

使用による識別性の商標審査基準について（案）

平成27年11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. 前々回WG（第11回）の指摘事項

（1）出願商標と使用商標の同一性について、第3条第2項の法文上「同一」は要件として明記されておらず、また、裁判例では、外観、称呼、観念及び取引の実情を総合的に勘案して社会通念上の同一性が認められるかどうかで判断されていることから、「取引の実情」及び「社会通念上の同一性」の観点を加えるべきではないか。

他方、立法者の意思は、その商品又は役務についてその商標を使用した場合に識別力が出てきたものをそのまま保護することにあるとも解せることから、「同一」の要件を緩和するのは慎重に検討すべきではないか。

（2）出願商標の指定商品又は指定役務と使用商標の商品又は役務の同一性について、上記（1）と同様、第3条第2項の法文上「同一」は要件として明記されておらず、また、裁判例では、商品の密接関連性や、取引者・需要者が共通であるといった事情を考慮して判断されていることから、この使用商品又は役務についても「取引の実情」の観点を加えるべきではないか。

他方、仮に全く使用していない商品又は役務についても識別力を主張するのであれば、出願人がその事実を立証すべきではないか。

（3）識別力の獲得が求められる地理的範囲について、全国的な認識は必要であるものの、全国すべからくではなく、商品又は役務の取引の実情の観点を加えるべきではないか。

（4）証拠方法に関し、「広告業者、放送業者、出版業者又は印刷業者の証明書」及び「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」については、これらの証明書を提出すると識別性が認定されるかのような誤解を生じるのではないか。

（5）出願商標と使用商標の「同一性」及び出願商標の指定商品又は指定役務と使用商

標の商品又は役務との「同一性」の関係で第3条第2項の適用可能性を広げるのであれば、その根拠として、第3条第2項において独占適応性の観点も考慮しているということを明示した方がいいのではないか。

2. 指摘事項に対する考え方

- (1) 出願商標と使用商標の同一性については、出願商標について、商標法上の「使用」をしているか否かという要件の問題として整理してはどうか。第3条第2項に「使用」の文言があることからすれば、出願商標と使用商標が同一でなければならないという原則は維持しなくてはならないと考えられるが、その上で、指定商品又は指定役務における取引の実情等を考慮して同一性の範囲が拡張される場合があることを明示してはどうか。

なお、実際の商標の使用態様において出願商標を他の商標と組み合わせて使用している場合（例：商品の立体的形状からなる立体商標に企業ロゴが付されている場合など）についても、従来は出願商標と使用商標の同一性の問題として論じられることもあったが、商標の同一性ではなく、出願商標のみで識別力を獲得しているかという問題に整理してはどうか。

- (2) 出願商標の指定商品又は指定役務と使用商標の商品又は役務との同一性については、条文の文言が「使用をされた結果」とされていることに加えて、たとえ出願商標が特定の商品又は役務において著名であったとしても、全く使用をしていない商品又は役務においてまで本項を適用してしまうと、識別力の獲得をいわば先取りする形で認めることになると考えられるため、指定商品又は指定役務と同一の商品又は役務において使用されている必要があるという現行の審査基準は維持すべきではないか。

ただし、指定商品又は指定役務と厳密に同一であることを求めるのではなく、指定商品又は指定役務における需要者の範囲等の商品又は役務の取引の実情を考慮してその同一を判断してはどうか。

- (3) 「全国的」の意義について、「一地方」での認識だけでは本項の対象にならないという趣旨を明確化してはどうか。
- (4) 「広告業者、放送業者、出版業者又は印刷業者の証明書」及び「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」については、当該証拠が提出されるとあたかも識別力が獲得されているとの誤解を与えるような記載であることから、例示から削除してはどうか。

- (5) 独占適応性の観点は、第3条第2項の判断において、「他の事業者による出願商標と同一又は類似する標章の使用の有無及び使用状況その他の取引の事情」を考慮することにより、独占適応性についての判断が可能ではないか。

3. 指摘を踏まえた商標審査基準改訂イメージ

前回WGの指摘を踏まえ、次のように記載してはどうか。

1. 商標の「使用」について

(1) 商標について

出願商標と使用商標とが外観において異なる場合は、出願商標を使用しているとは認めない。

ただし、出願商標と使用商標とが外観上厳密には一致しない場合であっても、外観上の差異の程度や指定商品又は指定役務における取引の実情を考慮して、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使用しているものと認める。

(イ) 同一性が認められる例

- ① 出願商標と使用商標が文字の表記方法として縦書きと横書きの違いがあるに過ぎない場合
- ② 出願商標と使用商標が共に一般的に用いられる字体であり、取引者又は需要者の注意をひく特徴を有せず、両者の字体が近似している場合
- ③ 出願商標と使用商標の立体的形状の特徴的部分が同一であり、その他の部分にわずかな違いが見られるに過ぎない場合

(ロ) 同一性が認められない例

- ① 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
- ② 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
- ③ 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
- ④ 出願商標が  のような態様であるのに対し、使用商標が 、、、である場合
- ⑤ 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

(2) 商品又は役務について

出願商標の指定商品又は指定役務は、使用商標の商品又は役務と一致しなくてはならないものとする。この場合、商品又は役務の密接関連性その他取引の実情を考慮してその一致を判断する。

2. 「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

(1) 需要者の認識について

「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、その商品又は役務の需要者の間で、一地方のみならず全国的に認識されているものをいう。

(2) 考慮事由について

「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」に該当するか否かは、次のような事実を総合勘案して判断する。

①商標の構成及び態様

②商標の使用態様、使用数量（生産数、販売数等）、使用期間及び使用地域

③広告宣伝の方法、期間、地域及び規模

④出願人以外（団体商標の商標登録出願の場合は「出願人又はその構成員以外」とする。）の者による出願商標と同一又は類似する標章の使用の有無及び使用状況

⑤商品又は役務の性質その他の取引の実情

(3) 証拠方法について

(2)の事実は、例えば、次のような証拠方法により立証することができるものとする。

①使用商標及び使用態様が分かる写真又は動画等

②取引書類（注文伝票（発注書）、出荷伝票、納入伝票（納品書及び受領書）、請求書、領収書又は商業帳簿等）

③出願人による広告物（新聞、雑誌、カタログ、ちらし、テレビCM等）及びその実績が分かる証拠物

④出願商標に関する出願人以外の者による紹介記事（一般紙、業界紙、雑誌又はインターネットの記事等）

⑤需要者を対象とした出願商標の認識度調査（アンケート）の結果報告書（ただし、実施者、実施方法、対象者等作成における公平性及び中立性について十分に考慮する。）

(4) 商標を他の商標と組み合わせている場合について

使用商標を他の商標と組み合わせて使用している場合は、出願商標部分のみで独立して自他商品・役務識別標識として認識できるか否かを考慮する。

(5) 団体商標について

団体商標においては、特に、その構成員の使用に関する事実を勘案するものとする。なお、構成員の使用事実に関する証拠方法については、その者が構成員であることを証する書類を要するものとする。

(6) 小売等役務について

小売等役務の商標においては、商標が商品や商品の包装、商品の価格表、取引書類、広告自体に表示されている場合には、その表示態様に応じて、商標が個別具体的な商品の出所を表示しているのか、又は、取扱商品に係る小売等役務の出所を表示しているのかを考察し、小売等役務についての使用であるか否かを判断する。

(略)