

## 使用による識別性の審査基準について（案）

平成27年7月

## 第3条第2項（使用による識別性）

前項第三号から第五号までに該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。

## 1. 現行審査基準の概要

現行の審査基準は、（1）乃至（4）に関して下記の定めを置いている。

（下線部は事務局にて加筆。）

## （1）出願商標と使用商標の同一性について

「2.（1）本項を適用して登録が認められるのは、出願された商標（動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標については、願書に記載した商標、商標の詳細な説明又は物件から特定される商標。以下「出願商標」という。）及び指定商品又は指定役務と、使用されている商標（以下「使用商標」という。）及び商品又は役務とが同一の場合のみとする。

（2）例えば、次のように、出願商標と使用商標とが外観において異なる場合は、使用により識別力を有するに至った商標とは認められないものとする。

（イ）出願商標が草書体の漢字であるのに対し、使用商標が楷書体又は行書体の漢字である場合

（ロ）出願商標が平仮名であるのに対し、使用商標が片仮名、漢字又はローマ字である場合

（ハ）出願商標がアラビア数字であるのに対し、使用商標が漢数字である場合

（ニ）出願商標が P のような態様であるのに対し、使用商標が P 、 P 、 P 、 である場合

（ホ）出願商標が立体商標であるのに対し使用商標が平面商標である場合、又は出願商標が平面商標であるのに対し使用商標が立体商標である場合

（3）出願商標と使用商標とが厳密には一致しない場合であっても、例えば、その違いが明朝体とゴシック体、縦書きと横書きにすぎない等外観において同視できる程度に商標としての同一性を損なわないものと認められるときには、本項の判断

において考慮するものとする。」

## (2) 出願商標の指定商品・役務と使用商標の指定商品・役務の同一性について

「2. (1) 本項を適用して登録が認められるのは、出願された商標（動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標については、願書に記載した商標、商標の詳細な説明又は物件から特定される商標。以下「出願商標」という。）及び指定商品又は指定役務と、使用されている商標（以下「使用商標」という。）及び商品又は役務とが同一の場合のみとする。」

## (3) 識別力の獲得が求められる地理的範囲について

「1. 本項でいう「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」とは、特定の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。」

## (4) 識別力を有するに至ったかにあたり考慮される事実とその証拠方法について

「3. (1) 商標が使用により識別力を有するに至ったかどうかは、例えば、次のような事実を総合勘案して判断するものとする。

具体的には、商標の使用状況に関する事実を量的に把握し、それによってその商標の需要者の認識の程度を推定し、その大小ないし高低等により識別力の有無を判断するものとする。

- ① 実際に使用している商標並びに商品又は役務
- ② 使用開始時期、使用期間、使用地域
- ③ 生産、証明若しくは譲渡の数量又は営業の規模（店舗数、営業地域、売上高等）
- ④ 広告宣伝の方法、回数及び内容
- ⑤ 一般紙、業界紙、雑誌又はインターネット等における記事掲載の回数及び内容
- ⑥ 需要者の商標の認識度を調査したアンケートの結果

(2) 上記(1)の事実は、例えば、次のような証拠方法によるものとする。

- ① 広告物（新聞、雑誌、カタログ、ちらし、テレビCM等）
- ② 仕切伝票、納入伝票、注文伝票、請求書、領収書又は商業帳簿
- ③ 商標が使用されていることを明示する写真又は動画
- ④ 広告業者、放送業者、出版業者又は印刷業者の証明書
- ⑤ 同業者、取引先、需要者等の証明書
- ⑥ 公的機関等（国、地方公共団体、在日外国大使館、商工会議所等）の証明書

- ⑦ 一般紙、業界紙、雑誌又はインターネット等の記事
- ⑧ 需要者を対象とした商標の認識度調査（アンケート）の結果報告書  
ただし、需要者の認識度調査（アンケート）は、実施者、実施方法、対象者等その客観性について十分に考慮するものとする。」

## 2. 改訂のための論点

本項の改訂にあたっては、その前提として、近時の裁判例をふまえた内容の見直しをすべきか検討する必要があるのではないか。

### (1) 出願商標と使用商標の同一性について

現在の審査基準では、出願商標と使用商標の同一性について外観の同一性を重視し、審査基準 2. (2) の基準を定めた上で、審査基準 2. (3) において外観が厳密には一致しない場合であっても外観において同視できる程度に商標としての同一性を損なわないものと認められるときは、判断において考慮するものとしているのみである。

しかし、近時の裁判例によれば、出願商標の外観に顕著な特徴がない場合（標準文字を含む）に、外観、称呼及び観念を総合的に観察し、同一性を認めているものが見受けられる。

また、出願商標と使用商標の同一性が問題となる場合として、①出願商標そのものと使用商標の構成・態様に差異があるためその同一性が問題になる場合と、②実際の使用においてハウスマーク等の他の商標と組み合わせて出願商標を使用している場合に、その出願商標が使用商標と認められるかが問題となる場合の二つが存在しており、②については、出願商標と使用商標の同一性を、形式的に商標同士を比較して判断するのではなく、出願商標部分のみで独立した識別力が認められるかという実質的な観点から判断をする裁判例がみられる。

そこで、審査基準においても近時の裁判例をふまえた内容に記載を改めるか検討すべきではないか。

### (2) 出願商標の指定商品・指定役務と使用商標の商品・役務との同一性について

現在の審査基準では、出願商標の指定商品・指定役務と使用商標の商品・役務とは同一ではなければならないとしているが、近時の裁判例においては、その同一性について、商品・役務の密接関連性等から、実際に使用していない商品・役務についても 3 条 2 項による登録が認められているものがみられる。さらには、商標の著名性を考

慮して、実際に著名性を獲得した商品・役務とは非類似とされる商品・役務についても3条2項による登録が認められているものもある。

そこで、審査基準においても近時の裁判例をふまえた内容に記載を改めるか検討すべきではないか。

### **(3) 識別力の獲得が求められる地理的範囲について**

現行の審査基準では、識別力の獲得が求められる範囲について、「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。」としているが、「全国的に」という表現が曖昧さを含んでいるため、当該記載についてより明確・詳細な基準に改めるか検討すべきではないか。

### **(4) 識別力を有するに至ったかを判断するにあたり考慮される事実とその証拠方法について**

現行の審査基準では、識別力を立証するための事実を審査基準3.(1)において示し、それを立証するための証拠方法を審査基準3.(2)において示しているが、(1)の事実のうちどの項目について(2)の証拠で立証するかの関係性をより明確にするために、記載を改めるか検討すべきではないか。

また、審査基準3.(2)について、形式的にこれらの証拠を提出すれば、あたかも識別力の立証において決定的な意味をもつかのように誤解をあたえかねないため(特に④～⑥の各団体等による証明書)、立証対象はあくまでも事実であることが分かるように、各証拠方法の記載の要否を含めて検討すべきではないか。