

4条1項10号、15号、19号の商標審査基準について（案）

平成28年8月

1. 第4条第1項第10号（他人の周知商標）

他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務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）商標審査基準改訂の方向性

4条1項10号の立法趣旨は、「商品又は役務の出所の混同防止とともに、一定の信用を蓄積した未登録有名商標の既得の利益を保護するところにもある」（「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第19版〕」）とされ、いわゆる未登録周知商標の保護をも目的としている。

本号該当性については、当該未登録周知商標の周知性の認定が必要であるところ、その判断については、周知であると認定されるための地理的範囲が問題となる。この点について、同様の認定が問題となる7条の2第1項柱書（地域団体商標）の審査基準の改訂に当たっては、商品又は役務（以下「商品等」という。）の性質に応じた類型ごとに基準を作成したところである。

しかしながら、地域団体商標に係る周知性は、出願人が提出する資料に基づき認定を行うのに対し、本号においては、主として審査官による職権調査によること、商品等が多岐にわたること、また、商品等の性質に応じた判例の集積も十分ではないことから、現行審査基準の記載より詳細な基準を現段階で記載することは困難であるため、現行どおりの記載とすることが適当ではないか。

また、その他の基準についても、裁判例等と大きく乖離するものはないため、関連する基準をまとめること、基準の趣旨を明確にすることという範囲での修正を行うことが適当ではないか。

（2）参考裁判例

①東京地判昭58年6月16日判時1105号164頁〔DCC事件〕

「コーヒーは、その原材料であるコーヒー豆を我が国で産出することができず、すべて輸入品に依存しており、その香りや味覚は品種により特徴があり、持味である芳香

も荒挽きする際焙煎法により異なってくるものであるが、いわゆる専門的な喫茶店のみならず食堂、レストラン、グリル一般でも営業用に供され、一般家庭でも日常手軽に消費される嗜好品であって、全国的に流通し、地域的嗜好特性も格別認め難い商品であることが認められる。しかも、原告製品が独自の原材料の独占、調合もしくは焙煎法、したがってまた、これに基づく他と際立った独特の風味をもつて知られているとの立証もない。

かかる全国的に流通する日常使用の一般的商品について、商標法第4条第1項第10号が規定する「需要者の間に広く認識されている商標」といえるためには、それが未登録の商標でありながら、その使用事実にかんがみ、後に出願される商標を排除し、また、需要者における誤認混同のおそれがないものとして、保護を受けるものであること及び今日における商品流通の実態及び広告、宣伝媒体の現況などを考慮するとき、本件では、商標登録出願の時に、全国にわたる主要商圏の同種商品取扱業者の間に相当程度認識されているか、あるいは、狭くとも一県の単位にとどまらず、その隣接数県の相当範囲の地域にわたって、少なくともその同種商品取扱業者の半ばに達する程度の層に認識されていることを要するものと解すべきである。」

②東京高判平11年2月9日判時1679号144頁〔串の坊事件〕

「原告及びその系列会社は、広瀬の個人事業の時代も含め、創業以来、本件商標の商標登録出願がされた平成4年9月まで43年間、串かつ料理店を経営し、串かつ料理等の日本料理を主とする飲食物を提供する営業活動を続けており、その間、店頭看板、暖簾に原告商標を使用するのみならず、原告商標を付した各種パンフレット、チラシ類を作成配布するなどして広告宣伝に努め、また、原告及びその系列会社の経営する串かつ料理店は、本件商標の商標登録出願当時において、関東、中京、関西地域を中心に29店舗を有して串かつ料理店を営業し、多数の顧客がこれを利用して原告商標に接しており、昭和50年頃以降には、全国的な大衆雑誌に取上げられたり、専門雑誌に取り上げられたりしていたものである。以上の事実関係に照らすと、原告商標は、本件商標の商標登録出願の日前に原告及びその系列会社による串かつ料理等の日本料理を主とする飲食物の提供を表示するものとして、関東、中京、関西地域において、需要者の間に広く認識されるに至っていたものと認められる。」

③東京高判平成4年2月26日判時1430号116頁〔コンピューターワールド事件〕

「商標法第4条第1項第10号所定の「他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標」とは、わが国において商標として使用された結果「他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識され」るようになった商標をいうだけではなく、主として外国で商標として使用され、それがわが国において報道、引用された結果わが国において「他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識され」るようになった商標を含むものと解するのが相当である。」

「「他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標」とは、わが国において、全国民的に認識されていることを必要とするものでなく、その商品の性質上、需要者が一定分野の関係者に限定されている場合には、その需要者の間に広く認識されていれば足りるものである。」

