

平成 25 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業

歌手名等からなる商標の審査の運用実態に関する  
調査研究報告書

平成 26 年 2 月

一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

AIPPI・JAPAN

## はじめに

近年、我が国産業の競争力強化の観点から、ブランドが果たす役割への期待が高まってきており、価値のあるブランド名を法的に保護する商標制度に対する期待が大きくなっている状況にある。

これらの期待に応えるには、商標権の適切な保護や、商標制度の利用者にとってユーザーフレンドリーな制度設計が求められるのみならず、審査における迅速性や判断の明確性も求められるところである。そのために、法律の運用に係る商標審査基準の策定や改訂等をタイムリーに行い、商標審査の運用を明確化すると同時に、商標制度の利用者と共通理解を得ることに努めることが必要である。

そして、我が国の商標審査基準の策定や改訂等の検討に当たっては、商標制度の趣旨や取引の実情を踏まえるとともに、近年各国間で活発になっている自由貿易交渉や、インターネットをはじめとした情報伝達手段の急速な進展等によりもたらされた、国際化にも対応する必要がある。

このように、海外主要国・地域の商標制度の運用との調和を図ることがますます重要となっているところ、近時、新たな拒絶査定不服審判に係る審決や審決取消訴訟の判決において、審査段階での運用とは異なる判断がなされた例もあり、ユーザーから商標審査実務に関わる商標の取扱いについて、運用の明確化が求められている。

本調査研究は、我が国の商標の審査基準及び審査運用の検討への参考とするために、海外主要官庁の審査運用や審査実務について情報収集し、分析したものである。

本報告書の作成にあたり、ご指導・ご協力をいただいたワーキンググループの方々をはじめ、国内外での調査にご協力いただいた知財庁、企業及び法律事務所の方々にこの場を借りて深く感謝する次第である。

平成 26 年 2 月

一般社団法人 日本国際知的財産保護協会  
AIPPI・JAPAN

調査にあたっては当該分野に精通した弁護士、弁理士及び知財担当者によるワーキンググループを編成した。ワーキンググループメンバーの弁護士、弁理士及び知財担当者、オブザーバーの方々及び事務局は以下のとおりである。

#### ワーキンググループメンバー(五十音順)

	大西 育子	オリナス特許事務所 弁理士
座長	小塚 荘一郎	学習院大学法学部 教授
	鈴木 茂	株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 知的財産戦略グループ 本部長兼契約第1部部長
	田中 昌利	長島・大野・常松法律事務所 弁護士
	西 美友加	西国際法律事務所 弁護士

#### オブザーバー

	半田 正人	特許庁審査業務部商標課商標審査基準室 室長
	豊瀬 京太郎	特許庁 審査業務部 商標課 商標審査基準室 地域団体商標・小売等役務商標推進室 商標審査基準班長・上席審査官(現担当)
	鈴木 雅也	特許庁審査業務部商標課商標審査基準室 審査基準班長(旧担当)
	内藤 隆仁	特許庁審査業務部商標課商標審査基準室

#### 事務局

	川上 溢喜	一般社団法人日本国際知的財産保護協会国際法制研究所 所長
	南 政江	一般社団法人日本国際知的財産保護協会国際法制研究所 主任研究員(主担当)
	寺田 雅弘	一般社団法人日本国際知的財産保護協会国際法制研究所 主任研究員

ワーキンググループ会議の開催は以下のとおりである。

第1回会議	平成 25 年 7 月 22 日	調査研究の内容共有及び海外アンケート案検討
第2回会議	平成 25 年 10 月 17 日	海外質問票調査の進捗報告及び海外ヒアリング質問 項目の検討
第3回会議	平成 26 年 1 月 17 日	報告書案検討及び国内ヒアリング項目の検討

## ご協力いただいた官庁、法律事務所及び企業

### 【各国知的財産庁】

- ・ 米国特許商標庁(USPTO)
- ・ 欧州共同体商標意匠庁(OHIM)
- ・ イギリス知的財産庁(UKIPO)
- ・ ドイツ特許商標庁(DPMA)
- ・ 中国商標局
- ・ 韓国知的財産庁(KIPO)
- ・ オーストラリア知的財産庁(IP Australia)
- ・ 台湾知的財産庁(TIPO)

### 【各国法律事務所】

- ・ SUGHRUE MION, PLLC(米国)
- ・ Davenport Lyons(英国)
- ・ Vossius & Partner(ドイツ)
- ・ 林達劉グループ 北京林達劉知識産権代理事務所(中国)
- ・ SHIN & KIM(韓国)
- ・ SPRUSON & FURGUSON(オーストラリア)
- ・ 聯誠國際專利商標聯合事務所(台湾)

### 【国内外企業】

- ・ 株式会社アミューズ
- ・ 株式会社小学館
- ・ 株式会社 KADOKAWA

### 【国内有識者】(五十音順)

- ・ 茶園 成樹 大阪大学大学院 高等司法研究科 教授
- ・ 三山 峻司 中之島シティ法律事務所 弁護士・弁理士 京都産業大学法科大学院教授
- ・ 宮脇 正晴 立命館大学法学部 教授

## 目次

はじめに	ワーキンググループ，オブザーバー，事務局紹介及び協力官庁，事務所等...	1
目次		4
第1部	調査研究の概要	6
第2部	日本における法制度及びその運用	8
第3部	各国における法制度及び運用調査	
1.	歌手名等からなる商標について	
1.1	米国	17
1.2	OHIM	25
1.3	英国	34
1.4	ドイツ	42
1.5	中国	46
1.6	韓国	51
1.7	オーストラリア	57
1.8	台湾	70
1.9	小括	76
1.10	一覧表	77
2.	書籍の題号等からなる商標について	
2.1	米国	78
2.2	OHIM	89
2.3	英国	93
2.4	ドイツ	99
2.5	中国	102
2.6	韓国	108
2.7	オーストラリア	113
2.8	台湾	122
2.9	小括	127
2.10	一覧表	128
3.	映像題名，番組名，及び役務提供物の題名について	
3.1	米国	129
3.2	OHIM	133
3.3	英国	136
3.4	ドイツ	139
3.5	中国	141
3.6	韓国	144
3.7	オーストラリア	149
3.8	台湾	152
3.9	小括	156
3.10	一覧表	157
4.	同一名義人による同一商標の出願について	

4.1	米国.....	160
4.2	<b>OHIM</b> .....	165
4.3	英国.....	165
4.4	ドイツ.....	165
4.5	中国.....	166
4.6	韓国.....	167
4.7	オーストラリア.....	170
4.8	台湾.....	171
4.9	小括.....	172
4.10	一覧表.....	173
5.	使用により識別力を獲得した商標及び商品又は役務の同一性について	
5.1	米国.....	174
5.2	<b>OHIM</b> .....	195
5.3	英国.....	211
5.4	ドイツ.....	230
5.5	中国.....	246
5.6	韓国.....	253
5.7	オーストラリア.....	260
5.8	台湾.....	276
5.9	小括.....	287
5.10	一覧表.....	288
第4部	考察.....	289

## 第1部 調査研究の概要

### 1 調査研究の目的

本調査研究は、我が国の商標の審査基準及び審査運用について明確化が求められている歌手名等からなる商標や使用による識別力の扱いなどに関する海外主要官庁の審査運用や審査実務について情報収集し分析することを目的とする。

### 2. 調査研究内容

#### 2. 1 調査対象国

以下の国及び地域を調査対象とする。

米国、欧州共同体商標意匠庁(OHIM)、英国、ドイツ、中国、韓国、オーストラリア及び台湾

#### 2. 2 調査項目

対象項目は以下の7項目である。下記調査項目について、商標審査の運用の実態及びその根拠となる法規、運用基準、ガイドライン、判例、実例等、審査実務に関する情報を調査する。

- (1) 歌手名又は音楽グループ名からなる商標を指定商品「録音済みCD」、指定役務「CD等の貸与」等の商品・役務について出願した場合の自他商品・役務の識別力の有無の判断についての取扱い（歌手名）
- (2) 書籍の題号からなる商標を指定商品「書籍」「新聞、雑誌等の定期刊行物」について出願した場合の自地商品の識別力の有無の判断についての取扱い（書籍の題号）
- (3) 指定商品「映像が記録されたフィルム」、「録音済みの磁気テープ」、「録音済みのコンパクトディスク」、「レコード」等について、出願された商標が特定の映像フィルム等の内容を直ちに表示するものと認められ、特定の映像フィルム等の題名を表すと認められる場合の自他商品の識別力の有無の判断についての取扱い（映像題名）
- (4) 指定役務「放送番組の制作」や「テレビジョン放送」であって、出願された商標が特定の放送番組の内容を直ちに表示するものと認められ、特定の放送番組名の番組名を表すと認められる場合の自他役務の識別力の有無の判断についての取扱い（番組名）
- (5) 指定役務（映写フィルムの貸与、録画済み磁気テープの貸与、録音済み磁気テープの貸与、録音済みコンパクトディスクの貸与、レコードの貸与等）との関係において、その役務の提供を受ける者の利用に供する物（映写フィルム、録画済みの磁気テープ、録音済みの磁気テープ、録音済みのコンパクトディスク、レコード等）の題名がただちに特定の内容を表示するものと認められる場合の自他役務の識別力の有無の判断についての取扱い（役務提供物の題名）
- (6) 同一人が同一の商標について同一の商品又は役務を指定して重複して出願してきた場合の取扱い（いわゆる商標法制定の趣旨違背）（同一人の同一商標の出願）
- (7) 使用による識別力（いわゆるセカンダリーミング）について、出願商標と使用商標の同一性の判断、指定商品・指定役務と使用商品・使用役務の同一性の判断、求められ

る周知性の程度等についての取扱い（使用商標の同一性の判断）

## 2. 3 調査方法

下記の方法により調査を実施し、報告書を作成した。

### (1) 国内外文献調査

書籍、論文、及びインターネット情報を利用して、上記各項目に関する各国の法律及び審査基準等の情報収集を行い、整理した。なお、報告書においては、上記調査項目のうち、その内容の類似性から判断して(3)から(5)をひとまとまりとし、(1)、(2)、(3)から(5)、(6)及び(7)の5つのテーマとして報告書を作成した。

### (2) 質問調査票による調査

質問票を作成し、上記調査対象国の知財監督庁及び現地法律事務所に送付し、回答を回収した。

### (3) ヒアリング調査

上記調査対象国のうち、下記の5か国についてヒアリングを行った。ヒアリングの際には、質問調査票の回答に応じて事前にヒアリング項目を作成し、訪問先に送付し、当該調査票に基づいてヒアリングを行った。

・ヒアリング実施対象国：米国、英国、ドイツ、韓国、オーストラリア

また、国内有識者及びユーザーに対し国内での運用及び要望等について調査票を作成して事前に訪問先に送付し、当該調査票に基づいてヒアリングを行った。

## 3 本報告書の構成について

本報告書の構成は以下のとおりである。

- ・第1部 調査研究の概要
- ・第2部 日本における法制度及びその運用
- ・第3部 各国における法制度及び運用調査
- ・第4部 考察



## 第2部 日本における運用について

### 1 歌手名又は音楽グループ名からなる商標を「録音済み CD」等の商品について出願した場合の自他商品・役務の識別力の有無の判断について

#### 1. 1 商標法上の規定について

商標法上、歌手名又は音楽グループ名(以下、歌手名等とする)からなる商標を、レコードや録音済み CD 等の録音/録画媒体等を指定商品にした場合の自他商品の識別力についての取扱いについて直接言及する規定はない。

なお、人の名前又は名称については、ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する場合は拒絶理由に該当する(商標法第3条第1項第4号)。

#### 1. 2 審査基準での取扱いについて

審査基準においては、書籍の題号、映像が記録されたフィルム、放送番組名に関する言及はあるが、歌手名等への言及はない。

#### 1. 3 審査での運用について(審決及び裁判例)

歌手名等からなる商標について、CD 等の録音/録画媒体等を指定して出願した場合、これらの商標は、商品の内容を表示するものであり、指定商品の品質を示すにすぎないとして商標法第3条第1項第3号により拒絶となる場合がある。

これは、過去の審決例や裁判例に基づく運用である。これまでに複数の審判や裁判例があるが、どのような基準で登録が認められるのか、又は認めないとするのかは明確ではない。例えば、歌手名等からなる商標を CD 等の録音/録画媒体を指定した出願に関し、出願商標が歌手名等であると認定した上で識別力があるとして登録を認めた例(不服 2010-26976 号審決「2PM」等)がある一方、出願商標が歌手名等であると認定して識別力がないとして拒絶した例(不服 2012-1723 号審決「KAT-TUN」)がある。また、審査時に歌手名等として認識されない場合は登録が認められている事例<sup>1</sup>や、歌手名が既に会社名として使用されている場合は、歌手名等として認識されていたとしても登録が認められている事例もあり<sup>2</sup>、歌手名等を取りまく審査時の事情により扱いが異なることもある。ただし、近年は歌手名等からなる商標を、CD 等の録音/録画媒体を指定した出願は、商標法第3条第1項第3号により識別力がないとして拒絶となる傾向にあるようである<sup>3</sup>。

これを示すものとして「LADY GAGA」事件(平成 25 年 12 月 17 日判決, 知財高裁平成 25 年(行ケ)第 10158 号)がある。この事件は、アメリカをはじめとして全世界で有名となっている歌手の名前である「LADY GAGA」を商標とし、第9類「レコード、インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル、映写フ

<sup>1</sup> 「歌手名・音楽グループ名」の識別力についての考察, 平成 23 年度 第 2 商標委員会 第 1 小委員会, パテント 2012, Vol. 65 No.7

<sup>2</sup> 例えば, 不服 2007-650053 号審決「METALLICA」, 不服 2010-9344 号審決「THE OFFSPRING」

<sup>3</sup> 前掲注 2

イルム、録画済みビデオディスク及びビデオテープ」他を指定商品とする出願が拒絶査定となり、拒絶査定不服審判を請求したが「請求は成り立たない」との審決がなされたため、審決の取消を求め提訴した事件である。

原告側は、(1)商標と指定商品「レコード」等との関係で、需要者は、歌手のレディ・ガガに関する商品であることは理解しても、その具体的な商品の品質を理解・把握することはないこと、(2)指定商品である「レコード」等については、需要者は、収録曲や映像の出演者、歌唱者等が「だれ」であるかを目印として商品を選択し、購入するのであるから、歌手名等は現実の取引界において商品の出所を表す識別標識として十分機能していること等を主張したがいずれも認められなかった。

裁判所は、以下のように判示している。『LADY GAGA』(レディ(一)・ガガ)は、アメリカ合衆国出身の女性歌手として、我が国を含め世界的に広く知られており、『LADY GAGA』の欧文字からなる本願商標に接する者は、上記歌手名を表示したものと容易に認識することが認められる。」とし、本願商標を上記の指定商品について使用した場合、「これに接する取引者・需要者は、当該商品に係る収録曲を歌唱する者、又は映像に出演し歌唱している者を表示したもの、すなわち、その商品の品質(内容)を表示したものと認識するから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない」として商標法第3条第1項第3号に該当するとした。

裁判所は、一貫して「日本を含む世界的に広く知られた歌手名を表示したものと取引者・需要者が容易に認識できる本件商標は、本件商品において自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない」という立場をとり、原告側の主張を退けている。

ただし、上記(2)に関し、裁判所は、「レコード」等の商品の取引においては、「販売元・発売元であるレコード会社・音楽レーベルの名称・ロゴを目印として商品が選択されるより、歌手名・音楽グループ名それ自体を目印として商品が選択されることが一般的であると認められ」とし、歌手名等が商品選択の目印としての機能を有することは認めたものの、これらの名称については、「取引者・需要者が商品の品質(内容)とまず認識するともものといわなければならない」とし、「著名な歌手名・音楽グループ名である場合には、取引者・需要者は、これを商品の品質(内容)とのみ認識し、それとは別に、当該商品の出所を表示するものと理解することは通常困難であると認められる」と判示した。

## 2. 書籍の題号又は映像作品の題名からなる商標についての、自他商品・役務の識別力の有無の判断についての取扱いについて

### 2. 1 商標法上の規定について

商標法上は、書籍の題号及び映像作品の題名について、直接言及した規定はない。

### 2. 2 審査基準での取扱いについて

商標審査基準では以下のように記載されている(商標審査基準第10版 五 7.)。

- (1) 書籍の題号については、題号がただちに特定の内容を表示するものと認められるときは、品質を表示するものとする。
- (2) 新聞、雑誌等の定期刊行物の題号は、原則として、自他商品の識別力があるものとする。

また、映像作品の題名については以下のように記載されている(商標審査基準第 10 版 五 8.から 10.)。

8. 映像が記録された「フィルム」については、題名がただちに特定の内容を表示するものと認められるときは、品質を表示するものとする。「録音済みの磁気テープ」、「録音済みのコンパクトディスク」、「レコード」等についても同様とする。
9. 「放送番組名」については、指定役務(放送番組の制作、テレビジョン放送等)との関係において、番組名がただちに特定の内容を表示するものと認められるときは、役務の質を表示するものとする(連続の放送番組名を含む。)
10. 指定役務(映写フィルムの貸与、録画済み磁気テープの貸与、録音済み磁気テープの貸与、録音済みコンパクトディスクの貸与、レコードの貸与等)との関係において、その役務の提供を受ける者の利用に供する物(映写フィルム、録画済みの磁気テープ、録音済みの磁気テープ、録音済みのコンパクトディスク、レコード等)の題名がただちに特定の内容を表示するものと認められるときは、役務の質を表示するものとする。

## 2. 2 審査における運用について(審決例)

過去の審決において、書籍の題号や映像作品の題名からなる商標が、指定商品又は指定役務の品質を示すものとして拒絶された例としては、不服 2001-922 号審決「住宅情報賃貸版(標準文字)」(第 9 類：定期刊行雑誌による賃貸住宅に関する情報を記録したビデオディスク及びビデオテープ)や、不服 2003-10469 号審決「デジタル教科書」(第 9 類：CD-ROM その他の記録媒体に記録されて定期的に発行される電子出版物(教科書に準拠したもの及び教科書に関連したものに限る。))、不服 2008-11726 号審決「音声図鑑」(第 9 類：電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具)等がある。

一方で、創作的な題号や、審査時にあまり一般的に知られていないもの、またシリーズものであるようなものについては登録が認められている。例えば、不服 2004-2536・2537 号審決「ディーエヌエンジェル/D・N・ANGEL」(第 9 類：電子出版物等, 第 16 類：印刷物(「双書, 雑誌, 新聞」を除く。))、不服 2005-15259 号審決「鋼の錬金術師(標準文字)」(第 9 類：映写フィルム, 電子出版物他, 第 16 類：ゲームの攻略情報に関するマニュアルその他の印刷物(新聞・雑誌を除く)他, 第 41 類：録画済み磁気テープの貸与)、不服 2006-27291 号審決「読む禁煙/ヨムキンエン」(第 16 類：書籍, パンフレット, その他の印刷物)などがある。

### 3 同一人の同一商標の出願について

#### 3. 1 商標法上の規定について

商標法上は、同一人の同一商標の出願についてについて、直接言及した規定はない。

#### 3. 2 審査基準での取扱いについて

審査基準では、以下のように記載されている(商標審査基準 第 18 その他 6.)。

同一人が同一の商標について同一の商品又は役務を指定して重複して出願したときは、第 68 条の 10 の規定に該当する場合を除き、原則として、先願に係る商標が登録された後、後願について「商標法制定の趣旨に反する。」との理由により、拒絶をするものとする。商標権者が登録商標と同一の商標について同一の商品又は役務を指定して登録出願したときも、同様とする。

この重複出願の運用には、例外がある。第 1 には商標法第 68 条の 10 であり、第 2 には書換登録申請に係るものである。商標法第 68 条の 10 は、国際登録に係る登録商標と、その基礎となった国内登録に基づく登録商標とが同一である場合に、国際登録に係る登録商標の指定商品又は指定役務と、国内登録の指定商品又は指定役務とが重複する場合、その重複する部分は国内登録に基づく登録商標に係る出願の日にされたものとするというものである。この重複部分については精神拒絶の対象とはならず、一時的に国際登録と国内登録とは併存することになる。

第 2 は、書換登録申請において、書換登録の代わりに、書換登録の対象となっている登録商標と同一の商標について、同一の商品を指定した再出願をし、その再出願に係る指定商品の属する区分の数が、登録商標の指定商品を書き換えた場合の区分の数よりも減少する場合、拒絶の対象とはしないとすものである<sup>4</sup>。

ただし、いずれの場合も、この併存状態は永続的に続くものではなく、将来的に解消されることを期待でき、権利の空白状態を作らない<sup>5</sup>、更新登録料の節約等、ユーザ側の立場に立った運用であるといえる。

#### 3. 3 審査の運用について(審決例)

名義人の同一性については、厳格に審査される。商標の同一性も厳格に審査され、同一と判断される幅は狭いといえる。

一方で、商品又は役務の同一性の判断に関しては、基準はないようである。指定商品又は指定役務の記載が出願又は登録全体で完全に同一である場合は、議論の余地はないが、同一表記の商品又は役務が一部のみ含まれている場合や、後願に下位概念の商品又は役務の記載を含む場合に判断が分かれている<sup>6</sup>。

<sup>4</sup> 商標審査便覧 45.02 書換の対象となっている商標権と重複する商標登録出願の取扱い

<sup>5</sup> 特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 第 19 版, 1540 頁, 発明推進協会(特許庁 HP 内), URL: <http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/hourei/kakokai/cikujyoukaisetu.htm>, 2014 年 2 月 6 日検索, 以下同じ

<sup>6</sup> 商標出願の精神拒絶(同一人名義の重複出願の拒絶)についての考察, 平成 23 年度 第 2 商標委員会 第 3 小委員会, パテ

(1) 同一表記の商品又は役務が一部のみ含まれている場合

同一表記の商品又は役務が一部のみ含まれている場合は、(a)出願又は登録単位で同一か否かを考える立場と、(b)商品又は役務単位で同一か否かを考える立場とがある。

(a)の立場をとる判断例としては、不服 2010-25756 号審決や不服 2010-25757 号審決があり、これらは、出願に係る指定商品が、先登録に係る指定商品の一部に含まれていることが認められた上で両者の指定商品は同一ではないとしている。

(b)の立場をとる判断例としては、不服 2009-6879 号審決がある。前者の審決は、後願が先登録に係る指定商品(同一記載)を含むとともに、他の商品を指定していたところ、その同一記載の指定商品については、「重ねて権利付与することとなるから」商標法制定の趣旨に照らして登録することができないとしたものである。

(2) 後願に下位概念の指定商品又は指定役務を含む場合

判断例として、不服 2009-12397 審決と、不服 2008-28335 審決が挙げられるが、これらはそれぞれの背景としての事情はあるとしても、互いに相反する判断となっている。前者の審決では、先登録の引用商標に係る指定商品(上位概念)の下位概念に当たる指定商品を後願が含んでいるため、これらの商標は、同一の指定商品に使用する商標であるとして後願を拒絶した。

他方で、後者の審決では、先登録である引用商標の指定商品の下位概念のみを指定した後願に対し、「本願商標の指定商品が、引用商標の指定商品に含まれていることは認められるとしても、両者の指定商品が同一の商品ではないこと、及び、本願商標の出願人(請求人)と引用商標の商標権者が同一人であって、商標権者以外の第三者に何ら影響を及ぼさないことから、上記 2(引用商標の下位概念の商品のみを指定して出願したこと、カッコ書きは筆者による)のこのみをもって、本願商標の登録が商標法制定の趣旨に反するとまではいい得ない」とし、登録を認めた。

#### 4. 使用により識別力を獲得した商標について

##### 4. 1 商標法上の規定について

商標法第 3 条第 1 項第 3 号から第 5 号に該当する商標であっても、「使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」については、登録をすることができる(商標法第 3 条第 2 項)。その趣旨は、「特定の者が長年その業務に係る商品又は役務について使用した結果、その商標がその商品又は役務と密接に結びついて出所表示機能をもつに至ることが経験的に求められる」<sup>8</sup>ためである。なお、この認定基準は、「出願に係る商標についての具体的な取引

---

ント 2012, Vol. 65, No.7

<sup>7</sup> 前掲 6 参照

<sup>8</sup> 前掲 5 1279 頁

の実情等が参酌されて定められるべき」<sup>9</sup>となっている。

#### 4. 2 審査基準での記載について

商標審査基準では、以下のように記載されている(商標審査基準 第2 第3条第2項)。

1. 本項でいう「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」とは、特定の者の出所表示として、その商品又は役務の需要者の間で全国的に認識されているものをいう。
2. (1) 本項を適用して登録が認められるのは、出願された商標及び指定商品又は指定役務と、使用されている商標及び商品又は役務とが同一の場合のみとする。
  - (2) 例えば、次のように、出願された商標と証明書に表示された商標とが異なる場合は、使用により識別力を有するに至った商標とは認められないものとする。
    - (イ) 出願された商標が草書体の漢字であるのに対し、証明書に表示された商標が楷書体又は行書体の漢字である場合
    - (ロ) 出願された商標が平仮名であるのに対し、証明書に表示された商標が片仮名、漢字又はローマ字である場合
    - (ハ) 出願された商標がアラビア数字であるのに対し、証明書に表示された商標が漢数字である場合
    - (ニ) 出願された商標が(丸の中に P の字)のような態様であるのに対し、証明書に表示された商標が(四角系の中に P の字)、(三角形の中に P の字)又は(丸の中に P の字)がありそのさらに外側が四角形に囲まれている)のような構成である場合
    - (ホ) 出願された商標が立体商標であるのに対し証明書に表示された商標が平面商標である場合、又は出願された商標が平面商標であるのに対し証明書に表示された商標が立体商標である場合
  - (3) 出願された商標と証明書に表示された商標とが厳密には一致しない場合であっても、例えば、その違いが明朝体とゴシック体、縦書きと横書きにすぎない等外観において同視できる程度に商標としての同一性を損なわないものと認められるときには、本項の判断において考慮するものとする。
3. (1) 商標が使用により識別力を有するに至ったかどうかは、例えば、次のような事実を総合勘案して判断するものとする。

具体的には、商標の使用状況に関する事実を量的に把握し、それによってその商標の需要者の認識の程度を推定し、その大小ないし高低等により識別力の有無を判断するものとする。

  - ① 実際に使用している商標並びに商品又は役務
  - ② 使用開始時期、使用期間、使用地域
  - ③ 生産、証明若しくは譲渡の数量又は営業の規模(店舗数、営業地域、売上高等)

<sup>9</sup> 前掲5 1279頁

- ④ 広告宣伝の方法、回数及び内容
  - ⑤ 一般紙、業界紙、雑誌又はインターネット等における記事掲載の回数及び内容
  - ⑥ 需要者の商標の認識度を調査したアンケートの結果
- (2) 上記(1)の事実は、例えば、次のような証拠方法によるものとする。
- ① 広告宣伝が掲載された印刷物（新聞、雑誌、カタログ、ちらし等）
  - ② 仕切伝票、納入伝票、注文伝票、請求書、領収書又は商業帳簿
  - ③ 商標が使用されていることを明示する写真
  - ④ 広告業者、放送業者、出版業者又は印刷業者の証明書
  - ⑤ 同業者、取引先、需要者等の証明書
  - ⑥ 公的機関等（国、地方公共団体、在日外国大使館、商工会議所等）の証明書
  - ⑦ 一般紙、業界紙、雑誌又はインターネット等の記事
  - ⑧ 需要者を対象とした商標の認識度調査（アンケート）の結果報告書
- ただし、需要者の認識度調査（アンケート）は、実施者、実施方法、対象者等その客観性について十分に考慮するものとする。
- (3) 商標が使用により識別力を有するに至ったかどうかについては、出願人以外（団体商標の商標登録出願の場合は「出願人又はその構成員以外」とする。）の者による使用の有無及びその使用の状況を確認の上、判断するものとする。

(以下略)

#### 4. 3 審査における運用について(審決例、裁判例)

審査基準には、「本項を適用して登録が認められるのは、出願された商標及び指定商品又は指定役務と、使用されている商標及び商品又は役務とが同一の場合のみとする」（商標審査基準第10版、第2、第3条第2項2.(1)）とのみ記載されており、出願に係る商標と使用している商標との同一性及び出願に係る指定商品又は指定役務と、使用している商品又は役務の同一性については、厳格に審査されている。

##### (1) 出願に係る商標と使用している商標との同一性について

商標の同一性については、多数の審決例があり、全体の傾向として厳格に同一性が判断されている。例えば、不服2000-11315号審決では、出願に係る商標が「青粒」の文字を一般的な書体で書してなるものであるところ、使用している商標は白抜きの文字であったが、これは同一でないと判断されている。

また、商標を会社名と共に使用しているような場合も出願に係る商標と同一とは見認められなかった(不服2002-8027号審決「オーダーメイドマンション」、不服2003-15844号審決「水ゼリー」等)

逆に、同一と認められ、登録が認められている事例として、出願に係る商標と共に、部品番号や商品の種類等と共に使用していた事例(審判1997-10899「HP」)がある。

(2) 出願に係る指定商品又は指定役務と、使用している商品又は役務の同一性について従来の裁判例の考え方としては、「商標法三条二項により商標登録を受けることができるのは、商標が特定の商品につき同項所定の要件を充足するに至った場合、その特定の商品指定商品とするときに限るものと解するのが相当であり、また、出願商標の指定商品中の一部に登録を受けることのできないものがあれば、出願の分割ないし手続補正により登録を受けることのできない指定商品が削除されない限り、その出願は全体として登録を受けることのできないものといわなければならない」(昭和 58(行ケ)156, 東京高裁昭和 59 年 9 月 26 日判決「Georgia 事件」)にあるように、同一性の判断は、厳格になされている。この考え方は、後の裁判例においても同様であった<sup>10</sup>。

ただし、近年においては、従来の考え方とは異なる判断がなされている事例がある。例えば、「Kawasaki 事件」(知財高裁平成 23 年 4 月 28 日判決(平成 22(行ケ)10366 号))では、商標法第 3 条第 2 項は、「『使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、・・・商標登録を受けることができる。』と規定し、指定商品又は指定役務に使用された結果、自他商品識別力が獲得された商標であるべきことを定めていない。」とし、「同項の趣旨は、同条 1 項 3 号から 5 号までの商標は、特定の者が長年その業務に係る商品又は役務について使用した結果、その商標がその商品又は役務と密接に結びついて出所表示機能をもつに至ることが経験的に認められるので、このような場合には特別顕著性が発生したと考えて商標登録をし得ることとしたものであるから、登録出願に係る商標が、特定の者の業務に係る商品又は役務について長年使用された結果、当該商標が、その者の業務に係る商品又は役務に関連して出所表示機能をもつに至った場合には、同条 2 項に該当すると解される。そして、上記の趣旨からすると、当該商標が長年使用された商品又は役務と当該商標の指定商品又は指定役務が異なる場合に、当該商標が指定商品又は指定役務について使用されてもなお出所表示機能を有すると認められるときは、同項該当性は否定されないと解すべき」であり、本願商標が既に他の商品又は役務について全国的に自他商品識別力を有している場合には、「本願商標を指定商品に使用した場合にも、取引者・需要者において何人の業務に係る商品であるかを認識することができれば出所表示機能を有すると認められると判示した(知財高裁平成 23 年 4 月 28 日判決(平成 22(行ケ)10366 号)「Kawasaki 事件」)。

また、同時期に判決がなされた裁判例(知財高裁平成 23 年 4 月 21 日判決(H22(行ケ)10366 号))でも、ある商標がある指定商品(香水)について使用により自他商品識別力を有するに至った結果、これと極めて密接な関係にある使用していない商品(石けん、化粧品)に使用された場合についても、使用している商品(香水)に係る取引者・需要者

---

<sup>10</sup> 東京高裁平成 3 年 1 月 29 日判決 (平成 2(行ケ)103 号)「ダイジェスティブ事件」では以下のように判示されている。「商標が商標法 3 条 2 項の規定により登録を受けることができるのは、…その特定の商品指定商品とする時に限る物と解するのが相当であり、かつ、出願商標に係る指定商品注に同項の要件を満たさないため登録を受けることができない商品があるときは、指定商品注から該商品が補正等により削除されない限り、その出願は全体として登録を受けることができないものと解すべき」、「商標・意匠・不正競争判例百選」、中山信弘・大淵哲也・茶園成樹・田村善之 編、別冊ジュリスト No.188, 2007/11, 16 頁



と、当該使用していない商品(石鹸, 化粧品)に係る取引者・需要者とは重なるため、後者の取引者・需要者は出願人に係る商品であると認識できるとし、使用していない範囲の指定商品についても登録を認めている。

さらに、使用している商品よりも上位概念の指定商品で登録が認められた例もある(平成 25 年 1 月 24 日判決(平成 24 年(行ケ)10285 号)「あずきバー事件」)。この事件では、使用している商品は「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」のみであったが、「あずきを加味してなる菓子」について自他商品識別力を得たと判断された。

## 第3部 各国の法制度について

調査対象国について、書籍、論文又はインターネット情報の調査に加えて、各国に対するアンケート及びヒアリングを実施することによって、各国における法制度及び審査上の取扱いについて調査した。以下、アメリカ合衆国(以下、米国とする。)、欧州共同体商標意匠庁(以下、OHIM とする。)、英国、ドイツ、中国、韓国、オーストラリア及び台湾の順に報告する。

なお、以下では、「歌手名又は音楽グループ名からなる商標」について、「歌手名等からなる商標」と表記する。

### 1 歌手名等からなる商標について

#### 1. 1 米国

米国では、歌手名等からなる商標の登録について、識別力がないという理由で拒絶するという考え方を基本的にはとっていない。使用主義という観点の下、歌手名等が実演者や作者の表示にとどまらず、レコード、CD 等の出所表示として使用されているか否かが問題となる。実務上は、単一の作品に用いられている場合は拒絶となり、「一連の作品」(a series of written or recorded works)についての出所表示として当該歌手名等が使用されている場合、登録が認められる。

##### (1) 識別力に関する商標法上の規定について<sup>1</sup>

歌手名等について特に明記した商標法上の規定はない。そこで、歌手名等の登録の可否は、商標法第1条(15U.S.C. §1051)、第2条(15U.S.C. §1052)及び第45条(15U.S.C. §1127)などの一般的な原則から、解釈論として導かれることになる。

まず、米国商標法は、使用主義を制度の前提としている。商標法第1条(a)(1)(15U.S.C. §1051(a)(1))は、「取引において使用されている商標の所有者は、(中略)本法によって設定されている主登録簿へのその商標の登録を請求することができる。」と定め、使用している商標について登録を認めるとしている。

ここで、商標の定義としては、「語、名称、記号(symbol)若しくは図形(device)又はその結合」であって、「(1)ある者によって使用されているか、又は(2)それを、ある者が取引において使用する誠実な意図を有しており、かつ、この章によって制定された主登録簿への登録を出願するものであって、その目的が独自の製品を含む、その者の商品を特定し、それを他人が製造又は販売するものから識別し、また、その商品の出所を、それが知られていない場合でも、表示することにあるもの」(商標法第45条(15U.S.C. §1127))と規定されている。また、サービスマークについてもこれに対応して「語、名称、記号若しくは図形又はその結合」であって、「(1)ある者によって使用されているか、又は(2)それを、ある者が取引において使用する誠実な意図を有してお

---

<sup>1</sup> U.S. TRADEMARK ACT OF 1946, as amended, (URL: [http://www.uspto.gov/trademarks/law/Trademark\\_Statutes.pdf](http://www.uspto.gov/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf), 2014年1月2日検索, 以下同じ)  
特許庁 HP 外国知的財産権制度情報 アメリカ合衆国 商標法 日本語訳, URL: <http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=shiryousonota/fips/mokuji.htm>, 2013年12月20日検索, 以下同じ

り、かつ、この章によって制定された主登録簿への登録を出願するものであって、その目的が独自のサービスを含む、その者のサービスを特定し、それを他人のサービスから識別し、また、そのサービスの出所を、それが知られていない場合でも、表示することにあるもの。」という定義がおかれている(商標法第 45 条(15U.S.C. §1127))。

その上で、登録の要件としての商標の識別力については、商標法第 2 条(15U.S.C. §1052)(e)(1)において、「出願人の商品を他人の商品から識別することを可能にする商標は、その性質を理由として、主登録簿に登録することを拒絶されることはない。」と規定されている。そして、消極要件としても、第 2 条(e)(1)(15U.S.C. §1052)(e)(1)において、「出願人の商品に付して又は関連して使用される場合に、それらの商品を単に記述するか又は欺瞞的に記述するもの」に該当するときはこの限りでない(商標法第 2 条(15U.S.C. §1052)(e)(1)と規定されている。

ただし、商標法第 2 条「(a), (b), (c), (d), (e)(3)及び(e)(5)において明示して除外されている場合を除き、本条の如何なる規定も、出願人が使用する標章であって、取引において、出願人の商品を識別することができるようになっているものの登録を妨げない。」(商標法第 2 条(f) (15U.S.C. §1052)(f)と規定され、記述的な商標が、いわゆるセカンダリミーニングを獲得した場合、登録が可能となることを定めている。

## (2) 歌手名等からなる商標についての審査基準上の取扱い

・歌手名等については、出願商標が商標として機能しているかが問題とされるため、識別力に関する基準である商標審査便覧<sup>2</sup> (以下、TMEP と記載する。)TMEP§1209ではなく、TMEP§1202.09<sup>3</sup>が参照される。

・TMEP§1202.09(a)では、「文字により表現された作品の作者名又は音楽作品の演者名からなる商標を出願した場合、それが単に当該アーティスト名又は作者を示すものとして使用されているにすぎないと認められる場合は、下記の場合を除き、商標法第 1 条、第 2 条及び第 45 条に基づき拒絶される」と記載されている。

- (i) 当該名前が一連の著作物や録音物(a series of written or recorded works, 以下、「一連の作品」とする)に使用されている場合、かつ
- (ii) 当該名前が一連の作品の出所を示し、また、当該商標が単に文字により表現された作品の作者名又は音楽作品の演者名を示すものではないことを示すに足る証拠を提出した場合。

なお、この「一連の作品」であることを主張するには、出願人は、当該商標が、少なくとも二つ以上の異なる作品に使用されていることを示す必要がある。例えば、CD のジャケットカバーや本のカバーなどである(TMEP§1202.09(a)(i))。ただし、異なるジャケットカバーや本のカバー等を提出しても、作品の内容が同一である場合は、単

---

<sup>2</sup> Trademark Manual of Examining Procedure(TMEP), URL: <http://tmepp.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/current/d1e2.xml>, 2013 年 12 月 20 日検索,以下同じ

<sup>3</sup> TMEP§1202.09 Names of Artists and Authors

一の作品であると判断される(TMEP§1202.08(a))。録音媒体が異なる場合なども内容が同一であれば単一の作品とみなされる(TMEP§1202.09(a)(i))。「一連の作品」であるためには、定期刊行物のように定期的に発表される必要はないが、それぞれが異なる内容であることを要する(TMEP§1208.(b))。

なお、歌手名等が単に作品に使用されていること自体だけでは登録は認められない。当該歌手名がその一連の作品の出所を示すものとして使用されていることを示す必要がある(TMEP§1202.09(a)(ii))。例えば、(1)一連の作品についての出所標識としての当該名前の広告宣伝(promotion)や認知度(recognition)、又は(2)その名前と当該一連の作品の質を著者や演者がコントロールしていることを示す必要がある(TMEP§1202.09(a)(ii))。

上記(1)を示す証拠としては、ある一連の作品を参照するために当該名前を使用していることを示す第三者による作品レビュー記事のコピーや、当該一連の作品に関連するウェブサイトにその名前が使用されていることを示すものが挙げられている(TMEP§1202.09(a)(ii)(A))。

また、上記(2)を示す証拠としては、作者又は演者がその作品の質や名称の使用についてコントロールしていることを示すものであり、例えば、ライセンス等の契約書などである(TMEP§1202.09(a)(ii)(B))。

ここで、TMEPは、In re Polar Music International AB, 221 USPQ 315(CAFC 1983)を引用する。この事件は、「ABBA」の商標につき、国際分類第9類の録音物(Sound recordings)を指定した出願が拒絶され、その査定を維持した TTAB(The Trademark Trial and Appeal Board)の決定について出願人が争った事例である。出願人は、「ABBA」が既に娯楽の提供や、写真、ポスター他の商品で登録されていること、及び「ABBA」の印刷されたレコード(アルバム及びシングル)のカバー、店頭ディスプレイ、カタログ類、さらに肖像と「ABBA」が印刷されたレコードのカバー等を証拠として提出し、音楽グループ ABBA が出願人と契約し、その作品の質をコントロールしていること及び「ABBA」が商標として機能していることを主張した。連邦控訴裁は、現在の TMEP§1202.09 に記述されている一般論を述べた上で、当該事案では上記(i)及び(ii)の要件が満たされているとし、登録を認めた(US 登録第 3862613 号)。

なお、出願人が一連の作品について出願商標(作者名又は演奏者名)を使用していることを立証できず、又は一連の作品について使用していることを立証できても、当該名称が一連の作品の出所を示すものであることを立証できない場合、主登録簿には登録することはできないが(商標法第 2 条(f))、使用に基づく出願であれば補助登録簿に登録が可能である(TMEP§1202.09(a))。

- (3) 歌手名等からなる商標の審査での取扱い
- (3-1) 拒絶の可能性

米国では、使用主義の下、出願された商標が出所表示として機能しているかが問題とされる。歌手名等は、まず、商標として機能するかが問題と(上記(2)及び後述の(3-6)参照)なる。このため、出願に際して提出する使用宣誓書(商標法第 8 条(15 U.S.C. §1058))と共に提出された使用証拠(商標法第 8 条(15 U.S.C. §1058)(b)(1)(A)から(C))において当該出願商標が歌手名等であることが示されるか、又は審査官による審査のための調査中に当該出願商標が歌手名等として認識されれば、識別力の観点からはほとんど問題とならない(ただし、歌手名等からなる商標が単に歌手名を示すにとどまらず、作品の出所を示していることが必要である。この点については、識別力以外の拒絶理由として後述する)。

したがって、特許商標庁(以下、USPTO と表記する。)及び出願代理人(ヒアリング又はアンケートの対象として 1 人又は複数の現地の弁護士又は弁理士を個別に、又は総称して、以下「出願代理人」と表記する。)のいずれも、歌手名等からなる商標(歌手名等として認識された商標)を、その歌手、演奏者又は音楽グループの内容が記録された商品又は関連する役務について出願した場合、その商品又は役務について、識別力がないことを理由としては当該出願が拒絶されないとしている。

また、歌手名等が商標として機能するものであるとしても、他人が無断で出願した場合は、拒絶となる。したがって、米国では、歌手名等は商標として機能するものと認められ、本人又は正当な権利を有するものが出願すれば登録となる。

### (3-2) 拒絶となる指定商品又は指定役務

上記(3-1)に示すように、歌手名等からなる商標を出願した場合、識別力がないことを理由に拒絶されないため、該当する指定商品又は指定役務はない。

### (3-3) 歌手名等の有名性の程度による判断の変化の可能性

識別力自体について、有名性の程度により判断が異なることはない。

### (3-4) 識別力の有無の判断時

出願日を基準とする。

### (3-5) 使用により識別力を獲得した場合の登録可否

米国においては、使用主義をとっており、登録の際の前提として、基本的に、実際に使用しており、出所識別標識として機能するものが登録となる。歌手名等については、既にその歌手等が一連の作品をその名前の下に発表していることが要件となっている(上記 1.1(2)参照)。

### (3-6) 識別力以外の拒絶理由

(1) 歌手名等からなる商標が出願された場合、上記 1.1(2)に示すように、当該商標が単に歌手名等を示すように使用されていたときは、出願された商標が商標として機

能していないとして、商標法第1条、第2条及び第45条(U.S.C. §§1051, 1052 及び 1127)により拒絶される。ただし、(a)当該名前が一連の作品に使用されており、かつ(b)当該名前が一連の作品の出所を示し、単に作品の作者名又は演奏者名を示すものではないことを示すに足る証拠を提出した場合は登録が可能である。この一連の作品は、指定商品単位であると考えられ、例えば、上記の ABBA の事件では、出願人の指定商品は、「録音物、すなわちフォノグラフィレコード、録音前のテープ、カートリッジ、ディスク及び他のレコード」と記載されており、裁判中に提出された証拠では、複数のアルバム及びシングルが発表されていると事実認定されている。

このように、米国では、歌手名等を商標登録することの可否は、識別力ではなく、出願されたマークが商品についての出所表示となっているか否かという問題であると認識されている。したがって、歌手又は音楽グループの有名性が変化することの影響についても、たとえ当該歌手又は音楽グループが有名となった場合であっても、もしその名前が出所表示として使用されていないのであれば、商標として機能していないという理由で拒絶されるだろうと出願代理人は考えている。USPTO からは、例えば、「Michael Jackson」や「Lady GaGa」のような、既に世界的に有名な歌手名について、いわゆる音楽関連商品(CD など)を指定商品として出願された場合、拒絶されることはありえないだろうとの見解を得た。そのような場合には、一連の作品がそれぞれの名前の下に発表されており、商品についての出所表示として機能していることは明らかであるという趣旨であると思われる。

また、有名である場合、その証拠として、売り出し方やツアースケジュール、インターネット活動等の事実を示すものが挙げられるが、これにより示されるものは何か問われる。それよりも、出願の際に歌手名等が商標として使用されている証拠を提出する必要があるが、この歌手名が消費者によって商標であると理解されているという主張をする方が容易であるという出願代理人の意見もある。

(2) 現在生存する特定の個人、又は未亡人が生存中である死去したアメリカ合衆国大統領の名前、肖像又は署名を同意なく出願した場合は、主登録簿及び補助登録簿のいずれにも登録をすることができない(商標法第2条(c)(15 U.S.C. §§1052(c), 1052(f), 1091(a)), TMEP §1206)。拒絶される個人の名前は、フルネームだけでなく、姓のみ、名のみ、略称、仮名、ステージ名若しくはタイトル、又はニックネームのいずれにも適用される(TMEP §1206.01)。

#### (4) 資料(条文等)

##### <第1条(15 U.S.C. §1051) 登録出願；真実宣言>

(a)(1) 取引において使用されている商標の所有者は、特許商標庁に所定の手数料を納付し、かつ、(特許商標庁)長官が定める様式による出願書類及び真実宣言された陳述書並びに長官が命じる通数の、使用されている態様での商標の見本又は複製を提出することにより、本法によって設定されている主登録簿へのその商標の登

録を請求することができる。

(中略)

- (b)(1) ある者が、その善意を示す状況の下で、標章を取引において使用しようとする誠実な意図を有しているときは、当該人は、特許庁に所定の手数料を納付し、かつ、長官が定める様式による出願書類及び真実宣言された陳述書を提出することにより、その商標の主登録簿への登録を請求することができる。

#### <第2条(15 U.S.C. §1052) 商標は主登録簿に登録することができる；同時登録>

出願人の商品を他人の商品から識別することを可能にする商標は、その性質を理由として、主登録簿に登録することを拒絶されることはない。ただし、その商標が次に該当するときはこの限りでない。

(中略)

- (c) 生存中の特定の個人を示す名称、肖像又は署名から成り、又はそれらを含み(ただし、当該生存者からの書面による承諾を得ている場合を除く)、又は死去した合衆国の大統領の氏名、署名又は肖像であって、その未亡人が生存している期間におけるものであること(ただし、未亡人の書面による承認を得ている場合を除く)

(中略)

- (e) 次の標章から成ること。(1)出願人の商品に付して又は関連して使用される場合に、それらの商品を単に記述するか又は欺瞞的に記述するもの；(中略)(4)主として氏姓であるにすぎないもの；
- (f) (a), (b), (c), (d), (e)(3)及び(e)(5)において明示して除外されている場合を除き、本条の如何なる規定も、出願人が使用する標章であって、取引において、出願人の商品を識別することができるようになっていたものの登録を妨げない。長官は、識別性の主張がなされる日前5年間にわたる、出願人によるその標章の取引における実質的に排他的かつ継続的な標章としての使用の証拠を、当該標章が取引において、出願人の商品に付して又は関連して使用される場合に、識別性を有するようになっている一応の証拠として承認することができる。(以下略)

#### <第45条(15 U.S.C. §1127)>

この章の解釈においては、文脈上別段の趣旨が明らかである場合を除き、用語の意味は次のとおりとする。

(中略)

主登録簿、補助登録簿。「主登録簿」という用語は、本巻第1051条から第1072条までに規定される登録簿を指し、「補助登録簿」という用語は、本巻第1091条から第1096条までに規定される登録簿を指す。

出願人、登録人。「出願人」及び「登録人」という用語は、当該出願人又は登録人の法律上の代表者、前任者、承継人及び譲受人を含む。

商標。「商標」という用語は、語、名称、記号若しくは図形又はその結合であり、次の条件に該当するものを含む。

- (1) ある者によって使用されているか、又は

(2) それを、ある者が取引において使用する誠実な意図を有しており、かつ、この章によって制定された主登録簿への登録を出願するものであって、その目的が独自の製品を含む、その者の商品を特定し、それを他人が製造又は販売するものから識別し、また、その商品の出所を、それが知られていない場合でも、表示することにあるもの

サービスマーク ; 「サービスマーク」という用語は、語、名称、記号若しくは図形又はその結合であって、次の条件に該当するものを意味する。

(1) ある者によって使用されているか、又は

(2) それを、ある者が取引において使用する誠実な意図を有しており、かつ、この章によって制定された主登録簿への登録を出願するものであって、

その目的が独自のサービスを含む、その者のサービスを特定し、それを他人のサービスから識別し、また、そのサービスの出所を、それが知られていない場合でも、表示することにあるもの。ラジオ又はテレビ番組の題名、キャラクター名及びその他の識別性のある特徴は、それら又はその番組がスポンサーの商品を広告するものであっても、サービスマークとして登録することができる。

(中略)

取引における使用 ; 「取引における使用」という用語は、通常の商行為の過程における標章の誠実な使用であって、単に標章についての権利を留保するために行われるものではないものを意味する。この章の適用上、標章は、次の条件に該当している場合に、取引において使用されているとみなす。

(1) 商品については、

(A) それが如何なる方法であれ、商品若しくはその容器若しくはそれに関連する表示物に、又はそれに添付されるタグ若しくはラベルに付され、又はその商品の性質上そのように付すことができないときは、その商品若しくはその販売に関する書類に付され、かつ

(B) その商品が取引において販売されるか又は輸送される場合、及び

(2) サービスについては、それが、サービスの販売又は広告において使用若しくは表示され、かつ、そのサービスが取引において提供されるか、又はそのサービスが 2 以上の州において、又は合衆国及び外国において提供され、かつ、サービスを提供する者がそのサービスに関連する取引に従事している場合

(以下略)

<TMEP§1202.09(a) 著作者及びアーティストの名前又はペンネーム(参考訳)>

<p>Any mark consisting of the name of an author used on a written work, or the name of a performing artist on a sound recording, must be refused registration under §§1, 2, and 45 of the Trademark Act, 15 U.S.C. §§1051, 1052, and 1127,</p>	<p>著作物に関して使用される著作者の名前や音楽録音物に関して使用されるアーティストの名前からなる標章は、その標章が単にアーティストや著作者を特定するためだけに使用される場合、商標法 §§1, 2, 及び 45, 15 U.S.C. §§1051, 1052, 及び</p>
--	---



<p>if the mark is used solely to identify the writer or the artist. See <i>In re Polar Music Int'l AB</i>, 714 F.2d 1567, 1572, 221 USPQ 315, 318 (Fed. Cir. 1983); <i>In re Arnold</i>, 105 USPQ2d 1953, 1957-60 (TTAB 2013); <i>In re First Draft, Inc.</i> 76 USPQ2d 1183, 1190 (TTAB 2005); <i>In re Peter Spirer</i>, 225 USPQ 693, 695 (TTAB 1985). Written works include books or columns, and may be presented in print, recorded, or electronic form. Likewise, sound recordings may be presented in recorded or electronic form.</p> <p>However, the name of the author or performer may be registered if:</p> <p>(1) It is used on a series of written or recorded works; and</p> <p>(2) The application contains sufficient evidence that the name identifies the source of the series and not merely the writer of the written work or the name of the performing artist. <i>In re Arnold</i>, 105 USPQ2d at 1958.</p> <p>If the applicant cannot show a series, or can show that there is a series but cannot show that the name identifies the source of the series, the mark may be registered on the Supplemental Register in an application under §1 or §44 of the Trademark Act. These types of marks may not be registered on the Principal Register under §2(f). See also TMEP §1301.02(b) regarding personal names as service marks.</p>	<p>1127 に基づき、いずれも登録を拒絶されなければならない。 <i>Polar Music Int'l AB</i> 事件判決：714 F.2d 1567, 1572, 221 USPQ 315, 318 (Fed. Cir. 1983); <i>Arnold</i> 事件判決：105 USPQ2d 1953, 1957-60 (TTAB 2013); <i>First Draft, Inc.</i> 事件判決：76 USPQ2d 1183, 1190 (TTAB 2005); <i>Peter Spirer</i> 事件判決：225 USPQ 693, 695 (TTAB 1985); を参照のこと。著作物には、書籍又はコラム、及び、印刷、記録、又は電子的に表される可能性のあるものが含まれる。録音又は電子的方法であらわされた音楽録音物も同様である。</p> <p>ただし、以下の場合には著作者又は実演者の名前を登録できる。</p> <p>(1) 一連の著作物又は録音物に関して使用される場合、かつ、</p> <p>(2) その名前が、単に著作物の著作者又はアーティストの名前を示すのではなく、シリーズの出所を特定するものであることを示す十分な証拠が、出願書類に含まれている場合。 <i>Arnold</i> 事件判決：105 USPQ2d at 1958.</p> <p>出願人がシリーズを示すことができない場合、若しくはシリーズは存在しても、その名前がシリーズの出所を特定できない場合は、商標法第1条又は第44条の規定により、出願において、その標章を補助登録簿に登録することが可能である。これらの種類の標章は、第2条(f)の規定により主登録簿には登録することができない。</p> <p>サービスマークとしての個人名に関する TMEP §1301.02(b) も参照のこと。</p>
--	--

## 1. 2 OHIM

OHIMにおいては、歌手名等が有名となり、それが大衆化して知られるようになると、消費者は、当該歌手名等を商品又は役務の出所とは認識しないため、識別力が無いとして拒絶となる。

### (1) 識別力に関する商標法上の規定について

共同体商標は、共同体商標規則(Council Regulation No. 207/2009 of 26 February 2009 on the Community Trade Mark<sup>4)</sup>(以下、CTMR とする)で規定され、ここには、歌手名等について特に明記した規定はない。したがって、歌手名等についての識別性は、CTMR 第 4 条(共同体商標を構成することができる標識)、及び第 7 条(絶対的拒絶理由)等の一般規定から解釈論として導かれる。

CTMR 第 4 条では、「共同体商標は、写實的に表現された(represented graphically)何らかの標識、特に、個人の名称を含む語、模様、文字、数字、商品又はその包装の形状により構成することができる。ただし、それらの標識が 1 企業の商品又はサービスを他の企業のそれらと識別できることを条件とする。」と規定されている。この「写實的に表現された何らかの標識」には、「個人の名称を含む語」が例示されており、歌手名や音楽グループ名が含まれると解される。

その上で、CTMR 第 7 条の絶対的拒絶理由として、識別力の有無に関する規定(第 7 条(1)(a)から(d))が置かれている。すなわち、「(a) 第 4 条の要件に従わない標識、(b) 識別性を欠く商標、(c) 商品の種類、品質、数量、用途、価格、原産地、生産時期、サービスの提供時期、又は商品又はサービスのその他の特徴を示すために取引上使用されることがある標識又は表示のみからなる商標、(d) 通用語において又は善意のかつ確立した商慣習において常用されるようになっている標識又は表示のみからなる商標、(e) 次の形状のみからなる標識 (i) 商品そのものの性質から生じる形状、(ii) 技術的成果を得るために必要な商品の形状、(iii) 商品に本質的価値を与える形状」は登録することができない。

そして、CTMR 第 7 条(3)において、「(1)(b)、(c)及び(d)は、求めている登録の対象である商品又はサービスについて商標が使用された結果、その商標が識別性を有するものとなっているときは、適用されない」とあり、使用により識別力を獲得した商標については登録が認められる。

### (2) 歌手名等からなる商標についての審査基準上の取扱い

「共同体商標に関する域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)のための

---

<sup>4</sup> OHIM HP 内 URL :

[https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/law\\_and\\_practice/ctm\\_legal\\_basis/ctmr\\_en.pdf](https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/ctm_legal_basis/ctmr_en.pdf), 2014 年 1 月 31 日検索, 以下同じ

<sup>5</sup> 特許庁 HP 外国知的財産権制度情報 欧州共同体商標意匠庁 商標理事会規則 日本語訳 URL :

<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=shiryousonota/fips/mokuji.htm>, 2014 年 1 月 31 日検索, 以下同じ

手続に関するガイドライン 第 B 部審査 第 4 章絶対的拒絶理由<sup>6</sup> (以下、ガイドラインとする)には、特に歌手名等に関する記載はない。ただし、ガイドライン 2.3.2.7 において、CTMR 第 7 条(1)(c)に該当するものの一つとして、商品又は役務の内容を記載したにすぎない例として「ミュージシャン」の名前が挙げられている。

ガイドライン 2.3.2.7 では、CTMR 第 7 条(1)(c)に該当するか否かの判断の基準が挙げられている。すなわち、出願された標識が、当該出願に係る商品又は役務について、関連する公衆がその出願に係る商品又は役務の内容(subject matter)を記述するものとして認識する方法で商業上使用されるかどうかであり、他の業者に対し使用を開放しておくべきであるかどうかであるかが重視される。

そして、商品又は役務の内容を表示する例として、有名人の名前、特にミュージシャンや、「Vivaldi」などの作曲家の名前が挙げられており<sup>7</sup>、記述的であると判断されるか否かはケースバイケースであるとしながらも、内容やコンテンツ(contents)を含む商品のカテゴリを示す例として、第 16 類「書籍」や、記憶媒体としての第 9 類「DVD, CD-ROM」、第 41 類「教育サービス」が挙げられている。

そして、ミュージシャンや作曲家をはじめとする有名人の名前は、それが長期間広い範囲で使用され、大衆化されたり認知度が高くなり、またさまざまな演者により演奏されたり、教育などで取り上げられたりなどした場合、商品のカテゴリそのものを指すようにもなる。そのような場合、一般消費者は、普通名称(generic)のように認識するようになるとし、例えば「Vivaldi」のような語は、音楽の出所を示す標識としては機能しないとしている。

### (3) 歌手名等からなる商標の審査での取扱い

#### (3-1) 拒絶の可能性

有名な歌手名等は、第 9 類、第 16 類、及び第 41 類の商品又は役務を指定した場合、拒絶となる可能性がある。

これは、有名となると一般消費者は、その歌手名等からなる商標を出所として認識せず、単に一般名称(generic)のように理解すると考えられているためである。このため、出願人が本人又は正当な権利を有する者であるかに関わらず、登録することはできない。

---

<sup>6</sup> Guidelines concerning proceedings for the office for harmonization in the internal market (trade marks and designs) on Community Trade Marks, Part B EXAMINATION Section 4 Absolute Grounds for Refusal Ver. 1.0 Date 02/01/2014, General principles and Article 7.1.a till 7.1.e, URL : <https://oami.europa.eu/ohimportal/en/manual-of-trade-mark-practice>, 2014 年 1 月 31 日検索, 以下同じ, なお, 2014 年 1 月 2 日から, 従来のマニュアルがガイドラインに統合されている。ただし, 2014 年 1 月 31 日現在は, ガイドラインは CTMR 第 7 条(1)(e)に関する部分までが公開されており, CTMR 第 7 条の残りの部分(地理的表示, 使用により獲得した識別力のある商標等)に関する部分はマニュアルが適用される。

<sup>7</sup> なお, 現ガイドラインのドラフトでは, 拒絶例の中に他の有名人の名前が挙げられていたが, 現ガイドラインでは削除されている。

### (3-2) 拒絶となる指定商品又は指定役務

OHIM 及び出願代理人は、具体的に下記の商品又は役務を指定した場合、拒絶となるとしている。

- 第9類「録音・録画済みの磁気テープ、録音・録画済みのコンパクトディスク、レコード、インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル、その他同種の商品」
- 第16類「印刷物、書画、写真、ポスター、音楽の演奏・コンサートプログラムに関するツアーブック、ステッカー及び転写紙、その他同種の商品」
- 第41類「録音・録画済み記憶媒体の貸与、CD等の貸与、音楽の演奏に関する情報の提供、オンラインによる音楽・音声・映像・画像・文字情報の提供、その他同種の役務」

### (3-3) 歌手名等の有名性の程度による判断の変化の可能性

歌手、演奏者又は音楽グループ名が有名でない場合は、消費者は商品又は役務の内容と関連付けるとは考えないため、登録となるとしている。逆に、有名となり、それが広く大衆化して知られるようになると、消費者は、当該歌手名等を商品又は役務の出所とは認識しないため、識別力がないとして拒絶となる。

上記の出所表示として消費者が認識しないという例としては、歌手等の名前が広く知られていること、時間が経過していること、死亡した年月日、又はその大衆化、多数の演奏者や音楽教育などが理由で、一般大衆がそれを普通名称(generic)と受け止めるような場合をいう。

### (3-4) 識別力の有無の判断時

識別力は、出願日に既に獲得している必要があり、さらに、登録を決定する日においてその識別力が保持されていることが必要である(マニュアル<sup>8</sup>1.3 To which point in time must the evidence relate?(page 41), 欧州司法裁判所(ECJ), C-299/99 「Philips/Remington」, 第65パラグラフ)。

### (3-5) 使用により識別力を獲得した場合の登録可否

歌手名等からなる商標は、商品又は役務との関係で識別力がないという拒絶理由(CTMR 第7条(1)(c))に該当するが、すでに使用されており、後天的に識別性を取得していることを証明すれば登録することができる(CTMR 第7条(3))。ただし、歌手名等の場合、一般的に広く使用され、当該歌手等自身が有名となると、商品又は役務の出所を示す機能がないとされる場合がある。

---

<sup>8</sup> The Manual Concerning Proceedings Before the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Part B Examination, Section 4 Absolute Grounds for Refusal and Community Collective Marks), URL : <https://oami.europa.eu/ohimportal/en/manual-of-trade-mark-practicem>, 2014年1月31日検索, 以下同じ

(3-6) 識別力以外の拒絶理由

権原のない第三者が歌手等からなる商標を出願した場合、CTMR 第7条(1)(g)の質、品質又は原産地について公衆を欺瞞するような商標の拒絶理由となる場合がある。また、異議理由となるが、相対的拒絶理由(CTMR 第8条)に該当する場合もある。

(4) 資料(条文等)

<商標審査ガイドライン 2.2.2 Word elements(参考訳) >

<p>Words are non-distinctive or cannot convey distinctiveness to a composite sign if they are so frequently used that they have lost any capacity to distinguish goods and services. The following terms, alone or in combination with other unregistrable elements, fall foul under this provision.</p> <p>(中略)</p> <p>Likewise, terms designating that the goods and services are rendered by a <b>group of people</b> are unregistrable, such as 'company, people' (for establishments) 'Club'. For example, 'Kitchen Company' is unregistrable for kitchens. This is different if the sign as a whole does not merely refer to the goods and services in the abstract but creates the overall impression of a distinct, identifiable entity. Examples: 'Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals', 'International Trade Mark Association' would all be registrable.</p> <p>Names of individual persons are distinctive, irrespective of the frequency of the name and even in the case of the most common surnames names such as Smith or García. Refer to judgment of 16/09/2004, C-404/02, 'Nichols', paras 26 and 30. The same is true for names of prominent persons, including heads of</p>	<p>言葉は、非常に頻繁に使われて商品及びサービスを識別することができない場合、識別力がない、若しくは結合標識とされるほどの識別力を持たない。次の、単独又は他の登録不可能な要素と組み合わせた語は、本規定より拒絶される。</p> <p>(中略)</p> <p>同様に、「会社員」,(ある組織のための)「クラブ」など、ある<b>一群の人々</b>によって提供される商品及びサービスを指す語も登録することはできない。例えば、「Kitchen Company」はキッチンには登録できない。これは、その標識が全体として単にその商品及びサービスを抽象的に指すのではなく、明確に識別が可能なその物自体の全体の印象を創出する場合は別である。例：「Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals」(王立動物虐待防止協会)や、「International Trade Mark Association」(国際商標協会)など、すべて登録可能である。</p> <p>個人の名前は、その名前の頻度にかかわらず、Smith(スミス)やGarcía(ガルシア)など最もありふれた名字の場合であっても、識別性がある。2004年9月16日判決、C-404/02、「Nichols」、第26及び30パラグラフを参照のこと。同じことが各国の元首を含む著名人の名前にも当てはまる。</p>
--	---

states.

<商標審査ガイドライン 2.3.2.7 Terms describing subject matter in goods or services(商品又はサービスの主題を表す用語)(参考訳)>

Where a sign consists exclusively of a word that describes what may be the subject matter or content of the goods or services in question, it should be objected to under Article 7(1)(c) CTMR. Terms commonly known and likely to be linked to a particular thing, product or activity by the relevant public are capable of describing subject matter.

The essential question is whether the sign applied for **may be used in trade in relation to the goods or services applied for** in a manner which will be perceived by the relevant public ineluctably as descriptive of the subject matter of those claimed goods or services, and should therefore be kept free for other traders.

For example, a widely known name such as 'Vivaldi' will immediately create a link to the famous composer, just as the term 'skis' will immediately create a link to the sport of skiing. While Class 16 (books) is a prime example of a category of goods which contains subject matter or content, an objection made under this section may occur also with respect to other goods and services, such as data carriers, DVDs, CD ROMs or editorial services. With regards to this section, the terms 'subject matter' and 'content' are used interchangeably. See also 2.2.3. on 'Titles of books'.

標識が、問題の商品又はサービスの主題又は内容を表す可能性のある言葉のみからなる場合、CTMR 第7条(1)(c)の規定により、その標識は拒絶されるべきものである。一般に知られており、特定の物、製品又はその関連団体の活動と結び付いている可能性が高い語は、主題を表すことが可能である。

本質的問題は、出願された標識が、その標識が登録を要求する商品又はサービスの主題について記述的な表現であるとその関連する層の人々に不可避的に受け取られるように、**出願に係る商品又はサービスとの関連において商取引に利用することが可能かどうか**であり、それにより他の業者にとっては自由が保たれるべきかどうかである。

例えば、ちょうど「skis」という語が即座にスポーツのスキーと結び付くように、「Vivaldi」などの広く知られた名前は即座に有名な作曲家と結び付く。一方、第16類(書籍)は、主題又は内容を含む商品の分野の代表例であり、データ記憶媒体、DVD、CD ROM 又は編集サービスなど、他の商品及びサービスに関しても本項による拒絶が起り得る。本項に関して、用語の「主題」と「内容」とは、互いに入れ換え可能に使われる。「書籍の題号」に関する 2.2.3.も参照のこと。

<p>Names of famous persons (in particular musicians or composers) can indicate the category of goods if due to the wide spread use, the time lapse, the date of death, or the popularisation, recognition, multiple performers, or musical training, the public can understand them as generic. This would be the case, for example, with respect to ‘Vivaldi’, whose music is played by orchestras all over the world and the sign ‘Vivaldi’ will not be understood as an indicator of origin for music.</p> <p>Objections based on the above:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• will apply only to goods (e.g. books) or services (e.g. education) which contain subject matter regarding other things, products and/or activities (e.g. a book about history, or an educational course on history),</li> <li>• when the sign consists exclusively of the word identifying that subject matter (e.g. ‘VEHICLES’ or ‘HISTORY’), and</li> <li>• will be made on a case-by-case basis by assessing multiple factors (see below).</li> </ul> <p><u>Goods and services which may contain subject matter</u></p> <p>For most cases, the goods or services which may consist of or contain objectionable subject matter are the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Class 9: <i>Magnetic data carriers, software, recording discs, electronic publications (downloadable).</i></li> </ul> <p>○ Objectionable</p>	<p>有名人の名前(特に音楽家や作曲家)は、広範囲に及ぶ使用、時間的経過、逝去日、若しくは普及度、認識度、多様な上演者、又は音楽教育によって、大衆が一般的に理解できる場合は、商品の分野を示すことができる。このケースには、例えば「Vivaldi」に関するものが当てはまる。彼の音楽はオーケストラによって世界中で演奏されており、その標識「Vivaldi」が音楽の出所を指すものとは解されないであろう。</p> <p>上記に基づいた拒絶は：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• その他の物、製品及び/又は活動(例：歴史についての書籍、又は歴史に関する教育コース)に関する主題を含む商品(例：書籍)又はサービス(例：教育)のみに適用されるであろう。</li> <li>• その標識が主題(例：「VEHICLES」又は「HISTORY」)を特定する言葉のみからなる場合、及び</li> <li>• 複数の因子を査定してケースバイケース方式で行われるであろう(下記参照)。</li> </ul> <p><u>主題を含む可能性のある商品及びサービス</u></p> <p>大半のケースで、拒絶の可能性のある主題からなる、若しくはそれを含む、商品又はサービスは以下のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 第9類：磁気データ記憶媒体、ソフトウェア、記録ディスク、電子出版物(ダウンロード可)。</li> </ul> <p>○ 拒絶可</p>
--	--

<p>— STATISTICAL ANALYSIS for software</p> <p>— ROCK MUSIC for CDs.</p> <p>• Class 16: Printed matter, photographs and teaching materials as long as these include printed matter.</p> <p>○ Objectionable</p> <p>— HISTORY for books</p> <p>— PARIS for travel guides</p> <p>— CAR for magazines</p> <p>— ANIMALS for photographs</p> <p>• Class 28 : ‘Board games’</p> <p>○ Objectionable</p> <p>— Memory’ (order of 14/03/2011, C-369/10)</p> <p>• Class 35: Trade fairs, advertising, retail services.</p> <p>○ Objectionable</p> <p>— ELECTRONICA for trade fairs related to electronic goods (judgment of 05/12/2000, T-32/00, ‘Electronica’, paras 42-44)</p> <p>— LIVE CONCERT for advertising services</p> <p>— CLOTHING for retail services</p> <p>• Class 38: Telecommunications</p> <p>○ Objectionable</p> <p>— NEWS for telecommunications</p> <p>— MATH for providing online forums</p> <p>• Class 41: Education, training, entertainment, electronic publications (non-downloadable).</p> <p>○ Objectionable</p> <p>— GERMAN for language courses</p>	<p>— STATISTICAL ANALYSIS : ソフトウェア</p> <p>— ROCK MUSIC : CD</p> <p>• 第 16 類 : 印刷物, 写真及び教材であって, 少なくとも印刷物が含まれたもの。</p> <p>○ 拒絶可</p> <p>— HISTORY : 書籍</p> <p>— PARIS : 旅行ガイド</p> <p>— CAR : 雑誌</p> <p>— ANIMALS : 写真</p> <p>• 第 28 類 : 「ボードゲーム」</p> <p>○ 拒絶可</p> <p>— 「Memory」 (2011 年 3 月 14 日, C-369/10 の指示)</p> <p>• 第 35 類 : 見本市, 宣伝広告, 小売サービス。</p> <p>○ 拒絶可</p> <p>— ELECTRONICA : 電子商品関連の見本市(2000年5月12日判決, T-32/00, 「Electronica」, 第 42-44 パラグラフ)</p> <p>— LIVE CONCERT : 宣伝サービス</p> <p>— CLOTHING : 小売サービス</p> <p>• 第 38 類 : 電気通信</p> <p>○ 拒絶可</p> <p>— NEWS : 電気通信</p> <p>— MATH : オンラインフォーラム提供</p> <p>• 第 41 類 : 教育, 訓練, エンターテインメント, 電子出版物(ダウンロード不可)。</p> <p>○ 拒絶可</p>
---	--



<p>— HISTORY for education — COMEDY for television programmes</p> <p><b>The above list of Nice classes is not exhaustive, although it will apply to the vast majority of cases.</b> Consequently, objections based on descriptive subject matter should be raised primarily in the context of the goods and services listed above.</p> <p>The examiner should assess the probability that the sign will be perceived as an indicator of source or origin. In this regard, the manner in which the term is written may result in different perceptions of the term. For example, within the context of books or television programming, 'PENGUIN' is more likely to be perceived as a source indicator rather than 'PENGUINS' or 'THE PENGUIN', which are more likely to be perceived as descriptive titles.</p> <p>Where the sign applied for is a descriptive term for a particular characteristic of goods or services, a designation of goods or services which excludes that particular characteristic described by the sign applied for will not avoid an objection based on subject matter. This is because it is unacceptable for an applicant to make a claim of goods or services subject to the condition that they do not possess a particular characteristic (see judgment of 12/02/2004, C-363/99, 'Postkantoor', paras 114-116). The following invented examples illustrate designations of goods</p>	<p>— GERMAN : 言語コース — HISTORY : 教育 — COMEDY : テレビ番組</p> <p>上記のニース分類のリストは完全ではないが、大多数のケースに応用できる。そのため、上に挙げた商品及びサービスに照らして、まず記述な表現であるという拒絶が多くなるであろう。</p> <p>審査官は、その標識が出所又は起源を示すものと認められるかどうかの可能性を査定すべきである。なお、この方式では、記された語は、その語の異なる認識をもたらすものとなるであろう。例えば、書籍やテレビプログラムという背景において、「PENGUIN」は、「PENGUINS」や「THE PENGUIN」よりも出所を指すものとして受け取られやすいであろう。「PENGUINS」又は「THE PENGUIN」はより記述的なタイトルとして受け取られやすい。</p> <p>ここで、出願に係る標識が、商品又はサービスに関する特定の性質についての記述的用語である場合、その特定の特徴が出願に係る標識によって示されている場合を除いて、商品又はサービスの示すものは、主題に基づいた拒絶は避けられないであろう。このため、特定の性質を持たない条件下で商品又はサービスの主張を行うのは、出願人にとって受け入れがたいものである。(2004年2月12日判決, C-363/99, 「Postkantoor」, 第114-116パラグラフを参照)。</p> <p>次に挙げる例は、商品又はサービスを指</p>
---	---

<p>or services which will not avoid an objection:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• COMEDY for ‘television broadcasting, except for comedy programming’</li> <li>• PENGUINS (in plural!) for ‘books, except for books about penguins’</li> <li>• TECHNOLOGY for ‘classes, except for classes about computers and technology’.</li> </ul> <p>Distinguishable from the examples above are positive claims of goods or services, under which it is impossible for the sign applied for to describe any subject matter or content. For example, the following invented examples would not be objectionable, at least with regards to signs being descriptive of subject matter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• COMEDY for ‘television broadcasting of economic news, politics and technology’</li> <li>• PENGUIN for ‘comic books with country western, medieval and ancient Roman themes’</li> <li>• TECHNOLOGY for ‘classes about creative fiction writing’.</li> </ul>	<p>すものを表しており，拒絶は避けられないだろう。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• COMEDY : 「コメディ番組以外のテレビ放送」</li> <li>• PENGUINS (複数形で!) : 「ペンギンについての書籍以外の書籍」</li> <li>• TECHNOLOGY : 「コンピュータ及び技術についての分野以外の分野」</li> </ul> <p>出願に係る標識がいかなる主題や内容をも表し得ないという点で，有効な商品又はサービスの有効な主張は，上記の例と区別できる。例えば，次に挙げる例は，少なくとも標識が主題の記述的表現であるという点で拒絶される可能性はないであろう。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• COMEDY : 「経済ニュース，政治及び技術のテレビ放送」</li> <li>• PENGUIN : 「カントリーウェスタン，中世及び古代ローマをテーマにした漫画本」</li> <li>• TECHNOLOGY : 「創作的なフィクション小説」</li> </ul>
--	--

### 1. 3 英国

歌手名等からなる商標については、印刷物、録音された音、フィルム、ビデオ、テレビ番組、音楽又はライブパフォーマンス等の、いわゆる歌手等の本業に関連する商品又は役務に関しては登録が認められる。ただし、ポスターやフィギュアなどの「単なるイメージキャリア(mere image carriers)」に関しては登録は認められない。

#### (1) 識別力に関する商標法上の規定について

歌手名等について特に明記した規定はない。したがって、歌手名等についての識別性は、商標法第1条及び商標法第3条等の一般規定から解釈論として導かれる。

商標法第1条(1)<sup>9</sup>において、「『商標』とは、視覚媒体により表現することができるすべての標識(sign)であって、ある事業の商品又はサービスを他の事業の商品又はサービスから識別することができるものをいう。」と規定されている。その上で、「識別性を欠いている商標」(商標法第3条(1)(b))及び「商品若しくはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、生産時期若しくは提供時期又は商品若しくはサービスのその他の特徴を表すために取引上役立つことができる標識又は表示のみからなる商標」(商標法第3条(1)(c))は登録することができないと規定されている。

ただし、「当該商標がその登録出願の日前に使用された結果実質的に識別性を有している場合」は、商標法第3条(1)(b)及び(c)には該当せず、登録される(商標法第3条(1)但書)。

#### (2) 歌手名等からなる商標についての審査基準上の取扱い

商標審査ガイド<sup>10</sup> Famous Name では、有名な名前については、ある商品又は役務について使用された場合に、その名前は、消費者にとっては、その商品又は役務を提供又は管理するような、商取引を行う者の表示としてよりも、その名前の人物に係る商品又は役務を示すものとして理解される場合があるとしている。そして、有名なサッカーチームの名称である「ARSENAL」を例に挙げ、ある個人又はグループへの応援や愛着心を示すために使用したいと思うような名称(歌手名等)については、その関連する商品については商標としての登録を否定すべきではないとしている。

商標審査ガイドには歌手名等についての具体的な言及はないが、「Elvis Presley」の商標が拒絶された事例<sup>11</sup>も例として掲げており、商標審査ガイド Famous Name に挙げられている「有名な人又はグループ」には歌手や演奏者が含まれると考えられる。有名な人又はグループ名について、指定商品又は指定役務と当該有名な人又はグループとの関係性(職業など)に応じて登録可能か否かを分けている。

<sup>9</sup> 特許庁 HP 外国知的財産権制度情報 英国 商標法 日本語訳, URL :

<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryous/sonota/fips/mokuji.htm>, 2014年1月26日検索, 以下同じ

<sup>10</sup> Manual of trade marks practice, The Examination Guide, URL : <http://www.ipo.gov.uk/tmmanual-chap3-exam.pdf>, 2014年1月26日検索, 以下同じ

<sup>11</sup> [1997] RPC 543, 「Elvis Presley」の商標を第3類(当時)の記念品類について出願したが拒絶された(1938年法)。

有名な歌手名等についての商標出願に係る指定商品が「印刷物、録音された音、フィルム、ビデオ、テレビプログラム、音楽又はライブパフォーマンス等」である場合、拒絶とはならない。これは、有名な人又はグループ名からなる商標をこれらの指定商品又は指定役務に使用した場合、消費者は、当該有名な人又はグループがこれらの商品又は役務について何等かのコントロールや保証をしていることを暗に示すと考えられるとの理由によるものである(商標審査ガイド Famous Name, 1 Media)。

他方、「ポスター、写真、転写画、フィギュア」等の「単なるイメージキャリア(mere image carriers)」を指定商品とした場合、記述的であるとして拒絶となる。これは、その商標が指定商品の内容そのものを示すにすぎず、消費者はこれらの名前を商標としては認識しないと考えられるとの理由によるものである。例えば、ある歌手名をポスターについて使用した場合、一般的な消費者は、当該歌手が写っているポスターであると理解し、ポスターの出所を認識するわけではない。この場合、商標法第3条(1)(b)及び(c)により拒絶される(商標審査ガイド Famous Name, 2 Mere Image Carriers)。

有名な人又はグループ名は、消費者が愛着のしるし(Badges of Allegiance)として購入したいと思うような物(例えば、Tシャツやマグ、スカーフ等)については、商業上の出所を示すものとして提供される。このため、商標としての機能を発揮できない特別な理由がない限りは、登録が可能である。この特別な理由とは、例えば、商標を一部のロイヤルファミリーのメンバーとした場合、既に王室ゆかりの土産物が歴史的にも長く販売されているため、そのような商品に関しては出所を示すものとはみなされない(商標審査ガイド Famous Name, 3 Badges of Allegiance)。

### (3) 歌手名等からなる商標の審査での取扱い

#### (3-1) 拒絶の可能性

英国知財庁及び出願代理人のいずれも、歌手名等からなる商標を、その歌手、演奏者又は音楽グループの内容が記録された商品又は関連する役務について出願した場合、その商品又は役務について、識別力がないことを理由として当該出願が拒絶される場合があるとしている。

拒絶となるのは、指定商品を「ポスター、写真、転写画、フィギュア」等の単なるイメージキャリアとした場合である。歌手等が有名になった場合、消費者がこれらの商品を求める理由としては、当該歌手等が表示されているためであって、商品の出所を認識しているわけではないからである。ただし、歌手等のいわゆる本業に関わる商品等(CDなど)、及び「Tシャツやマグ、スカーフ」等の応援目的のグッズや記念品として提供されるような、いわゆるファングッズといわれるものについては、登録が可能である。これは、歌手等が何等かの形でこれらの商品についてコントロール又は保

証していることを示し、出所表示として消費者が認識するためである<sup>12</sup>。

このため、有名な歌手名等を商標として出願する場合、出願人は、本人又は正当な権利を有する者である必要がある。他人により出願された場合は、不正の目的があるとして商標法第3条(6)の拒絶理由に該当する。

### (3-2) 拒絶となる指定商品又は指定役務

英国知財庁及び出願代理人のいずれも、以下の商品又は役務について出願した場合、識別力がないとして拒絶される場合があるとしている(1994年商標法第3条(1)(b)又は(c))。

- 第16類：印刷物、書画、写真、ポスター、音楽の演奏・コンサートプログラムに関するツアーブック、ステッカー及び転写紙、その他同種の商品

逆に、以下の商品又は役務については拒絶されないとしている。

- 第9類：録音・録画済みの磁気テープ、録音・録画済みのコンパクトディスク、レコード、インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル、その他同種の商品
- 第41類：録音・録画済み記憶媒体の貸与、CD等の貸与、音楽の演奏に関する情報の提供、オンラインによる音楽・音声・映像・画像・文字情報の提供、その他同種の役務

ここで、英国知財庁及び出願代理人は、いずれも重要な事例として **Linkin Park LLC's Trade Mark Application [2006] E.T.M.R. 74**<sup>13</sup>を挙げている。これは、有名な音楽グループの名前である「LINKIN PARK」を第16類のポスター等を指定して出願したところ、商標法第3条(1)(b)及び(c)に基づき、拒絶となった事例である。英国知財庁は、消費者が「Linkin Parkのポスター」を購入しようと考えるとき、Linkin Parkが写っているポスターを購入しようと考えるのであって、Linkin Parkが製造したポスターについて考えるのではない。このことは、Linkin Parkは、商品の内容を表示しているにすぎず、出所識別表示ではないと理由を述べている。

### (3-3) 歌手名等の有名性の程度による判断の変化の可能性

英国知財庁は、歌手名等が例えばデビューまで歌手名等と認識できないなど、ほとんど知られておらず、消費者がポスター等と当該歌手名と関連付けて考えることがないような場合、登録される可能性があるとしている。したがって、英国においては、歌手名等が有名となり、これをポスター等に使用すると、消費者がポスターの出所ではなく歌手等が写っていること(商品の内容)を示すにすぎないと認識するようになると拒絶となる。

<sup>12</sup> Edwards Wildman Palmer UK LLP, Colin Sawdy & Chika Ochonogor, "The famous, the unknown and the deceased", World Trademark Review October/November 2012, p. 116-117

<sup>13</sup> URL: <http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-find/t-challenge-decision-results/o03505.pdf>

出願代理人によれば、歌手名等と認識された場合は、それが有名かどうかにかかわらず、ポスター等について登録することはできないとしている。

確実に登録するには、歌手名等が一般的な名前でない限り、デビューして有名になる前になるべく早く出願し登録することが好ましい。これは、消費者が商品又は役務について、歌手名を出所としてではなく内容として認識すると判断されるようになると登録が困難となる商品(単なるイメージキャリアなど)が出てくるからである。

したがって、英国においては、ある歌手名等を登録しようとした場合、まだ消費者に知られていないような場合は、単なるイメージキャリアについても登録が可能であるが、有名となり、消費者が歌手名等として認識するようになると、もはやこれらの商品に関する識別力を失い、登録できないということになる。

有名になるほどその名前が商品の記述的表現となるというパラドックスについては、上記の **Linkin Park** 事件での判断が代表的であるが、他の事件でも同様に判示されている(エルビス・プレスリー事件<sup>14</sup>など)。

#### (3-4) 識別力の有無の判断時 出願時である。

#### (3-5) 使用により識別力を獲得した場合の登録可否

歌手名等が知られていない場合、一般的な名前である場合であっても、使用により識別力を獲得したことが証明できれば登録できる可能性がある。しかし、単なるイメージキャリアとして使用される商品については登録が困難である。

#### (3-6) 識別力以外の拒絶理由

先願権利者による相対的な理由による異議がある(1994年商標法第5条、CTM規則第8条)。

#### (4) その他

歌手名等有名であれば、ポスター等の単なるイメージキャリア以外であれば登録が可能である。どの程度有名である必要があるかの目安は、世界的に有名である、国内のテレビ番組やコマーシャル等に複数回出演している、楽曲がヒットチャートの上位にランキングされた、所定枚数以上のレコードやCD(ダウンロードを含む)の売上げがある、複数の新聞記事や雑誌に掲載されている、消費者がその歌手名等を知っている、デビューしてから長期間経過している等があるが、一概には言えない。例えば、音源としての楽曲がランキングに掲載されるほど売れている状態ではなくとも、何らかの事件があるなど、他の要素により有名となる場合も考えられるためである。

また、以下は、出願代理人からのコメントである。

---

<sup>14</sup> Elvis Presley Trade Marks [1999] RPC 567

知名度というのはケースバイケースで扱わざるを得ないとし、例えば、ある歌手がその音楽のみを介して有名である場合、30,000枚程度のシングルの上は英国のポップチャート上位40に食い込むことが可能であり、アルバムが400,000枚売れた場合はゴールド認定されるため、その歌手は有名だということになる。その他の証拠としては、プレスリリース記事、コンサートにおける入場数、ラジオにおける放送回数、ビデオ放送、アワードやその他の受賞歴、そして消費者調査が挙げられる。その歌手が他の分野でも活動を行っている場合、即ち定期的なテレビ出演、テレビ、映画又は劇における俳優業、またはその他の方法によって知名度を得た場合、これらの証拠も関連性を持つことになる。インターネットにおける結果のみでは、知名度の確立に繋がる可能性は低い。

(5) 資料(条文等)

<商標法第1条 商標>

(1) 本法において「商標」とは、視覚媒体により表現することができるすべての標識であって、ある事業の商品又はサービスを他の事業の商品又はサービスから識別することができるものをいう。

特に、商標は、語(個人の名称を含む)、図案、文字、数字又は商品若しくはその包装の形状からなることができる。

(以下略)

<商標法第3条 絶対的拒絶理由>

(1) 次のものは登録されない。

(a) 第1条(1)の要件を満たさない標識

(b) 識別性を欠いている商標

(c) 商品若しくはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、生産時期若しくは提供時期又は商品若しくはサービスのその他の特徴を表すために取引上役立つことができる標識又は表示のみからなる商標

(d) 取引上の通用語において若しくは公正なかつ確立した商慣習において常用されるようになっている標識又は表示のみからなる商標

ただし、商標がその登録出願の日前に使用された結果実質的に識別性を有している場合は、(b)、(c)又は(d)によって登録を拒絶されない。

(以下略)

<商標審査ガイド FAMOUS NAMES(有名な名前) (参考訳)>

Where a famous name is concerned (and where the reputation does not stem from

ここで、有名な名前に関する場合(及びその評価が出願に係る商品/サービスの商取引

a trade in the goods/services applied for) it is possible that, when used in relation to certain goods/services, the name may appear to the average consumer as an indication that the goods/services are about the person whose name it is rather than as an indication that the goods/services are supplied by, or under the control of, one undertaking.

