

審査の観点と留意点

地域団体商標として出願されると、特許庁の審査官は出願人から提出された書類を基に、その出願を商標登録するか否かを審査します。

そこで、審査官がどのような観点で審査するのか、出願人としてどのような点に留意すべきかを簡単に紹介します。

1. 出願人の主体要件

(1) 出願人の主体要件とは

地域団体商標登録出願をする者は、次の要件を満たす必要があります。(これを「出願人の主体要件」といいます。)

- ①法人格を有する事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会議所、商工会、特定非営利活動法人及びこれらに相当する外国の法人（以下、「組合等」という。）のいずれかであること
- ②組合等の設立根拠法に構成員たる資格を有する者の加入を不当に制限してはならない旨が規定されていること
- ③複数の者が共同して出願をする場合、出願人全員が、上記①及び②の要件を備えていること

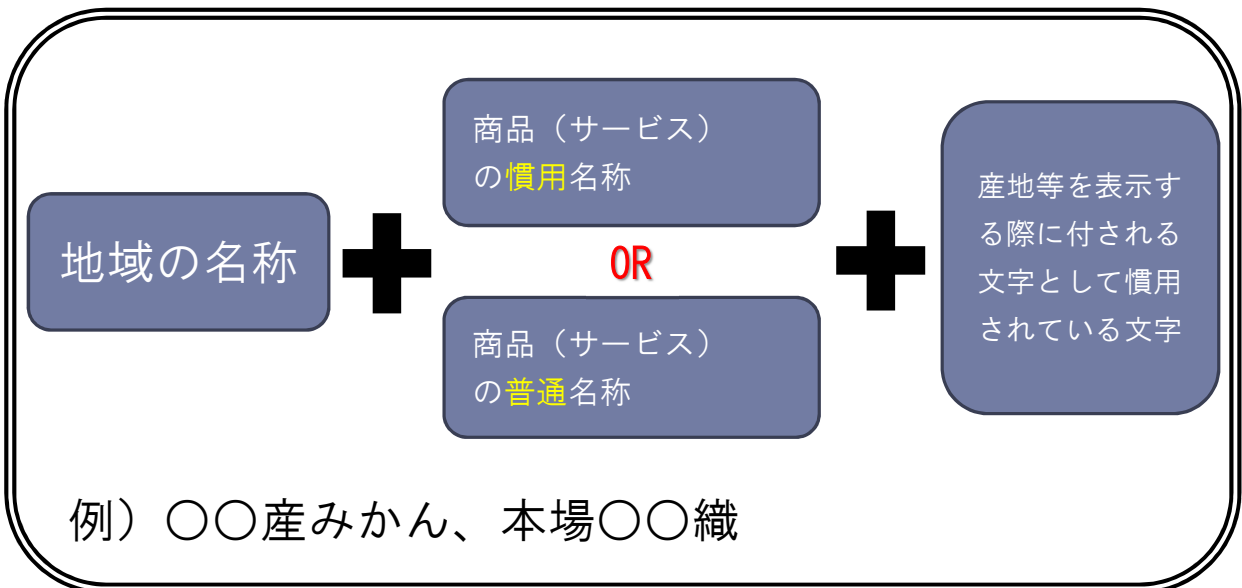
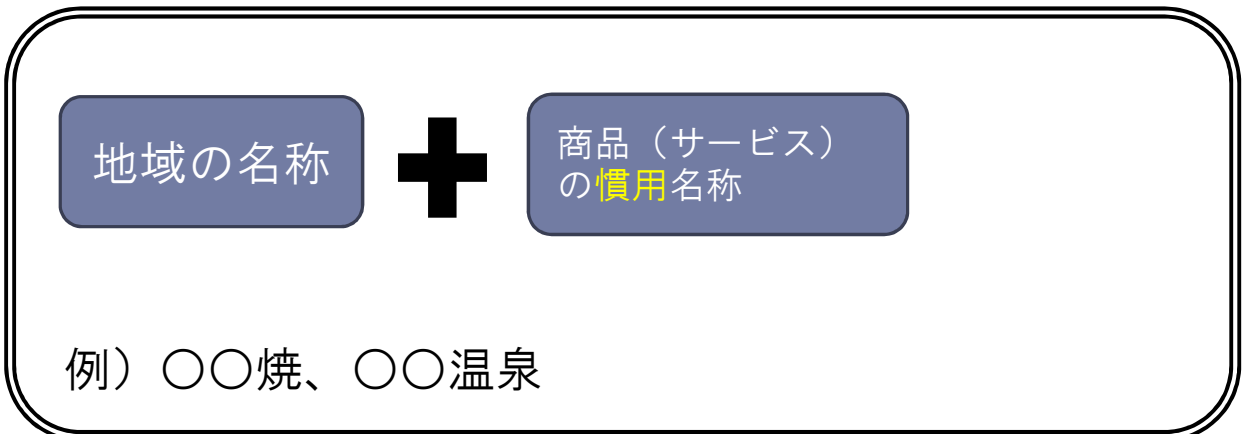
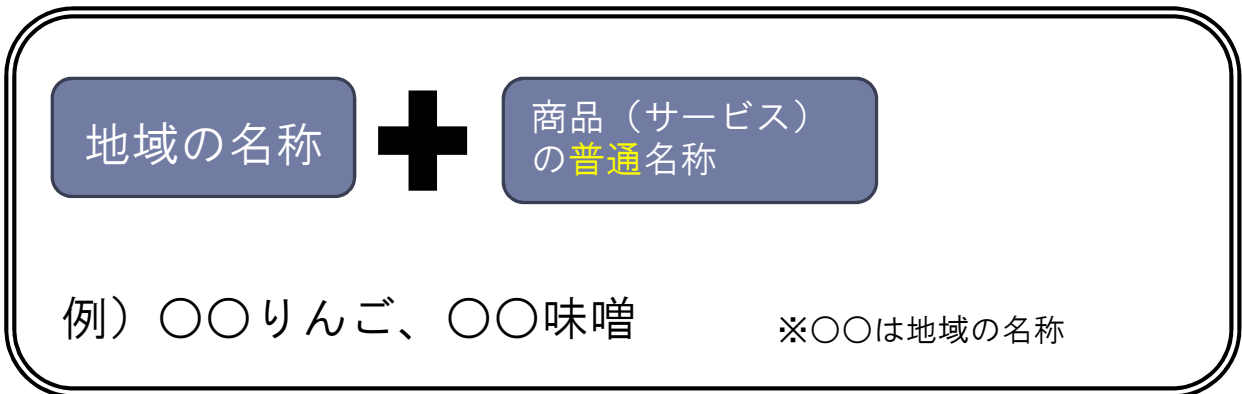
(2) 留意点

