

15. 01

**優先権主張を伴う商標登録出願に関する
優先権主張の効果の審査について**

1. 優先権主張の効果の審査

(1) 優先権主張の効果についての判断が必要な場合

審査官は、①第一国（優先権主張の基礎出願がなされた国）における出願の日（以下「優先日」という。）と優先権主張を伴う商標登録出願の出願日との間に商第4条第1項第11号に該当し得る引用商標を発見した場合、②優先日に商第8条第2項又は第5項の根拠となり得る商標を発見した場合及び③商第4条第3項の規定に挙げられた拒絶理由に該当する場合（商標審査基準 第18 その他3. (2) に挙げられたもの、すなわち商第4条第1項第8号、同第10号、同第15号、同第17号及び同第19号）のみ、優先権主張の効果が認められるか否かについて判断すれば足りる。

(説明)

パリ条約による優先権（パリ条約第4条A(1)）の効果が認められるか否かにより審査結果が変わるのは、優先日から優先権主張を伴う商標登録出願の出願日の間にこれらの拒絶理由の根拠となる事実が発見された場合に限られるからである。なお、パリ条約の例による優先権（商第9の2、商第9の3、商第13条第1項で準用する特第43条の3第2項）についても同様である。

(2) 優先権主張の効果を認める要件

優先権主張の効果が認められるためには、以下①から③の要件を満たす必要がある。

要件を満たさない場合には、優先権主張の効果が認められない商標登録出願として処理する。

- ①優先権主張を伴う商標登録出願の出願人が、優先権証明書に示された出願人と同一人又はその承継人であること（パリ条約第4条A(1)）
- ②優先権主張を伴う商標登録出願の願書に記載された商標と、優先権証明書に記載された商標が一致すること
- ③優先権主張を伴う商標登録出願に係る指定商品又は指定役務の全部又は一部が優先権証明書に示された指定商品又は指定役務に含まれていること

2. 優先権主張を伴う商標登録出願の出願人と優先権証明書に示された出願人の同一性について（要件①）

優先権主張を伴う商標登録出願の願書に記載された出願人と優先権証明書に示された出願人について、氏名又は名称が一致しない場合又は不明な場合には、出願人又は代理人に対し、優先権証明書に示された出願人と同一人であること、又はその承継人であることを証明する書面について提出を求める通知を行う。

この通知は、必ずしも単独で行う必要はなく、最初に発する拒絶理由通知書等の通知をするときにこれに書き添えて行ってもよいものとする。

相当の期間が経過しても、同一人又はその承継人であることを証明する書面が提出されない場合には、優先権主張の効果を認めず、出願人又は代理人にその旨を通知する。この通知は、登録査定又は拒絶査定をするときにこれに書き添えて行うこととする。

(説明)

優先権主張を伴う商標登録出願の出願人が、優先権証明書に示された出願人と同一人又はその承継人であることは、優先権主張の効果が認められるための要件の一つであるが、住所又は居所に記載されていない優先権証明書を発行する国があり、住所又は居所の一致を優先権証明書のみでは確認できない場合があること、また、同一国内で住所又は居所のみ変更されることはよくあり、氏名又は名称が一致しているにもかかわらず、住所又は居所が一致しない根拠を示す資料の提出を求める合理的な理由がないことから、優先権主張の効果における審査においては、氏名又は名称が一致していれば同一人であると判断する。

3. 優先権主張を伴う商標登録出願の願書に記載された商標と、優先権証明書に示された商標の一致について (要件②)

優先権主張を伴う商標登録出願の願書に記載された商標と優先権証明書に示された商標とが明らかに異なる場合、例えば、英語の大文字と小文字が相違する場合には、商標が一致しているとは認めることができない。

商標が一致しない場合には、出願人又は代理人に優先権主張の効果を認めない旨及びその理由を通知する。この通知は、必ずしも単独で行う必要はなく、最初に発する拒絶理由通知等の通知（登録査定を含む。）をするときにこれに書き添えて行ってもよいものとする。