The Court of Appeal decided that 'Elvis Presley' was not registrable under the 1938 Act for memorabilia products in Class 3: see [1997] RPC 543.

In the case of *Arsenal v Reed* [2002] EWHC 2695(Ch), Laddie J. held that the trade mark ARSENAL was validly registered under the 1994 Act, even though it could and had been used by others in a non-trade mark sense. He concluded that this did not automatically make the trade mark ARSENAL non-distinctive for scarves etc.

Although Arsenal is the name of a famous football club rather than the name of an individual or group, a similar point arises: namely, whether the name of a person or organisation which others wish to use in order to demonstrate their support/allegiance should be registrable as a trade mark for relevant goods. The decision in the ARSENAL case indicates that such protection should not be automatically refused or invalidated in these circumstances.

Accordingly, the correct approach appears to be to consider whether the famous name put forward for registration is so

から生じるものではない場合)。ある種の商品/サービスに関連して使われると、その名前は平均的な消費者にとって、商品/サービスを提供する又は管理する商取引を行う者の表示というよりは、そこにある名前の人物についての商品/サービスであることを表しているように見える可能性はある。

控訴院は、第3類の記念品について、1938年法に基づき、「Elvis Presley」の登録はできないことを決定した：[1997] RPC 543を参照のこと。

*Arsenal v Reed* 事件 [2002] EWHC 2695(Ch)の場合、商標「ARSENAL」は商標ではないような感覚で他者が使用でき又は他者により使用されてきたものの、1994年法に基づいて正当に登録されたものである、とLaddie J.は見解を示した。彼は、このことは、商標「ARSENAL」が自動的にスカーフ等に対して識別力を失ったとするものではない、と締めくくった。

Arsenal(アーセナル)は、個人やグループの名前よりはやや有名なフットボールクラブの名前であり、同様な点が浮上する。すなわち、他者がその支持/愛着心を表すために使用したいと思う個人又は組織の名前は、その関連する商品の商標として登録可能であるべきか否かという点である。ARSENAL事件における判決は、そのような保護はこれらの状況によって自動的に拒絶又は無効にするべきではないことを示している。

したがって、登録のために提出する有名な名前は、商品/サービスの主題の表現以上のものがあると消費者に受け取られない



descriptive in relation to the goods/services for which registration is sought that it could not be perceived by consumers as anything more than a description of the subject matter of the goods/services. The following paragraphs are directed at the main areas of uncertainty.

### 1 Media

The names of famous persons or groups may serve as trade marks for printed publications, recorded sounds, films, videos, TV programs, musical or live performances etc as use of the mark on such goods or services would be likely to imply some form of control of, or guarantee from, the holder. Consequently, there will not usually be an objection to the registration of a famous name for these goods.

### 2 Mere Image Carriers

The name of a famous person or group is likely to be perceived as merely descriptive of the subject matter of posters, photographs, transfers and figurines. Names of famous persons or groups are therefore unlikely to be accepted by consumers as trade marks for these goods because they will usually be seen as mere descriptions of the subject matter of the product. Objections will arise under section 3(1)(b) & (c) of the Act.

### 3 Badges of Allegiance

The name of a famous person or group may serve to identify the trade source of badges of allegiance (including T-shirts,

か、登録を求める商品/サービスに関連して、極めて記述的であるかどうかを考えると、正しいアプローチが見えてくる。次の段落に、不明確な分野の主なものを示す。

### 1 メディア

有名人又は有名グループの名前は、出版物、音楽録音物、フィルム、ビデオ、テレビ番組、ミュージカル又はライブパフォーマンスなどの商標としての役目を果たすことができる。そのような商品又はサービスの標章を使用することで、保有者はそれによる何らかの形の管理又は保証を暗に示すことができる可能性が高いからである。そのため、これらの商品に対する有名な名前の登録は、通常は拒絶の対象にはならない。

### 2 単なるイメージキャリア

有名人又は有名グループの名前は、単に、ポスター、写真、転写物及びフィギュアの主題を記述的に表現したものと受け取られる可能性が高い。そのため、有名人又は有名グループの名前は、消費者にこれらの商品の商標としては受け入れられにくい。それらは通常単なる製品の主題を記述するものとしてみられているからである。拒絶は、商標法の第3条(1)(b)及び(c)に基づいて生じるであろう。

### 3 愛着のしるし

有名人又は有名グループの名前は、たとえ他の業者が非公式な製品を製造している可能性は否定できないとしても、商取引の

<p>mugs, scarves etc) even if the possibility of other traders producing unofficial merchandise cannot be ruled out. Consequently, such marks will normally be accepted for such goods unless there is a particular reason to believe that the mark in question cannot fulfil the function of a trade mark, for example, the names of some members of the Royal Family may be incapable of performing a trade mark function for such goods because of the widespread historical trade in Royal souvenirs.</p> <p>(以下略)</p>	<p>出所を特定する愛着のしるし(Tシャツ, マグカップ, スカーフ等を含む)として供されるであろう。そのため, そのような商品のそのような標章は, 問題の標章が商標としての機能を満たすことができないと確信できる特別な理由がない限り, 通常は受諾される。だが例えば, 一部のロイヤルファミリーのメンバーの名前は, 王室土産物としての広範囲にわたる歴史的な商取引のせいで, そのような商品に対しては商標の機能を果たすことができないであろう。</p> <p>(以下略)</p>
--	--

## 1. 4 ドイツ

歌手名等からなる商標をその歌手又は音楽グループ等の演奏(実演内容)が記録された商品又は役務について出願した場合、その歌手名等からなる商標は、「識別性のない商標」であるとして商標法<sup>15</sup>第8条第2項第1号により拒絶される場合がある。

### (1) 識別力に関する商標法上の規定について

歌手名等について商標法上で特に明記した規定はない。したがって、商標法第3条や第8条の一般的規定から解釈論として導かれる。

商標法第3条第1項において、「如何なる標識も、特に個人名を含む語、図案、文字、数字、音響標識、商品若しくはその包装その他梱包の形状を含む立体形状、色彩及び色彩の組合せを含むものであって、ある事業に係る商品又はサービスを他の事業に係る商品又はサービスから識別することができるものは、商標として保護することができる。」と規定されている。その上で、商標法第8条第2項において、登録できない商標が挙げられている。商標法第8条第2項では、識別力のない商標と共に公益に関する拒絶理由も記載されている。このうち、識別力に関する規定は、商標法第8条第2項第1号から同項第3号)である。すなわち、(1)「商品又はサービスについての識別性を有していない商標」、(2)「商品若しくはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、生産若しくは提供の時期又はその他の特徴を示すために取引上使用されることがある標識又は表示のみをもって構成された商標」、(3)「指定する商品又はサービスについて、通用語において又は誠実なかつ確立した商慣習において常用されるようになっている標識又は表示のみをもって構成された商標」である(商標法第8条第2項第1号及び第2号、絶対的拒絶理由)。

なお、「登録に関する決定がなされる前に使用されていたことの結果として、商標の出願に係る商品又はサービスについてその商標自体が識別標識として関係取引業界において確立している場合は、第2項第1号、第2号及び第3号の規定は適用しない」(商標法第8条第3項)とあり、識別力のない商標であっても、使用により識別力を獲得していれば登録は可能である。

### (2) 歌手名等からなる商標についての審査基準上の取扱い

歌手名等に関する記載は見当たらない。なお、識別力に関しては、商標審査マニュアルの第5章に記載されている。

### (3) 歌手名等からなる商標の審査での取扱い

#### (3-1) 拒絶の可能性

ドイツ特許商標庁(以下、DPMA とする)及び出願代理人のいずれも、歌手名等からなる商標をその歌手、演奏者又は音楽グループの内容が記録された商品又は関連する

<sup>15</sup> 特許庁 HP 外国知的財産権制度情報 ドイツ 商標法 日本語訳, URL: [http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=shiryous\\_sonota/fips/mokuji.htm](http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=shiryous_sonota/fips/mokuji.htm), 2014年1月20日検索, 以下同じ

役務について出願した場合、識別力がないことを理由に拒絶される場合があるとしている(商標法第8条第2項第1号)。

なお、歌手名等が有名でない場合又は登録時までに使用により識別力を獲得している場合は、上記の商品についても登録が可能である。詳細は後述する。

歌手名等に限らず、著名人の名前は、商品等の特徴と共に、彼らの作品そのものをも示すため、商品又は役務との関連で商業上の出所を示す標識とは認識されない可能性があるとされている。特に、ある個人の名前が、その個人本人又はその個人の作品を表すタイトルとして関係取引業界で用いられている場合、その名前は識別力を欠く。

### (3-2) 拒絶となる指定商品又は指定役務

DPMA 及び出願代理人のいずれも、以下の商品又は役務について出願した場合、識別力がないとして拒絶される場合があるとしている。

- 第9類：録音・録画済みの磁気テープ、録音・録画済みのコンパクトディスク、レコード、インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル、その他同種の商品
- 第16類：印刷物、書画、写真、ポスター、音楽の演奏・コンサートプログラムに関するツアーブック、ステッカー及び転写紙、その他同種の商品
- 第41類：録音・録画済み記憶媒体の貸与、CD等の貸与、音楽の演奏に関する情報の提供、オンラインによる音楽・音声・映像・画像・文字情報の提供、その他同種の役務

その他、拒絶となる可能性のあるものとして、DPMA は、「書籍の出版、オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないもの)、電子書籍又は電子雑誌のオンラインによる出版(印刷物と密接に機能的に関連するかによる)、(TV 又はラジオ)エンターテインメントの提供、映画制作、音楽のプレゼンテーション、音楽制作、音楽劇の制作、文化的な目的のための展示会の組織、コンサートの開催」を挙げている。

### (3-3) 歌手名等の有名性の程度による判断の変化の可能性

DPMA 及び出願代理人のいずれも、歌手名等が有名でない場合、登録となりやすいとしている。これは、無名の人の名前は、出所を表すものとして望ましいという理解がされており、歌手名等が有名でない場合は、その名称が対象とする商品の題名としては認識されないと考えられるためである。ただし、音楽グループ名について、例えば「パリ」のように、対応する商品又は役務の内容を示しているような場合は、拒絶となる。

このため、ドイツでは有名となる前に商標登録を行うべきであると出願代理人はアドバイスをしている。DPMA は、この有名であるか否かの判断として、調査対象となった消費者の過半数(50%超)が当該歌手を知っている場合、その出願は拒絶されると

している。ただし、この数字は絶対的なものではなく、審査官がインターネットでの調査や、CDの売上高、市場での活動年数、宣伝費などを参考にして、過半数の消費者に浸透していると推察されればよいとしている。

もし、歌手名等が有名である場合は、商標法第8条第3項に基づき、使用により識別力を獲得していることを証明できれば登録が可能である。

#### (3-4) 識別力の有無の判断時

出願代理人によると、識別力は、出願日に既に獲得している必要があるとし、さらに、登録を決定する日においてその識別力が保持されていることが必要である。

#### (3-5) 使用により識別力を獲得した場合の登録可否

歌手名等からなる商標は、商標法上、商品又は役務との関係で記述的な商標にあたるため、出願時において識別標識として関係取引業界において確立している場合は登録が可能である(商標法第8条第3項)。ただし、歌手名として有名となり、関連取引業界で当該歌手名がその作品を表すものとして使用されている場合は、識別力がないとされる。

#### (3-6) 識別力以外の拒絶理由

出願代理人は、識別力以外の拒絶理由として、いわゆる記述的な商標(商標法第8条第2項第2号)、品質又は原産地表示について公衆を欺く商標(商標法第8条第2項第8号)、悪意による商標(商標法第8条第2項第10号))に該当する場合があるとしている。

なお、第三者により歌手名等からなる商標が出願され、登録となった場合は、無効審判(商標法第51条)の請求により登録を取り消すことができる(商標法第11条又は13条)。なお、商標法第11条は、所有者の許諾を得ないで代理人等により無断で登録された場合であり、商標法第13条は、登録商標の優先順位の日より前に取得された他の権利に基づいて取消を請求できる旨を定めている。商標法第13条の「他の権利」には、名称に関する権利や個人の肖像権が含まれる(商標法第13条第2項第1号及び第2号)。

#### (4) 資料(条文等)

##### <商標法第3条 商標として保護することができる標識>

[1] 如何なる標識も、特に個人名を含む語、図案、文字、数字、音響標識、商品若しくはその包装その他梱包の形状を含む立体形状、色彩及び色彩の組合せを含むものであって、ある事業に係る商品又はサービスを他の事業に係る商品又はサービスから識別することができるものは、商標として保護することができる。

##### <商標法第8条 絶対的拒絶理由>

[1] 第3条に規定する商標として保護を受けることのできる標識であっても、視覚

により認識できるように表現することができないものは、登録されないものとする。

[2] 次の商標は登録されないものとする。

- (1) 商品又はサービスについての識別性を有していない商標
- (2) 商品若しくはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、生産若しくは提供の時期又はその他の特徴を示すために取引上使用されることがある標識又は表示のみをもって構成された商標
- (3) 指定する商品又はサービスについて、通用語において又は誠実なかつ確立した商慣習において常用されるようになっている標識又は表示のみをもって構成された商標
- (4) 特に、商品若しくはサービスの種類、品質又は原産地について、公衆を欺くようなものである商標
- (5) 公の秩序又は一般に容認された道徳原理に反する商標
- (6) 国の紋章、旗章、若しくはその他の記章、又は国内の地方、地域団体若しくはその他の共同体的団体の紋章を含む商標
- (7) 連邦法律官報(Bundesgesetzblatt)における連邦法務省の告示により商標として有効に登録することができない監督用及び証明用の公の標識及び印章を含む商標
- (8) 連邦法律官報における連邦法務省の告示により商標として有効に登録することができない国際政府間機関の紋章、旗章若しくはその他の標識、印章又は表示を含む商標
- (9) 公益に関するその他の規定によりその使用を禁止し得ることが明白である商標
- (10) 悪意により出願された商標

[3] 登録に関する決定がなされる前に使用されていたことの結果として、商標の出願に係る商品又はサービスについてその商標自体が識別標識として関係取引業界において確立している場合は、[2](1)、(2)及び(3)の規定は適用しない。

### <商標審査基準 5.1 商標性(参考仮訳)>

商標法第3条1項によると、ある事業に係る商品又はサービスを他の事業に係る商品又はサービスから識別することができるすべての標識は商標であり得る。商標法第3条1項に基づく標識の商標性は、抽象的に審査する。すなわち、指定された商品又はサービスとは無関係に審査する。この種の標識が、ある事業の商品/サービスを識別する能力を有しているか否かという点のみが重要である。考え得るいかなる観点からも出所表示を推論することができない場合のみ、識別性は否定される。

## 1. 5 中国

中国においては、商標法上、人物名についての登録を禁止する規定はない。したがって、公序良俗の観点(商標法第 10 条第 1 項(8))及び他人が出願より先に有する既得権を害する場合(商標法第 31 条(改正後は第 32 条))以外は、歌手名等についても、出願人が本人又は第三者等に関係なく登録は可能である(ただし、第三者が無断で登録した場合は取消の対象となる)。

なお、中国では 2013 年 8 月 30 日に第三次商標法改正が行われ(2014 年 5 月 1 日施行)、条文番号の変更を伴う大幅改正が行われた。このため、以下では改正前の第二次中国商標法を「現行商標法」と表記し、改正後の新法を「第三次商標法」と表記する。条文について特に併記していない場合は、改正の対象ではない。

### (1) 識別力に関する商標法上の規定について

調査した範囲では、商標法上(第三次改正商標法を含む)及び商標実施条例上、歌手名等について特に明記した規定はなかった。

識別力に関する条文としては、商標法 9 条、同法第 11 条が挙げられるが、人名についてはこれらの規定の解釈から識別力がないと判断されない。ただし、人名等からなる商標が出願された場合、「社会主義道徳風習を害し、又はその他の有害な影響を及ぼすもの」(現行商標法第 10 条第 1 項(8))に該当する場合、拒絶の対象となる。

加えて、現行商標法第 31 条(第三次商標法第 32 条)において、「商標登録の出願は、他の者の先の権利を害してはならず、他の者の既に使用している一定の影響力のある商標を不正な手段で先に登録することもしてはならない。」と規定されており「他者の先の権利」には氏名権が含まれる。例えば、許諾を得ずに第三者が有名人の氏名を用いて出願をした場合、登録は可能であるが、正当な権利者から異議又は無効審判が適された場合、取消の対象となる(商標審理基準<sup>16</sup>第三 5.1)。

すなわち、審査時においては、出願人が本人であろうと、第三者であろうと「社会主義道徳風習を害するもの」に該当しなければ登録は可能であるが、第三者が無断で出願した場合は、登録後の請求により取消の対象となる。

### (2) 歌手名等からなる商標についての審査基準上の取扱い

調査した範囲では、商標審査基準<sup>17</sup>及び商標審理基準において、特に歌手名等に関する記載は見当たらなかった。識別力に関するものではないが、人名に関する規定として以下参考として記載する。

登録できない人名としては、「国家、地域又は政治的国際組織の指導者の名前と

<sup>16</sup> 中国商標審理基準(JETRO 仮訳) URL: <http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20051231-1.pdf>, 2013 年 1 月 9 日検索, 以下同じ

<sup>17</sup> 中国商標審査基準(JETRO 仮訳) JETRO HP, URL : <http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20051231.pdf>, 2013 年 1 月 9 日検索, 以下同じ

同一又は類似するもの」(商標審査基準第一部分 十(二)1), 「テロ組織, 邪教組織, 暴力団の名称又はそのリーダーの名前と同一若しくは類似するもの」(商標審査基準第一部分 十(二)4), 及び「宗教の教派, 経書, 用語, 式典, 習俗及び宗教人士の呼称, イメージ」(商標審査基準第一部分 十(四)(3))が挙げられている。したがって, これらに該当しない人名については, 登録が可能である。

なお, 現行商標法第 31 条(第三次商標法第 32 条)に関連して, 商標審理基準第三 1 に「他人の既存の権利」に関する記載がある。この基準に基づいて判断がなされる場面は, 「商標異議, 異議再審及び紛争事案に審理において既存の権利の保護が問題となるとき」であるので, 登録後に, 当該登録の取り消しを請求するときとなる。

- (a) 「他人の既存の権利」とは, 「係争商標の登録出願日前に取得されたその他の権利を指し, 商号権, 著作権, 意匠特許権, 氏名権, 肖像権等が含まれる。」とある(商標審理基準第三 1)。
- (b) 「氏名権」に関しての「他人の既存の権利」に損害をもたらす場合とは, 存命中の有名人の本名, 筆名(ペンネーム), 芸名, 別名について, 当該有名人の許諾なくこれらの名前について商標登録することをいう(商標審理基準第三 5.1~5.5)。
- (c) 氏名を用いて商標登録を出願し, 公序良俗を損ない, 又はその他の良くない影響がある場合には, 「商標法」第十条第 1 項第 8 号の規定により審査を行う(商標審理基準第三 5.6)。

### (3) 歌手名等からなる商標の審査での取扱い

#### (3-1) 拒絶の可能性

中国商標局及び出願代理人のいずれも, 歌手名等からなる商標は, 識別力を有すると考えられており, 出願人が本人であるか第三者であるかにかかわらず, 音楽関連商品を指定したとしても登録が可能であるとしている。このため, 商標法第 11 条(識別力)にはどの号にも該当しない。また, 審査時においては, 氏名権や著作権等の先に成立した権利に関しての審査は行われぬ。このため, たとえ第三者が無断で歌手名等を出願したとしても登録が可能である。第三者により登録された場合は, その後無効審判等で取り消すことができるだけである。

#### (3-2) 拒絶となる指定商品又は指定役務

中国商標局及び出願代理人のいずれも, 上記のように, 歌手名等からなる商標は, 識別力がないことを理由として拒絶とはならないため, 拒絶となる指定商品又は指定役務もないとしている。

#### (3-3) 歌手名等の有名性の程度による判断の変化の可能性

中国商標局及び出願代理人のいずれも, 上記のように, 歌手名等からなる商標は, 識別力がないことを理由として拒絶とはならないため, 有名であるか否かにかかわらず登録となるとしている。



### (3-4) 識別力の有無の判断時

使用により識別力を獲得した(顕著な特徴が備わった)か否かを判断するときは、「審理時点における事実状態」が基準となる(商標審理基準<sup>18</sup>第八 6)。

### (3-5) 使用により識別力を獲得した場合の登録可否

中国商標局及び出願代理人のいずれも、上記のように、歌手名等からなる商標は拒絶とはならないとされており、他人の既得権を害しない又は公序良俗に反しない限りは登録が可能である。

### (3-6) 識別力以外の拒絶理由

中国商標局及び出願代理人のいずれも、現行商標法第 10 条第 1 項(8)及び同法第 31 条(第三次商標法第 32 条)を挙げている。これらの条文及びこれらの条文に関する審査基準等については上記 1.5(1)及び 1.5(2)を参照。

ここで、中国商標局は、「刀美兰」という中国で有名な白族の舞踏家の名前について「ラジオ及びテレビ番組の制作」の役務を指定してされた出願が、商標法第 10 条第 1 項(8)の「有害な影響」を与えると判断され、拒絶となった事例を挙げている。

また、出願代理人は、「張学友」という香港の有名な歌手の名前について、第 9 類「ビデオテープ」について出願について異議がなされ、商標法第 10 条第 1 項(8)に基づき、登録が無効となった事例を挙げている。

## (4) 資料(条文等)

### <現行商標法第 10 条>

次に掲げる標識を商標として使用してはならない。

(中略)

(8) 社会主義道德風習を害し、又はその他の有害な影響を及ぼすもの

### <現行商標法第 11 条>

以下に掲げる標章は、商標として登録することができない。

(一) その商品の単なる普通名称、図形、型番にすぎないもの。

(二) 商品の品質、主要原材料、効能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直接表示するにすぎないもの。

(三) その他の識別力を欠くもの。

前項に掲げる標章が、使用により識別力を有し、かつ容易に識別可能なものとなった場合には、商標として登録することができる。

---

<sup>18</sup> 中国商標審理基準(JETRO 仮訳), URL: <http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20051231-1.pdf>, 2013 年 1 月 9 日検索, 以下同じ

### <第三次商標法第 32 条>

商標登録の出願は、他人が現有する先行権利を侵害してはならない。他人が先に使用している一定の影響のある商標を不正な手段で登録してはならない。

### <商標審査基準第一部分 十>(図は省略)

十、社会主義の道徳、風習を害し、又はその他公序良俗に反するもの

この項にいう社会主義の道徳、風習は、わが国の人々の共通の生活及び行動の規準、規範及びある時期において一般に認められる良好な風習と習慣のことを言う。その他公序良俗に反するものは商標の文字、図形又はその他の要素がわが国の政治、経済、文化、宗教、民族などの公共利益や公共秩序にもたらす消極的、マイナスの影響で、この影響の判断には商標の内容とその指定商品を総合的に考慮するべきだ。

(一) 社会主義の道徳、風習を害するもの。

(二) 政治的に悪い影響のあるもの。

1. 国家、地域又は政治的国際組織の指導者の名前と同一又は類似するもの。
2. 国の主権、尊厳、イメージを害するもの。
3. 政治的意味を有する数字などによるもの。
4. テロ組織、邪教組織、暴力団の名称又はそのリーダーの名前と同一若しくは類似するもの。

(三) 民族の尊厳や感情を害するもの。

(四) 宗教信仰、宗教感情又は民間の信仰を害するもの。

この基準にいう宗教は、仏教、道教、イスラム教、キリスト教、カトリック教及びこれらの宗教の各教派を含む。この基準にいう民間の信仰は主に媽祖など民間の信仰をいう。登録出願する商標が次の各号のいずれに該当する場合は、宗教信仰、宗教感情又は民間の進行を害するものと判定され、登録を受けることができない。

次の各号の一に該当する商標は、宗教信仰、宗教感情又は民間の信仰を害するものと判定される。

- (1) 宗教又は民間の進行による偶像の名称、図形又はその組合せ。
- (2) 宗教の活動地点、場所の名称、図形又はその組合せ。
- (3) 宗教の教派、経書、用語、式典、習俗及び宗教人士の称呼、イメージ。

### <商標審理基準 三 他人の既存の権利の侵害の審理基準>

#### 1 はじめに

登録を出願する商標は、既存性（中国語は「在先性」）を有するものでなければならない。ここでいう既存性とは、登録を出願する商標が、他人が先に出願し、又は登録した商標と競合してはならず、また、他人が先に取得したその他の合法的権利と競合してはならないことをいう。既存の商標権の保護については、「商標法」の他の条項に規定があるため、本条に定める既存の権利とは、係争商標の登録出願日前に取得されたその他の権利を指し、商号権、著作権、意匠特許権、氏名権、肖像権等が含まれる。

商標異議、異議再審及び紛争事案の審理において、既存の権利の保護が問題となる

ときは、本基準を原則として個々の事案の判定を行う。

## 5 氏名権

5.1 許諾を経ないで、他人の氏名の商標登録を出願し、他人の氏名権に損害をもたらす、又は損害をもたらすおそれがあるときは、係争商標を登録せず、又は取り消す。

### 5.2 適用の条件

- (1) 係争商標と他人の氏名とが同一であること
- (2) 係争商標の登録が他人の氏名権に損害をもたらす、又は損害をもたらすおそれがあること

5.3 他人の氏名には、本名、筆名（ペンネーム）、芸名、別名等が含まれる。

「他人」とは、存命中の自然人をいう。

「同一」とは、他人の氏名と完全に同一の文字を使用し、又は他人の氏名の翻訳であって、社会公衆の認識上、当該氏名権者を指すことをいう。

5.4 係争商標が他人の氏名権を侵害するかを認定するときは、氏名権者の社会公衆の間における認知度を考慮しなければならない。

5.5 係争商標の登録出願者は、その主張する氏名権者の許諾を経たという事実について挙証責任を負う。

許諾を経ないで有名人（原文は「公衆人物」）の氏名を用いて商標登録を出願し、又は他人の氏名であることを明らかに知りながら、他人の利益を侵害する目的で商標登録を出願した場合には、他人の氏名権に対する侵害と認定する。

係争商標の登録出願日の前に氏名権者が許諾を撤回した場合、氏名権者が使用を許諾した商品/サービスの範囲を逸脱して商標登録を出願した場合、並びに氏名権者が明確に許諾していない使用商品/サービスについて商標登録を出願した場合には、許諾を経ていないものとみなす。

5.6 氏名を用いて商標登録を出願し、公序良俗を損ない、又はその他の良くない影響がある場合には、「商標法」第10条第1項第8号の規定により審査を行う。

## 1. 6 韓国

韓国では、歌手名等は基本的に識別力があるものととらえられており、本人又は正当な権利を有する者が歌手名等を商標として出願した場合、基本的には登録となる。

### (1) 識別力に関する商標法上の規定について

歌手名等について特に明記した商標法上の規定はない。そこで、歌手名等の登録の可否は商標法第2条や第6条及び第7条等の規定<sup>19</sup>から解釈論として導かれる。まず、商標法第2条第1項第1号において、『商標』とは、商品を生産・加工又は販売することを業として営為する者が自己の業務に関連した商品を他人の商品と識別されるようにするために使用する次の各目のいずれか1つに該当するもの(以下、『標章』という。)をいう」と商標が定義されている。また、商標法第2条第1項第2号において、『サービス標』とは、サービス業を営為する者が自己のサービス業を他人のサービス業と識別されるようにするために使用する標章をいう」と定義されている。

その上で、登録できない商標として識別力のない商標が挙げられている(商標法第6条)。商標法第6条における識別力のない商標とは、(a)その商品の普通名称を普通に表示する方法で表示した標章のみからなる商標(同項第1号)、(b)その商品に対して慣用する商標(同項第2号)、(c)その商品に産地・品質・原材料・効能・用途・数量・形状(包装の形状を含む。)・価格・生産方法・加工方法・使用方法又は時期を普通に表示する方法で表示した標章のみからなる商標(同項第3号)、(d)顕著な地理的名称・その略語又は地図のみからなる商標(同項第4号)、(e)ありふれた姓又は名称を普通に表示する方法で表示した標章のみからなる商標(同項第5号)、(f)簡単でありふれた標章のみからなる商標(同項第6号)、(g)第1号乃至第6号以外に需要者が誰の業務に関連した商品を表示するのかを識別することができない商標(同項第7号)である。

ただし、上記(c)から(f)に該当する商標であっても、使用により出所表示として認識することができるようになったものは登録が可能である(商標法第6条第2項)。

### (2) 歌手名等からなる商標についての審査基準上の取扱い

歌手名等について特に明記された箇所はない。記述的商標に関しては、商標審査基準<sup>20</sup> 第8条(性質表示商標)に記載されている。ここでは、商標が商品の産地表示、品質表示、原材料表示、用途表示、数量表示、形状表示、価格表示又は生産方法・加工方法・使用方法の表示に該当し、「普通に表示する方法で表示した標章のみ」に該当

<sup>19</sup> 商標法(日本語訳)、特許庁 HP 及び JETRO Seoul 知的財産チーム HP からのリンクより、崔達龍国際特許法律事務所 HP 内 URL : <http://www.choipat.com/menu31.php?id=26&category=0&keyword=>, 2014年1月13日検索, 以下同じ

<sup>20</sup> 商標審査基準(日本語訳)、特許庁 HP 及び JETRO Seoul 知的財産チーム HP 内、法令、「審査基準など」のページ内 URL : [http://www.jetro-ipr.or.kr/lawJudge\\_list.asp](http://www.jetro-ipr.or.kr/lawJudge_list.asp), 2014年1月13日検索, 以下同じ

<sup>21</sup> 商標審査基準(2013年12月31日改訂, 2014年1月3日公開), URL: [http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.ip\\_info.amend\\_lat.BoardApp&board\\_id=amend\\_lat&cp=1&pg=1&npp=10&catmenu=m02\\_02\\_05&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=13159&gubun=](http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.ip_info.amend_lat.BoardApp&board_id=amend_lat&cp=1&pg=1&npp=10&catmenu=m02_02_05&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=13159&gubun=), 2014年2月3日検索, 以下同じ

する場合、拒絶となる。

また、歌手名等からなる商標が「ありふれた姓又は名称」に該当し、普通に使用する方法で表示した標章のみからなる商標に該当する場合(商標法第1項第5号)、審査基準第10条が該当する。「ありふれた姓又は名称」とは、「現実に多数が存在する、又は観念上多数が存在するものと認識されている自然人の姓又は法人、団体、商号であることを表示する名称等という」と定義されている(商標審査基準第10条3)。

また、ありふれた姓又は名称であるか否かの判断は、電話帳又は人名録等に相当数あるか否かを参考とし、特定人に独占させたときに取引上の混乱をもたらすおそれがあるか、又は同じ性や名称を持つ者に不測の損害を与えるおそれがあると認定されるか否かが基準とされる(商標審査基準第10条解釈参考資料2)。

なお、正当な権原のない第三者が、有名な歌手名等を商標として出願した場合は、商標法第7条第1項第7号の商品の品質誤認又は需要者を欺瞞するおそれがある商標に該当し、拒絶理由が通知される(商標審査基準第25条13及び14(2013年12月30日新設))。

### (3) 歌手名等からなる商標の審査での取扱い

#### (3-1) 拒絶の可能性

韓国知的財産庁(以下、KIPOと表記する)及び出願代理人は、歌手名等からなる商標を、いわゆる音楽関連商品等を指定して出願した場合、その出願人が歌手本人又は許諾を得るなどした登録に関して正当な権利を有する者である場合、基本的には登録が可能であるとしている<sup>22</sup>。

また、グループ名などが商品の説明として認識される場合であっても、当該名称が使用により識別力を獲得している場合には、登録を受けることができる(商標法第6条第2項)。

なお、本人又は正当な権利を有する者が出願した場合であっても、その名称が流行語のように多数の第三者に既に使用されており、他の需要者が誰の業務に係る商品を表示するかを識別することができないものについては拒絶となる(商標法第6条第1項第7号、商標審査基準第12条5(旧4項、新たな4が新設されたため5に移動))としている。

他方、許諾を受けていない第三者が有名な歌手名等からなる商標を出願した場合は、商品の出所混同や品質の誤認を引き起こすおそれがあるとして、商標法第7条第1項第11号に該当し、拒絶となる(商標審査基準第25条13)。

<sup>22</sup> なお、KIPOは、この点について、識別力に関しては一般的な商標と同様の基準を適用して審査すべきとの考えを持っているが、運用上、本人又は正当な権利者による出願であれば基本的に登録とする運用をしていると述べている。

主な登録例としては以下のとおりである。

(a) 商標：**CHRISTINA AGUILERA**

指定商品等：第9類「CD類」他，第41類「ライブショー」他

(b) 商標：**MICHAEL JACKSON**

指定商品等：第9類「CD類」他，第41類「マルチメディアの劇場パフォーマンスの提供」他

(3-2) 拒絶となる指定商品又は指定役務

KIPO は、以下の商品又は役務について出願した場合、識別力がないとして拒絶される場合があるとしている。ただし、拒絶される場合に該当するのは、上記のように正当な権利を有していない第三者による出願の場合である。

- 第9類：「録音・録画済みの磁気テープ，録音・録画済みのコンパクトディスク，レコード，インターネットを利用して受信し，及び保存することができる音楽ファイル，その他同種の商品
- 第16類：印刷物，書画，写真，ポスター，音楽の演奏・コンサートプログラムに関するツアーブック，ステッカー及び転写紙，その他同種の商品
- 第41類：録音・録画済み記憶媒体の貸与，CD等の貸与，音楽の演奏に関する情報の提供，オンラインによる音楽・音声・映像・画像・文字情報の提供，その他同種の役務

歌手名等からなる商標が拒絶された例として「Music Land」がある。

(3-3) 歌手名等の有名性の程度による判断の変化の可能性

KIPO は、歌手名等が一般需要者に知られていない(歌手名等として認識できない)場合は、グループ名などが商品の説明として認識されない限り、CD等の音楽関連商品や役務について出願しても登録は可能であるとしている。しかし、出願時に既に広く知られており、かつ正当な権利を有さない第三者が出願した場合は、登録することはできない。登録ができるのは、本人又は正当な権利を有する者が出願した場合、セカンドリミーンングが生じていなくても登録が可能となる。

なお、「正当な権利を有する者」は、契約によって正当な権利を有する所属事務所が挙げられる。また、有名であるか否かについては、一般需要者の認識レベルを基準に判断される。すなわち、アルバム販売量，放送活動経歴などの有名性を判断する具体的な数値などの基準があるわけではなく、一般需要者の観点から、審査官の判断による。

(3-4) 識別力の有無の判断時

出願時から出願商標を使用していることが必要であるが、登録査定又は審決時までには識別力を具えていれば登録となる(商標法第6条第2項)。

### (3-5) 使用により識別力を獲得した場合の登録可否

歌手名等からなる商標の場合、当該歌手名等が既に有名であり、かつ本人が出願していれば基本的に登録とする運用となっている。この場合、使用態様も参照される。なお、KIPOによると歌手名等に関して商標法第6条第2項を適用して登録となった例はない。

### (3-6) 識別力以外の拒絶理由

KIPO 及び出願代理人のいずれも、商標法第7条1項6号「著名な他人の姓名・名称又は商号・肖像・書名・印章・雅号・芸名・筆名若しくはこれら略称を含む商標は商標登録を受けることができない。(ただし、その他人の承諾を得ているものを除く。)」を挙げている。これは日本の商標法第4条1項8号と同旨である。

加えて、出願代理人は、商標法第7条第1項第7号(先願先登録)、及び商標法第7条第1項第9号(出所の混同の可能性)を挙げている。

拒絶された例としては商標「2NE1」がある。この商標は、韓国のアイドルグループの名称であり、第三者によってなされたものである。特許裁判所は、この出願を当該グループの人権を害するおそれがあるとして商標法第7条第1項第6号に基づき拒絶した(2011Heo11118)。

## (4) 資料(条文等)

### <商標法(2013.04.05 法律第11747号)第2条 定義>

①本法で使用する用語の意味は、次のとおりである。<改正 1995.12.29, 1997.8.22>

1. “商標”とは、商品を生産・加工又は販売することを業として営為する者が自己の業務に関連した商品を他人の商品と識別されるようにするために使用する次の各目のいずれか1つに該当するもの(以下、“標章”という。)をいう。<改正 2007.01.03>

ア. 記号・文字・図形、立体的形状又はこれらを結合するかこれらに色彩を結合したもの

イ. 異なるものと結合しない色彩又は色彩の組合、ホログラム、動作又はその他に視覚的に認識することができるもの

ウ. 音・におい等視覚的に認識することができないもののうち、記号・文字・図形又はその他の視覚的な方法で写實的に表現したもの

2. “サービス標”とは、サービス業を営為する者が自己のサービス業を他人のサービス業と識別されるようにするために使用する標章をいう。

(以下略)

### <商標法第6条 商標登録の要件>

①次の各号の1に該当する商標を除いては、商標登録を受けることができる。<改正 1997.8.22>

1. その商品の普通名称を普通に使用する方法で表示した標章のみからなる商標
  2. その商品に対して慣用する商標
  3. その商品に産地・品質・原材料・効能・用途・数量・形状(包装の形状を含む。)・価格・生産方法・加工方法・使用方法又は時期を普通に使用する方法で表示した標章のみからなる商標
  4. 顕著な地理的名称・その略語又は地図のみからなる商標
  5. ありふれた姓又は名称を普通に使用する方法で表示した標章のみからなる商標
  6. 簡単でありふれた標章のみからなる商標
  7. 第1号乃至第6号以外に需要者が誰の業務に関連した商品を表示するのかを識別することができない商標
- ② 第1項第3号乃至第6号に該当する商標であっても、第9条の規定による商標登録出願前に商標を使用した結果、需要者間にその商標が誰の業務に関連した商品を表示するのかが顕著に認識されているものは、その商標を使用した商品を指定商品(第10条第1項又は第47条第2項第3号の規定によって指定した商品又は追加で指定した商品をいう。以下同じ。)として商標登録を受けることができる。<改正2001.2.3>
- ③ 第1項第3号(産地に限る)または第4号の規定に該当する標章であっても、その標章が特定商品に対する地理的表示である場合には、その地理的表示を使用した商品を指定商品として地理的表示団体標章登録を受けることができる。<新設2004.12.31>

#### <商標審査基準 第8条(性質表示商標)(参考仮訳)>

- ① 法第6条第1項第3号(以下「本号」という)は、商標の外観・称呼・観念を総合的に考慮して、その商品の需要者や取引者が産地、品質、原材料等、本号で規定されている商品の性質を直感することができ、商品の出所表示として認識されることがないか、特定の人に独占させる場合、当業界の競争を制限するおそれがある場合に適用する。ただし、単に商品の性質を間接的・暗示的に表示するものにすぎない場合には、本号を適用しない。<本項新設2013.12.30>

(中略)

- ④ 本号で規定するその商品の「品質表示」とは、当該指定商品との関係でその商品の品質の状態や優秀性を直接表示するものと認められる場合には、これに該当するものとみなす。

(中略)

《解釈参考資料》

(中略)

- 5 ④項に規定する商品の品質表示には、商品の品位や等級の表示、品質保証の表示や美感の表示も含まれているものとみなす。現実に当該商品に表示された品質の有無を問わない。ただし、当該品質が存在しないとき又は過大表示しているときは、法第7条第1項第11号の規定も適用する。

例 示



( 指定商品 ) ( 上の表 )

- ①全商品 : 上, 中, 下, 品質保証, 優, 良, 可, 金牌, 銀牌, 等級, 特選, 特別, 一品, 名物, 純正, 元祖, 優秀, SUPER, DELUXE, NEW, COMPLETE, STANDARD, GENUINE, 最上, KS, JIS
- ②環境関連商品 : 清浄, 無公害, GREEN, BIO
- ③化粧品類 : Soft Brown(大法院 2003 フ 304)
- ④緑茶等 : 命の水
- ⑤ランニングシャツ : ハイランニング(大法院 81 フ 28)
- ⑥衣服 : ELEGANCE BOUTIQUE(大法院 94 フ 548), SHEER ELEGANCE(大法院 94 フ 50)
- ⑦技術関連商品 : Hitec(大法院 93 フ 1100)
- ⑧ホテル等経営業 : TRAVEL LODGE 又はトラベルロッジ(大法院 92 フ 1882, 1875)

#### <商標審査基準 第 10 条(ありふれた姓又は名称)>

- ① 法第 6 条第 1 項第 5 号 (以下「本号」という。) に規定する「ありふれた氏又は名称」とは, 現実的に多数が存在するか, 又は觀念上に多数が存在するものと認識されている自然人の姓又は法人, 団体, 商号であることを表示する名称等をいう。

(中略)

《解釈参考資料》

- 2 ありふれた氏又は名称であるか否かの判断は, 電話帳や住所録などの多くがあることを参考にして, 特定の人に独占させるときに取引上の混乱をもたらすおそれがあるかのような姓や名称を持った者に不測の損害を与えるおそれがあると認められるかどうかを基準とする。

#### <商標審査基準 第 25 条(品質の誤認又は需要者欺瞞)>

(略)

- ⑬ 国内の一般需要者や取引者に, 特定の芸能人, 有名人のグループ名, 又は特定の放送番組, 映画, 歌などとして認識されている名称と同一又は類似の商標を, 正当な権原を有する者以外の他人が出願した場合は, 商品出所の混同や品質の誤認を引き起こすおそれがあることが報告さ本号を適用する。<本項新設 2013.12.30>
- ⑭ 審査官は, 職権で, インターネット検索などを通じて出願商標が本号に該当するかどうかを調査し, その結果を踏まえ, 意見提出通知をすることができる。この場合, 通知書に商品出所の混同や品質の誤認を引き起こすおそれがあるかどうかを判断するために活用した根拠資料とその情報源を記載して通知しなければならない。<本項新設 2013.12.30>

## 1. 7 オーストラリア

オーストラリアでは、人の名前自体に識別力があるとされ、歌手又は演奏者本人が出願すれば、音楽関連商品又は役務を指定したとしても、その名前が一般的でない限り基本的に登録が可能である。なお、第三者が出願する場合は、通常の商標と同様に識別力が審査され(商標法第 41 条)、また、誤認混同の可能性(商標法第 43 条)の拒絶理由に該当する。

### (1) 識別力に関する商標法上の規定について

歌手名等に関して特に明記した商標法上の規定はない。したがって、商標法第 17 条や同法<sup>23</sup>第 41 条などの一般的な規定から解釈論として導かれる。

識別力に関する条文の構成としては、商標法第 17 条で「商標」が定義され、その上で、商標法第 41 条において、登録することができない商標として、識別力のない商標が挙げられている(商標法第 41 条第 1 項)。

商標法第 17 条における商標の定義は、以下のとおりである。「商標」は、「ある者が業として取引又は提供する商品又はサービスを、他人が業として取引又は提供する商品又はサービスから識別するために使用する、又は使用予定の標識である。」とし、さらに「標章」とは、「文字、語、名称、署名、数字、図形、ブランド、標題、ラベル、チケット、包装の外観、形状、色彩、音若しくは香り、又はそれらの結合を含む。」と定義されている。

商標法第 41 条では、同条第 3 項又は第 4 項に該当する場合にのみ、識別力のない商標であるとしており、第 3 項では、識別力のない商標は、出願人の指定商品又は指定役務と他人の商品又は役務とを識別するのに本質的に適しておらず(*inherently adapted to distinguish*)(以下、「本質的に識別力のない商標」と表記する。)、出願日前に出願人の指定商品又は指定役務を識別できる程度まで使用していない商標(商標法第 41 条第 3 項(a)(b))と規定されている。

また、第 4 項では、識別力のない商標は、不十分ではあるものの本質的に識別力はあるが、総合的に識別力のないと認められる商標(商標法第 41 条第 4 項(a)(b))であると規定されている。そして、「(i)商標が指定商品又はサービスを識別するのに本質的に適している程度」、「(ii)出願人による商標の現実の使用又は使用の意図」、「(iii)その他のあらゆる状況」の要素が総合的に判断される(商標法第 41 条第 4 項(b)(i)から(iii))。

ここで、「(a)商品又はサービスの種類、質、数量、用途、価格、原産地又はその他の特徴；又は、(b)商品の生産時期又はサービスの提供時期」を通常使用されるような態様で大部分が構成された商標は、本質的に識別力のない商標であると定義されている(商標法第 41 条第 4 項注 1)。

---

<sup>23</sup> 1995 年オーストラリア商標法(2013 年 4 月 15 日改正施行版) 参考 URL : <http://www.comlaw.gov.au/Details/C2013C00143>, 2014 年 1 月 15 日検索, 以下同じ

したがって、本質的に識別力のない商標(商標法第 41 条第 3 項)については、使用により識別力を有していることが認められれば、登録が可能である。また、不十分ではあるが本質的に識別力のある商標であっても、使用により識別力を有していることが認められれば、登録が可能である。

## (2) 歌手名等からなる商標についての審査基準上の取扱い

商標審査マニュアルには、歌手名等に関して特に明記した規定はない。しかし、本質的に識別力のある商標が商標審査マニュアル Part 22, 4.1 に挙げられており、この中に、姓(Surnames)及び人の名前が含まれる。

姓については、指定商品又は指定役務を直接的に指すような意味を有するもの以外は、ある程度の本質的な識別力があるとされている。また、本質的に識別力があるか否かは、他の業者が、通常の商業活動をする上で当該商標を使用したいと希望するか否かによる。したがって、ある姓がどの程度一般的なもの(commonness)であるかによって、出願商標が有する本質的な識別力の程度も判断される。

ある姓が一般的なものであるか否かは、オーストラリア国民の姓に関するデータベース(Search For Australian Surnames)があり、このデータベースで 750 以上のヒット数があった場合、その姓は一般的(common)であると判断される(商標マニュアル Part 22, 16 及び 19)。例えば、「Smith」や「BROOKES」などが一般的な姓に該当する。

人の氏名(full name)についても同様である(商標審査マニュアル Part 22, 18)。当該名前が全体として一般的(common)であり、かつ商品又は役務も一般的なもの(commonplace)である場合を除いて、氏名は基本的に登録が可能である。一般的な名前の例としては、「John Smith」の氏名を「被服」について出願した場合が挙げられる。「John Smith」の氏名はオーストラリアにおいて非常に一般的な名前であると認識されており、また、指定商品「被服」も消費者にとって一般的な商品である。このような場合、拒絶の対象となる。

## (3) 歌手名等からなる商標の審査での取扱い

### (3-1) 拒絶の可能性

本人が出願した場合と第三者が出願した場合とで異なる。

#### (a) 本人が出願した場合

オーストラリア知的財産庁(以下、IPAU と表記する。)及び出願代理人のいずれも、歌手名等からなる商標を、その歌手、演奏者又は音楽グループの内容が記録された商品又は関連する役務について出願した場合、その商標が人名の場合とグループ名の場合とで異なるが、人名(氏名)の場合、その商品又は役務について、識別力がないことを理由として当該出願が拒絶される場合は基本的にはないとしている。

人名である場合は、一般的に識別力があるとされており、歌手名や演奏者名が、

「John Smith」のような一般的な名前である場合や、当該人名が商品又は役務を直接的に示す場合以外は、登録が可能である(商標審査マニュアル Part 22, 4.1)。一般的な名前であっても、その程度にもよるが、識別力を獲得した証拠を提出し、歌手名として識別力を有していることが認められれば登録はされるだろうと出願代理人は述べている。

音楽グループ名である場合、指定商品又は指定役務との関係で、その名称が記述的なものに該当するか否か(商標法第 41 条)が検討される。

#### (b) 本人でない者が出願した場合

IPAU によると、出願された名称の所有者でない者が出願した場合は、商標法第 41 条及び同法第 43 条(誤認混同の可能性)が適用され、審査される。

音楽グループのメンバーが、商標として音楽グループ名を出願した場合、出願している者が許諾を得ていることが必要である。歌手や演奏者本人ではなく、正当な権利を有する第三者により出願された場合は、本人から許諾を得ている旨の書面証拠を提出すれば拒絶理由が解消する。音楽グループ名に関しては、許諾に加え、上記(a)の場合と同様である。

なお、登録には関係しないが、IPAU は、バンド等の音楽グループ名からなる商標を出願する場合は、当該グループ名の使用について定めた法的書面がない場合、問題が生じる場合があると指摘している。例えば、当該グループの分裂やメンバーの脱退等があった際に、他のメンバーの同意なくあるメンバーが勝手に出願した場合が挙げられる。実際に音楽グループの解散後に当該グループ名の使用権が誰に帰属するかについて問題となったケースがある。

#### (c) まとめ

したがって、指定商品又は指定役務との関係で識別力がないとして拒絶となる場合とは、

- (ア) 歌手又は演奏者名が一般的な名前(common name)である場合
- (イ) 出願商標が音楽グループ名で、その名称が記述的な場合
- (ウ) 人名であるが、その人名が商品又は役務を直接的に示す場合
- (エ) 本人又は正当な権利を有する者でない者が出願した場合

であり、(エ)の場合はさらに、誤認混同の可能性があるととして商標法第 43 条が適用される。

以下の内容は、上記の(ア)～(エ)に該当する場合を前提とする。

#### (3-2) 拒絶となる指定商品又は指定役務

IPAU 及び出願代理人のいずれも、以下の商品又は役務について出願した場合、識別力がないとして拒絶される場合があるとしている。

- 第 9 類 : 録音・録画済みの磁気テープ、録音・録画済みのコンパクトディスク

ク、レコード、インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル、その他同種の商品

■ 第 16 類：印刷物、書画、写真、ポスター、音楽の演奏・コンサートプログラムに関するツアーブック、ステッカー及び転写紙、その他同種の商品

■ 第 41 類：録音・録画済み記憶媒体の貸与、CD 等の貸与、音楽の演奏に関する情報の提供、オンラインによる音楽・音声・映像・画像・文字情報の提供、その他同種の役務

IPAU によると、その名称自体の性質も拒絶理由に該当するか否かの判断の材料となる。例えば、「Australian Classical Music Group」のような名称は、識別力がないとして拒絶となる。ただし、この場合、出願商標が識別力を有することを示す十分な証拠を提出することで克服できる可能性がある。

### (3-3) 歌手名等の有名性の程度による判断の変化の可能性

出願人が本人であるか第三者であるかで異なる。

本人が出願していれば、一般的な名前でない限り登録となる。なお、出願代理人によると、歌手名又は演奏者名が一般的(Common)な名前である場合、当該歌手名又は演奏者名が有名であっても判断は変わらない。

第三者が歌手名等からなる商標を出願した場合、その名称が有名でない場合は、登録となる可能性があるが、有名又は周知である場合は、指定商品等との関係で商標法第 41 条及び同法第 43 条により拒絶の対象となる。

IPAU は、「有名性」の境界を定めるのは非常に困難であるとし、審査官は、下記の点に留意して指定商品又は指定役務の消費者が有名人のものであると関連付ける可能性があるか否かを判断するとしている。そして、下に挙げたすべての要素が関連する一方、審査官が最終的に決定しなければならない問題は、公共の関連部門で誤認又は欺瞞が起りやすい程度に、その商品又は役務が有名人と関係するものであるか、又は当該有名人が当該商品又は役務を推奨しているといったような意味を出願商標から受け取れるかどうかというものである。

- (a) 審査官は、特定の有名な名前を知っている消費者が、その名前を同名の誰かではなく当該有名人を指すものとしてみる傾向があるかどうかを考察しなければならない。多くの有名人がその他大勢の人と同じ名前を持っているため、その名前がありふれたものであればあるほどそれが下の名前、姓又はその組合せであるかによらず、消費者がこのように考える可能性は低くなる。逆に、僅かな人々だけが持つ、特に独特でめずらしい名前の場合、消費者は当該有名人のことだと考えやすい。
- (b) その名前がよく知られている特定の分野が関連する。今日の市場では、消費者は、注目を集める特定の人物や特定の有名人が、彼らが知られている分野や専門

知識のある分野とはしばしば完全に無関係な分野において、幅広い商品やサービスを保証することを期待している。

- (c) その名前がよく知られている分野と、その商品/サービスが特定する分野の関連性の範囲の考察が必要である。商品又はサービスと、その名前がよく知られている特定分野との関連が密接であるほど、消費者はその有名な名前と関係があると考えやすい。

(3-4) 識別力の有無の判断時  
出願時を基準に判断される。

(3-5) 使用により識別力を獲得した場合の登録可否  
識別力がないとして拒絶理由に該当する場合でも、出願前からの使用により識別力を有していることが証明できれば、登録が可能である。

(3-6) 識別力以外の拒絶理由  
第三者による出願の場合、商標法第 43 条(誤認行動の可能性)に該当する場合がある。商標法第 43 条は、「商標又は商標に含まれている標識が有する暗示的意味のために、その商標を特定の商品又はサービスについて使用することが欺瞞又は混同を生じる虞がある場合は、当該の商品又はサービスについての商標登録出願は拒絶しなければならない。」とし、商標審査マニュアル part 29, 4.4.1 において、人の名前について特に記載がある(内容については、下記資料を参照)。

歌手や俳優の名前が有名で、商標登録の対象となりやすい場合は、音楽又は演劇関連の商品/役務については、当該歌手/俳優が自分の名前を登録することについて同意することが必要となる。

また、一般的に第 43 条に基づく拒絶理由は、歴史的に有名な故人には、ある特定の商品又は役務の分野において当該故人の名前が有名であっても適用されない。例えば、クリケット・バットにある、「W G Grace」(1860~1900 年頃に活躍した有名なクリケット選手)という名称の使用は、往年の時代ものとしてみなされることが多く、その選手や子孫がそのバットを推奨しているとか、アドバイスがあったとかを想起させるものではない。

しかし、調査の結果、往年の名選手の名前や画像の商業利用が、彼らの財産や承認された団体によって管理されているとわかれば、(その団体が出願者でなければ)第 43 条に基づく拒否根拠は保証され、生存する人として解釈される(商標審査マニュアル part 29, 4.4.3)。

ここで、出願代理人は以下の事例を挙げている。

- (a) Jelcic v Elvis Presley Enterprises Inc [2008] ATMO 103(異議事件) :

(McDonagh J) at [17]

この事例は、出願人が商標「ElvisFINANCE」をファイナンスサービスについて出願したところ、Elvis Presley Enterprises Inc. が出願商標には「Elvis」を含み、有名な歌手であるエルビス・プレスリーに関連するサービスであると欺瞞又は混同のおそれがあるとして異議を申立てた事例である。Elvis の語がファイナンスサービスについて誤認混同を引き起こす可能性があるかについて争われたが、単に「FINANCE」という文字の横に「Elvis」という名前を使うだけでは、欺瞞や混同を引き起こす可能性は乏しいと判断され、異議理由は認められなかった。これは、「Elvis」が出願人の名前でもあったこともある。ただし、出願代理人は、もし、出願人がそのマークを、何かプレスリー氏を想起させるもの、例えばギターとか「キング」の称号とか、白いジャンプスーツなどで装飾を施していたなら、異議申立人は他の裁判で、補償を受け取るようになったかもしれないと述べている。

(b) Subafilms Ltd v Tenancy Management Pty Ltd [2006] ATMO 11 (23 January 2006)事件

出願人が「yellow submarine」(図+文字)の商標を第 42 類にサービスについて出願したところ、ビートルズの曲名と同一であり、有名な音楽グループのビートルズと何らかの関係があると消費者を欺瞞又は混同のおそれがあるとして権利者から異議が申し立てられた事例である。一時的な宿泊(ホテルなど)に関して、ビートルズとの関連が誤解されたり、詐欺の対象にはなりにくいとして、異議申し立ては認められなかった。

(4) 資料(条文等)

<商標法第 17 条 商標とは何か>

『商標』は、ある者が業として取引又は提供する商品又はサービスを、他人が業として取引又は提供する商品又はサービスから識別するために使用する、又は使用予定の標識である。」

[注：「標識」については、第 6 条参照]

(略)

<商標法第 41 条 出願人の商品又はサービスを識別しない商標(2013 年 4 月改正法)>

<p>(1) An application for the registration of a trade mark must be rejected if the trade mark is not capable of distinguishing the applicant's goods or services in respect of which the trade mark is sought to be registered (the <i>designated goods or services</i>) from the goods or services of other persons.</p>	<p>(1)商標登録出願は、その商標が、登録を求めている出願人の商品又はサービス(指定商品又は指定サービス)を他人の商品又はサービスから識別することができない場合は、拒絶されなければならない。</p>
---	--

<p>Note: For <i>goods of a person</i> and <i>services of a person</i> see section 6.</p> <p>(2) A trade mark is taken not to be capable of distinguishing the designated goods or services from the goods or services of other persons only if either subsection (3) or (4) applies to the trade mark.</p> <p>(3) This subsection applies to a trade mark if:</p> <p>(a) the trade mark is not to any extent inherently adapted to distinguish the designated goods or services from the goods or services of other persons; and</p> <p>(b) the applicant has not used the trade mark before the filing date in respect of the application to such an extent that the trade mark does in fact distinguish the designated goods or services as being those of the applicant.</p> <p>(4) This subsection applies to a trade mark if:</p> <p>(a) the trade mark is, to some extent, but not sufficiently, inherently adapted to distinguish the designated goods or services from the goods or services of other persons; and</p> <p>(b) the trade mark does not and will not distinguish the designated goods or services as being those of the applicant having regard to the combined effect of the following:</p> <p>(i) the extent to which the trade mark is inherently adapted to distinguish the goods or services from the goods or services of other persons;</p> <p>(ii) the use, or intended use, of the trade mark by the applicant;</p> <p>(iii) any other circumstances.</p>	<p>[注:「ある者の商品」及び「ある者のサービス」については、第6条参照。]</p> <p>(2)ある商標が、第3項又は第4項のいずれかに該当する場合に限り、他人の商品又は役務から指定商品又は指定サービスを識別することができないとする。</p> <p>(3)この項は、以下の商標について適用する。</p> <p>(a)当該商標が、指定商品又は指定役務を、他人の商品又は役務と識別するのに本質的に適しておらず、</p> <p>(b)当該出願人が、出願人のものとして指定商品又は指定役務を実際に識別できる程度まで、出願日より前に出願に係る商標を使用していない。</p> <p>(4)この項は、以下の商標について適用する。</p> <p>(a)当該商標は、指定商品又は指定役務を他人の商品又は役務と識別するのに、ある程度は、十分ではないが本質的に適しているが、</p> <p>(b)当該商標は、次の総合的効果を考慮して、当該指定商品又は指定役務を出願人の商品又は役務であると識別しない、又は将来的に識別しない:</p> <p>(i)商標が指定商品又はサービスを識別するのに本質的に適している程度、</p> <p>(ii)出願人による商標の現実の使用又は使用の意図、</p> <p>(iii)その他のあらゆる状況、</p>
--	--



<p>Note 1: Trade marks that are not inherently adapted to distinguish goods or services are mostly trade marks that consist wholly of a sign that is ordinarily used to indicate:</p> <p>(a) the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, or some other characteristic, of goods or services; or</p> <p>(b) the time of production of goods or of the rendering of services.</p> <p>Note 2: For <i>goods of a person</i> and <i>services of a person</i> see section 6.</p> <p>Note 3: Use of a trade mark by a predecessor in title of an applicant and an authorised use of a trade mark by another person are each taken to be use of the trade mark by the applicant (see subsections (5) and 7(3) and section 8).</p> <p>(5) For the purposes of this section, the use of a trade mark by a predecessor in title of an applicant for the registration of the trade mark is taken to be a use of the trade mark by the applicant.</p> <p>Note 1: For <i>applicant</i> and <i>predecessor in title</i> see section 6.</p> <p>Note 2: If a predecessor in title had authorised another person to use the trade mark, any authorized use of the trade mark by the other person is taken to be a use of the trade mark by the predecessor in title (see subsection 7(3) and section 8).</p>	<p>[注 1 : 商品又はサービスを識別するのに本質的に適していない商標は、大部分が、全体として下記を示すのに通常使用される標識で構成される商標である :</p> <p>(a)商品又はサービスの種類, 質, 数量, 用途, 価格, 原産地又はその他の特徴 ; 又は,</p> <p>(b)商品の生産時期又はサービスの提供時期。]</p> <p>[注 2 : 「ある者の商品」及び「ある者のサービス」については, 第 6 条参照。]</p> <p>[注 3 : 出願人の前権利者による商標の使用及び他人による商標の許諾使用は, いずれの場合も, 出願人による商標の使用とみなされる((5)及び第 7 条(3)及び第 8 条参照。)]</p> <p>(5)本条の適用上, 商標登録出願人の前権利者による商標の使用は, 出願人による当該商標の使用であるとみなす。</p> <p>[注 1 : 「ある者の商品」及び「ある者のサービス」については, 第 6 条参照。]</p> <p>[注 2 : 前権利者が, 他の者に当該商標の使用をする権限を付与していた場合は, 他人による当該商標のあらゆる許諾使用は, 前権利者による当該商標の使用であるとみなす(第 7 条(3)及び第 8 条参照。)]</p>
---	---

<商標審査マニュアル Part 22, 16. Surnames(氏)(参考訳)>

<p>16.1 Surname only</p> <p>Surnames, unless they also have a meaning which refers directly to the goods</p>	<p>16.1 名字のみ</p> <p>名字は, 問題の商品又はサービスについて直接的な意味を併せ持っている場合を除</p>
--	--

<p>or services in question, always have at least a limited degree of inherent capacity to distinguish. To decide whether a trade mark consisting of a surname is capable of distinguishing the designated goods or services of an applicant from those of other traders, it is necessary to first consider the extent to which the trade mark is "inherently adapted to distinguish" those goods or services. A trade mark is considered to be "inherently adapted to distinguish" if it is one which other traders are not likely to wish to use, in the ordinary course of their business, without any improper motive. Therefore, the commonness of a surname is one of the guides to the extent of inherent adaptation to distinguish that the word has in relation to the applicant's goods or services.</p> <p>16.2 Search For Australian Surnames (SFAS)</p> <p>A list of all surnames which occur on the electoral rolls of the Australian states is available for on-line searching by Trade Marks Office staff. This is called the "Search For Australian Surnames" or SFAS. No information on given names or addresses appears on SFAS. An inquiry simply indicates whether a word is a surname and the number of times it occurs on the electoral rolls, that is, its "SFAS value". Given the cosmopolitan make-up of the Australian population, most significant surnames are likely to be found on the SFAS search and no search is made of foreign directories.</p>	<p>き、常に、少なくとも限られた程度は、本質的な識別力を有する。名字からなる商標が、出願人の指定された商品又はサービスを他の業者の商品又はサービスから識別できるか否かを判断する際、その商品又はサービスを「本質的に識別しうる」その商標の範囲をまず考慮する必要がある。商標が、不正な動機のない通常の営業過程において、他の業者が使用したいとは思わないものであるなら、「本質的に識別力がある」と考えられる。したがって、名字に共通するのは、出願人の商品又はサービスに関連して言葉が持つ本質的に識別力のある範囲を示すガイドの一つである、という点である。</p> <p>16.2 Search For Australian Surnames(SFAS)(オーストラリア人の名字検索)</p> <p>オーストラリアの各州の選挙人名簿に関連して生じたすべての名字のリストは、商標局の職員によってオンラインサーチを利用できる。これは「Search For Australian Surnames」又はSFASと称される。SFASでは下の名前(given name)や住所についての情報は表れない。照会には単に、言葉が名字であるか否かと、選挙人名簿に表れる回数、すなわち「SFAS 値」が表示される。オーストラリアの人口構成が国際的になっても、ほとんどの目立った名字がSFASサーチで見つかる可能性が高い。見つからないのは外国のディレクトリのものである。</p>
--	---

<p>The SFAS value gives a measure of the commonness of the surname and therefore of the likelihood that a trader with that name would wish to use the name in connection with his or her goods or services. The more common the surname, the less inherent adaptation to distinguish it will have. As a general rule, an SFAS value of 750 or more will tend to indicate that the surname is sufficiently common to warrant raising a ground for rejection. However, the nature of the goods and/or services must be taken into account, that is whether they are specialised, commonplace or somewhere between these extremes.</p> <p>For example, if the SFAS value is well over 750, but the goods are cyclotrons or railway coaches, the likelihood that other persons will need to use the name on those goods is low enough for prima facie acceptance. On the other hand, if the trade mark is to be applied to easily produced and commonplace goods such as clothing or cakes, there is a much greater likelihood that another person would wish to use the same surname on their similar goods.</p> <p>(以下略)</p>	<p>この SFAS 値は、名字の凡庸性の評価基準と、それによって、その名前を持つ業者がその名前を自分の商品又はサービスに関連して使用したいと思う蓋然性を提供する。名字が平凡であればあるほど、本質的な識別力は低くなる。一般的な法則として、750 以上の SFAS 値なら、その名字は十分平凡であることを示す傾向があり、当然拒絶の根拠となる。しかしながら、その商品及び/又はサービスの性質、それらが特殊なものか、ありふれたものか、若しくはその両極端のどこか間にあるものかどうか、は考慮に入れる必要がある。</p> <p>例えば、SFAS 値が優に 750 を超えていても、その商品がサイクロトロンや鉄道の客車である場合は、当然ながら他者が商品にその名前を使用しなければならぬ可能性は十分低くなる。一方、その商標が、衣料品やお菓子などのように容易に製造されるありふれた商品に適用される場合は、他者がその業者の類似した商品に同じ名字を使用したいと思う可能性が極めて高くなる。</p> <p>(以下略)</p>
--	---

<商標審査マニュアル Part 22, 18. Name of a person(個人名)(参考訳)>

<p>The addition of a given name significantly reduces the likelihood of someone with that surname wishing to use the name in connection with their goods or services. The name of a person will be considered</p>	<p>下の名前(given name)を付け足すことは、商品又はサービスに関連して名前を使用することを希望して名字を使用する人の可能性を著しく低減させる。個人の名前は、(1) 全体としての名前が平凡で、(2) 商品及びサ</p>
---	--

<p>capable of distinguishing unless (1) the name as a whole is common and (2) the goods and services are commonplace. A trade mark consisting of the name John Smith in relation to clothing would therefore attract a ground for rejection under s41 whereas most full names would be considered acceptable.</p>	<p>ービスがありふれたものである場合を除いて、識別する能力があると考えられる。したがって、多くのフルネームが登録可能と考えられるのに反して、衣料品に関連した John Smith という名前からなる商標は、第 41 条の規定による拒絶理由に該当するだろう。</p>
---	---

<審査マニュアル Part 29 Trade Marks Likely to Deceive or Cause Confusion, 4.4.1 Names of Persons >

<p>If a trade mark contains or consists of a name of a person (or group of people) which is well known in relation to the specified goods or services, the provisions of section 43 may be triggered. Such names could consist of the given name, surname, combination of both or known nickname for the well known person (or group of persons).</p> <p>For example, if an application is filed for the same name as that of a well known person, and the goods or services are clearly likely to be perceived by consumers as connected with or having the endorsement of the well known person, or that he or she is involved in the production of the goods or the supply of the services, the provisions of section 43 may be triggered. Connections of this kind would exist between the name of a well known swimmer and "<i>swimming costumes</i>" or the name of a well known cricketer and "<i>cricket coaching services</i>".</p> <p>In these situations if the application is</p>	<p>ある商標が、特定の商品やサービスとの関連で有名な人物(又はグループの名称からなる又は含むものである場合は、第 43 条の規定が効力を発する。そのような名称は、有名な人物(又はグループ)についての、姓、名、その両者の組み合わせ、又は、よく知られたニックネームから構成されることもある。</p> <p>例えば、ある出願で、有名人と同じ名前であって、その商品やサービスが、その有名人と関係がある、その推奨を受けている、又は、その有名人がその商品の製造やサービスの提供に関与していると、消費者が明確に考えそうな出願がなされた場合、第 43 条の規定が効力を発する。この種の関連性は、有名な競泳選手の名前と「水着」、又は有名クリケット選手の名前と「クリケット指導サービス」との間にも存在するであろう。</p> <p>このような状況において、当該有名人から</p>
---	---

<p>submitted by the well known person or it is clear from other available information that the applicant has permission from the well known person or their representative to file for the well known persons name, no section 43 ground for rejection will ensue.</p> <p>However, if the examiner is not satisfied that the relevant relationship exists between the applicant and the well known person referred to, grounds for rejection may be appropriate.</p> <p>If the trade mark consists of or contains a name of a well known person and the application is in respect of goods and/or services outside the area that the person is well known for, then careful consideration of several factors in combination, informed by research, is required.</p> <p>Firstly, the examiner will have to consider whether consumers aware of a particular well known name are likely to see the name as referring to the well known person, rather than someone else with the same name. The more common the name, whether it is a given name, surname or combination of both, the less likely it is that consumers will make this assumption, as many well known people have names shared by many other people. Conversely, a highly distinctive and unusual name shared by very few people is more likely to be assumed by consumers to refer to the well known person.</p> <p>Secondly, the particular field in which the name is well known is relevant. In today's</p>	<p>そのような出願が提出された場合、あるいはその他の有力な情報により、その出願者がその有名人又はその代理人から、当該有名人の名称について出願を許可されていることが明白な場合、第 43 条に基づく拒絶理由は生じない。</p> <p>しかし、審査官が、出願者と当該有名人との間にある、そのような関連性について、納得しなければ、拒否理由に該当することがある。</p> <p>出願された商標が有名人の名前からなる、又は有名人の名前を含み、当該出願が当該有名人がよく知られている領域外の商品及び/又はサービスに関するものであった場合、調査によって通知された複合的ないくつかの要因について熟慮が必要である。</p> <p>第 1 に審査官は、消費者が、特定の有名な名称がその有名人と結び付く名称らしい(同じ名前だけれど違う人物というのでなく)と気づいているかどうか、考慮しなければならないだろう。名称が、姓、名、又はその両者の組み合わせであれ、よくある名称であればあるほど、多くの有名人が他の人と同じ名前を使っているという状況では、消費者がこのように想起することは少なくなる。その反対に、他との違いが顕著で、珍しい名称がごく少数の人々によって使用されている場合には、消費者は、容易にその有名人を思い浮かべることになる。</p> <p>第 2 に、特定分野においてその名前が有名だ、という点には妥当性がある。現在の市</p>
--	--

<p>market, consumers expect certain persons with a high profile or celebrity status to endorse a wide range of goods and services, often completely unrelated to the areas in which they are well known and/or have expertise.</p> <p>Thirdly, consideration is required of the extent of connection between the field the name is well known for, and the goods and/or services specified. The closer the link between the goods or services and the particular field in which the name is well known, the more likely it is that consumers are going to assume a connection to the well known name exists.</p> <p>While all the above factors are relevant, the question that the examiner must ultimately decide is whether the trade mark conveys a connotation that the goods or services have a connection with or approval of the well known person(s) to such a level that confusion or deception is likely to occur within the relevant sector of the public.</p>	<p>場では、消費者は、輝かしい経歴やセレブ的地位にいる人々が広い範囲にわたって、その商品やサービスを推奨してくれることを期待している。その人が活躍して、高い専門性を発揮する分野と全く関係がない領域においてさえ、このようなことはよくあることである。</p> <p>第3に、名前が有名となっている分野と、特定の商品及びサービスとの関連性の程度をよく考慮する必要がある。特定の商品及びサービスと、その名称が有名である特定分野との関連性が強ければ強いほど、消費者は両者に関連性があると考える。</p> <p>上記の要素すべてが関連しているのだが、審査官が最終的に決定すべき問題は、商標が、その商品やサービスについて、当該有名人との結びつきがあり、本人の承認も得ているだろうという暗示的意味を、関連する公衆の範囲内で混乱や欺瞞が生じるレベルまで、想起させるかどうかである。</p>
--	--

## 1. 8 台湾

歌手名等からなる商標をいわゆる音楽関連商品又はサービスについて出願した場合、記述的商標に該当し、識別力がないとして拒絶となる(商標法第 29 条)。

### (1) 識別力に関する商標法上の規定について

歌手名等について特に明記した商標法上の規定はない。したがって、歌手名等についての識別性は、商標法第 18 条及び商標法第 29 条<sup>24</sup>等の一般規定から解釈論として導かれる。

まず、商標法第 18 条第 1 項において、「商標とは、識別性を具えた標識」であるとし、「識別性とは、商品又は役務の関連消費者に、指示する商品又は役務の供給元を認識させ、他人の商品又は役務と区別できるものをいう。」(商標法第 18 条第 2 項)と定義されている。

その上で、登録要件としての識別力については、「識別性を具えていない情況」に該当する商標は登録することができないとしている(商標法第 29 条第 1 項)。「識別性を具えていない情況」に該当する商標としては、以下の 3 つの場合が挙げられている。

- (a) 「指定した商品又は役務の品質、用途、原料、産地又は関連する特性を描写する説明のみで構成されたもの」(同条同項第 1 号)
- (b) 「指定した商品又は役務の慣用標章又は名称のみで構成されたもの」(同条同項第 2 号)
- (c) 「その他、識別性を具えていない標識のみで構成されたもの」(同条同項第 3 号)。

ただし、「前項第 1 号又は第 3 号が規定する情況は、出願人が使用しており、しかも取引上すでに出願人の商品又は役務を識別する標識となっている場合に、これを適用しない。」(商標法第 29 条第 2 項)とあり、いわゆる記述的な標章のみで構成されたもの、及び慣用商標を除くその他の識別性を具えていない標識のみで構成されたものについては、後天的に識別力を獲得した場合、登録が可能となることを定めている。

### (2) 歌手名等からなる商標についての審査基準上の取扱い

特に歌手名等に関する記載はない。台湾では、識別力に関する審査基準<sup>25</sup>があり、標識を先天的識別性を有する標識として、独創的標識、恣意的標識、暗示的標識を挙げ、これらの標識に関しては登録を許可することができるとしている(商標識別性審査基準 2.1)。

他方で、先天的識別性を有しない標識として、記述的標識(商標識別性審査基準 2.2.1)、通用標章又は名称(同 2.2.2)、その他の先天的識別性を有しない標識として具体例が挙

<sup>24</sup> 特許庁 HP 外国知的財産権制度情報 台湾 商標法(新商標法, 2011 年 6 月 29 日改正) 日本語訳, URL: <http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryousonota/fips/mokuji.htm>, 2014 年 1 月 10 日検索, 以下同じ

<sup>25</sup> 「商標識別性基準」(2012 年 7 月 1 日発効) 日本語訳, 台湾知的財産権情報サイト内 関連法令法規 審査基準等, URL: [http://www.chizai.tw/uploads/20131030\\_1533049517\\_%E8%AD%98%E5%88%A5%E6%80%A7%E5%9F%BA%E6%BA%96%E4%BB%AE%E8%A8%B3.pdf](http://www.chizai.tw/uploads/20131030_1533049517_%E8%AD%98%E5%88%A5%E6%80%A7%E5%9F%BA%E6%BA%96%E4%BB%AE%E8%A8%B3.pdf), 2014 年 1 月 10 日検索, 以下同じ

げられている(同 2.2.3)。

ここで、記述的標識とは、「商品又は役務の品質、功用又はその他関連する成分、産地等の特性について、直接且つ明瞭に記述した標識を指す。」と定義されている。そして、消費者はこのような商標を「商品又は役務の説明と見做し」、出所を示す標識とは認識しないため、登録することはできないと説明している。なお、「商品又は役務の説明」とは、「一般の社会通念に基づいて、商品又は役務自体の説明であるか、或いは商品又は役務自体の説明と密接な関係がある場合」を指し、「一般に当該商品又は役務を提供する者によって共同で使用されることを必要としない」。

加えて、記述的標識は、競争の観点からみると、「その他競争関係にある同業者が取引過程においてこれらの標識の使用を要する可能性も相当に高く、一人に排他的専属権を付与すると、市場の公平な競争に影響を及ぼし、明らかに公平性を欠くことになる」ため、後天的に識別力を獲得した場合以外は登録を認めることができないとしている。このように、台湾の審査基準では、記述的商標について独占適応性の観点からも登録を認めるべきではないとしている。

人名については、出願商標が氏のみからなる場合は先天的に識別性を有しない標識とされているが、氏名は原則として識別力があるとされ、「他者の著名な氏名、芸名、筆名、字(あざな)を商標登録出願(商 30 I ⑬)したのではない限り、またその他登録してはならない状況でない限り、原則として登録を許可する。」(商標識別性審査基準 4.6.2)と記載されている。

ただし、著名な歴史人物の氏名が商品又は役務の内容と関係があり、その氏名を認識した関連消費者が容易にその内容を連想させ、商品又は役務についての内容の説明であるとみなすことができる場合は、商標法第 29 条第 1 項第 1 号により拒絶となることも合わせて記載されている(商標識別性審査基準 4.6.2)。

商標識別性審査基準には、著名な歴史上の人物のみが該当するとあり、例として「莊子」や「唐太宗」といった名前を書籍や CD 等に使用した場合、当該書籍や CD の内容がこれらの人物を紹介するものであるため、拒絶しなければならないと記載されている。このため、過去(故人)の著名な歌手名等について、第三者が出願した場合も同様に考えられるだろう

### (3) 歌手名等からなる商標の審査での取扱い

#### (3-1) 拒絶の可能性

台湾知的財産庁(以下、TIPO と表記する。)及び出願代理人のいずれも、歌手名等からなる商標を、その歌手、演奏者又は音楽グループの内容が記録された商品又は関連する役務について出願した場合、その商品又は役務について、識別力がないことを理由として当該出願が拒絶される場合があるとしている。

#### (3-2) 拒絶となる指定商品又は指定役務

TIPO 及び出願代理人のいずれも、以下の商品又は役務について出願した場合、識



別力がないとして拒絶される場合があるとしている。

- 第 9 類：録音・録画済みの磁気テープ，録音・録画済みのコンパクトディスク，レコード，インターネットを利用して受信し，及び保存することができる音楽ファイル，その他同種の商品
- 第 16 類：印刷物，書画，写真，ポスター，音楽の演奏・コンサートプログラムに関するツアーブック，ステッカー及び転写紙，その他同種の商品
- 第 41 類：録音・録画済み記憶媒体の貸与，CD 等の貸与，音楽の演奏に関する情報の提供，オンラインによる音楽・音声・映像・画像・文字情報の提供，その他同種の役務

また，TIPO 及び出願代理人は，アンケートにおいて，その他の商品又は役務として以下のものを挙げている。

- ・第 35 類：録音又は録画済み記憶媒体の小売又は卸売，CD 類の小売又は卸売
- ・第 38 類：「テレビジョン放送，ラジオ放送
- ・第 41 類：映画・ビデオ及び録画済み媒体の制作，映画・ビデオ及び録画済み媒体の貸与，娯楽の提供，演劇の上演

さらに出願代理人は，第 35 類「広告」も該当するとしている。

### (3-3) 歌手名等の有名性の程度による判断の変化の可能性

TIPO 及び出願代理人のいずれも，歌手，演奏者又は音楽グループの有名度によって結論は異ならないとしている。

### (3-4) 識別力の有無の判断時

商標法第 29 条第 2 項において，「前項第 1 号又は第 3 号が規定する場合は，出願人が使用しており，しかも取引上すでに出願人の商品又は役務を識別する標識となっている場合」とあり，その判断時は特に明記されていない。実務上は，審理時における事実状態を基準に判断される。

