

42. 400. 01

先願に係る他人の登録商標の例外に関する審査の具体的な取扱い

第4条第4項（以下「本項」という。）は、第4条第1項第11号の例外規定であって、本項が適用された場合、近似した商標が併存登録されることになる。ところで、商標権は、更新によって半永久的に権利を継続させることが可能である点に鑑みると、「混同を生ずるおそれがない」に該当するためには、査定時を基準として、査定時現在のみならず、将来にわたっても混同を生ずるおそれがないと判断できることを要する。そこで、「混同を生ずるおそれがない」の判断における具体的運用については以下のとおりとする。

1. 査定時現在における混同を生ずるおそれについて

(1) 商標の使用態様その他取引の実情について

商標審査基準第3十九、第4条第4項（以下「本基準」という。）の4.(4)の考慮事由中「商標の使用態様その他取引の実情」については、出願人が明らかにした引用商標及び出願商標（以下「両商標」という。）の現在における使用態様その他取引の実情を考慮する。査定時現在において使用態様等について当事者の合意がある場合は、当該合意内容を考慮する。

なお、現在における具体的な使用態様等は審査官による職権調査によっても把握できるものがあるため、職権調査で得た事情も合わせて判断する。

(2) 引用商標又は出願商標が不使用・未使用の場合

本項では、両商標の実際の使用における具体的な事情を考慮して混同のおそれの有無を審査するところ、査定時において両商標が使用されていない場合又は両商標のうち一方が使用されていない場合であっても、本項の適用を妨げるものではない。職権調査によって、現在使用されていない事実が判明した場合も同様とする。その場合においては、当該使用されていない事実に基づき判断するものとし、少なくとも一方の商標が現実に使用されていないのであれば、査定時現在における混同を生ずるおそれを否定する要素として考慮する。

2. 将来の混同を生ずるおそれについて

(1) 将来にわたって変動しないと認められる事情

将来の混同のおそれを否定する方向に考慮することができる事情は、両商標に関する具体的な事情のうち、将来にわたって変動しないと認められる事情であるため、本基準4.(4)の考慮事由の判断においては、出願人が明らかにした

事項及び審査官による職権調査によって得ることができた事情が将来にわたって変動しないと認められる事情であるか否かを判断する。

(2) 当事者間における合意の期間

基本的に両商標の登録が存続している間は、混同を生ずるおそれがないことが維持される必要があるため、1年や2年といった短期間の合意である場合は、原則として将来にわたって混同を生ずるおそれがないとはいえないものとする。また、そのような短期間の合意である場合、上記の合意内容を更新することが可能であるとしても、その保証がないため同様とする。もっとも、引用商標の存続期間が更新されず、その商標権が消滅することが明らかである場合は、その消滅の時点までの合意が存在していれば、混同を生ずるおそれを否定する方向に考慮することができる。

なお、期間の定めがない合意については、任意の解約権が留保されている等、将来にわたって変動しないと認められる事情であることに疑義がある場合でない限り、両商標の登録が存続している間は、当該合意が存続していくものと推認する。

(3) 将来にわたって変動しないことが証拠から認められる場合

本基準4.(5)②「両商標に関する具体的な事情が、提出された証拠等により、将来にわたって変動しないと認められる合理的な理由がある場合」とは、例えば、両商標とも長年にわたって特定の商品のみで使用されてきた事実がある、当事者の業務の性質からして領域の異なる事業に進出する可能性がない等の事情が存在することによって、現在において混同が生じておらず、かつ、当該具体的な事情が変動する可能性が低いため、混同が生じていない状態が将来にわたっても継続するであろうことが客観的な事実から確認できる場合をいう。

(4) 現在の使用態様と将来における使用態様が異なる場合

混同を生ずるおそれがないと判断できる現在の両商標の使用態様と、合意された将来における使用態様が一致している必要はなく、これらが異なる場合であっても、将来における使用態様の内容から将来にわたって混同を生ずるおそれがないと判断できる場合には本項を適用することができる。

なお、査定時現在において両商標又は一方の商標が現実に使用されていない場合は、予定されている使用態様等に基づいて将来の混同を生ずるおそれを判断するものとする。また、査定時現在において両商標とも使用されている場合であっても、少なくとも一方の商標について、指定商品等に属する商品等のうち、将来にわたって使用する商品を限定する合意をしている等の事情がある場合には、使用しないこととされている商品等については将来の混同を生ずるおそれを否定する要素として考慮する。

