

## 商標審査の質に関するユーザー評価調査報告書を踏まえた 識別力に関する更なる基準の明確化について

平成 30 年 8 月

### 第 3 条第 1 項第 3 号（商品の産地、販売地、品質その他の特徴等の表示又は役務の提供の場所、質その他の特徴等の表示）

その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状（包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。）、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

1. 「商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状（包装の形状を含む。）、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格」（以下「商品又は役務の特徴等」という。）について

- (1) 商標が、「コクナール」、「スグレータ」、「とーくべつ」、「うまーい」、「早ーい」等のように長音符号を用いて表示されている場合で、長音符号を除いて考察して、商品又は役務の特徴等を表示するものと認められるときは、原則として、商品又は役務の特徴等を表示するものと判断する。
- (2) 商標が、商品又は役務の特徴等を間接的に表示する場合は、商品又は役務の特徴等を表示するものではないと判断する。
- (3) 商標が、図形又は立体的形状をもって商品又は役務の特徴等を表示する場合は、商品又は役務の特徴等を表示するものと判断する。

#### 1. 検討の背景

特許庁は、商標審査の質の一層の向上を図るために品質管理に関する取り組みを行ってきた。その取り組みの一環として、商標審査における改善すべき点について、ユーザーからの指摘を通じて明らかにし、商標審査の質の維持・向上のための施策等に反映することを目的としてユーザー評価調査を実施し、報告書にまとめている。

このユーザー評価調査報告書においては、ここ数年、識別力に関する意見が多数寄せられており、平成 29 年度の調査報告書では、識別力の判断に関して

提出された意見が 40 件と他の項目に比して多いものとなっている（参考 1）。提出された意見は、識別力に関する審査の厳格化を求める意見が多数であり、それらを受けて審査基準で対応できる点があるかについて検討を行う。

今回のユーザー評価調査の結果で提出された意見（参考 2）では、①「単に審査の厳格化を求める意見」が最も多く、次いで②「識別力がないと判断される時証拠の妥当性」、③「使用の事実がないと識別力があると判断される」、④「識別力の判断の均質性」と続いている。

これらのうち①、②、④については、審査の実務において対応すべきもの、つまり品質管理で対応する事項と考えられるが、③については、商標の使用の事実と識別力の判断に関することについては、審査基準で対応可能な事項であると考えられる。

そして、識別力については、商標法第 3 条第 1 項各号に関わるものであるところ、各号の性質からして、③の意見については、主に第 3 号に関係が深いものと考えられる。

そこで、第 3 条第 1 項第 3 号の該当性については、「GEORGIA」（最判昭和 61 年 1 月 23 日昭和 60 年（行ツ）第 68 号）の判決にあるとおり、「必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する土地において現実に生産され又は販売されていることを要せず、需要者又は取引者によって、当該指定商品が当該商標の表示する土地において生産され又は販売されるであろうと一般に認識されることをもって足りる」とされており、これは産地、販売地に関する判断ではあるものの、その他の第 3 号に列挙されているものについても、需要者又は取引者の一般的な認識が判断の基本とされ、その判断の基準として必ずしも商標が一般に用いられた実情があったことまでを必要としない旨判示されている裁判例（参考 3）が見受けられる。

一方、現行の第 3 号の審査基準について見ると、第 3 号の該当性に基本的考え方や使用の事実との関係については記載されていない。

## 2. 検討の方向性

商標法第 3 条第 1 項第 3 号の審査基準に、本号の該当性は、一般の需要者の認識を基準に判断される旨記載し、あわせて、出願された商標が一般に用いられた実情があったことまでを必要としない旨記載してはどうか。

## 【改訂案】

第 3 条第 1 項第 3 号（商品の産地、販売地、品質その他の特徴等の表示又は役務の提供の場所、質その他の特徴等の表示）

その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状（包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。）、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

1. 「商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状（包装の形状を含む。）、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格」（以下「商品又は役務の特徴等」という。）について

商標が、その指定商品又は指定役務に使用されたときに、取引者又は需要者が商品又は役務の特徴等を表示するものと一般に認識する場合、本号に該当すると判断する。

一般に認識する場合とは、商標が商品又は役務の特徴等を表示するものとして、一般に用いられている実情を要するものではない。

- (1) 商標が、「コクナール」、「スグレータ」、「とーくべつ」、「うまーい」、「早ーい」等のように長音符号を用いて表示されている場合で、長音符号を除いて考察して、商品又は役務の特徴等を表示するものと認められるときは、原則として、商品又は役務の特徴等を表示するものと判断する。
- (2) 商標が、商品又は役務の特徴等を間接的に表示する場合は、商品又は役務の特徴等を表示するものではないと判断する。
- (3) 商標が、図形又は立体的形状をもって商品又は役務の特徴等を表示する場合は、商品又は役務の特徴等を表示するものと判断する。