### (3-5) 使用により識別力を獲得した場合の登録可否

歌手名等からなる商標は，商品又は役務との関係で記述的標章にあたるため，すでに使用されており，後天的に識別性を取得していることを証明すれば登録することができる(商標識別性審査基準 2.2.1)。

### (3-6) 識別力以外の拒絶理由

TIPO 及び出願代理人のいずれも，識別力以外の拒絶理由については特に回答がなかったが，商標識別性審査基準 2.2.1「記述的標章」によると，「標識が商品又は役務の性質，品質又は産地等重要な特性に係る記述であるものの，当該記述が事実ではなく，且つ消費者が誤認誤信する可能性があり，その購買意欲に影響を及ぼす場合は，商標に『公衆にその商品又は役務の性質，品質又は産地を誤認誤信させる虞がある場

合は、登録してはならない』状況があることに属する(商標法第30条第1項第8号。』  
としている。

#### (4) 資料(条文等)

##### <商標法第18条>

商標とは、識別性を具えた標識で、文字や図形、記号、色彩、立体形状、動態、ホログラム、音など、又はその結合によって構成するものをいう。

前項でいう識別性とは、商品又は役務の関連消費者に、指示する商品又は役務の供給元を認識させ、他人の商品又は役務と区別できるものをいう。

##### <商標法第29条>

次に掲げる、識別性を具えていない状況のいずれかに該当する商標は、登録することができない。

1. 指定した商品又は役務の品質、用途、原料、産地又は関連する特性を描写する説明のみで構成されたもの
2. 指定した商品又は役務の慣用標章又は名称のみで構成されたもの
3. その他、識別性を具えていない標識のみで構成されたもの

前項第1号又は第3号が規定する状況は、出願人が使用しており、しかも取引上すでに出願人の商品又は役務を識別する標識となっている場合に、これを適用しない。

(以下略)

#### <商標識別性審査基準 2.2 先天的識別性を有しない標識>

商品又は役務関連説明を表示する記述的標識、指定商品又は役務の通用標章又は名称、及びその他出所を指示し区別することのできない標識は、いずれも先天的識別性を有しない標識に属する。

##### 2.2.1 記述的標識

記述的標識とは、商品又は役務の品質、功用又はその他関連する成分、産地等の特性について、直接且つ明瞭に記述した標識を指す。消費者は容易にこれを、出所を識別する標識ではなく、商品又は役務の説明と見做す。いわゆる商品又は役務の説明とは、一般の社会通念に基づいて、商品又は役務自体の説明であるか、或いは商品又は役務自体の説明と密接な関係がある場合は、登録してはならず、一般に当該商品又は役務を提供する者によって共同で使用されることを必要としない。例えば、「焼肉(焼き)」(レストランに係る役務に使用)、「記憶」(枕、ベッドに係る商品に使用)、「霜降」(肉類に係る商品に使用)、「HID(High Intensity Discharge ガス放電式)」(車両用ライト等に係る商品に使用)が挙げられる。また、業者がしばしば商品又は役務が優良品質であることを表示するのに用いる標榜用語及び標示、或いは消費者が好む商品又は役務の特性に係る記述、例えば、金メダル図形、最高級、絶品、最優秀、良品、本場、鮮、低脂肪、deluxe(高級な)、best(最良の)、top(最高の)、extra(特別な)、fresh(新鮮な)、light(あっさりした、低脂肪の)等の用語もまた、記述的標識に属する。

競争の観点から言えば、その他競争関係にある同業者が取引過程においてこれらの標識の使用を要する可能性も相当に高く、一人に排他的専属権を付与すると、市場の公平な競争に影響を及ぼし、明らかに公平性を欠くことになる。それ故、記述的標識が既に使用され後天的識別性を取得していることを証明する証拠がなければ、登録することはできない。

拒絶事例：

- 「植物素材」：乳液、精油に係る商品に使用。
- 「推理式」：参考書、項目測定集に係る商品に使用。
- 「機能補給」：飲料に係る商品に使用。

標識が商品又は役務の性質、品質又は産地等重要な特性に係る記述であるものの、当該記述が事実ではなく、且つ消費者が誤認誤信する可能性があり、その購買意欲に影響を及ぼす場合は、商標に「公衆にその商品又は役務の性質、品質又は産地を誤認誤信させる虞がある場合は、登録してはならない」状況があることに属する（商 30 I ⑧）。例えば、「LEATHER(皮革製の)」が合成皮革の家具に使用されると、関連消費者に当該家具が皮革製であると誤認させて購買させやすい。また、「梨山」が非出願人の営業所で生産する梨山由来の果物に使用されると、消費者に当該果物が梨山で生産されたと誤認誤信させて購買させる可能性がある。消費者権益に対する考慮に基づいて、このような標識は商標登録を取得することはできない。

標識の記述が事実ではないものの、関連消費者に商品又は役務の性質、品質又は産地を誤認誤信させる虞がなく、消費者の購買意欲に影響を及ぼすことがない場合は、恣意的商標に属する。例えば、「LEATHER(皮革製の)」がノンアルコール飲料に使用されると、消費者はこれによって当該飲料が皮革製であると信じることはない。また、「北極」がバナナに使用されると、消費者は当該バナナが北極で生産されたと誤認することはない。これらはいずれも恣意的商標に属し、登録を許可することができる。

(以下略)

#### <商標識別性審査基準 4.6 氏、氏名及び肖像>

氏(名字)、氏名及び肖像を商標として使用する場合、識別性以外にさらに自然人の人格権保護問題に関わるため、審査の際には留意が必要である。

##### 4.6.1 氏

氏が商品又は役務に使用されるのは、通常は単に事業主の氏を表示するためであって、出所の標識としてではない。競争関係にある同業者が同一の氏を使用すると、関連消費者は氏によって出所を識別することができない。また、競争の観点から言えば、同一の氏の競争関係にある同業者には、市場に進出した時期が先か後かを問わず、いずれにしても自由に自己を氏を使用する必要がある。それ故、原則として、出願人が氏を商標とする場合、識別性を有さず、後天的識別性を取得したことを証明して初めて登録することができる。氏に「氏」、「家」、「記」等の文字が結合された場合でも、

依然として氏の含意から切り離されてはならず、単純な氏と同様であり、同一の識別性判断原則が適用される。氏にその他の文字が結合された後、単純な氏の意義から既に切り離されている場合は、登録を許可することができる。

(以下略)

#### 4.6.2 氏名

氏名は原則として識別性を有する。他者の著名な氏名、芸名、筆名、字(あざな)を商標登録出願(商 30 I ⑬)したのではない限り、またその他登録してはならない状況でない限り、原則として登録を許可する。氏名は署名の形式で表現された場合、その識別性は氏名と同一の判断原則が適用される。

許可事例：(略)

著名な歴史人物の氏名が商品又は役務の内容と関係がある場合、容易に関連消費者にその内容を連想させ、それを商品又は役務の内容の説明であると見做させ、例えば、「唐太宗」又は「莊子」が第 9 類のビデオ CD 又は第 16 類の書籍に使用されると、容易に人にその光ディスク又は書籍の内容が唐太宗、莊子の物語又はその人生の紹介であると思わせることになるため(商 29 I ①)、拒絶しなければならない。著名な歴史人物の字(あざな)、号(ごう)又はその他の別名、呼び方は、一般大衆がこれを特定の歴史人物と結びつけることができさえすれば、その識別性の審査はその氏名と同一である。

著名な歴史人物の鮮明なイメージは、しばしば社会教化的機能を備えるため、指定商品又は役務に使用され、人に不敬又は侮蔑といったマイナスの連想を起こさせ、公共の秩序又は善良な風俗に対して妨害となる場合は、登録してはならない(商 30 I ⑦)。

## 1. 9 小括

歌手名等については、調査対象のすべての国において、拒絶の可能性はあるものの、登録が可能となっている。歌手名等の取扱いは各国で異なるが、英国、オーストラリア、中国、韓国では、歌手名等は識別力があり、CD等の音楽関連商品等を指定しても、少なくとも本人が出願することを条件として基本的に登録となるが、第三者が出願した場合、商標と指定商品又は指定役務との関係で識別性が審査され、歌手名等は指定商品等の内容を示したにすぎないとして拒絶となる傾向がある。

最も登録しやすいのが中国であり、歌手名等であれば本人による出願か否かにかかわらず基本的に登録となり、本人又は正当な権利者からの氏名権に基づく異議や無効審判の請求があった場合に取消となる。

韓国では、本人又は正当権利者が出願すれば基本的に登録となり、オーストラリアでは、本人又は正当権利者により出願であることに加えて、その名前が「John Smith」などのような一般的な名前でなければ登録となる。

米国の場合、使用主義の下、当該歌手名等が商標として機能するか否かの観点から、歌手名その他の創作者の名前を作品の媒体等(例えば、歌手名であればCD等)について使用する場合、出所を表示するものではないとして基本的に拒絶の対象とし、一連の作品に使用している場合に登録を認める。登録が認められる場合も、本人又は正当権利者による出願であることが必要である。

日本の従来への運用に近い運用をしているのがドイツ、OHIM及び台湾である。歌手名等は、CD等を指定商品とした場合、基本的に識別力がないとして拒絶となるが、歌手名等が有名となる前に出願された場合など、歌手名等と指定商品等との関係が創作者とその媒体のように、出願商標が指定商品等の内容を説明するものと認識できないような場合、登録となる傾向がある。

各国比較一覧表

1. 歌手名等からなる商標の取り扱い

#	項目	アメリカ	CTM(OHIM)	イギリス	ドイツ	中国	韓国	オーストラリア	台湾
1	本人が出願した場合の拒絶の可能性	なし※1	あり	あり	あり	なし	なし	あり	あり
2	歌手名等の取扱い(識別力に関する)	基本的に拒絶の対象(ただし、一連の作品が発表されている場合を除く。下記参照※2)	—	識別力あり※1	—	識別力あり	識別力あり	人名は基本的に識別力有※1/グループ名は個別に判断	特に記載なし(人名は基本的に識別力有)
3	適用条文(識別力に関する)	—	CTMR 第7条(1)(c)	商標法第3条(1)(b) TMA(※2) 1994	商標法第8条1項、2項	—	商標法第6条1項7号	商標法第41条(3)or(4)※1	商標法第29条1項
4	審査基準/ガイドライン適用箇所(識別力に関する)	TMEP § 1202.09	ガイドライン2.3.2.7	審査ガイド “Famous Name”	—	—	商標審査基準第8条	審査マニュアル Part 22「第41条 識別可能」	商標識別性基準 2.2.1「記述的標識」、4.6.1「氏」、4.6.2「氏名」
5	拒絶となる指定商品又は指定役務								
	第9類 「録音・録画済みの磁気テープ、録音・録画済みのコンパクトディスク、レコード、インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル、その他同種の商品」	○(登録可)	×(拒絶)	○(登録可)	×(拒絶)	○(登録可)	○(登録可)※1	×(拒絶)	×(拒絶)
	第16類 「印刷物、書画、写真、ポスター、音楽の演奏・コンサートプログラムに関するツアーブック、ステッカー及び転写紙、その他同種の商品」	○(登録可)	×(拒絶)	×(拒絶)※3	×(拒絶)	○(登録可)	○(登録可)※1	×(拒絶)	×(拒絶)
	第41類 「録音・録画済み記憶媒体の貸与、CD等の貸与、音楽の演奏に関する情報の提供、オンラインによる音楽・音声・映像・画像・文字情報の提供、その他同種の役務」	○(登録可)	○(登録可)	○(登録可)	×(拒絶)	○(登録可)	○(登録可)※1	×(拒絶)	×(拒絶)
	その他	—	書籍の編集	—	—	—	—	—	×(拒絶) 第35類「録音又は録画済み記憶媒体の小売又は卸売、CD類の小売又は卸売」 第38類「テレビジョン放送、ラジオ放送」 第41類「映画、ビデオ及び録画済み媒体の制作、映画、ビデオ及び録画済み媒体の貸与、娯楽の提供、演劇の上演」
6	有名性の関与	—	有名である場合拒絶される	有名でない場合、登録可 有名である場合、単なるイメージキャリアとなる商品役務を指定した場合拒絶	有名である場合拒絶される	—	有名である場合拒絶されない※2	有名である場合拒絶される(第三者による出願の場合)	結論は変わらない
7	有名性の推移による判断の変化の可能性	なし	あり	なし	有り(理論的には)	—	なし	—	—
8	使用により識別力を獲得した場合の登録可否	—	可	可	可	—	可※3	可(グループ名)	—
9	その他の拒絶理由	①歌手名等の名前は基本的に拒絶の対象※2 ②生存者の名前を許可なく出願した場合	—	①相対的拒絶理由 ②取引上の表示のみからなる商標	①商品又は役務の特徴を示すために取引上使用される商標 ②商品又は役務の種類・質・原産地等の誤認を生じさせる商標 ③悪意による出願	①社会主義の道徳、風習を害し、又はその他の悪影響を及ぼす場合。 ②先に存在する他人の権利を侵害してはならない。	①公序良俗違反 ②著名な他人の姓名・名称等を含む商標(承諾なし) ③品質誤認又は欺瞞する商標	誤認混同	—
	条文	①商標法第1条、2条及び45条(15 U.S.C. § 1051, 1052, and 1127) ②15 U.S.C. § 1052(c), 1052(f), 1091(a)	—	①商標法第5条 TMA1994/Article 8 CTM Reg(異議) ②商標法第3条(1)(c)	商標法第8条2項、4項及び10項	①第10条第1項(八) ②第31条	①第7条1項4号 ②第7条1項6号 ③第7条1項11号	商標法第43条	—
	審査基準/ガイドライン適用箇所	①TMEP § 1202.09 ②TMEP § 1206	—	—	—	—	—	—	商標審査マニュアル part29, 4.4.1
10	その他	—	—	—	—	—	—	—	—
11	注釈	※1:識別力なしとしての拒絶はない。ただし、単に内容を表示するような使用の場合は拒絶 ※2:①歌手名等の名において複数作品を発表しており、②当該名前が作品群の出所を示し、単に作者を示すに過ぎないものではないことを示すに足る証拠の提出により登録可。それ以外は登録不可。	—	※1: Common surname以外 ※2: Trade Mark Act ※3: 単なるイメージキャリア、中世のバジツとなるものを指定商品とした場合	—	—	※1: 第三者が出願した場合。歌手名であっても通常の識別力に関する基準に基づいて判断される。現在、審査基準に歌手名等について明記することを検討中。 ※2: 本人又は正当な権利者が出願した場合 ※3: 登録例はない	※1: Common Nameでなく、指定商品役務がありふれたもの(commonplace)でなければ基本的に登録となる。	—

## 2 書籍の題号からなる商標について

### 2. 1 米国

米国では、書籍の題号については、音楽作品や演劇作品等を含む、いわゆる創作物のタイトルとして、その媒体を問わず一括して扱われる。識別力に関しては、出願に係る商標が、指定商品又は指定役務の特徴等を単に説明するようなものである場合、拒絶の対象となる。加えて、これら創作物のタイトルに関しては、商標として機能するものであるか否かが問われる。実務上は、「一連の作品」のタイトルでない場合は拒絶の対象となる。

#### (1) 識別力に関する商標法上の規定について

書籍の題号について特に明記した商標法上の規定はない。そこで、書籍の題号についての登録の可否は、商標法第1条(15U.S.C. §1051)、第2条(15U.S.C. §1052)及び第45条(15U.S.C. §1127)などの商標法の一般的な原則から解釈論として導かれることになる。特に、識別力に関しては、商標法第2条(e)(1)「出願人の商品に付して又は関連して使用される場合に、それらの商品を単に記述するか又は欺瞞的に記述するもの」に該当する場合、拒絶となる。これらの条文については、上記1.1(1)と同様である。

#### (2) 書籍の題号からなる商標の審査基準上の取扱い

識別力に関しては、TMEP§1209「Refusal on Basis of Descriptiveness」が参照される。「商標が当該商品若しくはサービス又は関連して使用されているものを『単に記述する(merely describes)』場合、主登録簿に登録できない」としている。具体的には、出願商標が指定商品又は指定役務の材料、質、特徴、機能、特性、目的、使用の方法を単に示すものである場合、拒絶の対象となる(TMEP§1209.01(b))。なお、補助登録簿に登録が可能である(商標法第1条及び第44条(15U.S.C. §1091, TMEP§1209.01))。

書籍の題号について特に記載があるものとしては、TMEP§1202.08「Title of a Single Creative Work」がある。歌手名等の場合と同様に、書籍のタイトルは出所を表示する機能があるかという観点での拒絶理由である。ここでは、「単一の創作物のタイトル又はタイトルの一部は、一連の創作物に使用されているのでない限り、商標法第1条、第2条及び第45条に基づき、拒絶されなければならない」(TMEP§1202.08)とされ、主登録簿及び補助登録簿のいずれにも登録することはできない。

これは、米国では、商標を登録するという点において、出願商標が商標として使用されていることが重要視されているところ、商標の使用とは、当該マークを構成する語は、出願人の商品であると特定し、また他人の商品と識別できるように使用されているものであって、単にその品質を記述したりや製品それ自体の名称を示すものでないことを意味する<sup>1, 2</sup>。単一の創作物のタイトルに接した消費者は、その商品の出所(「Who are you?」)について考えるのではなく、その創作物はどのようなものか(「What are you?」)

---

<sup>1, 2</sup> McCarthy on trademarks and unfair competition Chapter 10:2, page268-269, McCarthy, J. Thomas, etc, Rochester, N.Y.: Lawyers Co-operative Pub. Co., 1973

について考えるだろうと推測されるという点で、当該タイトルは出所表示ではなく、内容を表示するものであり、商標としては機能しないものであるとしていると理解される<sup>2</sup>。ここで、「Teeny-Big」というマークを第 38 類で出願し、同マークの使用証拠として同マークが本のタイトルとして使用されている本のカバーの提出したところ、同マークは単一の創作物のタイトルであり、商標としての使用とは認められないとして拒絶された事例がある(In re Cooper, 254 F.2d 611, 615-16, 117 USPQ 396, 400 (C.C.P.A. 1958), cert. denied, 358 U.S. 840, 119 USPQ 501 (1958))。ここでは、消費者は、購入したい本を特定する際に本のタイトルで特定するが、これは例えば特定の果物や野菜を購入する際にこれらの種類を特定する場合の「リンゴ」や「ポテト」と同様の意味で使用されるものであって、本の出所を区別するような意味合いで使用するものではない。このため単一の創作物としての本のタイトルは出所を表示するものではないと理由を述べている。

なお、その創作物がどの媒体に記録されているかは問わない(TMEP§1202.08(a))。媒体の例としては、書籍、録音物、ダウンロード可能な歌、ダウンロード可能な着信音、ビデオカセット、DVD、オーディオ CD、及びフィルムが挙げられている(TMEP§1202.8(a))。

ただし、その創作物が単一ではない場合、すなわち、出願商標が一連の創作物に使用されている場合は拒絶されない(TMEP§1202.08)。出願商標が付された書籍が一連の創作物であることを証明するには、例えば、当該書籍に「第 1 巻」、「第 1 部」、「Book 1」といった標識が付されているなど、シリーズであることを示す証拠を提出すればよいと記載されている。また、定期的な出版されるような出版物は「単一の創作物」ではない。例えば、雑誌や単行本、連載漫画、ガイドブック、学校用教材が例として挙げられている(TMEP§1208(b))。ある書籍について、内容が変更されていれば、第 2 版などの場合も単一の創作物とはみなされない(TMEP§1208(b))。

また、著作物の名称がシリーズ全体を示すものであることが必要である(TMEP§1202.08(c))。

### (3) 書籍の題号からなる商標の審査での取扱い

#### (3-1) 拒絶の可能性

USPTO 及び出願代理人のいずれも、書籍の題号については、出願商標が書籍の内容を単に記述しているにすぎない場合は識別力がないとして拒絶の対象となるとしている。

書籍の題号の場合は、出願商標が指定商品との関係で、記述的であるか(商標法第 2 条(e), TMEP§1209)が問われるだけでなく、歌手名等同様に、商標として機能しているかも問われる。

出願商標が商品の特性又は特徴を単に記述するものであると判断された場合は、当



該商標が使用により識別力を獲得していると主張することにより、当該拒絶理由を克服できる可能性がある(商標法第 2 条(f), TMEP§1212)。

他方、商標として機能しているかについては、単一作品のタイトルである場合は、消費者は当該タイトルを出所表示としては認識しないとして拒絶される。しかし、一連の作品のタイトルである場合は、登録が可能である(TMEP§1202.08)。

### (3-2) 拒絶となる指定商品又は指定役務

「識別力がない」として拒絶となる可能性がある指定商品又は指定役務は、以下のとおりである。

- 第 9 類：電子出版物、インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル 録画済みビデオディスク及びビデオテープ
- 第 16 類：書籍、新聞、雑誌等の定期刊行物、辞書、百科事典
- 第 41 類：電子出版物の提供

上記以外にも、出願商標が商品又は役務の特徴又は特性を単に記述しているにすぎないような場合には、商標法第 2 条(e)(1)(U.S.C. §1052(e)(1))により拒絶されるとし、これは商品又は役務と商標との関連で判断されるため、特定の商品又は役務に対して必ず拒絶されるとはいえないというのが USPTO の見解である。

また、出願代理人からは、識別力がないとして拒絶される書籍のタイトルの例としては以下のようなものがあるとの意見を得た。

- ・LOG CABIN HOMES: これは、ログキャビン(丸太小屋)建設のための本であり、一般名称であり登録も不可能である。
- ・LOG CABIN LIFE: ログキャビン建設に関する本であり、「LOG CABIN」に関してはディスクレーム(disclaim)であると同時に暗示的である。

### (3-3) 書籍の題号の有名性の程度による判断の変化の可能性

USPTO 及び出願代理人のいずれも、出願商標に係る書籍の題号が有名であるか否かによって、結論は変わらないとしている。

ただし、出願代理人からは、商標法第 2 条(e)(1)(15 U.S.C. §1052(e)(1))により拒絶されたのち、出願人が識別力を獲得している旨を主張して拒絶を回避できる場合がある(商標法第 2 条(f)(15 U.S.C. §1052(f), TMEP§1212 「Acquired Distinctiveness or Secondary Meaning」)との見解を得た。なお、この場合は、出願商標を出願前に 5 年以上使用している必要がある(商標法第 2 条(f)(15 U.S.C. §1052(f))(なお、使用により識別力を獲得した商標に関する詳細な内容は 5.1 において詳述する)。

### (3-4) 当該書籍がシリーズものである場合の取扱い

識別力に関する判断では、USPTO 及び出願代理人のいずれも対象の書籍がシリーズものであるか否かによりその判断は変わらないとしている。

ただし、識別力以外で関係するものとして、単一の創作物のタイトルとして使用されている場合は、商標として機能しないものであるとして拒絶の対象となる (TMEP§1202.08)。

(3-5) 識別力の有無の判断時

識別力の有無の判断は、出願日を基準とする。

(3-6) 使用により識別力を獲得した場合の登録可否

商標法第 2 条(e)(1) (15 U.S.C. §1052(e)(1))に該当するとして、拒絶理由が通知されたとしても、出願人が、目安として出願前 5 年以上出願商標を使用しており、当該出願商標が識別力を獲得していると主張し、これが認められた場合、登録が可能である (商標法第 2 条(f)(15 U.S.C. §1052(f))。

(3-7) 識別力以外の拒絶理由

出願商標が単一の創作物のタイトル又はその一部である場合、商標として機能しないという理由で拒絶される(商標法第 1 条, 第 2 条及び第 45 条(15 U.S.C. §1051, 1052 及び 1127), TMEP§1202.08)。

代表的な事例としては、Herbko Int'l, Inc. v. Kappa Books, Inc., 308 F.3d 1156, 1162, 64 USPQ2d 1375, 1378 (Fed. Cir. 2002)がある。

これは、Herbko Intern., Inc. が「CROSSWORD COMPANION」をクロスワードパズルシステム(クロスワード用の用紙とハンドヘルドデバイス)について登録したところ、Kappa Books, Inc.が同マークについて本について先に使用していること及び混同の可能性を主張して取消しを求めた事例である。この事例では、Kappa Books は、クロスワードパズルの本のタイトルとして同マークを使用しているが、これは出所を表示するものではなく、商標としての使用ではないとして Kappa 側の主張は認められなかった。この事例では、上記の McCarthy や In re Cooper の事例を引用して商標として機能していない旨の理由について論理構成している。

ただし、当該題号が一連の創作物の題号である場合は、証拠の提出により登録が可能である。

(4) 書籍の作者又は著者名からなる商標の審査での取扱い

(4-1) 拒絶の可能性(識別力に関して)

USPTO 及び出願代理人のいずれも、書籍の作者又は著者名からなる商標を出願した場合、拒絶される可能性があるとしている。識別力の点からは、出願商標が指定商品又は指定役務の特性や特徴を単に記述するものである場合、商標法第 2 条 (e)(1)(U.S.C. §1052(e)(1))により拒絶されるとの見解もあった。

(4-2) 作者又は著者名の有名性の程度による判断の変化の可能性

USPTO 及び出願代理人のいずれも、出願商標に係る作者又は著者名が有名である

か否かによって、結論は変わらないとしている。

ただし、この場合も上記(3-3)と同様に、出願商標が使用により識別力を獲得している旨を出願人が主張することにより拒絶を回避できる場合がある(商標法第 2 条(f)(15 U.S.C. §1052(f), TMEP§1212)。

#### (4-3) 識別力以外の拒絶理由

書籍の作者又は著者名からなる商標については、歌手名等と同様の拒絶理由があるとの回答があった。すなわち、以下のような拒絶理由がある。

##### (a) 商標として機能しない

作品に使用された作者又は著者名からなる商標は、商標法第 1 条、第 2 条及び第 45 条(U.S.C.§§1051, 1052 及び 1127)により拒絶される。なお、(ア)当該出願商標が一連の作品に使用されており、また、(イ)当該商標が単に文字により表現された作品の作者又は著者名を示すものではないことを示すに足る証拠を提出した場合は登録が可能である(上記 1.1(2)及び(3-6)参照)。

(b) 現在生存する特定の個人又は未亡人が生存中の死去したアメリカ合衆国大統領の名前、肖像又は署名を同意なく出願した場合(商標法第 2 条(c)(15 U.S.C.§§1052(c), 1052(f), 1091(a), TMEP§1206)。個人のプライバシー及びパブリシティの権利保護の要請による。

この場合は主登録簿及び補助登録簿のいずれにも登録をすることができない。また、個人の名前としては、フルネームだけでなく、姓のみ、名のみ、短縮名、仮名、ステージ名若しくはタイトル、又はニックネームのいずれにも適用される。

代表事例としては、*In re First Draft, Inc.*, 76 U.S.P.Q. 2d 1183 (TTAB 2005)が挙げられた。この事例は、第 16 類の「フィクション書籍のシリーズ」について著者のペンネームである「Fern Michael」を商標とした出願に対する拒絶を不服として TTAB に訴えた事例である。ここでは、名前が単に作者を示すだけではないこと(商標として機能すること)を示す十分な証拠があり、作者が一連の創作物についての品質をその名の下に管理し、需要者がその作者名で書籍を求めるようになっており、一連の作品の出所として当該作者を認識しているような場合に、作者又は著者名を登録することが可能であると判示している。

(5) 資料(条文等)

(5-1) 該当条文(日本語訳)

<第1条(15 U.S.C. §1051) 登録出願；真実宣言>

<第2条(15 U.S.C. §1052) 商標は主登録簿に登録することができる；同時登録 >

<第45条(15 U.S.C. §1127)>

具体的な条文については、上記 1.1(4)を参照。

(5-2) 審査基準該当部分 (日本語訳)

<TMEP§1202.8 単一作品のタイトル>

The title, or a portion of a title, of a single creative work must be refused registration under §§1, 2, and 45 of the Trademark Act, 15 U.S.C. §§1051, 1052, and 1127, unless the title has been used on a series of creative works. The title of a single creative work is not registrable on either the Principal or Supplemental Register. *Herbko Int'l, Inc. v. Kappa Books, Inc.*, 308 F.3d 1156, 1162, 64 USPQ2d 1375, 1378 (Fed. Cir. 2002) ("the title of a single book cannot serve as a source identifier"); *In re Cooper*, 254 F.2d 611, 615-16, 117 USPQ 396, 400 (C.C.P.A. 1958), cert. denied, 358 U.S. 840, 119 USPQ 501 (1958) ("A book title ... identifies a specific literary work ... and is not associated in the public mind with the publisher, printer or bookseller..."); *In re Posthuma*, 45 USPQ2d 2011 (TTAB 1998) (holding the title of a live theater production unregistrable); *In re Hal Leonard Publ'g Corp.*, 15 USPQ2d 1574 (TTAB 1990) (holding INSTANT KEYBOARD, as used on music instruction books, unregistrable as the title of a single work); *In re Appleby*, 159 USPQ 126 (TTAB 1968) (holding the title of single phonograph record, as

タイトルが一連の創作品について使用されなかった場合には、単一の創作物のタイトル又はタイトルの一部分は、15 U.S.C.(合衆国法典第15巻)§§1051, 1052及び1127, 商標法の§§1, 2及び45に基づき、拒絶される。単一作品のタイトルは、主登録簿又は補助登録簿のいずれにも登録できない。参考関連：Register, *Herbko Int'l 対 Kappa Books, Inc.*の事件, 308 F.3d 1156, 1162, 64 USPQ2d 1375, 1378 (Fed. Cir. 2002)(「単一書籍のタイトルは、出所の識別子として役立たない」)；*Cooper*, 254 F.2d 611, 615-16, 117 USPQ 396, 400 (C.C.P.A. 1958), cert. denied 358 U.S. 840, 119 USPQ 501 (1958)の事件(「書籍のタイトルは...特定の著作物を識別し、...一般的には、出版業者、印刷業者又は書籍販売業者...と結びつけられない...」)；*Posthuma*, 45 USPQ2d 2011 (TTAB 1998)の事件(ライブシアター上演製作品のタイトルが登録できないことを支持)；*Hal Leonard Publ'g Corp.*, 15 USPQ2d 1574 (TTAB 1990)の事件(楽器関連書籍において使用される標章(マーク)としての INSTANT KEYBOARD は単一作品のタイトルとして登録できないことを支持)；*Appleby*, 159 USPQ 126 (TTAB 1968)の事件(シリーズから識別されるような単一のフォノグラフィレコードのタイトルは標章として機能しないことを支

distinguished from a series, does not function as mark).	持)。
See TMEP §1301.02(d) regarding the titles of radio and television programs.	ラジオ及びテレビ番組については、TMEP §§1301.02(d)を参照のこと。

<1202.08(a) What Constitutes a Single Creative Work(単一の創作物を構成するもの)(参考訳)>

<p>Single creative works include works in which the content does not change, whether that work is in printed, recorded, or electronic form. Materials such as books, sound recordings, downloadable songs, downloadable ring tones, videocassettes, DVDs, audio CDs, and films are usually single creative works. Creative works that are serialized, i.e., the mark identifies the entire work but the work is issued in sections or chapters, are still considered single creative works. A theatrical performance is also a single creative work, because the content of the play, musical, opera, or similar production does not significantly change from one performance to another. In re Posthuma, 45 USPQ2d 2011, 2014 (TTAB 1998). A cornerstone was considered a single creative work in an application for registration of FREEDOM STONE for “building stones used as landmarks or cornerstones,” where the record showed that the proposed mark would identify only one building stone used as a landmark or cornerstone, to serve as the cornerstone for the Freedom Tower that is to be erected at the World Trade Center site in New York City. In re Innovative</p>	<p>単一の創作物は、印刷、記録又は電子的な形態であるかということには関係なく、内容が変化しない作品を含む。書籍、録音、ダウンロード可能なソング、ダウンロード可能な着信メロディ、ビデオカセット、DVD、オーディオ CD 及びフィルムは、通常は、単一の創作物である。シリーズ化された創作物、すなわち、作品全体が標章によって識別されるが複数の部又は章の形体で発行される作品であっても、単一の創作物とみなされる。また、劇の上演も単一の創作物であるが、その理由は、演劇、ミュージカル、オペラ又は類似の上演作品が一回の上演から別の回の上演にかけて著しくは変化しないからである。参考関連：Posthuma, 45 USPQ2d 2011, 2014(TTAB 1998)。コーナーストーン(礎石)は、「ランドマーク(道標)又はコーナーストーンとして使用される建築物用の建造石」を指定商品とする FREEDOM STONE の商標登録出願において、単一の創作物とみなされ、その件において、ニューヨーク市の World Trade Center (ワールドトレードセンター) に建設される予定の Freedom Tower(自由の塔)のためのランドマーク又はコーナーストーンとして使用される唯一の建造石を、提案された標章が識別するとの記録が示された。関連事件：Innovative Cos., LLC., 88 USPQ2d 1095, 1102 (TTAB2008)。</p>
--	---

Cos., LLC., 88 USPQ2d 1095, 1102 (TTAB 2008).

<1202.08(b) What Does Not Constitute a Single Creative Work(単一の創作物を構成しないもの)(参考訳)>

Generally, any creative work will not be considered a single creative work if evidence exists that it is part of a series (e.g., the work is labeled “volume 1,” “part 1,” or “book 1”) or is a type of work in which the content changes with each issue or performance. For example, single creative works do not include periodically issued publications, such as magazines, newsletters, comic books, comic strips, guide books, and printed classroom materials, because the content of these works changes with each issue.

A book with a second or subsequent edition in which the content changes significantly is not regarded as a single creative work. For example, a statement on the jacket cover that a cookbook is a “new and revised” version would indicate that it includes significant revisions. However, a new edition issued to correct typographical errors or that makes only minor changes is not considered to be a new work. Live performances by musical bands, television and radio series, and educational seminars are presumed to change with each presentation and, therefore, are not single creative works.

Computer software, computer games, coloring books, and activity books are not

一般的に、いかなる創作物も、それがシリーズの一部(例えば、「巻1」、「パート1」若しくは「書籍1」との標識が付与された作品)又は発行のたび若しくは上演のたびに内容が変化するものであるとの証拠が存在すれば、単一の創作品とはみなされない。例えば、単一の創作品は、定期的に発行される雑誌、ニュースレター、コミック本、漫画、ガイドブック及び印刷された教室用資料のような定期的に発行される発行物を含まないのであるが、その理由は、それらの作品の内容が発行されるたびに変化するからである。

内容が著しく変化する第2版又は後続の版を伴う書籍は、単一の創作物とはみなされない。例えば、料理本が「新しく改訂された」バージョン(版)であることについてのジャケットカバー上の記述は、その内容が顕著な改訂を含むことを意味する。しかし、誤記を訂正し、又は微小な変更を加えるために発行された新たな版は、新規な作品とはみなされない。楽隊、テレビ及びラジオのシリーズ、並びに教育用セミナーによるライブ上演は、プレゼンテーションのたびに変化するものと推定され、よって、単一の創作物とはならない。

コンピュータソフトウェア、コンピュータゲーム、塗り絵本及び活動本は、単一の

<p>treated as single creative works.</p> <p>The examining attorney must determine whether changes in content are significant based on any evidence in the application or record. The examining attorney may conduct additional research using the applicant's website, Internet search engines, or Nexis® databases (and enter a Note to the File in the record, if appropriate). In addition, the examining attorney may issue a request for information under 37 C.F.R. §2.61(b).</p>	<p>創作品としては扱われない。</p> <p>審査官は、出願又は記録における何らかの証拠に基づいて、内容の変化が大きなものであるか否かということ判断しなければならない。審査官は、出願人のウェブサイト、インターネットサーチエンジン又は Nexis(登録商標)データベースを使用して(かつ適切であれば、ファイルについてのノート(注意書き)を記録に記入して)、追加的な調査を行うこともあり得る。さらに、審査代理人は、37 C.F.R. §2.61(b)の規程の下で、情報請求を提出してもよい。</p>
---	--

<1202.08(c) Complete Title of the Work – Evidence of a Series(作品の完全なタイトルシリーズの証拠)(参考訳)>

<p>The name of a series of books or other creative works may be registrable if it serves to identify and distinguish the source of the goods. An applicant must submit evidence that the title is used on at least two different creative works. In re Arnold, 105 USPQ2d 1953, 1956 (TTAB 2013). A series is not established when only the format of the work is changed, that is, the same title used on a printed version of a book and a recorded version does not establish a series. See Mattel Inc. v. Brainy Baby Co., 101 USPQ2d 1140, 1143 (TTAB 2011) (finding that a program recorded on both a VHS tape and a DVD were the same creative work, and that the addition of minor enhancements in the DVD did not transform this single work into a series). Likewise, use of the title on unabridged and abridged versions of the same work, or on collateral goods such as</p>	<p>書籍又はその他の創作物のシリーズの名称は、商品の出所を確認し、かつ識別する役目を果たすものであれば、登録できる。出願人は、タイトルが、少なくとも2つの相違する創作物に用いられていることの証拠を提示する必要がある。参考関連:Arnold, 105 USPQ2d 1953, 1956 (TTAB 2013)。作品のフォーマットだけが変更され、すなわち、書籍の印刷版に同一タイトルが用いられ、そして記録されたバージョンがシリーズを確立しないときには、シリーズは成立しない。Mattel Inc.対Brainy Baby Co., 101 USPQ2d 1140, 1143 (TTAB 2011)(VHSテープ及びDVDの両方に記録されたプログラムが同一の創作物であり、かつDVDにおける微少な拡張の追加が該当単一作品をシリーズに変えなかったという裁定)の事件を参照のこと。同様に、同一作品の非簡略化バージョン及び簡略化バージョン、又はポスター、マグ(大型カップ)、バッグ又はTシャツについてのタイトルの使用は、シリー</p>
---	--

<p>posters, mugs, bags, or t-shirts does not establish a series.</p> <p>For example, if an application for the mark HOW TO RETIRE EARLY for “books” is refused because the specimen shows the mark used on a single creative work, the applicant may submit copies of other book covers showing use of the mark HOW TO RETIRE EARLY and any additional evidence to establish that the book is published each year with different content. It is not necessary to show that the mark was used on the other works in the series prior to the filing date of the application or the allegation of use. However, evidence that the applicant intends to use the mark on a series is insufficient.</p>	<p>ズを成立しない。</p> <p>例えば、「書籍」を指定商品とする標章「HOW TO ENTIRE EARLY」の出願が、その使用例が単一の創作物に使用された標章を示すという理由で、拒絶される場合は、出願人は当該標章「HOW TO ENTIRE EARLY」の使用を示す別のブックカバーのコピーと、書籍が年ごとに異なる内容で出版されていることを確立する何らかの追加証拠を提出し得る。当該標章が、出願の出願日又は使用の陳述に先立って、シリーズにおける他の作品について使用されたことを示す必要はない。しかしながら、出願人が当該標章をシリーズに対して使用する意向であることの証拠には、不十分となる。</p>
---	--

**<1206 Refusal on Basis of Name, Portrait, or Signature of Particular Living Individual or Deceased U.S. President Without Consent(承認を得ていない、生存中の特定の個人又は死去した合衆国大統領の氏名(名称)、ポートレート(肖像)又は署名に基づく拒絶)(参考訳)>**

<p>(略)</p> <p>No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it ... (c) Consists of or comprises a name, portrait, or signature identifying a particular living individual except by his written consent, or the name, signature, or portrait of a deceased President of the United States during the life of his widow, if any, except by the written consent of the widow.</p>	<p>出願人の商品を他人の商品から識別することを可能にする商標は、その性質を理由として、主登録簿に登録することを拒絶されることはない。ただし、その商標が...であるときは、この限りでない。(c) 生存中の特定の個人を示す名称、ポートレート若しくは署名からなり、あるいは含んでいて書面による承認を得ていないもの、又は死去した合衆国大統領の氏名、ポートレート(肖像)又は署名であって、未亡人がいれば、その未亡人の生存している期間におけるものであること。ただし、未亡人の書面によ</p>
--	--



<p>Section 2(c) absolutely bars the registration of these marks on either the Principal Register or the Supplemental Register. See 15 U.S.C. §§1052(c), 1052(f), 1091(a). (以下略)</p>	<p>る承認を得ている場合を除く。</p> <p>第2条(c)は、それらの商標について、主登録簿又は補助登録簿のいずれかに登録することを無条件に除外する。15 U.S.C. §§1052(c), 1052(f), 1091(a)を参照のこと。(以下略)</p>
---	--

**<1209 Refusal on Basis of Descriptiveness(記述性に基づく拒絶)(参考訳)>**

<p>15 U.S.C. §1052 (Extract)(略)</p> <p>Matter that “merely describes” the goods or services on or in connection with which it is used is not registrable on the Principal Register. As noted in <i>In re Abcor Dev. Corp.</i>, 588 F.2d 811, 813, 200 USPQ 215, 217 (C.C.P.A. 1978):</p> <p>The major reasons for not protecting such marks are: (1) to prevent the owner of a mark from inhibiting competition in the sale of particular goods; and (2) to maintain freedom of the public to use the language involved, thus avoiding the possibility of harassing infringement suits by the registrant against others who use the mark when advertising or describing their own products.</p>	<p>出願人の商品若しくはサービスに付して、又は関連して使用される場合に、それら商品若しくはサービスを「単に記述する」ものは、主登録簿に登録できない。<i>Abcor Dev. Corp.</i>, 588 F.2d 811, 813, 200 USPQ 215, 217 (C.C.P.A. 1978)の事件について注釈されているように：</p> <p>そのような標章を保護しない主たる理由は、次のとおりである：(1)標章の所有者が特定の商品の販売における競争を禁止するのを回避すること；及び(2)民衆が関連言語を使用することの自由を維持し、よって、所有物を広告し、又は記述するときに標章を使用する他者に対して、登録者が嫌がらせの侵害訴訟を提訴すること、の可能性を回避すること。</p>
---	--

## 2. 2 OHIM

有名な書籍の題号であり、一般消費者がその題号を見た場合に、その書籍のストーリーを意味するような場合、このような題号を書籍や印刷物を指定して出願すると、指定商品又は指定役務の関係で記述的な標章であり、出所表示としての機能を有さないとして拒絶となる。

### (1) 識別力に関連する商標法上の規定について

書籍の題号について特に明記した規定はない。したがって、書籍の題号の識別性については、CTMR 第 4 条及び第 7 条等の一般規定から解釈論として導かれる。

これらの条文については、上記 2.2(1)と同様である。

### (2) 書籍の題号からなる商標についての審査基準上の取扱い

書籍の題号については、ガイドライン 2.2.3 「Titles of Books」に記載がある。この位置づけは、記述的商標(CTMR 第 7 条(1)(b))に該当する例の一つとして挙げられている。「有名なストーリー又は本のタイトルのみからなる商標はその内容としてのストーリーが表現される商品又は役務との関係において、CTMR 第 7 条(1)(b)に基づき、拒絶される。」とあり、書籍の題号が有名である場合、商品又は役務との関係において識別力がない商標に該当する(CTMR 第 7 条(1)(b))。その理由は、あるストーリー又はタイトルが、長期間よく知られて一般に親しまれるようになると、通常、そのタイトルは言葉の一部に組み込まれ、その特定のストーリー以外の意味をなさなくなるためであるとしている。

ただし、問題となるタイトルが関連消費者に非常によく知られており、かつ商品又は役務との関連でその有名な書籍の内容やタイトルを示すものとして認識されているような場合に限り拒絶とすべきであるとも記載され、目安として、何版にもわたって出版され、多くのテレビや劇場、映画等を通じて非常に多くの観客が鑑賞しているような状態であるとしている。例としては、「シンデレラ」や「ピーターパン」のようなタイトルを挙げている。

### (3) 書籍の題号からなる商標の審査での取扱い

#### (3-1) 拒絶の可能性

出願代理人によると、書籍の題号からなる商標について指定商品を「書籍」や「印刷物」等とした場合、識別力がないとして CTMR 第 7 条(1)(b)に基づき、拒絶となる場合があるとしている。

例えば、「ピーターパン」や「シンデレラ」、「イリアス」などは、ペンキ、洋服、鉛筆などの商品について商標になり得る。しかし、(例えば)本や映画に関する商品又は役務に使用される場合、「ピーターパン」や「シンデレラ」については、それらの名称が単純にその物語そのものを消費者に想起させる用語にすぎない。

(3-2) 拒絶となる指定商品又は指定役務

出願代理人の見解によれば、識別力がないとして拒絶される場合がある商品又は役務は以下のとおりである。

- 第9類：電子出版物，インターネットを利用して受信し，及び保存することができる画像ファイル 録画済みビデオディスク及びビデオテープ
- 第16類：書籍，新聞・雑誌等の定期刊行物，辞書，百科事典
- 第41類：電子出版物の提供

(3-3) 書籍の題号の有名性の程度による判断の変化の可能性

出願代理人によると，有名な書籍の題号に関して拒絶となる可能性があるとしており，有名でなく，消費者がそのタイトルと書籍の内容とを関連付けることがないような場合は，登録が可能である。

(3-4) 当該書籍がシリーズものである場合の取扱い

OHIM 及び出願代理人のいずれも，書籍がシリーズものであるか否かにより判断は変化しないとしている。

(3-5) 識別力の有無の判断時

歌手名等(1.2(3-4))と同様である。

(3-6) 使用により識別力を獲得した場合の登録可否

書籍の題号からなる商標は，商品又は役務との関係で識別力のない標章にあたるため，すでに使用されており，後天的に識別性を取得していることを証明すれば登録することができる(CTMR 第7条(3))。ただし，ある書籍が非常に有名となり，かつ多くの消費者が鑑賞しているような場合は，当該タイトルはその内容を示すにすぎず，出所表示機能を有さないとして拒絶される。

(3-7) 識別力以外の拒絶理由

いわゆる記述的商標(CTMR 第7条(1)(c))に該当する場合がある。また，異議理由となるが，相対的拒絶理由(CTMR 第8条)に該当する場合もある。

(4) 書籍の作者又は著者名からなる商標の審査での取扱い

(4-1) 拒絶の可能性

OHIM 及び出願代理人のいずれも，作者名又は著者名からなる商標を，書籍等を指定商品として出願した場合，識別力がないことを理由に拒絶となる場合があるとしている。

(4-2) 作者又は著者名の有名性の程度による判断の変化の可能性

OHIM 及び出願代理人のいずれも、作者又は著者の有名度によって結論は異ならないとしている。

(4-6) 識別力以外の拒絶理由

OHIM 及び出願代理人のいずれも、識別力以外の拒絶理由はないと回答している。

(5) 資料(条文等)

CTMR 第4条及び第7条(1)(a)から(d)及び同条(3)については、上記 1.2(4)を参照。

<商標審査ガイドライン 2.2.3 Titles of books(書籍のタイトル)>

<p>Trade marks consisting solely of a famous story or book title may be non-distinctive under Article 7(1)(b) in relation to goods and services which could have that story as their subject matter. The reason for this is that certain stories (or their titles) have become so long established and well known that they have ‘entered into the language’ and are incapable of being ascribed any meaning other than that of a particular story.</p>	<p>著名な物語又は書籍のタイトルのみからなる商標は、当該物語を対象物として有し得る商品及びサービスに関して、第7条(1)(b)の規程の下で、識別力がないとみなされ得る。その理由は、所定の著名な物語(又はそれらのタイトル)は長期にわたって確立され、「その言い回し(言語)に溶け込んで」周知されていて、かつ特別な物語とは別の任意な意味を書き加えることが不可能なものであるためである。</p>
<p>For example ‘Peter Pan’ or ‘Cinderella’ or ‘The Iliad’ are perfectly capable of being distinctive trade marks for (e.g.) paint, clothing or pencils. However, they are incapable of performing a distinctive role in relation to (e.g.) books or films because consumers will simply think that these goods refer to the story of Peter Pan or Cinderella, this being the only meaning of the terms concerned.</p>	<p>例えば、「ピーターパン(Peter Pan)」若しくは「シンデレラ(Cinderella)」又は「イリアッド(The Iliad)」は、(例えば)ペイント(絵具)、衣類又は鉛筆の商品について、完全に識別力のある商標である。しかしながら、それらは、(例えば)書籍又はフィルムに関しては識別する機能を果たすことが不可能なのであるが、その理由は、これらの商品がピーターパン又はシンデレラの物語に関与することを消費者が容易に思いつくようになり、そのことが関連用語の唯一の意味となるためである。</p>
<p>Objections should only be raised in such cases where the title in question is famous enough to be truly well known to the</p>	<p>問題となるタイトルが該当の消費者によって真に周知されるのに十分なほどに著名である、また、標章が商品/サービスの面で</p>

<p>relevant consumer and where the mark can be perceived in the context of the goods/services as primarily signifying a famous story or book title. A finding of non-distinctiveness in this regard will be more likely where it can be shown that a large number of published versions of the story have appeared and/or where there have been numerous television, theatre and film adaptations reaching a wide audience.</p> <p>Depending on the nature of the mark in question, an objection may be taken in relation to printed matters, films, recordings, plays and shows (this is not an exhaustive list).</p>	<p>著名な物語又は書籍のタイトルを第一に表すものとして認められることができるという場合には、拒絶理由が提起されるはずである。この点について識別力がないという判断は、物語の多数の版が世に出てきていることを示すことができる場合、及び又は、広範な聴衆に及ぶテレビ、シアター及びフィルム of 多数の脚色が存在するようになった場合に、一段とあり得ることになる。</p> <p>課題の標章の性質次第で、印刷物、フィルム、記録物、演劇及びショー(これらは、包括的リストではない)に関連して、拒絶理由が提起され得る。</p>
--	--

## 2. 3 英国

書籍の題号は、直接的に書籍の内容を示すような名称の場合、及び有名な創作のキャラクター又はストーリーの名称であって、長期間浸透しているものについては、商品又は役務の内容を示すものであり、識別力がないとして拒絶される。この場合、拒絶となる商品又は役務は、書籍や印刷物等に限らず、対象となるストーリーに関連する商品等も拒絶の対象となる。

### (1) 識別力に関連する商標法上の規定について

書籍の題号について特に明記した商標法上の規定はない。したがって、書籍の題号の識別性については、商標法第1条及び第3条等の一般規定から解釈論として導かれる。

これらの条文については、上記1.3(1)と同様である。

### (2) 書籍の題号からなる商標についての審査基準上の取扱い

書籍の題号については、商標審査ガイドの「FAMOUS FICTIONAL CHARACTERS/STORIES」に記載がある。商標審査ガイドによると、有名な創作のキャラクター又はストーリーの名称であって長期間浸透してきたものやよく知られているようなものは、ストーリーやキャラクターの名前として理解されるとし、これらは商品又は役務の特徴を表示するものであり、商標法第3条(b)及び(c)により拒絶の対象となる。

### (3) 書籍の題号からなる商標の審査での取扱い

#### (3-1) 拒絶の可能性

英国特許庁及び出願代理人のいずれも、書籍の題号について指定商品を「書籍」や「印刷物」等とした場合、識別力がないとして商標法第3条(1)(b)及び(c)に基づき、拒絶となる場合があるとしている。

これは、書籍の題号からなる商標が商品又は役務の特徴や内容を示すものにすぎず、自他商品識別力を有しないためであると考えられているためである。特に識別力を有しないと考えられているのは、有名な創作キャラクター及びストーリーの名称であって、長期間一般消費者に浸透しているものである(商標審査ガイド「Famous Fictional Character/Stories」)

なお、拒絶となる指定商品又は指定役務の範囲は、出願された商標としての書籍の題号が、その書籍の内容やキャラクターに対してどのようなイメージを一般消費者が想起するかにより異なると解される。例えば、有名な物語である「シンデレラ」の場合、書籍についてはもちろんであるが、これ以外にも主人公が物語中において掃除を担当していたり、最後にプリンセスとなったりしたことから、掃除用具や、宝飾品を指定したような場合も識別力がないとする例が記載されている(商標審査ガイド 同上)。

### (3-2) 拒絶となる指定商品又は指定役務

英国特許庁及び出願代理人の見解によれば、識別力がないとして拒絶される場合がある商品又は役務は以下のとおりである。

- 第9類：電子出版物
- 第16類：書籍

英国特許庁は、上記以外に、第9類「インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル 録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び「第41類「電子出版物の提供」、可能性のあるものとして第41類「芝居」を指定した場合拒絶となる場合があるとしている。

一方で、出願代理人は、上記の2つ以外に、第16類「新聞、雑誌等の定期刊行物、辞書、百科事典」を指定した場合、拒絶となる場合があるとしている。

どのような題号が拒絶となるかについては、審査時にどの程度当該書籍が有名であるかといった状況により異なる。例えば、「聖書」、「大いなる遺産」、「アンネの日記」、「白鯨」等のように、一般的に周知となった書籍の題号については、出所を表示するのではなく、著作物の由来(*artistic origin*)を示すとして、登録することはできない。

しかし、出願時に書籍があまり知られておらず、又は出版前であるような場合は、題号が書籍の内容と関連付けることができないため、題号が内容そのものを示すと認められる場合以外は、登録となる可能性が高い。例えば「ハリー・ポッターと炎のゴブレット」や「ハリー・ポッターと賢者の石」などの創作的な題号は登録となる可能性が高い。逆に題号が「虫のリスト」いったような場合、書籍の内容を示していると考えられるため、拒絶となる可能性が高い。

### (3-3) 書籍の題号の有名性の程度による判断の変化の可能性

英国特許庁は、書籍の題号が有名でない場合、拒絶されないと述べている。商標審査ガイドにも示されているように、英国では、有名であるほど消費者は書籍の題号を出所表示としては認識しないと考えられているため、書籍の題号が出版前などのように知られておらず、消費者が書籍の題号と内容とを関連付けて認識しないような場合、登録となりやすいといえる。

出願代理人は、書籍の題号として認識されている場合を前提とし、その場合有名か否かで結論は異ならないと述べている。

### (3-4) 当該書籍がシリーズものである場合の取扱い

英国特許庁及び出願代理人のいずれも、書籍がシリーズものであるか否かにより判断は変化しないとしている。

(3-5) 識別力の有無の判断時

出願時である。

(3-6) 使用により識別力を獲得した場合の登録可否

商標法第3条(1)但書によると、商標法第3条(1)(b)又は(c)に該当する商標については、出願前からの使用により自他商品識別力を有していれば、登録が可能である。ただし、有名になるほど、指定商品等の関係で識別力がないとされる可能性が高くなると考えられているため、単に有名であるだけではこれらの商品についての登録は困難であると考えられる。

また、書籍の内容によって、識別力がないとされる商品等は異なる。たとえば、「シャーロック・ホームズ」は、書籍、映画等については識別力がないと考えられる。一般的には、創作された書籍の題号やキャラクターの名称は、印刷物(printed matter)、写真、フィギュア、映画、ビデオ、テレビプログラム、演劇又はショー、おもちゃ、バッジ、コスチューム等について識別力がないとみられている(商標審査ガイド「Famous Fictional Characters/Stories」)。しかし、「シンデレラ」の場合、個人用クリーニング製品、衣服、マグ、歯ブラシ、宝飾類等については、単に見込みのある消費者の興味や関心を希求するためにこれらの商品に付帯させたと考えられ、出所識別標識ではないとして拒絶となる(商標審査ガイド 同上)。

(3-7) 識別力以外の拒絶理由

先願権利者による相対的な理由による異議がある(1994年商標法第5条、CTMR第8条)。審査時では相対的な拒絶理由については審査しない。

(4) 書籍の作者又は著者名からなる商標の審査での取扱い

(4-1) 拒絶の可能性

英国特許庁は、著者又は作者の名前は、作品の内容を表すものとは通常理解されないため、拒絶される可能性は低いとの回答であるが、出願代理人は、歌手名等と同様に、一般的な名前であるような場合を考慮すると、拒絶される可能性があるとしている。

(4-2) 作者又は著者名の有名性の程度による判断の変化の可能性

出願代理人によると、作者又は著者名が有名であれば、平均的な消費者がこれらの名前をある商品又は役務を示すものとして認識する場合、これらの名前については「単なるイメージキャリア(mere image carries)」又は「愛着のしるし(Badge of Allegiance)」とは理解されないため、拒絶とはなりにくいとしている。

(4-3) 識別力以外の拒絶理由

先願権利者による相対的な理由による異議がある(1994年商標法第5条、CTM規則第8条)。審査時では相対的な拒絶理由については審査しない。



(5) 資料(条文等)

<商標法第1条>, <商標法第3条>, <商標審査ガイド Famous Names>については上記1.3(5)を参照。

<商標審査ガイド Famous Fictional Characters/Stories(著名な創作のキャラクター/物語)(参考訳)>

<p><b>1 Names of well known fictional stories or characters</b></p> <p>The names of fictional characters/stories may be accepted <i>prima facie</i> for any goods/services <i>provided that they are likely to be taken as a sign indicating the goods/services of one trader</i>. See the <i>Tarzan</i> case 1970 RPC 450 for useful guidance.</p> <p>If the name in question is <b>both long established and well known</b> it may have passed into the language. In that case its primary signification is likely to be viewed as the name of the story/character concerned. In such instances, the name should be regarded as a sign which may serve in trade to designate a characteristic of goods/services featuring the story/character concerned and objection should be raised under sections 3(1)(b) &amp; (c) of the Act.</p> <p>If it appears that other traders had become accustomed to using the name in trade without the applicant's consent (e.g. in relation to printed matter or films) prior to the date of application, the examiner should also raise an objection under section 3(1)(d) of the Act on the ground that the mark has become customary in the bona fide and</p>	<p><b>1. 周知の創作の物語又はキャラクター</b></p> <p>創作のキャラクター/物語の名称は、いかなる商品/サービスに対しても、それらが1名の商取引者の商品/サービスを示す標識となる可能性が高い場合には、一見したところでは、容認され得る。有用なガイダンスのために、<i>Tarzan</i>(ターザン)1970 RPC 450の事件を参照のこと。</p> <p>課題の名称が<b>長期にわたっての確立かつ周知の両方</b>に該当する場合には、当該名称は言語として認められ得る。その場合、その第1の意味として、関与する物語/キャラクターの名称としてみられる傾向がある。そのような場合、当該名称は、取引において、関与する物語/キャラクターを特徴づける商品/サービスの特性を示すために役立ち得る標識とみなされ、そして、拒絶理由は商標法の第3条(1)(b)及び(c)に基づいて提起されるようになる。</p> <p>その他の複数名の取引業者が、取引において、出願の出願日に先だって(例えば、印刷物又はフィルムに関して)出願人による認可を受けずに当該名称を使用するのに慣れているようにみられる場合には、審査官も、標章が確実に慣用的になり、かつ取引の言語を成立するようになったことを理由として、商標法第3条(1)(d)の規程の下で拒絶理由を提示するようになる。</p>
---	--

established language of the trade.

For example, SHERLOCK HOLMES is a name that has been used by many traders over the years in order to describe a story and a character who appears therein. No one these days would expect all material bearing this name to originate from Conan Doyle or his estate. In these circumstances the name of the character is devoid of any distinctive character and descriptive of books, films etc. featuring that character. In other cases, such as SPIDERMAN, where the name appears to have been used by one party as a trade mark for magazines, the name may be capable of identifying the goods of one trader notwithstanding that it is also the name of a well known fictional character. The question of who coined the name is not decisive if it has subsequently come to be seen *purely* as the name of a character/story. Similarly, the question of whether the applicant has copyright or some other exclusive right to publish the printed material commonly associated with the title/character concerned is not of itself decisive. The question is whether the sign is likely to be taken as a badge of origin.

Where it appears that the fictional name applied for is unable to distinguish the goods/services of one trader the application is likely to face objections under section 3(1)(b) & (c) of the Act. Depending upon the nature of the mark in question, this objection may be taken in respect of printed matter; posters;

例えば、SHERLOCK HOLMES は、物語及びその作品中のキャラクターを記述するために、長年にわたって、多数の商取引者達によって使用されてきた名称である。当該名称を付したものすべてが Conan Doyle(コナン・ドイル氏)又は彼の遺産に由来していることと考える者は、当節では誰もいない。これらの状況において、キャラクターの名称は、特性を特徴づける書籍、フィルムなどの何らかの特別顕著性及び描写性を欠いている。SPIDERMAN のような、名称が雑誌の商標としてある団体によって使用されていたとみなされる別の場合では、当該名称は、周知な創作キャラクターの名称でもあることには関係なく、ある商取引者の商品を識別できるものであり得る。当該名称を作り出した者の課題は、後日に、キャラクター/物語の名称として**純粹**にみられるようになったのであれば、重大ではなくなる。同様に、出願人が、関与するタイトル/キャラクターと慣用的に連携した印刷物を発行するために、著作権又はその他の幾つかの排他的権利を有するか否かという課題は、それ自体重大ではない。課題は、標識が出所のしるし(記章)とみなされるか否かということにかかわる。

出願された空想上の名前がある商取引者の商品/サービスを識別できないとみなされる場合には、当該出願は、商標法第3条(1)(b)及び(c)の規程の下で、拒絶理由に直面する可能性が高い。課題の標章の性質次第で、拒絶理由は、印刷物；ポスター；写真；フィギュア(小像)；フィルム；ビデオ；テレビ番組；演劇及びショーのオーガニゼーショ

photographs; figurines; films; videos; TV programs; organisation of plays and shows; toys, badges and fancy dress costumes (this is not an exhaustive list).

Further, the use of well known and long established (particularly childrens) fictional characters, such as CINDERELLA, on goods such as personal cleaning products (soap, bubble bath), clothing, mugs, tooth brushes, jewellery, etc., may be seen as *purely* for the purpose of attracting potential customers, rather than trade mark use. Accordingly, marks such as CINDERELLA are open to objection under section 3(1)(b)& (c) of the Act in respect of these goods also.

In deciding whether a fictional character is 'well known and long established' to the extent that it has entered the language, care should be taken to avoid taking into account the applicant's own efforts to promote the name after the date of application. On the other hand, if the name in question had entered the language prior to the date of application, subsequent concerted promotional activity by the applicant should not benefit the applicant even if it has brought about a temporary high level of association with the applicant.

ン(編成);玩具, バッジ及び仮装コスチューム(これらは, 包括的リストではない)に関して提起され得る。

さらに, 個人的な洗浄製品(石鹸, バブルバス), 衣服類, マグ, 歯ブラシ, 宝石類, などの商品について, CINDERELLA のような, (特に子供たちによって)周知で, 長期にわたって確立された空想上のキャラクターを使用することは, 商標の使用というよりもむしろ, 潜在的な消費者を惹きつけるためのものとして, 純粋にみられる可能性がある。よって, CILDERELLA のような標章は, それらの商品についても, 商標法第3条(1)(b)及び(c)の規程の下での拒絶理由に対してオープンである。

創作されたキャラクターが, 言語として認められるようになる程度まで「周知で, かつ長期にわたって確立されている」か否かということ判断するにあたっては, 出願の出願日以降に当該キャラクターの名称を売り込むための出願人自身による努力を考慮するのを避けることに注意が払われるべきである。他方, 課題の名称が出願の出願日に先だって, 言語として成立されるようになった場合には, 出願人による後日の関連促進活動は, 仮に一時的に高度な出願人との連携をもたらすとしても, 出願人にとって有利とはならない。

## 2. 4 ドイツ

書籍の題号等からなる商標を出願した場合、指定商品又は指定役務との関係で拒絶となる可能性がある。しかし、著作物の標題に該当するため、「取引上の表示」として保護される。

### (1) 識別力に関連する商標法上の規定について

書籍の題号について特に明記した規定はない。したがって、書籍の題号の識別性については、商標法第3条及び第8条等の一般規定から解釈論として導かれる。

これらの条文については、上記1.4(1)と同様である。

なお、「著作物の標題」は、取引上の表示として保護されると規定されており(商標法第5条第1項)、この著作物の標題とは「印刷物、映画作品、音楽作品、演劇又はその他これらに相当する作品の名称又は特別な表示」(商標法第5条第3項)であると規定されている。

### (2) 書籍の題号からなる商標についての審査基準上の取扱い

審査基準では、書籍の題号に関する記載は見当たらない。

### (3) 書籍の題号からなる商標の審査での取扱い

#### (3-1) 拒絶の可能性

DPMA 及び出願代理人のいずれも、書籍の題号について指定商品を「書籍」や「印刷物」等とした場合、識別力がないとして商標法第8条第2項(1)に基づき、拒絶となるとしている。

ドイツにおいては、書籍の題号については、その書籍が有名となると、消費者は、書籍の題号とその内容とを関連付けて認識するとし、このような題号を商標とし、印刷物や出版関連の商品又は役務について出願しても、出所表示機能を有さないとして識別力がないとして商標法第8条第2項(1)により拒絶となる。

#### (3-2) 拒絶となる指定商品又は指定役務

DPMA 及び出願代理人の見解によれば、識別力がないとして拒絶される場合がある商品又は役務は以下のとおりである。

- 第9類：電子出版物、インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル 録画済みビデオディスク及びビデオテープ
- 第16類：書籍、新聞・雑誌等の定期刊行物、辞書、百科事典
- 第41類：電子出版物の提供

また、DPMA は、「書籍の出版」、「オンラインによる電子書籍及び電子雑誌の提供」等の「印刷物」という商品に機能的に密接に関連するものが該当するとしている。

(3-3) 書籍の題号の有名性の程度による判断の変化の可能性

DPMA 及び出願代理人のいずれも、書籍の題号やその内容が知られていないような場合は、消費者がこれらの題号と書籍の内容とを関連付けて認識するとは考えにくく、当該題号を書籍の内容というよりは出所を表示するものと認識するため、登録が可能である。ただし、書籍の題号が有名となり、消費者がその内容と題号とを関連付けて認識するようになった場合、当該題号は、出所の表示としては認識されなくなるため、拒絶されるだろうとしている。

ここで、DPMA 及び出願代理人のいずれも、小説のキャラクターの名前を書籍や映画制作を指定した出願が拒絶された連邦最高裁判所での判断事例を紹介している(BGH 2003, 342 - Winnetou)。「Winnetou」は、Karl May が書いた本の主人公の名前であり、この本は、ドイツでベストセラーとなったものである。裁判所は、上記と同様の理由から、この主人公の名前は、出所を表示する機能を有さず、商標として登録するのに適していないと判示した。

(3-4) 当該書籍がシリーズものである場合の取扱い

DPMA 及び出願代理人のいずれも、書籍がシリーズものであるか否かにより判断は変化しないとしている。

(3-5) 識別力の有無の判断時

歌手名等(上記 1.4(3-4))と同様である。

(3-6) 使用により識別力を獲得した場合の登録可否

DPMA 及び出願代理人のいずれも、書籍の題号からなる商標は、使用により出所を表示するものとして識別力を獲得していれば、登録することは可能である(商標法第 8 条第 3 項)としている。

(3-7) 識別力以外の拒絶理由

DPMA は、他の拒絶理由として、商標法第 8 条第 2 項(2)(記述的商標)を挙げており、出願代理人は、商標法第 8 条第 2 項(2)に加えて、商標法第 8 条第 2 項(4)(品質、原産地の誤認表示)、同(10)(悪意(bad faith)による出願)を挙げています。

(4) 書籍の作者又は著者名からなる商標の審査での取扱い

(4-1) 拒絶の可能性

DPMA 及び出願代理人のいずれも、作者名又は著者名からなる商標を書籍等を指定商品として出願した場合、識別力がないことを理由に商標法第 8 条第 2 項(1)により拒絶となる場合があるとしている。

(4-2) 作者又は著者名の有名性の程度による判断の変化の可能性

DPMA 及び出願代理人のいずれも、作者名又は著者名が有名でない場合、拒絶され

ないとしている。作者名又は著者名が有名でない場合は、関連業界において出所を表示するものとして理解されるが、作者名又は著者名が有名である場合は、これらの名前は、作者又は著者の作品又は作品を象徴するものとして機能し、出所表示としては機能しないと考えられるためである。

(4-3) 識別力以外の拒絶理由

出願代理人は、他の拒絶理由として、商標法第8条第2項(2)(記述的商標)、商標法第8条第1項(4)(品質、原産地の誤認表示)、同(10)(悪意(bad faith)による出願)を挙げている。

(5) 資料(条文等)

商標法第3条及び第8条については、上記1.4(4)を参照  
商標審査基準5.1については、上記1.4(4)を参照

## 2. 5 中国

中国では、書籍の題号についても、極端に記述的でない限り、識別力がないとの理由により拒絶とはならず、又は「社会主義道徳風習を害し、又はその他の有害な影響を及ぼすもの」ではなく、先行商標との関係で同一又は類似のものがなければ登録となる。

### (1) 識別力に関連する商標法上の規定について

商標法上(第三次改正商標法を含む)及び商標実施条例上、書籍の題号等について特に明記した規定はない。また、書籍の題号からなる商標の登録を禁止する規定もない。

識別力に関する条文としては、商標法第 11 条が挙げられる。書籍の題号が、普通名称や慣用的な表示などで直接的にその内容を示すような場合は、商標法第 11 条が適用される。商標法第 11 条は、登録することができない標識として、(一) その商品の普通の名称、図形、規格だけを有するもの、(二) 単に商品の品質、主要原材料、機能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直接表示したにすぎないもの、(三) 顕著な特徴に欠けるもの、を規定している。なおこれらの規定に該当する標章であっても、使用により顕著な特徴を有し、かつ容易に識別可能なものとなった場合は、商標として登録することができる(商標法第 11 条第 2 項)。

また、「社会主義道徳風習を害し、又はその他の有害な影響を及ぼすもの」(現行商標法第 10 条第 1 項(8))に該当かする否かが問題とされる。

加えて、現行商標法第 31 条(第三次商標法第 32 条)において、「商標登録の出願は、他の者の先の権利を害してはならず、他の者の既に使用している一定の影響力のある商標を不正な手段で先に登録することもしてはならない。」と規定されており「他者の先の権利」には著作権が含まれる(商標審理基準 第三 3.1)。このため、対象となる書籍の題号について著作権が認められれば、他者の先の権利を害することとなり、異議又は取消の対象となる。

### (2) 書籍の題号からなる商標についての審査基準上の取扱い

書籍の題号については、商標審査基準第一部分 十(八)2 に記載がある。商標審査基準第一部分 十(八)は、商標として使用できない標識として「社会主義の道徳、風習を害し、又はその他公序良俗に反するもの」の一つとして「公衆の誤認を起ししやすいもの」を例示する。商標審査基準第一部分 十(八)2 では、「書籍類を指定商品とする、一般に知られている書籍の名称」が挙げられており、「西遊記」などすでによく知られている書籍の題号が例示されている。

書籍の題号について第三者による出願が拒絶された例として「金瓶梅」がある。商標を「金瓶梅」を「雑誌(定期刊行物)、新聞等」について出願されたところ、この名称を指定商品に使用した場合、公衆を誤導しやすいとして登録とならなかった<sup>3</sup>。

<sup>3</sup> 「中国商標権冒認出願対策マニュアル 2009 年改訂増補版」, 117 頁, JETRO, URL :

現行商標法第 11 条に関連して、「顕著な特徴」とは、「商標に備えなければならない、関連公衆に商品の出所を十分に識別させる特徴をいう」とし(商標審査基準第二部分 二、関係解釈)、単に指定商品の内容を直接表示するものの例として「法律之星」(指定商品：光ディスク、コンピュータソフトウェア(制作済み))、「物流通」(指定商品：コンピュータソフトウェア)(商標審査基準第二部分 二、関係解釈、3.)、単に指定商品の利用方式、使い方を直接表示するものとして「自助」(指定役務：教育、書籍出版)(商標審査基準第二部分 二、関係解釈、4.)を挙げている。

また、現行商標法第 31 条(第三次商標法第 32 条)に関連して、「他人の既存の権利」に関する記載がある。なお、この基準に基づいて判断がなされる場面は、主に登録後、異議や紛争事案において既存の権利の保護が問題となる時(商標審理基準第三 1)である。この規定については、1.5(2)と同様であるが、異なる部分だけを以下に記載する。

- (a) 他人の既存の権利には、著作権が含まれ、既存の著作権を有している著作物と同一又は実質的に同一の商標について、許諾を得ないで出願された場合は、当該出願は登録されず又は取り消される。
- (b) 既存の著作権を有しているとは、商標の出願日より前に他人がすでに創作して著作物を完成させ、又は相続、譲渡等の方式によって著作権を取得している場合をいう(商標審理基準三 3.3)。

ただし、書籍の題号が単独で著作権法の保護を受けるには、その題号に独創性が認められる必要がある。特に文字商標である場合は、実務上タイトル自体に独創性があると認定されることは困難である<sup>4</sup>。

このため、識別性という観点からは書籍の題号を登録することは可能であり、また、題号自体に著作物性が認められなければ「他人の既存の権利」にも該当しない場合が多くあるため、書籍の題号は、多くの場合いわゆる公序良俗に反しない限りは登録が可能であるといえる。

### (3) 書籍の題号からなる商標の審査での取扱い

#### (3-1) 拒絶の可能性

中国商標局及び出願代理人のいずれも、書籍の題号について指定商品を「書籍」や「印刷物」としても識別力がないことを理由として拒絶とはならないとしている。

ただし、出願代理人によると、書籍の題号が、例えば、商標法の解説を内容とする本について「商標法」とするようになり、一般名称のような叙述的な表示(誰でも使用できるもの)や通称のような名称である場合は、識別力がないとして拒絶となる(商標法第 11 条、同法第 10 条第 1 項(8)もあり)(このような状況は極端な例であり、ほとんどの

---

[http://www.jetro-pkip.org/upload\\_file/2009061047400485.pdf](http://www.jetro-pkip.org/upload_file/2009061047400485.pdf), 2013 年 1 月 9 日検索)

<sup>4</sup> 前掲 3, 112 頁



いだろうと出願代理人は述べている)。

中国では、書籍や定期刊行物の出版を行うには、国家の専門機構(出版局等)からの審査が行われるため、誰もが出版できるというわけではなく、また、出版が許可されなければ書籍について商標の使用をすることができない。このような事情に加えて、叙述的なタイトルが出願されることもほとんどないため、実務上は、類似する先行商標がない限り、また、商標法第10条第1項(8)に該当しない限り登録が認められる。

出願代理人によると、出願人が本人又は正当権利者であるか否かは、審査段階では考慮されず、登録後、本人又は正当権利者による異議や無効が提起された場合、取消となるといった扱いとなる。

### (3-2) 拒絶となる指定商品又は指定役務

中国商標局及び出願代理人のいずれも、上記のように、書籍の題号からなる商標は、識別力がないことを理由として拒絶とはならないとされているため、拒絶となる指定商品又は指定役務もないとしている。

### (3-3) 書籍の題号の有名性の程度による判断の変化の可能性

中国商標局及び出願代理人のいずれも、上記のように、書籍の題号からなる商標は、識別力がないことを理由として拒絶とはならないとしているため、書籍の題号の有名性の程度により判断は変化しないとしている。

### (3-4) 当該書籍がシリーズものである場合の取扱い

中国商標局及び出願代理人のいずれも、上記のように、書籍の題号からなる商標は、識別力がないことを理由として拒絶とはならないとしているため、書籍がシリーズものであるか否かにより判断は変化しない。

### (3-5) 識別力の有無の判断時

使用により識別力を獲得した(顕著な特徴が備わった)か否かを判断するときは、「審理時点における事実状態」が基準となる(商標審理基準 第八 6)。

### (3-6) 使用により識別力を獲得した場合の登録可否

中国商標局及び出願代理人のいずれも、上記のように、拒絶とはならないとされており、書籍の題号からなる商標を出願した場合、他人の既得権を害しない又は公序良俗に反しない限りは登録が可能である。

### (3-7) 識別力以外の拒絶理由

中国商標局及び出願代理人のいずれも、現行商標法第10条第1項(8)及び同法第31条(第三次商標法第32条)を挙げている(これらの条文及びこれらの条文に関する審査基準等については上記1.5(1)及び1.5(2)を参照)。なお、出願代理人は、書籍の題号に他人の氏名を含む場合も考えられ、この場合は他人の氏名権を侵害するおそれがある

として現行商標法第 31 条(第三次商標法第 32 条)に該当するとしている。

ここで、中国商標局は、商標「家・春・秋」の事例を挙げている。中国人作家の巴金が「家」、「春」、「秋」の作品を発表しており、第三者が商標「家・春・秋」を出願したところ、巴金の作品の権利者が異議を提起し、商標法第 10 条第 1 項(8)に基づき有害な影響があるとして拒絶となった。

出願代理人は、商標「哈利・波特」を第 16 類の漫画等に出願したケースを挙げている。問題となった商標は、イギリスの有名な小説及び映画の主人公「ハリー・ポッター」の中国語の音訳である。この事案は、現行商標法第 10 条第 1 項(8)に該当するとして拒絶となり、現在拒絶査定不服審判の係属中であり、その後の判断が待たれる。

#### (4) 書籍の著作者名からなる商標の審査での取扱い

##### (4-1) 拒絶の可能性

中国商標局及び出願代理人のいずれも、作者名又は著者名からなる商標を書籍等を指定商品として出願しても、識別力を理由として拒絶とはならないとしている。

##### (4-2) 書籍の題号の有名性の程度による判断の変化の可能性

中国商標局及び出願代理人のいずれも、上記のように、作者名又は著者名からなる商標を書籍等を指定商品として出願しても、識別力がないことを理由として拒絶とはならないとされているため、作者名又は著者名の有名性の程度により判断は変化しないとしている。

##### (4-3) 識別力以外の拒絶理由

中国商標局及び出願代理人のいずれも、現行商標法第 10 条第 1 項(8)及び同法第 31 条(第三次商標法第 32 条)を挙げている。これらは人名として扱われ、歌手名等と同様の扱いとなる(これらの条文及びこれらの条文に関する審査基準等については上記 1.5(1)及び 1.5(2)を参照)。

ここで、中国商標局は、商標「魯迅」について出願された例を挙げている。魯迅は中国でも著名な作家の筆名である。この「魯迅」が出願されたときは、著作権の権利者の異議により、現行商標法第 31 条に基づく氏名権が主張され、拒絶となった。

出願代理人は、商標「金庸/群侠传」を第 16 類の印刷出版物など出願した事例を挙げている。「金庸」は、香港の有名な作家の筆名であり、出願代理人は、現行商標法第 10 条第 1 項(8)の有害な影響があるとの理由で拒絶されたと推測されるとしている。

(5) 資料(条文等)

- ・該当条文については、1.5(4)を参照。

<商標審査基準第一部分 十(八)>(図は省略)

十、社会主義の道徳、風習を害し、又はその他公序良俗に反するもの>  
(中略)

(八) 公衆の誤認を起ししやすいもの。

1. 商品又は役務の品質その他の特徴について公衆に誤認を生じさせやすいもの。
2. 書籍類を指定商品とする、一般に知られている書籍の名称。

(略)

<商標審理基準 三>

三 他人の既存の権利の侵害の審理基準

(中略)

3 著作権

3.1 他人が著作権を有する著作物をもって著作権者の許諾を経ないで商標登録を出願した場合には、他人の既存の著作権の侵害と認定し、係争商標を登録せず、又は取り消す。

3.2 適用の条件

- (1) 係争商標が他人が先に著作権を有している著作物と同一又は実質的に同一であること。
- (2) 係争商標の登録出願者が他人が著作権を有する著作物に接触したことがあり、又は接触した可能性があること。
- (3) 係争商標の登録出願者が著作権者の許諾を経ないこと。

3.3 既存の著作権の定義

先に著作権を有しているとは、係争商標の登録出願日より前に、他人が既に創作して著作物を完成させ、又は相続、譲渡等の方式によって著作権を取得している場合をいう。

先に著作権を有しているという事実は、次に定める証拠資料によって証明することができる。著作権登記証書、当該著作物を先に公表したという証拠資料、当該著作物を先に完成させたという証拠資料、著作権を相続、譲渡等の方式で先に取得したという証拠資料。

確定判決において確認された当事者が著作権を先に有していたという事実は、十分な反証がないときは、これを認めることができる。

3.4 「著作物」とは、「中華人民共和国著作権法」の保護を受ける対象をいう。

3.5 係争商標の登録出願者が係争商標を独自の創作によって完成させたことを証明できる場合には、他人の既存の著作権に対する侵害にあたらぬ。

3.6 係争商標の登録出願者は、その主張する著作権者の許諾を経たという事実について挙証責任を負う。

「中華人民共和国著作権法」及びその「実施条例」の関連規定によると、係争

商標の登録出願者は、係争商標の登録出願者が著作権者と使用許諾契約を締結したこと、又は著作権者が当該登録出願者に対して著作物を使用して商標の登録を出願することを許諾する直接かつ明確な意思表示をしたことを証拠を示して証明しなければならない。

## 2. 6 韓国

書籍の題号が指定商品又は指定役務の内容を示すにすぎない場合には、識別力がないとして拒絶となる。ただし、出願前から使用しており、その使用により識別力を獲得していれば登録が可能である。

### (1) 識別力に関連する商標法上の規定について

書籍の題号について特に明記した規定はない。したがって、書籍の題号の識別性については、商標法第2条及び第6条等の一般規定から解釈論として導かれる。

これらの条文については、上記1.6(1)と同様である。書籍の題号に関しては、商標法第6条第1項第3号に該当する。

### (2) 書籍の題号からなる商標についての審査基準上の取扱い

商標審査基準第8条(性質表示商標)<sup>13</sup>に書籍の題号について記載されている。この第8条は、商標法第6条第1項第3号に対応する。ここでは、「書籍及び定期刊行物の題号(Title)は、その題号が直接的に書籍や定期刊行物の内容を示すものと認定される場合には、本号に規定する品質を表示したものとみる。録音済み磁気テープ、録音済み磁気ディスク、録音済みコンパクトディスク(CD)、映像が記録されたフィルム等の題名についても、これに準じて判断する。」と記載されており、書籍の題号からなる商標を出願した場合、指定商品との関係で拒絶される可能性がある。

また、同条解釈参考資料17には、書籍のタイトルが直接書籍の内容を表示する場合、商標法第6条第1項第3号に該当するとし、拒絶となる書籍の題号の例を挙げている。識別力のない題号の例としては、「産業財産権法」、「経済学」、「行政学」、「民法総則」、「国文法」、「英語」、「現代文学全集」、「英韓辞典」がある。また、識別力のある例としては、「氷点」、「ソウル夜曲」、「サムファ英韓辞典」がある。なお、最後の「サムファ英韓辞典」の例は、「サムファ」の部分に識別力が認められるため、商標全体として識別力が認められる(商標審査基準第8条解釈参考資料17.)<sup>5</sup> <sup>6</sup>。

記述的又は説明的商標であるか否かの判断は、指定商品と関連して相対的に決定するとし、その判断の差異には、独占性排除という立法趣旨(商標法51条第1項第2号)、取引業界の実情、指定商品との関係等を総合的に勘案して決定すると記載されている(商標審査基準第8条解釈参考資料15.)。なお、間接的、暗示的な標章は、原則として識別力があるとされているが、その判断は、「同業界に携わる他の自由な使用を制限するおそれがあるかどうかを基準に判断することができる」とし、取引業界において直接商品の性質を表示する標章として使用されている場合は識別力がないとして拒絶され

<sup>5</sup> 商標審査基準 日本語訳, JETRO Seoul 知的財産チーム HP URL : [http://www.jetro-ipr.or.kr/lawJudge\\_list.asp](http://www.jetro-ipr.or.kr/lawJudge_list.asp), 第8条, 2014年1月13日検索, 以下同じ

<sup>6</sup> 商標審査基準(2013年12月31日改訂, 2014年1月3日公開), URL: [http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.ip\\_info.amend\\_lat.BoardApp&board\\_id=amend\\_lat&cp=1&pg=1&npp=10&catmenu=m02\\_02\\_05&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=13159&gubun=](http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.ip_info.amend_lat.BoardApp&board_id=amend_lat&cp=1&pg=1&npp=10&catmenu=m02_02_05&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=13159&gubun=), 2014年2月3日検索, 以下同じ