「本件商標の登録出願の前までには、アメリカのコンピューター関係の情報紙の一つとして「COMPUTERWORLD」紙の名称が、その商品の性質上予測されるわが国内の需要者である、わが国のコンピューター、その関連機器、ソフトウェア等の製造、販売関係の企業の関係者、技術者、コンピューターを利用する企業の関係者、技術者に広く認識されていたものと認められる。

もともと、「COMPUTERWORLD」がアメリカにおいて原告が登録を有する「商標」であることがそれらの者に広く認識されていたものとは認めるに足りる証拠はないが、特定の者が商品として発行する新聞の名称として広く認識されていたことは明らかであり、他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていた商標に当たると解することができる。」

2. 第4条第1項第15号（商品又は役務の出所の混同）

他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標（第十号から前号までに掲げるものを除く。）

（1）商標審査基準改訂の方向性

4条1項15号該当性の判断については、出所の混同を生ずるおそれの有無についてが問題となるが、「混同のおそれ」とは、判例上（ルールデュタン事件）も明確に示されているとおり、いわゆる広義の混同を含むものと解されている。

この点については、審査基準上においても明らかにされており（基準1.）、審査

基準と判例における考え方の間に乖離は無い。

また、本号該当性の判断要素について審査基準上示されており（基準2.）、これは、ルールデュタン事件で示された考慮要素と概ね相違はないものの、「当該商標と他人の表示との類似性の程度」等が考慮要素に挙げられていないなどの違いは見られる。

そこで、上記の相違点などを踏まえて、関連する基準をまとめること、基準の趣旨を明確にすることという範囲での修正を行うことが適当ではないか。

（2）参考裁判例

①最判平成12年7月11日民集54巻6号1848頁〔ルールデュタン事件〕

「商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、当該商標をその指定商品又は指定役務（以下「指定商品等」という。）に使用したときに、当該商品等が他人の商品又は役務（以下「商品等」という。）に係るものであると誤信されるおそれがある商標のみならず、当該商品等が右他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ（以下「広義の混同を生ずるおそれ」という。）がある商標を含むものと解するのが相当である。

けだし、同号の規定は、周知表示又は著名表示へのただ乗り（いわゆるフリーライド）及び当該表示の希釈化（いわゆるダイリューション）を防止し、商標の自他識別機能を保護することによって、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護することを目的とするものであるところ、その趣旨からすれば、企業経営の多角化、同一の表示による商品化事業を通して結束する企業グループの形成、有名ブランドの成立等、企業や市場の変化に応じて、周知又は著名な商品等の表示を使用する者の正当な利益を保護するためには、広義の混同を生ずるおそれがある商標をも商標登録を受けることができないものとすべきであるからである。

そして、「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきである。」

②最判平成13年7月6日判時1762号130頁〔PALM SPRINGS POLO CLUB事件〕

「本願商標は引用商標と同一の部分とその構成の一部を含む結合商標であって、その外観、称呼及び觀念上、この同一の部分がその余の部分から分離して認識され得るものであることに加え、引用商標の周知著名性の程度が高く、しかも、本願商標の指定商品と引用商標の使用されている商品とが重複し、両者の取引者及び需要者も共通している。これらの事情を総合的に判断すれば、本願商標は、これに接した取引者及び需要者に対し引用商標を連想させて商品の出所につき誤認を生じさせるものであり、その商標登録を認めた場合には、引用商標の持つ顧客吸引力へのただ乗り（いわゆるフリーライド）やその希釈化（いわゆるダイリューション）を招くという結果を生じ兼ねないと考えられる。そうすると、本願商標は、本号にいう「混同を生ずるおそれがある商標」に当たると判断するのが相当であって、引用商標の独創性の程度が造語による商標に比して低いことは、この判断を左右するものでないというべきである。」

3. 第4条第1項第19号（他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用する商標）

他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的（不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。）をもって使用をするもの（前各号に掲げるものを除く。）

（1）商標審査基準改訂の方向性

4条1項19号は、「主として、外国で周知な商標について外国での所有者に無断で不正の目的をもってなされる出願・登録を排除すること、さらには、全国的に著名な商標について出所の混同のおそれがなくとも出所表示機能の希釈化から保護することを目的とするものである」（「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第19版〕」）。

このため、本号該当性の判断については、裁判例においても、他人の商標の周知度、商標の類似性等の個別の事情を総合的に勘案して判断する傾向が強く、現行審査基準以上に、より詳細な統一的・画一的な基準を規定することは困難と考えられる。

