

## 15. 01

**優先権主張を伴う商標登録出願に関する  
優先権の有無の審査について**

出願人が優先権を主張して商標登録出願してきた場合において、優先権が認められるためには、以下①から④の要件を満たす必要がある。

要件を満たさない場合には、当該優先権主張を伴う商標登録出願を通常の商標登録出願として処理するものとし、出願人又は代理人に優先権を認めない旨及びその理由を通知する。

なお、この通知は必ずしも単独で行う必要はなく、最初に発する拒絶理由通知等の通知（登録査定を含む。）をするときこれに書き添えて行ってもよいものとする。

- ①優先権主張を伴う商標登録出願の出願人が、優先権証明書に示された出願人と同一人又はその承継人であること（パリ条約4条A（1））
- ②優先権主張を伴う商標登録出願の出願日が、優先期間内（優先権主張の基礎出願の出願日から6月以内）であること（同条C（1））
- ③優先権主張を伴う商標登録出願の願書に記載された商標と、優先権証明書に記載された商標が一致すること
- ④優先権主張を伴う商標登録出願に係る指定商品又は指定役務の全部又は一部が優先権証明書に示された指定商品又は指定役務に含まれていること

上記①及び③の判断については、以下のとおり取り扱う。

1. 優先権主張を伴う商標登録出願の出願人と優先権証明書に示された出願人の同一性について（要件①）

優先権主張を伴う商標登録出願の願書に記載された出願人と優先権証明書に示された出願人について、氏名若しくは名称又は住所又は居所が一致しない場合又は不明な場合には、出願人又は代理人に対し、優先権証明書に示された出願人と同一人であること、又はその承継人であることを証明する書面について提出を求める通知を行う。

それにもかかわらず、同一人又はその承継人であることを証明する書面が提出されない場合には優先権主張を認めず、出願人又は代理人にその旨を通知する。

2. 優先権主張を伴う商標登録出願の願書に記載された商標と、優先権証明書に示された商標の一致について（要件③）

商標の一致の判断に当たっては、優先権主張を伴う商標登録出願の願書に記載された商標と優先権証明書に示された商標とが厳密には一致しないと認められる場合でも、優先権証明書全体の記載内容を総合的に検討し、両者の差異が第一国(優先権主張の基礎出願がなされた国)における制度・運用上の相違又はシステム運用上の相違から生じたものと出願人又は代理人の説明等により認められるときは、実質的に同一のものとして取り扱い、商標の一致を認める。

ただし、例えば次に該当する場合には、実質的に同一の商標として取り扱う。

(1) 制度・運用上の相違に係る場合

①英国等の「シリーズ商標」出願を基礎とする商標出願

優先権主張の基礎出願がシリーズ商標出願である場合で、優先権証明書に複数の商標が示されており、願書に記載された商標が当該複数の商標の一つと一致すると認められるときは、両者は実質的に同一の商標として取り扱う。

(説明)

シリーズ商標とは英国等において採用される特有の制度である。同制度においては、複数の商標を一つの手続によって出願することが可能であり、願書に示された複数の商標は、全体として一つの商標としてではなく、それぞれが独立した商標として、出願されたものと考えられる。

したがって、優先権証明書の記載から基礎となる出願がシリーズ商標であることを確認することができれば、当該基礎のシリーズ商標のうちの一つの商標と本願商標とを対比して商標の一致についての判断を行う。

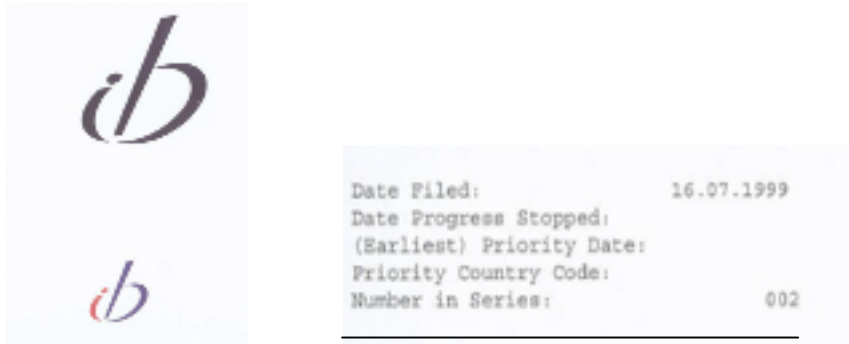
なお、優先権証明書に示された複数の商標を一つの商標として我が国に商標登録出願した場合には、実質的に同一の商標とする取扱いは適用しない。