る(商標審査基準第8条解釈参考資料15.2014年改訂版で新設)<sup>6</sup>。

### (3) 書籍の題号からなる商標の審査での取扱い

#### (3-1) 拒絶の可能性

KIPO 及び出願代理人のいずれも、書籍の題号について指定商品を「書籍」や「印刷物」等とした場合、識別力がないとして商標法第6条第1項第3号に基づき、拒絶となるとしている。

#### (3-2) 拒絶となる指定商品又は指定役務

KIPO 及び出願代理人の見解によれば、識別力がないとして拒絶される場合がある商品又は役務は以下のとおりである。

- 第9類：電子出版物，インターネットを利用して受信し，及び保存することができる画像ファイル 録画済みビデオディスク及びビデオテープ
- 第16類：書籍，新聞・雑誌等の定期刊行物，辞書，百科事典
- 第41類：電子出版物の提供

なお KIPO は、拒絶される題号の例として「System 行政法総論」，「未来経済」，「国語大辞典」，「数学原理」，「real story」，「英文法」及び「世界の歴史」を挙げている。これは、書籍の内容を直接表示するものであり、商品の性質表示の一つである「目的」を表示するためである。

他方、登録が可能な例としては「喪失の時代」，「三和英語辞典」を挙げている。後者の場合、「三和」の部分に識別力があるため、登録となる。

#### (3-3) 書籍の題号の有名性の程度による判断の変化の可能性

KIPO 及び出願代理人のいずれも、書籍の題号が使用により識別力を獲得している場合には、登録を受けることができるとしている(商標法第6条第2項)。

#### (3-4) 当該書籍がシリーズものである場合の取扱い

KIPO 及び出願代理人のいずれも、書籍がシリーズものであるか否かにより判断は変化しないとしている。

KIPO は、シリーズものの内容が類似である場合を想定して判断は変わらないとしている。内容が異なる場合は、個々に内容が異なるシリーズものの内容全てを記述し、かつ商品又は役務の内容を単に表示するような商標は考えにくいためである。

また、商標とシリーズものの内容との関係によっては、品質誤認又は需要者欺瞞のおそれもあるため商標法第7条第1項11号に該当する場合もある。

出願代理人は、商標「週刊漫画」は記述的であるとして、商標登録を取り消した事例を挙げている(1992H384(最高裁判決))

(3-5) 識別力の有無の判断時

歌手名等(1.6(3-4))と同様である。

(3-6) 使用により識別力を獲得した場合の登録可否

KIPO 及び出願代理人のいずれも、書籍の題号が使用により識別力を獲得している場合には、登録を受けることができる(商標法第6条第2項)。

(3-7) その他、識別力以外の拒絶理由

KIPO は、商標法第7条第1号第11号(品質誤認)を挙げている。この条文は、日本の商標法第4条第1項第16号と同旨である。

また、KIPO は、商標「ヘミングウェイのハンゲル」を第41類の「書籍出版業、オンライン電子書籍及び雑誌出版業」について出願したところ、当該商標は、小説家ヘミングウェイと関連した文学作品を出版する書籍出版業として誤認混同のおそれがあるサービスマークであって、商標法第7条1項11号により拒絶されるべきであるとして事例を挙げている(特許法院 2007ほ 579(2007.6.7判決))。

出願代理人は、「英語 工夫 絶対するな」という本の題号の出願において、当該本は非常に有名であり、出所を示すマークであると判示した最高裁の事例を挙げている。

(4) 書籍の作者又は著者名からなる商標の審査での取扱い

(4-1) 拒絶の可能性

KIPO 及び出願代理人のいずれも、作者名又は著者名からなる商標を書籍等を指定商品として出願した場合、識別力がないことを理由に拒絶とはならないとしている。

KIPO は、書籍の作者名又は著者名について識別力がない場合はほとんどみられないためであるとしている。ただし、理論上ではあるが書籍の作者名又は著者名が識別力のない用語からなる場合は、拒絶となる場合もある。例えば、書籍の作者又は著者名が例えば「世界史のハンゲル」といったような書籍の内容を示すようなニックネームであった場合、このような名前を商標として出願すると識別力がないとして拒絶となる。

(4-2) 作者又は著者名の有名性の程度による判断の変化の可能性

KIPO 及び出願代理人のいずれも、作者名又は著者名は基本的に登録となることから、有名度によって結論は異ならないとしている。

(4-3) 識別力以外の拒絶理由

KIPO 及び出願代理人のいずれも、商標法第7条第1項11号(質、品質誤認のおそれ)を挙げている。

KIPO は代表事例として、商標「ヘミングウェイのハンゲル」を挙げている。これ

は上記(3-7)で記載したとおりである。

헤밍웨이

また、出願代理人は、**스토리북스**(ヘミングウェイのストーリーブック)を第16類の商品についてした出願について、裁判所は、識別力がなく、当該本がヘミングウェイに関する本であると消費者が混同するおそれがあるとの理由で拒絶となった例を挙げている。

(5) 資料(該当条文等)

商標法第2条、及び同第6条については、上記1.6(4)を参照。

<商標審査基準 第8条(旧版)>

(略)

11 書籍及び定期刊行物の題号(Title)は、その題号が直接的に書籍や定期刊行物の内容を示すものと認定される場合には、本号に規定する品質を表示したものとみる。録音済み磁気テープ、録音済み磁気ディスク、録音済みコンパクトディスク(CD)、映像が記録されたフィルム等の題名についても、これに準じて判断する

12 本号は、“普通に使用する方法で表示した標章にのみ”適用され、特殊に使用する方法で表示した標章である場合や、他の識別力のある部分と結合して商標全体として自他商品の識別力がある場合には適用しない。ただし、特殊に使用する方法で表示された標章であっても、一般人が普通の注意力を有している場合に、全体的にみてその図形化された程度が、一般人の特別な注意を引く程度に達して文字の記述的又は説明的な意味を直感することができないほど文字認識力を圧倒する程度に該当しない場合や、他の識別力のある文字・記号・図形等が結合されているとしても、その結合された部分が商標全体の構成において付随的若しくは補助的なものにすぎない、又は全体的にみたときに品質等の性質表示商標として認識される場合には、この限りでない。この場合、付随的若しくは補助的とは、商標全体の構成においてその占める比重が非常に小さく、識別力のない部分に吸収される場合をいう。<改正2011年6月30日><改正2011年12月29日>

(中略)

14 本号に該当する商標であって、同時に、商品の品質を誤認、混同させるおそれや、需要者を欺瞞するおそれがあるときには、法第7条第1項第11号の規定も併せて適用する。

[解釈参考資料]

1. 本基準第8条各項は、商品に対する記述的又は説明的な標章についての例示的規定であるため、当該商標が記述的標章の範疇に属する限り、本号に該当するものとする。

(中略)

17. 書籍の題号(Title)が直接書籍の内容を表示する場合には、本号に該当するものとみる。

例示



○識別力がないもの

- 산업재산권법(産業財産權法), 경제학(經濟學), 행정학(行政學), 민법총칙(民法總則), 국문법(國文法), 영어(英語), 현대문학전집(現代文學全集), 영한사전(英韓辭典)

○識別力があるもの

- 빙점(氷点), 서울야곡(ソウル夜曲), 삼화영한사전(サムファ英韓辭典)

## 2. 7 オーストラリア

書籍の題号については、それが有名である場合、識別力の規定(商標法第 41 条)を定型的に適用すべきではないとし、まず当該書籍がパブリックドメインに該当するか否かが判断される。パブリックドメインに該当する場合は登録することはできないが、該当しない場合、登録が可能である。

### (1) 識別力に関連する商標法上の規定について

書籍の題号について特に明記した規定はない。したがって、商標法第 17 条や同法<sup>7</sup>第 41 条などの一般的な規定から解釈論として導かれる。これらの条文については、上記 1.7(1)と同様である。

### (2) 書籍の題号からなる商標についての審査基準上の取扱い

書籍の題号については、商標審査マニュアル Part 21 及び 22 に記載があり、書籍の題号に限らず映画や戯曲、楽曲等を含む創作物全体を扱っている。

ここでは、「著名な本、小説、物語、戯曲、映画、舞台演劇、歌及びミュージカル作品のよく知られたタイトル又は名称からなる標章であることをもって、第 9 類、第 16 類に係る指定商品及び第 41 類に係る指定役務に対する拒絶理由として、定型的に商標法第 41 条を適用すべきではない」としている。ただし、その作品が明らかにパブリックドメイン(Public Domain)に属している場合は、商標法第 41 条が適用され、拒絶となる<sup>8</sup>。

また、第 9 類及び第 16 類の商品、及び第 41 類の役務を指定して直接的にその内容を示す商標については、第 41 条に基づいて拒絶すべきであるとしている。ある商標が特定の内容を示すものであるが、他の取引者が当該取引者の商品又は役務を示すものとして使用することがないようなものであるときは、拒絶理由とすべきではないと記載されている<sup>9</sup>。

### (3) 書籍の題号からなる商標の審査での取扱い

#### (3-1) 拒絶の可能性

IPAU 及び出願代理人によれば、第 9 類、第 16 類及び第 41 類の商品又は役務を指定して出願した場合、拒絶となる可能性がある。

---

<sup>7</sup> 1995 年オーストラリア商標法(2013 年 4 月 15 日改正施行版、 URL:<http://www.comlaw.gov.au/Details/C2013C00143>, 2014 年 1 月 15 日検索, 以下同じ

<sup>8</sup> Trade Marks Office Manual of Practice & Procedure Part 22 Section 41 – Capable of Distinguish 21. Title of well known books, novels, stories, plays, films, stage shows, songs and musical works, URL: [http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/trademarkmanual/trade\\_marks\\_examiners\\_manual.htm](http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/trademarkmanual/trade_marks_examiners_manual.htm), 2014 年 1 月 15 日検索, 以下同じ

<sup>9</sup> Trade Marks Office Manual of Practice & Procedure Part 22 Section 41 – Capable of Distinguish 22. Titles of other books or media, URL: [http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/trademarkmanual/trade\\_marks\\_examiners\\_manual.htm](http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/trademarkmanual/trade_marks_examiners_manual.htm), 2014 年 1 月 15 日検索, 以下同じ

拒絶となる場合としては、例えば、書籍の題号が「DOG BREEDS」や「DIY RENOVATIONS」のように、直接的に商品又は役務の内容を記述するような場合に、商標法第 41 条の拒絶理由に該当する(下記(5)資料の商標審査マニュアルを参照)。これは、商標として出願された語が記述的であり、また、他の業者も通常の商取引で使用する必要があると考えられるためである。

ただし、オーストラリアにおいては、有名な書籍の題号について出願された場合、定型的に商標法第 41 条を適用すべきではないとしている。この場合、まず、明らかにパブリックドメインであるか否かが判断される。そして、当該題号が明らかにパブリックドメインである場合、すなわち、(a)「単にタイトルとしてだけでなく、商品や役務の主題や内容の説明として購入者が理解する」か否か又は(b)当該タイトルが「古典的なものであり、作品のタイトルとしてのみ理解される」ものである場合にその分野に限って商標法 41 条が適用される(商標審査マニュアル Part 22 の 21)。

また、有名でない場合、当該商標が記述的であるか否かが判断され、記述的であれば拒絶となるが、記述的であると認められても、他の業者が通常の商取引で使用しないようなものであれば登録が認められる。

したがって、書籍の題号については、以下のように判断される。

- (a) 書籍の題号が有名でない場合：記述的である場合拒絶となる(他業者が通常の取引で使用しないものであれば登録可)。
- (b) 書籍の題号が有名である場合：
  - ア：パブリックドメインに該当しない場合、記述的でなければ登録可。
  - イ：パブリックドメインに該当する場合、(i)古典的で作品のタイトルとしての意味しかないと考えられる場合、又は(ii)作品のタイトルとしてだけでなく、商品又は役務の説明であると消費者が認識する場合、拒絶となる。

パブリックドメインに該当する例としては、「Macbeth」(マクベス：シェークスピアの作品として古典的)、「Little Red Riding Hood」(古典民話のタイトル)、「Beethoven's 5th Symphony」(ベートーベン交響曲第 5 番：クラシック音楽の題名)がある(商標審査マニュアル Part 22 の 21)。

出願代理人によれば、パブリックドメインに該当するか否かは、他の業者による当該タイトルの使用が認められるべきであるか否かという観点が含まれる。例えば、いわゆる古典となった書籍の題号など、著作権が消滅などして当該タイトルの書籍について他の業者が自由に出版することが認められるべきであるような場合、たとえ同一タイトルで作者又は著者や内容が全く異なるような場合でも、拒絶理由が通知される。

このため、書籍の題号からなる商標が出願された場合、識別性の観点において、当該書籍の題号が有名であるか否か、また有名である場合、パブリックドメインに該当するか否かが重視されるといえよう。

(3-2) 拒絶となる指定商品又は指定役務

IPAU 及び出願代理人によれば、識別力がないとして拒絶される場合がある商品又は役務は以下のとおりである。

- 第9類：電子出版物，インターネットを利用して受信し，及び保存することができる画像ファイル，録画済みビデオディスク及びビデオテープ
- 第16類：書籍，新聞・雑誌等の定期刊行物，辞書，百科事典
- 第41類：電子出版物の提供

(3-3) 書籍の題号の有名性の程度による判断の変化の可能性

上記のように，IPAU 及び出願代理人のいずれも，書籍の題号が有名であるか否かにより，判断が異なるとしている。出願商標が書籍の題号として有名である場合，当該書籍がパブリックドメインに該当するものでなければ，登録となる。

(3-4) 当該書籍がシリーズものである場合の取扱い

IPAU 及び出願代理人のいずれも，書籍がシリーズものであるか否かにより判断は変化しないとしている。シリーズものであるかというよりも，当該タイトルがよく知られているか又はパブリックドメインであるか否かにより判断が異なる。

(3-5) 識別力の有無の判断時

歌手名等(1.7(3-4))と同様に，出願時である。

(3-6) 使用により識別力を獲得した場合の登録可否

使用により書籍の題号として有名となった場合，登録は可能である。

(3-7) 識別力以外の拒絶理由

IPAU は，出願商標が何等かの暗示的意味を有している場合に，当該商標が特定の商品又は役務に使用されたことにより欺瞞又は混同を生じさせる可能性がある場合，拒絶となる可能性があるとしている(商標法第43条，商標審査マニュアル Part 29)。

また，出願代理人は，出願商標が中傷的(scandalous)又は使用が法に反する場合(商標法第42条)に，拒絶となる場合があるとしている。

ここで，出願代理人は，Time Warner Entertainment Company, LP v Stepsam Investments Pty Limited [2003] FCA 1502 (2003年12月17日) (Wilcox J)の事例を挙げている。

この事例は，Stepsam Investments Pty Limited (以下，Stepsam とする)が「HARRY POTTER」の語を第25類の衣料で商標登録したところ，Time Warner Entertainment Company(以下，Time Warner とする)が異議を申し立てた事例である。この事例では，主に，「HARRY POTTER」の語は識別力がないとする商標法第41条に基づく主張と，同名の書籍や映画のタイトルを想起させ欺瞞又は誤認の可能性

があるとする商標法第 43 条に基づく主張がなされた。裁判所は、識別力に関しては、「HARRY POTTER」の語自体は、識別力があるものであるとし、欺瞞又は誤認の可能性については、出願当時、「HARRY POTTER」の第一巻が発表された直後でその部数も少なく、Stepsam の使用態様は、J K Rowling の関連製品の使用態様とも異なるため、消費者にとって、Time Warner 又はハリー・ポッターの本や映画が衣服について販売を促進しているというような欺瞞又は誤認は生じるものではなかったとして登録が認められた。

また、R & R Group Services v Style Magazines Pty Ltd [2009] ATP (2009 年 12 月 24 日)の事例は、「Tropical North Queensland」の語を、大きく描いた「Style」の語の上に配置した商標についての雑誌や広告を指定した出願に対する異議のケースである。この大きく描いた「Style」の語は、識別力があるとして商標法第 41 条に該当しないとされた事例である。

#### (4) 書籍の作者又は著者名からなる商標の審査での取扱い

##### (4-1) 拒絶の可能性

IPAU 及び出願代理人のいずれも、作者名又は著者名からなる商標を書籍等を指定商品として出願した場合、識別力がないことを理由に拒絶となる場合があるとしている。

こちらも、上述の歌手名等(1.7 を参照)と同様である。すなわち、当該名前が一般的(common)である場合、商標法第 41 条(識別力)により拒絶となる可能性がある。

##### (4-2) 作者又は著者名の有名性の程度による判断の変化の可能性

IPAU 及び出願代理人のいずれも、出願された商標(名前)が作者又は著者名として有名であり、パブリックドメインであると考えられる場合、その名称は本の内容(例えば、その作家についての本など)を説明していると考えられるため、拒絶となる。

作者又は著者名として有名でない場合は、単なる人名として理解されるため、一般的(common)な名前であれば、登録となる可能性が高い。

##### (4-3) 識別力以外の拒絶理由

IPAU 及び出願代理人のいずれも、欺瞞又は混同の可能性があるととして商標法第 43 条を挙げている。

すなわち、本人又は許諾を受けた者でない者による出願である場合、商標法第 41 条(識別力)及び商標法第 43 条(欺瞞又は混同の可能性)により拒絶となる可能性がある。

ただし、第三者が出願した場合でも、作者又は著者名の有名度によって判断は異なるとしている。例えば、出願された商標(名前)が作者又は著者名として有名であり、消費者がその作者又は著者と何等かの関係があるものと認識するような場合、第三者による出願は拒絶となる。

(5) 資料

<商標法第 41 条> 上記 1.7(4)を参照

<商標審査マニュアル Part 22 の 21 “Titles of well known books, novels, stories, plays, films, stage shows, songs and musical works” (よく知られた本, 小説, 物語, 演劇, 映画, 舞台公演及び歌唱作品)(参考訳)>

<p>Examiners should not routinely raise section 41 grounds for rejection for goods in classes 9 and 16 and services in class 41 on the basis that the mark consists of a well known title or name of a famous book, novel, story, film, play, stage show, song or musical work. Grounds for rejection should only be raised in relation to a mark of this nature if the work is clearly in the public domain and research shows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• It will be viewed by purchasers as a description of the content or subject matter of goods or services rather than merely a title</li> </ul> <p>OR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• It is perceived to be a classic and has meaning only as the title of a work</li> </ul>	<p>審査官は, その商標が有名な本, 小説, 物語, 映画, 演奏, 舞台公演, 歌, 又は音楽作品の名称又はタイトルから構成されていることを根拠に, 第 9 類と第 16 類の商品及び第 41 類のサービスに関して, 第 41 条の拒絶理由を定型的に用いるべきではない。作品が明らかに公共財産 (Public Domain) で, 調査の結果次のことが判明した場合, その分野の商標に限って, 拒絶理由が適用されるべきだ。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 単にタイトルとしてだけでなく, 商品やサービスの主題や内容の説明として, (その商標を)購入者がみるであろう。</li> </ul> <p>又は,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 古典的で, 作品の表題としての意味しがないと考えられる。</li> </ul>
--	---

商標	第 41 条	理由
Macbeth	Yes	Research shows that Shakespeare’s plays have become classic texts that regularly appear on high school and university syllabus and are performed regularly on the stage. This has resulted in a number of commentaries, literary critiques, study aids and other analysis such that the play itself has become the subject matter of a publication (in the same way that DOGS or GARDENING would be viewed as the subject matter of a publication having this title).

		調査によると、シェークスピアの作品は古典的テキストになっており、高校や大学の教育課程にも定期的に出典されたり、上演されたりしている。この結果、多数の評論、文学批評、研究支援及び分析が生まれ、演劇そのものが出版の主題になっている(DOGS や GARDENING もその表題をもつ出版内容としてみられるであろうと同様に)。
In Cold Blood	No	<p>Although this is the title of a “modern classic” (1960s) by Truman Capote it is not clearly in the public domain and thus available for use by others. In addition, IN COLD BLOOD is a commonly used expression and it is unlikely the term used in relation to class 9, 16 or 41 would be seen as the title of the work alone.</p> <p>Truman Capote の、「モダンクラシック」(1960年代)の演目だが、公共財産(Public Domain)かどうかははっきりしないので、他者による使用も可能。さらに、IN COLD BLOOD は、広く使用する表現で、第 9,16 類又は第 41 類に関連して使うこの用語が、この作品の表題のみを指すとはみなされない。</p>
The Rise and Fall of the Third Reich	Yes	<p>A ground for rejection would exist on the ordinary meaning of the words (as for DOGS). THE RISE AND FALL OF THIRD REICH would be viewed as the subject matter of a publication dealing with the history of Nazi Germany.</p> <p>拒絶理由は、語句の通常の意味にある(DOGS 等)。「第 3 帝国の興亡」はナチスドイツの歴史を扱った出版物の内容としてみなされている。</p>
A Streetcar Named Desire	No	Although this is viewed as a “modern classic” (1940s), is the subject of a numerous critiques, and the words have no apparent meaning except as the title of a play by Tennessee Williams, research does not clearly establish the work is in the public domain.

		<p>「モダンクラシック」(1940年代)として考えられるが、多数の批評の対象で、テネシー・ウィリアムズによる上演以外には、その言葉にはっきりした意味がない。調査でも、この作品がはっきりと公共財産(Public Domain)だといえる根拠がない。</p>
Little Red Riding Hood	Yes	<p>The title of a classic folk tale which is clearly in the public domain. When used in relation to books, films, stage shows, is likely to be seen merely as the title of the work.</p> <p>公共財産(Public Domain)としての古典民話の表題である。本、映画、舞台上演に関して使用すれば、単に作品の表題とみなされる。</p>
Amazing Grace	No	<p>The title of a well-known hymn and now a film. The term could be interpreted in a number of ways and it is unlikely to be viewed merely as a hymn title.</p> <p>有名な賛美歌及び映画の表題である。この言葉には、多くの解釈法があり、一賛美歌のタイトルとしてのみみられることはない。</p>
Yesterday	No	<p>The title of a popular Beatles song, but not in the public domain. The word has meaning other than as the title of a song and could be used as an allusive reference in a number of ways. It is unlikely to be seen as merely the title of a song.</p> <p>ビートルズの人気ヒット曲だが、公共財産(Public Domain)ではない。この言葉には歌の曲名以外にも意味があり、いろいろな方法で漠然と関連付けして使用することもできる。単なる歌のタイトルとのみみなすことはない。</p>
Beethoven's 5th Symphony	Yes	<p>Research shows the symphony is one of the most popular and well-known classical music compositions. It is clearly in the public domain, is the subject of a number of critiques and study aids, and has no meaning other than as the title of the musical work.調査によると、この交響曲は、クラシック音楽作品の中で最も有名で人気のあるものの一つである。公共財産(Public Domain)であることは明らかで、多くの批評や研究支援の対象にもなっており、この音楽作品のタイトル以外の意味はない。</p>



<商標審査マニュアル Part 22 の 22 “Titles of other books or media” (その他の本又はメディアのタイトル)(参考訳)>

<p>Examiners should raise grounds for rejection under section 41 where a mark directly describes the potential subject matter of goods in class 9 and 16, or services in class 41. This is because other traders may have a legitimate need to use the word/s as a description of the subject matter of their own goods or services. A ground for rejection should not be raised where although the mark is indicative of particular subject matter, it is sufficiently unusual that other traders will not need to use it to describe the content of their own goods or services.</p> <p>The following table provides some illustrative examples:</p>	<p>審査官は、標章が第 9 類及び第 16 類における商品、又は第 41 類におけるサービスの潜在的対象物を直接的に記述する場合には、第 41 条の規定の下での拒絶理由を提示する。その根拠は、複数名の別の商取引業者達が、彼らの所有の商品又はサービスの対象物に関する用語又は記述を使用することの合法的な必要性を有し得るからである。標章が特定の対象物を表示しているけれども、他の商取引業者達が彼らの所有の商品又はサービスの内容を記述するために当該標章を使用する必要がないほど独特である場合には、拒絶理由は提示されない。</p> <p>以下の表は、幾つかの図示的な例を掲載している：</p>
--	---

Mark	GFR (Y/N)	Reason
DIY RENOVATIONS	Yes	Indicates that subject matter of the goods or services is ‘do it yourself’ renovations. 商品やサービスの主題が「ドゥー・イット・ユアセルフ（自分でできる）改築」であることを示している。
GARLIC DIET	Yes	Indicates that subject matter relates to diets incorporating garlic as an important element. 主題が重要な要素としてニンニクを取り入れたダイエットに関連することを示している。
SPORT & LEISURE	Yes	Indicates that subject matter is sporting or leisure activities 主題がスポーツ又はレジャー活動であることを示している。
KICKBOXING POWER	No	Although it is clear that the subject matter of the material is probably kickboxing, the term as a whole is allusory and one that other traders will

		<p>not need to use to describe the subject matter of their goods and services</p> <p>題材の主題がおそらくキックボクシングであることは明らかではあるが、言葉全体が暗示的であり、他の業者が自社の商品やサービスの主題を説明するために使う必要のないものである。</p>
<p>THE WHIMSICAL WORLD OF GARDENING, CAMPING AND CYCLING</p>	No	<p>As above. Although indicating the subject matter of the goods, it is sufficiently unusual that it is unlikely other traders will need to use it</p> <p>上に同じ。商品の主題を示しているにもかかわらず、他の業者が使う必要がなさそうなほど独特である。</p>

## 2. 8 台湾

書籍の題号は、その内容を特定するものであり、商品又は役務によっては、消費者がその商品又は役務の説明であると認識するにすぎないことから識別力がないとして商標法第 29 条第 1 項第 1 号により拒絶される。

### (1) 識別力に関連する商標法上の規定について

書籍の題号について特に明記した規定はない。したがって、書籍の題号の識別性については、商標法第 18 条及び第 29 条等の一般規定から解釈論として導かれる。

これらの条文については、上記 1.8(1)と同様である。

### (2) 書籍の題号からなる商標についての審査基準上の取扱い

商標識別性審査基準 4.7「従来知られた書籍、物語、劇、動画、歌曲及び音楽等の作品名称」に記載がある。従来知られた書籍、物語、劇、動画、歌曲及び音楽等の作品名称は、消費者にとって当該著作の内容を特定するものであるため、商品又は役務との関係で識別性を有しないとされている。

この識別性を有しない商品又は役務として、以下のものが具体的に挙げられている。

- ・第 9 類：オーディオテープ、ビデオテープ、テレビゲーム用カセット、磁気ディスク、光ディスク
- ・第 16 類：書籍
- ・第 28 類：玩具商品
- ・第 35 類：書籍・ビデオテープ小売
- ・第 38 類：テレビ放送、ラジオ局放送
- ・第 41 類：番組・動画・オーディオテープ・光ディスクの製作発行、書籍・雑誌の出版発行、オンラインゲーム
- ・第 42 類：コンピュータプログラムの設計等

作品名称は識別力ないとされる理由としては、「作品名称は、通常特定作品を指示するのに用いられ、特定の商業の出所を指示するのに用いられるのではない。例えば書籍名称がある特定の文学作品を指示するのに用いられると、消費者はそれを特定の商業の出所と結びつけることはなく、原則として、出所を指示し区別する識別性は有しない。」と記載されている。

なお、作品名称が出願され、審査時において審査官がその商標が書籍の題号だと知らずにその出願が登録された場合であっても、登録後において商標権者がその登録商標を作品の名称として使用するのみであった場合、その使用は商標の使用にはあたらないとしている(商標識別性審査基準 4.7)。

### (3) 書籍の題号からなる商標の審査での取扱い

#### (3-1) 拒絶の可能性

TIPO 及び出願代理人のいずれも、書籍の題号について指定商品を「書籍」や「印

刷物」等とした場合、識別力がないとして商標法第 29 条第 1 項第 1 号に基づき、拒絶となるとしている。

### (3-2) 拒絶となる指定商品又は指定役務

TIPO 及び出願代理人の見解によれば、識別力がないとして拒絶される場合がある商品又は役務は以下のとおりである。

- 第 9 類：電子出版物，インターネットを利用して受信し，及び保存することができる画像ファイル 録画済みビデオディスク及びビデオテープ
- 第 16 類：書籍，新聞・雑誌等の定期刊行物，辞書，百科事典
- 第 41 類：電子出版物の提供

また，TIPO はその他の商品又は役務として以下のものを挙げている。

- 第 28 類：ゲーム用具及びおもちゃ
- 第 35 類：録音又は録画済み記憶媒体の小売又は卸売，CD 類の小売又は卸売
- 第 38 類：テレビジョン放送，ラジオ放送
- 第 41 類：映画・ビデオ及び録画済み媒体の制作，映画・ビデオ及び録画済み媒体の貸与，娯楽の提供，演劇の上演
- 第 42 類：電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守

加えて，出願代理人は，第 35 類「広告」，第 41 類「テレビ娯楽番組の制作」を挙げている。

ここで，TIPO は，商品を「書籍及び雑誌」とした「非伝統的姓占い(顛覆姓名學)」の出願が拒絶された例を挙げている。このような商標を書籍や雑誌などに使用した場合，消費者は商品内容の説明であると理解する。

### (3-3) 書籍の題号の有名性の程度による判断の変化の可能性

TIPO 及び出願代理人のいずれも，書籍の題号の有名性の程度により判断は変化しないとしている。

ただし，商標識別性審査基準では，書籍等の作品が広く世に知られ，映画化されて他の周辺商品に大量に使用されて消費者の脳裏に鮮明な印象が形成されることで出所を表示する機能を有する場合は，識別性を有するとしている(商標識別性審査基準 4.7)。そして，著作権者又はその同意を得た者は商標登録出願をすることができる。許諾のない第三者については，登録されない(商標法第 30 条第 1 項第 11 号「他人の著名な商標と同一又は類似」)。

### (3-4) 当該書籍がシリーズものである場合の取扱い

TIPO 及び出願代理人のいずれも，書籍がシリーズものであるか否かにより判断は変化しないとしている。

なお、商標識別性審査基準には、定期刊行物及び一つのシリーズの同一名称で発表された作品は原則として識別性を有するとしている(商標識別性審査基準 4.7)。これは、一の名称で発表された一連の作品は、個別の単一作品の内容がそれぞれ異なり、消費者は、その名称によって同一の出所に属する個別の単一作品であることを識別するためである。このため、このような名称は、商標として識別性を有するとしている。

(3-5) 識別力の有無の判断時

歌手名等(1.8(3-4))と同様である。

(3-6) 使用により識別力を獲得した場合の登録可否

書籍の題号からなる商標は、商品又は役務との関係で記述的標章にあたるが、すでに使用されており、後天的に識別性を取得していることを証明すれば登録することができる(商標識別性審査基準 2.2.1)。

(3-7) 識別力以外の拒絶理由

TIPO 及び出願代理人のいずれも、商標法第 30 条第 1 号第 7 号(公序良俗違反)、同第 10 号(他人の先願先登録)及び第 13 号(他人の肖像又は名称等)を挙げている。これらに関する判断については、商標誤認混同審査基準が参照される。

(4) 書籍の作者又は著者名からなる商標の審査での取扱い

(4-1) 拒絶の可能性

TIPO 及び出願代理人のいずれも、作者名又は著者名からなる商標を書籍等を指定商品として出願した場合、識別力がないことを理由に拒絶となる場合があるとしている。

(4-2) 作者又は著者名の有名性の程度による判断の変化の可能性

TIPO 及び出願代理人のいずれも、作者又は著者の有名度によって結論は異ならないとしている。

(4-3) 識別力以外の拒絶理由

TIPO 及び出願代理人のいずれも、現行商標法第 30 条第 1 項 10 号(他人の先願先登録)及び同第 13 号(他人の肖像又は名称等)を挙げている。これらに関する判断については、商標誤認混同審査基準が参照される。

(5) 資料(条文等)

<商標法第 18 条>、<商標法第 29 条>、<商標識別性審査基準 2.1 及び 2.2.1>については上記 1.8(4)を参照。

<商標識別性審査基準 4.7 従来知られた書籍、物語、劇、動画、歌曲及び音楽等の作品名称>

従来知られた書籍、物語、劇、動画、歌曲及び音楽等の作品名称は、消費者にとって、著作の内容を特定するものにすぎず、これを例えば、第 9 類のオーディオテープ、ビデオテープ、第 16 類の書籍、第 28 類の玩具等商品、第 35 類の書籍、ビデオテープ小売、第 38 類のテレビ放送、ラジオ局放送役務、第 41 類の番組、動画、オーディオテープ、光ディスクの製作発行、書籍、雑誌の出版発行等役務に使用すれば、関連消費者は容易にそれが商品又は役務内容の説明であることを認識することができるため、通常、識別性を有しない。

例えば、「白蛇伝」、「包青天」、「西遊記」、「簡愛」、「茶花女」等の従来知られた民間伝承、小説及び劇の名称を、舞台劇、映画、テレビ番組、放送番組、映画フィルム、ビデオテープ、映像ディスクに係る商品に使用することや、「きよしこの夜」、「ベートーベン交響曲第 5 番」といった従来知られた歌曲、音楽作品を、レコード、オーディオテープに係る商品に使用することが挙げられる。これらの作品名称と内容との結びつきは人の心に深く植え付けられており、これを前述した商品又は役務に使用すると、消費者は直接特定の作品内容を連想し、それを関連商品又は役務の内容の説明とみなすため、識別性を有しない。

(中略)

流行している又は広く人気となっている書籍、動画、劇等の作品は、しばしば著作の流布に伴い広く世に知られるようになり、とりわけ今日の商業モデルの運営のもとで、広く人気となっている書籍、劇はしばしば映画として改編され、チケットがよく売れる映画は各種周辺商品が販売され、作品名称が大量に使用され、消費者の脳裏に鮮明な印象が形成されることで出所を指示する機能を有する場合は、識別性を有する。著作権者又はその同意を得た者は、これを商標登録出願することができる。非著作権者又はその同意を得た者による商標登録出願は、消費者に出所を混同させるか又はその識別性を減損する可能性があるため、登録してはならない(商標 30 I ⑩)。

常用される書籍、雑誌、動画又はテレビ、ラジオ放送番組の内容の説明文字を、商標としてそれら商品への使用を指定すると、消費者に与える印象は内容の説明であり、且つその他の作者も同一又はよく似た説明文字を書名又は雑誌名称とする必要があることから、一人が登録を取得することは好ましくない。

拒絶事例：

- ・「五行生肖姓名學理」、「顛覆姓名學」：書籍、雑誌に係る商品に使用され、消費者に与える印象は商品内容の説明である。
- ・「空間大改造」：雑誌、書籍に係る商品への使用を指定する。消費者に与える

印象は雑誌、書籍主題又はその内容の説明である。

作品名称は、通常特定作品を指示するのに用いられ、特定の商業の出所を指示するのに用いられるのではない。例えば書籍名称がある特定の文学作品を指示するのに用いられると、消費者はそれを特定の商業の出所と結びつけることはなく、原則として、出所を指示し区別する識別性は有しない。実務上、しばしば出願人は作品名称によって書籍に使用する商標を登録出願する。この時審査の際に商標の使用方式を知ることができず、登録を許可するが、もし登録後において商標権者がそれを作品名称とするのみであった場合は、商標の使用にはあたらない。

雑誌、新聞紙等定期的に発行される刊行物及び漫画、テレビドラマ等の一つのシリーズの同一名称で発表された作品は、個別の単一作品の内容がいずれも異なるため、消費者が同一の名称によって、同一の出所に属する個別の単一作品であることを識別することができることから、原則として識別性を有する。例えば、台湾の漫画「老夫子」及び「澀女郎」は、各冊それぞれが独立した完全な創作であるが、同一の人物によって一シリーズの図書を構成しており、消費者は書名によって当該一シリーズの書籍を識別することができるため、これを商標として識別性を有する。

書籍名称が正副2つ以上の表題を有する場合、表題の一つが既に一シリーズの作品に使用されていると共に、既に完全に書籍名称から切り離されることで単独の商業的印象を形成し、且つ当該表題がシリーズ作品の標識として広められ、それによって消費者が当該表題を一シリーズ作品の標識として認識しているときは、識別性を有する。書籍名称の表題が単独の商業的印象を形成しているか否かを判断する際は、当該表題が異なる字体、色、サイズで標示されているか、或いは書籍名称の他の表題から分離しているか否かといった要素を考慮することができる。例えば、「ハリー・ポッター」シリーズは全7巻であるが、各巻の表紙はいずれも「ハリー・ポッター」を書名の主たる表題としており、いずれも大きめの字体で、特殊なデザインが施され、かつ書名の他の副題から分離していると共に、当該シリーズ作品の共通表題として広められており、消費者にとっては既に当該シリーズ書籍の識別標識となっているため、識別性を有する。

## 2. 9 小括

書籍の題号に関しては、商標と指定商品又は指定役務との関係において、商標が商品又は役務の内容を表示しているにすぎないような場合、拒絶となるのは各国で共通である。すなわち、作者又は著者が創作性を発揮して独自につけた題名であれば登録となる傾向があり、逆に「民法」や「著作権法」などのように、作者又は著者が独自に創作したのではなく、普通名称や慣用的な表現などを題名とした場合、書籍の内容を表すにすぎないとして拒絶となる。

ただし、中国の場合は、普通名称や慣用的な表現での出願はあまり考えられないことから、審査において識別力は重視されず、また、出願人が本人又は正当な権利を有するものかという審査も行われない。このため、同一又は類似の先登録がなければ、出願人にかかわりなく登録となる。

OHIM、ドイツ、英国、韓国及び台湾は、書籍の題号が有名となると、一般的な消費者がその題号がその書籍の内容と結びつき、出所表示としては認識しなくなるため、識別力がないとして拒絶となるという点で共通する。出願人が本人又は正当な権利を有する者か否かにより判断は変わらない。なおドイツの場合、商標登録ではないが、書籍の題号は「取引上の表示」として保護される。また、英国では、拒絶の対象となる商品又は役務について、いわゆる印刷物等の書籍に関連するものだけでなく、対象となったストーリーに関連する商品(例えば、「シンデレラ」の場合、主人公が最後にお姫様となることから連想して宝飾品など)も範囲に含まれる場合がある点で特徴的である。

オーストラリアは、有名でない場合、通常の商標と同様の審査となるが、有名である場合は、定型的に識別性の規定を適用せず、まず、パブリックドメインに該当するか否かが判断される。そして、パブリックドメインに該当しない場合は、記述的なものではなく、かつ本人又は正当な権利を有する者が出願した場合、登録となる。有名か否かで審査の方法が変わる点で特徴的である。

米国は、歌手名等の場合と同様に、使用主義の下、まず、商標として機能するかが問われる。その書籍の題号が単一の作品に使用される場合は、出所を示すものではないとして拒絶となり、一連(series)の作品の題号である場合、その題号が直接的に書籍の内容を示すものである場合を除いて、出所識別標識として機能するものとして登録となる。通常の識別力に関する観点に加えて使用主義的な観点が加味されている点で、他の国の制度に比べ特徴的である。



各国比較一覧表  
2. 書籍の題号等についての識別力

#	項目	アメリカ	CTM(OHIM)	英国	ドイツ	中国	韓国	オーストラリア	台湾
1	書籍の題号からなる商標								
1-1	拒絶の可能性(識別力に関する)	あり	あり	あり	あり	(あり)※1	あり	あり	あり
1-2	適用条文(識別力に関する)	商標法第2条(e)(1)	CTMR第7条(1)(c)	商標法第3条(1)(b) TMA(※1) 1994	商標法第8条第2項(1)	(商標法第11条)※1	第6条第1項第3号	第41条(3)又は(4)	第29条第1項
1-3	審査基準/ガイドライン適用箇所(識別力に関する)	TMEP § 1209	ガイドライン2.2.3	商標審査ガイド“Famous Fictional	—	(商標審査基準第二部分)※1	審査基準第8条11. 及び解釈参考資料17	審査ガイドライン Part 21 及び22	審査基準4.7
1-4	拒絶となる指定商品又は指定役務								
	第9類 「電子出版物」	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	—	×(拒絶)	×(拒絶)	×拒絶
	第9類 「インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル 録画済みビデオディスク及びビデオテープ」	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	—	×(拒絶)	×(拒絶)	×拒絶
	第16類 「書籍」	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	—	×(拒絶)	×(拒絶)	×拒絶
	第16類 「新聞、雑誌等の定期刊行物」	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	—	×(拒絶)	×(拒絶)	×拒絶
	第16類 「辞書、百科事典」	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	—	×(拒絶)	×(拒絶)	×拒絶
	第41類 「電子出版物の提供」	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	—	×(拒絶)	×(拒絶)	×拒絶
その他	商標が単に商品又は役務の内容を示すにすぎない関係にある場合。個別の事例により異なる。	—	芝居	「書籍の出版」、「オンラインによる電子書籍及び電子雑誌の提供」等の「印刷物」という製品に機能的に密接に関連するもの	—	—	—	・第28類: ゲーム用具及びおもちゃ ・第35類: 録音又は録画済み記憶媒体の小売又は卸売, CD類の小売又は卸売, 広告 ・第38類: テレビジョン放送, ラジオ放送 ・第41類: 映画・ビデオ及び録画済み媒体の制作, 映画・ビデオ及び録画済み媒体の貸与, 娯楽の提供, 演劇の上演, テレビ娯楽番組の制作 ・第42類: 電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守	
1-5	有名性の関与	結論は変わらない。	結論は変わらない。	有名でない場合, 拒絶されない	有名でない場合拒絶されない。	—	有名である場合拒絶されない※1	有名である場合拒絶されない※1	判断は変わらない
1-6	シリーズものである場合の登録可能性の変化	識別力に関しては判断は変わらない。	結論は変わらない。	結論は変わらない。	結論は変わらない。	—	結論は変わらない	結論は変わらない	結論は変わらない
1-7	使用により識別力を獲得した場合の登録可否	可	可	可(ただし, 消費者が題名を書籍の内容と関連付けて認識する場合は不可)	可(ただし, 消費者が題名を書籍の内容と関連付けて認識する場合は不可)	—	可	可	可
1-8	その他の拒絶理由	単一の創作物(商標として機能しない)	なし	相対的拒絶理由	①記述的商標 ②品質, 産産地の誤認 ③悪意による出願	①社会主義の道徳、風習を害し、又はその他の悪影響を及ぼす場合は、商標として使用してはならない。 ②商標登録の出願は先に存在する他人の権利を侵害してはならない。※1	商品の品質の誤認又は需要者を欺瞞する恐れ	消費者を欺瞞又は混同の恐れ	①公序良俗違反 ②他人の先願登録 ③他人の肖像又は名称等
	条文	第1条, 第2条及び第45条	—	商標法第5条, CTMR第8条	①商標法第8条第2項(2) ②商標法第8条第2項(4) ③商標法第8条第2項(10)	①第10条第1項(ハ) ②第31条	第7条第1項第11号	第43条	①第30条第1項第7号 ②同第10号 ③同第13号
	審査基準/ガイドライン適用箇所	TMEP1202.08	—	—	—	—	—	審査ガイドライン Part 22 及びPart 29	—
2	著者名/作者名からなる商標								
2-1	拒絶の可能性(識別力に関する)	あり	あり	あり	あり	なし	なし	あり	あり
2-2	適用条文(識別力に関する)	商標法第2条(e)(1)	CTMR第7条(1)(c)	商標法第3条(1)(b) TMA(※2) 1994	商標法第8条1項、2項	—	—	第41条(3)又は(4)	第29条第1項
2-3	審査基準/ガイドライン適用箇所(識別力に関する)	TMEP § 1209	ガイドライン2.3.2.7	審査ガイド “Famous Name”	—	—	—	審査ガイドライン Part 16	商標識別性基準 2.2.1「記述的標識」, 4.6.1「氏」, 4.6.2「氏名」
2-5	有名性の関与	結論は変わらない。	結論は変わらない。	有名でない場合, 拒絶されない	有名でない場合拒絶されない。	—	—	有名である場合拒絶されない※2	結論は変わらない
2-8	その他の拒絶理由	①単一の作品の作者は基本的に拒絶の対象 ②生存者の名前を許可なく出願した場合	—	①相対的拒絶理由 ②取引上の表示のみからなる商標	①記述的商標 ②品質, 産産地の誤認 ③悪意による出願	①社会主義の道徳、風習を害し、又はその他の悪影響を及ぼす場合は、商標として使用してはならない。 ②商標登録の出願は先に存在する他人の権利を侵害してはならない。※2	商品の品質の誤認又は需要者を欺瞞する恐れ	誤認混同	①公序良俗違反 ②他人の肖像又は名称等
	条文	①商標法第1条、2条及び45条(15 U.S.C. § 1051, 1052, and 1127) ②商標法第2条(c)(15 U.S.C. § 1052(c), 1052(f), 1091(a))	—	①商標法第5条 TMA1994/Article 8 CTM Reg(異議)	①商標法第8条第2項(2) ②商標法第8条第2項(4) ③商標法第8条第2項(10)	①第10条第1項(ハ) ②第31条	第7条第1項第11号	商標法第43条	①第30条第1項第7号 ②同第13号
	審査基準/ガイドライン適用箇所	①TMEP § 1202.09 ②TMEP § 1206	—	—	—	—	—	商標審査マニュアル part29, 4.4.1	商標誤認混同審査基準
3	その他	—	—	—	—	—	—	—	—
4	注釈	—	—	※1: Trade Mark Act	—	※1: 普通名称や慣用的な表現を題名とした場合は拒絶となるがほとんどない。 ※2: 書籍の題号に他人の氏名を含む場合は、他人の氏名権を侵害するおそれがある。	—	※1: パブリックドメインである場合を除く ※2: 一般的な名前である場合を除く	—

### 3 映像題名、番組名、及び役務提供物の題名について

以下では、調査項目 3 から 5 について記載する。すなわち、映像題名(調査項目 3)、番組名(調査項目 4)、役務提供物の題名(調査項目 5)について、まとめて記載する。なお、映像題名、番組名、及び役務提供物の題名については、以下、併せて「映像作品の題名」と表記する。

#### 3. 1 米国

映像作品の題名についても、書籍の題号の場合と同様に扱われる。米国ではこれらを創作物として一括で扱っており、書籍や DVD といった違いは、単なる媒体の違いにすぎないとし、創作物のコンテンツ自体として同等の扱いをしている。映像作品の題名については、識別力に関する判断と共に、当該題名が出所表示として使用されているかが問われ、単一の作品のタイトルであると拒絶となり、一連の作品のタイトルであれば、そのタイトルが直接的に内容を示すものでない限り登録となる。

##### (1) 識別力に関連する商標法上の規定について

映像作品の題名について特に明記した規定はない。なお、関連する条文としては、商標法第 1 条(15U.S.C. §1051)、第 2 条(15U.S.C. §1052)及び第 45 条(15U.S.C. §1127)の商標法の一般的な原則から解釈論として導かれる。

これらの条文については、上記 1.1(1)と同様である。

##### (2) 映像作品の題名からなる商標についての審査基準上の取扱い

映像作品の題名からなる商標については、上述の 2.1(2)の書籍の題号の場合と同様である。アメリカにおける審査では、創作物として扱っており、書籍や映像作品といった違いは、単なる媒体の違いであってその創作物としてのコンテンツは異なる扱いはしないとしている。なお、ラジオやテレビ番組、映画に関しては、サービスマークに関する基準(TMEP§1301.02(D))に記載されている。ここでは、「単一のエピソード又は一のプログラムとして提供されたイベントのタイトルはサービスマークとは機能しない」と記載されており、詳細については TMEP§1202.08 が参照されている。TMEP§1202.08 については、2.1(2)と同様である。

また、識別力に関しても同様に TMEP§1209 が適用される(2.1(2)を参照)。

##### (3) 映像作品の題名からなる商標の審査での取扱い

###### (3-1) 拒絶の可能性

USPTO 及び出願代理人のいずれも、出願商標が指定商品又は指定役務の特性や特徴を単に記述 (merely describe) するものである場合、商標法第 2 条 (e)(1)(U.S.C. §1052(e)(1))により拒絶されるとしている。

###### (3-2) 拒絶となる指定商品又は指定役務

USPTO 及び出願代理人の見解によれば、「識別力がない」として拒絶となる可能性

のある指定商品又は指定役務と出願商標との関係は、以下のとおりである。

(a) 映像作品の題名からなる商標(商品)

- 「映像が記録されたフィルム」について、出願された商標が特定の映像フィルムの題名の場合
- 「録音済みの磁気テープ」について、出願された商標が特定の録音済みの磁気テープの題名の場合
- 「録音済みのコンパクトディスク」について、出願された商標が特定の録音済みのコンパクトディスクの題名の場合
- 「レコード」について、出願された商標が特定のレコードの題名の場合

その他、USPTO は、出願商標が特定された商品又は役務の特性又は特徴を単に説明しているにすぎないときは、米国法典第 15 卷第 1052 条(e)(1)に基づき拒絶されるが、事案により異なるため具体的な事例を挙げることは適切ではないとしている。

(b) 番組名からなる商標

- 放送番組の制作
- テレビジョン放送
- 映画の製作及び映画フィルムの配給

その他、USPTO は、出願商標が特定された商品又は役務の特性又は特徴を単に説明しているにすぎないときは、米国法典第 15 卷第 1052 条(e)(1)に基づき拒絶されるが、事案により異なるため具体的な事例を挙げることは適切ではないとしている。

出願代理人によると、識別力がないとして拒絶される番組名の例として、以下のようなものがある。

- ・ **SPORTS BETTING** : 試合内容に関する放送番組のタイトルである(一般名称であり登録不可能)。
- ・ **SUGAR and SPICE** : 料理に関する放送番組のタイトルである(暗示的であり登録も不可能)。

(c) 映像作品の題名からなる商標(貸与)

- 「映写フィルムの貸与」について、出願された商標が特定の映写フィルムの題名の場合
- 「録画済み磁気テープの貸与」について、出願された商標が特定の録画済み磁気テープの題名の場合
- 「録音済み磁気テープの貸与」について、出願された商標が特定の録音済み磁気テープの題名の場合
- 「録音済みコンパクトディスクの貸与」について、出願された商標が特定の録音済みコンパクトディスクの題名の場合
- 「レコードの貸与」について、出願された商標が特定のレコードの題名の場合

その他、USPTO は、出願商標が特定された商品又は役務の特性又は特徴を単に説明しているにすぎないときは、米国法典第 15 巻第 1052 条(e)(1)に基づき拒絶されるが、事案により異なるため具体的な事例を挙げることは適切ではないとしつつ、映画作品の名称が貸与のサービスの特性又は特徴を単に記述しているにすぎないといったような場合は考えにくいとしている。

### (3-3) 映像作品の題名の有名性の程度による判断の変化の可能性

USPTO 及び出願代理人のいずれも、出願商標に係る映像作品の題名が有名であるか否かによって、識別力に関する判断の結論は変わらないとしている。

ただし、商標法第 2 条(e)(1)(15 U.S.C. §1052(e)(1))により拒絶されたのち、出願人が識別力を獲得している旨を主張して拒絶を回避できる場合がある(商標法第 2 条(f)(15 U.S.C. §1052(f), TMEP§1212 「Acquired Distinctiveness or Secondary Meaning」)。なお、この場合は、出願商標を出願前に 5 年以上使用している必要がある(商標法第 2 条(f)(15 U.S.C. §1052(f))なお、使用により識別力を獲得した商標に関する詳細な内容は第 5 章において詳述する)。

### (3-4) 当該映像作品がシリーズものである場合の取扱い

USPTO 及び出願代理人のいずれも、識別力に関しては対象となる映像作品がシリーズものであるか否かにより識別力に関する判断の結論は変わらないとしている。

ただし、この場合も上記(3-3)と同様に、出願商標が使用により識別力を獲得している旨を出願人が主張することにより拒絶を回避できる場合がある(商標法第 2 条(f)(15 U.S.C. §1052(f), TMEP §1212)。

なお、出願代理人は、指定商品が映像作品の記憶媒体である場合に、シリーズものである場合は拒絶されないとの見解を示している。これは、TMEP§1202.08 の「単一の創作物」におけるシリーズものの扱いを考慮した結果である(TMEP§1202.08)。

### (3-5) 識別力の有無の判断時

識別力の有無の判断は、出願日を基準とする。

### (3-6) 使用により識別力を獲得した場合の登録可否

書籍の題号の場合と同様に、商標法第 2 条(e)(1) (15 U.S.C. §1052(e)(1))に該当するとして、拒絶理由が通知されたとしても、当該出願商標が識別力を獲得していると主張することにより、登録が可能である(商標法第 2 条(f)(15 U.S.C. §1052(f))。この主張をする場合、使用期間の目安として出願前から少なくとも 5 年間使用していることが必要である(商標法第 2 条(f), TMEP§1212)。

### (3-7) 識別力以外の拒絶理由

出願商標が単一の創作物のタイトル又はその一部である場合、商標として機能しないという理由で拒絶される(商標法第1条, 第2条及び第45条(15 U.S.C. §§1051, 1052 及び 1127), TMEP§1202.08)。その他, USPTO からは, 米国商標法上において考えられうる全ての拒絶理由に該当する場合があるとの見解も得た。

映像作品の題名についても, 書籍の題号の場合と同様に扱われる。米国ではこれらを創作物として一括で扱っており, 書籍や DVD といった違いは, 単なる媒体の違いにすぎないとし, 創作物のコンテンツ自体として同等の扱いをしている。すなわち, 映像作品の題名については, 識別力に関する判断と共に, 当該題名が出所表示として使用されているかが問われる。

#### (4) 資料(条文等)

具体的な条文及び TMEP については, 上記 2.1(5)を参照。

### 3. 2 OHIM

映像作品の題名については、書籍の題号と同様の扱いとなる。すなわち、一般消費者がその題号を見た場合に、その書籍のストーリーを意味するような場合、このような題号を書籍や印刷物を指定して出願すると、指定商品又は指定役務の関係で記述的な標章であり、出所表示としての機能を有さないとして拒絶となる。

#### (1) 識別力に関連する商標法上の規定について

映像作品の題名について特に明記した規定はない。したがって、映像作品の題名の識別性については、CTMR 第4条及び第7条の一般規定から解釈論として導かれる。これらの条文については、上記1.2(1)と同様である。

#### (2) 映像作品の題名からなる商標についての審査基準上の取扱い

映像作品の題名からなる商標については、上述の(2.8)(2)の書籍の題号の場合と同様である。ガイドライン2.3.2.7「Terms describing subject matter in goods or services」には、「subject matter」と「content」は互いに置き換え可能であるとし、ガイドライン2.2.3「Titles of books」を参照している。そして、ガイドライン2.2.3では、標識の性質にもよるとした上で、書籍の題号についての拒絶は、印刷物や、映画(films)、録音物(recordings)、演劇及びショーに関するものにも適用されると記載されている。

#### (3) 映像作品の題名からなる商標の審査での取扱い

##### (3-1) 拒絶の可能性(識別力に関して)

出願代理人によると、有名な映像作品の題名からなる商標は、指定商品又は指定役務との関連で識別力がないとしてCTMR 第7条(1)(b)により拒絶となる場合があるとしている。その考え方は書籍の題号と同じである。

すなわち、例えば、「ピーターパン」や「シンデレラ」「イリアス」などは、ペンキ、洋服、鉛筆などの商品について商標になり得る。しかし、(例えば)本や映画に関する商品又は役務に使用される場合、「ピーターパン」や「シンデレラ」については、それらの名称が単純にその物語そのものを消費者に想起させる用語にすぎない。

##### (3-2) 拒絶となる指定商品又は指定役務

出願代理人の見解によれば、「識別力がない」として拒絶となる可能性のある指定商品又は指定役務と出願商標との関係は、以下のとおりである。

##### (a) 映像作品の題名からなる商標(商品)

- 「映像が記録されたフィルム」について、出願された商標が特定の映像フィルムの題名の場合
- 「録音済みの磁気テープ」について、出願された商標が特定の録音済みの磁気テープの題名の場合
- 「録音済みのコンパクトディスク」について、出願された商標が特定の録音済

みのコンパクトディスクの題名の場合

- 「レコード」について、出願された商標が特定のレコードの題名の場合

(b) 番組名からなる商標

- 放送番組の制作
- テレビジョン放送
- 映画の製作及び映画フィルムの配給

(c) 映像作品の題名からなる商標(貸与)

- 「映写フィルムの貸与」について、出願された商標が特定の映写フィルムの題名の場合
- 「録画済み磁気テープの貸与」について、出願された商標が特定の録画済み磁気テープの題名の場合
- 「録音済み磁気テープの貸与」について、出願された商標が特定の録音済み磁気テープの題名の場合
- 「録音済みコンパクトディスクの貸与」について、出願された商標が特定の録音済みコンパクトディスクの題名の場合
- 「レコードの貸与」について、出願された商標が特定のレコードの題名の場合

(3-3) 映像作品の題名の有名性の程度による判断の変化の可能性

書籍の題号と同様に、有名な映像作品の題名は、拒絶となる可能性がある。消費者がその題名を見ればその内容を想起するのみであり、出所表示とは認識しないような場合、拒絶となる。したがって、映像作品が有名ではなく、消費者がそのタイトルと映像作品との内容を関連付けられないような場合は、登録が可能である。

(3-4) 当該映像作品がシリーズものである場合の取扱い

書籍の題号と同様に、いわゆる記述的商標(CTMR 第7条(1)(c))に該当する場合がある。また、異議理由となるが、相対的拒絶理由(CTMR 第8条)に該当する場合もある。

(3-5) 識別力の有無の判断時

上記歌手名等(上記1.2(3-4))と同様である。

(3-6) 使用により識別力を獲得した場合の登録可否

上記書籍の題号(上記2.2(3-5))と同様である。

(3-7) 識別力以外の拒絶理由

OHIM 及び出願代理人のいずれも、その他の拒絶理由はないと回答している

(4) 資料(条文等)

関連条文(CTMR 第4条及び第7条(1)(b))及びガイドライン2.2.3及び2.3.2.7につ

いては、上記 1.2(4)及び 2.2(5)を参照。



### 3. 3 英国

英国では、映像作品の題名については、書籍の題号と同様の扱いとなる。したがって、直接的に書籍の内容を示すような名称の場合、及び「シンデレラ」や「ピーターパン」等の有名な創作のキャラクタ又はストーリーの名称であって、消費者にとって長期間浸透しなじみ深いものとなっているものについては、商品又は役務の内容を示すものであり、識別力がないとして拒絶される。この場合、拒絶となる商品又は役務は、書籍や印刷物等に限らず、対象となるストーリーに関連する商品等も拒絶の対象となる。

#### (1) 識別力に関連する商標法上の規定について

映像作品の題名について特に明記した規定はない。したがって、映像作品の題名からなる商標の識別性については、商標法第1条及び第3条等の一般規定から解釈論として導かれる。

これらの条文については、上記1.3(1)と同様である。

#### (2) 映像作品の題名からなる商標についての審査基準上の取扱い

映像作品の題名からなる商標については、上記2.3(2)の書籍の題号の場合と同様である。英国では、ストーリーのタイトルとして書籍や映画等を一括で扱っており、特に区別はしていない。該当する部分は、上記2.3(2)と同様に、商標審査ガイド Famous Fictional Characters/Stories である。これらは上記2.3(2)を参照。

#### (3) 映像作品の題名からなる商標の審査での取扱い

##### (3-1) 拒絶の可能性(識別力に関して)

英国特許庁は、映画等の映像作品の題名は、一般消費者にとって、書籍よりも自他商品役務識別機能を有すると解されるため、個々の状況にもよるが、拒絶される可能性は低いとしている。出願代理人は、その名称が商品又は役務の内容を直接的に示すような場合も考慮して、拒絶の可能性はあるとしている。

##### (3-2) 拒絶となる指定商品又は指定役務

出願代理人の見解によれば、「識別力がない」として拒絶となる可能性のある指定商品又は指定役務と出願商標との関係は、以下のとおりである。

###### (a) 映像作品の題名からなる商標(商品)

- 「映像が記録されたフィルム」について、出願された商標が特定の映像フィルムの題名の場合
- 「録音済みの磁気テープ」について、出願された商標が特定の録音済みの磁気テープの題名の場合
- 「録音済みのコンパクトディスク」について、出願された商標が特定の録音済みのコンパクトディスクの題名の場合
- 「レコード」について、出願された商標が特定のレコードの題名の場合

(b) 番組名からなる商標

- 放送番組の制作
- テレビジョン放送
- 映画の製作及び映画フィルムの配給

(c) 映像作品の題名からなる商標(貸与)

- 「映写フィルムの貸与」について、出願された商標が特定の映写フィルムの題名の場合
- 「録画済み磁気テープの貸与」について、出願された商標が特定の録画済み磁気テープの題名の場合
- 「録音済み磁気テープの貸与」について、出願された商標が特定の録音済み磁気テープの題名の場合
- 「録音済みコンパクトディスクの貸与」について、出願された商標が特定の録音済みコンパクトディスクの題名の場合
- 「レコードの貸与」について、出願された商標が特定のレコードの題名の場合

登録の可能性が高い題名としては、「スカイフォール(SKYFALL)」や「私はセレブ、ここから出して」といったものがある。逆に、登録されない題名としては、「虫のドキュメンタリー」や「お料理プログラム」などがある。

(3-3) 映像作品の題名の有名性の程度による判断の変化の可能性

出願代理人は、商品又は役務の内容を示すような標章の場合を除き、有名となり、その映像作品の題名が映像作品の内容を示すものではなく、出所を示す標識であると消費者が認識するようになれば、登録となる可能性が高くなるとしている。ただし、「シンデレラ」や「ピーターパン」のように非常に長期間使用され、一般的となり消費者にとってその名称をみればすぐにその内容と結びつくほど浸透しているようなものは、識別力がないとして拒絶される。

(3-4) 当該映像作品がシリーズものである場合の取扱い

出願代理人は、映像作品がシリーズものであるか否かにより判断は変化しないとしている。

なお、英国特許庁によると、映画等の登場人物の名前に関しては、007の「ジェームス・ボンド」や「ドクター・フー」のように、同一の登場人物による一連の映画や書物が存在する場合、そのような名前は登録となる可能性が高いとしている。

(3-5) 識別力の有無の判断時

上記歌手名等(上記1.3(3-4))と同様である。

(3-6) 使用により識別力を獲得した場合の登録可否

上記書籍の題号(上記 2.3(3-6))と同様である。

(3-7) 識別力以外の拒絶理由

上記書籍の題号(上記 2.3(3-7))と同様である。

(4) 資料

商標法第 1 条, 同法第 3 条, 商標審査ガイド「Famous Fictional Characters/Stories」  
については, 上記 2.3(5)と同様である。

### 3. 4 ドイツ

ドイツでは、映像作品の題名については特別な扱いはなされておらず、通常の商標と同様の扱いとなる。したがって、映像作品の題名からなる商標は、商品又は役務との関係でその内容を説明しているにすぎない場合、識別力がないとされ、商標法第 8 条第 2 項(1)により拒絶となる。

#### (1) 識別力に関連する商標法上の規定について

映像作品の題名について特に明記した商標法上の規定はない。したがって、映像作品の題名からなる商標の識別性については、商標法第 1 条及び第 3 条等の一般規定から解釈論として導かれる。

これらの条文については、上記 1.3(1)と同様である。

#### (2) 映像作品の題名からなる商標についての審査基準上の取扱い

映像作品の題名からなる商標について特に記載はない。通常の商標と同様に審査される。

#### (3) 映像作品の題名からなる商標の審査での取扱い

##### (3-1) 拒絶の可能性(識別力に関して)

DPMA 及び出願代理人はいずれも、映画等の映像作品の題名は、識別力がないとして拒絶される場合があるとしている。

##### (3-2) 拒絶となる指定商品又は指定役務

DPMA 及び出願代理人の見解によれば、「識別力がない」として拒絶となる可能性のある指定商品又は指定役務と出願商標との関係は、以下のとおりである。

##### (a) 映像作品の題名からなる商標(商品)

- 「映像が記録されたフィルム」について、出願された商標が特定の映像フィルムの題名の場合
- 「録音済みの磁気テープ」について、出願された商標が特定の録音済みの磁気テープの題名の場合
- 「録音済みのコンパクトディスク」について、出願された商標が特定の録音済みのコンパクトディスクの題名の場合
- 「レコード」について、出願された商標が特定のレコードの題名の場合

##### (b) 番組名からなる商標

- 放送番組の制作
- テレビジョン放送
- 映画の製作及び映画フィルムの配給

##### (c) 映像作品の題名からなる商標(貸与)

- 「映写フィルムの貸与」について、出願された商標が特定の映写フィルムの題名の場合
- 「録画済み磁気テープの貸与」について、出願された商標が特定の録画済み磁気テープの題名の場合
- 「録音済み磁気テープの貸与」について、出願された商標が特定の録音済み磁気テープの題名の場合
- 「録音済みコンパクトディスクの貸与」について、出願された商標が特定の録音済みコンパクトディスクの題名の場合
- 「レコードの貸与」について、出願された商標が特定のレコードの題名の場合

(3-3) 映像作品の題名の有名性の程度による判断の変化の可能性

DPMA 及び出願代理人は、映像作品の題名が有名ではなく、消費者が映像作品の題名と内容とを関連付けて考えることが無い場合は、登録の可能性があるとしている。しかし、消費者が映像作品の題名と内容とを関連付けて認識するようになった場合は、出所表示としての機能はないと考えられ、拒絶となる。

(3-4) 当該映像作品がシリーズものである場合の取扱い

DPMA 及び出願代理人は、映像作品がシリーズものであるか否かにより判断は変化しないとしている。

(3-5) 識別力の有無の判断時

上記歌手名等(上記 1.4(3-4))と同様である。

(3-6) 使用により識別力を獲得した場合の登録可否

上記書籍の題号(上記 2.4(3-6))と同様である。

(3-7) 識別力以外の拒絶理由

上記書籍の題号(上記 2.4(3-7))と同様である。

(4) 資料

商標法第 3 条及び第 8 条については、上記 1.4(4)を参照

商標審査基準 5.1 については、上記 1.4(4)を参照

### 3. 5 中国

映像作品の題名については、書籍の題号に関する扱いと同様である。すなわち、商標が商品又は役務の内容を直接的に示すものでなければ、基本的に識別力がないことを理由としては拒絶とはならず、同一又は類似の先登録がなければ登録となる。

#### (1) 識別力に関連する商標法上の規定について

2.5(1)「書籍の題号」と同様である。

#### (2) 映像作品の題名からなる商標についての審査基準上の取扱い

識別力に関して、特に映像作品の題名についての記載はないが、書籍と同様に考えることができるため、商品又は役務の内容を直接的に表示する標章については、拒絶となる(商標審査基準第二部分 二、関係解釈)

その他の事項(現行商標法第31条等)については、2.5(2)と同様である。

#### (3) 映像作品の題名からなる商標の審査での取扱い

##### (3-1) 拒絶の可能性(識別力に関して)

中国商標局及び出願代理人のいずれも、映像作品の題名について指定商品を映像作品の記録媒体や関連役務について出願しても、識別力がないことを理由として拒絶とはならないとしている。

これは、書籍の題号の場合と同様に、映像作品の題名についても、一般名称のような叙述的な表示(誰でも使用できるもの)や通称のような名称を商標として出願されることは少ないと考えられており、実務上は、識別力に関してはあまり考慮されず、同一又は類似の先登録の存在が重視される。また、出願人が本人又は正当な権利を有する者であるかといった観点での審査も行われない。これは登録後、本人又は正当な権利を有する者による異議又は無効があれば取消しとなる。

##### (3-2) 拒絶となる指定商品

中国商標局及び出願代理人のいずれも、上記のように、映像作品の題名からなる商標は、識別力がないことを理由として拒絶とはならないとしているため、(a)映像作品の題名からなる商標(商品)、(b)番組名からなる商標、(c)映像作品の題名からなる商標(貸与などの役務)に関して拒絶となる指定商品又は指定役務もないとしている。

##### (3-3) 映像作品の題名の有名性の程度による判断の変化の可能性

中国商標局及び出願代理人のいずれも、上記のように、映像作品の題名からなる商標は、識別力がないことを理由として拒絶とはならないとしているため、映像作品の有名性の程度により判断は変化しないとしている。

##### (3-4) 当該映像作品がシリーズものである場合の取扱い

中国商標局及び出願代理人のいずれも、上記のように、映像作品の題名からなる商

標は、識別力がないことを理由として拒絶とはならないとしているため、映像作品がシリーズものであるか否かにより判断は変化しない。

### (3-5) 識別力の有無の判断時

使用により識別力を獲得した(顕著な特徴が備わった)か否かを判断するときは、「審理時点における事実状態」が基準となる(商標審理基準 第八 6)。

### (3-6) 使用により識別力を獲得した場合の登録可否

中国商標局及び出願代理人のいずれも、上記のように、拒絶とはならないとされており、映像作品の題名からなる商標を出願した場合、他人の既得権を害しない又は公序良俗に反しない限り登録が可能である。

### (3-7) 識別力以外の拒絶理由

中国商標局及び出願代理人のいずれも、現行商標法第 10 条第 1 項(8)及び同法第 31 条(第三次商標法第 32 条)を挙げている。これらの条文及びこれらの条文に関する審査基準等については上記 1.5(1)及び 1.5(2)を参照。

また、審査基準では、商標審査基準第一部分 十(八)「公衆の誤認を起しやすきもの」の 4 に映像作品について記載されている。具体的には、「4. 映画、テレビ番組、音声映像の担体である映画フィルム、テレビ放送向けのフィルム、レコード、ディスク(音声・映像)、磁気テープなどの商品及び関係役務への使用を指定する、一般に知られている映画、テレビ番組、ラジオ番組、歌、曲の名称。」は拒絶となる。

加えて、ゲームの名称についても同様に挙げられている(商標審査基準第一一部分 十(八)3)。「ゲームマシン又はゲームソフトの担体などの商品及び関係役務への使用を指定する、一般に知られているゲームの名称。」は拒絶となる。

なお、出願代理人は、映像作品の題名に他人の氏名を含む場合を指摘している。この場合については上記 2.5(3-7)と同様である。

ここで、中国商標局は、以下の事例を挙げている。

- (a) 商標「刘老根」の出願について、当該商標は、中国において有名なドラマの主人公の名前であり、また、そのテレビドラマの名前でもあるため、出所の混同及び有害な影響の可能性があるととして、商標法第 10 条第 1 項(8)により拒絶された。
- (b) 商標「焦点访谈」の出願について、当該商標は、中国における CCTV1(テレビ局)の有名なコーナーの名称であるため、出所の混同及び有害な影響の可能性があるととして、商標法第 10 条第 1 項(8)により拒絶された。

また、出願代理人は、以下の事例を挙げている。

- (c) 商標「同一首歌」を第 9 類「録音用記録媒体」についてされた出願が拒絶となった事例で、有害な影響の可能性があるととして、商標法第 10 条第 1 項(8)に基

づいて拒絶されたと推測されるとしている。

- (d) 商標「実話実説」を第 41 類「放送番組の作成」についてされた出願が拒絶となった事例で、当該商標は、CCTV1 の有名なトークショーの名称であり、有害な影響の可能性があるとして、商標法第 10 条第 1 項(8)に基づいて拒絶されたと推測されるとしている。

なお、中国商標局及び出願代理人のいずれも、貸与の役務について出願された事例は見当たらないとしている。

#### (4) 資料(条文等)

該当条文及び審査基準等はいずれも、2.5(5)参照。



### 3. 6 韓国

韓国では、映像作品等の題名については、書籍の題号と同様に扱われ、指定商品又は指定役務との関係で記述的であり識別力を有しないとして拒絶となる場合がある。

#### (1) 識別力に関連する商標法上の規定について

映像作品の題名について特に明記した商標法上の規定はない。したがって、書籍の題号の識別性については、商標法第2条及び第6条等の一般規定から解釈論として導かれる。

これらの条文については、上記1.6(1)と同様である。

#### (2) 映像作品の題名からなる商標についての審査基準上の取扱い

映像作品の題名からなる商標については、上述の2.6(2)の書籍の題号の場合と同様である。韓国の審査では、商標審査基準第8条13<sup>1</sup>に「録音済み磁気テープ、録音済み磁気ディスク、録音済みコンパクトディスク(CD)、映像が記録されたフィルム等の題名」は書籍の題号に準じて判断するとされている。

すなわち、映像作品の題名が指定商品又は指定役務の内容を示すものとして認定された場合は、単にその品質を表示したものであるとして拒絶される(商標法第6条第1項第3号、商標審査基準第8条(性質表示商標)13)。

#### (3) 映像作品の題名からなる商標の審査での取扱い

##### (3-1) 拒絶の可能性

KIPO 及び出願代理人のいずれも、映像作品の題名について、その題名が指定商品又は指定役務の内容を示すものであり、映像作品に関連する商品又は役務を指定して出願した場合、識別力がないとして商標法第6条第1項第3号及び同第7号に基づき、拒絶となるとしている。

なお、流行語のように、放送やインターネットなどの情報通信媒体を介し、一般人が広く使われるようになった放送番組や映画、歌の題名は、需要者が何人かの業務に関連した商品を表示するものであるかを識別することができない商標(商標法第6条第1項第7号)として、拒絶される(商標審査基準第12条5(2013年12月30日新設))。

したがって、出願商標が指定商品又は指定役務に対して記述的である場合、又は需要者が出所表示として認識できない商標である場合、識別力がないとして拒絶される。

##### (3-2) 拒絶となる指定商品又は指定役務

KIPO 及び出願代理人の見解によれば、出願商標が指定商品又は指定役務に対して

---

<sup>1</sup> 商標審査基準(2013年12月31日改訂, 2014年1月3日公開), URL: [http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.ip\\_info.amend\\_lat.BoardApp&board\\_id=amend\\_lat&cp=1&pg=1&npp=10&catmenu=m02\\_02\\_05&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=13159&gubun=](http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.ip_info.amend_lat.BoardApp&board_id=amend_lat&cp=1&pg=1&npp=10&catmenu=m02_02_05&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=13159&gubun=), 2014年2月3日検索, 以下同じ

記述的であり、「識別力がない」として拒絶となる可能性のある指定商品又は指定役務と出願商標との関係は、以下のとおりである。

(a) 映像作品の題名からなる商標(商品)

- 「映像が記録されたフィルム」について、出願された商標が特定の映像フィルムの題名の場合
- 「録音済みの磁気テープ」について、出願された商標が特定の録音済みの磁気テープの題名の場合
- 「録音済みのコンパクトディスク」について、出願された商標が特定の録音済みのコンパクトディスクの題名の場合
- 「レコード」について、出願された商標が特定のレコードの題名の場合

KIPO は、拒絶となるような商標として、「Little Science World」を例示している。

(b) 番組名からなる商標

- 放送番組の制作
- テレビジョン放送
- 映画の製作及び映画フィルムの配給

KIPO は、拒絶となるような商標として、「歌謡トップ 10」を例示している。

(c) 映像作品の題名からなる商標(貸与)

- 「映写フィルムの貸与」について、出願された商標が特定の映写フィルムの題名の場合
- 「録画済み磁気テープの貸与」について、出願された商標が特定の録画済み磁気テープの題名の場合
- 「録音済み磁気テープの貸与」について、出願された商標が特定の録音済み磁気テープの題名の場合
- 「録音済みコンパクトディスクの貸与」について、出願された商標が特定の録音済みコンパクトディスクの題名の場合
- 「レコードの貸与」について、出願された商標が特定のレコードの題名の場合

KIPO は、拒絶となるような商標として、「世界禅文化」、「音楽英語」を例示している。

なお、識別力があるとして登録が可能な例としては、以下のとおりである。

- ・ 放送番組名：「ヒーリングキャンプ」を商標とし、指定商品を「金属加工機械」で出願する場合。
- ・ 曲のタイトル：「Gee」を商標とし、指定商品を「ペイント」で出願する場合。
- ・ 映画タイトル：「王の男」を商標とし、指定商品を「キムチ」で出願する場合。

(d) その他の例

商標法第 6 条第 1 項第 7 項(需要者が何人かの業務に係る商標であることを認識できない商標)に該当するタイトル例(この例は商標審査基準第 12 条 5 にも記載されている。)

- ・放送番組名：1 泊 2 日
- ・曲のタイトル：江南スタイル
- ・映画タイトル： 007

(3-3) 映像作品の題名の有名性の程度による判断の変化の可能性

KIPO 及び出願代理人のいずれも、映像作品が有名である場合、拒絶されないとしている。映像作品の題名からなる商標が記述的なものであっても、使用により識別力を獲得している場合、登録が可能である(商標法第 6 条第 1 項第 3 号)。

(3-4) 当該映像作品がシリーズものである場合の取扱い

KIPO 及び出願代理人のいずれも、映像作品がシリーズものであるか否かにより判断は変化しないとしている。

なお、KIPO は、シリーズものの内容が類似である場合を想定している。この点については、書籍の題号(上記 2.6(3-4))と同様である。

(3-5) 識別力の有無の判断時

上記歌手名等(上記 1.6(3-4))と同様である。

(3-6) 使用により識別力を獲得した場合の登録可否

上記書籍の題号(上記 2.6(3-6))と同様である。

(3-7) その他、識別力以外の拒絶理由

(a) 映像作品の題名からなる商標を、関連する商品を指定して出願した場合

KIPO は、該当する場合のある拒絶理由として、商標法第 7 条第 1 項第 11 号(品質誤認、日本の商標法第 4 条第 1 項第 16 号と同旨)を挙げている。


すなわち、権原のない第三者が特定の放送番組、映画、歌などの題名からなる商標を出願した場合は、商品の出所混同や品質の誤認を引き起こすおそれがあるとして、商標法第 7 条第 1 項第 11 号に該当し、拒絶となる(商標審査基準第 25 条 13(2013 年 12 月 30 日新設))。

KIPO は、第 9 類「録画されたテープ(音楽ではないもの)、音楽ではないものが収録された電子媒体」、第 41 類「ドキュメンタリー制作業、ショー制作業」についてした商標「Welcome English」の商標出願(出願番号：45-2011-0001963)について、英語と関連したものとして誤認混同のおそれがあり、商品の品質を誤認させ、又は需要者

の欺瞞するおそれがあるため、商標法第7条1項11号により拒絶されるべきであるとした事例を挙げている。

出願代理人は、「音楽を録音したディスク及びテープ」についてした商標



(Original Jazz Classics)の商標出願について、 (Jazz)の部分が非常にデザイン化されていることから、当該商標は識別力があるとした事例を挙げている。

- (b) 映像作品の題名からなる商標を「放送番組の制作」や「テレビジョン放送」、「映画の制作及び映画フィルムの配給」等の役務を指定して出願した場合

KIPOは、該当する場合のある拒絶理由として、商標法第7条第1項第11号(品質誤認、日本の商標法第4条第1項第16号と同旨)、及び商標法第7条第1項第12号(日本の商標法第4条第1項第19号と同旨)を挙げている。出願代理人は、商標法第7条第1項第7号(先願先登録商標)にも該当する場合があるとしている。

KIPOは、第11類「アイスボックス、アイス冷蔵庫」についてした商標「1泊2日」の商標出願(出願番号40-2011-0048749)について、KBS(放送局:日本のNHKと同類)で2007年から放送去れている有名放送番組の番組名と同一であるため、こられと関連があるように商品の品質誤認又は需要者を欺瞞するおそれがあるため、商標法第7条1項11号により登録できない。

出願代理人は、第38類「放送等」及び第41類「報道サービス等」についてした  
뉴스데스크  
た商標NEWSDESKの商標出願について、識別力がないと理由で拒絶となった事例を挙げている(2008Won3320)。

また、第38類「ラジオ放送、ケーブルテレビ放送、テレビ放送等」について、  
商標 **사이버 교육방송** (サイバー教育放送)の商標出願が最終的に識別力がないとの理由で拒絶された例がある。

- (c) 映像作品の題名からなる商標を、映像作品の貸与と指定して出願した場合

KIPOは、該当する場合のある拒絶理由として、商標法第7条第1号第11号(品質誤認)を挙げている。

KIPOは、第41類「映画フィルム貸与業、ドキュメンタリー制作業、デジタル映像処理業、映画脚色及び編集業、等」についてした商標「ソウル教育映像祝典」の商標出願(出願番号:41-2007-0029646)は、出願商標が、ソウル市教育庁の公益事業を表示するものとして著名である「ソウル教育映像祝典」と同一の商標であって、まるでソウル市教育庁が開催する行事に関するものとして需要者の欺

瞞するおそれがあるため、商標法7条1項11号による拒絶されるべきであるとした例を挙げている。なお、商標法第7条第1項第3号(公益団体の標章)にも該当するとして拒絶となっている。

#### (3-8) その他

有名な曲の一部や映画、TV番組又はゲーム等の効果音等を音の商標として出願した場合、その元となった曲や映画等の有名性の程度に応じて拒絶となるか否かの判断が異なる場合がある。例えば、一般的に広く知られている効果音を音の商標として出願し、映画等の効果音などと誤認混同がある場合(商標法第7条第1項第11号)、有名な映画の効果音を出願して不当な利益を得る目的(商標法第7条第1項第12号)など、事由に応じて適用される。

また、出願代理人によれば、韓国では音の商標を登録することができるが、基本的に識別力がないものとされる。これは、消費者は通常、音を広告やマークの付帯物だと認識するとされているためである。このため、出願人は **Secondary Meaning** を得ていることを証明する必要があるとしている。

#### (4) 資料(関連条文等)

上記 2.6(5)を参照。

### 3. 7 オーストラリア

オーストラリアでは、映像作品の題名については、書籍の題号の場合と同様である。すなわち、映像作品の題名が有名である場合、識別力の規定(商標法第 41 条)を定型的に適用すべきではないとし、まず当該作品がパブリックドメインに該当するか否かが判断される。パブリックドメインに該当する場合は登録することはできないが、該当しない場合、登録が可能である。

#### (1) 識別力に関連する商標法上の規定について

書籍の題号について特に明記した商標法上の規定はない。したがって、商標法第 17 条や同法<sup>2</sup>第 41 条などの一般的な規定から解釈論として導かれる。これらの条文については、上記 1.7(1)と同様である。

#### (2) 映像作品の題名からなる商標についての審査基準上の取扱い

映像作品の題名からなる商標については、上述の 2.7(2)の書籍の題号の場合と同様である。オーストラリアでは、本、小説、物語、映画、演奏、舞台公演、歌、又は音楽作品のタイトルに関して異なる扱いをしていない。上述の 2.7(2)を参照。

#### (3) 映像作品の題名からなる商標の審査での取扱い

##### (3-1) 拒絶の可能性

オーストラリアにおいては、メディアによって異なる扱いをしておらず、映像作品の題名については書籍の題号と同様に判断される。上述の 2.7(3-1)を参照。

したがって、映像作品の題名が有名であるか、有名であればパブリックドメインに該当するかにより判断が異なる。

##### (3-2) 拒絶となる指定商品又は指定役務

IPAU 及び出願代理人の見解によれば、「識別力がない」として拒絶となる可能性のある指定商品又は指定役務と出願商標との関係は、以下のとおりである。

##### (a) 映像作品の題名からなる商標(商品)

- 「映像が記録されたフィルム」について、出願された商標が特定の映像フィルムの題名の場合
- 「録音済みの磁気テープ」について、出願された商標が特定の録音済みの磁気テープの題名の場合
- 「録音済みのコンパクトディスク」について、出願された商標が特定の録音済みのコンパクトディスクの題名の場合
- 「レコード」について、出願された商標が特定のレコードの題名の場合

##### (b) 番組名からなる商標

---

<sup>2</sup> 1995 年オーストラリア商標法(2013 年 4 月 15 日改正施行版) 参考 URL : <http://www.comlaw.gov.au/Details/C2013C00143>, 2014 年 1 月 15 日検索, 以下同じ