他方、優先権証明書全体の記載内容を総合的に検討し、両者の差異が第一国における制度・運用上の相違又はシステム運用上の相違から生じたものと出願人又は代理人の説明等により認められるときは、商標が厳密には一致しない場合でも、実質的に同一のものとして取り扱い、商標の一致を認める。

例えば次に該当する場合には、実質的に同一の商標として取り扱う。

(1) 制度・運用上の相違に係る場合

①英国等の「シリーズ商標」出願

第一国における出願がシリーズ商標出願である場合で、優先権証明書に複数

の商標が示されており、願書に記載された商標が当該複数の商標の一つと一致すると認められるときは、両者は実質的に同一の商標として取り扱う。

(説明)

シリーズ商標とは英国等において採用される特有の制度である。同制度においては、複数の商標を一つの手続によって出願することが可能であり、願書に示された複数の商標は、全体として一つの商標としてではなく、それぞれが独立した商標として、出願されたものと考えられる。

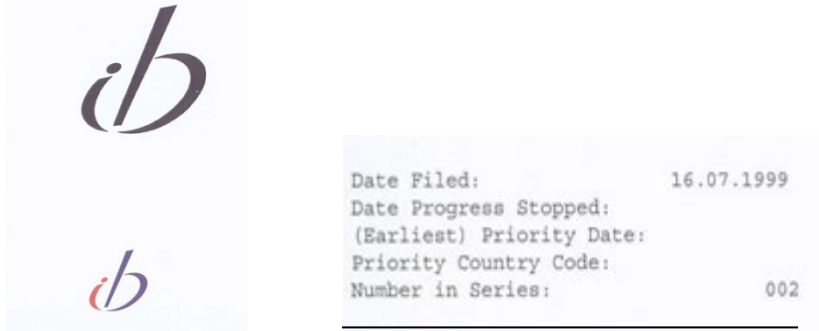
したがって、優先権証明書に記載から第一国における出願がシリーズ商標であることを確認することができれば、当該第一国における出願のシリーズ商標のうちの一つの商標と本願商標とを対比して商標の一致についての判断を行う。

なお、優先権証明書に示された複数の商標を一つの商標として我が国に商標登録出願した場合には、実質的に同一の商標とする取扱いは適用しない。

(実質的に同一の商標であると認めた事例)

○優先権主張を伴う商標登録出願の願書に記載された商標（商願2000-2024）

○優先権証明書に示された商標、及びシリーズ商標である旨を把握できる記述



②米国の立体商標出願

優先権証明書に示された立体商標には、陰影を表すための細線又は濃淡（シェーディング）が施されているのに対して、願書に記載された立体商標には、陰影を表すための細線又は濃淡が施されていない場合で、両者の差異が当該細線又は濃淡の有無のみであるときは、両者を実質的に同一の商標として取り扱う。

(説明)

米国においては、商標見本に点線、陰影を表すための細線や濃淡を施すこと

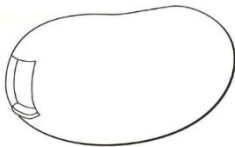
が認められているが¹、我が国の商標法施行規則様式2の備考には「商標記載欄には別段の定めがある場合を除き、陰影を表すための細線又は濃淡、内容を説明するための指示線、符号、又は文字、その他商標を構成しない線、符号、図形又は文字を記載してはならない。」旨規定されている。

この場合、優先権証明書に示された立体商標に陰影が施されているにもかかわらず、商標登録出願人は、出願にかかる立体商標の商標見本から当該陰影を削除することが必要となるが、その場合には商標が厳密には一致しないものとなる。

しかしながら、当該陰影の有無の差異は、米国と日本との商標の記載方法の相違から生じた結果であり、当該陰影の有無の差異のみによって商標の一致を否定することは商標登録出願人にとって酷であることから、特別な事情がない限り、両者を実質的に同一の商標として取り扱う。

(実質的に同一の商標であると想定される例)

○優先権主張を伴う商標登録出願の願書に記載された商標 (立体商標)



○優先権証明書に示された商標及び商標に関する説明



【商標に関する記述】²

The mark consists of the product packaging for candy, namely a three dimensional configuration of a unique container in the shape of a jelly bean. The lining shown in the drawing is used to indicate the 3-dimensional roundness of the mark and is not a feature of the mark, and does not indicate color.

