

類否判断（4条1項11号）の商標審査基準について（案）

平成28年6月

第4条第1項第11号（先願に係る他人の登録商標）

当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務（第六条第一項（第六十八条第一項において準用する場合を含む。）の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。）又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

1. 現行商標審査基準の概要

（略）

2. 商標審査基準改訂の方向性

本項の改訂にあたっては、まず内容面の検討をする前提として、①現行審査基準の構成面を整理し直して、現行の各審査基準が何を対象とした基準であるのかを明らかにし、関連している審査基準をできるかぎりまとめて記載する必要がある。

その上で、②リーディングケースとなりうる判例、近時の裁判例、審決例、商標を取り巻く社会環境の変化による現在の審査実務から考えて内容面で問題が無いか検討した上で、さらに、③現行審査基準で不足している記載がないかを検討する必要があるのではないかな。

（1）構成面の見直し

現行審査基準を、その内容ごとに分類した場合、以下のとおり整理することができるのではないかな（括弧内の番号は現行審査基準の項番を示すものである）。

- ・ 商標の類否およびその判断方法（総論）（1、2）
- ・ 称呼の認定及び類否判断（5、8）
- ・ 結合商標の要部抽出および類否判断（6、7）
- ・ 取引実情説明書（3）
- ・ 立体商標及び新しいタイプの商標の類否判断（9、14～18）
- ・ 地域団体商標の類否判断（10）
- ・ 商品・役務の類否判断（11～13）

- ・存続期間満了後の商標との類否判断の取り扱い（4）

（2）内容面の見直し

ア 商標の類否判断方法（総論）について

① 商標の類否判断に関する問題点

商標の類否については、商標そのものが似ているか否か、または、商標が使用されることにより出所の混同のおそれがあるか否かのいずれにより判断すべきかや、商標の類否の判断にあたって取引の実情を考慮することができるのか、できるとしてどのような事情を考慮できるのか等という点に争いがある。

現行審査基準1.には、「商標の類否判断は、商標の有する外観、称呼及び観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察しなければならない。」として、いわゆる三点観察により外観、称呼、観念を総合的に考察するという類否の判断手法を用いることは記載がされているものの、これらの要素からいかにして類否の判断をするかの明確な記載がない。また、その判断において、取引の実情を考慮することができるか否かについては、現行基準の2.において需要者層を考慮することについては記載があるものの、これ以外に考慮ができる取引の実情の範囲について明確になっていない。

この点、特許庁の審査実務については、「比較する商標が外観、称呼又は観念の一以上において相紛らわしい場合は、原則として両商標は類似すると判断され」と評価されており¹、商標そのものが似ているか否かで判断してきたものと考えられている。また、近時の審査実務や取引実情説明書を類否の判断資料として使用できるようになったこと（現行審査基準3. 参照）からすると、取引の実情を以前より広く考慮できるようになっていることがうかがえる。

これに対し、本号のリーディングケースとされている判例（最判43年2月27日民集22巻2号299頁〔冰山印事件〕）は、「商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきである」とした上で、その判断方法として、「商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるか

¹ 註解商標法【新版】上巻（小野昌延編、青林書院、2005年）268頁参照

ぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断する」として、外観、称呼、觀念の類似を出所の混同を推認させる一応の基準としつつも、商品の取引の実情もふまえて全体考察をすることとしている。さらに、商品の取引の実情として考慮することができる範囲については、「論旨は、硝子繊維系取引の実情に関する原判示をもつて、それは実験則といえるほどの普遍性も固定性もないもので、新製品開発当初の特殊事情に基づく過去の一時的変則的な取引状況のように主張するが、原判決がその挙示の証拠および弁論の全趣旨によって適法に認定したところは、本件出願商標の出願当時およびその以降における硝子繊維系の取引の状況であって、かつ、それが所論のように局所的あるいは浮動的な現象と認めるに足りる証拠もない。所論によっては本件出願商標の登録を拒否しえないものといわなければならない。」とされていることから、商品の取引に関する一般的・恒常的な事情に限って考慮できる趣旨であると考えられる²。

②改訂についての検討

商標の類否判断について、外観、称呼、觀念のいずれかの要素が同一又は類似するか否かで判断することは、判断の安定性の確保に適し、後願を排除する範囲が安定する等のメリットがあることから、肯定的に捉える意見もある³。

しかしながら、このような判断手法は、氷山印事件判決においては否定されていること、裁判における類否判断と異なる判断手法を用いることにより、登録の可否の範囲が異なってしまうこと、商標同士を3つの要素に分断してその類否判断を行うことは過度に分析的な手法であり、必ずしも、趣旨を踏まえた判断とはいいがたいといえるのではないか。さらに、判断にあたり考慮できる取引の実情の範囲についても、インターネット等により情報収集が容易になっていることから、従前に比べて格段に広がっているということができる。もっとも、取引の実情を考慮することが、審査段階における判断に本当に適しているのかという懸念もある。また、近年の審査実務においては、称呼等の一つが類似していることを過度に重視せず、外観、称呼、觀念の三点を総合的に考察する判断手法に変わりつつある。