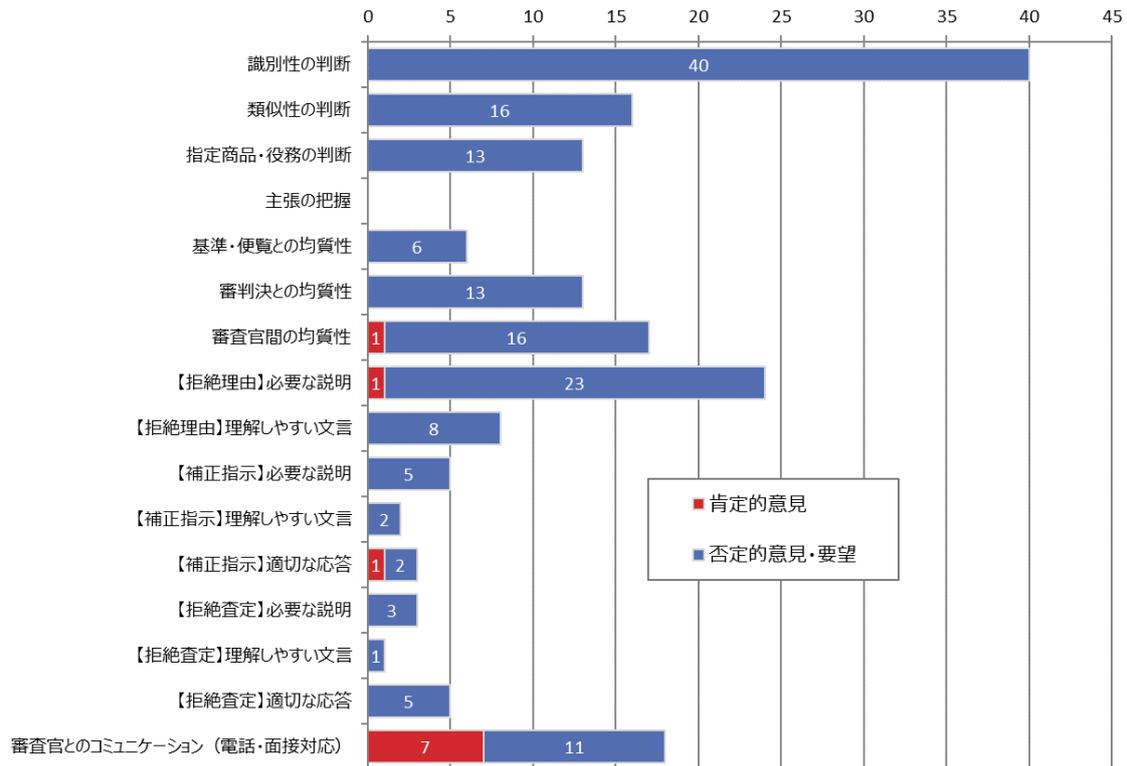
【参考情報】

(参考 1)

○平成 29 年度商標審査の質に関するユーザー評価調査報告書

③商標審査に関する個別項目に係る質に対するコメント（意見・要望）について

図 5. 各個別項目に関するコメント数



**(参考 2)**

「③商標審査に関する個別項目に係る質に対するコメント（意見・要望）について」において「識別力の判断」に寄せられた主な意見

## ①「単に審査の厳格化を求める意見」

- ・文字商標の識別性有無の判断が甘く、どんな商標でも識別力有り判断されている。
- ・商標の識別性の判断が甘く感じられる。そのため、「試し出願」件数が多くなり、悪循環に陥っている。
- ・商標の識別性の判断について、日本は審査が甘いと感じる。出願人自身が識別力に疑問がある商標を出願した場合に、拒絶理由もなく登録査定となることがある。
- ・識別力が無いと思われる商標について、登録になる例が散見される。
- ・識別性の判断については、全体的に甘くなっている傾向が続いている。

## ②「識別力がないと判断されるとき証拠の妥当性」

- ・商標の識別性判断に関して、8～10年前のインターネット記事のみを根拠に識別性がないとの拒絶理由を受けた。
- ・3条に関する拒絶理由の引用事由が、出願商標そのものの事例ではないことや、インターネット検索において上位にヒットしない信憑性の薄いウェブサイト上の事例である場合がある。
  - ・商標の識別力（商標法第3条第1項第3号等）の判断において、拒絶理由通知書中に掲載のインターネット情報等について、適切ではない場合がある。

## ③「使用の事実がないと識別力があると判断される」

- ・識別性が弱そうな商標でも、全く同一の使用例がないというだけで登録になる例が散見される。
- ・「使用の事実が認められなかった」というだけで、その商品を取り扱う業界において普通に使われ、また使われる可能性がある標章に権利が付与されている。
- ・同業の使用例が少なければ、記述的商標と思われるものも登録査定となるケースが増えている印象がある。
- ・識別力が弱めと思う商標に対し、同一文字・態様での使用がなければ、拒絶理由を出さない、拒絶にしない傾向がある。