- ・「組合等であることを証明する書面」の提出が不可欠。
 - a. 組合等の登記事項証明書
 - b. 加入の自由を示した設立根拠法の写し（願書に法律名及び該当条文等を記載することで代替可）
- ・この要件について証明されない場合は、出願が却下されます。

2. 商標の構成要件

(1) 商標の構成要件とは

地域団体商標として登録ができる商標は、次のパターンの文字商標に限られています。(例として記載した表示中「〇〇」は「地域の名称」を表示する文字です。)



※地域の名称には、現在の行政区画名ばかりでなく旧地名、旧国名、河川名、山岳名、海域名なども含まれます。

(2) 審査の観点

- ①上記構成要件に合致するか
- ②商標全体で商品（役務）を表す普通名称となっていないか
- ③特定地域のみで使用されている「商品（役務）名等」の場合、それが普通名称（慣用名称）であることの証拠はあるか

(3) 留意点

- ・「商品（役務）の普通名称（慣用名称）」とは、願書に記載した指定商品（指定役務）のすべてとの関係において普通名称（慣用名称）でなければなりません。

3. 地域との密接関連性

(1) 地域との密接関連性とは

商標構成中の「地域の名称」と出願人が商標を使用している商品（役務）との関連性のことであり、登録するためには、この「地域との密接関連性」を有することが必要となります。一般的に「地域の名称」との関連性については、商品の産地・製造地・製法の由来地、役務の提供地である場合等に認められます。

(2) 審査の観点

- ①指定商品（役務）の産地（提供地）等の記載が、商標の構成中の「地域の名称」と整合性がとれているか
- ②商標中で表された「地域」で、その商品（役務）が出願前から生産（提供）等されていたか、その事実を裏付ける資料は提出されているか

(3) 留意点

- ・「地域の名称を含むものであることを証明する書類」を出願時に提出する必要があります。この書類の提出がない場合は、出願が却下されます。
- ・指定商品（指定役務）の記載は、出願商標を使用している商品（役務）の地域を限定した形で具体的に記載する必要があります。

4. 第三者（アウトサイダー）との関係

(1) アウトサイダーとは

出願人及びその構成員以外に出願商標を使用している第三者のことであり、その存在が確認された場合、出願人のみに地域団体商標としての商標権を付与することが困難となるケースがあります。

(2) 審査の観点

- ①職権調査等で発見されたアウトサイダーは、出願人の構成員か
- ②アウトサイダーの取扱商品（役務）は、出願人の商品（役務）を扱っているだけか否か
- ③アウトサイダーの事業規模は、出願人の事業規模と比べてどの程度か
- ④アウトサイダーの業務に係る商品（役務）として商標が有名になっている事情があるか否か

(3) 留意点

- ・職権調査等で発見されたアウトサイダーが出願人団体の構成員である場合、構成員名簿等の提出により、指摘されたアウトサイダーが構成員であることを証明することが必要です。
- ・出願人及び地域全体の取扱量等を示す統計的資料の提出により、アウトサイダーによる出願商標の使用が出願人の周知性判断に影響がないことを証明することが有効です。
- ・アウトサイダーが地域団体商標登録出願の主体要件を満たす他団体である場合、共同出願とすることで解消する場合があります。

5. 周知性

周知性とは、商標が使用された結果、出願人又はその構成員の業務に係る商品（役務）を表すものとして需要者に認識されている程度のことであり、登録するためには、この「周知性」を一定程度以上有することが必要となります。

複数の商品・役務を指定している場合には、その全ての商品・役務について周知性が必要です。

5-1. 商標の使用

(1) 商標の使用

周知性が認められる前提として、商標を実際に使用していることが必須です。

「商標の使用」とはどのような行為であるかは、商標法第2条第3項に規定されています。

(2) 審査の観点

- ①願書に記載された商標（以下、「出願商標」という。）と同一の商標が出願人により指定商品（指定役務）に使用されているか
- ②出願商標を使用した商品（役務）の取引資料が提出されているか

(3) 留意点

- ・原則として、出願商標と使用商標（実際に使用している商標）、指定商品（指定役務）と使用商品（役務）のいずれもが同一であることが必要です。そのためには、商標に「平仮名表記」「漢字表記」等のバリエーションをもって使用するのではなく、特定の表記に統一した商標を使用することが重要です。
- ・商標の使用事実を証明する資料としては、「商標」、「商品（役務）」及び「使用者」のすべてを確認できるものを提出することが必要です。

5-2. 周知性の地域的範囲

(1) 周知性の地域的範囲

少なくとも商品を生産・販売する地域や役務を提供している地域（以下、「地元」という。）が属する都道府県内で広く知られていることが必要で、それを超える範囲にまで知られていることが立証できればなお有効です。

(2) 審査の観点

- ①周知性が認められる地域的範囲を特定できるだけの客観的資料の提出があるか

(3) 留意点

- ・地元及び他の都道府県に及ぶ取引であっても、出願人と特定の個人の間取引のみでは、広く知られていると認めることが難しいため、地元の都道府県内及びその他の市場等において不特定多数の者に広く流通させていることが把握できる資料の提出が有効です。
- ・宣伝効果が及ぶ範囲を把握できるような宣伝広告の実績資料も有効です。