そこで、以上の状況をふまえて、審査基準においても、原則論としては、外観、称呼、觀念の類否を分析的に判断するのではなく、商標が需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して判断することを明確にし、さらに、商品・役務の一般的・恒

² この点については、保土谷化学工業事件(最判昭49年4月25日(昭和47年(行ツ)第33号))においても同旨のことが述べられている。

³ 前掲注1 269頁参照

常的な取引の実情も考慮することを明確化すべきか検討する必要があるのではない
か。また、商標の類否判断が、出所の混同のおそれの有無により判断されるという
点について、明文で示すかを検討すべきではないか。

(参考)

改訂案①

「商標の類否は、出願商標及び引用商標がその外観、称呼、観念等によって需要者に
与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察し、出願商標を指定商品又は指定
役務に使用した場合に出所の混同のおそれがあるか否かにより判断する。なお、商標
の考察にあたっては、指定商品又は指定役務における一般的・恒常的な取引の実情を
考慮できるものとする。」

改訂案②

「商標の類否判断においては、出願商標及び引用商標がその外観、称呼、観念等によ
って需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察し、考察にあたって
は指定商品又は指定役務における一般的・恒常的な取引の実情を考慮できる。」

イ 外観、称呼、観念の認定方法及び類否判断方法

現行審査基準5. においては、称呼の認定について、振り仮名が振られている場合
が記載されており、類否判断については、現行基準8. において音声学的見地に基
いた詳細な記載がなされている。

外観、観念の認定及び類否判断方法には記載が全くなされておらず、ユーザーから
は、外観、観念についても、具体例を記載して欲しいとの要望がある。

しかし、上記アで述べたとおり、外観、称呼、観念は類否判断の一要素に過ぎず、
これらを総合して需要者がいかなる認識を持つかにより類否の判断がなされるもので
あり、現行審査基準の称呼の類否のような詳細な記載をすることにより、各要素の個
別の類否判断になりかねず、このような記載をそもそも審査基準に記載すべきなのか
という問題もある。

そこで、外観、称呼、観念の認定及び類否判断方法は、そもそも審査基準に載せる
べき記載なのか、記載する場合にはどの程度の記載をすべきなのか検討する必要があ
るのではないか。

ウ 結合商標の類否判断（要部抽出）

現行審査基準6. 及び7. においては、結合商標の類否判断に関して、要部抽出が

できる場合の具体例が示され、いかなる場合に要部抽出できるかについては記載されているものの、一般的な考え方についての記載がされていない。

この点、結合商標の類否判断については、リラ宝塚事件（最判昭和38年12月5日民集17巻12号1623頁）は、「商標はその構成部分全体によって他人の商標と識別すべく考案されているものであるから、みだりに、商標構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判定するがごときことが許されない」として全体観察を基本としつつも、「簡易、迅速をたつとぶ取引の実際においては、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は、常に必ずしもその構成部分全体の名称によって称呼、観念されず、しばしば、その一部だけによって簡略に称呼、観念され、一個の商標から二個以上の称呼、観念の生ずることがあるのは、経験則の教えるところである」として、比較的柔軟に要部から称呼、観念を抽出できる旨の判示をしている。一方で、つつみのおひなっこや事件（最判平成20年9月8日判時2021号92頁⁴）においては、要部抽出ができる場合として、「商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきである。」として、要部抽出ができる場合が限定的であるとしている。

そこで、これらの裁判例を事案の違いも踏まえてその射程を検討した上で、現在の結合商標の要部抽出の実務運用との相違も踏まえ、結合商標の類否判断における総論として、全体観察が原則であること、および、要部抽出ができる場合の要件を記載すべきではないか。

また、現行審査基準における具体例についても、現在の審査運用と照らして齟齬がないかを検討すべきではないか。

エ 存続期間満了後の商標との類否判断の取り扱い（審査基準4.）

第21条第1項における更新登録の申請ができる期間においては、その期間の経過

⁴ 当該判決は、結合商標の要部抽出について、「複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきである」としている。

を待たずに後願の登録査定を行うべきではないかとの意見があるが、そのような運用に変更する必要があるか検討すべきではないか⁵。

オ その他

上記以外の審査基準（立体商標、地域団体商標、新しいタイプの商標、商品・役務の類否）については、裁判例等もふまえ内容の改訂は必要ないと考えるため、記載ぶりの変更や具体例の追加にとどめるのが適当ではないか。

（参考）取引実情説明書について

現行審査基準3. においては、引用登録商標の商標権者から取引の実情説明書が提出された場合に、類否判断における取引の実情の判断材料として使用することができる」とされている。しかし、取引の実情説明書として採用するためには、単に、引用登録商標権者が同意しているだけでは採用することができず、取引の実情の客観的な説明及び証拠であることなど、11号の判断資料として採用されるためのハードルが高くなっていることから、ユーザーからは、制度としてより利用しやすいものにして欲しいといった声も寄せられている。