そこで、本号該当性の判断については、個別の事情を踏まえてなされるという点を考慮して、現行審査基準において関連する基準をまとめること、基準の趣旨を明確にすることという範囲での修正を行うことが適当ではないか。

(2) 参考裁判例

①知財高裁平成17年6月20日裁判所ホームページ〔MANE and TAIL事件〕

「上記アないしオの点と、前記のとおり、引用商標と本件商標とは高い類似性を有していること、引用商標が本件商標の出願当時、米国内において被告の商品を表示するものとして需要者等の間で広く認識されていたことをも併せ考慮すると、原告は、本件商標の出願当時、米国内において引用商標が広く知られていることを知りながら、未だ引用商標が我が国において商標登録されていないことを奇貨として、被告の国内参入を阻止ないし困難にし、あるいは被告の日本進出に際し原告との国内代理店契約の締結を強制するなどの不正の目的のために、引用商標と類似する本件商標を出願し、設定登録を受けたものと推認せざるを得ないというべきである。」

②知財高判平成22年3月30日裁判所ホームページ〔SPORTEC事件〕

「〔1〕スポーテックジャパンは、平成15年秋に開催された東京モーターショーで、被告の同意を得ることなく、日本車用の被告製品を販売するものと誤解されるような展示方法を採用した等の行為を行ったことから、被告とスポーテックジャパンとの関係は悪化し、結局、同年12月9日、スポーテックジャパンは、被告に対し、協力関係の解消を申し出る書簡を送付し、両者の協力関係は解消した、〔2〕原告が本件商標登録の出願を行ったのは、両者の関係が悪化し、協力関係が終了する間の同年11月13日であった、〔3〕平成16年秋には、被告からスポーテックジャパンの取引先にスポーテックホイールの模造品の販売の中止を求める書簡が発せられ、被告とスポーテックジャパンの取引関係の継続の可能性は、完全に消滅した、〔4〕原告は、平成18年11月において、自己が経営するティーエスエムの店舗の壁面に「SPORTEC」の商標を掲げるとともに、店舗内に引用商標が付された被告製品のカタログを備えていた事実経緯を総合すると、原告による本件商標の登録出願及び登録は、被告との取引を終了せざるを得ないような状況の下で、取引終了後も引用商標及び被告製品の顧客吸引力を利用して、自己の経営する事業の収益を図るためにされたものであって、不正の目的でされたものといえる。」

③東京高判平成13年11月20日裁判所ホームページ〔iOffice2000事件〕

「マイクロソフトのOfficeシリーズ商標が著名な商標であり、Officeシリーズ商標のうちの「Office2000」についても、本件商標の出願時には、少なくとも日本及び米国においてその著名性が認められること、及び、本件商標が上記「Office2000」と類似していることは、前記1及び2で認定したとおりである。

これに対し、原告は、平成10年12月8日に本件商標の出願をし、平成11年2月から、会社の職場での作業の生産性を向上させるための、電子メールやデータベース等を使って社内情報を共有し又は交換するためのソフトウェア（電子メール、電子会議システム、掲示板、共有データベース、スケジュール管理、文書管理、共有アドレス帳などの機能を有するグループウェア）に、本件商標を使用している。

マイクロソフトが、その「Office97」の次期のバージョンアップ版であるオフィスソフトに「Office2000」との名称を使用することを米国において公式に発表したのが、平成10年6月16日であり、それが日本でもマスコミ等で伝えられた後、マイクロソフト株式会社（日本法人）が日本において「Office2000」の発表会を開催したのが、平成10年11月11日であることは前記1認定のとおりであり、この事実により、原告が、パソコンのソフトウェアの一種であるグループウェアを開発し、これを販売することを業とする会社であることを併せて考えれば、原告は、遅くとも本件商標の出願時である平成10年12月8日の一か月以上前には、マイクロソフトの次期オフィスソフトが近く「Office2000」として発売されること、これが既に著名な商標となっていることを十分に知りながら、これと類似する本件商標を出願し、その後これを使用したものであることを優に認めることができる。そして、この認定の下では、原告は、マイクロソフトの商標である「Office2000」の著名性にただ乗りする意図で、本件商標の出願をし、オフィスソフトと密接に関連することが明らかなグループウェアにこれを使用したものと認めざるを得ず、また、原告が本件商標を使用する結果として、マイクロソフトの「Office2000」の著名性が希釈化されるおそれ大きいと認めざるを得ない。したがって、原告がその商品であるグループウェアに本件商標を使用することには、商標法4条1項19号にいう「不正な目的」があったものという以外になく、これと同旨の決定の認定・判断には、何ら誤りはない。」