

商標の類否判断の審査における 「取引実情説明書」の活用のためのヒント

商 標 委 員 会
第 1 小 委 員 会*

抄 録 先願にかかる他人の登録商標と出願商標の類否判断（商標法第4条第1項第11号）の審査基準において、引用商標権者による取引の実情を示す説明及び証拠の提出があれば、審査時に参酌することができる旨規定されている。しかし、現実には本制度の利用事例が極めて少なく、活用が進んでいないのが実態である。本稿では、望ましい説明内容、本制度を活用しうる場合、活用が難しい場合について仮想事例を通じて検討した。

目 次

1. はじめに
2. 4条1項11号の拒絶理由について
 2. 1 4条1項11号の要件
 2. 2 典型的な拒絶理由通知への対応
 2. 3 取引実情の参酌
 2. 4 審査基準・審査便覧で示される取引実情説明書の要件
3. 取引実情説明書の記載内容の検討
 3. 1 総 論
 3. 2 各 論
4. 仮想事例から考える取引実情説明書を活用しうる場合・活用が難しい場合
 4. 1 取引実情説明書を活用しうる場合
 4. 2 取引実情説明書の活用が難しい場合
5. おわりに

1. はじめに

平成18年の改正商標法の施行の際、商標審査基準が第9版に改定され、第3条第1項柱書の他、先願にかかる他人の登録商標と出願商標の類否判断、すなわち、第4条第1項第11号（以下、「4条1項11号」）の運用について変更があった。4条1項11号の審査基準では、従来の基

準（商標の外観・称呼・観念の総合的な考察及び取引実情を考慮した需要者基準による類否判断）に加え、新たに「引用商標の商標権者による取引の実情を示す説明及び証拠が提出された場合には、取引の実情を把握するための資料の一つとして参酌することができる。」と定め、より取引の実情に沿った審査がなされるようにしたものである。

しかし、現実の審査においては、引用商標の商標権者による取引の実情を示す説明を記載した書面（以下「取引実情説明書」）が提出された事例は極めて少なく、どのような記載をすればよいのか、どのようなケースで活用が可能なのか、といった情報が存在しない状況である。

そこで、今回商標委員会では、日本弁理士会商標委員会（第2委員会）と「取引実情説明書の活用」について共同で検討を行った。本稿は、その検討内容を報告するものである。本稿で紹介する各事例は、検討用の仮想事例であるため、実際の審査官の判断とは一致しない場合もある

* 2012年度 The First Subcommittee, Trademark Committee

点、ご留意いただきたい。なお、本稿は、池田（住友スリーエム）、近江（日本電信電話）、黒田（パナソニック）、小糸（日本ライフライン）、桜井（エーザイ）によって執筆された。

2. 4条1項11号の拒絶理由について

2.1 4条1項11号の要件

4条1項11号では、「当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をする」商標については、商標登録を受けることができない旨を定めている。すなわち、①引用登録商標が先出願・先登録の他人の商標登録に係るものである、②出願に係る商標と引用登録商標が同一・類似である、③出願に係る指定商品・役務（以下、「指定商品等」）と引用登録商標に係る指定商品等が同一・類似である、との要件が満たされた場合には、拒絶査定に先立ち、拒絶理由が通知される。

2.2 典型的な拒絶理由通知への対応

拒絶理由通知を受けた出願人は、権利化を望む場合には、一般に次の措置をとることができる。

①意見書による非類似の主張

意見書によって出願に係る商標と引用登録商標、または、出願に係る指定商品等と引用登録商標に係る指定商品等、もしくはこれらの双方が非類似である旨の意見等を述べることができる。述べた意見、および、意見書に添付した資料によって、少なくとも出願に係る商標と引用登録商標、または、出願に係る指定商品等と引用登録商標に係る指定商品等とが非類似と判断された場合には、拒絶理由は解消する。

②手続補正書による指定商品等の削除・減縮

出願に係る商標と引用登録商標が同一・類似であって、出願に係る指定商品等の一部が引用登録商標に係る指定商品等と同一・類似と判断された場合、引用登録商標に係る指定商品等と同一・類似の関係と判断された一部の指定商品等を削除する補正をすることによって、また、出願に係る指定商品等が引用登録商標の指定商品等を包含する関係となっている場合、引用登録商標の指定商品等と非類似の指定商品等のみに減縮する補正をすることで、拒絶理由は解消する。

③その他

引用登録商標が「他人」の登録商標に該当しなくなれば、または「登録商標」の存在がなくなれば、もしくは出願に係る指定商品等と同一・類似と判断された引用登録商標の指定商品等の存在がなくなれば、拒絶理由は解消する。すなわち、引用商標権者と交渉し、少なくとも出願に係る指定商品等と同一・類似と判断された引用登録商標の指定商品等にかかる商標権の移転を受け自己の登録商標とするか、無効審判、不使用取消審判等により、少なくとも出願に係る指定商品等と同一・類似と判断された引用登録商標の指定商品等にかかる商標登録を消滅させることによって拒絶理由が解消することとなる。

