

平成27年1月29日

特許庁  
審査業務部  
商標課長 青木 博文 様

日本弁理士会商標委員会  
委員長 並川 鉄



## 要 望 書

平素、御庁にはお世話になっております。

さて、日本弁理士会商標委員会より、商標法第3条第2項の適用にあたっての「出願商標と使用商標の同一性」及び「指定商品・役務と使用商品・役務の同一性」の判断基準について、下記の通り要望しますので、ご検討頂きますようお願いいたします。

### 記

#### 【要望事項】

1. 商標の同一性に関する基準に関しては、現行審査基準「2. (2)」と「2. (3)」を改め、商標法第7条の2第1項柱書に関する審査基準の改正案「4」と同様の規定振りに改正すべきである。
2. 商標法第3条第2項の適用を受けられる「指定商品・役務と使用商品・役務の同一」の考え方について商標審査基準に規定し、その際には、商標の著名性等によっては「商品・役務の同一性」に一定の巾があることを明記すべきである。

#### 【理由】

##### (1) はじめに

「商標審査基準」の「第2 第3条第2項」では、商標法第3条第2項（以下、「3条2項」という。）の適用を受けられる範囲について、以下のように規定している。

2. (1) 本項を適用して登録が認められるのは、出願された商標及び指定商品又は指定役務と、使用されている商標及び商品又は役務とが同一の場合のみとする。

従って、3条2項の適用にあたっては、出願商標及び指定商品・役務について、実際に使用している商標及び使用商品・役務と一致させることが求められており、審査・審

判の段階はもとより、審決取消訴訟においても、上記基準が厳格に適用されるのが通例である。

しかしながら、近年、審決取消訴訟の場において、「同一」の判断を従来よりも緩やかに解釈する判決<sup>1</sup>や、或いは「同一」の範囲を越える範囲にまで3条2項の適用を認める判決<sup>2</sup>が出現する等、上記審査基準とは異なる判断が出現するに至っている。

## (2) 基準改正の必要性

実際の取引社会にあっては、表現媒体に応じて商標の表示態様を変化させざるを得ない場合があり、また、長年の使用の間に、使用ロゴのイメージを保ちながらも、時代の要請に応じて、若干のロゴ態様の変更を行う場合もある。

さらに、同一事業主体により製造販売される商品は多様化傾向にあり、「ある個別商品」との関係で著名性を獲得した商標をその他の商品に使用することがブランド戦略の手法として一般的に採られているが、かかる手法は、「ある個別商品」との関係で獲得した著名性が、「その他の商品」にも及び得ることが前提となっている。

上記状況に鑑みれば、現実の取引の場面においては、商標の著名性が、使用商標の態様そのものや使用商品・役務そのもののみならず、一定程度の中をもって認められる場合があるといえるのであり、このような商標を適切に保護するためには、「商標の同一」や「商品の同一」の問題について、個別具体的な事情に基づいて判断することを許容する必要がある。

## (3) 基準改正の許容性

3条2項は、本来登録を受けられない商標について例外的に登録を認める規定であるところ、例外規定という位置づけを重視すれば、「使用商標と出願商標の同一性」の判断及び「使用商品・役務と指定商品・役務の同一性」の判断は厳格になされるべきとの考え方になる。

しかしながら、同項は、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に至った商標（すなわち、出所表示機能を備えるに至った商標）については、商標登録を受けると規定しているのみであり、使用範囲と登録を認める範囲との厳密な同一までは要求していないと解することができる。

従って、如何なる範囲で3条2項の適用を認めるかという点については、同項の趣旨や商標法の目的（第1条）をも踏まえた上で検討すべきであり、例外規定であることのみをもって、使用範囲との厳格な一致を一律に求めることは妥当ではない。

3条2項の趣旨について、特許庁編「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説」[第

<sup>1</sup> たとえば、知財高裁平成25年1月24日判決（「あずきバー」事件）。

<sup>2</sup> たとえば、知財高裁平成19年10月31日判決（「DB9」事件）、知財高裁平成23年4月21日判決（「ゴルフチェ立体商標」事件）。また、傍論として、知財高裁平成24年9月13日判決（「Kawasaki」事件）。

19版]」では、「(3条1項)3号から5号までのものは特定の者が長年その業務に係る商品又は役務について使用した結果、その商標がその商品又は役務と密接に結びついて出所表示機能をもつに至ることが経験的に認められるので、このような場合には特別顕著性が発生したと考えて商標登録をしようことにした」とされている。

上記趣旨に鑑みれば、公益上の要請と商標保護の必要性とを比較衡量した上で、「現実に出所表示機能が発揮され、独占適応性が生じるに至った範囲」と認められるのであれば、仮令その全ての指定商品・役務との関係で量的な著名性の立証がなされていないとしても、3条2項の適用を認めるのが妥当である<sup>3</sup>。

また、出所表示機能が発揮される範囲については、商標の著名性等様々な要因によって拡がりが生じ得ることからすれば、少なくとも、「商標の同一性」の判断や「商品・役務の同一性」の判断については、具体的な事情に即して、ある程度柔軟に解釈すべきである。