5-3. 使用期間

(1) 使用期間

一般に、使用期間が長いほど、広く知られるようになったことを推認することができます。

(2) 審査の観点

- ①出願商標を使用した商品（役務）の取引資料が複数年分提出されているか
- ②使用開始から現在まで継続して出願商標を使用しているか

(3) 留意点

- ・出願商標を使用した商品（役務）の取引資料により複数年の使用を証明することが有効です。

5-4. 商品の流通量（役務の提供量）

（1）商品の流通量（役務の提供量）

一般に、商品の流通量や役務の提供量が多いほど、広く知られるようになったことを推認することができます。

（2）審査の観点

- ①販売数量や市場シェア等の数量的資料が複数年分提出されているか
- ②提出された資料等が出願商標を使用した商品・役務に係るものか
- ③販売先はどの程度の地域に及ぶか
- ④伝統工芸品等、生産する絶対量が少ない、若しくは特定の地域のみにおいて販売している等の事情があるか

（3）留意点

- ・十分な数量的資料を提出できない場合、使用期間や宣伝広告活動の実績資料により補うことも有効です。
- ・取引伝票等を提出する場合には、伝票から商標、商品及び出願人を確認できるものであることが必要です。普段から取引伝票等には商品名のみではなく、商標も記載するようにし、関係書類は保管しておくことが大事です。

5-5. 宣伝・広告活動状況

（1）宣伝・広告活動

商品や役務の提供に使用するものへの商標の使用実績と同様に、宣伝・広告等での使用による周知活動も重要です。新聞やテレビ等のメディアをうまく活用すること、アンテナショップや集客数が多い駅・空港等に常設展示コーナーやパネルを設置すること、近隣の主要街道沿いに看板・のぼりを設置する等の活動も有効です。

（2）審査の観点

- ①新聞・雑誌等の掲載内容が、出願人の商標であることを認識させるものとなっているか
- ②新聞・カタログ等の頒布地域、テレビ等の放送範囲、イベントの開催地等の具体的な証拠により宣伝効果が及ぶ範囲を判断します
- ③新聞等への広告掲載が継続して行われているか

- ④全国的なイベント開催は有効ですが、仮にイベント開催数が少ない場合であっても、商標の使用の実績や他の周知活動実績も勘案します

(3) 留意点

- ・全国紙又は全国放送のメディアで取り上げられた記事等の資料を収集し、提出することが有効です。
- ・全国的な販促イベントが開催されていなくとも、地元及び他の都道府県において展示即売会等を定期的実施するなどの活動、主要都市においてPRイベントを実施するなどの周知活動についてその実施記録を蓄積しておき提出することも有効です。
- ・宣伝広告する際には、商標のみではなく、出願人又は構成員の名称と商品（役務）を合わせて周知させることが重要です。商標としてのネーミングが知られているとしても、誰の商標であるか不明な場合には地域団体商標としての周知性は認められません。雑誌・新聞等の取材を受けそれが記事となるような場合や広告記事を掲載する場合には、商標のみならず、出願人名と商品についても同時掲載されるようにすることが重要です。

6. その他の審査の観点

(1) 商標が普通名称化していないか

- ・商標の構成が「地域名+商品名」であっても、全体として普通名称又は慣用名称となっている場合には登録することはできません。

【具体例】「さつまいも」「伊勢海老」

(2) 既に他人の商標として広く知られているか

- ・出願商標が既に他人の商標として広く知られている場合、その他人の商標が商標登録されていても、そうでなくても出願商標を登録することはできません。

(3) 商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれがあるか

- ・商標中の「地域名」及び「商品名（役務名）」と関連性のない商品（役務）が指定商品（指定役務）に含まれている場合は登録することはできません。