(2) システム運用上の相違に係る場合

①標準文字又は一般的に使用されている書体と認められる書体で表された文字からなる商標の出願

優先権証明書に示された商標が電子機器で一般的に使用されている書体と認められる書体で表された文字からなり、願書に記載された商標が標準文字又は電子機器で一般的に使用されている書体と認められる書体で表された文字からなる場合には、特別な事情がない限り、実質的に同一の商標として取り扱う。

¹ USPTO Examination Guide 1-05 <http://www.uspto.gov/trademarks/resources/exam/examguide1-05.jsp>

² (仮訳) 標章はキャンディの商品包装、すなわちジェリービーンの形状をした容器の立体的形状からなる。線模様は標章の立体的な丸味を示すもので、標章の特徴でも色彩を示すものでもない。

(説明)

優先権証明書が発行に際し、近年の多種多様な電子機器の開発・普及により、様々な書体の文字が印刷可能となっているところ、各国官庁のシステム上、同じ文字であっても様々な書体で表示される可能性がある。

以上の実情を踏まえると、優先権証明書に示された商標の文字の書体と願書に記載された商標の文字の書体とが相違する場合、厳密には同一のものとはいえないが、いずれもが商標の識別性に影響を及ぼす程の特徴を有するものとは認められず、一般的な書体であると認められるときは、上記のとおりシステムに起因する書体の相違であると考えられるから、特別な事情がない限り、両者を実質的に同一の商標として取り扱う。

②標準文字からなる商標の出願における全角文字と半角文字の相違について

優先権証明書に示された商標が電子機器で一般的に使用されている書体と認められる書体で表された半角文字からなり、願書に記載された商標が標準文字（全角文字）からなる場合には、特別な事情がない限り、実質的に同一の商標として取り扱う。

(説明)

商標法第5条第3項に規定する標準文字で使用できる文字は全角文字のみであり、半角文字からなる商標は、我が国において標準文字として出願できない。

(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/s_hiryuu_1_1.pdf)

そのため、優先権証明書に示された商標と願書に記載された商標（標準文字）に半角文字と全角文字の相違がある場合、厳密には同一のものとはいえないが、システムに起因する相違であると考えられるから、特別な事情がない限り、両者を実質的に同一の商標として取り扱う。

(実質的に同一の商標であると認めた事例)

○優先権主張を伴う商標登録出願の願書に記載された商標（商願2008-12191）

M a r y L o u ' s W e i g h （標準文字）

○優先権証明書に示された商標

Mary Lou's Weigh

4. 優先権主張を伴う商標登録出願の願書に記載された指定商品又は指定役務が、優先権証明書に示された指定商品又は指定役務に含まれているかの判断について（要件③）

優先権主張の効果は、優先権主張を伴う商標登録出願の願書に記載された指定商品又は指定役務が優先権証明書に示された指定商品又は指定役務に含まれている場合、その含まれている指定商品又は指定役務ごとに生じるものである。

つまり、願書に記載されている全ての指定商品又は指定役務について優先権主張の効果が生じる場合と、願書に記載されている指定商品又は指定役務の一部のみに優先権主張の効果が生じる場合がある。

判断に当たっては、願書に記載されている指定商品又は指定役務と同一の表示が優先権証明書に示されている必要はなく、その指定商品又は指定役務が含まれる包括的な表示（当該表示が不明確である場合もある。）が優先権証明書に示されていれば、優先権証明書に示された指定商品又は指定役務に含まれているものと認める。

明らかに優先権証明書に示された指定商品又は指定役務に含まれているとは認められない場合には、出願人又は代理人に優先権主張の効果認めない旨及びその理由を通知する。この通知は、必ずしも単独で行う必要はなく、最初に発する拒絶理由通知等の通知（登録査定を含む。）をするときこれに書き添えて行ってもよいものとする。