このように、現実に出所表示機能が発揮されている範囲内で商標登録を認めることは、「商標を保護し、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図る」という商標法の目的に合致するものであり、且つ又、「現実に出所表示機能を発揮している範囲」についての判断を十分に行うのであれば、例外規定たる3条2項の趣旨に悖るものでもない。

#### (4) 基準改正の方向性

##### ① 商標の同一性について

「商標の同一性」に関しては、「2.(2)」において原則的な考え方が示されており、また、「2.(3)」において、商標の識別力に影響を与えない程度の多少の変更であれば、3条2項の判断において考慮される旨が、現行商標審査基準に規定されている。

しかしながら、「2.(2)」が具体例を多くあげて詳細に記載されている結果、「商標の同一性」の判断については、極めて厳格に適用されているかの如き印象を商標制度ユーザーに与えているのが現状である。

また、商標法第7条の2第1項柱書に関する審査基準における「商標の同一性」の判断については、3条2項の基準「2.(2)」及び「2.(3)」の準用を改め、これらの内容を整理した形で基準として盛り込む改正を行う予定となっているが<sup>4</sup>、同基準改正を行いながらも、3条2項の基準「2.(2)」及び「2.(3)」をそのまま維持する場合には、3条2項の「商標の同一性」判断は、地域団体商標のそれよりも厳しく判断されとの誤解を与えかねない。

従って、3条2項に関する「商標の同一性」に関して一定程度の巾が認められていることを商標制度ユーザーに分かりやすくするためにも、現行審査基準「2.(2)」及び

<sup>3</sup> 知財高裁平成23年4月21日判決では、「(3条2項の)趣旨からすると、当該商標が長年使用された商品又は役務と当該商標の指定商品又は指定役務が異なる場合に、当該商標が指定商品又は指定役務について使用されてもなお出所表示機能を有すると認められるときは、同項該当性は否定されないと解すべきである。」と判示されている。

<sup>4</sup> 第9回産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会商標審査基準ワーキンググループ配布資料3-2参照。

「2. (3)」を改め、商標法第7条の2第1項柱書に関する審査基準の改正案「4」と同様の規定振りに改正すべきである。

## ② 商品・役務の同一性について

3条2項の適用において、「商品・役務の同一の巾」をどのように考えるかは、同号適用の可否を決する極めて重要な事項であるにも関わらず、現行審査基準においては、その判断指針が何ら記載されていない。

その結果、実際の審査においても、

- a) 「類似商品・役務審査基準」でいう「小概念」の指定商品・役務表示の下、3条2項の適用を認めた事案
- b) 「類似商品・役務審査基準」でいう「大概念（包括表示）」の指定商品・役務表示の下、3条2項の適用を認めた事案<sup>5</sup>
- c) 「類似商品・役務審査基準」において「非類似の商品・役務と推定されている範囲」についてまで、3条2項の適用を認めた事案<sup>6</sup>

の如く、適用の巾が区々となっている。

上記 b) 及び c) の事例は、その商標の著名性故に、実際に使用している個別商品を越えて、その他の商品との関係でも出所識別機能を備えるに至っていると判断された事例であるが<sup>7</sup>、「商品・役務の同一の巾」について解釈指針を何等示すことなく、これを一審査官の判断に委ねることは、審査の統一性・安定性の観点からしても妥当ではない。

従って、「商品・役務の同一」について、原則的にはどの巾で認めるのかを示した上で、商標の著名性等の具体的事情によっては、その巾に広狭があり得ることを、商標審査基準内に明記すべきである。

また、その巾については、「商標の著名性」の他、「商品の特性」、「商品の密接関連性」、「取引者や需要者の共通性」等を総合的に判断して決定するのが妥当であり<sup>8</sup>、これらによって商標の著名性が「個別商品」を越えて生じていると判断し得るのであれば、全ての指定商品・役務との関係で、譲渡数量や売上高等の量的な著名性の立証を要求することなく、3条2項の適用を認めるべきである。

## (5)

<sup>5</sup> 「包括表示」に3条2項の適用を認めた事例として、例えば、登録第4596058号「Gateway」（電子応用機械器具及びその部品）、登録第4492675号「No7」（化粧品）等。

<sup>6</sup> 実際に使用されている商品とは「非類似の商品・役務と推定されている範囲」にまで3条2項の適用を認めた事例として、例えば、登録第3163514号「3M」（薬剤）等。

<sup>7</sup> なお、3条1項4号に該当しないと判断した事例ではあるが、不服2001-22602号では、商標「morinaga」について、「食品業との関係において、請求人の略称を表示するものとして、周知・著名なものと認められる」と判断しており、請求人の取扱商品か否かに関わらず、「食品業全般」での著名性を認定している。

<sup>8</sup> 使用商品の全てについて販売数量を立証し得なかったにも関わらず、3条2項の適用を認めた事例があるが（知財高裁平成23年4月21日判決）、この事案においては、香水は安価な日用品とは異なること、商標に特異性が認められること、香水とそれ以外の本願の指定商品（美容製品、せっけん、香料類及び化粧品）とが極めて密接な関連を有し、取引者や需要者も共通していること等を勘案した上で、著名性を立証した商品以外の商品との関係でも3条2項の適用を認めている。

以上の次第であるから、冒頭の通り、要望する次第である。

以上