- 放送番組の制作
- テレビジョン放送
- 映画の製作及び映画フィルムの配給

(c) 映像作品の題名からなる商標(貸与)

- 「映写フィルムの貸与」について、出願された商標が特定の映写フィルムの題名の場合
- 「録画済み磁気テープの貸与」について、出願された商標が特定の録画済み磁気テープの題名の場合
- 「録音済み磁気テープの貸与」について、出願された商標が特定の録音済み磁気テープの題名の場合
- 「録音済みコンパクトディスクの貸与」について、出願された商標が特定の録音済みコンパクトディスクの題名の場合
- 「レコードの貸与」について、出願された商標が特定のレコードの題名の場合

なお、上記(c)について、IPAUI は商標と商品又は役務との関係や、商標がどの程度有名であるか等の状況により異なるとも述べている。

(3-3) 映像作品の題名の有名性の程度による判断の変化の可能性

映像作品の題名が有名である場合、パブリックドメインに該当しなければ登録となる(上記 2.7(3-3)参照)。

(3-4) 当該映像作品がシリーズものである場合の取扱い

IPAUI 及び出願代理人のいずれも、映像作品がシリーズものであるか否かにより判断は変化しないとしている(上記 2.7(3-4)参照)。

(3-5) 識別力の有無の判断時

出願時である(上記 1.7(3-4)参照)。

(3-6) 使用により識別力を獲得した場合の登録可否

上記書籍の題号(上記 2.7(3-6))と同様である。

(3-7) 識別力以外の拒絶理由

上記書籍の題号(上記 2.7(3-7))と同様である。

なお、出願代理人は、以下のような事例を挙げている。

(a) 商標法第 41 条(識別力)について

*Amalgamated Television Services Pty Ltd v Clissold (2000) 52 IPR 207* :

化粧品や健康商品につけた「Home and Away」という商標について、テレビ番組「Home and Away」のオーナーから異議が出た：商標法第 41 条に基づく主張で

は認められなかったが、商標法第 43 条で拒絶された(市場において、欺瞞や誤認、混乱や偽りのもとになる可能性がある、という理由である)。

(b) 商標法第 42 条(スキャンダラス又は法に反する商標)について

・ **Turner Entertainment Company v Yo-Merry Todd [2007] ATMO 33 (2007 年 6 月 13 日)** :

相手方は、有名な映画「オズの魔法使い」に故意に似せてあり、商標法第 42 条に反するとの理由で、「The Wizard of Oz」の商標登録に対する異議に成功した。

・ **Paul Hogan and Rimfire Films Limited と v Koala Dundee Pty Ltd; Anthony Robert Reeves and Joseph Anthony John Piovesan [1988] FCA 33 (1988 年 9 月 23 日) (Pincus J)** : 商標法第 52 条のケース :

被告は、オーストラリアのおみやげ店でクロコダイル・ダンディの服装をしたコアラの画像と共に「DUNDEE」の文字を使用していたところ、裁判所は、このような使用は、被告が「クロコダイル・ダンディ」から何等かの許諾を得ていると公衆を誤認させる可能性があり、パッシングオフ(詐称通用)であると判示した。

・ **Re Pacific Dunlop Limited v Paul Hogan; Rimfire Films Limited and Burns Philp Trustee Company Limited [1989] FCA 185 (1989 年 5 月 25 日) (Shppard, Beaumont and Burchett JJ)** : 商標法第 52 条のケース :

被告は、ある特定のブランドの靴をはいたクロコダイル・ダンディを演じるキャラクターのテレビ広告を行ったが、その広告は、映画「クロコダイル・ダンディ II」の強盗シーンと酷似していた。裁判所は、この行為について、そのブランドの靴と「クロコダイル・ダンディ」とが何等かの関連性を有していると公衆を誤認させる行為であり、パッシングオフ(詐称通用)であると判示した。

(4) 資料(条文等)

<商標法第 17 条>、<商標法第 41 条>については、上記 1.7(4)を参照

<商標審査マニュアル Part 22 の 21 及び 22>については上記 2.7(5)を参照。



### 3. 8 台湾

台湾では、映像作品題名については書籍の題号と同様の扱いとなる。したがって、商品又は役務との関係で記述的商標であるとされ、商標法第 29 条第 1 項第 1 号により拒絶となる場合がある。

#### (1) 識別力に関連する商標法上の規定について

映像作品の題名について特に明記した商標法上の規定はない。したがって、映像作品題名の識別性については、商標法第 18 条及び第 29 条等の一般規定から解釈論として導かれる。

これらの条文については、上記 1.8(1)と同様である。

#### (2) 映像作品の題名からなる商標についての審査基準上の取扱い

映像作品の題名からなる商標については、上述の(2.8)(2)の書籍の題号の場合と同様である。台湾では、書籍、物語、劇、動画、歌曲及び音楽を一括で扱っておりこれらは区別されていない。該当する箇所は、商標識別性審査基準 2.2.1 及び 4.7 である。なお、書籍・映画及び劇等の作品中の人物名称について商標識別性審査基準 4.6.4 に記載がある。

#### (3) 映像作品の題名からなる商標の審査での取扱い

##### (3-1) 拒絶の可能性(識別力に関して)

TIPO 及び出願代理人のいずれも、映像作品の題名について出願商標が指定商品又は指定役務の特性や特徴を単に記述するものである場合、商標法第 29 条により拒絶されるとしている。

##### (3-2) 拒絶となる指定商品又は指定役務

TIPO 及び出願代理人の見解によれば、「識別力がない」として拒絶となる可能性のある指定商品又は指定役務と出願商標との関係は、以下のとおりである。

##### (a) 映像作品の題名からなる商標(商品)

- 「映像が記録されたフィルム」について、出願された商標が特定の映像フィルムの題名の場合
- 「録音済みの磁気テープ」について、出願された商標が特定の録音済みの磁気テープの題名の場合
- 「録音済みのコンパクトディスク」について、出願された商標が特定の録音済みのコンパクトディスクの題名の場合
- 「レコード」について、出願された商標が特定のレコードの題名の場合

その他、TIPO は、以下の場合を挙げている。

- 第 16 類：「書籍」について、出願された商標が特定の映像フィルムの題名である場合
- 第 28 類：「ゲーム及びおもちゃ」について、出願された商標が特定の映像フィ

ルムの題名である場合

- 第 35 類：「録音又は録画済み記憶媒体の小売又は卸売，CD 類の小売又は卸売」について出願された商標が特定の映像フィルム，コンパクトディスク等に記憶された特定の音楽の題名である場合
- 第 38 類：「テレビジョン放送，ラジオ放送」について，出願された商標が特定の映像フィルム，コンパクトディスク等に記憶された特定の音楽の題名である場合
- 第 41 類：「オンラインゲームの提供，電子書籍の提供(ダウンロード不可)，映画，ビデオ又は録画済み記憶媒体，芸人による演芸の上演，演劇の上演」について，出願された商標が特定の映像フィルムの題名である場合
- 第 42 類：「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」について，出願された商標が特定の映像フィルムの題名である場合

また，出願代理人は，商品として，第 16 類「ワークブック(簿本類)」を挙げている。

(b) 番組名からなる商標

- 放送番組の制作
- テレビジョン放送
- 映画の製作及び映画フィルムの配給

その他，TIPO は，以下を例示している。

- 第 9 類：ダウンロード可能な電子出版物，ダウンロード可能な映像ファイル，ビデオディスク及びビデオテープに記憶された画像
- 第 16 類：書籍
- 第 28 類：ゲーム及びおもちゃ
- 第 35 類：録音又は録画済み記憶媒体の小売又は卸売，CD 類の小売又は卸売
- 第 38 類：ラジオ放送
- 第 41 類：オンラインゲームの提供，芸人による演芸の上演，演劇の上演
- 第 42 類：電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守

(c) 映像作品の題名からなる商標(貸与)

- 「映写フィルムの貸与」について，出願された商標が特定の映写フィルムの題名の場合
- 「録画済み磁気テープの貸与」について，出願された商標が特定の録画済み磁気テープの題名の場合
- 「録音済み磁気テープの貸与」について，出願された商標が特定の録音済み磁気テープの題名の場合
- 「録音済みコンパクトディスクの貸与」について，出願された商標が特定の録音済みコンパクトディスクの題名の場合
- 「レコードの貸与」について，出願された商標が特定のレコードの題名の場合

その他、TIPO は、以下を挙げている。

- 第 9 類：「ダウンロード可能な電子出版物，ダウンロード可能な映像ファイル，ビデオディスク及びビデオテープに記憶された画像」について，出願された商標が特定の映像フィルムの題名である場合
- 第 28 類：「ゲーム及びおもちゃ」について，出願された商標が特定の映像フィルムの題名である場合
- 第 38 類：「テレビジョン放送，ラジオ放送」について，出願された商標が特定の映像フィルムの題名である場合
- 第 41 類：「オンラインゲームの提供，電子書籍の提供(ダウンロード不可)，映画，ビデオ又は録画済み記憶媒体の制作又は上映，芸人による演芸の上演，演劇の上演」について，出願された商標が特定の映像フィルムの題名である場合
- 第 42 類：「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」について，出願された商標が特定の映像フィルムの題名である場合。

(3-3) 映像作品の題名の有名性の程度による判断の変化の可能性

TIPO 及び出願代理人のいずれも，映像作品の有名性の程度により判断は変化しないとしている。

(3-4) 当該映像作品がシリーズものである場合の取扱い

TIPO 及び出願代理人のいずれも，映像作品がシリーズものであるか否かにより判断は変化しないとしている。

なお，商標識別性審査基準には，定期刊行物及び一つのシリーズの同一名称で発表された作品は原則として識別性を有するとしている(商標識別性審査基準 4.7)。この点については，上記 2.8(3-4)と同様である。

(3-5) 識別力の有無の判断時

上記歌手名等(上記 1.8(3-4))と同様である。

(3-6) 使用により識別力を獲得した場合の登録可否

上記書籍の題号(上記 2.8(3-6))と同様である。

(3-7) 識別力以外の拒絶理由

TIPO 及び出願代理人のいずれも，商標法第 30 条第 1 号第 7 号(公序良俗違反)，同第 10 号(他人の先願先登録)を挙げている。これらに関する判断については，商標誤認混同審査基準が参照される。

(4) 資料(条文等)

<商標法第 18 条>，<商標法第 29 条>，<商標識別性審査基準 2.1 及び 2.2.1>に

については上記 1.8(4)を参照。

<商標識別性審査基準 4.7>については、上記 2.8(5)を参照。

### 3. 9 小括

映像作品の題名については、いずれの国においても、創作物のタイトルとして書籍の題号と同様の扱いとなっており、識別力に関する判断も書籍の題号と同様である(2.9を参照)。

各国比較一覧表

3. 映像作品の題名についての識別力(商品)

#	項目	アメリカ	CTM(OHIM)	イギリス	ドイツ	中国	韓国	オーストラリア	台湾
1	拒絶の可能性	あり	あり	あり	あり	なし	あり	あり	あり
2	適用条文(識別力に関する)	第2条(e)(1)	CTMR第7条(1)(c)	商標法第3条(1)(b) TMA(※1) 1994	商標法第8条第2項(1)	—	第6条第1項第3号及び7号	第41条(3)又は(4)	第29条第1項
3	審査基準/ガイドライン適用箇所(識別力に関する)	TMEP § 1209	ガイドライン2.3.2.7及び2.2.3	商標審査ガイド“Famous Fictional Characters/Stories”	—	—	審査基準第8条解釈参考資料17	審査ガイドライン Part 21及び22	識別性審査基準2.2.1, 4.7
	拒絶となる指定商品								
	「映像が記録されたフィルム」について、出願された商標が特定の映像フィルムの題名の場合	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	—	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)
	「録音済みの磁気テープ」について、出願された商標が特定の録音済みの磁気テープの題名の場合	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	—	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)
	「録音済みのコンパクトディスク」について、出願された商標が特定の録音済みのコンパクトディスクの題名の場合	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	—	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)
	「レコード」について、出願された商標が特定のレコードの題名の場合	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	—	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)
4	その他	商標が単に商品又は役務の内容を示すにすぎない関係にある場合。個別の事例により異なる。	—	—	—	—	—	—	・第16類:「書籍」について、出願された商標が特定の映像フィルムの題名である場合 ・第28類:「ゲーム及びおもちゃ」について、出願された商標が特定の映像フィルムの題名である場合 ・第35類:「録音又は録画済み記憶媒体の小売又は卸売、CD類の小売又は卸売」について出願された商標が特定の映像フィルム、コンパクトディスク等に記憶された特定の音楽の題名である場合 ・第38類:「テレビジョン放送、ラジオ放送」について、出願された商標が特定の映像フィルム、コンパクトディスク等に記憶された特定の音楽の題名である場合 ・第41類:「オンラインゲームの提供、電子書籍の提供(ダウンロード不可)、映画、ビデオ又は録画済み記憶媒体、芸人による演芸の上演、演劇の上演」について、出願された商標が特定の映像フィルムの題名である場合 ・第42類:「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」について、出願された商標が特定の映像フィルムの題名である場合
5	有名性の関与	結論は変わらない。	結論は変わらない。	有名でない場合、拒絶されない	有名でない場合拒絶されない	—	有名である場合拒絶されない	有名である場合拒絶されない※1	結論は変わらない。
6	シリーズものである場合の登録可能性の変化	識別力に関しては判断は変わらない。	結論は変わらない。※1	結論は変わらない。	結論は変わらない。	—	結論は異なる	結論は変わらない	結論は変わらない
7	使用により識別力を獲得した場合の登録可否	可	可	可(ただし、消費者が題名を書籍の内容と関連付けて認識する場合は不可)	可(ただし、消費者が題名を書籍の内容と関連付けて認識する場合は不可)	—	あり	可	可
8	その他の拒絶理由	単一の創作物(商標として機能しない)	なし	相対的拒絶理由	①記述的商標 ②品質、原産地の誤認 ③悪意による出願	①社会主義の道徳、風習を害し、又はその他の悪影響を及ぼす場合は、商標として使用してはならない。 ②商標登録の出願は先に存在する他人の権利を侵害してはならない。※1	第7条第1項第11号	消費者を欺瞞又は混同の恐れ	①公序良俗違反 ②他人の先願先登録
	条文	第1条、第2条及び第45条	—	商標法第5条、CTMR第8条	①商標法第8条第2項(2) ②商標法第8条第2項(4) ③商標法第8条第2項(10)	①第10条第1項(八) ②第31条	商品の品質の誤認又は需要者を欺瞞する恐れ	第43条	①第30条第1項第7号 ②同第10号
	審査基準/ガイドライン適用箇所	TMEP1202.08	—	—	—	—	—	審査ガイドライン Part 22及びPart 29	商標誤認混同審査基準
9	その他	—	—	—	—	—	—	—	—
10	注釈	—	—	※2:映画等の登場人物に関しては、同一の登場人物による一連の映画の場合、登録となりやすい。	—	※1:題名に他人の氏名を含む場合は、他人の氏名権を侵害するおそれがある。	—	※1:パブリックドメインである場合を除く ※2:一般的な名前である場合を除く	—

各国比較一覧表

4. 放送番組の題名についての識別力

#	項目	アメリカ	CTM(OHIM)	イギリス	ドイツ	中国	韓国	オーストラリア	台湾
1	拒絶の可能性	あり	あり	あり	あり	なし	有り	あり	あり
2	適用条文(識別力に関する)	商標法第2条(e)(1)	CTMR第7条(1)(c)	商標法第3条(1)(b) TMA(※1) 1994	商標法第8条第2項(1)	—	商標法第6条※1	第41条(3)又は(4)	第29条第1項
3	審査基準/ガイドライン適用箇所(識別力に関する)	TMEP § 1209	ガイドライン2.3.2.7及び2.2.3	商標審査ガイド "Famous Fictional Characters/Stories"	—	—	—※2	審査ガイドライン Part 21及び22	識別性審査基準2.2.1, 4.7
	拒絶となる指定役務								
	「放送番組の制作」	×拒絶	×拒絶	×拒絶	×拒絶	—	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)
	「テレビジョン放送」	×拒絶	×拒絶	×拒絶	×拒絶	—	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)
	「映画の制作及び映画フィルムの配給」	×拒絶	×拒絶	×拒絶	×拒絶	—	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)
4	その他	商標が単に商品又は役務の内容を示すにすぎない関係にある場合。個別の事例により異なる。	—	—	—	—	—	—	・第9類:ダウンロード可能な電子出版物、ダウンロード可能な映像ファイル、ビデオディスク及びビデオテープに記憶された画像 ・第16類:書籍 ・第28類:ゲーム及びおもちゃ ・第35類:録音又は録画済み記憶媒体の小売又は卸売、CD類の小売又は卸売 ・第38類:ラジオ放送 ・第41類:オンラインゲームの提供、芸人による演芸の上演、演劇の上演 ・第42類:電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守
5	有名性の関与	結論は変わらない。	結論は変わらない。	有名でない場合、拒絶されない	有名でない場合拒絶されない。	—	有名である場合拒絶されない	知名度によって変わるが状況により異なる。	結論は変わらない。
6	シリーズものである場合の登録可能性の変化	識別力に関しては判断は変わらない。	結論は変わらない。※1	結論は変わらない。	結論は変わらない。	—	結論は異なる	状況により異なる	結論は変わらない
7	使用により識別力を獲得した場合の登録可否	可	可	可(ただし、消費者が題名を書籍の内容と関連付けて認識する場合は不可)	可(ただし、消費者が題名を書籍の内容と関連付けて認識する場合は不可)	—	可	可	可
8	その他の拒絶理由	単一の創作物(商標として機能しない)	なし	相対的拒絶理由	①記述的商標 ②品質、原産地の誤認 ③悪意による出願	①社会主義の道徳、風習を害し、又はその他の悪影響を及ぼす場合は、商標として使用してはならない。 ②商標登録の出願は先に存在する他人の権利を侵害してはならない。※1	①商品の品質誤認又は需要者を欺瞞する恐れ ②国内又は外国の需要者に特定人の商品を表示するものとして認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不当な利益を得る目的又は当該特定人に損害を加える目的をもって使用する商標	消費者を欺瞞又は混同の恐れ	①公序良俗違反 ②他人の先願先登録
	条文	第1条、第2条及び第45条	—	商標法第5条, CTMR第8条	①商標法第8条第2項(2) ②商標法第8条第2項(4) ③商標法第8条第2項(10)	①第10条第1項(ハ) ②第31条	①第7条第1項第11号 ②第7条第1項第12号	第43条	①第30条第1項第7号 ②同第10号
	審査基準/ガイドライン適用箇所	TMEP1202.08	—	—	—	—	—	審査ガイドライン Part 22及びPart 29	商標誤混同審査基準
9	その他	—	—	—	—	—	—	—	—
10	注釈	—	—	※2:映画等の登場人物に関しては、同一の登場人物による一連の映画の場合、登録となりやすい。	—	※1:番組名に他人の氏名を含む場合は、他人の氏名権を侵害するおそれがある。	※1:番組名等に関する明示規定はない。一般の識別力の要件に基づき審査 ※2:番組名に関する審査規定を明記予定(現在改正検討中)。番組名を模倣して出願した場合について重点を置く予定。	—	—

各国比較一覧表  
5. 映像作品等の題名についての識別力(貸与)

#	項目	アメリカ	CTM(OHIM)	イギリス	ドイツ	中国	韓国	オーストラリア	台湾
1	拒絶の可能性	あり	あり	あり	あり	なし	有り	あり	あり
2	適用条文(識別力に関する)	第2条(e)(1)	CTMR第7条(1)(c)	商標法第3条(1)(b) TMA(※1) 1994	商標法第8条第2項(1)	—	第6条第1項第3号	第41条(3)又は(4)	第29条第1項
3	審査基準/ガイドライン適用箇所(識別力に関する)	TMEP § 1209	ガイドライン2.3.2.7及び2.2.3	商標審査ガイド“Famous Fictional Characters/Stories”	—	—	—	審査ガイドライン Part 21及び22	識別性審査基準2.2.1, 4.7
4	拒絶となる指定商品又は指定役務	—	—	—	—	—	—	—	—
	「映写フィルムの貸与」について、出願された商標が特定の映写フィルムの題名の場合	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	—	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)
	「録画済み磁気テープの貸与」について、出願された商標が特定の録画済み磁気テープの題名の場合	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	—	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)
	「録音済み磁気テープの貸与」について、出願された商標が特定の録音済み磁気テープの題名の場合	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	—	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)
	「録音済みコンパクトディスクの貸与」について、出願された商標が特定の録音済みコンパクトディスクの題名の場合	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	—	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)
	「レコードの貸与」について、出願された商標が特定のレコードの題名の場合	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	—	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)
その他	商標が単に商品又は役務の内容を示すにすぎない関係にある場合。個別の事例により異なる。	—	—	—	—	—	—	—	・第9類:「ダウンロード可能な電子出版物、ダウンロード可能な映像ファイル、ビデオディスク及びビデオテープに記憶された画像」について、出願された商標が特定の映像フィルムの題名である場合 ・第28類:「ゲーム及びおもちゃ」について、出願された商標が特定の映像フィルムの題名である場合 ・第38類:「テレビジョン放送、ラジオ放送」について、出願された商標が特定の映像フィルムの題名である場合 ・第41類:「オンラインゲームの提供、電子書籍の提供(ダウンロード不可)、映画、ビデオ又は録画済み記憶媒体の制作又は上映、芸人による演芸の上演、演劇の上演」について、出願された商標が特定の映像フィルムの題名である場合 ・第42類:「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」について、出願された商標が特定の映像フィルムの題名である場合。
5	有名性の関与	結論は変わらない。	結論は変わらない。	有名でない場合、拒絶されない	有名でない場合拒絶されない。	—	有名である場合拒絶されない	知名度によって変わるが状況により異なる。	結論は変わらない。
6	シリーズものである場合の登録可能性の変化	識別力に関しては判断は変わらない。	結論は変わらない。※1	結論は変わらない。	結論は変わらない。	—	結論は異なる	状況により異なる	結論は変わらない
7	使用により識別力を獲得した場合の登録可否	可	可	可(ただし、消費者が題名を書籍の内容と関連付けて認識する場合は不可)	可(ただし、消費者が題名を書籍の内容と関連付けて認識する場合は不可)	—	有り	可	可
8	その他の拒絶理由	単一の創作物(商標として機能しない)	なし	相対的拒絶理由	①記述的商標 ②品質、産地の誤認 ③悪意による出願	①社会主義の道徳、風習を害し、又はその他の悪影響を及ぼす場合は、商標として使用してはならない。 ②商標登録の出願は先に存在する他人の権利を侵害してはならない。※1	商品の品質誤認又は需要者を欺瞞する恐れ	消費者を欺瞞又は混同の恐れ	①公序良俗違反 ②他人の先願先登録
	条文	第1条、第2条及び第45条	—	商標法第5条、CTMR第8条	①商標法第8条第2項(2) ②商標法第8条第2項(4) ③商標法第8条第2項(10)	①第10条第1項(ハ) ②第31条	第7条第1項第11号	第43条	①第30条第1項第7号 ②同第10号
	審査基準/ガイドライン適用箇所	TMEP1202.08	—	—	—	—	—	審査ガイドライン Part 22及びPart	商標誤認混同審査基準
9	その他	—	—	—	—	—	—	—	—
10	注釈	—	—	※2:映画等の登場人物に関しては、同一の登場人物による一連の映画の場合、登録となりやすい。	—	※1: 第名に他人の氏名を含む場合は、他人の氏名権を侵害するおそれがある。	—	—	—



#### 4 同一名義人による同一商標の出願について

同一名義人による重複登録に関しては、米国、韓国及び台湾以外の国(OHIM, 英国, ドイツ, オーストラリア, 及び中国)については拒絶とはならない。OHIM, 英国及びドイツについては、審査時においては識別力等の絶対的拒絶理由についてのみ審査され、同一又は類似する商標の有無についての相対的な拒絶理由については審査されないためである。

オーストラリア及び中国は、出願審査時に相対的な拒絶理由について審査を行うが、重複登録を禁止する規定はない。なおオーストラリアでは審査中に重複登録となるような出願であると確認された場合、担当審査官が出願人にその旨の連絡を行う場合がある。

台湾は、重複出願を禁止する規定又は審査基準等はないが運用により重複登録はしないとしている。

##### 4. 1 米国

米国では、重複登録は認められない。この重複登録の意味は、2 つの出願が「まさに重複(exact duplicates)」である場合をいい、商標が同一であり、かつ指定商品又は指定役務も同一である場合をいう。このような場合、一方の出願のみが登録となり、他方の出願が拒絶となる。

###### (1) 関連する商標法上の規定について

商標法上には、特に同一出願人による重複出願に係る規定はない。しかし、商標法規則において、「同一登録簿上の2の出願がまさに重複した登録となるような場合は、庁は、1の出願のみを登録まで進め、他の出願に係る登録を拒絶する」。(商標法規則 §2.48)とし、重複出願を禁止すると規定している。

###### (2) 審査基準上の取扱いについて

重複出願に関しては、TMEP §703 「USPTO Does Not Issue Duplicate Registrations」<sup>1</sup>が参照される。

ここでは、「同一登録簿に2以上の同一登録を行わない。」とし、「同一登録簿に2出願が登録となり完全に重複している場合、USPTO は登録するのに熟した1出願に限って登録を確定させることを認め、他方の出願の登録を拒絶する。」と記載されている。例として、2つの同じ出願が同じ出願人によって行われた場合、USPTO が双方の出願について重複している旨を通知しても、出願人からは何らの応答がなかった場合、両方の出願は拒絶される。しかし、一方の出願について、USPTO で既に審査が

<sup>1</sup> 特許庁 HP 外国知的財産権制度情報 米国 商標審査便覧第700章 日本語訳, URL:

[http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s\\_sonota/fips/mokuji.htm](http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm), 2014年2月4日検索, 以下同じ

原文 TMEP Chapter 700 - Procedure for Examining Applications 703 USPTO Does Not Issue Duplicate Registrations URL:

<http://tmeq.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/Apr2013/d1e2.xml#/manual/TMEP/Apr2013/TMEP-700d1e171.xml>, 2014年2月4日検索, 以下同じ

行われて何等かの拒絶理由を通知しており、他方の出願はまだ未審査である場合、当該他方の出願には、重複出願しているとの拒絶理由が通知される。

また、商標の同一性、指定商品又は指定役務の同一性等については以下のように記載されている。

・基本的には、商標法第1条に基づいてなされた複数の出願において、それらの間の違いが、一方が商標法第1条(a)に基づく商業上の使用に基づくものであり、他方が商標法第1条(b)の使用意思に基づくものであるという場合、これらの出願は重複登録となる出願であるとみなされる(TMEP§703)。

・商標の同一性について

同じ文字構成の商標を出願した際に、一方が標準文字であり、他方が「タイプされた」方式である場合、同一標章となる。なお、「タイプされた」方式とは、標準文字の主張はされていないが、願書と共に提出された図面において大文字で示されているか、又は願書若しくは添付書面において「タイプされた」形式として指定されている場合をいう(TMEP§ 807.03(g))。

また、商標登録出願をする際には、非視覚的標章の場合を除き、商標見本として図面を添付しなければならないが(TMEP§807)、この図面には「特別様式図面」と「標準文字図面」の2種類ある(TMEP§807)。「標準文字図面」で提出された場合は、そこに表現された標章は標準文字として扱われる(TMEP§807.03)。そして、一方が標準文字図面に示されたものであり、他方が特別様式図面に示されたものである場合、これらの図面(及びそこに示された標章)は同一とはみなされない。

加えて、標章全体が彩色されており、その色が同じである場合、これらの標章は同一図面によるものであるとみなされる。しかし、商標の色が異なる場合は同一とはみなされない。これは、願書において色に関する記載がなく、商標の色について請求していない場合も、同一とはみなされない。

・商品又は役務の同一性

複数の出願又は登録において、同じ商品又は役務を含むが、一部異なる商品又は役務を含む場合、これらの出願又は登録は重複登録とはならない。

また、後願を出願するときに、商品又は役務の国際分類が先願時に指定した商品又は役務から変更されていた場合、商標が同一で指定商品又は指定役務が同一であったとしても、分類が異なれば、重複登録とはならない。例えば、2007年1月1日より前の日付で第42類の法律業務を指定してある出願をして登録となったのち、その後、国際分類が変更(例えば2007年1月1日以降)されてこの「法律業務」が第45類となった場合に、新しい国際分類にしたがって、「法律業務」を第45類として同一の商標で出願をした場合、これは、重複出願とはみなされない。

・登録簿の違い

一方の出願が主登録簿への登録であり、他方の出願が補助登録簿への登録である場合、重複出願とはみなされない。

### (3) 審査での取扱いについて

#### (3-1) 拒絶の可能性

USPTO は、拒絶の可能性は「ない」との見解であったが、これは、出願人が全く同一の出願を同時に行うことは考えられないとの理由によるものである。ただし、同一の出願であって、出願の一方が登録された場合、他方の出願を拒絶すると回答している。なお、同一出願人により、最初の出願から3か月以内に複数の出願がなされた場合、これらはコンパニオン出願として基本的には同一の審査官に割り振られて、審査される(TMEP§702.03(a)(i))。これは、商標や指定商品又は指定役務が同一又は類似している可能性が高いためである。

#### (3-2) 拒絶となる出願態様について

出願商標及び指定商品又は指定役務が完全に同一の出願(exact duplicates)が2以上なされた場合、重複出願であるとみなされる。例えば、一方の出願の指定商品又は指定役務に記載があるが、他方の出願には記載されていない指定商品又は指定役務が存在する場合、これらは異なる出願となる(TMEP§703)。

また、出願代理人からは、TMEP§703に記載された以外の態様例が次のように示された。すなわち、2以上の出願における指定商品又は指定役務が上位概念と下位概念の関係である場合、2以上の出願における指定商品又は指定役務の差異が単なる表現の違いであって、実質的に同じ商品又は役務を指すものである場合でも、これらは異なる出願とされる。また、2以上の出願の差異が、商品や役務についての文章による説明であるならば、異なる出願として共存する。

以上の点をふまえると、指定商品又は指定役務に関しては、文言上完全に同一である場合に重複であるとみなされるものと解される。

#### (3-3) 重複登録により生じた問題事例について

調査した範囲で問題となった事例は得られなかった。

2以上の出願が完全に同一のものである場合以外は登録となるため、同じような商標権が複数発生することになる。このため、実質的に重複する複数の登録のうち、一方が譲渡され、それが需要者に混同を生じさせるような使用をされる場合等も考えられる。しかし、これらの商標登録をどのように管理するかは商標権者が決定すべきことであり、たとえ上記のようなケースがあったとしても、これらは当事者同士で解決すべき問題であると考えられている。

### (4) 資料(条文等)

#### <商標規則 連邦規則法典第37巻 §2.48 庁は二重登録を発行しない>

同一登録簿上の2の出願がまさに重複した登録となるような場合は、庁は、1の出願のみを登録まで進め、他の出願に係る登録を拒絶する。

### <TMEP §703 米国特許商標庁は重複登録を行わない>

USPTO は同一登録簿に 2 以上の同一登録を行わない。同一登録簿に 2 出願が登録となり完全に重複している場合、USPTO は 1 出願に限って登録を確定させることを認め、他方の出願の登録を拒絶する。特許法施行規則 2.48 条。例えば、同一の 2 出願が 1 出願人により行われて USPTO がどちらの出願にも措置を講じなかった場合、USPTO は両方の出願の登録を拒絶する。しかし、USPTO が当該出願の一方に措置を講じており他方には講じていなかった場合、USPTO は 2 つ目の出願の登録を拒絶する。出願人は当該出願の一方を放棄することによって拒絶を克服することができる。可能な場合、USPTO は出願人にどちらの出願を登録させるかの選択を認める。出願の一方の登録が確定した場合、出願人はその登録を放棄して他方の出願の登録手続を認めるか、若しくは登録を存続させて他方の出願を放棄するかを選択することができる。

**原則** 商標法 1 条に基づき行われる出願又は補正出願は、それらの間の唯一の違いが、一方は第 1(a)条による商業目的の使用に基づいており、他方は第 1(b)条による使用意図に基づいている場合、同一とみなされる。しかし、第 1 条に基づいて行われる出願及び、それ以外は同一となる第 44 条に基づいて行われる出願は、重複登録とみなされず、また、第 1 条又は第 44 条に基づいて行われる出願に重複するものとみなされる商標法第 66(a)条に基づく出願でもない。

**分類変更** 商品/サービスの国際分類が変わった場合、異なる区分の同一商品/サービスに対する同一標章の新規登録出願は重複とみなされない。例えば、出願人が 42 区分の法律業務について標章の登録を有しており、45 区分の法律業務について同一標章の新規登録のため 2007 年 1 月 1 日以降に新規出願を行う場合、これは重複とならない。

**標準文字/タイプされた図面** 標準文字で表現された標章の登録出願は、同一の商品/サービスについて「タイプされた」方式(商標審査手続便覧 807.03(g)条参照)の同一標章の登録出願の重複と考えられる。

**標準文字/特別様式** 同一標章の標準文字図面と特別様式の図面は同一とみなされない。

**商品/サービスの重複** 同一の商品/サービスの一部を含むが異なる商品/サービスも含めて特定される出願/登録は同一ではない。

**彩色** 標章全体が色に関連付けられている(商標審査手続便覧 808.01(b)条参照)図面は、その色が同じである場合にその標章の彩色図面について重複と考えられる。彩色図面については商標審査手続便覧 807.07 条以下を参照のこと。

出願人が一つの色の様々な色調(一方は紫で他方は薄紫など)を請求する場合、それらの標章は重複しない。単一の出願/登録が色について完全に関連付けられていない場合(即ち、図面の標章に、請求されていない若しくは説明されていない黒、白及び/又はグレーの他にも単一又は複数の色がある場合)、これは、図面の黒/白/グレーの色の請求の他に同じ単一色又は複数の色の請求若しくは図面に黒/白/グレーが存在することの説明を含む登録を求める出願の重複とみなされない。黒/白/グレーを含む図面について

は商標審査手続便覧 807.07(d)条以下を参照のこと。

**主登録簿/補助登録簿** 主登録簿の標章の登録出願は、補助登録簿の同一標章の登録出願の重複とみなされない。

**従前の法律に基づいて行われた登録** 適法である場合、1881年、1905年及び1920年の法律により登録された標章も又、1946年の法律により登録され得る(1946年商標法の第46(b)条11を参照)。1946年法に基づき行われた登録の標章及び商品/サービスが、従前の法律に基づいて行われた登録の標章及び商品/サービスと同一であっても、その登録は重複とみなされない。従前の法律により行われた登録については商標審査手続便覧 1601.04条、1601.05条、1602.02条及び1602.03条を参照のこと。

**第66(a)条の異なる国際登録に基づく出願** 第66(a)条の出願は、他の第66(a)条の出願又は異なる国際登録に基づく保護の拡大を求めた登録と重複しない。

ある出願が出願人の所有する登録の重複であってUSPTOの記録によりその登録が依然として有効であることが示されている場合、担当審査官は登録を拒絶しなければならない。その登録が、合衆国法典第15巻第1058条又は1141k条に基づく継続使用若しくは免責可能な不使用についての宣誓供述書の不提出を理由とする取消、若しくは合衆国法典第15巻第1059条に基づく更新出願の不提出を理由とする失効(即ち、猶予期間が過ぎても宣誓供述書又は更新出願が提出されていないという理由)の対象であって、それ以外には出願は認定若しくは終局的に拒絶される状態である場合、担当審査官はTRAMシステムが更新されてその登録が取消又は消滅することが確認されるまで出願の手続を停止しなければならない。第8条の宣誓供述書又は第9条の更新出願を適時に提出していない登録人が自ら所有する登録の取消又は失効を早める方法については商標審査手続便覧 1611条を参照のこと。

#### 4. 2 OHIM

OHIM では、出願審査の際に相対的拒絶理由について審査しないため、同一出願人による重複登録は禁止されていない。

#### 4. 3 英国

英国では、出願審査の際に相対的拒絶理由について審査しないため、同一出願人による重複登録は禁止されていない。

#### 4. 4 ドイツ

ドイツでは、出願審査の際に相対的拒絶理由について審査しないため、同一出願人による重複登録は禁止されていない。

重複登録を認める理由としては、商標登録を行う主体の戦略や、商標制度上の戦略等を考慮して認められているようである。以下では、DPMA 及び出願代理人の意見を紹介する。

##### DPMA

事実、申請者は、所定の商品・サービスの組合せに対して同じ商標を複数申請することが認められている。ドイツ商標法第 26 条、第 43 条、及び第 49 条に定められた使用に関する規則をふまえる必要がある。こうした規則があることから、時期をずらして複数の申請を行うことで、使用状況が不十分との申立て(商標法第 43 条)や、法的に撤回義務が生じて取り消さねばならない事態(商標法第 49 条)を避けることが望ましい。それ以外で、同一日に複数の申請が行われる事例があるとは考えられない。また、複数の出願に関わる問題点をこれまでに聞いたことはない。

##### 出願代理人

商標保有者は旧商標の登録期間中に新たに申請する権利がある。例えば、125 周年を機にブランドを現代的にするといった企業戦略をふまえているからである(Pelican ruling of the EUG, CFI, T-0136/11, 12.13.2012)。ロゴを刷新することで、消費者にとっての新しいシンボルが旧ロゴに近いことが示され、同じ商品・サービスを象徴していると想像できることから、**将来的に商標を刷新して商標権を維持する意図を持った企業戦略はよくみられる正当な手段**である。最後に、商標を刷新しマーケティング戦略を再考する時期を検討し判断できるのは、商標保有者だけである(E 41)。加えて、新しい商標は細かく分かれた特定のサービス、さもなければ、あまり包括的ではないサービスで提示される。

(前頁続き)

それに対して、旧商標はそれより広い意味の包括名称を引き続き示している(E42)。旧商標が、登録から10年間使用されなかったことが原因で存続期間が終了したという事実だけで、商標保有者が新しい商標を、特に悪意を持って登録しようとする意図があったと結論づけることはできない。いずれにせよ、無効の申立人は新商標を使用する意図がないことを証明しなかった(E 42-47)。古い商標について無使用状態であることを根拠とする登録期間終了要求を受けた場合、商標保有者はこれを考慮すべきである、と無効申請者が申し立てている。これは、なんらかの事実によって支持されるものではなく、純粋に商標保有者の意図次第である(E 48)。サービスの仕様によって、商標保有者には、近い将来に向けて特定のサービスに関する事業政策を見直す意図があると推測される(E 49)。

よって、順を追って表現される型の商標は、純粋に何度も繰り返し申請しているとはみなされない。先に登録された商標が期間満了を迎える日の3か月前に申請したという事実には変わりはない。

商標保有者が、ビジネスサービス(Class 35)や旅行業(Class 39)といった多数の様々なサービスについて自分の商標権を主張したという事実があっても、それは悪意があるというより、近い将来サービスを拡張する事業戦略である、ということができる(E 52-55)。競争を避けるだけのための申請も当然あるだろう。なぜなら、その逆が証明されない限りは、申請者に善意の意図があるとみなされるからである(E 56, 57)。さらに、申請日が参照されるが、これは当該商標が後日使用されたかどうかは問題ではない(E 58)。さもなければ、商標が未使用の場合5年間終了するという条項は実効力のないものになってしまう(E 59)。

最後に、効力を持たない申請者は、新商標の申請が不当な目的(投機的商標)で行われたに過ぎないという申立てを行って、類似の商標を類似分野で競合他者が使用するのを防ぐことがあってはならない。具体的には、商標保有者(未決定)が、別の関係者が作った「ペリカン」を含む多数の商標に対して取消しを申し立てているという事実だけでは、不十分である。なぜなら、CTMR 第9条第1項に定められる商標保有者による法的権利の行使を示すに過ぎないからである。こうしたプロセスから、商標保有者が不正な意図をもって無効申立人に対抗したとは断定できない(E 61-66)。

#### 4. 5 中国

中国では、同一出願人による重複登録は禁止されていない。

## 4. 6 韓国

韓国では、一商標一出願の原則(商標法第 10 条第 1 項)が同一名義人の先願又は先登録についても適用され、同一名義人による重複登録は禁止されている。商品又は役務の同一性は、一出願単位ではなく、指定商品又は指定役務単位でされるため、先の出願又は登録に係る指定商品又は指定役務に、後願の商品又は役務が一つでも含まれていれば、その重複する商品又は役務について拒絶となる。

なお、個々の商品又は役務についての同一性の判断は、文言上同一である場合のみ同一と判断され、表現が異なれば包括的記載であっても異なる商品又は役務と判断される。

### (1) 関連する商標法上の規定について

商標法第 10 条第 1 項(一商標一出願)の規定が適用される。この条文は、日本の商標法第 6 条第 1 項に似た規定ぶりとなっているが、日本では、「一つの商標登録出願では一つの商標しか出願できないこと」を定め<sup>2</sup>、一出願内を対象としているのに対し、韓国では、同一名義人による他の出願についても適用される。

### (2) 審査基準上の取扱いについて

商標審査基準第 30 条②において、「同一人が同一商品類区分内の同一商品について同一商標を重複出願したときには、同一商品を適法に補正しない限り、先出願された商標を登録決定した後に、後出願を法第 10 条第 1 項の規定により拒絶する。」と規定している。また、同一名義人が所有する商標登録について、同様に申請した場合も同様である。また、同一商品に該当するかの判断は、「指定商品の名称を基準に判断し、指定商品の全部が同一であるか否か、又は一部が同一であるか否かは問わない」。したがって、商品又は役務が同一か否かを判断する単位は、出願ごとではなく、個々の指定商品又は指定役務単位となる。

### (3) 審査での取扱いについて

#### (3-1) 拒絶の可能性

KIPO 及び出願代理人のいずれも、同一出願人が同一の商標について、同一の商品又は役務を指定して出願した場合、拒絶されるとしている(商標法第 10 条第 1 項)。

#### (3-2) 拒絶となる出願態様について

上記のように、商品又は役務が同一であるか否かは、指定商品又は指定役務単位で行われる。このため、先の出願又は登録の指定商品又は指定役務の中に、後願に係る指定商品又は指定役務と同一のものがあれば、その重複する商品又は役務について商標法第 10 条第 1 項の拒絶理由が通知される。この拒絶理由を解消するには、先の出願又は登録と重複する商品又は役務を削除する補正を行えばよい。

<sup>2</sup> 「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 第 19 版」, 1302 頁, 発明推進協会, URL : <http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/hourei/kakokai/cikujyoukaisetu.htm>, 2014 年 1 月 14 日検索



例えば、先の出願又は登録の指定商品が「印刷物、被服」であり、後願が「印刷物、菓子」であった場合、後願の「印刷物」について拒絶となる。

ただし、上位概念と下位概念の関係であった場合は異なる商品又は役務とされ、商標法第10条第1項には該当しない。例えば、先の出願又は登録の指定商品が「被服」であり、後願の指定商品が「ジャケット」又はその逆であっても、同一の商品ではない。

また、KIPO 及び出願代理人のいずれも、商品又は役務の同一性の判断は、厳密に表現が同一か否かで判断されるとしている。表現が異なれば実質的に同じものを指していたとしても異なる商品又は役務であると判断される。

なお、参考として、KIPO は商標法第10条に該当するその他のケースを以下のよう挙げています。

● 一つの出願で商標見本を2つ以上提出した場合

\*ただし、立体商標、動作商標、ホログラム商標、位置商標等は、2つ以上のサンプルを提出することがある。

#### (4) 資料(条文等)

##### <商標法第10条(1商標1出願)>

- ① 商標登録出願をしようとする者は、産業通商資源部令が定める商品類区分に従い1又は2類区分以上の商品を指定して商標ごとに出願しなければならない。この場合、産業通商資源部令が定めるところに従い一つの出願書に商品とサービス業を同時に指定することができる。<改正 1993.3.6, 1995.12.29, 1997.8.22, 2001.2.3, 2007.01.03>
- ② 第1項による各商品類区分に属する具体的な商品は、特許庁長が定めて告示する。<新設 2007.01.03>
- ③ 第1項の規定による商品類区分は、商品の類似範囲を定めるものではない。

##### <商標審査基準 第30条(一商標一出願)>

- ① 一商標一出願に対する要件の判断は、商標登録可否決定時を基準として判断する。
- ② 同一人が同一商品類区分内の同一商品について同一商標を重複出願したときには、同一商品を適法に補正しない限り、先出願された商標を登録決定した後に、後出願を法第10条第1項の規定により拒絶する。また、商標権者が自己の登録商標と同一商品について同一商標を重複して出願した場合にも、法同条同項によって拒絶する。この場合、“同一商品”に該当するか否かは、指定商品の名称を基準に判断し、指定商品の全部が同一であるか否か、又は一部が同一であるか否かは問わない。<改正 2008年4月14日>
- ③ 同一人が同一の出願書内で同一商品類区分内の同一商品名称を重複して記載したときには、原則として一商標一出願に違反しているものとみる。<改正 2010年6月30日>

1. ～3. <削除 2010年6月30日>

- ④ ホログラム商標の場合には、その商標の見本を構成する基本的な姿態が、見る角度によって見えるものが全く異なるときには、一商標一出願に違反しているものとみる。
- ⑤ 出願人が、音・匂い等を出願しながら出願書に文字・図形等で構成された商標見本をともに提出した場合には、審査官は、法第10条第1項による一商標一出願違反による意見提出通知をしなければならない。<本項新設 2012年3月12日>

#### 4. 7 オーストラリア

オーストラリアでは、同一名義人による重複出願を禁止する規定はなく、登録となるが、審査中重複した出願を発見した場合は、その旨を出願人に連絡する運用となっている。

(1) 関連する商標法上の規定について

特に同一名義人による重複登録を禁止する規定は設けられていない。

(2) 審査基準上の取扱いについて

特に同一名義人による重複登録を禁止する規定は設けられていない。

(3) 審査での取扱いについて

(3-1) 拒絶の可能性

IPAU は、もし審査において同一名義人による同一商標で同一の商品又は役務を指定する出願が見つかり、その出願について特に拒絶理由がないような場合、出願人に連絡をし、既に登録があり、再度重複して登録する必要性がないことを説明としている。

もし、識別性(商標法第 41 条)や欺瞞又は誤認の可能性(商標法第 43 条)等の拒絶理由又は異議理由があれば当該理由で拒絶となる。

(3-2) 拒絶となる出願態様について

拒絶にはならないが、上記のように審査官は重複登録となると判断した場合に、連絡を行う。

重複登録と判断されるのは、後願に係る指定商品又は指定役務が、先願又は先登録の指定商品又は指定役務と完全に同一している場合、又は、複数の先願の指定商品又は指定役務の一部ずつを合わせて出願している場合である。

(4) 資料(条文等)

特になし。

#### 4. 8 台湾

台湾では、同一名義人による重複登録を禁止する規定は設けられていないが、運用上そのような登録はしないとしている。この場合の同一性の範囲は、指定商品又は指定役務が完全に同一の場合のみである。

##### (1) 関連する商標法上の規定について

特に同一名義人による重複登録を禁止する規定は設けられていない。

##### (2) 審査基準上の取扱いについて

特に同一名義人による重複登録を禁止する規定は設けられていない。

##### (3) 審査での取扱いについて

###### (3-1) 拒絶の可能性

TIPO 及び出願代理人のいずれも、同一出願人が同一の商標について、同一の商品又は役務を指定して出願した場合、拒絶されるとしている。

なお、TIPO は、重複登録に関して、商標法又はその他の規則における禁止規定はないが、TIPO は原則として重複した商標権を付与せず、そのような商標登録出願は認められないとしている。なお、この理由で当該出願について登録が認められなかった場合、出願料は返還されると述べている。

###### (3-2) 拒絶となる出願態様について

TIPO 及び出願代理人のいずれも、先の出願又は登録に係る指定商品又は指定役務と、後願に係る出願の指定商品又は指定役務が完全に同一である場合、後願に係る出願は登録することはできないとしている。

したがって、先の出願又は登録に係る指定商品又は指定役務と、後願に係る出願の指定商品又は指定役務とが上位概念と下位概念の関係である場合や、先願に係る出願又は登録の指定商品又は指定役務の一部のみを出願した場合、逆に後願の指定商品又は指定役務に先願に含まれない商品がある場合は重複登録とはみなされない。

##### (4) 資料(条文等)

特になし。

#### 4. 9 小括

重複出願の登録を認めるグループ、規定はないが運用で認めないとするグループ、及び規定を設けて認めないとするグループの3つに分けられる。

重複出願の登録を認めるグループは、OHIM、英国、ドイツ、オーストラリア及び中国が該当する。OHIM、英国及びドイツは、審査時に相対的拒絶理由については審査しない。また登録後も商標権が移転された場合を除き名義人は同一であるため、異議や無効審判が請求されることも考えにくく、重複登録は認められる。オーストラリアは、審査時に相対的拒絶理由の審査は行うが、重複登録の禁止規定や運用はない。ただし、審査官が重複登録となるような出願を見つけた場合、登録されると登録料を二重に払うことになる旨、出願人に連絡をする運用をとっている。中国は特に配慮はなされていない。

登録を認める理由としては、重複登録後は、自己の所有する権利をどのように使用し、管理するかは権利者の責任であり、たとえ問題が生じたとしても、それは当事者間の問題であるため、審査においては考慮しないとの考え方に基づく。

規定はないが運用で認めないグループは、台湾であり、規定により重複登録を禁止するグループは、米国及び韓国である。これらの国は、出願時に相対的拒絶理由について審査する国が該当し、権利の重複は認めないとする立場をとる。なお、米国及び台湾は、登録単位で同一性を判断し、一部でも異なる商品等が含まれていれば同一とはみなされない。韓国は、商品又は役務単位で重複を判断し、重複する商品又は役務が含まれている場合は削除する必要がある。

商標、商品又は役務のいずれも、同一性の範囲は非常に狭い。特に商品又は役務については、文言上同一であるか否かで判断され、実質的に同じ対象を指しているも、表現が異なれば違う出願であると認められ、ある意味画一的な審査となっているといえる。

各国比較一覧表

6. 精神拒絶(同一名義人による重複出願)

#	項目	アメリカ	CTM(OHIM)	イギリス	ドイツ	中国	韓国	オーストラリア	台湾
1	拒絶の可能性	あり	なし※1	なし※1	なし※1	なし	あり	なし	あり
2	適用条文	—	—	—	—	—	第10条	—	—※1
3	審査基準/ガイドライン適用箇	TMEP § 703	—	—	—	—	審査基準第30条	—	—※1
4	拒絶となる出願態様								
	(1) 先願(※1)と完全同一	×拒絶	—	—	—	—	×拒絶※1	—(連絡する)	×拒絶
	(2) 先願の指定商品等をすべて含み、新規の指定商品を追加	○登録	—	—	—	—	×拒絶※1	—	—
	(3) 先願の指定商品等の一部を含む	○登録	—	—	—	—	×拒絶※1	—	—
	(4) 先願の指定商品等の一部を含み、かつ新規の指定商品を追加	○登録	—	—	—	—	×拒絶※1	—	—
	(5) 先願と完全一致(指定商品が単一)	×拒絶	—	—	—	—	×拒絶※1	—(連絡する)	×拒絶
	(6) 先願の指定商品の上位概念の指定商品を記載	○登録	—	—	—	—	○登録	—	—
	(7) 先願の指定商品の下位概念の指定商品を記載	○登録	—	—	—	—	○登録	—	—
	(8) 複数ある先願の指定商品をそれぞれ記載	○登録	—	—	—	—	×拒絶※1	—(連絡する)	—
(9) その他	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	同一名義人の重複登録により生じた問題事例の有無	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
6	注釈 ※1:ここでいう「先願」は登録されたものを含む(以下同じ)	一つでも異なる商品又は役務が含まれれば異なる出願となる。表現が異なれば異なる出願となる。	※1:相対的な拒絶理由は審査しない。	※1:相対的な拒絶理由は審査しない。	※1:相対的な拒絶理由は審査しない。	—	※1:指定商品の名称が同一の場合のみ拒絶となる。この場合、重複する指定商品について拒絶となる。	重複登録となる場合、審査官は出願人にその旨を連絡するが、拒絶とはならない。	※1:禁止規定はないが、運用上登録は認めない。

## 5 使用により識別力を獲得した商標の周知性及び出願に係る商標及び指定商品又は指定役務と、使用している商標及び商品又は役務との同一性について

### 5. 1 米国

#### (1) 概要

米国では、使用主義を前提とし、基本的に使用により識別力を有している商標について登録が可能である(商標法第2条<sup>1</sup>)。少なくとも出願前5年以上の使用が目安となる。使用商標と出願商標とは同一であることが必要であり、その差異は、使用証拠にある商標に補正する場合に、その補正が認められる程度であり、また先の登録を根拠に識別力があることを主張する場合は、法的等価であると認められる範囲内である。いずれも同一性の範囲はかなり厳しく判断される。また、実際に使用している範囲の商品又は役務にのみ登録が認められる。

#### (1-1) 商標法上の取扱い

米国では、使用主義の原則の下、商標法第1条(a)(1)における「取引において使用されている商標の所有者は、…主登録簿へのその商標の登録を請求することができる。」及び、商標法第2条(15U.S.C. §1052)の「出願人の商品を他人の商品から識別することを可能にする商標は、その性質を理由として、主登録簿に登録することを拒絶されることはない。」の規定から、登録要件として、使用により識別力を有していることが要求される<sup>2</sup>。

ただし、出願商標が「出願人の商品に付して又は関連して使用される場合に、それらの商品を単に記述するか又は欺瞞的に記述するもの」に該当するときはこの限りでない(商標法第2条(15U.S.C. §1052)(e)(1))と規定されており、指定商品との関連で当該商品を単に記述(merely describe)するものについては識別力がないとして拒絶の対象となる。

そして、商標法第2条(e)(1)に該当する商標であっても、「(a), (b), (c), (d), (e)(3)及び(e)(5)において明示して除外されている場合を除き、本条の如何なる規定も、出願人が使用する標章であって、取引において、出願人の商品を識別することができるようになっているものの登録を妨げない。」(商標法第2条(f)(15U.S.C. §1052(f))と規定されており、使用により識別力を獲得していることを主張し、これが認められた場合登録が可能となっている。

なお、商標法第2条(f)において、「長官は、識別性の主張がなされる日前5年間にわたる、出願人によるその標章の取引における実質的に排他的かつ継続的な標章としての使用の証拠を、当該標章が取引において、出願人の商品に付して又は関連して使

<sup>1</sup> U.S. TRADEMARK ACT OF 1946, as amended, URL :

[http://www.uspto.gov/trademarks/law/Trademark\\_Statutes.pdf](http://www.uspto.gov/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf), 2014年1月2日検索, 以下同じ

特許庁 HP 外国知的財産権情報内, アメリカ合衆国 商標法 日本語訳, URL :

<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryous/sonota/fips/mokuji.htm>, 2014年1月2日検索, 以下同じ

<sup>2</sup> 使用意思に基づく出願については、ここでは除外する。

用される場合に、識別性を有するようになっていて一応の証拠として承認することができる。」と規定され、同 2 条(f)により登録を認める場合には、出願の前 5 年間にわたって実質的に排他的にかつ継続的に出願商標を使用していること及び、その使用についての証拠の提出が必要となる(商標規則<sup>3</sup>§2.41：法第 2 条(f)に基づく識別性の証拠)。

サービスマークについても、「適用可能な限り、商標登録に関する規定に従うことを条件として、サービスマークは、商標と同一の方式により、また、同一の効力をもって登録することができる」(商標法第 3 条(15 U.S.C. §1053))と規定され、商品に関する商標出願と同様の扱いとなる。

商標規則§2.41「法第 2 条(f)に基づく識別性の証拠」において、使用により識別力を獲得していると主張する際に提出できる証拠について規定されている。具体的には、「宣誓供述書又は§2.20 に従う宣言書、証言録取書又はその他の適切な証拠であって、取引における使用に係る期間、範囲及び内容、及びそれに係る広告支出(媒体の種類を特定し、代表的広告を添付すること)を示すもの、並びに宣誓供述書又は§2.20 に従う宣言書、その業界若しくは公衆又はその両方からの書信若しくは陳述書、又はそれ以外の適切な証拠であって、その標章が前記の商品を識別することを証明するのに役立つものを提出することができる。」(商標規則§2.41(a))とある。

また、同一商標についての先登録の存在、「識別性の主張がされる日前 5 年間について、取引における出願人の実質上排他的かつ継続的な使用」を理由とする証拠も提出が可能である(商標規則§2.41(b))

#### (1-2) 審査基準等での取扱い

(a) 使用により識別力を獲得した商標に関しては、TMEP§1212 が参照される。

商標法第 2 条(f)により、獲得した識別力を主張する際に使用される基本的な証拠として、以下の 3 つのタイプが挙げられている (TMEP§1212)。

(ア) 係属中の出願における指定商品又は指定役務と同一の又は関連する商品又は役務について、主登録簿に 1 以上の先登録を有していること(連邦規則法典第 37 卷 §2.41(b); TMEP§1212.04–1212.04(e)参照)。

(イ) 識別力を有する旨を主張する日前 5 年間にわたり、出願人が商業上実質的に独占的にかつ継続的に使用してきたという理由によって、当該商標が出願人の商品又は役務であると識別しうることを出願人が検証した証拠(商標法規則§2.41(b); TMEP§1212.05–1212.05(d))。

(ウ) 獲得した識別力に関する実際の証拠(商標規則 §2.41(a); TMEP§§1212.06–1212.06(e)(iv))。

<sup>3</sup> 37 C.F.R. Part 2-rules of practice in trademark cases, URL: <http://www.uspto.gov/trademarks/law/tmlaw.pdf>, 2014 年 1 月 2 日検索, 以下同じ

特許庁 HP 外国知的財産権情報内, アメリカ合衆国 商標規則 日本語訳, URL: <http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryousonota/fips/mokuji.htm>, 2014 年 1 月 2 日検索, 以下同じ



(ア)の場合、先に登録された商標の指定商品又は指定役務と、出願に係る指定商品及び指定役務が類似(similar)の関係があれば、他の証拠の提出なく識別力があると判断される(TMEP§1212.04(c))。

(イ)の場合、「5年間」という期間が挙げられているが、実際には出願に係る商標がどの程度記述的であるかにより目安となる期間は異なる。例えば、極めて記述的である場合、5年間の使用の事実だけでは識別力を獲得したと判断するには足りず、他の事実を証明する証拠を提出する必要がある。TMEP§1212.05(a)にはいくつかの事例が挙げられているが、その中に出願商標について、100年近い使用の事実を主張したが、その事実により識別力を獲得したとは認められないとして拒絶となった例がある(In re Noon Hour Food Prods., Inc., 88 USPQ2d 1172 (TTAB 2008))(TMEP§1212.05(a))。この事例は、商標「BOND-OST」について指定商品を「チーズ」として出願したところ、出願商標はスウェーデン語で「チーズ」を意味するものであり、出願商標を商品「チーズ」に使用する態様は、単に一般名称(generic term)としての使用にすぎないとして拒絶となり、これを不服として連邦裁判所に申し立てた事例である。出願人は、使用証拠として出願商標をゴシック体に似た字体で中央に大きく表示したチーズの包装紙を提出したが、連邦裁判所は、同用語は米国国内においても一般的にチーズを指すものとして使用されている用語であると認められ、出願人による出願商標の使用態様は単に商品「チーズ」を示したにすぎないものであるとした。そして、出願人の使用態様は、チーズの包装紙に「チーズ」と表記しているにすぎないのであるから、出願商標を商品の一般名称として使用しているだけである以上、出願人が100年近く当該マークを使用していた事実を主張したとしても、これは出所表示としては認められないと判示した。

(b) 証拠について

使用により識別力を獲得したと主張する際に考慮される証拠は以下のとおりである。

(ア) 市場における当該商標の長期間の使用(TMEP§1212.06(a))

(イ) 広告費(TMEP§1212.05(b))

(ウ) 出所を示す標識として当該商標が認識されていることを主張する宣誓書(TMEP§1212.05(c))

(エ) 市場調査や消費者に対するアンケート結果(TMEP§1212.05(d))

以下では、出願商標と使用商標の同一性、出願に係る指定商品又は指定役務と当該商標を使用している商品又は役務との同一性を中心に記載する。

(2) 使用商標と出願商標との同一性について

(2-1) 拒絶の可能性

USPTO 及び出願代理人のいずれも、出願商標と、使用している商標とが異なる場合、使用により識別力を獲得したとは認められない(セカンダリミーニングを認めない)ことがあるとしている。

## (2-2) 商標法上の取扱い

基本的に実際に商業的に使用している商標について登録を認めており(商標法第 1 条 (15 U.S.C. §1051)(a)(1)), 「出願人の商品を他人の商品から識別することを可能にする商標は, その性質を理由として, 主登録簿に登録することを拒絶されることはない。」と規定されている。出願に際しては, 出願人は, 出願願書と共に, 「真実宣言された陳述書並びに長官が命じる通数の, 使用されている態様での商標の見本又は複製を提出する」(商標法第 1 条 (15 U.S.C. §1051)(a)(1)) が必要である(下線は筆者による)。

したがって, 使用されている商標と出願に係る商標とは同一であることが必要である。

## (2-3) 審査基準等での取扱い

- (a) 出願にあたっては, 「標章の明瞭な図面」を願書に添付することが必要であり(商標規則§2.21(a)(3)), 当該図面は, 「商品及び又はサービスに対して又は関連して使用される標章の実質的に正確な表示でなければならない」と規定されている(商標規則§2.51)。

そして, 「取引において, 商品に付して若しくは関連して, 又はサービスにおいて, 使用されている態様での標章を示す 1 の見本を類ごとに」提出しなければならない(商標規則§2.56(a))。

出願された商標は, 提出された見本と常に比較され, 「図面の標章が見本に示されている標章の本質的に正確な表現」に合致するものであるかが判断され, 本質的に正確な表現でない場合は修正が求められる。修正された場合, 当該修正が修正前の標章についての実質的な変更であるか否かが判断され, 実質的な変更該当する修正は禁止されている(商標規則§2.72, TMEP§807.12(a)及び 807.13(a)) どのような修正が実質的な変更にあたるかについては TMEP§807.14 参照)。

出願代理人によると, 使用商標と出願商標との差異については, TMEP§904 が参照される。TMEP§904 は, 出願時に提出する使用証拠に関する規定である。出願人は, 出願商標について, 当該商標を商業において使用している証拠を提出しなければならないが, 審査官による追加提出の要求を受けてもなお証拠を提出できない場合は拒絶となる(TMEP§904)。使用証拠に示されたマークと出願商標とが異なる場合は, 出願商標が商標として使用されていないとして拒絶の対象となる(TMEP§904.07(b))。なお, 審査官は, 使用証拠に示されたマークが, 願書と共に提出された図面に示されたマークとは認められない場合, 出願商標の実質的な変更にあたらぬ限りにおいて, 使用証拠に示されたマークに補正するよう要求することができる。このとき, 使用商標と出願商標が一致しているか否かの判断基準として, TMEP§ 807.12 が参照されている。

したがって、出願商標と使用している商標とは同一のものであることが求められており、同一であるか否かを判断するには TMEP§807.12 が参照される。また、使用証拠に合わせて出願商標を修正する際に実質的変更<sup>1</sup>に該当しない範囲 (TMEP§ 807.14) であるといえる。

- (b) USPTO は、商標の同一性が問われる場合として、主登録簿への先登録に基づいて、出願商標が識別力を有していることを主張する場合を挙げている。ここでは、先登録の商標と出願商標等が「法的等価」であれば同一の商標であるとされ、両商標が「法的等価」であるか否かは、消費者が両商標を同一と認識できるように同一の継続的な商取引上の印象を形成しているかを基準とする (TMEP§1212.04–1212.04(e))。

ここで、TMEP は、*In re Dial-A-Mattress Operating Corp.*, 240 F.3d 1341, 1347, 57 USPQ2d 1807, 1812 (Fed. Cir. 2001) を引用する。出願人は、「マットレスの分野での家庭テレフォンショッピングサービス」について、商標「1-888-M-A-T-R-E-S-S」を出願し、「DM DIAL A MATRES」(図含む)。「(212) M-A-T-T-R-E-S」(212 の部分に破線)、「1-800-MATTRES, AND LEAVE OFF THE LAST S THAT'S THE S FOR SAVINGS」及び「DIAL A MATTRES」の登録を有しており、これらについて使用していることを主張して出願商標が識別力を有していることを主張した。出願人は、出願商標に含まれる「M-A-T-R-E-S-S」は「MATTRES」の誤記であり、語尾の S の有無の違いしかないため、消費者にとっては同じ商取引上の印象を形成していると主張したが、「同一の商標」とは認められなかった。

また、TMEP§1212.04(b)「Same Mark」では以下のような引例を参照し、具体的な事例を示している。以下では、USPTO が挙げた事例を中心に記載する。

- (ア) *In re Brouwerij Bosteels*, 96 USPQ2d 1414, 1423 (TTAB 2010)

出願人は、ビールグラスの立体商標を第 32 類の「ビール」について出願したところ、出願されたマークは商標として機能しないとして拒絶された。これに対し、同じグラスを 2 次元の図として表した商標登録を所有していること及び 25 年間当該グラスを使用していることを主張したが、立体のマークと 2 次元のマークとは法的等価ではないとして出願人の主張は認められなかった。

- (イ) *In re Nielsen Bus. Media, Inc.*, 93 USPQ2d 1545, 1547-48 (TTAB 2010)

出願人は、「THE BOLLYWOOD REPORTER」(Standard Character)について出願し、「THE HOLLYWOOD REPORTER」(「Hollywood」部分は筆記体様で「THE REPORTER」の文字より小さくかつ、これらの 2 単語にまたがるように配置)、「THEHOLLYWOODREPORTER.COM」(タイプされた形式)及び「THE HOLLYWOOD REPORTER STUDIO BLU-BOOK」(「THE HOLLYWOOD REPORTER」の文字はロゴの態様で描かれた「BLU-BOOK」

の B の字の上に小さく表示)の商標登録を有していることに基づいて、出願商標が識別力を有していることを主張したが、これらの登録商標と出願商標は、その意味が異なり、かつ消費者も異なるものとして認識するとして、法的等価であるとは認められなかった。

(ウ) *In re Binion*, 93 USPQ2d 1531, 1539 (TTAB 2009)

出願人は、商標「BINION」と「BINION'S」を第 41 類「カジノ及びゲームサービス」と第 43 類「ホテル及びバーサービス」について出願し、「レストランサービス」についての「JACK BINION'S」(タイプされた態様及びサインの態様の 2 つ)と、「カジノ、ホテル、レストラン及びバーサービス」についての「JACK BINION」(サインの態様)の登録商標を有し、使用していたことに基づいて識別力を有していることを主張したが、これらの商標は、出願商標との法的等価であるとは認められなかった。

(エ) *Bausch & Lomb Inc. v. Leupold & Stevens Inc.*, 6 USPQ2d 1475, 1477 (TTAB 1988)

この事例は、「GOLDEN RING」という語は、指定商品であるデバイスに配置された金色のリングを記述するために使用されているだけであって、立体商標としての金リングのデバイスの商標と同一又は実質的に同一ではないと判示した。

(オ) *In re Best Prods. Co.*, 231 USPQ 988, 989 n.6 (TTAB 1986)

「BEST & Des.」と「BEST JEWELRY & Des.」とは、後者の「JEWELRY」は、指定役務である「宝石店における小売サービス」を単に記述したにすぎない部分であるため、この部分は商標として機能しない部分であるため、両商標の差異はとるに足りない部分であるとして法的等価物であると判示した。

(カ) *In re Loew's Theatres, Inc.*, 223 USPQ 513, 514 n.5 (TTAB 1984), *aff'd*, 769 F.2d 764, 226 USPQ 865 (Fed. Cir. 1985)

出願人が商標「DURANGO」を商品「噛みたばこ」についてした出願について、「DURANGO」はメキシコの地名であり、商品の産地を示しているにすぎないとして拒絶された事例である。ここで、出願人は、商品「たばこ」について「DURANGOS」の商標登録を有していることを証拠として提出し、出願商標は識別力を有していることを主張したが、両商標には「S」の有無という差異があり、法的等価ではないとして連邦裁判所はこの主張を認めなかった。

#### (2-4) 審査における取扱い

出願代理人は、出願商標と使用商標との差異については、以下のような場合が拒絶されると回答し、その根拠となる基準として TMEP§904 を挙げている。TMEP§904 については上記 5.1(2)(2-3)(a)に記載したとおりである。

- 出願商標に付随した図形と使用商標に付随した図形との間に相違がある場合

- 使用商標が出願商標に何等かの文字や記号を加えたものである場合
- 使用商標と出願商標との間に色彩の違いがある場合
- 出願商標と使用商標との間で、商標の構成文字は同一であるが、大きさや配置が異なる場合

(例：ABC と **A**BC, ABCD と **AB**など)

また USPTO は、その他の事例として、主登録簿への先登録に基づいて、出願商標が識別力を有していることを主張する場合(TMEP§1212.04(b))を挙げ、上記に挙げた事例を具体例として挙げている。内容は上記と同様である。

なお、USPTO 及び出願代理人のいずれも、出願商標と使用商標とが異なる場合、出願商標の知名度でこれらの同一性の判断が緩和されることはないとしている。

### (3) 商品又は役務の同一性について

#### (3-1) 拒絶の可能性

USPTO 及び出願代理人のいずれも、出願に係る指定商品又は指定役務と、使用している商品又は役務とが異なる場合、拒絶されるとしている。

#### (3-2) 商標法上の取扱い

商品又は役務の同一性についても、商標の同一性と同様である。すなわち、「出願書類において、出願商標が使用されている商品についての表示を含まねばならない」(商標法第1条 (15 U.S.C. §1051)(a)(2))と規定されている。このため、使用により識別力を獲得していることを主張する場合も、使用している商品又は役務と、出願に係る商品又は役務とが同一でなければならない。

出願にあたっては、「商品又はサービスの一覧」を願書に記載することが必要であり(商標規則§2.21(a)(4))、完全な願書とするには、「特定の商品又はサービスであって、それらに付して又は関連して、出願人がその標章を使用しているか、又は使用する意図を有しているものの一覧」(商標規則§2.32(a)(6))を記載しなければならない。TMEP§805 にも「願書は、特定の商品又はサービスの一覧であって、それに関して出願人がその標章を使用する、又は使用する意思を有しているものを含まなければならない」との記載がある。

このように、現実に使用している商品又は役務について出願することが求められており、出願に係る指定用品又は指定役務と使用している商品又は役務とは同一であることが必要である。

#### (3-3) 審査基準等での取扱い

使用により識別力を獲得している旨を主張する場合には、実際に使用している商品又は役務について登録が可能であるので、例えば複数の区分にわたる商品又は役務を指定して出願している場合、商標法第2条(f)を主張する商品又は役務に減縮する必要がある(TMEP§1212.02(j))。

USPTOは、さらに、商標の同一性と同様に、主登録簿において同一の商標についての1以上の先登録があることを識別力を獲得している根拠として主張する場合、当該先登録に係る指定商品又は役務と、係属中の出願に係る商品又は役務とが同一又は関連していなければならない、としている(TMEP§1212.04)。

審査官は、当該先登録に係る指定商品又は役務と、係属中の出願に係る商品又は役務とが十分に類似しているかを判断するが、その関連性が自明である場合は、審査官は、追加の証拠を要求しなくとも出願人の商標法第2条(f)に基づく主張を承諾することができる(TMEP§1212.04(c))。USPTOは、関連性が自明である例として、商品又は役務の性質が共通に知られており、前もって明らかなる場合として、先登録に係る商品が「シャンプー」で、出願に係る商品が「ヘアコンディショナー」である場合を挙げている。一般消費者用の商品についてこのような事例が生じやすいだろうと述べている。逆に、関連性が自明でない場合は、審査官は追加の証拠を要求して説明を求めないうちに商標法第2条(f)に基づく主張を承諾してはならないとしている。

#### (3-4) 審査における取扱い

出願代理人は、出願に係る指定商品と使用している商品との差異がある場合、以下のような場合には拒絶されるとの見解を示し、その根拠規定として TMEP§1402.06 を挙げている。

- 使用商品(a)の上位概念の商品(A)を願書に記載した場合(例えば、Tシャツについて出願商標を使用していたが、願書に「被服」と記載して出願した場合など)
- 使用商品(B)と同一の商品に加えて、使用していない商品(A)を願書に記載した場合(例えば、靴について出願商標を使用していたが、願書には「靴」に加えて「被服」も記載した場合など)
- 複数ある使用商品の一部(B)を含み、かつ使用していない商品(C)を願書に記載した場合(例えば、靴とTシャツについて出願商標を使用していたが、願書には「靴」と「仮装用衣服」を記載して出願した場合など)

TMEP§1402.06は、出願に係る指定商品又は指定役務と、当該商標を使用している商品又は役務とが異なる場合、削除又は限定する補正をする必要があると規定している。また、削除又は減縮補正の例としては以下のような例を挙げている。

- (a) 出願当初は「印刷物」としていたが、これを「パンフレット」や「カタログ(brochures)」などの1以上の商品に補正することができる(一般的に等価で交換可能である)。
- (b) 出願当初は、「フットボールのユニフォーム類(football uniforms)」として

いたが、これを「フットボール用ユニフォーム」(第 25 類)、「フットボール用ヘルメット」(第 9 類)、「ショルダーパッド」(第 28 類)に補正することができる。これは最初の商品にこれらの商品が論理的に含まれるからであると説明している。

- (c) 出願当初は「慈善サービス」としていたが、これを「慈善のための資金集め」(第 36 類)、「恵まれない子供たちへの無償での医療提供」(第 44 類)への補正が可能である。
- (d) 出願当初は「レストランに販売する調理器具」としていたが、この「レストランに販売する」という部分を削除する補正はできない。これは拡張する補正となるからであると説明している。

USPTO は、さらに、商標の同一性と同様に、主登録簿において同一の商標についての 1 以上の先登録があることを識別力を獲得している根拠として主張する場合、に関連して以下の事例を紹介している(TMEP§1212.04(c))。下記の各事例については既出であるので詳細は省略する。

- (ア) ライフル銃のスコープ及び拳銃のスコープにある金のリングデバイスは、双眼鏡や偵察機のスコープについてまで識別力を獲得していないとした事例(Bausch & Lomb Inc. v. Leupold & Stevens Inc., 6 USPQ2d 1475, 1478 (TTAB 1988))。
- (イ) 「メールオーダー及びカタログ・ショールーム・サービス」と「宝石店による小売サービス」はとるに足りない違いであるとした事例(In re Best Prods. Co., 231 USPQ 988, 989 n.6 (TTAB 1986))
- (ウ) 出願人が「カットガラス製品」について「LIBBEY」商標の先登録を有しているところ、「プラスチック食卓用食器類」についても同一商標が識別力を有している明白な証拠として認められた事例(In re Owens-Illinois Glass Co., 143 USPQ 431, 432 (TTAB 1964))。
- (エ) 出願人が技術刊行物の計画、準備、及び制作を含む役務について、「LYTLE」商標の先登録を有しているところ、「パンフレット、カタログ、及び会報」に関する同一商標の識別力を示す明白な証拠として認められた事例(In re Lytle Eng'g & Mfg. Co., 125 USPQ 308, 309 (TTAB 1960))。

なお、USPTO 及び出願代理人のいずれも、出願における指定商品又は指定役務と使用している商品又は役務とが異なる場合、出願商標の知名度でこれらの同一性の判断が緩和されることはないとしている。

#### (4) 識別力の判断基準について

USPTO 及び出願代理人のいずれも、TMEP§1212、特に TMEP§1212.05 及び 1212.06 を挙げている。

##### (4-1) 人的範囲

TMEP§1212には明確な記載は特に見当たらなかった。なお、セカンダリミーニングを主張する場合、生産者は、世間一般の認識(in the minds of the public)において、製品一般の特徴又は用語の主な意義は、製品それ自体を識別するのではなく、製品の出所を表示することが必要である(TMEP§1212.03)と記載しており、商品を購入する者が出所表示として認識している事実を示す必要がある(TMEP §1212.06)。

#### (4-2) 地域的範囲

TMEP§1212には明確な記載は特に見当たらなかった。出願代理人は、商標が使用された地域の範囲も識別力を獲得しているとの主張に関連する場合があるとの見解を示している。

#### (4-3) 時間的範囲

少なくとも出願前に継続して5年間以上の商業的に使用をしていることが必要であるため(商標法第2条(f)), 5年以上使用している証拠が必要となる。ただし、商標が本質的に記述的なものである場合や、商標として使用しているとは認められないような場合は、5年以上使用していたとしても、識別力を獲得したとは認められない場合がある(TMEP§1212.05)。

長期間の商業的に商標を使用していた事実は、識別力を獲得していると認められる強力な証拠となる(TMEP§1212.06(a))。

#### (4-4) 営業の規模

TMEP§1212には明確な記載は特に見当たらなかった。出願代理人は、多くの店やセールスの事実も識別力を獲得しているとの主張に関連する場合があるとしている。

#### (4-5) 広告の規模

出願代理人は、広告の規模も識別力を獲得しているとの主張に関連する場合があるとしている。

TMEPでは、プロモーションや広告に使用した支出額は、当該商標が使用された範囲を示すのに重要であると記載されている(TMEP§1212.06(b))。しかし、支出額や広告の成功の事実だけでは、証拠としては不十分である。最も重要な事実としては、当該商標が単一の出所を連想されるように公衆に認めさせることができたという意味での出願人自身の成功であり、そのための努力ではない、と記載されている(同上)。

#### (4-6) 記事掲載の規模

TMEP§1212には明確な記載は特に見当たらなかったが、出願代理人は、記事掲載の規模も識別力を獲得しているとの主張に関連する場合があるとしている。

#### (4-7) その他

- ・マーケットリサーチの結果も識別力を獲得したとの証拠として有益である。特にセカンダリミーニングを主張する場合は、マーケットリサーチの結果を提出しなけ



ればならないと記載されている(TMEP§1212.06(d))。

・その他として、出願商標の最初の使用者であることを示す証拠、州法での商標登録の存在、デザインパテントとしての登録があること、競業者からの要求の事実なども証拠として有用である場合があると記載されている(TMEP§1212.06(e))。

(5) 識別力の有無を判断する基準時

出願日である。

ただし、USPTO は、実際に審査をする際は、出願後ある程度の期間が経過した後であるため、厳密には、出願日までの状況のみを基準としているとはいえない場合があるとしている。これは、審査官が独自に識別力について判断するための調査を行う場合、インターネット等を使用するが、厳密に出願日の状況のみを抽出することが困難であるためである。

また、出願代理人は、識別力を獲得しているかを判断する際に、少なくとも5年間、商標を使用している必要があるが、審査期間中に獲得した識別力は考慮されるとの見解を示している。

(6) その他

(ア) 使用による識別力を獲得しているか否かを判断する際には、そもそも出願時において使用していることが要件となっている。また、商標法第2条(f)の主張を認めるにあたっては、出願中の指定商品又は指定役務に使用していない商品又は役務が含まれている場合、これらを削除するように審査官は要求する。このため、USPTO 及び出願代理人のいずれも、審査官は、出願人の業務に密接に関連するからといって、使用している商品又は役務以外について商標法第2条(f)の主張を認めて登録することはないとしている。

(イ) USPTO 及び出願代理人のいずれも、審査官は、指定商品又は指定役務との関連で、出願商標が将来的に記述的商標となる可能性を考慮することはないとしている。

(7) 資料(関連条文等)

<第1条(15 U.S.C. §1051) 登録出願 ; 真実宣言 >

(a)(1) 取引において使用されている商標の所有者は、特許商標庁に所定の手数料を納付し、かつ、(特許商標庁)長官が定める様式による出願書類及び真実宣言された陳述書並びに長官が命じる通数の、使用されている態様での商標の見本又は複製を提出することにより、本法によって設定されている主登録簿へのその商標の登録を請求することができる。

(2)出願書類は、出願人の住所及び国籍、出願人によるその標章の最初の使用日、出願人によるその標章の取引における最初の使用日、商品であって、それに関連してその標章が使用されているものについての表示及びその標章の図面を含んでいなければならない。

(以下略)

**<第2条(15 U.S.C. §1052) 商標は主登録簿に登録することができる；同時登録>**

出願人の商品を他人の商品から識別することを可能にする商標は、その性質を理由として、主登録簿に登録することを拒絶されることはない。ただし、その商標が次に該当するときはこの限りでない。

(中略)

(e) 次の標章から成ること。(1)出願人の商品に付して又は関連して使用される場合に、それらの商品を単に記述するか又は欺瞞的に記述するもの；

(中略)

(f) (a), (b), (c), (d), (e)(3)及び(e)(5)において明示して除外されている場合を除き、本条の如何なる規定も、出願人が使用する標章であって、取引において、出願人の商品を識別することができるようになっているものの登録を妨げない。長官は、識別性の主張がなされる日前5年間にわたる、出願人によるその標章の取引における実質的に排他的かつ継続的な標章としての使用の証拠を、当該標章が取引において、出願人の商品に付して又は関連して使用される場合に、識別性を有するようになっている一応の証拠として承認することができる。本条の如何なる規定も、標章であって、出願人の商品について使用される場合に、主としてそれらの商品について地理的に欺瞞的に記述するものであり、かつ、北米自由貿易協定施行法の制定日前に、出願人の商品について取引における識別性を有することになっていたものの登録を妨げない。

**<商標規則§2.21 出願日を受領するための要件 >**

(a) 庁は、法第1条又は第44条に基づく出願であって、英語により記載され、かつ、次の事項のすべてを含むものに対し、出願日を付与する。

(1) 出願人の名称

(2) 通信のための名称及び宛先

(3) 標章の明瞭な図面

(4) 商品又はサービスの一覧、及び

(5) 少なくとも1の類の商品又はサービスに対する出願手数料であって、§2.6によって要求されるもの

(b) 出願人が、(a)において要求されるすべての事項を提出しない場合は、庁は、出願日を拒否し、かつ、出願日が拒否された理由についての通知を発出する。

**<商標規則§2.32 完全な出願の要件>**

(a) 出願は英語によるものとし、次の事項を含まなければならない。

(中略)

(6) 特定の商品又はサービスであって、それらに付して又は関連して、出願人がその標章を使用しているか、又は使用する意図を有しているものの一覧。法第44条に基づいて提出される合衆国出願に関しては、法第44条の基礎により包含される商品及び又はサービスの範囲は、外国出願又は登録における商品及び又はサー

ビスの範囲を超えることができない。  
(以下略)

#### <§2.41 法第 2 条(f)に基づく識別性の証拠>

(a) 標章であって、法第 2 条(e)の理由により登録することができないが、出願人が、出願に記載する商品又はサービスに関し、取引における識別性を獲得していると述べているものについて登録を求める場合は、出願人は、登録適格性の裏付けとして、出願と共に又は証拠請求若しくは登録拒絶に対する応答として、宣誓供述書又は §2.20 に従う宣言書、証言録取書又はその他の適切な証拠であって、取引における使用に係る期間、範囲及び内容、及びそれに係る広告支出(媒体の種類を特定し、代表的広告を添付すること)を示すもの、並びに宣誓供述書又は §2.20 に従う宣言書、その業界若しくは公衆又はその両方からの書信若しくは陳述書、又はそれ以外の適切な証拠であって、その標章が前記の商品を識別することを証明するのに役立つものを提出することができる。

(b) 適切な場合は、同一標章に関する、主登録簿上の又は 1905 年の法律に基づく 1 又は 2 以上の先の登録に係る所有権は、識別性の一応の証拠として容認される。同様に、標章が、識別性の主張がされる日前 5 年間について、取引における出願人の実質上排他的かつ継続的な使用を理由として、出願人の商品に関する識別性を獲得していると述べられる場合は、出願における陳述であって、真実宣言が付されているもの、又は §2.20 に従った宣言書を含んでいるものによる証明は、適切な事情においては、識別性の一応の証拠として容認される。ただし、これらの事情の各々において、更なる証拠を要求することができる。

#### <商標規則§2.51 要求される図面>

(a) 法第 1 条(a)に基づく出願においては、標章の図面は、商品及び/又はサービスに付して又は関連して使用される標章の実質的に正確な表示でなければならない。  
(以下略)

#### <商標規則§2.56 見本>

(a) 法第 1 条(a)に基づく出願、§2.76 に基づく使用を主張するための補正書及び §2.88 に基づく使用陳述書の各々は、取引において、商品に付して若しくは関連して、又はサービスにおいて、使用されている態様での標章を示す 1 の見本を類ごとに含んでいなければならない。庁から適正な審査のために合理的に必要と請求された場合は、追加の見本を提出しなければならない。  
(以下略)

#### <TMEP§ 805 商品及びサービスの確認及び分類>

願書は、特定の商品又はサービスの一覧であって、それに関して出願人がその標章を使用する、又は使用する意思を有しているものを含まなければならない。  
(以下略)

<TMEP§1212 Acquired Distinctiveness or Secondary Meaning(識別力又は二次的意味の獲得)(参考訳)>

<p>(略)</p> <p>Three basic types of evidence may be used to establish acquired distinctiveness under §2(f):</p> <p>(1) A claim of ownership of one or more prior registrations on the Principal Register of the same mark for goods or services that are the same as or related to those named in the pending application (see 37 C.F.R. §2.41(b); TMEP §§1212.04–1212.04(e));</p> <p>(2) A statement verified by the applicant that the mark has become distinctive of the applicant's goods or services by reason of substantially exclusive and continuous use in commerce by the applicant for the five years before the date when the claim of distinctiveness is made (see 37 C.F.R. §2.41(b); TMEP §§1212.05–1212.05(d); and</p> <p>(3) Actual evidence of acquired distinctiveness (see 37 C.F.R. §2.41(a); TMEP §§1212.06–1212.06(e)(iv)).</p>	<p>§2(f)に基づき、識別力を獲得したことの立証に用いることができる基本的証拠として、次の3種類がある。</p> <p>(1) 係属中の出願で指定されたものと同一又は関連する商品又は役務に使用される同一標章に関する、主登録簿上の1以上の先の登録の所有権の主張(37 C.F.R. §2.41(b); TMEP §§1212.04–1212.04(e)を参照)</p> <p>(2) 識別力の主張がなされた日前の5年間について、取引において出願人が実質的に独占的かつ継続的に使用していたことを理由として、その標章が出願人の商品又は役務に関する識別力を有するようになったことを確認する出願人の陳述書(37 C.F.R. §2.41(b); TMEP §§1212.05–1212.05(d)を参照)及び</p> <p>(3) 識別力を獲得したことの実際の証拠(37 C.F.R. §2.41(a); TMEP §§1212.06–1212.06(e)(iv)を参照)。</p>
--	--

<1212.02(j) Section 2(f) Claim Restricted to Particular Goods/Services/Classes (§2(f) 特定の商品/役務/区分に限定される主張)(参考訳)>

<p>An applicant may claim acquired distinctiveness as to certain classes in a multiple-class application, or as to only a portion of the goods/services within a single class. The applicant must clearly identify the goods/services/classes for</p>	<p>出願人が識別力を獲得したことを主張できるのは、多区分出願における特定区分について、又は単独区分内の商品/役務の一部のみについてである。出願人は、識別力を主張する商品/役務及びその区分を明確に特定しなければならない。識別力を獲得した</p>
---	--

<p>which distinctiveness is claimed. The standards for establishing acquired distinctiveness are the same whether the claim of distinctiveness pertains to all or to only a portion of the goods/services. (以下略)</p>	<p>ことを立証する基準は、識別力の主張が商品/役務のすべてに関連するか、又は一部のみに関連するのかを問わず、同じである。 (以下略)</p>
--	---

**<1212.04(a) Sufficiency of Claim Vis-à-Vis Nature of the Mark (標章の性質に関する十分な主張) (参考訳)>**

<p>The examining attorney has the discretion to determine whether the nature of the mark sought to be registered is such that a claim of ownership of a prior registration for the same or similar goods or services is enough to establish acquired distinctiveness. For example, if the mark sought to be registered is deemed to be highly descriptive or misdescriptive of the goods or services named in the application, the examining attorney may require additional evidence of acquired distinctiveness. See <i>In re Loew's Theatres, Inc.</i>, 769 F.2d 764, 769, 226 USPQ 865, 869 (Fed. Cir. 1985) (finding claim of ownership of a prior registration insufficient to establish acquired distinctiveness where registration was refused as primarily geographically deceptively misdescriptive).</p>	<p>審査官には、登録を求める標章の性質が、同一又は類似する商品又は役務に係る先の登録の所有権の主張により、識別力を獲得したことが十分に立証されるかどうかを判断する裁量を有する。例えば、登録を求める標章が出願において指定される商品又は役務について非常に記述的なもの又は誤った記述であるものとみなされる場合、審査官は識別力を獲得したことについて追加の証拠を要求することがある。In <i>re Loew's Theatres, Inc.</i> 769 F.2d 764, 769, 226 USPQ 865, 869 (Fed. Cir. 1985)を参照(先の登録の所有権の主張が識別力を獲得したことを立証するには不十分との判決を下した事例で、産地について誤信を生じさせるとして登録が拒絶された)。</p>
<p>If the term for which the applicant seeks to prove distinctiveness was disclaimed in the prior registration, the prior registration may not be accepted as prima facie evidence of acquired distinctiveness. <i>Kellogg Co. v. Gen. Mills, Inc.</i>, 82 USPQ2d 1766, 1771 n.5 (TTAB 2007); <i>In re Candy Bouquet Int'l, Inc.</i>, 73 USPQ2d 1883,</p>	<p>出願人が識別力を立証しようとする言葉が先の登録で放棄されていた場合、先の登録は識別力を獲得していることの一応の証拠として認められないことがある。Kellogg <i>Co. v. Gen. Mills, Inc.</i>, 82 USPQ2d 1766, 1771 n.5 (TTAB 2007); <i>Candy Bouquet Int'l, Inc.</i> に関する 73 USPQ2d 1883, 1889-90 (TTAB 2004)。</p>

<1212.04(b) “Same Mark” (「同一標章」)(参考訳)>

A proposed mark is the “same mark” as a previously registered mark for the purpose of 37 C.F.R. §2.41(b) if it is the “legal equivalent” of such a mark. “A mark is the legal equivalent of another if it creates the same, continuing commercial impression such that the consumer would consider them both the same mark.