3. 参考裁判例

①最判昭和38年12月5日民集17巻12号1621頁〔リラ宝塚事件〕

「商標はその構成部分全体によって他人の商標と識別すべく考案されているものであるから、みだりに、商標構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判定するがごときことが許されないのは、正に、所論のとおりである。しかし、簡易、迅速をたつと取引の実際においては、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は、常に必ずしもその構成部分全体の名称によって称呼、観念されず、しばしば、その一部だけによって簡略に称呼、観念され、一個の商標から二個以上の称呼、観念の生ずることがあるのは、経験則の教えるところである（昭和三六年六月二三日第二小法廷判決、民集一五巻六号一六八九頁参照）。しかしてこの場合、一つの称呼、観念が他人の商標の称呼、観念と同一または類似であるとはいえないとしても、

⁵ なお、存続期間経過後六ヶ月以内に更新がされた場合は「存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなす」（20条4項）とされており、倍額納付による回復期間経過後に、正当な理由があり更新がされた場合については、「存続期間は、その満了の時にさかのぼって更新されたものとみなす。」（21条2項）とされている。

他の称呼、観念が他人の商標のそれと類似するときは、両商標はなお類似するものと解するのが相当である。」

②最判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁〔冰山印事件〕

「商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする。」

「商標の外観、観念または称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、従って、右三点のうちその一において類似するものでも、他の二点において著しく相違することその他取引の実情等によって、なんら商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいものについては、これを類似商標と解すべきではない。」

③最判昭49年4月25日（昭和47年（行ツ）第33号）〔保土谷化学工業事件〕

「商標の類否判断に当たり考慮することのできる取引の実情とは、その指定商品全般についての一般的、恒常的なそれを指すものであつて、単に該商標が現在使用されている商品についてのみの特殊的、限定的なそれを指すものではないことは明らかであり、所論引用の判例も、これを前提とするものと解される。そして、原審が、本件の商標類否の判断に当たり、その指定商品の染料、顔料及び塗料につき広く一般消費者を対象とする家庭用のものが販売されているという顕著な事実を考慮にいれたのは、右見解に立つものというべく、もとより正当であり、その点に所論の違法はない。なお右見解によれば、上告会社の現在の生産及び販売の方針がそのまま永く続けられるとの事実の存否は、本件の商標類否の判断に当たり考慮すべきものではないから、右事実を認定しえないとした原審の判示は、傍論にすぎず、これを非難する所論は失当である。」

④最判平成5年9月10日民集47巻7号5009頁〔SEIKO EYE事件〕

「審決引用商標は、眼鏡をもその指定商品としているから、右商標が眼鏡について使用された場合には、審決引用商標の構成中の「EYE」の部分は、眼鏡の品質、用途等を直接表示するものではないとしても、眼鏡と密接に関連する「目」を意味する一般的、普遍的な文字であつて、取引者、需要者に特定の、限定的な印象を与える力を有するもの

ではないというべきである。一方、審決引用商標の構成中の「SEIKO」の部分は、わが国における著名な時計等の製造販売業者である株式会社服部セイコーの取扱商品ないし商号の略称を表示するものであることは原審の適法に確定するところである。

そうすると、「SEIKO」の文字と「EYE」の文字の結合から成る審決引用商標が指定商品である眼鏡に使用された場合には、「SEIKO」の部分が取引者、需要者に対して商品の出所の識別標識として強く支配的な印象を与えるから、それとの対比において、眼鏡と密接に関連しかつ一般的、普遍的な文字である「EYE」の部分のみからは、具体的取引の実情においてこれが出所の識別標識として使用されている等の特段の事情が認められない限り、出所の識別標識としての称呼、観念は生じず、「SEIKO EYE」全体として若しくは「SEIKO」の部分としてのみ称呼、観念が生じるというべきである。」

⑤東京高判平成8年8月9日（平成6年行(ケ)第164号）〔駿河屋事件〕

「商標法4条1項10号の規定の趣旨が、周知商標という既存商標の使用状態の私益保護という側面をもっていることは否定できないが、周知商標を保護することによって商品の出所混同の防止という効果をももたらすものであって、公益的な性格も有しているものと解される。また、同項11号は先願の商標権者を保護するとともに、一般取引者、需要者が商品に関して誤認混同するようなことがないことを期したものであると解されるし、同項15号も同様に私益保護のための規定であるとともに、商品の出所混同を防止することを意図した公益的側面をも有していることは否定できないものと解される。

そして、上記各規定の趣旨・性格をどのように解するにせよ、周知商標や先願商標と類似し、商品の出所混同を生ずるおそれのある商標については、周知商標の使用者あるいは商標権者の承諾があっても、上記各規定に該当するものと解すべき」

⑥最判平成20年9月8日判時2021号92頁〔つつみのおひなっこや事件〕

「結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきである。」

⑦知財高判平成20年12月25日裁判所ホームページ〔CIS事件〕

「商標の類否判断に当たり考慮すべき取引の実情は、当該商標が現に、当該指定商品に使用されている特殊的、限定的な実情に限定して理解されるべきではなく、当該指定商品についてのより一般的、恒常的な実情、例えば、取引方法、流通経路、需要者層、商標の使用状況等を総合した取引の実情を含めて理解されるべきである」