

## 商標審査基準（3条）の改訂と特許庁の運用

2016年 9月20日

特許業務法人  
**HARAKENZO**  
WORLD PATENT & TRADEMARK

### 1. はじめに

特許庁は、社会情勢等の変化に対応し、商標審査の予見可能性を向上させるため、かつ、ユーザーにとって明確かつ分かりやすいものとするべく、指針となる「商標審査基準」の内容及び構成について大幅に見直しを行っている。じつに45年ぶりの大幅改訂である。その大幅な改訂は2年計画でおこなわれ、3条関係についてはすでに2016年4月1日より商標審査基準[改訂第12版]として公表され、4条関係については2017年4月1日に改訂される予定である。

本稿では、2016年4月1日より改訂された3条関係を中心に説明していく。

### 2. 商標審査基準とは

商標審査基準は、商標審査実務における商標法の適用についての基本的な考え方（解釈・運用等）をまとめたものであり、審査における一般的な指針としての位置付けに加え、出願人や代理人が特許庁における実務に対する理解を深めるためにも広く利用されているものである。

その性質は、特許庁における審査の便宜と統一のために定められた内規であり、法規としての効力を有するものではないとの判決がされている（昭和46年11月25日 東京高昭和43年（行ケ）第180号）。

### 3. 商標審査基準（第3条）の主な改訂

(1) 商標の使用について、法令に定める国家資格等が必要な場合において、当該資格を有しないことが明らかなきは商標法第3条第1項柱書に該当することを明記（商標法第3条第1項柱書）

業務を行うために法令に定める国家資格等を有することが義務づけられている、いわゆる業務独占資格に係る指定役務について、新設した商標審査便覧41.100.04で明記された。

### 業務独占資格として明記された役務

| 指定役務                     | 出願人                         |
|--------------------------|-----------------------------|
| 「訴訟事件その他の法律事務」(第 45 類)   | 弁護士又は弁護士法人                  |
| 「登記又は供託に関する手続の代理」(45 類)  | 司法書士又は司法書士法人                |
| 「工業所有権に関する手続の代理」(第 45 類) | 弁理士又は特許業務法人                 |
| 「財務書類の監査又は証明」(第 35 類)    | 公認会計士又は監査法人                 |
| 「税務相談」及び「税務代理」(第 36 類)   | 税理士又は税理士法人                  |
| 「医業」(第 44 類)             | 医師又は医療法人                    |
| 「歯科医業」(第 44 類)           | 歯科医師又は医療法人                  |
| 「調剤」(第 44 類)             | 薬剤師、医師、歯科医師又は薬局の開設の許可を受けた法人 |

※今までは業務独占資格と扱っていなかった「医業」、「歯科医業」および「調剤」が追加された。

※平成 28 年 3 月 31 日までであれば、個人の出願については業務独占資格違反として 3 条 1 項柱書違反の拒絶理由が通知されることはなかったが、平成 28 年 4 月 1 日からは個人についても、国家資格等を有することが必要となっている。

(2) 書籍等の題号について、その商標が商品の内容等を認識させる場合について、具体的事情を明記(商標法第 3 条第 1 項第 3 号)

#### 商標審査基準第 3 条第 1 項第 3 号

| 改訂前                                | 改訂後            |
|------------------------------------|----------------|
| 7. (1) 書籍の題号については、 <u>題号がただちに特</u> | 3. (工) ～ (略) ～ |