(中略)

When an applicant is claiming §2(f) in part as to only a portion of its mark, then the previously registered mark must be the legal equivalent of the portion for which the applicant is claiming acquired distinctiveness. See TMEP §1212.02(f) regarding claims of acquired distinctiveness as to a portion of a mark.

提案される標章が 37 C.F.R. §2.41(b)の目的で先に登録された標章と「法的等価」である場合、それはそのような標章と「同一標章」である。「ある標章は、消費者が両者と同じ標章とみなすような、同一の継続する商業的印象をそれがもたらす場合、もう一つの標章と法的等価である。

(中略)

出願人がその標章の一部のみについて §2(f)を部分的に主張しているならば、先に登録された標章は、出願人が識別力を獲得したことを主張している部分と法的等価でなければならない。標章の一部について識別力を獲得したことの主張に関しては TMEP §1212.02(f)を参照。

<1212.04(c) Relatedness of Goods or Services (商品又は役務の関連性)(参考訳)>

The examining attorney must determine whether the goods or services named in the application are sufficiently similar to the goods or services named in the prior registration(s). If the relatedness is self-evident, the examining attorney can generally accept the §2(f) claim without additional evidence. This is most likely to occur with ordinary consumer goods or services where the nature of the goods or services is commonly known and readily apparent (e.g., a prior registration for hair shampoo and new application for hair conditioner). However if the relatedness is not self-evident, the examining attorney must not accept the §2(f) claim without

審査官は、出願において指定された商品又は役務が先の登録において指定された商品又は役務と十分に類似しているかどうか、判断しなければならない。関連性が自明である場合、審査官は一般に、追加の証拠なしに §2(f)の主張を認めることができる。これに該当する可能性が非常に高いのは、通常の消費財又はサービスであって、その商品又は役務の性質が広く知られ、直ちに分かる場合である（例えば、ヘアシャンプーの先の登録とヘアコンディショナーの新規出願）。しかし、関連性が自明でない場合、審査官は、商品又は役務の間にあると主張される関連性を実証する証拠と説明なしに §2(f)の主張を認めてはならない。これに該当する可能性が特に高いのは、工業

<p>evidence and an explanation demonstrating the purported relatedness between the goods or services. This is especially likely to occur with industrial goods or services where there may in fact be a high degree of relatedness, but it would not be obvious to someone who is not an expert in the field. (以下略)</p>	<p>品又はサービスであって、実際には高い関連性があったとしてもその分野の専門家でない人には明白でないような場合である。(以下略)</p>
---	---

<1212.05(a) Sufficiency of Claim Vis-à-Vis Nature of the Mark (標章の性質に関する十分な主張)(参考訳)>

<p>(略)</p> <p>Accordingly, for marks refused under §2(e)(1) or §2(e)(2), whether the statement of five years' use is sufficient in and of itself to establish acquired distinctiveness depends on the degree to which the mark is descriptive or misdescriptive. If the mark is highly descriptive or misdescriptive of the goods or services named in the application, the statement of five years' use alone will be deemed insufficient to establish acquired distinctiveness. (以下略)</p>	<p>(略)</p> <p>したがって、第2条(e)(1)又は第2条(e)(2)に基づいて拒絶された標章については、5年間の使用の陳述がそれ自体として識別力が獲得されたことを立証するに十分であるかどうかは、その標章が記述的である程度又は誤った記述である程度によって決定される。出願において指定された商品又は役務について標章が非常に記述的であるか又は誤った記述である場合、5年間の使用の陳述だけでは、識別力を獲得したことを立証するには不十分とみなされる。(以下略)</p>
---	---

<1212.05(b) “Substantially Exclusive and Continuous” (「実質的に独占的かつ継続的」)(参考訳)>

<p>The five years of use does not have to be exclusive, but may be “substantially” exclusive. This makes allowance for use by others that may be inconsequential or infringing, which does not necessarily invalidate the applicant’s claim. L.D. Kichler Co. v. Davoil, Inc., 192 F.3d 1349, 1352, 52 USPQ2d 1307, 1309 (Fed. Cir. 1999).</p>	<p>5年間の使用が独占的である必要はないが、「実質的に」独占であってもよい。これは、他者による重要でない使用や侵害しての使用があり、そのような使用によって必ずしも出願人の主張が無効とされないことを見込んでいる。L.D. Kichler Co. v. Davoil, Inc., 192 F.3d 1349, 1352, 52 USPQ2d 1307, 1309 (Fed. Cir. 1999). (以下略)</p>
--	---

(以下略)

<1212.05(c) Use “as a Mark” (「標章として」の使用)(参考訳)>

The substantially exclusive and continuous use must be “as a mark.” 15 U.S.C. §1052(f). See *In re Craigmyle*, 224 USPQ 791, 793 (TTAB 1984) (finding registrability under §2(f) not established by sales over a long period of time where there was no evidence that the subject matter had been used as a mark); *In re Kwik Lok Corp.*, 217 USPQ 1245, 1248 (TTAB 1983) (holding declarations as to sales volume and advertising expenditures insufficient to establish acquired distinctiveness. “The significant missing element in appellant’s case is evidence persuasive of the fact that the subject matter has been used as a mark.”).

実質的に独占的かつ継続的な使用は「標章として」のものでなければならない。15 U.S.C. §1052(f)。*In re Craigmyle* 224 USPQ 791, 793 (TTAB 1984)を参照 (§2(f)に基づく登録性は、その主題が標章として使用されていたという証拠がない場合、長期間にわたる販売によって確立されないとの判決を下した)、*In re Kwik Lok Corp.* 217 USPQ 1245, 1248 (TTAB 1983)(売上高及び広告宣伝費に関する申告では識別力を獲得したことを立証するには不十分との判決を下した。「上訴人の主張に欠けている重要な要素は、その主題が標章として使用されてきたという事実についての説得力のある証拠である」)。

<1212.06 Establishing Distinctiveness by Actual Evidence (実際の証拠により識別力を立証する)(参考訳)>

Under Trademark Rule 2.41(a), 37 C.F.R. §2.41(a), an applicant may submit affidavits, declarations under 37 C.F.R. §2.20, depositions, or other appropriate evidence showing the duration, extent, and nature of the applicant’s use of a mark in commerce that may lawfully be regulated by Congress, advertising expenditures in connection with such use, letters, or statements from the trade and/or public, or other appropriate evidence tending to show that the mark distinguishes the goods or services.  
(以下略)

商標規則 2.41(a), 37 C.F.R. §2.41(a)に基づき、出願人は宣誓供述書, 37 C.F.R. §2.20 に従う宣言書, 証言録取書又はその他の適切な証拠であって、議会で合法的に規制される取引における出願人による標章の使用に係る期間, 範囲及び性質を示すもの, そのような使用に係る広告支出, その業界若しくは公衆又はその双方からの書信若しくは陳述書, 又はそれ以外の適切な証拠であって、その標章が商品若しくは役務を識別することを証明するのに役立つものを提出することができる。  
(以下略)



<1212.06(a) Long Use of the Mark in Commerce (取引における標章の長期的な使用)(参考訳)>

<p>Long use of the mark in commerce is one relevant factor to consider in determining whether a mark has acquired distinctiveness. See <i>In re Uncle Sam Chem. Co.</i>, 229 USPQ 233, 235 (TTAB 1986) (finding §2(f) claim of acquired distinctiveness of SPRAYZON for “cleaning preparations and degreasers for industrial and institutional use” persuasive where applicant had submitted declaration of its president supporting sales figures and attesting to over eighteen years of substantially exclusive and continuous use); <i>In re Packaging Specialists, Inc.</i>, 221 USPQ 917, 920 (TTAB 1984) (finding evidence submitted by applicant insufficient to establish acquired distinctiveness of PACKAGING SPECIALISTS, INC., for contract packaging services, notwithstanding, inter alia, continuous and substantially exclusive use for sixteen years, deemed “a substantial period but not necessarily conclusive or persuasive”).</p> <p>To support a §2(f) claim, use of the mark must be use in commerce, as defined in 15 U.S.C. §1127. See TMEP §§901–901.05 as to what constitutes use in commerce.</p>	<p>取引における標章の長期的な使用は、ある標章が識別力を獲得しているかどうかを判断する際に考慮する重要な要素の一つである。<i>In re Uncle Sam Chem. Co.</i> 229 USPQ 233, 235 (TTAB 1986) (「工業用及び業務用クリーニング調合液及び脱脂剤」に対して SPRAYZON が識別力を獲得していることについての§2(f)に基づく主張には説得力があると判決した事例で、出願人は売上高を裏付け、18年間にわたり実質的に独占して継続的に使用していたことを証言する社長の宣言書を提出していた)、<i>In re Packaging Specialists, Inc.</i> 221 USPQ 917, 920 (TTAB 1984)(出願人が提出した証拠は、特に16年間にわたり実質的に独占して継続的に使用されていたにもかかわらず、これを「かなり長期間ではあるが、必ずしも決定的又は説得力があるとは言えない」として、契約包装サービスに対して PACKAGING SPECIALISTS, INC.が識別力を獲得したことを立証するには不十分だと判決した)を参照のこと。</p> <p>第2条(f)による主張を裏付けるには、15 U.S.C. §1127 に定義されるように、標章の使用が取引における使用でなければならない。何が取引における使用とみなされるのかについては TMEP §§901–901.05 を参照。</p>
---	--

<1212.06(b) Advertising Expenditures (広告支出)(参考訳)>

<p>Large-scale expenditures in promoting and advertising goods and services under</p>	<p>特定の標章を用いての商品及び役務の販売を促進し、宣伝する際の大規模な支出は、</p>
---	---

<p>a particular mark are significant to indicate the extent to which a mark has been used. However, proof of an expensive and successful advertising campaign is not in itself enough to prove secondary meaning. (中略)</p>	<p>ある標章が使用されていた程度を示すために重要である。しかし、高額で成功を収めた宣伝活動の証拠は、それ自体で二次的意味を証明するために十分ではない。(中略)</p>
<p>The ultimate test in determining whether a designation has acquired distinctiveness is applicant's success, rather than its efforts, in educating the public to associate the proposed mark with a single source. The examining attorney must examine the advertising material to determine how the term is being used, the commercial impression created by such use, and what the use would mean to purchasers. (中略)</p>	<p>ある名称が識別力を獲得しているかどうかを判断する決定的な基準は、提案された標章を単一の出所と結びつけるよう大衆に認めさせることに出願人が成功したかであって、その努力を行ったかではない。審査官は、広告宣伝資料を検証し、その用語がどのように使用されているか、そのような使用によって生み出された商取引上の印象、及びその使用が購入者にとって何を意味するかを判断しなければならない。(中略)</p>
<p>If the applicant prefers not to specify the extent of its expenditures in promoting and advertising goods and services under the mark because this information is confidential, the applicant may indicate the types of media through which the goods and services have been advertised (e.g., national television) and how frequently the advertisements have appeared.</p>	<p>その標章を用いての商品及び役務の販売を促進し、宣伝する費用の範囲が秘密事項であるという理由でこの情報を明示しないことを出願人が望む場合、出願人は商品及び役務を宣伝してきた媒体(例えば、全国放送のテレビジョン)の種類とその宣伝が放送された頻度を示してもよい。</p>

**<1212.06(c) Affidavits or Declarations Asserting Recognition of Mark as Source Indicator (出所を示すものとして標章が認識されていることを主張する宣誓供述書又は宣言書)(参考訳)>**

<p>Affidavits or declarations that assert recognition of the mark as a source indicator are relevant in establishing acquired distinctiveness. However, the</p>	<p>出所を示すものとして標章が認識されていることを主張する宣誓供述書又は宣言書は、識別力を獲得していることを立証する上で重要である。しかし、宣誓供述書又は</p>
---	--

value of the affidavits or declarations depends on the statements made and the identity of the affiant or declarant. (以下略)	宣言書の価値は、供述の内容と宣誓供述人又は供述人の身元に左右される。 (以下略)
---	---

**<1212.06(d) Survey Evidence, Market Research and Consumer Reaction Studies (調査による証拠, 市場調査及び消費者反応調査)(参考訳)>**

Survey evidence, market research, and consumer reaction studies are relevant in establishing acquired distinctiveness and secondary meaning. (中略)	調査による証拠, 市場調査及び消費者反応調査は、識別力及び二次的意味を獲得したことを立証する上で重要である。(中略)
To show secondary meaning, the survey must show that the public views the proposed mark as an indication of the source of the product or service.(以下略)	二次的意味を証明するため、調査では、大衆が提案された標章を商品又は役務の出所を示すものとみなしていることを証明しなければならない。(以下略)

**<1212.06(e)(i) First or Only User (最初の, 又は唯一の使用者)(参考訳)>**

When the applicant is the only source of the goods or services, use alone does not automatically represent trademark recognition and acquired distinctiveness.(略).	出願人が商品又は役務の唯一の出所である場合、使用だけでは商標が認識されていることと識別力が獲得されたことを自動的に示すことにならない。(略)
Similarly, evidence of intentional copying of a product design is not probative of acquired distinctiveness. “Where the proposed mark is a product design, the copier may be attempting to exploit a desirable product feature, rather than seeking to confuse customers as to the source of the product.” In re Van Valkenburgh, 97 USPQ2d 1757, 1768 (TTAB 2011).	同様に、プロダクトデザインを意図的にコピーした証拠は、識別力が獲得されたことを立証しない。「提案された標章がプロダクトデザインである場合、模倣者は製品の出所について顧客を混同させようとするよりも、望ましい製品の特徴を利用しようとするが見込まれる。」Van Valkenburgh に関する 97 USPQ2d 1757, 1768 (TTAB 2011)。

## 5. 2 OHIM

### (1) 概要

識別性を欠く商標、いわゆる記述的な商標、及び慣用的に使用される商標(CTMR 第7条(1)(b), (c)及び(d))については、使用により識別力を獲得した場合、登録をすることができる。使用商標と出願商標とは、同一であることが必要であるが、「著しく異なるバリエーション」でなければよい。また使用に係る商品又は役務と指定商品又は指定役務の同一であることが要求される。

#### (1-1) 商標法上の取扱い

商標の定義がCTMR第4条におかれており、ここでは、「共同体商標は、写実的に表現された(represented graphically)何らかの標識、特に、個人の名称を含む語、模様、文字、数字、商品又はその包装の形状により構成することができる。ただし、それらの標識が1企業の商品又はサービスを他の企業のそれらと識別できることを条件とする。」とし、自他識別標識として機能する標識が「商標」であるとしている。

識別力に関する拒絶理由は、CTMR第7条の絶対的拒絶理由に含まれており、そのうちCTMR第7条(1)(b)から(d)が該当する。すなわち、「(b) 識別性を欠く商標、(c) 商品の種類、品質、数量、用途、価格、原産地、生産時期、サービスの提供時期、又は商品又はサービスのその他の特徴を示すために取引上使用されることがある標識又は表示のみからなる商標、(d) 通用語において又は善意のかつ確立した商慣習において常用されるようになっていく標識又は表示のみからなる商標、(e) 次の形状のみからなる標識 (i) 商品そのものの性質から生じる形状、(ii) 技術的成果を得るために必要な商品の形状、(iii) 商品に本質的価値を与える形状」は登録することができない。

そして、CTMR第7条(3)において、「(1)(b), (c)及び(d)は、求めている登録の対象である商品又はサービスについて商標が使用された結果、その商標が識別性を有するものとなっているときは、適用されない」とあり、使用により識別力を獲得した商標については登録が認められる。

#### (1-2) 審査基準上の取扱い

識別性に関する記載は、ガイドライン Part B Examination Section 4 Absolute Grounds for Refusals の2.2 から2.4 に記載があり、2.2 から2.4 はそれぞれCTMR(1)(b)から(d)に対応している。

CTMR第7条(1)(b)「識別性のない商標」については、代表的な2つの判例を引用し、まず、ある標識(sign)は、登録された商品又はサービスに関連する製品又はサービスを、ある特定の事業者由来のものとして特定し、他の事業者の製品から自己の製品を識別するために提供される<sup>4</sup>ものであるとし、識別力は、第1に登録が求められた商品又はサービスの識別標識(reference)として、第2に、その標識(sign)を、関連す

<sup>4</sup> judgment of 29/04/2001, joined cases C-468/01 P to C-472/01 P, para. 32; judgment of 21/10/2004, C-64/02 P, para. 42; judgment of 08/05/2008, C-304/06 P, para. 66; and Audi v OHIM, para. 33

る公衆が認識する識別標識によってのみ評価されるものである<sup>5</sup>としている(ガイドライン 2.2)。

CTMR 第 7 条(1)(c)は、いわゆる記述的商標について、出願商標が、出願に係る商品又は役務に関する情報の提供をしているにすぎないと関連公衆が直接的に認識するような場合は、記述的(descriptiveness)であるとして拒絶となる<sup>6</sup>ことを示している。例えば、商品又は役務の質、量、特性、目的、種類、大きさを直接的に表現するものである。ただし、暗示的商標や間接的商標は CTMR 第 7 条(1)(c)に該当しない。基本となる考え方としては、他の事業者が使用する可能性がある記述的な用語については、独占権を与えるべきではないというものである。ただし、審査官は、その用語が既に使用されていることを証明する必要はないため、出願に係る記述的な用語について、出願人にのみが使用していることを示すだけでは当該拒絶理由は解消しない(ガイドライン 2.3.1.1)。

そして、判断の根拠となるのは、辞書に記載されていたり、インターネットのウェブサイトでその用語が記述的な用法で使用されている例があったり、その用語が一般的に理解されている用法(ordinary understanding)から導くことができる(ガイドライン 2.3.1.2)。

CTMR 第 7 条(1)(d)については、主に商業上、慣用的に使用されるようになった言葉や表現は拒絶となることを示している。慣用的に使用されるようになった言葉は、商品又は役務それ自体の特性や特徴以外の何かを示すものであり、もともとその言葉が持っていなかった意味を有する場合や非公式又は専門用語を取り入れ、それにより商業上慣習的に使用されるようになった略語も該当する。このため、CTMR 第 7 条(1)(d)は慣習的に使用されるようになった図なども該当する場合がある(ガイドライン 2.4.1)。

CTMR 第 7 条(1)(e)については、立体商標に係る規定であり、標識の形状が(i)主に商品の性質に由来する形状のみからなる場合、(ii)商品の形状が技術的な成果を得るために必要な形状のみからなる場合、(iii)商品に実質的な価値を与える形状のみからなる場合、登録することができないとしている。

なお、対的拒絶理由は、EU 内の一部の地域にのみ該当する場合でも通知される(CTMR 第 7 条(2)、ガイドライン 1.1)。

以下では、出願商標と使用商標の同一性、出願に係る指定商品又は指定役務と当該商標を使用している商品又は役務との同一性を中心に記載する。

<sup>5</sup> Judgment of 29/04/2001, joined cases C-468/01 P to C-472/01 P, para. 33; judgment of 08/05/2008, C-304/06 P, para. 67; and Audi v OHIM, para. 34 (judgment of 14/06/2012, T-293/10, 'Colour per se', judgment of 12/07/2012, C-311/11 P, 'Wir machen das Besondere einfach', paras 23

<sup>6</sup> judgment of 20/07/2004, T-311/02, 'Limo', para. 30; judgment of 30/11/2004, T-173/03, 'Nurseryroom', para. 20

## (2) 使用商標と出願商標との相違について

### (2-1) 拒絶の可能性

使用商標と出願商標とが異なる場合は、使用により識別力を獲得したとは認められない。

### (2-2) 商標法上の取扱い

出願商標と使用商標とが同一でなければならないと特に明記した規定はないが、「求めている登録の対象である商品又はサービスについて商標が使用された結果、その商標が識別性を有するものとなっているとき」(CTMR 第7条(3))<sup>7</sup>とあり、使用された商標が識別性を有するものとなっていることが必要であり、その商標は、出願商標であることから、出願商標と使用商標とは同じものであるべきであると解釈できる。

### (2-3) 審査基準上の取扱い

登録が可能な商標は、使用された商標であるべきとし、著しく異なるバリエーションは認めないとしている<sup>8</sup>。

### (2-4) 審査での取扱い

出願代理人は、下記のような場合、使用商標と出願商標とは同一とは認められないとしている。

- 出願商標と使用商標との間に書体の相違がある場合
- 出願商標に付随した図形と使用商標に付随した図形との間に相違がある場合
- 使用商標が、出願商標に何等かの文字や記号を加えたものである場合

逆に下記の場合は、拒絶とはならないとしている。

- 出願商標と使用商標との間に大文字と小文字の相違がある場合
- 使用商標と出願商標との間に色彩の違いがある場合
- 出願商標と使用商標との間で、商標の構成文字は同一であるが、大きさや配置が異なる場合

(例 : ABC と **A**BC, ABCD と **AB** など)

なお、上記の選択肢よりも重要なのは、その使用している商標との違いが、出願商標の識別力のある部分となっているかどうかである。OHIM では、それが出願してい

<sup>7</sup> Article 7, 3. Paragraph 1(b), (c) and (d) shall not apply if the trade mark has become distinctive in relation to the goods or services for which registration is requested in consequence of the use which has been made of it.

<sup>8</sup> The Manual Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Part B Examination Proceedings, Section 4 Absolute Grounds for Refusal and Community Collective Marks (Remaining issues (geographical indications, 7.1 f till 7.1.i. acquired distinctiveness, disclaimers, observations by third parties, community collective marks), URL: <https://oami.europa.eu/ohimportal/en/manual-of-trade-mark-practice>, 2014年1月31日検索, 以下同じ

る商標自体の使用であり、著しく異なるバリエーションではない、ということが必要条件としている。もしその使用商標と出願に係る商標との違いが、出願に係る商標の自他商品識別力に関係ない部分である場合は、その使用は出願商標の使用とみなされる。

したがって、標準的なフォントを多少変える程度では問題とならないが、著しく異なるフォントを使用しているような場合は、出願商標の使用とはみなされず、出願は拒絶となる。出願商標の付加された図案(device)要素についても同様である。その追加された部分が識別力のある部分である場合は、出願に係る商標の使用ではないとされ、拒絶される。

### (3) 指定商品等と使用商品等との相違について

#### (3-1) 拒絶の可能性

出願に係る指定商品又は指定役務と、使用している商品又は役務とが異なる場合、使用により識別力を獲得したとは認められないとして、拒絶となる可能性がある。

#### (3-2) 商標法上の取扱い

出願に係る指定商品又は指定役務と、使用している商品又は役務とが同一でなければならないと特に明記した規定はないが、「求めている登録の対象である商品又はサービスについて商標が使用された結果、その商標が識別性を有するものとなっているとき」(CTMR 第7条(3))<sup>9</sup>とあり、「求めている登録の対象である商品又はサービスについて」とあり、出願に係る指定商品又は指定役務と、使用している商品又は役務とが同一であるべきであると解釈できる。

#### (3-3) 審査基準上の取扱い

出願に係る商品又は役務に関する使用でなければならない(マニュアル 1.3)。

#### (3-4) 審査での取扱い

出願代理人によると、出願に係る指定商品と使用している商品との差異がある場合、以下のような場合には拒絶されるとの見解を示している。

ついて出願商標を使用していたが、願書に「被服」と記載して出願した場合など)

- 使用商品(B)と同一の商品に加えて、使用していない商品(A)を願書に記載した場合(例えば、靴について出願商標を使用していたが、願書には「靴」に加えて「被服」も記載した場合など)

逆に、下記のケースは拒絶とはならないとしている。

- 使用商品(a)の上位概念の商品(A)を願書に記載した場合(例えば、Tシャツに
- 複数ある使用商品の一部(B)を含み、かつ使用していない商品(C)を願書に記載した場合(例えば、靴と Tシャツについて出願商標を使用していたが、願書に

<sup>9</sup> Article 7, 3. Paragraph 1(b), (c) and (d) shall not apply if the trade mark has become distinctive in relation to the goods or services for which registration is requested in consequence of the use which has been made of it.

は「靴」と「仮装用衣服」を記載して出願した場合など)。

なお、その理由としては、以下のとおりである。

使用は、CTM 出願に係る商品やサービスに関連していなければならない。  
使用が出願に係る商品やサービスに関連していなければいけないというのが厳格なルールである。  
シャツの使用は、洋服をカバーしているが、靴の使用は、洋服をカバーしない。洋服の使用は仮装用衣装をカバーするかもしれないが、事実確認が必要となる。  
厳密には使用されていない願書に記載された商品を認識するための有効範囲というものがある。例えば、特定の商品の一定範囲を表す一般的用語は許可される場合がある。

なお、商標の知名度によって、同一性の判断が緩和されることはない。

#### (4) 識別力の判断基準について

識別力の判断基準については明確な記載はないが、マニュアル<sup>10</sup> 1.3 には、使用により識別力を獲得したことを示す証拠について、どのような観点に基づいて提出すればよいかに関する記載がある。

##### (4-1) 人的範囲

証拠は、当該マークが対象とする公衆(public)に関するものでなければならず、それは、指定商品又は指定役務により判断される。商品が専門家や限定された公衆を対象とする場合以外は、商品又は役務は一般的な意味で解釈され、一般的な公衆に通常認識されると考えられる。例えば、第1類の化学品は、取引業者間で認識されていればよいが、食品や飲料などは一般的な消費者に理解されている必要がある(マニュアル 1.3 「To which (part of the) public must the evidence relate?」, 42 頁)。

出願代理人は、代表事例として、*In Windsurfing Chiemsee 事件*(C108 &109/97) を挙げている。この事件において、欧州司法裁判所は、使用によって自他商品の識別力を得る場合の条件についての指針を示している。すなわち、「もし有効な権限を持つ当局は、関連するクラスの人々の多くが、特定の企業から出ている商品のある商標で識別していると認識する場合は、その商標登録のための必要条件は保留しなければならない」と判示した。

##### (4-2) 地域的範囲

単一の色、単純な幾何学形状、単一の数字又は文字のような単純な標識(simple

<sup>10</sup> The Manual Concerning Proceedings Before the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Part B Examination, Section 4 Absolute Grounds for Refusal and Community Collective Marks), URL : <https://oami.europa.eu/ohimportal/en/manual-of-trade-mark-practicem>, 2014 年 1 月 31 日検索, 以下同じ



mark), 又は単に製品を装飾にすぎないような非常に複雑な標識については、大抵 EU 全体で識別力がないとされるため、証拠としては、EU 全体で識別力があることを示す必要がある。

また、EU 全体で理解される言語であって、指定商品又は指定役務の一般的に知られているようなものである場合(例えば、英語で表現され、コンピュータ分野の商品又は役務の場合など)も、EU 全体で識別力があることを示す必要がある。

ただし、EU 内の一部の地域において識別力を獲得したことを示す使用証拠であっても、その証拠から EU 全体に識別力があると合理的に判断することができるのであれば、一部地域での証拠でもよい(マニュアル 1.3 「Community as a whole」, 41 頁)

出願代理人は、代表事例として、*In Bovemij Verzekeringen NV 対 Benelux Merkenbureau 事件*(Case C-108/05)を挙げている。この事件において、欧州司法裁判所は、獲得した自他商品の識別力に基づいて商標登録をする場合は、「加盟国領域の全域にわたってその識別力が確立されていることが証明できる場合のみ」登録が可能であると判示されている。したがって、基本的には、一部の地域のみでの識別力に基づいては登録することはできない。

#### (4-3) 時間的範囲

使用期間の目安について具体的な言及はないが、商標の使用量とその使用期間は関連性を有するとされる。証拠を提出する場合、出願日のはるか以前からあらゆるイベントで使用していたために使用の開始日の情報が重要ではないと考えられるような場合以外は、使用を開始した日を示すべきである。そして、その使用が継続的であることも証拠で示す必要がある(マニュアル 1.3 「Length of use」, 43 頁)。

#### (4-4) 営業の規模

出願代理人によると、商業組合や消費者組織、競合他社の証拠も重視される。サプライヤーや流通業者から提供された証拠は、証拠としての重みは一般的に低いとされている。しかし、そのサプライヤーの独立性の程度によりその影響力は異なる。

#### (4-5) 広告の規模

売上高や広告に関しては、指定商品又は指定役務に関する数字だけを特定して示さなければならない。例えば、コーヒーを指定して出願した場合、食品全般に関する売上高や広告の数字であってはならない。出願人は、一般的な関連市場の大きさを証拠に示し、かつ売上高は年間ベースで記載することが好ましい、そして、これらのすべての証拠に使用の開始日が示されている必要がある。これらの証拠が多いほど、判断に与える影響は大きくなる(マニュアル 1.3 「Turnover and advertising」)。

#### (4-6) 記事掲載の規模

特に具体的な言及はないが、証拠として提出は可能である(下記参照)。

#### (4-7) その他

- 提出できる証拠としては、CTMR 第 78 条に言及があるが、具体的には、世論調査やアンケート調査、取引者や消費者団体の陳述書、記事、パンフレット、サンプル、売上高や広告費、侵害者に対する訴追成功例、登録済みの商標などがある(マニュアル 1.3 「Nature of evidence」)。

なお、市場調査については、そのサンプルは、偏りのあるものではなく、独立した組織による適切な抽出結果でなければならない(マニュアル 1.3 「Opinion polls and surveys」)。

- 使用の方法について

出願人は、商標の使用例(ブローシャーやパッケージ等)の証拠を提出すべきである。実質的に異なる商標の使用は重視されない。出願商標と似てはいるが異なるものである場合、そのような証拠は考慮されない(マニュアル 1.3 「Manner of use」)。

また、出願に係る商標が、ハウスマークや出願人を表すより一般的な名称と組み合わせたような、より複雑な標識の一部であるような場合は、それが出願に係る商標の使用に該当するかどうかの査定が必要となる(マニュアル 1.3 同上)。

- 申請後の使用について

自他商品の識別力は、出願日に既に確立されていなければならない。出願日以降に得られたものでは不十分である(CFI, T-247/01, 「Ecopy」, パラグラフ 36-37)。

出願日以降に収集された証拠は、それぞれの日において識別力が存在したことを示す以上の効力は持たない。出願日以降の期間に関する証拠は、出願日以前の期間に関する証拠よりも軽視される。証拠が示す日付と出願日との隔たりや、時間的要素(申請日以前に、どのくらい長い間、どのくらい集中的に使用されたか)が考慮され、出願日に近いほど重視される。なお、どの証拠によっても出願日以前の使用を証明できない場合は、それらの証拠は考慮されない。

#### (5) 識別力の有無を判断する基準時

識別力は、出願日に既に獲得している必要があり、さらに、登録を決定する日においてその識別力が保持されていることが必要である(マニュアル 1.3 「To which point in time must the evidence relate?」 (page 41))。

ここで、出願代理人は、代表事例として ECJ, C-299/99 'Philips/Remington' 事件を挙げている。ここで、欧州司法裁判所は、「商標は出願の時点(出願日)で自他商品の識別力を持っていなければならない、その自他商品の識別力は登録が決定された時点でなお存続していなければならない」と判示した。

(6) 資料 (関連条文等)

<商標審査マニュアル 1.3 Acquired distinctiveness (Article 7(3) CTMR) (識別力の獲得 (第7条(3) CTMR))(参考訳)>

<p>Article 7(3) CTMR provides that 'Paragraph 1 (b), (c) and (d) shall not apply if the trade mark has become distinctive in relation to the goods and services for which registration is requested in consequence of the use which has been made of it.' A trade mark is distinctive in this sense if it is recognised by a sufficiently large part of the relevant public as a mark of one single trader.</p>	<p>CTMR 第7条(3)は、「第1項(b), (c)及び(d)は、登録を求めている商品又は役務について商標が使用された結果、その商標が識別性を有するものとなっているときは、適用されない」と規定している。商標にこの意味で識別性があるとされるのは、関係する公衆の十分に大きな部分はその商標を単独の取引者の標章として認識している場合である。</p>
<p>The criteria for showing acquired distinctiveness of colour marks are not different from those applied to all other types of trade marks. It is not in itself an obstacle to the finding of acquired distinctiveness if the fact that the colour has been widely used, or obtained a market recognition, is due to a monopolistic situation, that is, that the CTM applicant is the only supplier of the particular goods or services, e.g. in the field of telephone or postal services (see judgment of the ECJ, C-299/99 'Philips/Remington', para. 65); however, this must be the case in the Community as a whole and not just in one Member State.</p>	<p>色彩標章が識別力を獲得したことを証明する基準は、その他すべての種類の商標に適用される基準と変わらない。その色彩が広く使用されている又は市場で認識されているという事実が独占的状況によるもの、すなわち、共同体商標の出願人が、例えば、電話又は郵便サービスの分野において、特定の商品又は役務の唯一の供給者であったとしても、それ自体は、識別力が獲得されたと認定される障害とはならない(ECJ, C-299/99 「Philips/Remington」, パラグラフ 65 の判決を参照)。ただし、このことは、一加盟国だけでなく、欧州共同体全域において該当していなければならない。</p>
<p>It is important to note that:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• The evidence of use is to be assessed in order to judge whether that use has produced a situation where a mark which would otherwise have to be refused on one or several of the grounds listed in Article 7(1)(b), (c), and (d) CTMR has become</li></ul>	<p>以下の点に留意することが重要である。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• その使用によって、本来は CTMR 第7条(1)(b), (c), 及び(d)に記載される一つ以上の理由に基づいて拒絶されるべき標章が識別力を得るような状況がもたらされたかどうかを判断するために、使用の証拠が評価されるべきであること。</li></ul>

<p>distinctive. It is not simply whether and to what extent there has been use.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The use must be of the trade mark applied for and not a significantly different variation.</li> <li>• The use must relate to the goods and services the subject of the CTM application.</li> <li>• Only objections under (b), (c) and (d) can be overcome in this fashion. An objection related to deceptiveness (g), for example, cannot be overcome in this way.</li> </ul> <p><i>To which point in time must the evidence relate?</i></p> <p>The mark must have acquired distinctiveness at the time of filing (filing date), and the distinctiveness must still be present at the time of decision on registrability.</p> <p><i>To where must the evidence relate?</i></p> <p>The examiner must bear in mind whether the ground for objection exists in the whole of the Community or only part of it.</p> <p><i>Community as a whole</i></p> <p>If the objection is based on lack of distinctiveness of a simple mark (e.g. single colour, simple geometrical shape, a single number or letter), or very complex one that merely decorates the product, the objection would almost always concern the whole Community. This list of examples is not exhaustive.</p> <p>If the objection concerns a language which, in relation to the goods/services in</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• その使用が出願された商標についてのものであり、著しく異なるバリエーションでないこと。</li> <li>• その使用が共同体商標の出願の主題についての商品及び役務に関連するものであること。</li> <li>• (b), (c)及び(d)に基づく拒絶理由のみ、このやり方で克服できる。例えば、(g)の欺瞞性に関連する拒絶理由は、この方法では克服できない。</li> </ul> <p><i>証拠は過去のどの時点に関連しなければならないか。</i></p> <p>標章は出願時(出願日)に識別力を獲得していなければならない。また、その識別力は、登録可能性に関する決定の時点にも存在していなければならない。</p> <p><i>証拠はどこに関連するものでなければならないか。</i></p> <p>審査官は、拒絶理由の根拠が共同体全域で存在するのか、その一部にのみ存在するのかを念頭に置かなければならない。</p> <p><i>共同体全域</i></p> <p>拒絶理由が簡単な標章(例えば、単色、簡単な幾何学的形状、単独の数字又は文字)、あるいは製品を飾るだけの非常に複雑なもの、あるいは製品の識別力の欠如に基づいている場合、その拒絶理由は、ほとんどの場合、共同体全体に関わるものであろう。ここに挙げた事例のリストは網羅的なものでない。</p> <p>拒絶理由が言語に関するものであって、</p>
---	--

question, is well understood throughout the Community (e.g. English for goods/services in the computer field) the objection will likely extend to the whole Community. Similarly, some words are almost universally understood irrespective of their language source (e.g. extra, vino) and the objection would extend to the whole Community.

In such cases the evidence must relate to the Community as a whole and not just a part of it.

It is, however, possible to extrapolate evidence from one part of the Community to others. If, for example an opinion poll shows certain results arising from a particular extent (amount and time) of use in one part of the Community it is reasonable to assume, absent good grounds for taking a contrary view, that the same extent of use would have the same consequence elsewhere. In such a case a further opinion poll would not be necessary for each part of the Community.

The Community is taken as a whole and not merely as an addition of the territories of its Member States. This means in particular that the evidence must relate to all the relevant (territorial) markets in the Community. This will generally require a prior determination of the relevant (territorial) market. This exercise involves an evaluation of the goods or services in question and the relevant means of distribution sales and sales promotion. The relevant markets will

当該商品/役務について共同体全体で十分に理解されるものである場合(例えば、コンピュータ分野における商品/役務の英語)、拒絶理由は共同体全体に及ぶ可能性が高い。同様に、いくつかの単語は語源にかかわらずほぼ普遍的に理解され(例えば、エクストラ、ビノ)、拒絶理由は共同体全体に及ぶ。

そのような場合、証拠は共同体全体に関連するものとし、その一部のみに関連するものであってはならない。

ただし、共同体のある部分から他の部分の証拠を推定することは可能である。例えば、世論調査で共同体のある部分における特定の範囲(量及び時間)の使用からもたらされる特定の結果が示される場合、反対の考え方をする十分な理由がないならば、他の場所でも同じ範囲の使用から同じ結果が得られていただろうと推測することは妥当である。そのような場合、共同体の各部分でさらに世論調査を行う必要はないと思われる。

共同体は全体としてとらえられ、加盟国の領土を単に付加しただけのものではない。このことは、特に、証拠が共同体内のすべての関連(領域)市場に関連しなければならないことを意味する。一般に、これにはあらかじめ関連(領域)市場を決定する必要がある。この実施には当該商品又は役務の評価と、流通販売及び販売促進の関連手段を伴う。関連市場は一般に、各国の国境とは関係のない領域で構成される。証拠は各市場に関連していなければならないが、必ずしもこうした市場それぞれの下位領域

generally comprise territories irrespective of national boundaries. The evidence must relate to each of the markets, but not necessarily to all of the sub-territories of each of these markets.

*Part of the Community*

Where the objection relates to part of the Community only in accordance with Article 7(2) CTMR the evidence need only relate to that area. While this generally arises in respect of word marks with a limited linguistic understanding it may also arise in relation to other marks.

What has been said above about the relevant territorial markets in the Community applies *mutatis mutandis* to the relevant market in the part of the Community under consideration. For example, where a mark is descriptive in the Finnish language, the evidence must relate to the territory where Finnish is spoken or understood, but the evidence need not necessarily relate to each individual region or subregion in that territory.

*To which (part of the) public must the evidence relate?*

The evidence must relate to the (part of the) public to which the mark is addressed. The starting point for this exercise is the list of goods and services in the application. Unless these goods are by their nature addressed to specialists or a limited public, the goods or services are taken in their ordinary meaning and will generally be addressed to the public in

のすべてに関連するものである必要はない。

*共同体の一部*

CTMR 第7条(2)にしたがって、拒絶理由が共同体の一部のみに関係する場合、証拠が関連する必要があるのはその区域のみである。このような状況は一般に、言語の理解が限られる文字標章に関して生じるが、他の標章に関連して生じる場合もある。

共同体内の関連する領域の市場について上述した内容は、検討中の共同体の部分における関連市場に準用される。例えば、ある標章がフィンランド語で記述的である場合、その証拠はフィンランド語が話されるか理解される領域と関連しなければならないが、その証拠は必ずしも、その領域内の個々の地域又は小地域のそれぞれに関連する必要はない。

*証拠はどの公衆(の部分)に関連しなければならないか。*

証拠は、標章が対象とする公衆(の部分)に関連しなければならない。実施の出発点は、出願中の商品及び役務一覧である。これらの商品がその性質上、専門家又は限られた公衆を対象としているのでない限り、その商品又は役務はその通常の意味の範囲内で理解され、概して一般公衆を対象とする。したがって、第1類の製品は一般に商業用とされ、飲食物製品は消費者全般に提

general. Thus, while products in Class 1 are generally intended for the trade, food and drink products are available to consumers generally.

The evidence must further demonstrate that a sufficiently large part of the public has the requisite knowledge that the sign constitutes a mark (even though its source may be unknown). It is not possible to give any fixed percentages in this regard - this would limit the available evidence essentially to public-opinion surveys. Rather, the examiner must evaluate whether, given all the evidence produced and the inferences to be drawn from it is likely that a relevant part of the public addressed is aware of the mark in the sense mentioned before.

#### *Nature of evidence*

It is a matter for the applicant to decide on the nature of the evidence to present. While Article 78(1) CTMR lists some examples it is not exhaustive. Examiners must be prepared to accept opinion polls, surveys, statements from the trade and consumer organisations, articles, brochures, samples, evidence of turnover and advertising and other types of promotion, of successful prosecution of infringers, of trade mark registrations obtained, etc.

#### *Assessment of the evidence*

When examining and deciding on the amount, nature etc. of use necessary the examiner must bear in mind the nature of the trade concerned, the manner in which

供される。

さらに、証拠は、公衆の十分に大きな部分を占める人々にその標識が標章である（その出所が不明であったとしても）と認識するために不可欠な知識を有していることを実証しなければならない。この点について一定の割合を示すことはできない。それでは利用可能な証拠が本質的に世論調査に限られることになる。むしろ、審査官は、提出されたすべての証拠及びそこから引き出される推論を考慮して、対象とされる公衆の関連部分が上述の意味でその標章を認識している可能性が高いかどうかを評価しなければならない。

#### *証拠の性質*

提出する証拠の性質について判断するのは出願人の問題である。CTMR 第 78 条(1)にはいくつかの事例が挙げられているが、これは網羅的なものではない。審査官は、世論調査、調査、業界団体及び消費者団体による供述書、記事、パンフレット、見本、取引高や広告宣伝その他の種類の販売促進の証拠、権利侵害者に対して勝訴した証拠、商標登録を行った証拠等を受領する準備ができていなければならない。

#### *証拠の評価*

必要な使用の量、性質等について審査し、判断する際に、審査官が念頭におかなければならないのは、該当する取引の性質、商品及び役務が提供される方法、並びに関連

the goods and services are provided and the relevant public, for example, whether they are specialized or for the general public. The extent to which the trade mark is, on the face of it, lacking distinctive characteristics must be weighed against the evidence provided.

#### *Opinion polls and surveys*

Well-conducted opinion polls, namely where the questions asked are relevant, and not leading, and the sample interviewed is properly chosen with no inbuilt bias are particularly persuasive. This applies in particular to such polls or surveys when they are carried out by independent and well-recognised organisations or institutions.

#### *Trade evidence*

Evidence from independent trade associations, consumer organisations and competitors should also be given weight. Evidence from suppliers or distributors should, generally, be given less weight. The degree of independence of the latter will influence the weight to be given.

#### *Turnover and advertising*

Where figures for turnover or advertising are supplied these should relate only to the goods or services in respect of which registration is sought. If the application is for 'coffee' the figures supplied should not relate to 'food'. In order to provide a context for assessment of such evidence the applicant should give a general indication of the size of the relevant market (Community or part of the

する公衆が例えば専門家であるか又は一般公衆かなどの点である。表面上、商標が識別性に欠ける程度は、提出された証拠と比較検討しなければならない。

#### *世論調査及び調査*

適切に実施された世論調査、すなわち、質問は関連性があり、誘導的でなく、面接対象のサンプルが本質的な偏りなく抽出されている場合は、特に説得力がある。このことは特に、そのような世論調査又は調査を独立した、著名な団体又は機関が行う場合に当てはまる。

#### *取引上の証拠*

独立した事業者団体、消費者団体及び競争業者から得た証拠も、重視されるべきである。供給業者又は販売業者から得た証拠は一般にそれほど重視すべきでない。後者の非依存性の程度によって、どれほど重視するかが影響される。

#### *取引高及び広告*

取引高又は広告の数字が示されている場合、これらは登録が求められている商品又は役務に対してのみ、関係するべきである。出願が「コーヒー」に関するものである場合には、提出される数字が「食品」に関係しているべきでない。そのような証拠の評価のための背景を提供するため、出願人は関連市場の規模(共同体又は共同体の一部)について一般的な目安を示すべきである。取引高の数字は1年分ごとに分けることが



Community). It is desirable that the turnover figures be segregated on an annual basis. In all cases the evidence should show when the use commenced. There must be pre-filing date evidence. The greater the amount of use the more weight must be given to it.

#### *Manner of use*

The evidence should show examples of how the mark is used (brochures, packaging etc). Use of a substantially different mark should not be given much weight. It is sometimes the case that the use shown is of a sign which, while similar to the mark applied for, is in itself distinctive. In such cases the evidence should be disregarded.

In other cases the evidence shows use of the mark applied for as part of a more complex sign, frequently in association with a 'House Mark' or more general identifier of the applicant. An assessment has to be made whether this constitutes use of the mark applied for.

#### *Length of use*

The length of use in addition to the amount (volume) of use is of particular relevance. Thus the evidence should show the commencement of use, unless that information is immaterial because the use has in any event begun long before the filing date. The evidence should also show that the use has been continuous or indicate reasons if this should not have been the case.

望ましい。あらゆる場合において、証拠は使用開始時を示すべきである。出願日前の証拠がなければならない。使用の量が多いほど、重視を強めなければならない。

#### *使用の方法*

証拠は、その標章がどのように使用されているかについての事例を示すべきである(パンフレット、包装等)。実質的に異なる標章の使用はあまり重視すべきでない。証明された使用が、出願している標章と類似してはいるが、それ自体、識別性のある標識のものであることが時としてある。そのような場合、証拠は考慮すべきでない。

また、証拠がさらに複雑な標識の一部として出願している標章の使用を示す場合もあり、これは「ハウスマーク」又は出願人をより一般的に識別するものと関連していることが多い。これが出願されている標章の使用となるかどうかについて、評価が行われなければならない。

#### *使用期間*

使用の量のほかに使用期間が特に重要である。したがって、証拠は使用開始時を示すべきである。ただし、いずれにしても出願日のかなり前から使用が始まっていたため、その情報が重要でない場合を除く。証拠は、その使用が継続してきたことを示すか、あるいはそうでなかった場合にはその理由を示すべきである。

<p><i>Post application use</i></p> <p>Acquired distinctiveness must have been present at the filing date. It is not enough if it was acquired after that date. To rely on: CFI, T-247/01, 'Ecopy', para. 36, 37.</p> <p>Evidence that was collected after the filing date can only be accepted inasmuch as it is sufficient to prove that acquired distinctiveness was already present at that date. Evidence which relates to the period after the filing date of the application will be admitted but given less weight than that which relates to the period before the filing date. The distance in time between the filing date and the date to which the evidence relates, as well as the time factor (how long and intensive was the use before the filing date?) will have to be taken into account. The closer to the filing date the more weight should be given.</p> <p>Where none of the evidence shows any use prior to the filing date, the evidence must be disregarded.</p> <p><i>Indirect evidence of use</i></p> <p>The evidence may consist of registrations obtained in a Member State on the basis of acquired distinctiveness. Unless there are good grounds for discounting such a registration the examiner should accept this indirect evidence.</p> <p><i>Publication</i></p> <p>If the mark is accepted based on Article 7(3) CTMR, this information must also be published (Rule 12(i) CTMIR). This applies also where the evidence is</p>	<p><i>出願後の使用</i></p> <p>識別力の獲得は出願日に存在していなければならない。出願日以降に獲得された場合は、不十分となる。以下を根拠とする：CFI, T-247/01, 「Ecopy」, パラグラフ 36, 37。</p> <p>出願日以降に集められた証拠は、識別力の獲得がその日付の時点ですでに存在していたことを証明する上で十分な場合に限りて受理され得る。出願日以降の期間に関連する証拠は許可されるが、出願日前の期間に関連する証拠ほど重視されない。出願日と証拠が関連する日付との間の時間差は、時間の要素(出願日前の使用がどれほどの期間、どれほど集中的に行われたか)と共に、考慮されなければならない。出願日に近いほど、重視を強めるべきである。</p> <p>証拠のいずれも出願日前の使用を証明しない場合、その証拠は考慮されてはならない。</p> <p><i>使用の間接的証拠</i></p> <p>識別力の獲得に基づいて加盟国でなされた登録が証拠とされる場合がある。そのような登録を考慮しないことについて十分な理由がない限り、審査官はこの間接的証拠を受け入れるべきである。</p> <p><i>公告</i></p> <p>標章がCTMR第7条(3)に基づいて受理された場合、この情報も公告されなければならない(CTMIR第12条(i))。このことは、証拠が間接的で、識別力の獲得の結果とし</p>
--	--

<p>indirect, that is based on a registration in a member state as a result of acquired distinctiveness.</p> <p>In practice the publication in the CTM Bulletin is done by using the INID Code 521 without any further indication or explanation.</p>	<p>て加盟国でなされた登録に基づく場合にも当てはまる。</p> <p>実際には、共同体意匠官報における公告は、INID コード 521 を使用して、それ以上の指示又は説明なしに行われる。</p>
--	--

## 5. 3 英国

### (1) 概要

識別力がないと判断された商標であっても、出願の日前から使用されていることにより識別力を有している場合は登録が可能である。商標は、出願に係る商標とは異なる態様で使用されることが前提とされ、異なる部分に識別力がなく、関連消費者の認識に影響を与えない程度の差異であれば許容される。また、指定商品又は指定役務と使用に係る商品又は役務との関係については、基本的に実際に使用した商品又は役務に限って登録を認めるべきであるという立場をとる。

#### (1-1) 識別性に関する商標法上の取扱い

商標法第1条(1)<sup>11</sup>において、「『商標』とは、視覚媒体により表現することができるすべての標識(sign)であって、ある事業の商品又はサービスを他の事業の商品又はサービスから識別することができるものをいう。」と規定されており、商標法上の商標とは(a) 視覚媒体(graphic representation)により表現されること、及び(b) 識別力を有していることが要件となっている。

その上で、絶対的拒絶理由として商標法第3条が設けられ、識別力を有さない商標は登録できないとしている。商標法第3条において挙げられている登録できない商標は(a) 第1条(1)の要件を満たさない標識(sign)(同条(1)(a))、(b) 識別性(distinctive character)に欠ける商標(同条(1)(b))、(c) 商品若しくはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、生産時期若しくは提供時期又は商品若しくはサービスのその他の特徴を表すために取引上役立つことができる標識又は表示のみからなる商標(同条(1)(c))、(d) 取引上の通用語において若しくは公正なかつ確立した商慣習において常用されるようになっている標識又は表示のみからなる商標(同条(1)(d))である。

ただし、出願された商標が当該出願の日前に使用され、その結果実質的に識別性を有している場合は、登録が可能となる(商標法第3条(1)但書)。

#### (1-2) 審査基準上の取扱い

商標審査ガイド<sup>12</sup>「Examination Process」では、商標法第3条(1)(a)から(d)及び但書に関する審査のガイダンスが記載されている。

商標法第3条(1)(a)に関しては、視覚媒体により表現できない標識又は自他商品を区別できない標識が該当し、後者に関しては、例えば、商標「石鹼」を商品としての石鹼に使用する場合のように、商品の一般名称以上の意味を持たず、自他商品を区別できるといふ商標の必須の機能を有さないものが該当するとある。

商標法第3条(1)(b)に関しては、「識別性を欠く商標」に関する明確な定義はないが、

<sup>11</sup> 特許庁 HP 外国知的財産権制度情報 英国 商標法 日本語訳, URL : <http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryous/sonota/fips/mokuji.htm>, 2014年1月25日検索, 以下同じ

<sup>12</sup> Manual of trade marks practice The Examination Guide, 2014年1月25日検索, 以下同じ, <http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-tm/t-law/t-manual.htm>

商標法第 3 条(1)(c)及び同(d)に該当しない商標であって自他識別力のない商標の登録を禁止するための規定であると記載されている。

商標法第 3 条(1)(c)に関しては, case C-191/01 P 「Doublemint」(OHIM での事例, 商標法規則第 7 条(c))を引用し, 商業上, 登録を求める商標が, 商品又は役務の特徴を記載した標識であるような場合, それが他の善意の業者が, 自分の商品又は役務の特徴を表現するために使用する可能性があるか否かを検討する必要があるとしている。

なお, 上記の判例は, チューインガムの商標として OHIM に「Doublemint」を出願したが, 当該商標は識別性に欠けるとして拒絶となった事例である。この事例は, 第一審では当該標識が完全に記述的であるとはいえないとして出願人の請求が認められたが, 欧州司法裁判所において, 単に記述的か否かだけを判断するのではなく, 上記の判断基準も考慮に入れるべきであるとして当該標識の第一審の判決が無効とされた。

商標法第 3 条(1)(d)に関しては, 商業上, 慣用的に使用されるようになったものは登録できないとし, 「Bravo」を筆記用具について出願した事例 Merz & Krell GMBH & Co (C-517/99), を引用している。ここでは, 商業上, 業者が自己の商品又は役務を宣伝するためのスローガンや, 品質の表示, 購入を促すような表示として慣用的に使用するような表示は登録すべきではないとし, 「Bravo」の語はこれに該当すると判示した。

以下では, 出願商標と使用商標の同一性, 出願に係る指定商品又は指定役務と当該商標を使用している商品又は役務との同一性を中心に記載する。

## (2) 使用商標と出願商標との相違について

### (2-1) 拒絶の可能性

英国特許庁及び出願代理人のいずれも, 出願商標と, 使用している商標とが異なる場合, 使用により識別力を獲得したとは認められない(セカンダリミーニングを認めない)ことがあるとしている。

### (2-2) 商標法上の取扱い

出願商標と使用商標とが同一でなければならないと特に明記した規定はない。しかし, 商標法第 3 条(1)但書において「商標がその登録出願の日前に使用された結果実質的に識別性を有している場合は」<sup>13</sup>とあり, 出願商標と使用の結果識別力を獲得した商標は同一であることが求められる。

### (2-3) 審査基準上の取扱い

商標審査ガイドでは, 商標が実際に使用される場合, 商標単独で使用されるだけで

---

<sup>13</sup> Trade Marks Act 199, URL: <http://www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf>, 2014 年 1 月 24 日検索, 以下同じ  
英国 商標法(日本語訳), 特許庁 HP 内外国産業財産権制度情報, URL:  
<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=shiryousonota/fips/mokuji.htm>, 2014 年 1 月 24 日検索, 以下同じ

なく、他の要素の一部又は全体と共に使用される場合も考慮に入れており、必ずしも単独で使用している必要はないとしている。

このような場合、商標と共に使用されている他の要素において識別力がないものであれば問題はないが、他の要素の部分にも識別力がある場合問題となる。このような場合は、ケースバイケースで判断される。

例えば、英文字の大文字で「LOVELY」（化粧品）という出願商標に対し、使用商標が「SAUVAGE/“Lovely”」（二段並記、下段の文字は上段の文字より大きく表示）である例が挙げられている。このように、他の識別性のある商標と共に使用され、かつ出願商標に対して多少の装飾が加えられているものでも、登録は認められる。これは、「Lovely」自体がブランド名として認識でき、かつ識別力を十分に有すると考えられるためである。このため、大きさの違いなどは影響を与えない(商標審査ガイド「Evidence of Distinctiveness Acquired Through Use」, 4)。

また、他の商標の一部として使用された場合、同一とは認めない例として、「QUALITY」の例が商標審査ガイドに挙げられている<sup>14</sup>(下図参照)。この例は、出願商標が「QUALITY」で一般的な書体で書かれたものであるのに対し、使用商標は、「Q」の字が図案化され、他の文字は出願商標と同じ書体で書かれたものである。この場合、「QUALITY」の文字全体で一つの商標として使用されているとはみなされない。



他方、下図のような頭文字のみを大文字かつ識別性に影響を与えない程度の図案化をして使用した場合であれば、商標の特徴を変更するものではなく、この程度の差異は無視できるとして登録となる例が挙げられている(商標審査ガイド「Evidence of Distinctiveness Acquired Through Use」, 5)。



#### (2-4) 審査での取扱い


出願代理人は、下記のような場合、使用商標と出願商標とは同一とは認められないとしている。

- 出願商標と使用商標との間に書体の相違がある場合
- 出願商標に付随した図形と使用商標に付随した図形との間に相違がある場合
- 使用商標と出願商標との間に色彩の違いがある場合

<sup>14</sup> Manual of trade marks practice The Examination Guide, the chapter of “Evidence of Distinctiveness Acquired though Use”, 5 Use of the Mark as Part of another Trade Mark, URL: <http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-tm/t-law/t-manual.htm>, 2014 年 1 月 24 日検索, 以下同じ

逆に、以下の場合は拒絶とはならないだろうとしている。

- 出願商標と使用商標との間に大文字と小文字の相違がある場合
- 使用商標が出願商標に何等かの文字や記号を加えたものである場合
- 出願商標と使用商標との間で、商標の構成文字は同一であるが、大きさや配置が異なる場合

(例：ABC と ABC, ABCD と  など)。

ただし、出願商標と使用商標との差異については、上記のようなパターンで定型的に判断するのではなく、最も重要な観点として、出願商標における識別力のある特徴が、使用における差異において影響を受けているか否かであるとしている。したがって、出願商標と使用商標との差異が識別力のない部分のみであれば、そのような商標の使用は出願商標の使用であると認められるとしている。

英国特許庁も同様の立場であり、どのような差異がある場合に拒絶となるかは、一概にはいえず、個々の事実状態によって異なるものであると述べている。そして、出願商標の使用に当たるか否かは、平均的な消費者の立場に立って判断すると述べている。結果として消費者の認識に影響を与えるような差異であれば、それは出願商標の使用には当たらない。

なお、商標の知名度によって、同一性の判断が緩和されることはない。

ただし、出願代理人は、証拠において異なる商標を使用しているにもかかわらず、関連する消費者が出願商標を出願人と関連づけていることが示されている場合、同一性の判断が緩和されることも考えうるが、立証することは困難であろうと述べている。

### (3) 指定商品等と使用商品等との相違について

#### (3-1) 拒絶の可能性

英国特許庁及び出願代理人のいずれも、出願に係る指定商品又は指定役務と、使用している商品又は役務が異なる場合、識別性を取得したとはいえないとして当該出願が拒絶されることがあるとしている。

#### (3-2) 商標法上の取扱い

出願に係る指定商品又は指定役務と、使用している商品又は役務の同一性について特に明記した規定はない。

#### (3-3) 審査基準上の取扱い

##### <商品又は役務の同一性について>

基本的な考え方としては、実際に使用した商品又は役務に限って登録を認めるべきであるとする。したがって、証拠に示されていないような商品又は役務については登録を認めない。例えば、「シャツ」について商標を使用している場合、「被服」全体に

ついて使用しているとは認められない。ただし、実施に使用している商品が複数あり、ある程度の範囲で使用していると認められる場合、上位概念の商品等を記載しても登録となる例が挙げられている<sup>15</sup>。具体的には、商標を「鉛筆、ペン、定規、ウォールチャート、ステープル、インク、デスクパッド」の商品に使用している証拠を示した場合、指定商品を「文房具」としても認められる。

#### (3-4) 審査で取扱い

英国特許庁及び出願代理人はいずれも、出願に係る指定商品と使用している商品との差異がある場合、以下のような場合には拒絶されるとの見解を示している。

- 使用商品(a)の上位概念の商品(A)を願書に記載した場合(例えば、Tシャツについて出願商標を使用していたが、願書に「被服」と記載して出願した場合など)
- 使用商品(B)と同一の商品に加えて、使用していない商品(A)を願書に記載した場合(例えば、靴について出願商標を使用していたが、願書には「靴」に加えて「被服」も記載した場合など)
- 複数ある使用商品の一部(B)を含み、かつ使用していない商品(C)を願書に記載した場合(例えば、靴とTシャツについて出願商標を使用していたが、願書には「靴」と「仮装用衣服」を記載して出願した場合など)。

なお、商標の知名度によって、同一性の判断が緩和されることはない。

#### (4) 識別力の判断基準について

識別力の判断基準については、商標審査ガイド「Evidence of Distinctiveness Acquired through Use」に挙げられている。ただし、ここで挙げられている項目や目安は、絶対的な基準ではなく、個別案件の実際の取引事情の関連事実を斟酌して総合的に審査される。

##### (4-1) 人的範囲

その商品が特定の事業者から提供されているものであることを商品又は役務に関連する消費者の大方の人々に認識されていると認められる場合に登録要件を満たすと判示した例がある(In Windsurfing Chiemsee, C108 109/97)。この事例は、Chiemseeというドイツの湖の名称について、商標法第3条(1)(b)及び(c)に基づき識別力がないとして拒絶となったところ、使用による識別力を主張し、上記判断に基づいて登録が認められた。

##### (4-2) 地域的範囲

英国国内であり、全国的な使用が求められる。この点を判示した例として In

---

<sup>15</sup> Manual of trade marks practice The Examination Guide, the chapter of “Evidence of Distinctiveness Acquired through Use”, 12.3 Goods/services claimed <http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-tm/t-law/t-manual.htm>, 2014年1月24日検索, 以下同じ



Bovemij Verzekeringen NV v Benelux Merkenbureau, Case C-108/05 がある。ECJ は、「商標が、加盟州全域で利用されて識別力なる特徴を獲得したと証明される場合のみ」後天的に獲得した識別力に基づく商標登録を認めるとした。したがって、一部地域で獲得された識別力に基づく商標登録はできない(商標審査ガイド「Evidence of Distinctiveness Acquired though Use」, 9)。

#### (4-3) 時間的範囲

出願代理人によると、使用証拠を提出する場合、その証拠には、使用の開始日を含み、出願日以前に利用されていたことを示すものでなければならず、その日付以降の利用は考慮されない。使用に間隔があった場合、出願された商標の評価にどう影響するかを考慮することが必要であるとしている(商標審査ガイド「Evidence of Distinctiveness Acquired though Use」, 8)。

#### (4-4) 営業の規模

出願代理人によると、出願された商標について出願人が有するマーケットシェアを考慮することが必要であるとしている。例えば、乳製品において毎年何十万ポンドの生産というのは市場の割合としては小さいと考えられるし、その程度の売上高で関連する大多数の人々はその商標を商標として認識するようになるとはいえない。一方、定評のある専門的出版物ならこの利用レベルはその製品(product)の対象となる人々に大方広がっているともいえる。売上高は、出願前5年以上の期間のものを提出すべきとしている。また、売上高や広告費は使用期間との関係で参考とされる。例えば、使用期間が短い場合でも、その短期間に集中的に広告を行い、大きな売上げをあげることもあるためである。(商標審査ガイド「Evidence of Distinctiveness Acquired though Use」, 7)。

#### (4-5) 広告の規模

通常、広告量は出願前の3年以上のものが提出されている。広告の種類はテレビ、ラジオ、新聞、業界誌などが挙げられ、通常はこれで広告が全国的かあるいは一部地域限定かが判断される。数字は明細を示してこれに見合った商品・サービスのクラスごとのコストを示さなければならない(商標審査ガイド「Evidence of Distinctiveness Acquired though Use」, 10)。

#### (4-6) 記事掲載の規模

出願代理人によると、これらは商標がどの商品・サービスに関しどのように利用されてきたかを示すために必要とされる。例としてブローシャ、カタログ、価格表、広告などである。展示会は申請日以前のものでなければならない。

#### (4-7) その他

- (a) 出願人の業務や指定商品又は指定役務と密接に関連するからといって、使用していない商品又は役務についてまで、使用による識別力を認め、登録とすること

はない。ただし、英国特許庁は、商品を分けて考えることができないほど非常に密接に関連しているような場合、理論上、一般的ではないが、認められることはありうるとしている。

- (b) 出願代理人は、一般的には、個別の無効の主張をする際に提出されるとしているが、英国特許庁は、出願商標が将来的に記述的なものとなる可能性を考慮するかについては、使用により識別力を獲得したか否かを判断する際に織り込まれているとしている。

例えば、商標「YUKIGASSEN」を第 41 類の教育サービス等について出願した事例<sup>16</sup>がある。当該商標は、日本語の「雪合戦」を意味し、これは、ウィキペディア等で、チームに分かれ雪玉を投げ合うゲームであることが記載されており、イギリス以外の多数の国において一般的なスポーツであることが認められ、当該商標は日本語でそのスポーツそのものを指す名称である。また、英国内において、国営放送(BBC)のホームページに「Yukigassen」という名称でこのスポーツが紹介されているのを見ることもできる。このことから、審査時においてこの名称及びスポーツは英国では一般的ではないが、このスポーツが英国に導入された場合は、この名称を教育サービスについて使用すると、当該商標は、教育サービスの内容を示しているにすぎないことから登録は認めないとした事例である。

- (5) 識別力の有無を判断する基準時  
出願日である。

- (6) 資料  
商標法第 1 条、同法第 3 条は、上記 1.3(4)を参照

<商標審査ガイド Evidence of Distinctiveness Acquired through use (使用による識別力の獲得の証拠)(参考訳)>

<p>The proviso to section 3(1) makes it clear that a trade mark which offends section 3(1)(b), (c) or (d) of the Act may still be registered if it can be shown that, by the date of application, the mark has in fact acquired a distinctive character as a result of the use made of it.</p> <p><b>1 The Test</b></p> <p><i>In Windsurfing Chiemsee (C108</i></p>	<p>第 3 条(1)の但し書きは、商標法第 3 条(1)(b), (c)又は(d)に違反する商標であっても、出願日までに、その標章がそれを使用した結果として実際に識別性を獲得していると証明することができる場合には、登録される可能性がある」と明示している。</p> <p><b>1 基準</b></p> <p><i>Windsurfing Chiemsee (C108 &amp;109/97)</i></p>
---	---

<sup>16</sup> O-411-13, Trade Marks Act 1994, In the matter of an application for Trade Mark Registration No. 2653570 “Yukigassen”, URL: <http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-find/t-challenge-decision-results/o41113.pdf>, 2014 年 1 月 24 日検索

&109/97), the ECJ provided guidance as to the conditions which should result in a finding that a trade mark has acquired a distinctive character through use. The court found that:

“If the competent authority finds that a significant proportion of the relevant class of persons identify goods as originating from a particular undertaking because of the trade mark, it must hold the requirement for registering the mark to be satisfied.”

(中略)

#### 4 Secondary trade marks

In *Societe des produits Nestle SA v Mars UK Ltd*, Case C-353/03, the ECJ determined that a mark may acquire a distinctive character as a result of it being used as part of, or in conjunction with, another mark. There is therefore no requirement for a non-distinctive mark to have been used alone before it can be registered on the basis of acquired distinctiveness, but where such a mark is used alongside another distinctive sign the burden on the applicant to show that the non-distinctive mark has come to be seen as a secondary trade mark will be greater, as in the *British Sugar v Robertson case*, [1997] E.T.M.R. 118.

Where the evidence shows that the trade mark is used together with another distinctive trade mark it may still be possible to accept the application provided the evidence indicates that the sign applied for has been used as a secondary

において、欧州司法裁判所(ECJ)は、商標が使用により識別性を獲得しているとの判決をもたらす状況について、指針を示した。裁判所は次のように判決した。

「関連性のある集団のかなりの割合の人々が商標によって商品が特定の事業に由来するものと特定していると所管官庁が認める場合、その標章を登録する要件は満たされているとみなさなければならない。」

(中略)

#### 4 二次的商標

*Societe des produits Nestle SA v Mars UK Ltd*, Case C-353/03において、ECJは、標章が別の標章の一部として、又はそれと関連して使用される結果として識別性を獲得することがあると決定した。したがって、識別力のない標章が識別力の獲得に基づいて登録されるには単独で使用されていなければならないという要件はないが、そのような標章が別の識別力のある標識と共に使用される場合、*British Sugar v Robertson 事件*[1997] E.T.M.R. 118のとおり、識別力のない標章が二次的商標とみなされるようになっていくことを証明する出願人の負担はさらに大きくなる。

商標が識別力のある別の商標と共に使用されていることが証拠により示される場合は、出願されている標識が派生的商標として使用されていたことが証拠によって証明されるならば、出願が受理される可能性はまだある。以下に、出願されている標章が

<p>trade mark. Here is an example which does not show that the applied for mark has been used as a trade mark.</p> <p>Mark Applied for : <b>YORKSHIRE</b></p> <p>Mark Shown in Use in Evidence: <b>HARDCASTLE'S YORKSHIRE BITTER</b></p> <p>In this case the word “Yorkshire” is merely used as a description of the geographical origin of the goods (beer).</p> <p>Here is an example which does show the secondary mark in use as a trade mark:</p> <p>Mark Applied For: <b>LOVELY (for perfume)</b></p> <p>Mark Shown in Use in Evidence: SAUVAGE <b>“Lovely”</b></p> <p>In this example the word “lovely” has been dressed up to have the appearance of a secondary brand. It is not just a question of relative size. The degree of descriptiveness is also important. Simply increasing the size of the word “perfume” would never turn it into a trade mark for those goods. In this case, the presentation presents the mark as a brand name for the product.</p> <p>Non-traditional marks, particularly colours and the appearance of the goods or their packaging, often pose particular problems. Such marks are seldom used as the principal means of distinguishing the</p>	<p>商標として使用されていたことを証明しない事例を示す。</p> <p>出願商標 <b>YORKSHIRE</b></p> <p>証拠で使用が証明された標章 <b>HARDCASTLE'S YORKSHIRE BITTER</b></p> <p>この事件では、「Yorkshire」という文字は商品(ビール)の地理的原産地の名称として使用されているにすぎない。</p> <p>以下に、派生的標章が商標として使用されていたことを証明する事例を示す。</p> <p>出願標章 : <b>LOVELY (for perfume)</b></p> <p>証拠で使用が証明された標章 SAUVAGE <b>“Lovely”</b></p> <p>この事例では、「lovely」の文字が飾り立てられ、二次的ブランドの外観を得ている。相対的大きさだけの問題ではない。記述的である程度も重要である。「perfume」の文字を大きくしただけでは、これをこうした商品の商標に変えることはない。この場合、提示のあり方が製品のブランド名としての当該標章を表している。</p> <p>非伝統的な標章、特に商品又はその包装の色彩及び外観は、特別な問題となる。そのような標章が商品又は役務の取引上の出所を識別する主要手段として使用されることはめったにない。</p>
---	--

trade source of the goods or services.

Nevertheless, they are capable of being used as secondary trade marks. The key issue will usually be whether the proprietor has used the mark distinctively to educate the public that it is a trade mark. The most obvious way of educating the public that such a mark is a trade mark is for the proprietor to indicate this in its advertising by the use of statements such as “look for the one with the [blue] wrapper” or “you can rely on the [description of appearance of goods or packaging] to tell you its a [brand name]”.

In this connection, it should be noted that the use of small letters “tm” in relation to a mark with no trade mark character is more likely to make an impression on a lawyer than on an average consumer.

If there is evidence that the applicant applies the same styling feature to the shapes of a range of goods of the same kind, this may assist in educating the public that the feature has some trade mark significance. On the other hand, evidence that the undertaking produces a large number of similar kinds of products, all with different shapes, tends to point in the other direction.

One means of signifying the trade mark significance of colours is to use them as a livery, i.e. as a consistent colour scheme applied to a range of products of the same general kind so as to designate the trade source. The use of such liveries for buses,

それにもかかわらず、これらは派生的商標として使用することができる。通常、重要な問題となるのは、その標章が商標であることを公衆に知らせるために所有権者がそれを区別して使用してきたかどうかである。そのような標章が商標であることを公衆に知らせる最も明白な方法は、所有権者が「[青い] 包み紙のものを探そう」又は「[商品又は包装の外観の説明] を見れば、それが [ブランド名] だと分かる」などの発言を使用することによって広告でこれを示すことである。

この関連で留意すべき点は、商標文字のない標章について小文字「tm」を使用することで注意を引くのは平均的な消費者よりも弁護士である可能性が高いことである。

出願人が同じ種類の商品の品揃えで形状に同じ様式の特徴を与えている証拠がある場合、このことはその特徴には何らかの商標としての意味があることを公衆に知らせる上で役立つ可能性がある。一方で、事業が多数の類似品をすべて異なる形状で生産していることの証拠は、これと逆のことを指し示す傾向がある。

色彩の商標としての意味を表す手段の一つは、それを統一カラーとして使用することである。すなわち、一貫した色彩設計を同一の一般的種類の製品の品揃えに使用し、取引上の出所を明示する。バス、列車及び車両のサービスステーションにそのよ

trains and vehicle service stations are good examples of such use in relation to services. On the other hand, evidence that an applicant uses a wide range of colour schemes in relation to goods or services of the same kind tends to point away from the trade mark significance of any one such colour scheme.

Where there is doubt as to whether the proprietor has done enough to educate the relevant public that at least one of the functions of the sign in question is to identify the product or services as those of a single undertaking, evidence that the relevant public has come to rely upon the sign in question for the purpose of distinguishing between goods/services of different undertakings may be sufficient to show that the sign is recognised as serving a trade mark function. The best evidence of reliance is that which shows that (and in what way) those making selection decisions between competing products or services have come to rely upon the sign in the course of the selection process. Evidence of mere abstract recognition of the sign is unlikely to assist if the doubt is not about the extent of the use of the sign, but rather whether it is used for the purpose of identifying the goods or services of one particular undertaking.

#### **5 Use of the Mark as Part of another Trade Mark**

In the light of the ECJ's judgment in *Societe des produits Nestle SA v Mars UK Ltd* Case C-353/03, it is clear that, as a

うな統一カラーを使用することは、役務についてのそのような使用の好例である。一方、出願人が同じ種類の商品又は役務について様々な色彩設計を使用している証拠は、そのような一つの色彩設計の商標としての意味からそらす傾向がある。

少なくとも当該標識の機能の一つが製品又はサービスを単一の事業のものとして特定することであると関連する公衆に知らせるために所有権者が十分努力したかどうかについて疑念がある場合、異なる事業による商品/役務を識別する目的で関連する公衆が当該標識に頼るようになっている証拠は、その標識が商標としての機能を果していることと認識されていることの証明として十分であることがある。最も信頼性のある証拠は、競合する製品又はサービスの間で選択の決定を行う者が選択の過程でその標識に頼るようになってきたこと(及びどのように頼るようになってきているのか)を示すものである。その標識の単なる抽象的な認識の証拠では、その標識の使用の程度ではなく、むしろ、それがある特定の事業の商品又は役務を特定する目的で使用されているかどうか疑念がある場合には、役に立たない可能性が高い。

#### **5 別の商標の一部としての標章の使用**

*Societe des produits Nestle SA v Mars UK Ltd* Case C-353/03 における ECJ の判決に照らし、法律の問題として、標章が別

matter of law, there is no bar on a mark acquiring a distinctive character as a result of its use as part of another trade mark. Word marks are often used with device marks but that does not mean that the consumer could not regard the word (or device) element as having an independent distinctive role within the composite mark. The question is whether the mark applied for, if used alone, would distinguish the goods/services listed in the application in the perception of a relevant average consumer. Where the use relied upon by the applicant is likely to be perceived by relevant consumers as use of the mark only as part of another mark, establishing a claim of acquired distinctiveness for the part alone is likely to be much more difficult.

For example, use of the mark on the right below could not be perceived as simply use of the trade mark “Quality”. Therefore use of the mark on the right ought not to result in the inference being drawn that the word “Quality” as such has become distinctive of the applicant. It will be for the applicant to establish through evidence that the result of the use of the mark on the right is that the relevant class of persons actually perceive the product or service, designated exclusively by the mark applied for (on the left), as originating from a given undertaking.

(図は省略)

Small differences between the mark applied for and the mark which has been used, which do not alter the distinctive

の商標の一部として使用される結果として識別性を獲得することに何の障害もないことが明らかである。文字標章は図案標章と併せて使用されることが多いが、これによって消費者がその文字(又は図案)を結合標章内で独立した識別の役割をもつ要素とみなすことができないということにはならない。問題は、出願されている標章が、単独で使用された場合に、関連する平均的消費者の認識において、出願に係る商品/役務を識別させるかどうかである。出願人が依拠した使用が、関連する消費者にその標章の使用を別の標章の一部としてのみ認識される可能性が高い場合、その部分だけについて識別力を獲得したという主張を立証することは、遥かに難しいと思われる。

例えば、以下の右側の標章の使用は、単に「Quality」という商標の使用とみなすことはできない。したがって右側の標章の使用は、「Quality」の文字そのものが出願人を識別させるようになったという推論を引き出す結果には至らないはずである。右側の標章を使用する結果が、関連性のある集団の人々が、出願されている標章(左側)によってそれだけを表す製品又はサービスを特定の事業に由来するものとして実際に認識することであると、証拠を通して立証しなければならぬのは出願人である。

(図は省略)

出願されている標章と使用されてきた標章との間にあるわずかな違いは、その標章の識別性を変えるものでなければ、無視し

character of the mark, may be ignored. For example, the use of the mark below should be considered as use of the word PREMIER as such.

(図は省略)

### 7 Market share

It is necessary to have some idea of the market share held by the applicant under the mark applied for. For example, several hundreds of thousands of pounds per annum in the dairy produce sector will be a tiny proportion of the market and it is unlikely that such turnover will have educated a significant proportion of the relevant public to perceive the mark as a trade mark. On the other hand, this level of use on an established specialist publication may well have reached a significant proportion of the relevant public for the product.

