

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11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. 第18回WGにおける検討内容について

第18回WGにおいて、11号の審査基準について議論がなされ、下記の点について方向性が示されたため、この方針に基づいて、改訂案を作成した。

- ①商標の類否判断方法については氷山印判決をベースとして作成すること
 - ②審査において考慮できる取引の実情は、保土ヶ谷化学事件を参考に、一般的・恒常的な取引の実情のみを考慮することができることが分かる記載にすること
 - ③外観、観念についても具体的な類否判断の例を入れること
 - ④結合商標の類否判断における要部認定について、リラ宝塚事件判決、つつみのおひなっこや事件判決の関係を整理し、要部抽出できる場合を過度に限定的にしないこと
 - ⑤商品・役務の類否判断基準について、総論的な基準を判決にならって入れること
- そこで、これらの方向性を踏まえて審査基準を作成した。

また、存続期間経過後の引用商標の取り扱いについて、倍額納付による権利回復期間を待たずに登録を認めていいのではないかとの意見が出されたが、この点については事務局において検討するとされた。

2. 検討すべき事項について

（1）商標の類否判断において考慮できる取引の実情の範囲について

商標の類否判断において考慮できる取引実情の範囲については、保土谷化学事件を参考として、一般的・恒常的な取引の実情は考慮できるものの、浮動的、特殊的、限定的な取引の実情については、審査段階では考慮しないという方向性が確認された。

しかし、近似の裁判例においては、出願商標の実際の様々な使用態様を考慮している例が散見される。

このようなことから、審査と裁判所における判断が相違する可能性があるが、方針

として問題が無いかを確認する必要があるのではないか。

3. 参考裁判例

①最判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁（昭和39年（行ツ）第110号）〔氷山印事件〕

「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。

②最判昭和49年4月25日裁判所ウェブページ（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。」

③最判昭和38年12月5日民集17巻12号1621頁（昭和37年（才）第953号）

〔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（昭和三十六年六月二三日第二小法廷判決、民集一五卷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、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。」

④最判平成20年9月8日判時2021号92頁（平成19年（行ヒ）第223号）

【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。」

⑤知財高判平成22年8月19日裁判所ウェブサイト（平成22年（行ケ）第10101号）

【きっと、サクラサクよ。事件】

「本件商標は、受験シーズンに専らキットカット商品に用いられ、このことはよく知られており、本件商標の付されたキットカット商品はかなりの売上げを示しており、他方で、引用商標は、受験シーズンに関係なく、袋菓子や焼菓子などに用いられていることが認められる。

このように、本件商標が用いられたキットカット商品が、受験生応援製品として持つ意味合いは大きいものと認められ、このような本件商標の用いられたキットカット商品と、そのような意味合いの薄い引用商標が用いられた袋菓子等との間で誤認混同が生じるおそれは非常に低いものと認められる。」

⑥知財高判平成22年7月12日判タ1387号311頁（平成21年（行ケ）第10404号）

【SHI-SA事件】

「①本件商標と引用商標Aから沖縄の伝統的獅子像である「シーサー」の共通の観念が

生じること、②本件商標からは引用商標Aにおけるのと同じの「シーサー」の称呼や引用商標Aから生じる称呼「シーサー」と一部又は全部の長音を欠くのみで類似することが明らかな「シーサ」、「シサ」等の称呼が生じること、③本件商標は主として沖縄県内の原告が経営する会社である沖縄総合貿易の店舗で観光土産品たるTシャツ等の商品に付して使用されたり、沖縄総合貿易のインターネットの通信販売でTシャツ等の商品に付して使用されたり、その一部と目される標章がホームページの該当ページに表示されて広告的に使用されたりしているが、引用商標Aの使用態様は本件全証拠によっても不明であることも考慮すると、上記の外観の著しい相違により、本件商標と引用商標Aとが類似するとまではいえないというべきである。」

⑦知財高判平成19年8月8日判タ1261号335頁(平成19年(行ケ)第10061号)

〔CUBS事件〕

「本願商標は、シカゴ・カブスのロゴと同一形状であること、シカゴ・カブスの名称は我が国においてよく知られ、また、シカゴ・カブスのロゴは我が国において相当程度知られていること、英文字等で構成される商標において、先頭の「C」を、他の文字を囲む形状で大きく表記する例は少なくないこと等に照らすならば、本願商標では、「円輪郭状図形」ないし「C」部分と「UBS」部分とを、一体のものと理解して、「CUBS」すなわち「カブス」と認識するのが自然であり、そうすると、本願商標からは、「カブス」の称呼のみが生じ、「ユービーエス」の称呼は生じないと解するのが相当である。」

⑧知財高判平成28年1月20日裁判所ウェブページ(平成27年(行ケ)第10158号)

〔Reebok ROYAL FLAG事件〕

「証拠によれば、①原告が製造販売する運動用の被服や履物等の商品には、一般に、原告の展開するブランドの商品であることを示す「Reebok」に係る商標が付されていること、②オンラインショップのインターネットページには、商品カテゴリーとして、原告の展開する「EASYTONE(イージートーン)」、「PUMP(ポンプ)」、「FREESTYLE(フリースタイル)」、「SKYSCAPE(スカイスケープ)」等の名称の商品シリーズが示されているが、これらの商品シリーズに属する個々の商品についても、ほぼ全てについて、「Reebok(リーボック)」に係る商標が付されていることが認められる。

なお、本件において、本願商標の指定商品の分野において、ハウスマーク(その商品

を製造販売する主体の名称（略称）又はその展開するブランド名）を何ら用いず、サブブランド（商品シリーズの名称）のみを用いて、一般に商品取引が行われていることを認めるに足りる証拠は存在しない。

(3) そうすると、本願商標と引用商標とが、その外観、称呼及び觀念において相違することに加え、前記(2)の取引の実情をも考慮すれば、本願商標と引用商標とが、同一又は類似する商品に使用されたとしても、取引者、需要者において、その商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあると認めることはできない。」

⑨最判昭和36年6月27日民集15巻6号1730頁（昭和33年（才）第1104号）〔橘正宗事件〕

「指定商品が類似のものであるかどうかは、原判示のように、商品自体が取引上誤認混同の虞があるかどうかにより判定すべきものではなく、それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により、それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認される虞があると認められる関係にある場合には、たとえ、商品自体が互に誤認混同を生ずる虞がないものであつても、それらの商標は商標法（大正一〇年法律九九号）二条九号にいう類似の商品にあたりと解するのが相当である。」