(5) 主張方法について

両商標に関する具体的な事情を将来にわたって変更しない合意及び両商標に関する具体的な事情が、提出された証拠等により、将来にわたって変動しないと認められる合理的な理由を組み合わせることで主張することも可能である。また、出願人は本基準 4. (4) の考慮事由のすべてを主張立証することを要せず、混同のおそれを否定するために必要な範囲で主張立証することで足りる。

3. 「混同を生ずるおそれがない」の判断における具体的運用

(1) 総論

支配関係の存在により本基準 4. (3) に該当する場合は、混同を生ずるおそれの有無について具体的に検討することなく、混同を生ずるおそれがないものとして取り扱う。詳細は、商標審査便覧 4 2 . 4 0 0 . 0 3 を参照。

本基準 4. (3) に該当しない場合は、本基準の 4. (4) (ア) に記載のとおり、「混同を生ずるおそれがない」に該当するか否かは、両商標に関する具体的な事情を総合的に考慮して判断することとなる。

このとき、本基準の 4. (4) (イ) に例示したような事情を総合的に考慮した結果、両商標が使用される商品等の出所が実質的に同一であるときは、混同を生ずるおそれがないと判断することとなる。

(2) 同一商標・同一指定商品役務の処理

引用商標と同一の商標（縮尺のみ異なるものを含む。）であって、同一の指定商品又は指定役務について使用するものは、本項の適用を受けることができない。

なお、「同一の指定商品又は指定役務」は、出願商標の指定商品又は指定役務のうち、引用商標の指定商品又は指定役務と同一の表示のものを指す（概念的に含まれているものを除く。）。

(3) 「商標の使用態様その他取引の実情」の考慮事項について

本基準の 4. (4) (ア) の「⑧ 商標の使用態様その他取引の実情」において考慮する事項のうち、一般的に、需要者が直接目にする商標や商標が使用される商品等に関する事項 (a. ～c.) の方が、商標・商品等と直接関わらない事項 (d. ～g.) よりも「混同を生ずるおそれ」の有無に関する判断において与える影響が大きいと考えられる。

なお、考慮事項に関する合意が存在する場合であっても、合意事項の多寡ではなく、当該商標や使用する商品等の特性を踏まえて、各事項の混同を防止する程度を考慮した上で判断する。

(例)

- ・ 自他商品役務の識別力が比較的弱い商標（例：普通名称を当該名称が指し示す商品以外の商品に使用する場合）については、ハウスマーク等の付記をすることの合意により、混同を生ずるおそれが低下しやすい

- ・ 広範な商品に使用されている商標（例：ハウスマーク）については、使用する商品を限定しても混同を生ずるおそれが低下する程度は小さい傾向にある
- ・ 需要者が一般消費者であるような商品（例：文房具）については、その需要者が通常有する注意力が高いとは言い難いことから、商標の構成上の類似性が高いと混同を生ずるおそれが高い傾向にある
- ・ 小規模事業主が販売する商品（例：手作り菓子）については、販売地域を限定することにより販売地域のすみ分けがなされることで混同を生ずるおそれが低下しやすい

（４）商品等の出所が実質的に同一である場合

本基準の４．（４）（イ）に例示したような事情を総合的に考慮した結果、両商標が使用される商品等の出所が実質的に同一であるときは、混同を生ずるおそれがないと判断する。

商品等の出所が実質的に同一か否かについては、出願人と引用商標権者の関係性、両者が共に関与する事業の実施状況、出願商標や引用商標がどのように用いられるのか等の主張立証を踏まえて判断する。

（例）

- ・ 両者が共同して事業を行っており、出願人が出願商標を引用商標権者との共同事業に関して使用するような場合は、出所が実質的に同一であることを肯定する方向に考慮しやすい
- ・ 出願人が引用商標権者の総代理店であるような場合は、出所が実質的に同一であることを肯定する方向に考慮しやすい
- ・ 出願人と引用商標権者の間に株式保有関係が存するような場合は、出所が実質的に同一であることを肯定する方向に考慮しやすい
- ・ 出所が実質的に同一か否かの判断においては、両商標の類似性の程度は、必ずしも考慮要素とはならない
- ・ 出所が実質的に同一か否かの判断においては、商品間、役務間又は商品と役務間の関連性は、必ずしも考慮要素とはならない