### 8 Turnover and Period of Use

Evidence normally includes the date use first commenced and **must** relate to use before the date of filing. Any use after that date should not be taken into account. If there have been gaps in the use, it will be necessary to consider how this affects the reputation of the mark applied for. For example, a strawberry grower may not be able to demonstrate sales throughout the year, but if he sells his strawberries for two months of the year every year for ten years, that is likely to be sufficient to illustrate continuous use, given the seasonal nature of his product. Another trader might sell goods under a certain mark for twelve years, but there may be a

てよい。例えば、以下の標章の使用は PREMIER の文字そのものの使用とみなされるべきである。

(図は省略)

### 7 市場占有率

出願人が出願されている標章を用いて保持している市場占有率について、ある程度把握する必要がある。例えば、酪農製品セクターで年間数十万ポンドは市場のごくわずかな割合であり、その程度の取引高で関連する公衆の相当な割合がその標章を商標として認識するほどに受け入れたとは思われない。一方で、定評のある専門的刊行物にこのレベルの使用があれば、その製品に関連する公衆の相当な割合に達している可能性が十分にある。

### 8 取引高及び使用期間

通常、証拠は使用を開始した日付を含み、また、出願日前の使用に関連していなければならぬ。その日付以降の使用は考慮すべきでない。使用に中断があった場合、これが出願されている標章の評判にどのように影響するか、考慮する必要がある。例えば、イチゴ栽培者は年間を通した売上高を実証できないかもしれないが、1年のうちの2か月間、10年にわたって毎年イチゴを売る場合、季節が限られるその生産品の性質上、継続的使用の証明に十分と思われる。別の商人は、特定の標章を使用して12年間商品を販売したが、出願日まで2年間の中断期間があり、その期間中は販売がほとんど、あるいは全く行われなかったとする。この標章を受理するか、拒絶するかを判断



two year gap leading up to the date of the application in which few or no sales took place. Before a judgement can be made about accepting or refusing the mark, it would be necessary to look at all the surrounding facts to see what effect that gap had. If sales weren't particularly strong beforehand, the reputation of the mark may have been severely diminished. If, on the other hand, sales were very good both before and after any gap, it may be that the gap would have no negative effects on the reputation at all.

Turnover figures should normally be given for the sales of goods/services under the mark over a period of about five years before the date of application. If the period of use is shorter, figures for the period in question should be given.

The greater the turnover, the more likely it is for the mark to be accepted. Turnover, advertising and period of use are considered together - massive turnover and/or advertising could compensate for a short period of use.

Ideally, the turnover figures should be broken down to give the turnover relating to each class of goods/services. However, industry does not group its products according to the WIPO system of classification, so this may not be a practical proposition. There should however be sufficient breakdown of the goods/services to support a finding that the relevant public has been repeatedly exposed to the mark in use as a trade

する前に、周囲のあらゆる事実を検討し、その中断がどのような影響を及ぼしたか確認することが必要となる。販売が以前から好調でなかった場合、標章の評判は深刻に損なわれていたかもしれない。一方、中断の前も後も、販売が非常に好調だった場合は、その中断による評判への悪影響は一切なかった可能性がある。

通常、取引高の数字は、出願日前の約 5 年間の期間にわたりその標章を使用して販売された商品/役務について示すべきである。使用期間がそれより短い場合は、当該期間についての数字を示すべきである。

取引高が大きいほど、その標章が受理される可能性が高い。取引高、広告及び使用期間は併せて考慮される。取引高及び/又は広告が大規模であれば、短い使用期間を補うことができる可能性がある。

理想的には、取引高の数字は各区分の商品/役務に関する取引高の内訳を示すことが望ましい。ただし、業界では WIPO の分類システムにしたがって製品をグループ分けしていないため、これは実際的な提案とならないかもしれない。しかし、受け入れを提案されているすべての商品/役務について商標として使用されている標章を、関連する公衆が繰り返し目にしていたという事実認定の根拠となるように、商品/役務について十分な内訳を示すべきである。

mark for all the goods/services for which acceptance is proposed.

In the case of financial services, turnover figures may not always be the appropriate means to gauge the extent of use of the trade mark. For example, turnover figures which are merely the total amount loaned or insured by the applicant will give an inflated picture in relation to how well-known the mark is in terms of exposure to the relevant public. However, a clear indication of the extent of use is required if the applicant is relying on this to demonstrate that the mark has acquired a distinctive character. In the case of financial services the number of account holders or investors and, if appropriate, the number and geographical spread of branches, could be used to demonstrate the extent of the use.

### 9 Area of use

Within the UK: a list of the areas of sale is normally included within the declaration. Sometimes no specific areas are given and phrases like "throughout the UK" or "in England and Wales" are used instead.

In *Bovemij Verzekeringen NV v Benelux Merkenbureau*, Case C-108/05, the ECJ held that in order for a trade mark to be registered on the basis of acquired distinctiveness, "only if it is proven that that trade mark has acquired distinctive character through use throughout the territory of a member state." Accordingly, it is not possible to register a trade mark on the basis of distinctiveness acquired on

金融サービスの場合、取引高の数字は必ずしも商標の使用範囲を判断する適切な手段とならないことがある。例えば、出願人が融資又は保証した金額の合計にすぎない取引高の数字は、関連する公衆が目にするという点で標章の知名度がどれほどかに関して誇張された状況が示される。しかし、標章が識別性を獲得していることを実証するために出願人がこれに頼る場合は、使用の範囲を明確に示す必要がある。金融サービスの場合は、口座名義人又は投資家の数と、該当する場合は支店の数及び地理的分布を利用して、使用の程度を実証することができる。

### 9 使用区域

英国内：通常、販売区域のリストが申告書に含まれる。具体的な区域が示されず、「英国全体」又は「イングランド及びウェールズ」などの表現が代わりに用いられることもある。

*Bovemij Verzekeringen NV v Benelux Merkenbureau*, Case C-108/05 において、ECJ の判決は、識別力が獲得されたことに基づいて商標を登録するためには、「その商標が加盟国の領土全体での使用により識別性を獲得していると証明される場合に限る」とした。したがって、地方又は地域レベルで識別力が獲得されたことに基づいて商標を登録することはできない。ECJ の判決は拘束力があり、商標指令を実施する国

a local or regional basis. The ECJ's judgments are binding and conclusively determine the meaning of those provisions of national law that give effect to the Trade Marks Directive. Consequently, national procedural provisions, such as the entry of geographical limitations under section 13 of the Act, do not allow the Examining Authority in the UK to interpret the proviso to section 3(1) in a way that permits registration in circumstances that are incompatible with the *Bovemij* judgment. Accordingly, other than in the circumstance described below, it will not be possible to register a trade mark on the basis of acquired distinctiveness within an area of the UK, even with an associated geographical limitation of rights. So, for example, it will not be sufficient to prove that a mark consisting of English words which describe a characteristic of the goods or services has acquired a distinctive character in Scotland alone.

The *Bovemij* judgment also considered the position where the trade mark is a word in a language which is only spoken and understood in a part of the member state. In these circumstances the ECJ decided that it is sufficient to prove that the mark has acquired a distinctive character in the relevant linguistic area. For example, a Welsh word which describes the goods applied for may be registered if it is shown that it has acquired a distinctive character to a substantial proportion of the Welsh speaking population in Wales.

内法の規定の意味を最終的に決定している。その結果、国内の手續に関する規定、例えば、商標法第13条に基づく地域的制限の項目などは、英国の審査当局が第3条(1)の但し書きを *Bovemij* 判決に適合しない状況で登録を許可するような形で解釈することを認めていない。したがって、以下に述べる状況を除き、関連する権利の地域的制限がある場合でも、英国の一地域内で識別力が獲得されたことに基づいて商標を登録することはできない。そのため、例えば、商品又は役務の特徴を記述する英単語で構成される標章がスコットランドで識別性を獲得したと証明するだけでは十分とならない。

*Bovemij* 判決では、商標が加盟国の一部のみで話され、理解される言語の文字である場合の立場も考慮した。こうした状況では、ECJ は、標章が該当する言語圏において識別性を獲得していることを証明すれば十分であると決定した。例えば、出願された商品を記述するウェールズ語の単語は、それがウェールズにおいてウェールズ語を話す相当な割合の人々にとって識別性を獲得していることが証明されるならば、登録される可能性がある。

It should be borne in mind that the requirement for use throughout the territory of the member state includes use in advertising. Accordingly, it is not necessary to show that sales have occurred throughout the member state if the mark has acquired a distinctive character on a UK wide basis through national advertising.

Furthermore, the court's judgment cannot have been intended to have the effect of preventing the registration of a trade mark which has become factually distinctive to a significant proportion of the relevant UK public simply because there is a small discrete areas of the UK in which the mark has not become distinctive. Accordingly, failure to show that a trade mark has become distinctive in (say) the Isle of Man, will not prevent a national registration on the basis of acquired distinctiveness.

**For export:** occasionally, turnover figures also include goods for export. These figures may also be taken into account when considering the strength of the evidence. If turnover relates to goods manufactured in this country which are **only** for export, the evidence will not be sufficient to demonstrate that the mark has acquired a distinctive character amongst a significant proportion of the relevant UK public.

**Outside the UK:** if the only use of the mark is outside the UK, the mark cannot

加盟国の領土全体での使用に対する要件には、広告における使用が含まれることを念頭におくべきである。したがって、標章が全国広告を通して全英国レベルで識別性を獲得していれば、加盟国全体で販売が行われていたことを証明する必要はない。

さらに、裁判所の判決は、標章が識別力を有するに至っていない小さな地域がいくつか英国内に離れて存在するというだけの理由で、関連する英国の公衆の相当な割合にとって実際に識別力を有するようになった商標の登録を阻む効果をもたせることを意図していたはずがない。したがって、商標が(例えば)マン島で識別力を有するに至ったと示すことに失敗しても、識別力の獲得に基づく国内登録が妨げられることはない。

**輸出の場合:** 時には、取引高の数字に輸出用の商品が含まれることがある。こうした数字も、証拠の強さを検討する際に考慮されることがある。取引高が英国で製造された**輸出専用**の商品に関連するものである場合、関連する英国の公衆の相当な割合にとって標章が識別性を獲得したことを実証するためにその証拠では不十分となる。

**英国外:** 標章の使用が英国外に限られる場合、その標章は受理されない。第3条(1)

be accepted. Section 3(1) requires the mark in question to be factually distinctive in the relevant markets in the UK.

### 10 Advertising expenditure

Advertising figures are normally provided for three or more years prior to filing. The nature of the advertising should be given where possible e.g. television, radio, newspapers, trade magazines, etc. This usually shows whether the advertising was nationwide or restricted to local areas. The figures should be broken down to show costs in relation to each class of goods/services *where this is feasible*.

The importance to be attached to advertising figures will very much depend on the goods/services at issue. An aircraft manufacturer, for example, will spend vast amounts of money assessing the market for a new aircraft, developing this market and advertising their intended product. Such costs may run to hundreds of thousands of pounds, or even millions, and may indicate that the company has established the mark before even one aircraft is sold. In such a case, the advertising expenditure might be sufficient for the mark to proceed without any sales being made. On the other hand, there may be little or no advertising expenditure for a highly specialised product with a small market. A company producing technical valves may inform existing clients of their updated product through a catalogue which is already sent out regularly. It may then be impossible

は、当該標章が英国における関連市場において実際に識別力を有することを要求している。

### 10 広告費

通常、広告費の数字は出願前 3 年以上について提出される。可能な場合は、例えば、テレビジョン、ラジオ、新聞、業界誌など、広告の性質を示すべきである。これによって大抵は広告が全国的なものであったか、地域に限られていたかが示される。数字は、*実行可能な場合*、各区分の商品/役務に関して内訳を示すべきである。

広告費の数字の重要度は、問題の商品/役務に大きく左右される。例えば、航空機メーカーは、新しい航空機の市場を評価し、この市場を開拓し、予定の製品を広告するために多額の費用をかける。そのようなコストは数十万ポンド、あるいは数百万ポンドにも上ることがあり、その会社が航空機を 1 機も販売しないうちにその標章を確立していたと示すとも考えられる。そのような場合、広告費は売上げがなくともその標章の進めるに十分とされるかもしれない。一方、専門性の高い製品で市場が小規模な場合、広告費はほとんど、あるいは全くないことがある。専門的なバルブを生産する会社が、自社の最新製品について、すでに定期的に送付しているカタログを通して既存のクライアントに通知しているとする。その会社にとっては、カタログに記載される数百点の中から特定の製品のマーケティングによるものとして具体的な費用を示すことは不可能かもしれない。したがって、その標章を使用しての評判を評価す

<p>for that company to attribute specific costs to the marketing of one particular product among hundreds in their catalogue. It is therefore important to assess the circumstances of each case when considering the importance of the advertising expenditure in gauging the reputation under the mark.</p>	<p>る上で広告費の重要性を考慮する際には、それぞれの場合の状況を評価することが重要である。</p>
---	--

## 5. 4 ドイツ

### (1) 概要

ドイツでは、出願から登録までの審査では、識別力等に関する絶対的拒絶理由についてのみ審査を行う。識別力がないと判断された場合(商標法第 8 条)でも、出願日において既に識別力を獲得しており、かつ、その登録の決定日においても保持されている場合、登録が認められる。使用商標と出願商標とは、基本的に同一でなければならないが、他の要素と共に使用することも考慮され、出願商標自体に識別力があり、使用商標と差異があっても、関連消費者が同一の出所であると認識できるようであれば認められる。ただし、範囲は狭い。また、使用に係る商品又は役務と指定商品又は指定役務とは同一であることが必要である。

#### (1-1) 商標法上での取扱い

商標法上の商標とは、「如何なる標識も、特に個人名を含む語、図案、文字、数字、音響標識、商品若しくはその包装その他梱包の形状を含む立体形状、色彩及び色彩の組合せを含むものであって、ある事業に係る商品又はサービスを他の事業に係る商品又はサービスから識別することができるものは、商標として保護することができる。」(商標法<sup>17</sup>第 3 条第 1 項)と定義され、識別力を有していることが必要である。その上で、絶対的拒絶理由(商標法第 8 条)として、(1)「商品又はサービスについての識別性を有していない商標」、(2)「商品若しくはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、生産若しくは提供の時期又はその他の特徴を示すために取引上使用されることがある標識又は表示のみをもって構成された商標」、(3)「指定する商品又はサービスについて、通用語において又は誠実なかつ確立した商慣習において常用されるようになっている標識又は表示のみをもって構成された商標」(商標法第 8 条第 2 項第 1 号から同項第 3 号)は登録することができないと規定されている。

ただし、「登録に関する決定がなされる前に使用されていたことの結果として、商標の出願に係る商品又はサービスについてその商標自体が識別標識として関係取引業界において確立している場合」は、商標法第 8 条第 1 項第 1 号から同項第 3 号に該当する商標であっても登録となる(商標法第 8 条第 3 項)とし、使用により識別力を獲得した場合には、登録が認められる。

#### (1-2) 審査基準上の取扱い

審査基準では、識別力の判断は、商品又は役務との関係において判断するとし、取引において、出願商標が商品又は役務の内容を記述するにすぎない場合、又はドイツ語若しくは有名な言語において、その商品又は役務を表現する一般的な言葉であると判断される場合は、識別力がないとして登録することはできない。この判断は、商品又は役務の分野に関連する一般的な消費者の視点を基準とする。

<sup>17</sup> 特許庁 HP 外国知的財産権制度情報 ドイツ 商標法 日本語訳, URL : [http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=shiryous\\_s\\_sonota/fips/mokuji.htm](http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=shiryous_s_sonota/fips/mokuji.htm), 2014 年 1 月 30 日検索, 以下同じ

DPMA は、「ある事業に係る商品又はサービスを他の事業に係る商品又はサービスから識別することができるすべての標識は商標であり得る」(商標審査基準 5.1)としており、まず、出願された商標そのものについて、指定商品又は指定役務と関係なく本質的に商標として該当するかを判断する。そして、いかなる観点からも出所表示として機能し得ないと判断される場合、識別性が否定される(商標審査基準 5.1)。

商標法第 3 条 1 項第 1 号の「識別力のない商標」については、具体的な指定商品及びサービス並びに需要者を考慮に入れて審査され、商標が幅広い需要者を対象とする場合は、平均的な知識を有する平均的需要者を基準に判断される(商標審査基準 5.7)。

商標法第 3 条第 1 項第 2 号のいわゆる記述的商標については、「出願された標識が、商品/サービスの特徴を通常の方法によって直接的に記述したものであり、かつ、分析的に考察することなくそれが認識される場合」、拒絶される(商標審査基準 5.4)。

商標法第 3 条第 1 項第 3 号の「常用されるようになった標識」については、「具体的に指定する商品/サービスについて、通用語において又は誠実なかつ確立した商習慣において常用されるようになっている標識又は表示」が該当する(商標審査基準 5.8)。例えば、広告スローガン、一般的な品質表示、勧誘表現が挙げられる(同 5.8)。

そして、「商標法第 8 条第 2 項 1 号、第 2 号又は第 3 号に基づき保護適格を有さない商標で、その商標の出願に係る商品又はサービスについて使用されたことの結果としてその商標自体が識別標識として関係取引業界において確立している場合は、登録を認められる(商標法第 8 条第 3 項)」(商標審査基準 5.17)。

以下では、出願商標と使用商標の同一性、出願に係る指定商品又は指定役務と当該商標を使用している商品又は役務との同一性を中心に記載する。

## (2) 使用商標と出願商標との相違について

### (2-1) 拒絶の可能性

DPMA 及び出願代理人のいずれも、出願商標と、使用している商標とが異なる場合、使用により識別力を獲得したとは認められない(セカンダリミーニングを認めない)ことがあるとしている。

### (2-2) 商標法上の取扱い

出願商標と使用商標とが同一でなければならぬと特に明記した規定はないが、「登録に関する決定がなされる前に使用されていたことの結果として、商標の出願に係る商品又はサービスについてその商標自体が識別標識として関係取引業界において確立している場合」は登録が可能であると記載されており(商標法第 8 条第 3 項)、使用の結果、出願に係る商標自体が識別標識として関係取引業界で確立していることが必要



であり、使用商標と出願商標とは同一性を有している必要があると解釈できる。

(2-3) 審査基準上の取扱い

特に記載は見当たらない。

(2-4) 審査での取扱い

DPMA は、一般的な回答はできないとして、以下のように述べている。

「基本的に、市場で受け入れられるかは、相違があることや単なる類似の表現ではなく、具体的に示された商標を参照しなければならない。しかし、商標は必ずしも独立して使用される必要はない。むしろ、識別力のある特徴を獲得するには、結合商標の構成部分として使用された結果、又は他の商標と結合して使用された結果生じうる。関連する標章が単独で商品又はサービスを示す場合に、そのように他の商標と共にその標章を使用することは、その商品又はサービスが特定の会社に由来することを示すと関係者が理解することが明らかであるというだけで十分である」。

出願代理人は、下記のような場合、使用商標と出願商標とは同一とは認められないとしている(なお、下記の枠内は追加コメントである)。

(a) 出願商標に付随した図形と使用商標に付随した図形との間に相違がある場合

上記に加えて、その相違が、当該商標の識別力のある特徴が補正によって異なるものとなるほど顕著であり、そのため、平均的な消費者が同一の商標とはみなさないような態様となったような場合に拒絶の可能性がある。

(b) 使用商標が出願商標に何等かの文字や記号を加えたものである場合

上記に加えて、その相違が、当該商標の識別力のある特徴が補正によって異なるものとなるほど顕著であり、そのため、平均的な消費者が同一の商標とはみなさないような態様となったような場合に拒絶の可能性がある。

(c) 使用商標と出願商標との間に色彩の違いがある場合

上記に加えて、当該商標の識別力のある特徴が補正によって異なるものとなるほど顕著であり、そのため、平均的な消費者が同一の商標とはみなさないような態様となったような場合に拒絶の可能性がある。

(d) 出願商標と使用商標との間で、商標の構成文字は同一であるが、大きさや配置が異なる場合、拒絶となる。

(例 : ABC と ABC, ABCD と  $\overline{AB}$  など)

上記のようなバリエーションは、当該商標の識別力のある特徴が変更されているため、拒絶となる。

さらに、その他の場合としては、

- (e) 文字や表示を残したり、又はこれらを交換したりすることで、それによって商標の識別力のある特徴が変更された場合、
- (f) 異なる形態の商標(すなわち、文字商標の代わりに図形商標、又は図形商標の代わりに立体商標など)を使用した場合、
- (g) 2つの要素からなる結合商標を分断した場合。特に、それらが互いの上に配置されている場合、

を挙げている。

逆に、出願商標と使用商標との間に書体の相違がある場合、及び出願商標と使用商標との間に大文字と小文字の相違がある場合は同一であると認められ、出願が拒絶されないとしている。

そして、出願代理人は、一般的に判断される場合として以下のように述べている。

#### 一般的なコメント

出願された商標に付加された図と、使用されている商標に付加された図との間に相違がある場合には、使用されている商標に付加された図に識別力がない場合、又はその性質上装飾的である場合は、出願された商標の変更は、使用されている商標に付加された図が非常に識別力があり、又はさらに顕著であるようなとき(この場合、図が変更された出願は拒絶されることになる)より、拒絶される可能性が低い。

(前頁続き)

引用：一方、個々の状況において、使用されている商標の形態の変更が、登録されたブランドと代表的特徴に差異を生じさせるかどうかを評価する必要がある。これは通常、その相違が、グラフィックデザインに関する全体的な印象にとって全く重要ではない場合には該当しない。なぜなら、グラフィックの要素が装飾物を表すにすぎない、又は問題の商標の代表的特徴と使用されている形態についてのその他の理由で、市場がグラフィック要素に意味がないと考えるからである。

BGH, Urteil vom 19. 11. 2009 - I ZR 142/07 (OLG Stuttgart), GRUR 2010, 729 (para.20) (MIXI)  
+ BGH, Urteil vom 05.11.1998 - I ZR 176 / 96 (OLG Braunschweig) GRUR 1999, 498 (ACHTERDIEK)

出願中に、あらゆる特徴又は表示を商標に付加するような場合：

もし、文字要素が付加された場合であって、当該付加された文字要素は、識別力がない及び/又は本質的に記述的であるような場合、出願中の補正は、付加された単語が非常に識別力を有しているか顕著であったりするような場合(このようなケースは拒絶されるだろう)よりも拒絶されるようなことは少ないだろう。

例：

・ BGH GRUR 1985, 46, 47 (IDEE-Kaffee)：

商標「IDEE」に追加された「Kaffee」の語は、単純に記述的なものであり、識別力のある特徴を変更するものではない。

引用：明らかに当該商品を記述する用語は、商品商標に追加して使用される。結果として、当該商品商標の識別力のある部分として市場に理解されることは考えにくい。

・ BGH GRUR 2010, 729 (para 18) (MIXI)：

商標「MIXI」に追加された「original」の語は、純粋に記述的なものであり、識別力のある特徴を変更するものではない。

引用：「出所」の追加は、代表的特徴を変更しない情報であり、純粋に記述的な部分として、市場では理解される。

・ 一方、KLEINER FEIGLING は、KLEINER の弱い特徴 (すなわち「些細」な部分)であるにもかかわらず、FEIGLING という商標の適切な使用に当たらないと、連邦最高裁判所からみなされた。なぜなら、語句の組合せによって、新たな一般的な用語が創作されたからである。 BGH GRUR 2004, 598, 599 (KLEINER FEIGLING).

(前頁続き)

・AUGSBURGER PUPPENKISTE は、PUPPENKISTE という商標の適切な使用に当たらないとみなされた。なぜなら、地理的表示である AUGSBURGER (Augsburg は、ドイツの町の名称)を付け加えることによって、PUPPENKISTE という語が特定の地理的意味を与えられたからである。BGH GRUR 2009, 772 (para. 45) (AUGSBURGER PUPPENKISTE)。

・BPatG GRUR 1979, 711, 712 (PRINCESSE D' ALBRET) :  
PRINCESSE という商標に D' ALBRET を追加することは、識別性を害する。なぜなら、この商標が、個人名の印象を与える一般的な用語に統合されるからである。  
引用：貴族の称号と名前との組合せは、原則として、複合語として、すなわち矛盾しない個人の呼称として理解される。

・BPatG GRUR 1988, 380, 381 (PENA SOL) :  
PENA という商号に SOL を追加することは、識別性を害する。なぜなら、この組合せにより、商標は Penasol であって Pena ではないという印象が与えられるからである。  
引用：現在使用されている Penasol という商標内で、構成要素の「SOL」は、それ自体の商標を表すように見える。このような印象は、特に、2つの単語について同一書体、同一文字サイズ及び同一ストローク幅を使用していることに直接の原因がある。

したがって、使用商標は、出願商標に何等かの付加的部分と共に使用されることを前提としているが、付加された部分に識別力がなく、出願商標自体が識別力を獲得しており、消費者が同じ出所を示すものであると認識していることが必要である。

なお、商標の知名度によって、同一性の判断が緩和されることはない。

### (3) 指定商品等と使用商品等との相違について

#### (3-1) 拒絶の可能性

DPMA 及び出願代理人のいずれも、出願に係る指定商品又は指定役務と、使用している商品又は役務が異なる場合、識別力を取得したとはいえないとして当該出願が拒絶されることがあるとしている。

#### (3-2) 商標法上の取扱い

出願に係る指定商品又は指定役務と、使用している商品又は役務の同一性について特に明記した規定はない。

ただし、出願代理人によると、商標法第 8 条第 3 項では、「出願に係る商品又はサービスについて・・・その商標自体が…確立している」と記載されており、この文言を根拠に、取引により「商標が確立」している商品又は役務に限って登録を認めると判示

した事例を紹介している。

BGH, decree from 3. 1. 2001 - I ZB 54/98 (BPatG) (REICH UND SCHOEN)  
引用：ドイツ商標法第9条第3項における商業上の実施の状態とは、当該登録が参照する同一の商品及びサービスについて証明されなければならない。

上記の見解は、また、ヨーロッパ連邦裁判所によっても支持されているとし、下記の事例を紹介している。

Judgment of the Court of June 18, 2002 in Case C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV and Remington Consumer Products Ltd (PHILIPS)  
引用：商標の識別力のある特徴(使用によって獲得したものも含む)は、登録される商品又はサービスについては、当該商品又はサービスに関して評価されねばならない。

### (3-3) 審査基準上の取扱い

「商標課は、使用による識別力の獲得を証明するために基本的に必要とされる情報及び資料(商標使用の種類、規模及び期間に関する証明資料、例えば広告宣伝資料、売上額、顧客に関する証拠資料、広告宣伝費)を出願人に示し、商品/サービス目録について、場合によっては商標が実際に使用された商品/サービスに限定することを求める。」(商標審査基準 5.17)とあり、実際に使用している商品又は役務に限定して登録を認めるとしている。

### (3-4) 審査での取扱い

DPMA 及び出願代理人はいずれも、出願に係る指定商品と使用している商品との差異がある場合、以下のような場合には拒絶されるとの見解を示している。

- (a) 使用商品(a)の上位概念の商品(A)を願書に記載した場合(例えば、Tシャツについて出願商標を使用していたが、願書に「被服」と記載して出願した場合など)
- (b) 使用商品と同一の商品に加えて、使用していない商品を願書に記載した場合(例えば、靴について出願商標を使用していたが、願書には「靴」に加えて「被服」も記載した場合など)

(a)の場合、出願に係る商品が総括名称であるため、実際に使用されている範囲に減縮する必要がある。

(b)の場合、使用されている商品「靴」については登録が可能であるが、使用していない商品「被服」については拒絶となるため、削除する必要がある。

なお、下記の場合は拒絶とはならないとしている。

- 複数ある使用商品の一部を含み、かつ使用していない商品を願書に記載した場合(例えば、靴と T-シャツについて出願商標を使用していたが、願書には「靴」と「仮装用衣服」を記載して出願した場合など)。

ただし、このケースは、仮装用衣服を通常の衣服とみなしているため、拒絶とはならないと解釈される。

なお、商標の知名度によって、同一性の判断が緩和されることはない。

#### (4) 識別力の判断基準について

DPMA は、商標法第 8 条第 3 項に基づき、商標が使用により識別力を獲得したか否かを判断する際には、出所に関するすべての側面について概観(Gesamtschau)し、連邦裁判所及び欧州裁判所にしたがって決定しなければならないとしている。

そして、欧州裁判所規則によると、トレードサーベイは、単にその取引が受容されていることが認められる可能性がある手段の一つにすぎず、市場占有率は、ある会社による商標のために投下された投資量を図るものであるのと同様に、その商標自体や、商標の訴求力、流通範囲、及び使用期間により保持される。

##### (4-1) 人的範囲

商標が、関係取引業界においてその商品又は役務を示すものとして認識されていることが必要である、その根拠は、商標法第 8 条第 3 項(下記)である。

「登録に関する決定がなされる前に使用されていたことの結果として、出願に係る商品又はサービスについてその商標が**関係取引業界において** [強調は引用者による] 確立している場合は、第 2 項の 1, 2 及び 3 号の規定は適用しない (非公式翻訳)。」

そして、「商標が**関係取引業界において**確立している」の文言は、解釈上、出願された商標が、ドイツ連邦共和国の全域においてすべての関係取引業界の多数によって、出願者の商標であると理解されなければならないことを意味する。

この解釈は、BGH, decree from 1.15.2009 - I ZB 30/06 (BPatG) (STREETBALL) GRUR 2009, 411 para 12.により示されたものであり、「識別性の決定について重要なことは、そのブランドによって表される商品の購入者として考慮される、又は販売に関係する、関係市場参加者である。」と判示した。

##### (4-2) 地域的範囲

・商標は、ドイツ連邦全体において識別力を有していることが要求される。その理由は、ドイツにおいて保護される商標は、ドイツ連邦全体において正当性を有するからである。

これを判示したのは BGH, decree from 10.22.1987 - I ZB 9/86 (BPatG) (Wie hamma's denn?), GRUR 1988, 211, 212.の事例である。裁判所は、「この状況にとつ

ては、BPatG が更なる要求をさせるような示唆はなかった。特に、比較的狭く限定された伝送範囲のシリーズは、ドイツ連邦全体の領域において必要な実施を行うには適していない。」と述べ、商標がドイツ連邦全域で使用されていることが必要であることを示した。

この見解は、また、ヨーロッパ連邦裁判所によっても支持されている。

EuGH (1. Kammer), verdict from 9. 7. 2006 - C-108/05 *Bovemij Verzekeringen NV/Benelux Merkenbureau*, GRUR 2007, 234, para 23 (EUROPOLIS)

欧州裁判所は、「指令 第 3 条第 3 項によれば、その趣旨で、登録への障害が存在する加盟国の領域の全体（ベネルクス区域の場合には、ベネルクス区域の全体）における使用の結果としてこの商標が識別性を得ていることが証明された場合、商標の登録はこの決定に基づいてのみ許容されると解釈される。」と述べている。

#### (4-3) 時間的範囲

使用による識別力は、(1) 商標出願の出願日において既に獲得されていなければならない。かつ、(2) その登録の決定日においても保持されていなければならない。

これは、使用により識別力を獲得したことにより登録が認められる場合、登録可能な商標出願の範囲は、その出願日までに明確となることを意味する。

また、商標法第 8 条第 3 項には、「登録に関する決定がなされる前に使用されていたことの結果として、出願に係る商品又はサービスについてその商標が関係取引業界において確立している場合には、第 2 項の 1, 2 及び 3 号の規定は適用しない」とあり、この文言が根拠となる。

#### (4-4) 営業の規模

出願代理人は、事案の個別の状況に左右されるため、単純な回答はできないとしている。ただし、一般的に、関係取引業界において得られる識別性の程度は、少なくとも 50% であるべきであるとしている。連邦最高裁判所は、欧州司法裁判所の関係判決を考慮に入れて、いくつかの関係基準を策定している。出願代理人は、以下の基準を紹介している。

ある商標が、ドイツ商標法第 8 条 3 項から、市場データにおいて結果的に使用に効力があつたか否かの問題は、その商標が、法的手続において言及された商品が特定の会社のものであることを示し、かつ、それによってこれらの商品を他の会社の商品から区別することに適していたことを証明することができる、基本原則の概要に基づいて評価されるべきである。

また、欧州司法裁判所によれば、市場調査は、市場における効力を評価する可能性のある多数の方法の一つにすぎない。さらに、商標によってもたらされた市場占有率、ブランドの強さ、地理的分布及び使用期間、会社によるブランドの広告頻度に加え、業界及び事業者団体からの説明もまた考慮に入れることができる。

個々の場合に必要な効力の度合いは、固定割合の数値から確立されるものではない。重要なことは、関係取引業界のかなりの部分が、数値を単に記述的又は慣習上の手段としてみなすのではなく、少なくとも出所を示すものともみなすということである。それゆえ、特殊な状況により、逸脱している評価の正当性が立証されない限り、市場における効力の受容についての下限は、50%未満と見積もられてはならない。要求が大きくなれば、関係する数値は、その特性にしたがって、出所を示すものとしては適さなくなる(BGH, decree from 7. 9. 2009 - I ZB 88/07 (BPatG), GRUR 2010, 138, 141, 142 (ROCHER-Kugel))

#### (4-5) 広告の規模

出願代理人によると、個々の状況に応じて異なるとしている。固定された判断基準はなく、期間又は広告の頻度から判断されうる。考え方としては、上記(4-4)営業の規模と共通する。

#### (4-6) 記事掲載の規模

上記(4-5)と同様である。

#### (5) 識別力の有無を判断する基準時

上記(4-3)に記載したように、商標法第3条第3項における「登録に関する決定がなされる前に使用されていたことの結果として、出願に係る商品又はサービスについてその商標が関係取引業界において確立している場合には、第2項の1、2及び3号の規定は適用しない」の記載より、(1) 使用による識別力は、商標出願の出願日において既に獲得されていなければならず、かつ、(2) その登録の決定日においても保持されていなければならない。

#### (6) その他

- (a) 使用による識別力について判断をする場合、審査時における識別力に基づいて判断され、将来的に当該商標が記述的なものとなるか否かは考慮しない。ただし、出願代理人によると、商標法第8条第2項(2)の文言上は、将来的な可能性を考慮すると一般的に理解されているが、このことをもって拒絶の根拠となるには不十分であるとしている。

欧州共同体裁判所によると、当該用語が将来的に記述的な方法で使用されるかは、経済的基礎で想定できる範囲でなければならないと述べている。(ECJ, Cases C-108/97 and 109/97, WINDSURFING CHIEMSEE, paragraph 31, and further decisions of the ECJ and the Federal Supreme Court)

- (b) 出願人の業務や指定商品又は指定役務と密接に関連するからといって、使用していない商品又は役務についてまで、使用による識別力を認め、登録とすることはない。ただし、DPMAは、例外的なケースではあるが、商品又は役務が非常に



似ているような場合、有りうるかもしれないと述べている。

(7) 資料

商標法第3条及び第8条については、上記1.4を参照

商標審査基準5.1については、上記1.4を参照

<商標審査基準 5.4 記述的表示(参考訳)>

商品若しくはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、商品の生産時期又はサービスの提供時期若しくは商品又はサービスのその他の特徴を示すために、取引上使用されることがある標識又は表示のみをもって構成されている商標は、登録を拒絶される(商標法第8条2項2号)。

したがって出願された標識が、商品/サービスの特徴を通常の方法によって直接的に記述したものであり、かつ、分析的に考察することなくそれが認識される場合には、当該標識は登録されない。

文字標識が、少なくとも考えられる意味の一つが該当する商品/サービスの特徴の一つを記述している場合は、当該文字商標は登録を拒絶される可能性がある。商標を構成する標識及び表示が、出願時に指定した商品/サービスのために、又はその特徴のために、出願時に既に実際に記述的に使用されていることは必要ではない。(将来的に)この目的で使用され得る標識又は表示についても、登録は拒絶される(EuGH Urteil vom 23. Oktober 2003, Rechtssache C 191/01 P Nr. 32, GRUR 2004, 146 ff., 149 – 「Doublemint」)。

商標の保護適格の判断においては、その全体の印象が重要である(EuGH Urteil vom 16. September 2004, Rechtssache C 329/02 Nr. 28, GRUR 2004, 943 ff., 944 – „Sat.2“)。

したがって、それ自体が指定商品/サービスの特徴を記述している文字要素の組合せについては、これらの文字によって形成される全体に注目し、文字の組合せ全体からも記述的特徴が認知可能か否かを判断する。取引においては、常に新しい用語によって、印象的な形態の事実即ち指摘又は宣伝のみを目的とした指摘を受け取ることが習慣になっている。したがって、奇抜な変化、特に統語的又は意味的な種類の変化が存在しない、記述的要素の単なる羅列は、商標の保護適格を理由づけることはできない(EuGH Urteil vom 12. Februar 2004, Rechtssache C-265/00 Nr. 41, GRUR 2004, 680 ff., 681 – „BIOMILD“; EuGH Urteil vom 12. Februar 2004, Rechtssache C-363/99 Nr. 100, GRUR 2004, 674 ff., 678, 679 – „Postkantoor“)。

標識に、記述的表示の他に保護適格を有する要素が少なくとも一つ含まれている場

合は、商標としての登録ができる。保護適格を有する要素が、商標の全体的印象において認知可能であることで足りる。

変化を記述する表示は、原則的には登録可能であるが、需要者に変化が認識されな  
いか、若しくはその変化が書き間違い又は聞き間違いとしてのみ認識される場合には  
この限りではない(1994年10月25日の商標法改革法の公的理書参照, BIPMZ  
Sonderheft 1994, S. 46 und S, 74)。

#### <商標審査基準 5.7. 識別力(参考訳)>

商標が、ある事業に係る商品又はサービスを他の事業に係る商品又はサービスと区  
別するのに適している場合は、当該商標には識別力がある(商標法第8条2項1号)。  
商標が不当に登録されるのを防ぐために、識別力の審査は精確かつ完全に実施されな  
ければならない(EuGH Urteil vom 6. Mai 2003, Rechtssache C-104/01 Nr. 59,  
GRUR 2003, 604 ff., 607, 608 – „Libertel“)。

識別力を判断するために、具体的な指定商品及びサービス並びに需要者を考慮に入  
れる。商標が幅広い需要者を対象とする場合は、平均的な知識を有し、注意深くかつ  
思慮分別のある平均的需要者を基準にする。

文字商標が、記述されている主要な意味内容に含まれる場合、若しくはドイツ語又  
はその他広く知られている外国語の慣用語で、標識手段としてではなくそれ自体の意  
味で理解されている慣用語である場合は、当該文字商標には識別力が欠けている。国  
内の主要な需要者が標識の識別機能を認めていないという事実上の根拠が存在しない  
場合は、これに当てはまらない(BGH I ZB 6/03 GRUR 2003, 1050 f., 1051 –  
„Cityservice“)。特に豊かな発想があふれていたり、特別な独創性が存在したりする必  
要はない(EuG Urteil vom 27. Februar 2002, Rechtssache T-34/00 Nr. 45, GRUR Int.  
2002, 592ff., 595 – „EUROCOOL“; EuGH Urteil vom 21. Oktober 2004,  
Rechtssache C-64/02 P Nr. 36, GRUR 2004, 1027 ff., 1029 – „DAS PRINZIP DER  
BEQUEMLICHKEIT“)。

文字商標について確立されたこの原則は、その他の形態の商標にも適用される  
(BGH I ZB 46/98 WRP 2004, 761 ff. 762 – „Rad-Uhr II“; BGH I ZB 18/98 WRP  
2004, 755 ff., 756 – „Stabtaschenlampe II“)。

広告スローガンは、その他の文字商標と同じように扱われ、より厳格な保護要件が  
適用されることはなく、追加的な創造性も必要ではない。したがって、保護適格を有  
する独立した要素も必要なく、語順に全体として特に豊富な発想がある必要もない。  
広告スローガンが商品/サービスのみに係る内容であるかどうか、又はスローガンに出  
所を識別する機能もあるかどうかによって決定される。広告スローガンについて、簡  
潔性、独創性及び的確性の他に、一定の内容の多義性及び解釈必要性をもつ広告スロ

ーガンについては、最低限の識別力が肯定されるのに十分な根拠を有しているとみなされる。その際、出所表示機能及び考え得る宣伝効果は相互に排除しあわない(EuGH Urteil vom 21. Oktober 2004, Rechtssache C-64/02 P Nr. 35-44. GRUR 2004, 1027 ff., 1029, 1030 -, „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT“).

立体商標は、関係業界において普通に用いられている形状と明確な又は相当な相違がある場合は、保護適格を有する(EuGH Urteil vom 12. Februar 2004, Rechtssache C-218/01 Nr. 49, GRUR 2004, 428 ff., 431 – „Henkel“; EuGH Urteil vom 29. April 2004, Rechtssache C-456/01 P Nr. 39, GRUR Int. 2004, 631 ff., 634 – „Dreidimensionale Tablettenform I“). その際、平均的な知識を有し、注意深くかつ思慮分別のある平均的需要者が、出願商標によって、吟味や特別な注意力を用いることなく別の事業者の商品/サービスと区別することができるか否かを調査する(EuGH Urteil vom 7. Oktober 2004 Rechtssache C-136/02 P Nr. 32, GRUR Int. 2005, 135 ff., 137 – „Maglite“).

抽象的な色彩商標は、原則的には識別力が欠如している。ただし、色彩が特定の事業者を示すものとして需要者に認知されているか、又は、標識としての色彩の使用が関係する商品業界又はサービス業界においては異例であり、かつ単なる装飾を目的とするものではない場合はこの限りではない。なお後者の場合は、商品/サービス目録が単独の製品ないしは活動に制限されていて、基準となる市場が非常に特殊である必要がある(EuGH Urteil vom 6. Mai 2003, Rechtssache C-104/01 Nr. 66, 67, GRUR 2003, 604 ff., 608 – „Libertel“; EuGH Urteil vom 24. Juni 2004, Rechtssache C-49/02 Nr. 36-40, GRUR 2004, 858 ff., 859, 860 – „Heidelberger Bauchemie“).

#### <5.8. 常用されるようになった標識(参考訳)>

具体的に指定する商品/サービスについて、通用語において又は誠実なかつ確立した商習慣において常用されるようになっている標識又は表示は、登録することができない(商標法第8条2項3号)。例えば広告スローガン、一般的な品質表示、勧誘表現などである。商標の記述された意味内容は、登録拒絶では問われない(EuGH Urteil vom 4. Oktober 2001, Rechtssache C-519/99 Nr. 36, GRUR 2001, 1148 ff., 1149 – „Bravo“).

#### <商標審査基準 5.17 使用による識別力の獲得(参考訳)>

商標法第8条2項1号, 2号又は3号に基づき保護適格を有さない商標で、その商標の出願に係る商品又はサービスについて使用されたことの結果としてその商標自体が識別標識として関係取引業界において確立している場合は、登録を認められる(商標法第8条3項)。

使用による識別力獲得に関する審査の手続は、識別力の獲得が最初に主張された商標課が担当する。出願人は、識別力の獲得を証明する責任を負い、証明に必要な費用も負担しなければならない。これは、定評のある市場調査会社が作成した世論調査に基づく鑑定書の提出だけでなく、需要者に対する使用状況に関するアンケートについても当てはまる。ドイツ商工会議所の協力の下で使用状況アンケートを実施する場合は、発生する費用について同会議所から一括経費として徴収される。

出願人は、自己の商標について使用による識別力の獲得を主張する場合、まず指定商品及びサービスに係る識別力を正確に説明かつ立証する(いわゆる疎明。この場合過度の要求を課すことは正当化されず、正確な説明と提出された資料に基づいて識別力が存在する可能性があるだけで足りる)。商標課は、使用による識別力の獲得を証明するために基本的に必要とされる情報及び資料(商標使用の種類、規模及び期間に関する証明資料、例えば広告宣伝資料、売上額、顧客に関する証拠資料、広告宣伝費)を出願人に示し、商品/サービス目録について、場合によっては商標が実際に使用された商品/サービスに限定することを求める。需要者に最終消費者も含まれる場合は、費用を出願人が負担して世論調査に基づく鑑定書が必要である旨を出願人に指摘する。この種の鑑定は、最終消費者のアンケートに限らず、出願人が関係業界を代表する需要者について使用調査を実施することによっても可能である。

使用による識別力の獲得を推定するための下限は、原則として50%を下回るべきではない(BGH BIPMZ 2001, 322 ff., 324 – „REICH UND SCHÖN“)。以前の實務では、出願商標について記述されている特徴及びそれに基づく自由使用の必要の程度によって、使用による識別力の獲得が認定されるのに必要なパーセント値が異なっていたが、欧州司法裁判所の判決後はこの方法は採用されなくなった(EuGH Urteil vom 4. Mai 1999, Rechtssache C-108/97 Nr. 48, GRUR 1999, 723 ff., 727 – „Chiemsee“)。

ドイツ商工会議所(DIHK)は、ドイツ特許商標庁を通じて、各商工会議所の会員に対する取引アンケートを有料で出願人に提供している。ドイツ商工会議所の意見書によって関連業界における使用による識別力の獲得が立証された場合、指定商品及びサービスが最終消費者向けのものでない限り、商標法第8条3項に基づく商標の登録要件を充足する。指定商品及びサービスの需要者に最終消費者も含まれている場合は、原則として定評のある市場調査会社による世論調査に基づく鑑定書が必要である。この場合は、ドイツ商工会議所の介入は必要ない。

最終消費者に対するアンケートは、出願人に実施させなければならず、費用も出願人が負担する。質問事項の具体的な形態(場合によっては関係する消費者層の定義も含まれる)、及び、アンケートの規模について事前に審査官と調整する。それによって鑑定書が、使用による識別力の獲得を判断する上で重要な証拠として採用されると共に、出願人の不要な出費も抑える。

日用品を指定して出願された商標の使用による識別力の獲得を立証するために、少なくとも1から4(下記参照:筆者注)までの項目を質問しなければならない。全国民が需要者とみなされていない場合は、A/Bのような需要者層に係る質問を前置することができる(注1)。

(注1) 最初の設問は指定商品/サービスの種類に適合するように変更する。日用品に含まれない商品、及びサービスについては、回答者が該当する市場の状況を知っていると仮定できる場合は、近い将来に購入使用する意図が実際にあるかどうかを、各々適切な設問によって質問する。意図が肯定された場合は、その回答者の回答を需要者に含める。通常は、購入の決定に影響を与えるか、又は与える意図のある者のみが需要者であることを考慮に入れる。

A. .... (使用による識別力の獲得を主張する商品を記入) を、頻度は別として、自分又は他人のために購入しますか(注2)?

- a) はい
- b) いいえ, 一度もない

B. ... (商品を記入) を少なくとも時々は使用/利用/食べますか?

- a) はい
- b) いいえ, 一度もない

1. (場合によっては、質問A又はBで「はい」と答えた人のみ回答)

この標識(出願商標を示す)を商品...との関連で耳にしたこと/見たこと/読んだことがありますか?

- a) はい
- b) 直感的回答(これは設問に含まれていないので)  
見たことがあるような気がする/多分
- c) いいえ

2. 質問1に「はい」と答えた場合

商品...との関連で、...(出願商標)の表示/色/形状...は?

- a) 特定の企業を示す(注3)
- b) 複数の企業を示す
- c) どの企業も示さない
- d) なんとも言えない

3. 帰属

- a) 2a)と回答した場合  
その会社名を知っていますか?
- b) 2b)と回答した場合

それらの会社名を知っていますか

(注2) この質問は、商品又はサービスの種類によって適切に変更する。例えば、現在の買手やサービスの受け手の他に、該当する商品又はサービスをこれまでは購入しり受けたりしたことはないが、関心があるかも知れない人も需要者に含むのが適切である。

(注3) 「企業」の代わりに「出版社」などのように、より特殊な用語を使用することもできる。

質問3b)で一質問2で「複数の企業を示す」としたのにもかかわらず1社の名称しか挙げていない場合は、実際には1社のみを考えていたかどうかを、適切な質問で調べる。

評価にあたって、2a)の回答は識別度に加算する。2b)の回答についても、実際には1社のみを考えていたことが判明した場合は識別度に加算する。

記載された企業名が全く異なる場合は、マイナスの評価になり、識別度は低下する。グループ企業の別の子会社名の記載又は企業名を知らない場合は、識別度には影響を与えない。

前掲の設問を必ずしもそのまま使用する必要はないが、その内容の調査は必要である。理由を付して前掲の設問から逸脱する場合は、具体的な個別事例の必要性が顧慮されるべきであり、説明のために適切な質問を追加することもこれに含まれる。

使用による識別力の獲得に関して査定する場合、すべての需要者層において必要な識別力が達成されていることを確認する。最終消費者のアンケートで十分な識別力が確認された場合は、専門業界についても同様の識別力が存在することが肯定される。

## 5. 5 中国

### (1) 概要

中国では、指定商品又は指定役務との関係で、識別力がないと判断された商標であっても、使用により識別力を獲得したことを証明できれば登録が可能となる。出願商標及び指定商品又は指定役務と、使用している商標及び商品又は役務は同一であることが必要である。差異がある場合、商標に関しては、一般の消費者が異なる商標と認識するか否かを基準に判断するとし、商品又は役務に関しては、出願に係る指定商品又は指定役務に、使用していない商品又は役務が具体的に含まれる場合、拒絶の対象となる。

#### (1-1) 商標法上の取扱い

現行法商標法第9条<sup>18</sup>において、「登録出願の商標とは、顕著な特徴を有していて識別が容易であり、かつ、他の者が先に取得した権利と衝突しないものとする。」と規定されており、商標の登録要件としては、(a) 顕著な特徴を有していること、(b) 識別が容易であること、(c) 他の者が先に取得した権利と衝突しないことが要件となっている。

識別力がないとして登録することができないものとしては、現行商標法第11条に規定されており、「(1) 当該商品の普通に用いられる名称、意匠、ひな形のみからなるもの、(2) 商品の品質、主要原料、機能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直接に表示したもの、(3) 顕著な特徴に欠けるもの」が該当する(なお、第三次商標法第11条(3)は、「その他の顕著な特徴に欠けるもの」(下線部は筆者による)と改正され、(1)及び(2)は識別力のないものの例示であることが明確化された。<sup>19</sup>)。ただし、同条第2項において「前段落に掲げる標識は、使用により顕著な特徴を取得し、容易に識別可能となった場合は、商標として登録することができる。」と規定している。

#### (1-2) 審査基準上の取扱い

識別力の商標及び使用により識別力を獲得した商標に関しては、商標審査基準第二部分「商標の顕著な特徴の審査」に詳述されている。

商標審査基準第二部分 二「関係解釈」において、「商標の顕著な特徴」が定義されている。すなわち、商標の「顕著な特徴とは、商標に備えなければならない、関連公衆に商品の出所を十分に識別させる特徴をいう。商標の顕著な特徴の判定に当たっては、商標の標識自体(意味と称呼、外観の構成)、商標の指定商品、その指定商品を利用する関連公衆の認知習慣、指定商品の所属する業界の実際の使用状況などを総合して考慮しなければならない。」とし(商標審査基準第二部分 二「関係解釈」)、現行商標法第11条第1項(1)～(3)に識別力のない商標についての具体例が挙げられている。

なお、使用により顕著な特徴を備えるようになった商標の審査に関しては、「関連公

<sup>18</sup> 特許庁 HP 外国知的財産権制度情報 中国 商標法 日本語訳, URL : <http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryous/sonota/fips/mokuji.htm>, 2013年1月9日検索

<sup>19</sup> 「第三次改正中国商標法の背景と改正の重要ポイント」, 王小青, 森智賀子, CIPIC ジャーナル Vol.217, 2013年12月号,

衆による当該商標への認知，出願人による当該商標の実際の使用，及び当該商標が使用により顕著な特徴を備えているようになることに係るその他の要素を考えなければならない。」(商標審査基準第二部分 七)とあるのみで，その審査の方法については記載されていない。その判断の方法については，商標審理基準 八「使用によって顕著な特徴が備わった標章の審理基準」に記載されている。

商標審理基準 八では，『商標法』第 11 条第 1 項にいう標章に使用によって顕著な特徴が備わり，市場における特定の意味合いを持つようになり，関連する公衆が当該使用者の提供する商品/サービスを識別する標章となった場合には，『商標法』第 11 条第 2 項の規定により，これを商標として登録できるものと判定する。」(商標審理基準 八 1)とあり，さらにその審査をする際には次の要素を勘案しなければならないとしている。

- (ア) 関係する公衆の当該標章に対する認知度
- (イ) 当該標章が指定商品/サービスに実際に使用された時期，使用方法及び同業種における使用状況
- (ウ) 当該標章が使用されている商品/サービスの生産，販売，広告宣伝状況及び当該標章が使用されている商品/サービスそのものの特徴
- (エ) 当該標章に顕著な特徴を与えたその他の要素

以下では，出願商標と使用商標の同一性，出願に係る指定商品又は指定役務と当該商標を使用している商品又は役務との同一性を中心に記載する。

## (2) 使用商標と出願商標との相違について

### (2-1) 拒絶の可能性

中国商標局及び出願代理人のいずれも，使用商標と出願商標とが異なる場合，使用により識別力を獲得したとは認められないことがあるとしている。

### (2-2) 商標法上の取扱い

使用商標と出願商標との同一性について，商標法上に特に明記されていない。中国商標局及び出願代理人のいずれも，出願が拒絶される根拠として現行商標法第 11 条を挙げている。この条文については，上記 5.5(1-2)を参照。

### (2-3) 審査基準上の取扱い

商標審理基準 八 5において，「使用によって顕著な特徴が備わった標章の登録を出願する場合には，実際の使用した標章と基本的に一致する標章でなければならない，当該標章の顕著な特徴を変更してはならない」と規定されている。

したがって，使用商標と出願商標とは基本的には一致していなければならないが，その同一性にはある程度の幅があり，標章の顕著な特徴の変更に当たらない程度の差異であれば，使用商標と出願商標とが異なる場合があっても使用により識別力を獲得したと認められる場合があるといえる。



## (2-4) 審査での取扱い

中国商標局及び出願代理人のいずれも、出願商標と使用商標とが差異が以下のような場合、使用により識別力を獲得したとはいえないとして出願が拒絶となるとしている。

- 出願商標と使用商標との間に書体の相違がある場合。
- 出願商標に付随した図形と使用商標に付随した図形との間に相違がある場合。
- 使用商標が出願商標に何等かの文字や記号を加えたものである場合。
- 商標の構成文字は同一であるが、大きさや配置が異なる場合。

(例：ABC と  $\overset{AB}{A}BC$ , ABCD と  $\overset{AB}{CD}$  など)

逆に以下のような場合は、当該出願は拒絶とはならないとしている。

- 出願商標と使用商標との間に大文字と小文字の相違がある場合。
- 使用商標と出願商標との間に色彩の違いがある場合。

その他の態様としては、中国商標局は、使用商標と出願商標とが全く異なる場合を挙げており、同一性がないとする目安として、一般的な消費者が全く別の商標であると認識するような差異があるもの、又はシリーズ商標は同一性がないとしている。

また、出願代理人は、基本的には、使用商標と一致する態様の商標を出願するべきであるとし、出願商標が使用商標の顕著な特徴と一致していれば同一であると認められる可能性があるとしている。その例として、多少の書体の差異があるが外観がほぼ同じである場合を挙げている。逆に、他の識別力が認められる構成要素を追加して使用していた場合、その使用証拠は出願商標の使用とはみなされないとしている。

## (2-5) 商標の知名度による同一性の判断の緩和

中国商標局及び出願代理人のいずれも、商標の知名度によって同一性の判断が緩和されることがあるとしている。

## (3) 商品又は役務の同一性に相違について

### (3-1) 拒絶の可能性

中国商標局及び出願代理人のいずれも、出願に係る指定商品又は指定役務と、使用している商品又は役務との間で相違がある場合、使用により識別力を獲得したとはいえない(セカンダリミーニングを認めない)として、当該出願が拒絶されることがあるとしている。

### (3-2) 商標法上の取扱い

出願に係る指定商品又は指定役務と、使用している商品又は役務の同一性について、特に明記した規定はない

### (3-3) 審査基準上の取扱い

商標審査基準 八 3 において、使用によって識別力を得た(顕著な特徴が備わった)と主張する場合、証拠資料を提出して証明しなければならないとし、「当該標章が使用によって顕著な特徴が備わった標章であるかどうかを判断するにあたっては、中国の関連する公衆がこれを指定使用商品/サービスを示す標章であると認知し、かつこれによって他人の商品/サービスと区別していることを基準とする。」と規定されている。

このため、提出証拠において示された商品又は役務の提供に係る物等と、出願に係る指定商品又は指定役務とが同一であると認められなければ、出願商標が使用により識別力を獲得しているとは認められないと理解される。

### (3-4) 審査での取扱い

中国商標局及び出願代理人のいずれも、下記のような場合に使用により識別力を獲得したとは認められず、出願が拒絶されるとしている。

- 使用商品(B)と同一の商品に加えて、使用していない商品(A)を願書に記載した場合(例えば、靴について出願商標を使用していたが、願書には「靴」に加えて「被服」も記載した場合など)

なお、以下のような場合は、拒絶とならないとしている。

- (i) 使用商品(a)の上位概念の商品(A)を願書に記載した場合(例えば、Tシャツについて出願商標を使用していたが、願書に「被服」と記載して出願した場合など)
- (ii) 複数ある使用商品の一部(B)を含み、かつ使用していない商品(C)を願書に記載した場合(例えば、靴と被服について出願商標を使用していたが、願書には「靴」と「仮装用衣服」を記載して出願した場合など)

なお、出願代理人は、上記(ii)の場合使用していない商品「仮装用衣服」を含むが、これは使用商品の被服に仮装用衣服も含まれると考えたためであり、もし使用している商品が被服全般ではなく、帽子や靴下のような被服に含まれないものである場合は拒絶の対象となるとしている。

したがって、使用商品に含まれない商品について出願した場合、出願商標が使用により識別力を獲得したとは認められないが、使用商品と出願に係る指定商品の関係が下位概念と上位概念の関係であれば、同一の範囲内であると認められると理解できる。

なお、中国商標局及び出願代理人のいずれも、出願に係る指定商品又は指定役務と、使用している商品又は役務とが異なる場合、出願商標の知名度により同一性の判断が緩和されることがあるとしている。

### (4) 識別力の判断基準について

#### (4-1) 人的範囲

現行商標法第 11 条第 2 項の規定により、使用により顕著な特徴を有するようになった標識を審査するときは、関連する公衆の認知度を勘案する(商標審理基準 八 2(2))。

ここで、「関連する公衆」とは、「商標を使用する特定商品又は役務を享受する消費者、同商品を生産し同役務を提供するその他の経営者、及び流通に係る販売者及びその他の関係者を含む。」<sup>20</sup>と解される。

#### (4-2) 地域的範囲

中国における使用である必要がある(商標審理基準 八 4)。なお、「当該標章の使用状況を証明する証拠資料は、使用されている商標標章、商品/サービス、使用時期及び当該標章の使用者が示されるものでなければならない。」(同上)

#### (4-3) 時間的範囲

時間的範囲については特に明記されていない。出願商標が識別力を備えているかを判断するときは、審理時点における事実の状態が基準とされる(商標審理基準 八 6)ため、少なくともその時点までにある程度の期間使用している必要があるだろう。

#### (4-4) 営業の規模、広告の規模及び、記事掲載の規模

これらについては特に規定又は例示はない。なお、出願代理人は、出願商標が識別力を備えているかを判断するときは、「当該標章が使用されている商品/サービスの生産、販売、広告宣伝状況及び当該標章が使用されている商品/サービスそのものの特徴」を勘案しなければならない(商標審理基準 八 2(3))とあるため、営業、広告及び記事掲載の規模についてはこれらに含まれると考えられるとしている。

なお、出願代理人は、使用により識別力を備えたことを判断する際の具体的な基準はなく、事案ごとに総合的に判断する必要があるとしている。

#### (5) 識別力の有無を判断する基準時

審理時点における事実の状態を基準に判断される(商標審理基準 八 6)。

参考として、「BEST BUY」商標について使用により識別力を獲得したと判断した事例がある(最高人民法院 2011 年 10 月 28 日判決(2011)行提字第 9 号)<sup>21</sup>。

「BEST BUY」商標(出願番号第 3909917 号)は、黄色地の矩形状であって左側が縦方向中央に向かって狭まり、略台形図形の内側に、太字で「BEST」と「BUY」を 2 段に表記してなる商標であり、第 35 類の役務を指定して出願された。中国標章局及び評審委員会は、役務の品質及び特徴を表示するものにすぎないとして出願を拒絶し、

<sup>20</sup> 馳名商標の認定と保護に関する規定第二条(日本語訳), URL :

<http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20030417.pdf>, 2013 年 1 月 10 日検索

<sup>21</sup> 「中国における商標の識別性判断～使用による識別力の立証～中国商標判例紹介(4)」, 河野英仁, URL : [http://knpt.com/contents/china\\_trademark/2013.08.09.pdf](http://knpt.com/contents/china_trademark/2013.08.09.pdf), 2013 年 1 月 10 日検索

第一審となる中級人民法院及び第二審の高級人民法院でも同様の判断がなされ、出願人はこれを不服として最高人民法院に訴えた。

出願人は第一審において大量の追加証拠を提出していたが、第一審及び第二審ともに新証拠を採用するための正当な理由がないとしてこれらの証拠が採用されずに拒絶の判断がされたところ、最高人民法院は、商標の拒絶に係る訴えについては、当該出願に係る手続は完成しておらず、訴訟過程中的事実状態を含んで拒絶となるかを判断すべきであり、本案において提出された大量の証拠は出願商標についての識別力に関する判断について大きな影響を与えるものであるから、これらの証拠を考慮しないとすれば救済の機会を失うとし、一審中に提出された証拠を採用すべきであると判示した。

そして、最高人民法院は、第一審において提出された証拠を考慮すると出願商標は識別力を有するとし、第一審及び第二審の判断を取り消した。

## (6) 資料(条文等)

### <現行商標法第9条>

登録出願の商標は、顕著な特徴を有していて識別が容易であり、かつ、他の者が先に取得した権利と衝突しないものとする。

商標登録人は、「登録商標」という語又は商標登録済の標記を使用する権利を有する。

### <現行商標法第11条>

次に掲げる標識を商標として登録してはならない。

- (1) 当該商品の普通に用いられる名称、意匠、ひな形のみからなるもの
- (2) 商品の品質、主要原料、機能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直接に表示したもの
- (3) 顕著な特徴に欠けるもの

前段落に掲げる標識は、使用により顕著な特徴を取得し、容易に識別可能となった場合は、商標として登録することができる。

### <商標審理基準 八 使用によって顕著な特徴が備わった標章の審理基準>

(条文記載部分略)

1 「商標法」第11条第1項にいう標章に使用によって顕著な特徴が備わり、市場における特定の意味合いを持つようになり、関連する公衆が当該使用者の提供する商品/サービスを識別する標章となった場合には、「商標法」第11条第2項の規定により、これを商標として登録できるものと判定する。

例(略)

2 「商標法」第11条第2項の規定により、使用によって顕著な特徴が備わった標章を審査するときは、次の要素を勘案しなければならない。

- (1) 関係する公衆の当該標章に対する認知度
  - (2) 当該標章が指定商品/サービスに実際に使用された時期、使用方法及び同業種における使用状況
  - (3) 当該標章が使用されている商品/サービスの生産、販売、広告宣伝状況及び当該標章が使用されている商品/サービスそのものの特徴
  - (4) 当該標章に顕著な特徴を与えたその他の要素
- 3 当該標章に使用によって顕著な特徴が備わったと主張する当事者は、相応する証拠資料を提出してこれを証明しなければならない。当該標章が使用によって顕著な特徴が備わった標章であるかどうかを判断するにあたっては、中国の関連する公衆がこれを指定使用商品/サービスを示す標章であると認知し、かつこれによって他人の商品/サービスと区別していることを基準とする。
- 4 本基準において使用とは、中国における使用をいう。  
当該標章の使用状況を証明する証拠資料は、使用されている商標標章、商品/サービス、使用時期及び当該標章の使用者が示されるものでなければならない。
- 5 使用によって顕著な特徴が備わった標章の登録を出願する場合には、実際に使用した標章と基本的に一致する標章でなければならず、当該標章の顕著な特徴を変更してはならない。
- 6 ある標章が使用によって顕著な特徴が備わった標章であるかどうかを判定するときは、審理時点における事実の状態を基準とする。

## 5. 6 韓国

### (1) 概要

いわゆる記述的な商標，顕著な地理的名称のみからなる商標，ありふれた氏又は名称のみからなる商標，簡単かつありふれた商標（商標法第6条第1項第3号から第6号）に該当する場合であっても，出願前からの使用により識別力を獲得していれば登録となる。使用商標と出願商標とは実質的に同一であればよく，使用に係る商品又は役務と指定商品又は指定役務とは同一でなければならない。

#### (1-1) 商標法上の取扱い

商標法第2条第1項第1号において，商品に係る「商標」が定義され<sup>22</sup>，役務商標については，別途定義規定がおかれ(商標法第2条第1項第2号)<sup>23</sup>，同条第3項において，役務商標に関しては法上で特別に規定したものを除いては，商標法上の商標の規定を適用するとされている。

その上で，登録できない商標として識別力のない商標が商標法第6条第1項各号に挙げられている。商標法第6条における識別力のない商標とは，(a) その商品の普通名称を普通に使用する方法で表示した標章のみからなる商標(商標法第6条第1項第1号)，(b) その商品に対して慣用する商標(同項第2号)，(c) その商品に産地・品質・原材料・効能・用途・数量・形状(包装の形状を含む。)・価格・生産方法・加工方法・使用方法又は時期を普通に使用する方法で表示した標章のみからなる商標(同項第3号)，(d) 顕著な地理的名称・その略語又は地図のみからなる商標(同項第4号)，(e) ありふれた姓又は名称を普通に使用する方法で表示した標章のみからなる商標(同項第5号)，(f) 簡単でありふれた標章のみからなる商標(同項第6号)，(g) 第1号乃至第6号以外に需要者が誰の業務に関連した商品を表示するのかを識別することができない商標(同項第7号)である。

ただし，上記(c)から(f)に該当する商標であっても，出願前から当該商標を指定商品又は指定役務に使用しており，当該使用により出所表示として認識することができるようになったものは登録が可能である(商標法第6条第2項)。

#### (1-2) 審査基準上の取扱い

識別力のない商標については，商標審査基準第6条から第14条にわたって規定されており，同第6条から第12条までが商標法第2条第1項各号に対応し，商標審査基準第14条が商標法第2条第2項の使用により識別力を獲得した商標について規定されている。

<sup>22</sup> 商標法第2条第1項第1号「“商標”とは，商品を生産・加工又は販売することを業として営為する者が自己の業務に関連した商品を他人の商品と識別されるようにするために使用する次の各目のいずれか1つに該当するもの(以下，“標章”という。)をいう」。

<sup>23</sup> 商標法第2条第1項第2号「サービス業を営為する者が自己のサービス業を他人のサービス業と識別されるようにするために使用する標章をいう」。

記述的商標(商標法第6条第1項第3号)については、「商標の外観・称呼・観念を総合的に考慮して、その商品の需要者や取引者が産地、品質、原材料等本号で規定されている商品の性質を直感することができ、商品の出所表示として認識されることがないか、特定の人に独占させる場合、当業界の競争を制限するおそれがある場合」に適用される。なお、特別な態様で使用される場合又は他の識別力のある部分と結合して全体として識別力を有する場合は適用されない。ただし、特別な態様で使用されると場合でも、その図形化された部分が、一般的な需要者からみて特に注意を引く部分ではない場合、又は一般的な需要者が文字の技術的又は説明的な意味を直感できる程度の認識力を圧倒するようなものではない場合は、適用される<sup>24</sup>。

以下では、出願商標と使用商標の同一性、出願に係る指定商品又は指定役務と当該商標を使用している商品又は役務との同一性を中心に記載する。

## (2) 使用商標と出願商標との相違について

### (2-1) 拒絶の可能性

KIPO 及び出願代理人のいずれも、出願商標と、使用している商標とが異なる場合、使用により識別力を獲得したとは認められない(セカンダリミーニングを認めない)ことがあるとしている。

### (2-2) 商標法上の取扱い

商標法第6条第2項において、「商標を使用した結果、需要者間でその商標が何人の業務に関連した商品を表示するのか顕著に認識されているものは、その商標を使用した商品を指定商品(中略)として商標登録を受けることができる」(下線部は筆者による)とあり、使用して識別力が認められた商標と出願商標とは同一であることが必要であると解釈できる。なお、役務商標についても同様である。

### (2-3) 審査基準上の取扱い

商標審査基準第14条1項に、「使用による識別力は、原則として実際に使用された商標と同一の商標を使用する商品と同一の商品に出願した場合に限って認めることができ、類似の商標や商品については認めることができない。」とあり、使用により識別力を獲得したことを主張する場合、使用をしていた商標に限り登録が認められる。類似であっても認められない。

なお、この同一性は、「物理的な同一性」を意味するのではなく、「実質的同一性」を意味するもので取引社会の通念上、一般需要者や取引者が同一であると認識することができる商標及び商品をいう。

---


<sup>24</sup> 商標審査基準(2013年12月31日改訂, 2014年1月3日公開), URL:  
[http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user\\_ip\\_info.amend\\_lat.BoardApp&board\\_id=amend\\_lat&cp=1&pg=1&npp=10&catmenu=m02\\_02\\_05&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=13159&gubun=](http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user_ip_info.amend_lat.BoardApp&board_id=amend_lat&cp=1&pg=1&npp=10&catmenu=m02_02_05&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=13159&gubun=),  
2014年2月3日検索, 以下同じ

そして、使用によって識別力を有する商標の証明は、使用した結果、需要者がその商標と商品の出所を認識することができる程度と認められることができる程度でされていればよく、周知商標や著名商標程度の認識力を必要とするわけではない(商標審査基準第14条2項)。

(2-4) 審査での取扱い

KIPO 及び出願代理人のいずれも使用商標と出願商標とは同一でなければならないとし、下記のような差がある場合、使用商標と出願商標とは同一ではないとしている。

- 出願商標と使用商標との間に書体の相違がある場合
- 出願商標と使用商標との間に大文字と小文字の相違がある場合
- 出願商標に付随した図形と使用商標に付随した図形との間に相違がある場合
- 使用商標と出願商標との間に色彩の違いがある場合
- 出願商標と使用商標との間で、商標の構成文字は同一であるが、大きさや配置が異なる場合、拒絶となる。

(例 : ABC と ABC, ABCD と  など)

KIPO は、主な事例として、特許法院 2007 ほ 3868 (2007.9.5 判決)を挙げている。この事例は、出願商標と使用商標とで下記のような差異があり、同一の商標とは認められなかった例である。

出願商標	使用商標
	

また、出願代理人は、同一の商標とは認められなかった例として下記を挙げている。

出願商標	使用商標	(使用商標は韓国で有名)
	 (“evezary”)	

なお、商標の知名度によって、商標の同一性の判断が緩和される場合はないとしている。

加えて、KIPO は、商標の同一性とは、物理的な同一性を意味するのではなく、実質的同一性を意味するとし、取引社会の通念上、需要者の認識に基づいて、その商品の取引者や需要者が特定の者の商標と同じであると認識することができる場合、同一であるとする。



(3) 指定商品等と使用商品等との相違について

(3-1) 拒絶の可能性

KIPO 及び出願代理人のいずれも、出願に係る指定商品又は指定役務と、使用している商品又は役務が異なる場合、識別性を取得したとはいえないとして当該出願が拒絶されることがあるとしている。

(3-2) 商標法上の取扱い

上記 5.6(2-2)と同様に、出願に係る指定商品又は指定役務と、使用している商品又は役務とは、同一でなければならない(商標法第6条第2項)。

(3-3) 審査基準上の取扱い

出願に係る指定商品又は指定役務と、使用している商品又は役務とは、同一でなければならない。類似の商品又は役務であっても同一とは認められない(商標審査基準第14条1項)。

(3-4) 審査での取扱い

KIPO 及び出願代理人はいずれも、出願に係る指定商品と使用している商品との差異がある場合、以下のような場合には拒絶されるとの見解を示している。

- 使用商品(a)の上位概念の商品(A)を願書に記載した場合(例えば、Tシャツについて出願商標を使用していたが、願書に「被服」と記載して出願した場合など)
- 使用商品(B)と同一の商品に加えて、使用していない商品(A)を願書に記載した場合(例えば、靴について出願商標を使用していたが、願書には「靴」に加えて「被服」も記載した場合など)
- 複数ある使用商品の一部(B)を含み、かつ使用していない商品(C)を願書に記載した場合(例えば、靴と被服について出願商標を使用していたが、願書には「靴」と「仮装用衣服」を記載して出願した場合など)。

なお、KIPO は、上記3つ目の例において、使用していた商品「被服」には、出願に係る商品である「仮装用衣服」が含まれるため拒絶とはならないとしている。ただし、被服と仮装用衣服が包括概念の関係ではないと仮定すれば、拒絶となる。

KIPO は、主な事例として特許法院 2007 ほ 12480 (2008.2.14 判決)を挙げている。この事例は、出願の指定商品が、第5類「医療用ダイエット用カプセル型栄養補助剤、医療用ダイエット用バー型栄養補助剤、医療用ダイエット用飲料型栄養補助剤、医療用ダイエット用カパウダー型栄養補助剤」であったところ、出願人が実際にインターネット上で販売していた商品は、単なる栄養剤又は補充剤であって、指定商品の「医療用」であるか不明であると判断した事例である。

また、出願代理人は、「女性用靴、冬用衣服、女性用パンツ、パーカー、長袖シャツ、半袖又は長袖のTシャツ、半袖シャツ、登山用靴、ボクシングシューズ、ビーチ用シューズ、エアロビクス用スーツ、ジム用衣服、子供用衣服、下着、パジャマ等」についてした商標「A6」の事例を挙げている。この事例では、「女性用靴、冬用衣服、女性用パンツ、パーカー、長袖シャツ、半袖又は長袖のTシャツ、半袖シャツ」については、後天的に識別力を得たとして登録となったが、その他の商品「登山用靴、ボクシングシューズ、ビーチ用シューズ、エアロビクス用スーツ、ジム用衣服、子供用衣服、下着、パジャマ等」はあまり使用されていなかったとして拒絶となった。

このように、類似と考えられるような商品でも個別に識別力が検討され、実際に使用されていなかった商品については登録が認められない。

なお、商標の知名度によって、同一性の判断が緩和されることはない。

#### (4) 識別力の判断基準について

使用により識別力が生じていることの立証は、「使用した結果、需要者がその商標及び商品の出所を認識することができる」と認定し得る程度であればよい」とされている(審査基準第14条第2項)。

なお、商標審査基準では、下記のような各項目についての詳細な記載は特になく、必要な証拠の種類や証拠方法が記載されているにすぎない。またすべての証拠をそろえればよいというのではなく、各事案について総合的に判断される。

##### (4-1) 人的範囲

出願代理人は、当該業務分野において見込まれる消費者及び者の認識が基準となるとしている。商標審査基準上では、その商品の取引者は需要者を基準とするとある(商標審査基準第14条5項(i))。

##### (4-2) 地域的範囲

従来は、全国での使用又は一地域でもよく、詳細なことは明記されていなかったが、新審査基準では、原則として、全国的に知られていることが必要であり、指定商品の性質上、一定の地域で広く知られている場合も含むが、その範囲は、少なくとも基礎自治体(市、郡、区)以上であることが明記された(商標審査基準第14条5項(ii))。

##### (4-3) 時間的範囲

出願前に相当の時間使用していることが必要である。具体的な目安はない。

##### (4-4) 営業の規模

業務分野により異なるが、マーケットシェアが高いことは、識別力を獲得していることを証明する際のよい証拠となる。

(4-5) 広告の規模, 記事掲載の規模  
業務分野により異なる。

(4-6) その他

使用による識別力を主張する者は, その立証資料(例)として, 次のような資料を提出することができる(商標審査基準第14条4章)。

- 1 使用した商標
- 2 使用した商品
- 3 相当期間使用し続けた事実
- 4 全国又は一定の地域で使用した事実
- 5 該当する商品の生産・製造・加工・証明・販売台数, 売上高, 市場シェア
- 6 使用の方法, 回数及び内容
- 7 広告宣伝の方法・回数・内容・期間
- 8 客観的な消費者の認知度の調査データ
- 9 商品の品質や評判を証明できる資料
- 10 使用商標を独占排他的に使用している資料

(5) 識別力の有無を判断する基準時

商標登録を行うか否かを決定する時(査定又は審決時)である。この基準時については, 特に規定はないが, これまでの判例や立法趣旨から解釈されている。なお, 新審査基準では, 「使用による識別力を認めるどうかの判断時点は, 商標登録可否決定時とする。」と明記されている(商標審査基準第14条5項(iii))。

なお, 使用により識別力を得たことを主張する場合, 当該商標を指定商品又は指定役務に出願前から使用していなければならない(商標法第6条第2項)。

(6) その他

(a) 使用による識別力について判断をする場合, その判断を行う際の事実状態に基づいて判断するため, 将来的に当該商標が記述的なものとなるか否かは考慮しない。記述的標章であるか否かを判断する際に, 同様の記述的標章がなければ登録が可能である。

ただし, 登録後にその登録商標が記述的標章となった場合, 無効審判の対象となる(商標法第71条第1項第5号)。

また, 後発的に記術的な標章となった場合は, 商標権の効力が及ばないようにしている(商標法第51条第1項第2号)。

(b) 出願に係る指定商品又は指定役務と, 使用している商品又は役務については, 現在かなり厳しく判断されている。このため, 出願人の業務や指定商品又は指定役務と密接に関連するからといって, 使用していない商品又は役務についてまで, 使用による識別力を認め, 登録とすることはしない。

ただし, KIPO は, 将来的に判断基準を緩和する予定であるとも述べている。

(7) 資料等

商標法第2条及び同法第6条は、上記1.6(4)を参照

<商標審査基準 第14条 使用による識別力(参考仮訳)>

- (1) 使用による識別力は、原則として実際に使用された商標と同一の商標を使用する商品と同一の商品に出願した場合に限って認めることができ、類似の商標や商品については認めることができない。この場合の商標と商品が同じかどうかは、「物理的な同一性」を意味するのではなく、「実質的同一性」を意味するもので取引社会の通念上、一般需要者や取引者が同一であると認識することができる商標及び商品をいう。<改正 2013.12.30>
- (2) 使用によって識別力を有する商標の証明は、使用した結果、需要者がその商標と商品の出所を認識することができる程度と認めることができる程度とされることを要するが、周知商標や著名商標程度の認識力を必要とするわけではない。<改正 2013.12.30>
- (3) 使用による識別力を認められるために、そのブランドがどの程度宣伝広告された事実があるか、その商標と類似の商標が登録されている事実があるというだけでは、これを推定することができず、具体的には、その商品の取引者や需要者の間ある程度広く認識されている「立証資料」がなければならない。<改正 2013.12.30>
- (4) 使用による識別力を主張する者は、その立証資料(例)として、次のような資料を提出することができる。<改正 2013.12.30>
  - 1 使用した商標
  - 2 使用した商品
  - 3 相当期間使用し続けた事実
  - 4 全国又は一定の地域で使用した事実
  - 5 該当する商品の生産・製造・加工・証明・販売台数、売上高、市場シェア
  - 6 使用の方法、回数及び内容
  - 7 広告宣伝の方法・回数・内容・期間
  - 8 客観的な消費者の認知度の調査データ
  - 9 商品の品質や評判を証明できる資料
  - 10 使用商標を独占排他的に使用している資料
- (5) 出願前に使用して、広く認識されているかどうかの判断基準は、i)人的範囲は、その商品の取引者や需要者を基準とし、ii)地域的範囲は、原則的には全国的に知られている場合をいうが、指定商品の性質上、一定の地域で広く知られている場合も含むが、その範囲は、少なくとも基礎自治体(市、郡、区)以上で、iii)使用による識別力を認めるかどうかの判断時点は、商標登録可否決定時とする。<改正 2013.12.30>

## 5. 7 オーストラリア

### (1) 概要

あるマークが本質的に識別するのに適しているか(*inherently adapted to distinguish*)否かを出発点とし、適していないものとして、いわゆる記述的商標が該当する。ただし、出願日前から指定商品又は指定役務を識別できる程度にまで使用していれば登録が可能である。使用商標と出願商標との差異が商標の本質的な部分に影響がない程度の差異であれば許容される。また、使用に係る商品又は役務と指定商品又は指定役務とは同一である必要がある。

#### (1-1) 商標法上の取扱い

商標法第 17 条において、「商標」は、「ある者が業として取引又は提供する商品又はサービスを、他人が業として取引又は提供する商品又はサービスから識別するために使用する、又は使用予定の標識である。」と定義し、その上で商標法第 41 条において、識別力のない商標は登録できないとしている。

オーストラリア商標法では、「識別力のない商標」とは、「商標が、登録を求めている商標に係わる出願人の商品又はサービス(「指定商品又はサービス」)を他人の商品又はサービスから識別することができない」(商標法第 41 条第(1))ものとし、さらに識別力のない商標として、(a) 本質的に識別力のない商標(同法第 41 条(3))と、(b) 不十分ではあるが、ある程度本質的に識別力のある商標(同法第 41 条(4))とに分け、それぞれどのような場合に登録することができないかを定めている。

また、本質的に識別力のない商標(商品又は役務を識別するのに本質的に適していない商標(同第 41 条(4)注 1))としては、(a) 商品又はサービスの種類、質、数量、用途、価格、原産地又はその他の特徴；又は、(b) 商品の生産時期又はサービスの提供時期を示すのに通常使用される標識で大部分が構成された商標であるとしている(同第 41 条(4)注 1)(上記 1.7(1-1)を参照)。

#### (1-2) 審査基準上の取扱い

識別力に関しては、商標審査マニュアル<sup>25</sup> Part 22 「Section 41 - Capable of Distinguishing」に記載がある。ここでも、商標を 3 つのカテゴリに分け、それぞれに解説を行っている。すなわち、(a) 本質的に識別するのに十分適しており、それゆえに明らかに識別が可能である商標、(b) 本質的に識別可能とするには限定的であるが、明らかに識別可能であるもの、(c) 本質的に識別可能とはいえないものの 3 つである(商標審査マニュアル Part 22\_3)。そして、本質的に識別するのに適しているかというのは、商標自体の質を参照する概念であり、市場において使用したからといって得られるものではないとしている。

ここで、商標審査マニュアルは、「本質的に適している」か否かについては、Clark

<sup>25</sup> “IP Australia Trade Marks Office Manual of Practice and Procedure”, ver. Dec 20,2013, URL: [http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/trademarkmanual/trade\\_marks\\_examiners\\_manual.htm](http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/trademarkmanual/trade_marks_examiners_manual.htm), 2014 年 1 月 15 日検索, 以下同じ

Equipment Co v Registrar of Trade Marks [(1964) 111 CLR 511 at 515 - the Michigan case]の判例を引用し、「登録の影響からは離れて、当該標章の出願人による使用によって、他人の商品と出願人の商品とを識別しうるようになるか否かを考慮すべきである」としている。

なお、この判例は、「MICHIGAN」の語を「トラクターシャベル」等の土木用器具について出願について使用による識別力を主張したところ拒絶され、不服を高等裁判所に訴えた事例であり、上記の判断基準を判示した。

この考え方は、識別力に関する審査における基本概念として捉えられている。

以下では、出願商標と使用商標の同一性、出願に係る指定商品又は指定役務と当該商標を使用している商品又は役務との同一性を中心に記載する。

## (2) 使用商標と出願商標との相違について

### (2-1) 拒絶の可能性

IPAU 及び出願代理人のいずれも、使用商標と出願商標とが異なる場合は、使用による識別力は認められない場合があるとしている。

### (2-2) 商標法上の取扱い

商標法上は、出願商標と使用商標とが同一でなければならないと直接的に記載している部分はない。商標法第 41 条第 3 項では、本質的識別適合性のない商標について(同条同項(a))、「出願人が出願人のものとして指定商品又は指定役務を実際に識別できる程度まで出願日より前に出願に係る商標を使用していない」場合、登録できないとある。この反対解釈により、本質的識別適合性のない商標について、実際に商品又は役務を識別できる程度まで出願日前に当該商標を使用していれば登録が認められると解釈できる。このため、出願している商標が使用されていなければ登録は認められず、出願商標と使用商標とは、同一である必要がある。

商標法第 41 条第 4 項についても同様に解釈可能である。

### (2-3) 審査基準上の取扱い

商標審査マニュアル 23 の 4, 4.7 には、出願に係る商標と、証拠に示された使用商標とが同一でない場合の判断の目安が記載されている。ここには、商標の本質的な部分に影響がない程度の差異であれば、その差異は無視できるとしており、例えば、商標の基本的な同一性を変更せず、当該商標を強調するためだけの差異であれば、背景の色又はパターンの違いについては、無視できると記載されている。

差異がある場合、同一性に影響を与えない程度のものであれば、出願商標を補正する必要はなく(商標審査マニュアル 23 の 4, 4.7.1), また、色の違いがある場合は、その色によって識別力があると認められるような場合は色の限定が必要である(同 4.7.2)。

#### (2-4) 審査での取扱い

IPAU 及び出願代理人のいずれも、「出願商標に何等かの文字や記号を加えたものである場合」は、共通して拒絶となる場合があるとし、他はケースによって異なるとしている。

- ・ 書体の差に関しては、その相違が商標の重要な部分である場合拒絶となるとしている。例えば、出願では単純な書体であるのに対し、実際には非常に装飾的な文字で使用していたような場合である。
- ・ 大文字と小文字の差異がある場合、出願商標が非常に記述的である場合起こりうるだろうとしている。
- ・ 商標に含まれた図形に差異がある場合、その図形の大きさや図形が有する識別性等により異なるとしている。
- ・ 色彩の違いがある場合、ある限定された状況で拒絶となる場合がある。これは、上記のように、色自体によって識別力があると認められるケースが挙げられる。
- ・ その他、留意点としては、厳密な文字商標であり、その違いがフォントや大きさのような些細な違いに関する限り、そのマークの使用が出願商標の使用として妥当ではないと判断される程度に、使用している商標と出願商標とが相違しているということにはならない。

意匠を凝らした文字商標や図の商標であって使用商標と出願商標との間に大きな差異がある場合、使用により生じた二次的意味(セカンダリミーニング)を否定できる。

いずれも、出願ごとのそれぞれの状況に合わせて考慮する必要がある。

- ・ 逆に、同一性に大きな影響がない程度の追加や変更を加えて使用することは、出願商標の使用であるとみなされる。

例えば、下記のような場合、IPAU と出願代理人のいずれも拒絶されないとしている。

- 出願商標と使用商標との間で、商標の構成文字は同一であるが、大きさや配置が異なる場合。

AB  
(例: ABC と <sup>AB</sup>ABC, ABCD と <sub>CD</sub>など)

また、フォントや楕円形のような一般的な飾りの有無等の違いは、識別力という点において大きく影響を与えるものではなく、審査においても大きな影響はない。

なお、商標の知名度は、商標法の同一性の判断には特に影響与えないとしている。オーストラリアでは、商標の識別力の程度(セカンダリミーニング)と知名度の程度は、同じ質問の一部であり、商標が識別力を有しているかと、事実上記述的であるかの両方の判断が考慮される。

#### (3) 出願に係る指定商品等と使用している商品又は役務との相違について

### (3-1) 拒絶の可能性

IPAU 及び出願代理人のいずれも、出願に係る指定商品又は指定役務と、使用している商品又は役務が異なる場合、識別性を取得したとはいえないとして当該出願が拒絶されることがあるとしている。

### (3-2) 商標法上の取扱い

出願に係る指定商品又は指定役務と、使用している商品又は役務の同一性について特に明記した規定はない。上記 5.7(2-2)と同様に解釈できる。

### (3-3) 審査基準上の取扱い

本質的に識別力が認められる商標については、証拠の提出は不要であるので、実際に使用している商品又は役務に限定して登録することは要求されない。しかし、ある商品がどの程度当該商標が識別力を有している範囲に及んでいるか、又は及ぶ可能性があるかについては十分に検討を重ねた上で決定するとしている。もし提出された証拠だけでは、広範な商品の範囲について識別力を有しているとは判断できない場合、その商品の表示は減縮することが要求される(商標審査マニュアル Part 23 の 4, 4.6)<sup>26</sup>。

### (3-4) 審査での取扱い

IPAU 及び出願代理人はいずれも、出願に係る指定商品と使用している商品との差異がある場合、以下のような場合には拒絶されるとの見解を示している。ただし、事案によって事情が異なるため、必ず拒絶となるとは限らないとしている。

- 使用商品(a)の上位概念の商品(A)を願書に記載した場合(例えば、Tシャツについて出願商標を使用していたが、願書に「被服」と記載して出願した場合など)
- 使用商品(B)と同一の商品に加えて、使用していない商品(A)を願書に記載した場合(例えば、靴について出願商標を使用していたが、願書には「靴」に加えて「被服」も記載した場合など)
- 複数ある使用商品の一部(B)を含み、かつ使用していない商品(C)を願書に記載した場合(例えば、靴と Tシャツについて出願商標を使用していたが、願書には「靴」と「仮装用衣服」を記載して出願した場合など)。

なお、商標の知名度によって、同一性の判断が緩和されることはない。

### (4) 識別力の判断基準について

IPAU によると、出願された商標が十分に識別力を有しているのであれば、証拠は何ら必要がない。識別力が不十分であるような場合は、その程度によっては登録のために必要な使用の証拠は少なくてもすむ。

---

<sup>26</sup> Trade Marks Office Manual of Practice & Procedure Part 23 Overcoming Grounds for Rejection under Section 41 - Including Evidence of Use 4.6 What if the evidence does not cover all the goods/services claimed?