## ④「識別力の判断の均質性」

- ・過去第 3 条第 1 項第 3 号該当で、拒絶査定となった商標が、数年から 10 年程度経過後に、他の出願人により登録（除く第 3 条第 2 項該当）されるケースが、時々散見される。
- ・識別力がないことを理由に拒絶を受け、意見書を提出することなく権利化を断念する案件が少なからずあるが、他社後願が拒絶を受けることなく登録されていたことが直近 1 年の間に発覚した。
- ・識別力が無いであろうと思う商標についても、登録になる例が散見される。一方、インターネット上の一つの使用例をもって識別力なしと判断するなど、判断にばらつきを感じる。

(参考3)

<裁判例>

最判昭和61年1月23日(昭和60年(行ツ)第68号)

商標「GEORGIA」

商標登録出願に係る商標が商標法三条一項三号にいう「商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するというためには、必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する土地において現実に生産され又は販売されていることを要せず、需要者又は取引者によつて、当該指定商品が当該商標の表示する土地において生産され又は販売されているであろうと一般に認識されることをもつて足りるというべきである。

知財高判平成27年10月21日(平成27年(行ケ)第10107号)

商標「ノンマルチビタミン」 指定商品第5類「サプリメント」

第4 当裁判所の判断

1 取消事由1(商標法3条1項3号該当性の判断の誤り)について

(1) 商標法3条1項3号該当性について

(略)

そうすると、本願商標が商標法3条1項3号に該当するというためには、・・・本願商標の指定商品の取引者、需要者によって本願商標がその指定商品に使用された場合に、将来を含め、商品の上記特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解される。

(2) 原告の主張について

ア 上記①及び②の点について

(略)

さらに、本願商標が商標法3条1項3号に該当するというためには、本件審決日当時において、本願商標がその指定商品との関係で商品の内容(品質)を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標の取引者、需要者によって本願商標がその指定商品に使用された場合に、将来を含め、商品の内容(品質)を表示したものと一般に認識されるものであれば足り、それが一般に用いられていた実情があったことまでを必要とするものではないというべきであるから、「ノンマルチビタミン」の語が、本願商標の指定商品に属する分野において現実に使用されていないからといって、本願商標の同号該当性が否定されるものではない。

知財高判平成 27 年 9 月 16 日（平成 27 年（行ケ）第 10062 号）

商標「湯灌士」

指定役務「第 45 類 遺体の入浴・洗浄，湯灌，湯灌に関する相談 ほか」

第 4 当裁判所の判断

1 取消事由 1（本願商標の商標法 3 条 1 項 3 号該当性の判断の誤り）について

(1) 本願商標の商標法 3 条 1 項 3 号該当性について

(略)

そうすると，本願商標が，本件役務について役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるというためには，本件審決がされた平成 27 年 2 月 23 日の時点において，本願商標が本件役務との関係で役務の質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり，本願商標の取引者，需要者によって本願商標が本件役務に使用された場合に，将来を含め，役務の質を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解される。

(2) 原告の主張について

(略)

そして，本願商標が本件役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして商標法 3 条 1 項 3 号に該当するというためには，本件審決日当時において，本願商標が本件役務との関係で役務の質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり，本願商標の取引者，需要者によって本願商標が本件役務に使用された場合に，将来を含め，役務の質を表示したものと一般に認識されるものであれば足り，それが一般に用いられていた実情があったことまで必要とするものではないというべきであるから，湯灌の業務を行う者を表す語として，「湯灌師」の語が，「湯灌士」の語よりも，広く世の中に知られているかどうかによって，本願商標の同号該当性が左右されるものではない。

知財高判平成 28 年 4 月 14 日（平成 27 年（行ケ）第 10232 号）

商標



指定商品を「第 32 類 メロンを用いたクリームソーダ」

第 4 当裁判所の判断

## 1 本願商標の商標法 3 条 1 項 3 号該当性について

(略)

そうすると、本願商標が、本願指定商品について商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるというためには、・・・本願商標が本願指定商品に使用された場合に、将来を含め、取引者、需要者によって商品の品質を表示したものと一般に認識されるものである必要があるものと解される。

## 2 原告の主張について

(略)

しかしながら、前記 1 (4) で説示したとおり、本願商標は、本件審決日当時、本願指定商品に使用されたときは、「メロンの果肉や果汁が残さず用いられたアイスクリームソーダ」や「メロンの外皮を容器としてそのまま用いたアイスクリームソーダ」であるという本願指定商品の品質を表示するものとして、取引者、需要者によって一般に認識されるものであり、・・・本願商標が現にクリームソーダあるいはその品質を表示するものとして取引上一般に使用されているかどうかや、本願指定商品の取引者、需要者が、現実に本願商標を商品の品質等を表示したものと認識している実情があるかどうかは、上記認定判断を直ちに左右するものではない。