



商品「おもちゃ」を指定して当社ロゴマーク（図形）と文字を組み合わせた商標を出願したところ、4条1項11号の拒絶理由が通知されました。本拒絶理由では、類似する商標として、「おもちゃ」を指定商品とする当社子会社名義の登録商標（その構成中に当社ロゴマークを含む）が引用されています。本拒絶理由に対してどのように対応すべきか、教えてください。

（兵庫県 M. K）



### 1. 拒絶理由の検討

貴社の出願商標と引用商標は、その構成中の図形部分（ロゴマーク）の構成が同一であるため、出願商標と引用商標が非類似の旨の意見書を提出したとしても、本拒絶理由が解消する可能性は高いとはいえません。

また、出願商標と引用商標は、指定商品が同一ですので、指定商品が類似しない旨の意見書を提出したり補正書により指定商品を削除したりして本拒絶理由を克服することは困難といえます。

このように上記の一般的な対応により本拒絶理由を解消することは難しい状況ですが、引用商標の権利者は貴社の子会社であり、両者には支配関係があると認定できますので、商標審査基準「十、第4条第1項第11号」の「13.出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱い」（以下、本基準）の適用を受けることができれば、たとえ出願人である貴社と引用商標権者が別会社であったとしても、その名義を変更することなく出願商標が登録される可能性はあるものと考えます。

### 2. 審査基準および審査便覧

本基準では、下記のとおり4条1項11号の例外的な取り扱いが規定されています。

出願人から、出願人と引用商標権者が(1)又は(2)の関係にあることの主張に加え、(3)の証拠の提出があったときは、本号に該当しないものとして取り扱う。

- (1) 引用商標権者が出願人の支配下にあること
- (2) 出願人が引用商標権者の支配下にあること
- (3) 出願に係る商標が登録を受けることについて引用商標権者が了承している旨の証拠

また、商標審査便覧42.111.03では出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の判断方法および立証資料が下記のとおり規定されています。

- (1) 引用商標権者が出願人の支配下にある場合
  - (ア) 出願人が、引用商標権者の総株主の議決権の過半数を有する場合
  - (イ) (ア)に該当しないが、①出願人と引用商標権者の間に資本提携の関係があり、かつ、②引用商

標権者の事業活動が事実上出願人の支配下にあると認められる場合

#### (3) 立証資料について

(1)(ア)等については、すでに公になっている株主構成がわかるもの(例えば、会社四季報の写し)等を提出する。

(1)(イ)……については、①については、出願人又は引用商標権者が他方の会社の発行済株式の10%以上50%以下を保有していることを、②については、例えば、出願人がその会社に役員を派遣し又はその会社の経営を恒常的に指導していること等を証明する書類(会社案内、カタログ、定款、パンフレット等)を提出する。

### 3. 今後の対応について

本件の場合、引用商標権者から出願商標が登録を受けることについて了承している旨の陳述書を取得し、これを両者の支配関係を示す資料と共に意見書で提出すれば、出願商標が登録される可能性は十分あると考えます。したがって、まずは引用商標の権利者に事情を説明し、陳述書の発行を依頼することが推奨されますので、ご検討ください。