(実質的に同一の商標であると認めた事例)

○優先権主張を伴う商標登録出願の願書に記載された商標(商願2000-2024)



○優先権証明書に示された商標、及びシリーズ商標である旨を把握できる記述



## ②米国出願を基礎とする立体商標の出願

優先権証明書に示された立体商標には、陰影を表すための細線又は濃淡（シェーディング）が施されているのに対して、願書に記載された立体商標には、陰影を表すための細線又は濃淡が施されていない場合で、両者の差異が当該細線又は濃淡の有無のみであるときは、両者を実質的に同一の商標として取り扱う。

### （説明）

米国においては、商標見本に点線、陰影を表すための細線や濃淡を施すことが認められているが<sup>1</sup>、我が国の商標法施行規則様式2の備考には「商標記載欄には、別段の定めがある場合を除き、陰影を表すための細線又は濃淡、内容を説明するための指示線、符号、又は文字、その他商標を構成しない線、符号、図形又は文字を記載してはならない。」旨規定されている。

この場合、優先権証明書に示された立体商標に陰影が施されているにもかかわらず、商標登録出願人は、出願にかかる立体商標の商標見本から当該陰影を削除することが必要となるが、その場合には商標が厳密には一致しないものとなる。

しかしながら、当該陰影の有無の差異は、米国と日本との商標の記載方法の相違から生じた結果であり、当該陰影の有無の差異のみによって商標の一致を否定することは商標登録出願人にとって酷であることから、特別な事情がない限り、両者を実質的に同一の商標として取り扱う。

### （実質的に同一の商標であると想定される例）

#### ○優先権主張を伴う商標登録出願の願書に記載された商標（立体商標）



#### ○優先権証明書に示された商標及び商標に関する説明

<sup>1</sup> USPTO Examination Guide 1-05 <http://www.uspto.gov/trademarks/resources/exam/examguide1-05.jsp>



【商標に関する記述】<sup>2</sup>

The mark consists of the product packaging for candy, namely a three dimensional configuration of a unique container in the shape of a jelly bean. The lining shown in the drawing is used to indicate the 3 dimensional roundness of the mark and is not a feature of the mark, and does not indicate color.

(2) システム運用上の相違に係る場合

①標準文字又は一般的に使用されている書体と認められる書体で表された文字からなる商標の出願

優先権証明書に示された商標が電子機器で一般的に使用されている書体と認められる書体で表された文字からなり、願書に記載された商標が標準文字又は電子機器で一般的に使用されている書体と認められる書体で表された文字からなる場合には、特別な事情がない限り、実質的に同一の商標として取り扱う。

(説明)

優先権証明書の発行に際し、近年の多種多様な電子機器の開発・普及により、様々な書体の文字が印刷可能となっているところ、各国官庁のシステム上、同じ文字であっても様々な書体で表示される可能性がある。

以上の実情を踏まえると、優先権証明書に示された商標の文字の書体と願書に記載された商標の文字の書体とが相違する場合、厳密には同一のものとはいえないが、いずれもが商標の識別性に影響を及ぼす程の特徴を有するものとは認められず、一般的な書体であると認められるときは、上記のとおりシステムに起因する書体の相違であると考えられるから、特別な事情がない限り、両者を実質的に同一の商標として取り扱う。

②標準文字からなる商標の出願における全角文字と半角文字の相違について

優先権証明書に示された商標が電子機器で一般的に使用されている書体と認められる書体で表された半角文字からなり、願書に記載された商標が標準文字(全角文字)からなる場合には、特別な事情がない限り、実質的に同一の商標として取り扱う。

(説明)

商標法第5条第3項に規定する標準文字で使用できる文字は全角文字のみであり、半角文字からなる商標は、我が国において標準文字として出願できない。

([http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/shiryoku\\_1.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/shiryoku_1.pdf))

そのため、優先権証明書に示された商標と願書に記載された商標(標準文字)

<sup>2</sup> (仮訳) 標章はキャンディの商品包装、すなわちジェリービーンの形状をした容器の立体的形状からなる。線模様は標章の立体的な丸味を示すもので、標章の特徴でも色彩を示すものでもない。

に半角文字と全角文字の相違がある場合、厳密には同一のものとはいえないが、システムに起因する相違であると考えられるから、特別な事情がない限り、両者を実質的に同一の商標として取り扱う。

(実質的に同一の商標であると認めた事例)

○優先権主張を伴う商標登録出願の願書に記載された商標（商願2008-12191）

M a r y L o u ' s W e i g h （標準文字）

○優先権証明書に示された商標

# Mary Lou's Weigh