

## 第14 第64条

(防護標章登録の要件)

**第六十四条** 商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。

2 商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定役務及びこれに類似する役務以外の役務又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその役務又は商品と自己の業務に係る指定役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある役務又は商品について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。

3 地域団体商標に係る商標権に係る防護標章登録についての前二項の規定の適用については、これらの規定中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。

1. 「需要者の間に広く認識されている」について

(1) 「需要者の間に広く認識されている」とは、自己(原登録商標権者)の出所表示として、その商品又は役務の需要者の間で全国的に認識されているものをいう。

(2) 「需要者の間に広く認識されている」かは、以下の(ア)～(エ)を考慮し、総合的に判断する。

(ア) 防護標章登録出願に係る登録商標(以下「原登録商標」という。)の使用開始時期、使用期間、使用地域、使用商品又は使用役務の範囲等の使用状況に関する事実

(イ) 原登録商標の広告、宣伝等の程度又は普及度

(ウ) 原登録商標権者の企業規模、営業関係(生産又は販売状況等)、企業の取扱い品目等について商品又は役務との関連性

(エ) 原登録商標が著名であることが、審決又は判決において認定されているなど、特許庁において顕著な事実であること

2. 防護標章登録出願の標章は、原登録商標と同一の標章(縮尺のみ異なるものを含む。)でなくてはならない。

### 3. 原登録商標と使用商標の同一性の判断について

同一性の判断にあたっては、この基準第2(第3条第2項)の1.(1)を準用する。

### 4. 商品又は役務の出所の「混同を生ずるおそれがあるとき」について

(1) 原登録商標権者の業務に係る商品又は役務(以下「商品等」という。)であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同するおそれがある場合のみならず、原登録商標権者と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品等であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同するおそれがある場合をもいう。

#### (2) 考慮事由について

「混同を生ずるおそれがあるとき」に該当するか否かは、例えば、次のような事実を総合勘案して判断する。

- ① 原登録商標の周知度
- ② 原登録商標が造語よりなるものであるか、又は構成上顕著な特徴を有するものであるか
- ③ 原登録商標がハウスマークであるか
- ④ 企業における多角経営の可能性
- ⑤ 商品間、役務間又は商品と役務間の関連性
- ⑥ 商品等の需要者の共通性その他取引の実情

なお、①の周知度の判断にあたっては、この基準第2(第3条第2項)の2.(2)及び(3)を準用する。

### 5. 防護標章登録を受ける商品・役務の品質等の誤認のおそれについて

商品又は役務の普通名称等を含む商標を、その商品又は役務以外の商品又は役務について防護標章登録出願をした場合であっても、商品の品質又は役務の質の誤認を生じるかは考慮せず、本条の要件を具備している限り、防護標章登録を認めるものとする。

(注) 以下をクリックすると、商標審査便覧又は審判決要約集をご覧になれます。

○商標審査便覧

26.01 防護標章登録出願及び防護標章更新登録出願の審査について

○審判決要約集 (第64条)