また、当該商標がある程度本質的に識別力を有しているが十分ではない場合、登録のためには当該商標が識別しうるものである又は識別できる可能性を有することを示す証拠の提出が必要となる。証拠の量は本質的識別適合性の程度による。当該商標がよく知られていることは、このプロセスにおいて有力ではあるが、それ自体で十分ではない。

さらに、商標が本質的識別適合性を有しない場合(例えば、石鹼という商標について商品が石鹼など)、その商標が出願時に実際に識別力を有していることを示すさらなる証拠が必要となる。当該商標がよく知られていることは、有力ではあるが、それ自体で十分ではない。

#### (4-1) 人的範囲

一般的に商標法第41条で考慮されるが、特に詳細な目安等はない。

#### (4-2) 地域的範囲

IPAU は、識別性の判断には使用されないとしている。なお、商標審査マニュアル Part 23, 4.4 では、使用されている地理的範囲が大きいほど、当該商標が出願人の指定商品又は指定役務について使用により識別できるようになるだろうとしている。ただし、多くの場合は、ある一つの州で識別力があると認められれば、オーストラリア全体でも識別力を認めるのに十分であると記載されている。

#### (4-3) 時間的範囲

IPAU によれば、使用期間とそのボリュームの両方は、ある商標が使用を通じてセカンダリミーニングを獲得しているかを決定する際に考慮される。

長期間使用していると、そのボリュームが小さくても登録の判断に有効である。

#### (4-4) 営業の規模

IPAU によれば、使用のボリュームは、ある商標が使用を通じてセカンダリミーニングを獲得しているかを判断する上で重要なファクターである。

もしボリュームが大きければ、使用期間が短くても登録の判断に有効である。

#### (4-5) 広告の規模

広告のボリュームと浸透具合は、市場において商標と認識され、使用によりセカンダリミーニングを得ているかを判断する際の重要なファクターである。

#### (4-6) 記事掲載の規模

これは、商標が使用によりセカンダリミーニングを有しているかを判断する重要なファクターとみなされている。

#### (4-7) その他

出願代理人は、識別力に対する反論を克服するために必要な、使用証拠の意義や範囲は各商標で異なるが、出願前に、次の事項を証拠に入れるべきだとしている(なお、(商標審査マニュアル Part 23 3.4 にも記載)。

- ・ 商標が最初に使用された時とその使用期間
- ・ その商標が使用されていた商品/サービス
- ・ 年間総売上高(豪ドルで)。(広範囲にわたる分類、又は多種多様な商品やサービスが出願された場合、売上高は、類似する種類の商品/サービスに分けてその金額明細を示す。又は、出願者は、総売上高の中に占める該当商品やサービスの比率で示すことができる)。
- ・ 広告宣伝費(豪ドルで)
- ・ 商標が実際に使用されたことを示す展示物、又は展示物のデジタル写真
- ・ 市場占有率
- ・ 個々の品目コスト(これは売上高の中で考慮すべきこと。安価な商品やサービスは、高価なものや特化した品目より、市場も大きく、競争も激しい。)
- ・ 宣伝方法、例えばテレビ、ラジオ、出版物、インターネットなど。
- ・ 商標について述べている出版物/記事
- ・ 顧客ベース(出願人にとって誰が、オーストラリア国内及び海外の主要顧客か?)
- ・ 販売代理店(出願人が第三者を通して販売している場合、市場ではその第三者はどれくらい存在するか?)
- ・ 商標が使用されているインターネットのウェブサイト照会先
- ・ 関連取引に関与している人の証言
- ・ 顧客調査及び/又はアンケート結果

出願した商品群への商標の使用がかなりあった場合、さらに広い範囲の商品群での登録を確実にすることができる。それは、当該商標の使用の実態と程度、及び出願した商品とそのマークを使用してきた商品との類似性による。

(5) 識別力の有無を判断する基準時  
出願時である。

(6) その他

IPAU は、使用により識別力を得たとして登録を認める場合、指定商品又は指定役務に使用していない商品が含まれている場合、当該商品が出願人の業務や使用している商品又は役務に密接に関連していたとしても、削除を求めるとしている。

また、出願商標が、将来的に記述的なものとなるか否かは考慮しないとしている。審査官は、出願商標が本質的識別適合性を不十分ではあるがあると認める場合は、もし将来的に記述的なものとなることを示す証拠があればこれを検討すると述べている。他方で、出願商標が本質的識別適合性を有していないと判断した場合は、出願の優先日以前の使用証拠のみを検討するとしている。

(7) 資料(条文等)

<商標法第 17 条>及び<商標法第 41 条>は上記 1.7(4)を参照。

<商標審査マニュアル Part 22, 3. Inherent adaptation to distinguish (識別に対する本質的適合)(参考訳)>

<p>The first question to be determined in deciding whether a trade mark is capable of distinguishing the applicant's goods and/or services is: to what extent is the applicant's trade mark inherently adapted to distinguish their goods or services?</p> <p>All trade marks examined will fall into one of three categories:-</p> <p>a. trade marks that are sufficiently inherently adapted to distinguish and are therefore prima facie capable of distinguishing;</p> <p>b. trade marks that have some limited inherent adaptation to distinguish but are not prima facie capable of distinguishing;</p> <p>c. trade marks that have no inherent adaptation to distinguish.</p>	<p>ある商標が出願人の商品及び/又は役務について識別力を有するかどうか判断する上で決定しなければならない最初の問いは、出願人の商標がその商品又は役務を識別させるためにどの程度本質的に適合しているか、である。</p> <p>審査を受ける商標はすべて、以下 3 つのカテゴリーのいずれかに該当する。</p> <p>a. 十分に本質的に識別に適合し、したがって明らかに識別力を有する商標</p> <p>b. ある程度の限られた本質的な識別への適合があるが、明らかに識別力を有するとはいえない商標</p> <p>c. 本質的な識別への適合がない商標</p>
--	---

<商標審査マニュアル Part 23, 3. Evidence of use - general requirements (使用の証拠 - 一般要件)(参考訳)>

<p>When grounds for rejection under section 41 apply to a trade mark, and amendments, submissions in rebuttal or informal information are insufficient to satisfy the Registrar that the trade mark is capable of distinguishing the applicant's</p>	<p>第 41 条に基づく拒絶理由が商標に適用され、補正、反証の提出又は非公式の情報では、その商標が出願人の商品及び/又は役務について識別力を有すると登録官を納得させるに不十分である場合、商標権者は出願を裏付ける使用の正式な証拠を提出するこ</p>
--	--

<p>goods and/or services, the trade mark owner may provide formal evidence of use to support the application. Requirements common to all evidence are set out in the following paragraphs.</p> <p>Decisions made on the basis of evidence of use involve weighing up the evidence provided, and deciding whether this information, in combination with the trade mark's amount of inherent adaptation to distinguish, is enough to satisfy the Registrar that the trade mark should be accepted. Justice Branson in <i>Blount Inc v The Registrar of Trade Marks</i>, 40 IPR 498, 504 ('Oregon') referred to the process as follows:</p> <p>Where the Act requires the registrar to be "satisfied" of any matter, it is to be understood as requiring that he or she be persuaded of the matter according to the balance of probabilities: <i>Rejtek v McElroy</i> (1965) 112 CLR 517, 521. That is, that the registrar be persuaded, having given proper consideration to those factors and circumstances that the Act requires him or her to give consideration to, that such matter is more probable than not. (中略)</p> <p>3.4 What information should an applicant supply?</p> <p>Applicants should be advised to include the following in their evidence of use:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• the trade mark number</li> <li>• the applicant's name and the declarant's</li> </ul>	<p>とができる。すべての証拠に共通する要件は、以下の各パラグラフで述べる。</p> <p>使用の証拠に基づいてなされる決定は、提出された証拠を評価し、この情報が、商標の識別性に対する本質的な適合の程度と併せ、この商標を受理すべきであると登録官を納得させるに十分であるか、決定することを伴う。<i>Branson</i> 判事は、<i>Blount Inc v The Registrar of Trade Marks</i>, 40 IPR 498, 504 ('Oregon')事件において、以下のプロセスに言及した。</p> <p>商標法がどのような問題についても登録官が納得することを要求する場合、それは蓋然性の均衡にしたがってその問題について納得することを要求していると理解される：<i>Rejtek v McElroy</i>(1965)112 CLR 517, 521。すなわち、登録官が商標法によって考慮することを義務付けられた要因及び状況を適切に考慮した後に納得する場合、そのような問題はどちらかといえば蓋然性が高い。</p> <p>3.4 出願人はどのような情報を提出すべきか</p> <p>出願人は、下記を含む使用証拠を提出することを推奨する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・商標番号</li> <li>・出願人の氏名及び宣言者の名前</li> </ul>
---	--

<p>name</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· when the trade mark was first used and the period of use (for intended use, see section 4.3.1)</li> <li>· the goods/services in respect of which the trade mark has been used</li> <li>· annual turnover figures (in Australian dollars). Where a wide range of classes or very varied goods or services have been claimed, turnover should also be broken down to show figures for goods or services of a similar nature. Alternatively the applicant may be able to indicate the proportions of the designated goods or services which make up the total turnover.</li> <li>· advertising expenditure (in Australian dollars)</li> <li>· exhibits showing actual use of the trade mark, or digital photographs of the exhibits.</li> </ul> <p>The following information is also useful (this is not an exhaustive list):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· indication of market share</li> <li>· individual item cost (this should be considered in the context of turnover figures. Inexpensive goods or services are likely to have a wider market and more competitors than expensive, specialised items).</li> <li>· indication of advertising types e.g. television, radio, print, Internet</li> <li>· publications/articles mentioning the trade mark</li> <li>· indication of customer base (who are the applicant's major customers in Australia or overseas?)</li> <li>· indication of distributors (if the</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 使用期間のうち、当該商標が最初に使用されたとき(使用の意図、セクション 4.3.1 参照)</li> <li>· 当該商標が使用されている商品/サービス</li> <li>· 年間取引額(オーストラリアドル)。広範囲の区分又は非常に多種の商品又はサービスの登録が要求された場合、売上げ高も、同様の性質の商品又はサービスの数字を示すために分けて示されるべきである。あるいは、出願人は、総取引額を構成する指定商品又はサービスの割合を示してもよい。</li> <li>· 広告費(オーストラリアドル)</li> <li>· 商標の現実の使用を示す証拠又はその証拠のデジタル写真</li> </ul> <p>以下の情報もまた有効である(これは網羅したリストではない。)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· マーケットシェア</li> <li>· 個別アイテムリスト(これは、取引額との関連で考慮されるべきである。安価な商品又はサービスは、高価で特殊なアイテムよりも大きな市場でかつより多くの競業者を有している可能性がある。)</li> <li>· 例えば、テレビ、ラジオ、印刷物、インターネットのような広告の種類を示すもの</li> <li>· 当該商標に言及する刊行物又は記事を示すもの</li> <li>· 顧客基盤を示すもの(オーストラリア又は海外で出願人の主要顧客は誰か?)</li> <li>· 流通業者を示すもの(もし出願人が彼らの</li> </ul>
---	---

<p>applicant sells their goods via a 3rd party, how much presence does the 3rd party have in the market place?)</p>	<p>商品を 3 つの業者を使って販売している場合、その市場において、当該 3 つの業者はどの程度の影響力(presence)を有しているか。)</p>
---	--

<商標審査マニュアル Part 23 - 4. Examining evidence – general (証拠の検討 – 一般) (参考訳)>

<p>Once an applicant has provided evidence of use, the examiner needs to assess it, and make the decision whether or not it is sufficient to satisfy the Registrar that the trade mark does or will distinguish the applicant's goods and/or services in the marketplace. The combined effect of use or intended use, the nature of the trade mark itself, and any other circumstances, may be sufficient to accomplish this purpose.</p>	<p>出願人が証拠を提出すると、審査官はそれを評価し、その商標が市場において出願人の商品及び/又は役務を識別させていること又は識別させるものとなることを登録官に納得させるために十分であることを決定する必要がある。使用又は意図される使用、商標自体の性質、及びその他の状況を併せた効果は、この目的を達成するために十分となることがある。</p>
<p>The following paragraphs give some guidance on particular issues to be conscious of when assessing evidence. Most of the comments are relevant to evidence irrespective of which subsection the ground for rejection is in relation to. However, there are some specific comments pertinent to trade marks with no inherent adaptation to distinguish which are set out in paragraph 4.5.</p>	<p>以下のパラグラフは、証拠を評価する際に意識すべき特定の問題について何らかの指針を示している。ほとんどのコメントは、拒絶理由がどの号に関係しているかを問わず、証拠に関連するものである。ただし、識別への本質的適合がない商標に関連する具体的なコメントがいくつかあり、それについてはパラグラフ 4.5 で述べる。</p>
<p>4.1 How much turnover does an applicant need to have? The greater the turnover, the more likely it is that the trade mark is capable of distinguishing the applicant's designated goods or services. Massive turnover may compensate for short use, likewise, long</p>	<p>4.1 出願人にはどれほどの取引高がなければならないか? 取引高が大きいほど、商標が出願人の指定する商品又は役務について識別力を有する可能性が高い。特に識別に何らかの本質的適合がある商標に関して、大規模な取引高は短い使用期間を補うものとなり、同様</p>

use may compensate for small turnover, especially in relation to trade marks with some inherent adaptation to distinguish. However, total turnover must be considered in the context of the relevant market and balanced against unit cost before a decision can be made on this issue. Applicants should be encouraged to supply information on unit costs and perhaps market share to help support their case.

As a general comment, it is necessary to balance the amount of inherent adaptation the trade mark has with the strength of the evidence provided. For example, a trade mark consisting of the surname KINGSTON (SFAS 1798) will need much less evidence of use than will one consisting of the surname KING (SFAS 24870) when used for the same, fairly commonplace goods or services. Similarly, if a surname is to be used on very specialised and unusual goods, such as magnetic resonance imaging scanners (MRI scanners), the amount of evidence required will not be as great as what would be required for cheap, mass marketed t-shirts.

#### 4.2 What length of use is enough?

The longer a trade mark has been in use, the more likely it is to be capable of distinguishing the applicant's designated goods or services. The length of time likely to support an application very much depends on the degree of inherent adaptation the trade mark has. The mere fact a trade mark has been used in the

に、長い使用期間は小規模な取引高を補うものとなる可能性がある。しかし、取引高総額は、関連市場の状況に照らして考慮し、単位原価と比較した後でなければ、この問題について決断してはならない。出願人には、主張の裏づけとして役立てるため、単位原価、及び場合によっては市場占有率に関する情報の提供を奨励すべきである。

一般的な意見として、商標の本質的適合の程度と、提出した証拠の強さのバランスを保つ必要がある。例えば、KINGSTON という姓からなる商標(SFAS 1798)は、同一のかなり平凡な商品又は役務に使用される場合、KING という姓からなる商標(SFAS 24870)よりも使用についての証拠が少なくてすむ。同様に、ある姓が専門性の高い、珍しい商品、例えば、磁気共鳴断層撮影スキャナー(MRI スキャナー)などに使用される場合、要求される証拠の量は、安価で大量に販売される T シャツに要求されると思われる量ほど多くないはずである。

#### 4.2 十分な使用期間の長さとは？

商標が使用されてきた期間が長いほど、出願人の指定する商品又は役務について識別力を有する可能性が高い。出願の裏づけとなる可能性の高い期間の長さは、商標の本質的適合の程度に大きく左右される。取引において商標が使用されてきたという事実だけでは、それによって識別できること、又はそのようになる可能性が高いことを意

trade does not mean it is capable of distinguishing or is likely to become so.

For example, a canned food producer might use the words "Baked Beans" on their labels for a long period of time. The words could be used in a fancy script, or in different colours. But while ever the buying public sees these words as the description of the contents of the can, they are not capable of distinguishing the goods of the trader concerned. The length of time therefore, is only one factor which the examiner must consider in making their ultimate decision.

#### 4.3 When should the use have taken place?

In most cases, there is an expectation that the trade mark was used before the application was filed. However, if the application is to some extent inherently adapted to distinguish, use after the filing date is also acceptable. If the use has not been continuous, the capability of the trade mark to designate a trade source may have been diminished. An indication that the use has been continuous, or if that is not the case, information describing the actual periods of use, should be included in the declaration.

(略)

#### 4.4 Does the applicant have to show use in all States?

The greater the demonstrated geographical extent of the use, the more likely it is that the trade mark will

味しない。

例えば、缶詰食品メーカーが長い間、ラベルに「Baked Beans」の文字を使用していたとする。文字はおしゃれな書体で、又は別の色使いで使用することも可能である。しかし、一般購買者がこの文字を缶の中身の記述とみなすことはあっても、この文字で当該取引業者の商品を識別させることはできない。したがって、期間の長さは、審査官が最終的に決定する際に考慮しなければならない要因の一つにすぎない。

#### 4.3 使用はいつ行われているべきか？

たいていは商標が出願前に使用されていたと期待される。しかし、出願が識別にある程度本質的に適合している場合、出願日後の使用も認められる。使用が継続していなかった場合、商標が取引上の出所を指定する能力は損なわれていることがある。使用が継続していたというしるし、あるいはそうでなかった場合に実際の使用期間を述べる情報を、宣誓書に記載するべきである。  
(略)

#### 4.4 出願人は全ての州における使用を示さなければならないか？

実証される使用の地理的範囲が広いほど、その商標によってオーストラリア全土で出願人の指定する商品又は役務が識別さ



distinguish the applicant's designated goods or services throughout Australia.

If it is clear from the evidence that the use has only been in a relatively small geographical area, the application may be accepted with a geographical limitation. However, in the great majority of cases, if it is shown that a trade mark is capable of distinguishing the applicant's goods and/or services in one state, then this will be sufficient to show that capacity nationally. Geographical limitations should be the exception, rather than the rule.

In the past, services were more likely to be localised than goods, and quite localised use would allow acceptance of a trade mark for services, perhaps limited to a particular state. However, with the growth of franchising as a method of business organisation and development, and with technological changes (such as electronic communications and the Internet) which overcome barriers of distance, many services are becoming national or international in market access. This should be taken into account in assessing evidence.

4.5 Can the applicant rely on use from overseas?

Overseas use may be taken into account in assessing evidence regarding trade marks which are to some extent inherently adapted to distinguish, if the use is within a market similar to the Australian market, and the trade mark

れる可能性が高まる。

使用が比較的狭い地理的地域に限られていたことが証拠から明らかの場合、出願は地域的制限付きで受理されることがある。ただし、大半のケースで、一つの州で商標が出願人の商品及び/又は役務を識別させることができると示される場合、これは全国的な能力を示すに十分とされる。地域的制限は原則ではなく、例外とすべきである。

過去において、サービスは商品よりも地方に限定される傾向があり、完全に地方限定の使用で、サービスに対する商標の受理が、おそらく特定の州に限定され、可能となっていた。しかし、ビジネスの組織化及び発展の方法としてのフランチャイズの成長に伴い、また、距離の障壁を克服する技術の変化(例えば、電子通信やインターネット)と共に、多くのサービスが市場アクセスにおいて全国的又は国際的になってきている。証拠の評価においては、こうした点も考慮すべきである。

4.5 出願人は海外での使用に依拠できるか？

海外での使用は、識別にある程度本質的に適合している商標に関する証拠を評価する際に考慮されることがあるが、それは、オーストラリア市場に類似した市場内での使用であり、当該商標が同一の場合である。例えば、米国、カナダ、ニュージーランド、

concerned is the same. Use, for example, in the United States of America, Canada, New Zealand or Great Britain may carry some weight. Whilst such overseas use may support an applicant's case, on its own it is unlikely that it would be a sufficient basis upon which to accept an application. Use in an obscure Asian or South American marketplace will not be as persuasive (Burger King Corp. v. Registrar of Trade Marks (1973) 128 CLR 417,422- ('Whopper'))

4.6 What if the evidence does not cover all the goods/services claimed?

For trade marks which are to some extent inherently adapted to distinguish, there is no requirement for the application to be restricted only to those goods/services demonstrated in the evidence. The legislative requirement is for the trade mark to be capable of distinguishing, not that it demonstrate it is already distinctive.

The evidence needs to be scrutinised to determine whether it supports a capacity to distinguish for a broad range of goods, or only something narrower. For example, evidence demonstrating use on children's pyjamas and underwear in class 25, may support a capability to distinguish on a broader range of related goods, such as children's clothing; clothing for pre-teens and teens. The same evidence, however, may not support the applicant for a diverse range of goods and services, such as vehicles, tools, travel and restaurant services etc. If the evidence

又は英国における使用には、何らかの影響がある。そのような海外での使用は出願人の主張の裏付けとなることがあるものの、それだけでは出願を受理する十分な根拠となる可能性は低い。あまりよく知られていないアジアや南米の市場における使用には、それほどの説得力はない(Burger King Corp. v. Registrar of Trade Marks (1973) 128 CLR 417,422- ('Whopper'))。

4.6 証拠が主張されるすべての商品/役務を対象としていない場合はどうなるのか？

識別にある程度本質的に適合している商標については、証拠において実証された商品/役務のみに出願を制限する要件はない。法律上の要件は、商標に識別力があることであって、それがすでに識別性を有していると実証することではない。

証拠が幅広い商品について識別力を裏付けるのか、あるいはその対象はもっと狭いのかを判断するためには、証拠を詳しく調べる必要がある。例えば、第25類の子供用のパジャマや下着に対する使用を実証する証拠は、子供用衣類、10～12歳用及び十代用衣類など、より広い範囲の関連商品について、識別力を裏付けるかもしれない。しかし、同じ証拠で、車両、道具、旅行及びレストランのサービス等、多様な商品/役務について出願人を裏付けることはできない。証拠によって出願人の完全なクレームが裏付けられない場合、審査官は、その標章が識別力を有する商品/役務の範囲のみを

<p>does not support the applicant's complete claim, the examiner should suggest the specification be restricted to include only the range of goods/services for which the mark is capable of distinguishing.</p>	<p>含むよう、明細書を限定することを提案すべきである。</p>
<p>4.7 What if the trade mark shown in the evidence is not identical to the trade mark on the application form?</p>	<p>4.7 証拠に示される商標が出願書類上の商標と同一でない場合はどうなるのか？</p>
<p>Differences between the representation of the trade mark applied for and the trade mark as used should be noted. If the differences do not substantially affect the identity of the trade mark, they may be ignored (section 7(1)). Differences in script, colour or the pattern on a background, for example, may be ignored if they only serve to enhance the trade mark, and not change its basic identity.</p>	<p>出願された商標と使用されていた商標の表現における違いには留意すべきである。その違いが商標の独自性に本質的に影響しない場合は、無視してかまわない(第7条(1))。例えば、文字、色彩又は背景の様子は、商標を強調するために役立つだけで、基本的な独自性を変えるものでない場合には、無視してかまわない。</p>
<p>4.7.1 Should the trade mark be amended to conform with demonstrated use?</p>	<p>4.7.1 実証した使用と一致させるために商標を補正すべきか？</p>
<p>If the differences between the trade mark as applied for and as used do not affect its identity, there is no requirement for the application to be amended to conform with the use shown in the evidence.</p>	<p>申請された商標と使用されていた商標との違いがその独自性に影響しない場合は、出願を補正し、証拠に示された使用と一致させる要件はない。</p>
<p>4.7.2 Limitation to colour Most trade mark applications are submitted in black and white, but evidence of use often demonstrates use in colour. In most cases, this is not important. However, if it is obvious from the evidence supplied that the trade mark is only capable of distinguishing in particular colours, then a limitation to</p>	<p>4.7.2 色彩の制限 ほとんどの商標出願は白黒で提出されるが、使用の証拠ではカラーでの使用が実証されることが多い。たいていの場合、これは重要でない。しかし、提出された証拠から、商標が特定の色彩でのみ識別力を有することが明らかな場合は、こうした色彩に制限することを要請すべきである。制限は、該当する色彩を明記した説明文によっ</p>

<p>those colours should be requested. The limitation is made by way of an endorsement specifying the colours concerned.</p>	<p>て行われる。</p>
---	---------------

## 5. 8 台湾

### (1) 概要

台湾では、商標法上において商標は識別性を具えた標識であるとし、その「識別性」は商品又は関連消費者にその供給元を認識させ、他人の商品又は役務と区別できるものといった定義が設けられている。このため、常に関連消費者が当該商標を出所表示として認識しているか否かが判断の基準となっている。出願商標と使用商標とが異なる場合は、その際が商標の実質的変更にならない程度の際であれば同一であると認められ、出願に係る商品又は役務と使用証拠として提出された商品又は役務とは同一である必要がある。

#### (1-1) 商標法上の取扱い

識別性に関しては、「識別性を具えた標識」が商標法上の「商標」であると定義され(商標法第18条第1項)、さらに同法第18条第2項で「識別性」の定義を置いている。すなわち、「識別性とは、商品又は役務の関連消費者に、指示する商品又は役務の供給元を認識させ、他人の商品又は役務と区別できるものをいう」。

その上で、識別性のない状況にある商標として、(a) 指定した商品又は役務の品質、用途、原料、産地又は関連する特性を描写する説明のみで構成されたもの、(b) 指定した商品又は役務の慣用標章又は名称のみで構成されたもの、(c) その他、識別性を具えていない標識のみで構成されたもの(商標法第29条第1項第1号から第3号)を挙げ、このような状況にある商標は登録できないとしている。

ただし、上記(1)及び(2)に該当し、「出願人が使用しており、しかも取引上既に出願人の商品又は役務を識別する標識となっている場合」は登録することができる(商標法第29条第2項)。

#### (1-2) 審査基準上の取扱い

台湾では、商標識別性審査基準(以下「基準」と表記する)において、識別性に関する審査の根拠及びそれらを適用する状況が明文化されている。

まず、識別性の判断あたっては、商標と指定商品又は指定役務との関係を根拠とし、商標のみを商品又は役務から切り離して単独で行ってはならないとしている(基準1及び2)。そして、商標の識別性について、先天的識別性と後天的識別性とに分け、前者を商標自体に固有のものであり、消費者に出所を表示するものと認識されるものであるとし、後者を元々識別性は有しないが市場において使用することで消費者に出所表示として認識されるに至ったものとしている(基準2)。

先天的識別性を有する標識として、「知恵を運用して独創」して得られた「独創的標識」(基準2.1.1)、現有の語彙又は事物からなるが商品又は役務とは無関係である「恣意的標識」(基準2.1.2)、隠喩的に商品又は役務の特性等を暗示するが同業者がその商品又は役務についての説明として使うものではない「暗示的標識」(基準2.1.3)がある。

逆に先天的識別性を有しない標識として、商品又は役務の品質、功用又はその他関連する成分、産地等の特性について、直接かつ明瞭に記述した「記述的標識」がある

としている。そしてその他の先天的識別性を有しないものとして、「単一字母」(基準 4.2.1)、「型番」(基準 4.2.4)、「単純数字」(基準 4.3)、「簡単な線又は基本的な幾何学図形」(基準 4.4.1)、「装飾図案」(基準 4.4.2)、「氏」(基準 4.6.1)、「呼称と氏の結合」(基準 4.8.3)、「会社名称」(基準 4.9.1)、「ドメイン名」(基準 4.9.4)、「見慣れた宗教の神、用語及びマーク」(基準 4.10)、「標語」(基準 4.11.1)、「見慣れた祝いの言葉、吉祥語、流行用語及び四字熟語」(基準 4.11.2)がある。

そして、先天的識別性を有しない標識であっても、当該標識が市場で使用され、関連消費者が既にそれを一定の出所を表示するものであり、また他の業者と区別するとみなしていることを証明できれば登録が可能であるとしている(基準 2.3)。

以下では、出願商標と使用商標の同一性、出願に係る指定商品又は指定役務と当該商標を使用している商品又は役務との同一性を中心に記載する。

## (2) 使用商標と出願商標との相違について

### (2-1) 拒絶の可能性

TIPO 及び出願代理人のいずれも、出願商標と、使用している商標とが異なる場合、使用により識別力を獲得したとは認められない(セカンダリミーニングを認めない)ことがあるとしている。

### (2-2) 商標法上の取扱い

出願商標と使用商標とが同一でなければならないと特に明記した規定はない。

### (2-3) 審査基準上の取扱い


「出願商標と実際に使用する商標とは同一性を有していなければならない」と記載されている(基準 5.1(1))。加えて、「実際に使用する際には商標の大きさ、割合又は字体を商品のパッケージに合わせて変化させなければならない」とし、「その差異が商標の同一性を変えるものでなければ」、実際に商標を使用した資料を証拠として提出することが可能である。したがって、商標の大きさ、割合又は字体が異なる場合であっても、商標の同一性が変化しない限りにおいて、これらの差異は同一性の範囲内であるとみなされる。

また、基準では、商標が他の要素と共に使用されることも想定しており、そのような場合も使用証拠とすることができるとしている。ただし、その場合でも、当該商標が単独で識別性を有することが認められなければならない。ここで例として、「スポット美白」を化粧品について出願し、使用証拠として当該商標を商品名とメーカー名と共に使用しているしか提出しなかった場合が挙げられている。この場合、そのような使用態様において消費者が出所表示と認識するのは商品名とメーカー名であり、出願商標は単に化粧品の機能を説明するにすぎないとしている(基準 5.1(1))。

### (2-4) 審査での取扱い

TIPO 及び出願代理人のいずれも下記のような場合、使用商標と出願商標とは同一とは認められないとしている。

- 出願商標と使用商標との間に書体の相違がある場合
- 出願商標と使用商標との間に大文字と小文字の相違がある場合
- 出願商標に付随した図形と使用商標に付随した図形との間に相違がある場合
- 使用商標と出願商標との間に色彩の違いがある場合
- 出願商標と使用商標との間で、商標の構成文字は同一であるが、大きさや配置が異なる場合、拒絶となる。

(例：ABC と ABC, ABCD と  など)

逆に、使用商標が出願商標に何等かの文字や記号を加えたものである場合は同一であると認められ、出願が拒絶されないとしている。ただし、TIPO は、出願中の商標自体に識別力が認められた場合に限定している。また、TIPO は、使用商標が出願された商標を実質的に変更しないような最低限の変更である場合にのみ拒絶とならないとコメントしている。

なお、商標の知名度によって、同一性の判断が緩和されることはない。

例として、バーバリー・リミテッド社がいわゆるバーバリーチェック(黒色と白色)について後天的に識別性を取得したとして出願した事例がある。ただし、使用証拠として提出したものは、白色と黒色ではなく、他の特定の色のパターンであったため、使用商標と出願商標は同一ではないとして拒絶となった。

### (3) 指定商品等と使用商品等との相違について

#### (3-1) 拒絶の可能性

TIPO 及び出願代理人のいずれも、出願に係る指定商品又は指定役務と、使用している商品又は役務が異なる場合、識別性を取得したとはいえないとして当該出願が拒絶されることがあるとしている。

#### (3-2) 商標法上の取扱い

出願に係る指定商品又は指定役務と、使用している商品又は役務の同一性について特に明記した規定はない。

#### (3-3) 審査基準上の取扱い

出願に係る指定商品又は指定役務と、使用している商品又は役務の同一性について特に明記した部分はない。後天的識別性においては、使用証拠として提出された使用態様について、当該出願が出所表示として機能しているか否かが判断されるため、出願に係る指定商品又は指定役務と、使用証拠として提出された使用態様に係る商品又は役務とが同一でなければ、当該出願商標が、指定商品又は指定役務について出所表示として

機能しているとは認められないため、これらは同一であることが要求される。

#### (3-4) 審査での取扱い

TIPO 及び出願代理人はいずれも、出願に係る指定商品と使用している商品との差異がある場合、以下のような場合には拒絶されるとの見解を示している。

- 使用商品(a)の上位概念の商品(A)を願書に記載した場合(例えば、Tシャツについて出願商標を使用していたが、願書に「被服」と記載して出願した場合など)
- 使用商品(B)と同一の商品に加えて、使用していない商品(A)を願書に記載した場合(例えば、靴について出願商標を使用していたが、願書には「靴」に加えて「被服」も記載した場合など)

なお、下記の場合は拒絶とはならないとしている。

- 複数ある使用商品の一部(B)を含み、かつ使用していない商品(C)を願書に記載した場合(例えば、靴とTシャツについて出願商標を使用していたが、願書には「靴」と「仮装用衣服」を記載して出願した場合など)。

なお、商標の知名度によって、同一性の判断が緩和されることはない。

#### (4) 識別力の判断基準について

識別力の判断基準については、商標識別性審査基準 5「証拠方法及び認定」に挙げられている。ただし、ここで挙げられている項目や目安は、絶対的な基準ではなく、個別案件の実際の取引事情の関連事実を斟酌して総合的に審査される。

##### (4-1) 人的範囲

国内関連消費者の認識を判断基準とする(基準 5)。使用により識別力を獲得したと認めるには、相当数の関連消費者が当該商標を商品又は役務の出所を識別する標識としていることを示す必要がある(基準 5.2)。

##### (4-2) 地域的範囲

原則として、出願商標を使用している地理的範囲が広いほど識別性を取得する可能性が高くなる。また使用証拠は国内の使用データを主としなければならない。国外での使用証拠を提出した場合、国内関連商品者が国外での使用状況について知りうる状況でなければ証拠としては採用されず(基準 5)、国外のみで使用し台湾で使用しておらず、国外での使用状況のみでは関連消費者にとって商標として認識されない場合は、識別性を有したとの証明とはならない(基準 5.1(5))。

##### (4-3) 時間的範囲

使用証拠には、使用期間を示さねばならないとしているが、その期間の目安はない。長期間であればあるほど有力な証拠とはなりうるが、近年のインターネットの発達等



により、短期間の使用であっても商標が大量に使用されることで識別性を取得する可能性があるとしている。

長期間の使用であっても、途中で使用が中止され場合は、その中断期間が識別性の取得に与える影響を考慮して審査される。例えば、10年間の使用で途中2年間使用を中断していた場合、中断の前後の販売量が極めて膨大である場合は不利な要素とはならないが、中断前の販売量が少ない場合、大きなマイナスの影響をもたらす可能性がある(基準5.1(1))。

#### (4-4) 営業の規模

一般的に、販売量又は営業額が大きいほど、より多くの関連消費者が出願人の商品又は役務を購入していることを示し、実質的に商標に接触していることため、商標が識別性を取得している可能性が高いとしている。販売量や営業額に出願に係る指定商品又は指定役務以外の商品又は役務が含まれている場合は、これらを除いて算出した証拠の提出が必要である。

また、これらを証拠とする場合、商品の性質も考慮される。安価な日用品の場合は市場が大きいに関連消費者の注意力は低いとみられるため、識別性を取得するのは困難であるとしているが、高価で専門的であるほど関連消費者の注意力も高く識別性の取得も容易であるとしている。

市場占有率は有力な参考要素である。占有率が高いほど関連消費者が当該商標に接触している可能性が高く、他と識別できる可能性も大きくなる(基準5.1(2))。

#### (4-5) 広告の規模

一般的に、広告量が大きいほど、支出される広告費用が多く、商標の露出度が高いことを示すため、消費者が当該商標を認識する可能性も高くなる。しかし、主要な点は、関連消費者の認識であり、関連消費者が単なる記述的用語としてみなしていた商標が広告によって出所表示として認識されるようになっていなければ識別性を取得したとはみなされない。このため、広告量や広告額が大きくても識別性を取得したと判断される保証とはならず、商標が関連消費者に出所表示として機能していることを示す証拠の提出が必要となる(基準5.1(5))。

#### (4-6) 記事掲載の規模

広告が伝播する地域範囲は広告効果を判断する要素の一つとなっている。広告の対象範囲が広いほど、広告の関連消費者が多くなり、出所表示として関連消費者に認識される可能性も高くなる(基準5.1(5))。

#### (4-7) その他

・市場調査の結果は、商標が識別性を取得した証拠とすることができるとしている。ただし、専門的かつ公正で客観的な市場調査報告でなければならない。例えば、出願人にとって有利な結果が出るように質問項目を誘導したり、集計結果を操作したりす

るようなことはあってはならず、調査方法やサンプリング方法、対象母体及びサンプル数等の当該調査が客観的かつ公正であることを示す情報も合わせて提出することが求められている(基準 5.1(6))。

・新聞雑誌による報道資料、業界団体・商工会議所・組合等の期間が提出した証明も証拠資料として参酌される。

#### (5) 識別力の有無を判断する基準時

商標法第 29 条第 2 項において、「前項第 1 号又は第 3 号が規定する場合は、出願人が使用しており、しかも取引上すでに出願人の商品又は役務を識別する標識となっている場合」とあり、その判断時は特に明記されていない。実務上は、審理時における事実状態を基準に判断される。

行政訴訟手続に商標法改正があった場合の適用法規及び事実認定の基準時について判断された事例がある(102 年判字第 526 号行政判決)<sup>27</sup>。

2011 年 5 月 9 日に出願後、2012 年 4 月 19 日に拒絶査定を受け、その後出願人がこれを不服として智慧財産法院に訴え、2013 年 1 月 24 日に口頭弁論が終結したところ、口頭弁論終結前の 2012 年 7 月 1 日に改正商標法が施行された。この場合、改正前と改正後のどちらの法を適用すべきか、また出願時と口頭弁論終結間のどちらの事実状態を参照すべきかが論点となった。智慧財産法院は、改正前と改正後の法律の適用結果を比較し、出願人に有利な結果となる法に基づいて判断すべきであるとし、事実状態に関しては、行政手続において出願案の事実状態の変更があった場合は、口頭弁論終結前の事実状態に基づいて判断すべきであるとした。

#### (6) 資料

商標法第 18 条及び同法第 29 条は、上記 1.8(4)を参照

### <商標識別性審査基準 5.証拠方法及び認定>

#### 5. 証拠方法及び認定

出願人は識別性を有しない商標について、必ず挙証して当該商標が既に識別性を取得して使用していることを証明しなければ、登録を取得することはできない(商 29 II)。後天的識別性の取得にあたっては、国内関連消費者の認識を判断標準としなければならない。それ故、出願人が提出した出願商標が指定商品又は役務に使用された実際の使用証拠は、国内の使用データを主としなければならない、もし国外使用データが提出されたときは、国内関連消費者が当該国外使用状況の関連情報を知り得なければ、証

<sup>27</sup> 「商標法(登録出願案の法規適用など)2013 年 12 月報告」(日本語訳)、台湾知的財産権情報サイト内司法関連情報、判例情報、URL :

[http://www.chizai.tw/uploads/20131210\\_1107073703\\_%E5%95%86%E6%A8%99%E6%B3%95%EF%BC%88%E7%99%BB%E9%8C%B2%E5%87%BA%E9%A1%98%E6%A1%88%E3%81%AE%E6%B3%95%E8%A6%8F%E9%81%A9%E7%94%A8%E3%81%AA%E3%81%A9%20.pdf](http://www.chizai.tw/uploads/20131210_1107073703_%E5%95%86%E6%A8%99%E6%B3%95%EF%BC%88%E7%99%BB%E9%8C%B2%E5%87%BA%E9%A1%98%E6%A1%88%E3%81%AE%E6%B3%95%E8%A6%8F%E9%81%A9%E7%94%A8%E3%81%AA%E3%81%A9%20.pdf), 2014 年 1 月 11 日検索

拠として採用することはできない。

### 5.1 後天的識別性取得の証明に係る関連証拠

原則として、直接的で明らかな記述的文字又は識別性を有しない標識であるほど、消費者はそれを出所を識別する商標であるとはみなさなくなり、出願人はより多くの関連物件又は媒介物の使用によって、関連消費者に当該標識が商標であると認識させることを必要とする。したがって、提出される証拠の数量の多寡は、個別案件の状況によって異なる。以下の資料は、出願商標が既に識別性を取得していた証拠とすることができる。

#### (1) 商標の使用方式、時間の長さ及び同業者の使用状況

出願商標と実際に使用する商標とは同一性を有していなければならない、実際に使用する時には商標の大きさ、割合又は字体を商品パッケージの図柄に合わせて変化させなければならない。もしその差異が商標の同一性を変えるものでなければ、依然として当該実際の使用資料を使用証拠とすることができる。また、出願商標は、商品又は役務の関連説明を表示するものとされるだけではなく、商品又は役務の出所を指示して使用されるものでなければならない。

商標が単独で使用されるものではなく、その他の商標と合併して使用される場合は、合併使用の資料も出願商標の使用証拠とすることができるが、出願商標がそれと合併使用される商標を排除しても、なお単独で識別性を有する場合に初めて登録することができる。出願商標が常に他の商標と合併して使用される状況においては、出願商標が識別性を取得したことを証明するには、通常、より多くの使用証拠が必要となる。例えば、「焦点亮白(スポット美白)」は身体及び美容化粧品等に係る商品に使用され、出願人が提出した証拠がいずれも「焦点亮白」及び「歐蕾」又は「OLAY」を合併して使用している場合、客観的には「焦点亮白」が関連消費者に与える印象は、商品機能説明の一般的な広告用語であるにすぎず、商品の出所を識別する主たる部分は依然として「欧蕾」又は「OLAY」である。したがって、「焦点亮白」は、前述した2つの商標との合併使用により識別性を取得するわけではない。また例えば、「鑽石恆久遠一顆永流伝(ダイヤモンドは永遠に1つが常しえに伝えられる)」が「DE BEERS」と合併して使用され、長期間かつ大量の使用証拠があり、「鑽石恆久遠一顆永流伝」を単独で使用したことが、既に消費者に当該標語が指向する特定の出所を認識させていることを証明するに足るため、当該標語が既に使用によって識別性が取得されたと認定することができる。

証拠は商標の使用期間を示すものでなければならない、原則として、商標使用の期間が長いほど、反覆して使用されることで関連消費者に商標と出願人とを結び付けさせる可能性がある。ただし、今日の電子媒体及びインターネットの発達により、情報が広まるのが速いことから、商標が大量に密集して使用されることによって、短期間に識別性を取得する可能性もある。

商標の使用が途切れている状況がある場合は、この中断期間が商標識別性の取得に影響を及ぼしているか否かを考慮しなければならない。例えば、ある商標は既に 10

年使用しており、その間2年間中断して使用していなかったが、中断前と中断後の販売量が極めて膨大である場合は、中断が商標の識別性取得において不利な要素となることはない。ただし、もし中断前に限られた販売量しかなかった場合は、その中断が商標の識別性取得において大きなマイナスの影響をもたらす可能性がある。

出願人が競争関係にある同業者が出願商標の図柄を使用していない証拠を提出しても、出願商標が識別性を有することを当然証明できるというわけではない。なぜなら商標識別性判断のカギは、関連消費者がそれを出所を区別する標識とみなすか否かにあるからである。もしある商標が商品又は役務の強烈な説明の意味を持っていた場合、たとえ市場において同業者がそれと同一又は類似の図柄を使用していなかったとしても、その商標の説明性の本質は変えることができないため、依然として識別性を有しないのである。

出願人の商標の使用には、自己、前権利者及び被実施権者の使用が含まれる。マーケティングの目的のために、商標が付された商品を輸出又は輸入し、関連消費者にそれが商標であると認識させるに足る場合は(商5I②)、商標権者がその登録商標を使用していると認定しなければならない。したがって、商標を国外販売の商品に使用する状況も、出願人の商標使用の範囲内に含まれる。ただし、出願人の商品が全て国外販売されている場合は、その販売量又は営業額だけでは、通常、当該商標が国内で既に識別性を取得したことを証明するのは困難である。

## (2) 販売量、営業額及び市場占有率

一般的に、販売量又は営業額が大きいほど、より多くの関連消費者が出願人の商品又は役務を購入していることを示し、消費者がより多く当該商標と実質的に接触していることから、商標が出願人の商品又は役務を識別できる可能性も高くなる。したがって、巨額の販売量又は営業額によって、商標が短期間しか使用されていない不利な要素を補える可能性がある。販売量又は営業額に非出願商標又は非指定商品又は役務が含まれる場合、出願人に対して出願商標を指定商品又は役務に使用した分の販売量又は営業額を提出するよう求めなければならない。

営業額を証拠とする場合、商品の特性を考慮しなければならない。

## (3) 広告量、広告費用、販促活動の資料

広告は商標使用の態様の一つであり、現代で最も主要なマーケティング方式でもある。広告によって大衆に出願人の商標の存在が告知されると共に、商品又は役務の関連情報が提供される。一般的に、広告量が多いほど、支出される広告費用が多く、商標の露出度が高いことを示す。注目される機会が多いほど、消費者が当該商標を認識する。出願商標が識別性を取得したか否かを最終的に判断するカギは、依然として消費者の認識にある。広告によって出願商標が元々消費者の心の中で記述的用語でしかなかった意義が変えられ、関連消費者にそれが商標だと認識できるようにさせなければ、それが既に識別性を取得したと認定することはできない。したがって、大量の広告及び広告費用の支出は、商標が識別性を取得することを絶対的に保証するものではない。

広告が伝播する地域範囲は広告効果を判断する考慮要素の一つである。原則として、テレビ局、ラジオ局、新聞紙、雑誌等広告媒体の伝播する地理地域の範囲が広いほど、広告の関連消費者が多くなり、出願商標について、出願人が使用を指定する商品又は役務を識別する効果を達成する可能性も高くなる。

業界の特殊性もまた広告費用の証拠採用における重要な考慮要素であり。例えば、高度に専門的な製品を製造している会社は、通常、書簡、電子メール、カタログによって既存の顧客や潜在的顧客に通知する。少ない広告支出、又は広告費用の支出がないといった状況では、広告量、広告費用の識別性判断における比重は低くなる。

広告の内容に非出願商標又は非指定商品又は役務が含まれる場合、当該資料が後天的識別性取得の判断には役立たないので、出願人に対して出願商標が指定商品又は役務に使用された広告量又は広告金額のみに修正するよう求めなければならない。

#### (4) 販売地域、市場分布、販売拠点又は展覧陳列箇所の範囲

原則として、商標使用の地理地域範囲が広いほど、出願人が使用を指定する商品又は役務を識別することが可能となる。もし商標が特定地域でのみ使用されるならば、当該商標によって出願人の商品又は役務を識別できる消費者も限られる。したがって、使用証拠に示される商標が使用を指定する商品又は役務の販売地域が大きいほど、市場分布が広くなり、販売拠点及び展覧陳列も多くなり、商標が識別性を取得する可能性も高くなる。ただし、注意すべきは、専門的な商品又は役務は、限られた販売拠点又は展覧陳列箇所しかなく、この時、もし出願人が限られた資料しか提出しなかった場合は、商標識別性判断の不利な要素とはならない。

#### (5) 各国登録の証明

出願商標が既にその他の国において登録されている証明資料は参酌の要素とすることができる。それによって、とりわけ商標に外国語が使用される状況について、その文字を母語とする人の、出願商標の文字が指定商品又は役務に使用される識別性の見方を理解することができ、当該外国語の文字が客観的に商品又は役務の説明の意味を確かに有するか否かを斟酌することができる。ただし、当該標識が国外では大量に使用されて後天的識別性が取得されても、台湾ではまだ使用されておらず、且つその国外での使用の関連情報が台湾の関連消費者に当該標識を商標として認識させるに足るものではない場合は、各国の登録資料単独で、台湾において識別性を有することを証明することはできない。

#### (6) 市場調査報告

市場調査報告は、商標が識別性を取得した証拠とすることができるものの、専門的かつ公正で客観的な市場調査報告であって初めて証拠能力を有する。出願人は自ら市場調査を行うことを選択した場合、もし市場調査の専門能力が欠けているときは、サンプリングが代表性を欠き、アンケート内容にも誘導式の設定を多く設け、実際に調査又はインタビューを行う者も専門的な訓練と能力を欠き、アンケートの正確性と公正性が疑われやすくなり、その参考価値にも影響を及ぼすことになる。

報告の専門性、公正性がしばしば疑われると、実務上証拠能力を有すると認められるのが容易ではなくなり、出願人は市場調査を行うか否かについて慎重に評価すべきである。市場調査報告の参考価値を考慮する場合、以下の事項に注意しなければならない。

#### ① 市場調査会社又は機関の公信力

公信力を有する市場調査会社又は機関が作成した報告書は通常専門性を具え、かつ報告の客観性と公正性を期待することができる。したがって、出願人が外部に消費者調査を委託しようとする場合は、極力公信力を有する専門市場調査会社又は機関を選択しなければならない。市場調査会社の公信力を評価するために、市場調査報告には当該会社又は機関の背景資料として、例えばその市場調査業務に従事した期間、営業量の多寡、それ以前に作成した調査報告等の資料を付さなければならない。

注意すべきことは、たとえ公信力を有する市場調査会社又は機関に調査を委託したとしても、その調査方式、アンケート設計及び調査内容と結論との関連性は、専門的で公正な要求を満たすものでなければならず、さもなければ報告の参考価値に影響を及ぼすことになる。

#### ② 調査方式

市場調査報告には、調査期間、方法(例えば、郵送調査法、電話インタビュー方法等)、地域範囲、対象、サンプリング方法、母体及びサンプル数等の情報を列記すること。調査方式は、合理的で調査目的に合致したものであること。例えば、専門商品に使用される商標と日常生活用品に使用される商標とでは、調査対象の選択の基礎が異なる。関連消費者とは、指定商品又は役務と同種類の商品又は役務を実際に又は潜在的に購買する者であり、調査対象を出願人の商品又は役務を購買する可能性のある特定階層の人々に限定してはならない。また、サンプリング方式においてサンプルが母体代表性を有しているほど、調査報告が参考価値を有する。

#### ③ アンケート内容設計

アンケート内容は達成を予定する目標に対応して設計し、質問は出願商標が識別性を有するか否かを判別することと関係があるべきであり、公正的客観的に努め、誘導してはならない。

#### ④ 内容と結論との関連性

調査内容と調査によって得られた結果又は結論との間には、演繹推論上の合理性と関連性がなければならない。

#### ⑤ その他注意すべき事項

調査報告には、事後において調査報告が信頼できるか否かを確認する際の調査の必要性から、調査対象者の基本資料が含まれること。また、統計量の誤差と信

頼区間とについて、報告内で説明すること。

(7) その他後天的識別性の認定の根拠となる証拠

新聞雑誌による出願商標についての報道は、識別性取得の参酌要素とすることができる。ただし、現代のマーケティングでは、しばしば広告を報道の方式で偽装することがある点に注意が必要である。審査の際には、客観的報道と公告(注：原文ママ)との差異に注目する。

原則として、同業公会(業界団体)、商会(商工会議所)、工会(組合)等の機関が提出した証明を、商標が後天的識別性を取得したか否かを判断する際の参考とすることができる。その他取引業者の支持による証拠もまた参酌資料とすることができる。ただし、当該支持による証拠は、取引業者が指定商品又は役務の関連消費者と接触した後に得た印象でなければならない。例えば相当数の消費者が商品又は役務を購入する際に出願人の商標について尋ねるものであり、単なる取引業者の主観的推測であってはならない。また、取引業者の立場は中立でなければならず、もし出願人の身分が取引業者の立場に影響を及ぼす場合は、その陳述の参考価値が影響を受けることになる。

5.2 後天的識別性の判断

出願商標が後天的識別性を取得したか否かを判断するには、出願人が提出した証拠資料に対し、使用を指定する商品又は役務の特性の差異、及びその判断結果に影響を及ぼし得る各項要素について、個別案件の実際の取引市場の関連事実を斟酌して総合的に審査する。もし証拠が出願商標が確実に商品又は役務の出所を指示し区別する標識として使用されていたことを示し、かつ相当数の関連消費者が当該商標を商品又は役務の出所を識別する標識としていれば、登録を許可することができる(商 29Ⅱ)。

## 5. 9 小括

出願商標と使用商標の同一性については、各国とも基本的に同一のものを登録するとしており、その同一性の範囲については、物理的な同一性ではなく、ある程度の許容性が認められている。概して、商品又は役務に関連する需要者が異なる商標として認識しない程度の差異であれば登録を認めるといった国がほとんどである。また、OHIM、英国、ドイツ、オーストラリア、台湾については、実際に商標を使用する際には、出願商標とは異なる態様で使用されることが前提とされており、これは、審査基準や各種ガイドラインからも読み取れる。

最も同一性が厳しく求められていると考えられるのが米国である。使用主義の下、出願商標は、使用証拠に表された商標と同一でなければならず、出願商標と証拠内の商標とが異なる場合は、証拠内に表された商標に出願商標を補正しなければならない。したがって、同一と認められる範囲は非常に狭い。また、先の登録を根拠に識別力を有していることを主張する場合は、先の登録商標とも法的等価でなければならない。例えば、複数形の「S」の有無といった違いでも、異なる商標とされた例がある。

OHIM、ドイツ、英国では、OHIMのハーモ指令に基づいて各国が形成されていることもあり、判断に大きな違いはなく、関連消費者の認識に影響を与えない程度(英国)、関連消費者が同一の出所であると認識できる程度の差異であれば同一と認められる。また、韓国も「社会通念上、一般需要者が同一であると認識できる程度の実質的同一」の範囲であるとし、このグループに入るだろう。

オーストラリア、中国、台湾については、判断基準は関連消費者として共通であるが、商標の本質的な部分(オーストラリア)、特徴のある部分(中国)に変更がなければ、また実質的変更でなければ(台湾)、大きさや背景の色等の違いは許容されるとしている。

使用している商品又は役務と出願に係る指定商品又は指定役務との差異については、各国における扱いは一様ではない。しかし、基本的には使用していない商品又は役務については認めないとする考え方は共通するものであり、使用していない商品又は役務については削除補正が求められる。



各国比較一覧表  
7. 使用により獲得した識別力

#	項目	アメリカ	CTM(OHIM)	イギリス	ドイツ	中国	韓国	オーストラリア	台湾	
1	使用商標と出願商標との相違について									
1-1	相違がある場合の拒絶の可能性	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	
1-2	適用条文	商標法第2条(f)	CTMR第7条(3)	商標法第3条(1)但書	商標法第8条第3項	第11条	第6条第2項	第41条	第29条第2項	
1-3	審査基準/ガイドライン	TMEP § 1212	マニュアル1.3	商標審査ガイド "Evidence of Distinctiveness Acquired Through Use"	商標審査基準5.7, 5.8	商標審査及び審理基準 八、5※1	審査基準第4条	審査審査マニュアル Part 24の4	商標識別性審査基準4	
1-4	相違する場合の取扱い	商標の補正が認められる範囲/先の登録商標と法的等価でなければ拒絶。	著しく異なるバリエーションは、使用と認められず拒絶となる。	識別力のある特徴が、使用上の差異において影響を受けている場合、使用とは認められず拒絶	付された部分に識別力がある場合、使用とは認められず拒絶となる。	商標の顕著な特徴を変更した場合、使用とは認められず拒絶	実質的同一※1のもの以外は使用とは認められず拒絶	商標の本質的な部分に差異がある場合、使用とは認められず拒絶	同一性を有していなければ拒絶	
1-5	相違例									
	(1)	書体の相違がある場合	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	○(登録可)	×(拒絶)	×(拒絶)	○(登録可)※1	×(拒絶)
	(2)	大文字と小文字の相違がある場合	×(拒絶)	○(登録可)	○(登録可)	○(登録可)	○(登録可)	×(拒絶)	○(登録可)※2	×(拒絶)
	(3)	出願商標に付随した図形と使用商標に付随した図形との間の相違がある場合	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	○(登録可)※3	×(拒絶)
	(4)	使用商標が出願商標に何等かの文字や記号を加えたものである場合	×(拒絶)	×(拒絶)	○(登録可)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	○(登録可)※1
	(5)	使用商標と出願商標との間に色彩の違いがある場合	×(拒絶)	○(登録可)	×(拒絶)	×(拒絶)	○(登録可)	×(拒絶)	○(登録可)※3	×(拒絶)
	(6)	出願商標と使用商標との間で、商標の構成文字は同一であるが、大きさや配置が異なる場合	×(拒絶)	○(登録可)	○(登録可)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	○(登録可)※3	×(拒絶)
(7)	その他	先の登録に基づく識別力を主張する場合は、先の登録商標と法的等価でなければならない。	基本的な考え方として、差異がある場合、それが商標の識別力のある部分である場合は使用により識別力を獲得したとは認められない。	定型的には判断できず、その差異が商標に与える影響により適宜判断される。	文字や表示を残したり、又はこれらと交換したりすることで、それによって商標の識別力のある特徴が変更された場合、異なる形態の商標(すなわち、文字商標の代わりに図形商標、図形商標の代わりに立体商標など)を使用した場合、2つの要素からなる結合商標を分断した場合、特に、それらが互いの上に配置されている場合	消費者が異なる商標であると認識する場合、商標の顕著な特徴を変更した場合。	—	商標の主要部分を変更する場合。	○出願商標を実質的に変更しないような最低限の差異である場合のみ登録可※1	
1-6	出願商標の知名度による同一性の判断の緩和	なし	なし	なし	なし	あり	なし	なし	なし	
2	指定商品等と使用商品等との関係について									
2-1	拒絶の可能性	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	
2-2	適用条文	商標法第2条(f)	CTMR第7条(3)	商標法第3条(1)但書	商標審査基準5.7, 5.8	第11条	第6条第2項	第41条	第29条第2項	
2-3	審査基準/ガイドライン	TMEP 1212.02, 04	マニュアル1.3	商標審査ガイド "Evidence of Distinctiveness Acquired Through Use"	使用とは認められず拒絶	商標審査及び審理基準 八、3	審査基準第4条	審査ガイドライン Part 22, 3章	商標識別性審査基準4	
2-4	相違例									
	(1)	使用商品の上位概念の指定商品を記載	×(拒絶)	○(登録可)	×(拒絶)	×(拒絶)	○(登録可)	×(拒絶)	×(拒絶)※4	×(拒絶)
	(2)	使用商品と同一の指定商品と共に使用していない指定商品を記載	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)※4	×(拒絶)
(3)	複数の使用商品の一部と共に使用していない指定商品を記載	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)	×(拒絶)※4	○(登録可)	
2-5	出願商標の知名度による同一性の判断の緩和	なし	なし	なし	なし	あり	なし	なし	なし	
3	要求される識別力の程度	自己の商品等と他人の商品等とを識別し、その出所を示すものと認識できる程度	標識が1企業の商品又はサービス他の企業のそれらと識別できる	関連する消費者の大部分に特定の事業者がから提供されていると認識できる程度	商標の出願に係る商品又はサービスについてその商標自体が識別標識として関係取引界面上において確立している場合	使用によって顕著な特徴が備わり、市場における特定の意味合いを持つようになり、関連する公衆が当該使用者の提供した商品/サービスと識別する標準となった場合	使用した結果、需要者がその商標及び商品の出所を認識することができると認定し得る程度	使用によって、他人の商品と出願人の商品とを識別しうるようになった場合。	市場で使用され、関連消費者が既にそれを一定の出所を示す表示であり、他の業者と区別できるとみなしている	
4	使用による識別力獲得の判断の									
	(1)	人的範囲(需要者、同業者など)	需要者	対象とする公衆	関連する消費者	関係取引業界の多数	関連公衆	需要者(取引者を含む)	特に目安はない。	国内関連消費者
	(2)	地域的範囲(全国、一地域など)	(商業上の使用)	基本的にEU全域※1	英国国内全域	ドイツ連邦全域	中国における使用	全国又は一定地域	識別性の判断に使用されない。	地理的範囲が広いほど識別性を獲得する可能性が高くなる。
	(3)	時間的範囲(使用期間など)	少なくとも出願前5年	期間長いほど証拠として有力(出願前)使用開始日が必要	出願日以前の使用証拠	出願日において識別標識として確立していること。	特になし(証拠は提出可)	相当期間継続して使用する。	長期間の使用は識別力獲得の有力な証拠となる。	使用期間が長いほど有力な証拠となるが他の要素との関連による(短期間でも大量に使用した場合など)
	(4)	営業の規模(店舗数、売上高など)	特になし(証拠としては採用可)	目安はないが、このような証拠が多いほど判断に与える影響は大きい	対象とする商品等の市場規模により異なる。(売上高は、目安として出願前5年以上が好ましい。)	関係取引業界の50%以上で受容されていること。	特になし(証拠は提出可)	具体的な数字はないが、商品取引先又は代理店等、十分に立証することのできる多数の証明文書は有力な証拠となる。	規模が大きいほど有力な証拠となる。	規模が大きいほど有力な証拠となる。
	(5)	広告の規模(広告宣伝の方法、回数など)	有力な証拠となるが、単体では証拠として不十分	特に目安はない(証拠としては採用可)	特に目安はない(証拠としては採用可)	出願前3年以上が好ましい。	広告の期間と頻度により判断される。	目安はないが、新聞、雑誌、ラジオ、テレビ等に宣伝、広告した期間及び回数等に関する事実証明文書が証拠の例として記載	識別力獲得の重要なファクターとなる。	関連消費者の認識による。広告の規模が大きなくても出所表示として認識されていることの証拠が別途必要。
	(6)	記事掲載の規模(一般紙、業界紙、雑誌又はインターネットにおける記事掲載の回数など)	特に目安はない(証拠としては採用可)	特に目安はない(証拠としては採用可)	特に目安はない(提出する場合は出願日以前のもの)	広告と同じ	特になし(証拠は提出可)	特になし(証拠は提出可)	識別力獲得の重要なファクターとなる。	
(7)	その他	マーケティングリサーチの結果、出願商標の最初の使用者であることを示す証拠、使用を開始した最初の日	世論調査やアンケート調査、取引者や消費者団体の陳述書、記事、パブリシティ、サンプル、売上高や広告費、侵害者に対する訴訟成功例、登録済みの商標	—	—	—	使用により識別力を得たことを判断する具体的な基準はなく、事実ごと総合的に判断される。	—	公正で客観的な市場調査の結果は有力な証拠となる。	
4-2	ガイドライン/審査基準該当箇所	TMEP 1212	マニュアル1.3	商標審査ガイド "Evidence of Distinctiveness Acquired Through Use"	商標審査基準5.7, 5.8	商標審査及び審理基準 八、5※1	審査基準第14条	審査ガイドライン Part 22, 3章	識別性審査基準5	
5	識別力の有無を判断する基準時	出願日	出願日に識別標識として確立し、登録の決定時まで維持されていること	出願日	出願日に識別標識として確立し、登録の決定時まで維持されていること	審査する時(決定時)の事実状態が基準	登録査定時	出願時	審査する時(決定時)の事実状態が基準	
6	注釈	—	—	—	—	—	—	—	—	

## 第4部 考察

### 1. 歌手名等からなる商標について

調査対象の国又は地域のすべての国において、それぞれに扱いは異なるが、歌手名等からなる商標を CD や DVD 等の録音/録画媒体等を指定商品とした場合、登録することが全くできないという国及び地域はなかった。

調査対象の国又は地域のうち、歌手名等からなる商標が録音/録画媒体等を指定商品として登録となりにくいと考えられるのが OHIM(CTM)及びドイツである。まず、歌手名等が非常に有名となりその名称を消費者が見ても、一般消費者が総括名称(generic)とみなすようであれば拒絶となる。ただし、出願商標が歌手名等と認識されても、消費者が歌手名等とその内容と関連付けて認識するのではなく、出所識別標識として認識するのであれば登録は可能である。現に、「BEATLES」の商標は、OHIM 及びドイツの両方で登録となっている(CTM: No. 000219014, DPMA: No. 2072741 他)。

日本でも、歌手名等がデビュー前などで知られていない場合は登録が可能であるが、歌手や音楽グループが有名となり、一般に知られるようになると、指定商品を録音/録画媒体とした場合、商品の内容(品質)を表示するにすぎず(商標法第3条第1項第3号)、識別力がないとして拒絶となる運用が固まりつつある傾向にある(不服2012-1723号審決「KAT-TUN」, 「LADY GAGA」事件(平成25年12月17日判決, 知財高裁平成25年(行ケ)第10158号))。

商標法第3条第1項第3号に該当する場合、条文上は「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」(商標法第3条第2項)については登録が可能である。しかし、歌手名等が有名となるほど、取引者又は需要者は、「誰」に関連する商品であることを強く認識するようになり、その「誰が歌唱しているか」は商品の内容であるため有名になるほど出所識別機能を失うと考えられ(「LADY GAGA」事件判決)、商標法第3条2項により登録となるのも困難である。したがって、日本では、歌手名等からなる商標について、指定商品を録音/録画媒体とすると、非常に登録が困難な状況となっている。

この点で、今後の傾向に影響を与えるのが「LADY GAGA」事件判決と考えられる。この裁判例における裁判所の判断は、従来の特許庁における拒絶査定不服審判における判断を踏襲し、歌手名等からなる商標は、指定商品である録音媒体の内容(品質)を表示したものにすぎず、「自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない」としている。国内有識者へのヒアリングによると、概ねこの判断には賛成の意見が多く、歌手や音楽グループがどんなに有名になろうとも、その歌手名等を CD 等の録音媒体に付した場合は、内容表示であることに変わりなく、記述的である以上登録することは適当でないとの意見が多かった。

ただし、取引者又は需要者は、現実として歌手名等自体を目印として商品を選択するのであり、現在出所表示であると通常考えられているレーベル名やレコード会社名によって選択することはほとんどないと考えられる<sup>1</sup>。また販売時も、レーベル名やレコード会社毎ではなく、歌手や音楽グループ毎に商品である CD や DVD が並べられ、又はインターネット等で検索して選択できるようになっており、商品を選択するようになっている。

現実として歌手名等が商品選択の目印として機能しており、商品の内容の出所を表すものと言えなくもない。また、ここでいう CD や DVD は、その媒体そのものではなく、そこに記録された内容そのもの(コンテンツ)が商品である。その内容(=商品)の出所を識別している歌手名等からなる商標を録音/録画媒体を指定商品として登録を認めるべきであるとの意見もある<sup>2</sup>。加えて、たとえ人名であるとしても、それは通常の商標のように、商品等に付した名前であることには変わりなく、その商品に付す名前は、その所有者が自由につけることができるものである以上、人名の属性や職業で審査の取扱いを変えるのではなく一律で通常の商標と同様に判断すべきだという意見もあった。

ただし、歌手名等からなる商標の登録を認めるとしても、又は認めないとしても、その場合どのような影響があるかを考慮する必要があるとの意見もある。

例えば、これまでよりも侵害事件などが多発するようになれば、好ましいとはいえないだろう。加えて、このような侵害事件では、「商標としての使用」が問題となる場合が多い。この場合、歌手名等からなる商標を録音/録画媒体に使用した場合の「商標としての使用」とはどのような態様なのか。商標法第 26 条の主張が認められるとすれば、この主張が認められる態様又は認められない態様といったのはどのようなものなのか。また、歌手名等からなる商標を録音/録画媒体に使用した場合の「品質」とは何か。「商標としての使用」そのものに対する議論が必要となるだろう。その他、ストック商標、不使用取消審判との関連も検討する必要がある。

ユーザ側が歌手名等について商標登録をしようとする場合、そのことにより何を守りたいと考えるのかは、それぞれ出願人により異なると考えられる。だが、歌手や音楽グループの作品を中心に、その音楽性や表現、時には生き方等を含めたその歌手や音楽グループそのものに対する総合的なイメージ(いわば、ブランドのようなもの)を何らかの形で守りたいということは共通するだろう。歌手や音楽グループにとっては、歌や演奏が作品であり、特にその媒体が何であるかについてのこだわりはない。

中国、韓国、英国、オーストラリア及び米国などは、媒体にかかわらず歌手名等について登録を認めている。米国の場合は、単一の作品しか発表されていない場合は内容表示であるとして登録はできないが、複数の作品が発表され、販売されている場合、

---

<sup>1</sup> この点は、「LADY GAGA」事件でも裁判所は一部認めている。

<sup>2</sup> 登録を認める運用を求める要望書が弁理士会からも提出されている。

登録が認められる。画一的な判断は難しいが、このように、歌手名等を CD 等の録音/録画媒体の出所ではなく、作品の出所としてとらえているような運用となっているとも考えられるだろう。

今後、日本でも「クール・ジャパン」として無体物としてのコンテンツを積極的に世界にアピールし、商業的成功につなげようとする動きが大きくなると考えられる。このような状況において、歌手名等に象徴される「ブランド」について、日本でも国際的に遜色なく保護されるようになってきているか、活発な議論が望まれる。

## 2. 書籍の題号及び映像作品の題名について

書籍の題号については、調査対象国に共通して、直接的に商品又は役務の内容を示すもの及びいくつかの要件に該当する場合を除き、登録をすることができる。登録できない場合とは、例えば、既にいわゆるパブリックドメインとなっているものや、広く一般に浸透し、取引者又は需要者が、その題号や題名をみると、その内容を想起して何人かの業務に係る出所を表示するものとはみなさないようなものは登録が認められないといった運用となっている(オーストラリア, CTM, ドイツ, 英国など)。なお映像作品の題名についても同様の扱いがなされている。

これらの運用は、現在の日本でも同様の運用となっており、商標審査基準においても明記されている(商標審査基準第 10 版, 五, 第 3 条第 1 項第 3 号 7. から 10.)。

ただし、審査基準では題号又は題名が「ただちに特定の内容を表示するものと認められるとき」に品質表示とするとあるものの、実際には書籍の題号であると審査において認められた場合、それが創作的なものであっても拒絶理由が通知される傾向にあり、書籍の題号については、登録するのが非常に困難、又はできても登録までに長期間要するとの認識がユーザ側にある。このため、海賊版対策や海外への展開を図るとき、日本の登録が無い又は困難であるために支障がでているとの意見もあった。このため、ある程度長期間にわたって出版されており、本人又は正当な権利を有する者が出願した場合には、登録を認めてほしいとの要望がある。特に、近年では、メディアミックスが盛んに行われ、人気のある書籍は、映画化など他のメディアに展開することが多く、かつ商品化権との関係もあり、少なくとも有名となった書籍の題号について登録が望まれている。また、実際に書籍の題号であると審査中に認識されたとしても、それによって審査における取扱いを変えるのではなく、一般的な名称でなければ通常の商標と同様に審査すべきだという意見もあった。

一方で、書籍の題号について登録が積極的に認められた場合に、書籍の題号の選択の幅が狭まること懸念されている。加えて、書籍の題号として使用している限りは、商標権の効力は及ばないとする現在の運用の維持を望む声もある。書籍の題号は、作品の内容とも直結し、作者の意向が強く反映されるものであるため、登録商標と同名だからといって変更することも難しい。例えば、既存の作品と同名である場合もある。

この場合は、商標法第 26 条を主張することができるため、現在は特に問題が生じ

ることもないが、反面、書籍の題号を書籍に使用した場合の「商標としての使用」とはどのようなものか、といった疑問が生じる。また、歌手名等の場合と共通するが、「商標としての使用」や、書籍の題号からなる商標を書籍に使用した場合の商品の品質とは何か(本の紙や装丁等の品質か、それとも内容を指すのか)、といった議論が必要であると考えられる。

### 3. 同一名義人による重複登録について(精神拒絶)

調査対象国及び地域のうち、重複登録を認める又は想定していない国及び地域(OHIM, ドイツ, 英国, 中国及びオーストラリア)と、登録は認めないとしている国(米国, 韓国及び台湾)とに分かれた。

ここで登録を認めないとしている国でも、登録が重複することを認めない国(米国)と、権利範囲が重複するのを認めない国(韓国, 台湾)とに分かれる。前者は、指定商品又は指定役務が出願全体として一部でも異なれば異なる出願となる。他方で後者は、指定商品又は指定役務単位で重複があればその重複する部分を削除するように求められる(ただし、表現が異なれば違うものとみなされる)。

日本では、同一の商標(登録商標も同じ)について、同一の商品又は役務を指定して出願したときは、「商標法制定の趣旨に反する。」として拒絶となる(商標審査基準第10版 第18 其他 6.)運用となっている。しかし、この拒絶理由は商標法上の拒絶理由(商標法第15条)にはない。また、この「同一」の範囲は明らかではなく、審決の判断も定まっていない<sup>3</sup>(第2章3.参照)。

この精神拒絶について法的根拠がない点については、立法時に想定されておらず、いわば法の不備によるものであり、運用で対応しているのはやむを得ないとの意見がある。

他方、この精神拒絶の趣旨をどのように考えるかによって、商標法上の根拠が必要となる場合があるとの意見もあった。すなわち、いわゆるダブルパテントの防止を趣旨とするのであれば、特許法と同様に法的根拠を明確にすべきであるとしている。この場合の同一の範囲は、完全同一の出願が対象となるだろう。

ただし、一部重複については、実際に権利範囲が重複する出願はすでに行われており、そのような出願を行うユーザ側の要請もある。例えば、時代と共に指定商品又は指定役務の記載も変化するため、より上位概念の指定商品又は指定役務を記載してより広い権利範囲を確保するために出し直したり、逆に、登録後、分類の変更により区分が移動し、既に移動先の区分で商標登録がある場合、整理をするために一つの権利にまとめたりといったこともある。このようにユーザ側に権利範囲が重複する出願を行う必要性があり、実際に行っている以上、そのような行為を禁止する制度設計は避けるべきであるという意見もあった。もし、権利範囲の重複が問題となるのであれば、

<sup>3</sup> 「商標出願の精神拒絶」(同一人名義の重複出願の拒絶)についての考察, 平成23年度 第2商標委員会 第3小委員会, パテント2012, Vol.65, No.7

現在、他法域であるが関連意匠の制度や、出願人が同一であれば、互いに類似する商標の登録が認められている点(商標法第4条第1項第11号)との関係も議論する必要があるだろう。

ヒアリングでは、この権利範囲の重複と一物一権主義との関係については、対象が無体物である以上、物権と同様に厳密に考える必要はないとの認識で共通していた。

ただし、権利範囲が重複する登録が認められ、その一方の登録が後日異なる者に移転されて同時に商標が使用された場合、誤認混同が生じることが考えられる。この点については何等かの対応が必要であるとの指摘があった。例えば、関連意匠のような分離移転の制限や、誤認混同が生じた場合の取消審判などが考えられる。

現在、審査基準では精神拒絶については「商標法の趣旨に反する」ため拒絶するとのみ記載され、具体的にいわゆるダブルパテントの防止であるのか、権利の重複を防止する趣旨なのかは明確でない。したがって、精神拒絶の趣旨についての議論を深め、適した制度設計をする必要があると考える。

#### 4. 使用により識別力を獲得した商標について

##### 4. 1 使用により識別力を獲得した商標の周知性の判断基準について

全ての調査対象国又は地域において、判断基準の目安はある程度あるものの、実際には、具体的な事実に応じて判断するものであり、明確な数値や基準はない。この点は、日本でも同様である。個別具体的な事実は、それぞれの事案によって異なるものであり、一概に明確な基準を設けることは困難であろう。

##### 4. 2 出願に係る商標と使用している商標との同一性について

すべての調査対象国及び地域において、使用により識別力を獲得したとして登録を認める場合、その出願に係る商標と使用している商標とは同一であることが要求されている。ただし、使用に際しては多少改変されて行われることが前提ともなっており、識別力に影響を与えない部分で差異がある場合は、出願に係る商標の使用であると認められている。

日本でも、出願に係る商標と、使用している商標とは同一であることが要求されている。審査基準には、出願に係る商標と使用している商標との間に差異がある場合、同一とは認められない例が挙げられており(商標審査基準第10版 第2.2.(2))、同一と認められる範囲は非常に狭い。

商標法第3条2項は、もともと識別力のない商標について、現実の使用の結果、「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるもの」に対して例外的に登録を認める趣旨であるため、使用している商標と、出願に係る商標とが同一であることを要し、異なる場合、使用により識別力を獲得したといえず、登録を認め

ないとするのは自然であろう。問題となるのは、その同一性の範囲であるが、例外規定である以上、実際に使用をして識別力を獲得した範囲で登録を認めれば足り、同一性の範囲を狭く解釈しても特に問題は生じないと考える。

#### 4. 3 出願に係る指定商品又は指定役務と、使用している商品又は役務との同一性について

すべての調査対象国及び地域において、使用している商品又は役務と、出願に係る指定商品又は指定役務とは同じ範囲であることが要求されている。使用している商品又は役務を超えた商品又は役務での登録は認められていない。ただし、上位概念と下位概念との差異である場合は、事情により異なる。例えば、同一カテゴリ(例えば、「文房具」)で使用している商品の種類が複数ある場合(鉛筆、ペン、定規、ウォールチャート、ステープル、インク、デスクパッドなど)、上位概念での登録を認める(英国)場合もある。

日本においては、出願に係る指定商品又は指定役務と、使用されている商品又は役務とが同一の場合のみ登録を認めるとあるが、この「同一」の範囲については、特に記載されていない。

この点について、ヒアリングでは、商標法第3条第2項の趣旨から考えて、実際に使用していない範囲にまで登録を認めるべきではないとの認識で一致していた。ただし、使用していない商品についてどこまで登録を認めるかという問題と、実際に指定商品としてどの程度記載できるかについては分けて考えるべきであるという意見がある。

前者については「識別力の転移」の考え方があり、近年の裁判例(「Kawasaki 事件」(知財高裁平成23年4月28日判決(平成22(行ケ)10366号))など)における判断もこれに寄った判断がなされているとみられるが、これらの裁判例のみで、現時点で従来の判断が変更されたと判断するのは早計であろうと考えられる。

後者については、証拠に示された商品又は役務をどのように特定するかの問題である。この点については、何ら基準も示されてきておらず、個別具体的な事実に基づいて判断されることにもなるため、一概に基準を設けることも困難であると考えられる。このため、さらなる裁判例の蓄積が待たれるところである。

以 上

平成 26 年 2 月

平成 25 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業

歌手名等からなる商標の審査の運用実態に関する  
調査研究報告書

本調査研究報告書の著作権は特許庁に帰属します。

作成： 一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-14-1 郵政福祉琴平ビル 4 階

電話 (03)3591-5315 FAX (03)3591-1510

<http://www.aippi.or.jp/>