両商標が使用される商品等の出所が実質的に同一であり、混同を生ずるおそれがないと考えられる例

（例１）

コンピュータソフトウェアの開発・販売を行っているX社は、以下の引用商標の登録を有しており、自社のハウスマークとして使用している。

引用商標「A」 指定商品「コンピュータソフトウェア」

X社は、自社が開発・販売する商品を取り扱う会社として、X社が議決権の30%を保有するY社を立ち上げた。Y社のハウスマークは「A'」である。

Y社は、X社の承諾を得て、以下の商標を出願した。

出願商標「A'」 指定商品「コンピュータソフトウェア」

この場合、上記出願は第4条第1項第11号に該当するものであるが、Y社がX社の開発・販売するコンピュータソフトウェアに係る事業を実施する限り、出願商標の使用をする商品等の出所と、第4条第1項第11号の他人の登録商標に係る商標権者等の業務に係る商品等の出所が実質的に同一であるといえるから、混同を生ずるおそれがないと考えられる。

(例2)

海外の化粧品メーカーであるX社は、自社化粧品のブランド名として使用している以下の引用商標について日本における登録を有している。

引用商標「A」 指定商品「おしろい、化粧水、化粧用クリーム、口紅、アイシャドウ」

国内企業であるY社は、X社と総代理店契約を締結し、日本国内で独占的にX社製品を販売することとなった。

Y社は、X社が上記ブランドから派生した新ブランド「A'」を立ち上げたのを機に、X社の承諾を得て、以下の商標を出願した。

出願商標「A'」 指定商品「香水、バスソルト、バスオイル、ヘアトリートメント」

この場合、上記出願は第4条第1項第11号に該当するものであるが、Y社が出願商標を上記X社に係るブランドの名称として使用する限り、出願商標の使用をする商品等の出所と、第4条第1項第11号の他人の登録商標に係る商標権者等の業務に係る商品等の出所が実質的に同一であるといえるから、混同を生ずるおそれがないと考えられる。

(例3)

X社、Y社及びZ社は、駅前再開発事業につき、3社で共同企業体（JV）を構成している。

当該再開発事業は2つの区画に分かれており、一方をX社とY社が、他方をX社とZ社が施工することになっているが、X社とY社は、自身の担当する区画について使用する以下の引用商標の登録を有している。

引用商標「A」 指定役務「建物の管理」等

X社とZ社は、自身の担当する区画について使用する以下の商標を出願したが、引用商標と出願商標はいずれも駅前再開発事業の名称を含むものであるから、類似している。

出願商標「A'」 指定役務「建物の管理」等

この場合、上記出願は第4条第1項第11号に該当するものであるが、X社、Y社及びZ社が、それぞれ引用商標及び出願商標を駅前再開発事業に関して使用する限り、出願商標の使用をする商品等の出所と、第4条第1項第11号の他人の登録商標に係る商標権者等の業務に係る商品等の出所が実質的に同一であるといえるから、混同を生ずるおそれがないと考えられる。

(5) 引用商標に専用使用権又は通常使用権が設定されている場合

本項が適用されるためには、引用商標権者だけでなく、専用使用権者又は通常使用権者（以下「専用使用権者等」という。）との間においても混同を生ずるおそれがないことを要する。そのため、専用使用権又は通常使用権が設定されているにもかかわらず、引用商標権者に関する引用商標の使用態様や合意等に関する資料のみが提出された場合、専用使用権者等との関係においても混同を生ずるおそれがないことの追加資料等の提出を求めることとする。

なお、査定時現在において、専用使用権又は通常使用権が設定されていることによって、引用商標権者が使用していない場合であっても、当該専用使用権又は通常使用権設定契約がいつ終了するかわからないことから、引用商標権者との間において将来の混同を生ずるおそれがないことを要する。

4. 使用しないことが明らかな指定商品等の補正

出願人が提出した資料によって、出願人が指定商品等のうちの一部の商品等にしか使用の意思を有していないことが明らかとなった場合は、指定商品等をその使用商品等に限定する補正を促すこととする。