2.3 取引実情の参酌

2.2で挙げた意見書等のほかに、4条1項11号にかかる審査資料として、引用商標権者による「取引実情説明書」の提出が認められている。

この「取引実情説明書」が従来の意見書等審査書類のみによる運用と大きく異なるのは、これまで出願人側の意見及び審査官が判断する恒常的・一般的な取引の実情に基づいて行われていた類否判断の審査において、第三者である引用商標権者の意見が、実際の具体的な取引の実情と共に考慮されうようになった点である。

取引実情の参酌の背景として、氷山印事件¹⁾において、「その商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に応じて判断するのを相当とする。」と示されたほか、多くの裁判例で具体的な取引実情を参酌し、結論が導き出されたことを挙げるができる。そして、産業構造審議会報告書²⁾において、「商品または役務の類似については、本来、取引の実情に即して判断を行うことが望ましく、通常の見解に加えて取引の実情を知る引用商標権者の説明書が併せて提出された場合、類否判断における判断材料の一つとして当該説明書を参酌すべきであると考えられる。」と示されている。これらを受けて、審査基準では「本号の審査において、引用商標の商標権者による取引の実情を示す説明及び証拠が提出された場合には、取引の実情を把握するための資料の一つとして参酌することができる。」と示している。

2. 4 審査基準・審査便覧で示される取引実情説明書の要件

取引実情説明書が、審査において参酌されるためには、「個々の商品又は役務に関して、商標権者等及び出願人の両者が共に商品又は役務の取引を行っていることが必要³⁾とされている。いずれか一方でも取引の実情が存在しない場合には、指定商品等の類否について比較をすることができないためである。ここで、「商品又は役務の取引を行っていること」については、実際に指定商品等に関する取引実績が存在するケースのみならず、取引の準備段階であっても、例えば「信州そば ○△庵 ×月×日開店」と大きく表示された看板が建築中の建物に掲示されている状態や、新製品についてのプレスリリースが発行された状態であっても、需要者が客観的に認識できる程度の露出があれば、商標と商品・役務が一定の関係を持って表示されているため、取引実情説明書が審査で参酌される

と考えられる。

また、「①願書に記載された商標が同一又は明らかに類似し、かつ、願書に記載された指定商品又は指定役務も同一又は明らかに類似するもの」、「②提出された書類が、取引の実情の客観的な説明及び証拠ではなく、単に商標登録出願に係る商標の登録について引用商標権者が承諾している旨を示すもの」のいずれにも該当しないことが求められる。取引実情説明書を参酌することによって判断されるのは、商標、指定商品等の類否であるところ、類否を検討する余地が無い程に似通っている場合や、類否の判断材料とはならない引用商標権者による単なる承諾にすぎない場合には、取引実情説明書は参酌される前提を欠くこととなるためである。

3. 取引実情説明書の記載内容の検討

3. 1 総論

取引実情説明書の作成にあたっては、2. 4で述べた要件を満たすものであるほか、出願商標、および引用登録商標それぞれに係る取引の実情を説明し、出願商標と引用登録商標、または、出願商標に係る指定商品等と引用登録商標に係る指定商品等が非類似である、すなわち、両商標がそれぞれの指定商品等に使用されても誤認混同が生じないとの審査官の心証を得られるものである必要がある。

3. 2 各論

(1) 出願人・引用商標権者のビジネス(商品・役務)の概要

取引実情説明書の「取引」とは、言い換えれば「ビジネス」である。出願人及び引用商標権者のビジネスがどのようなものであるかは、指定商品等や商標の類否を審査官が検討し、類否を判断する上で重要な情報となる。

実際の審査では、「出願人が出願に係る商標

を使用している実際の商品又は役務と引用した登録商標の商標権者が登録商標の使用をしている実際の商品又は役務を比較し、両者の商品又は役務の供給・販売部門が異なっているか否か、主な需要者層が異なっているか否か、用途が異なっているか否か等の観点からそれらの資料を考察し、商品又は役務の類否を総合的に判断⁴⁾される。

従って、出願人及び引用商標権者のビジネスの概要（業種、展開地域、提供中の商品・役務、事業戦略、事業規模、業歴その他事業の特徴）について、実際にビジネスに携わっていない審査官にも理解されるようわかりやすく記載し、両者のビジネスにおいて需要者に誤認混同を招くおそれがないことの理解を得る必要がある。特に、出願人や引用商標権者、すなわち関係者にとっては当然と思われるような事項であったとしても、部外者である審査官には判らない、または当然とはいえない事項の場合、より丁寧な説明が必要である。取引実情説明書に何も説明が無い場合には、審査官は、取引実情を自己の知識や経験を基準に理解することになるためである。

(2) 指定商品等の非類似性

引例との類否判断にあたっては、商標の類否は言うまでもないが、指定商品等の類否も重要な要素となる。

橘正宗事件⁵⁾において、「商標が類似のものであるかどうかは、その商標を或る商品につき使用した場合に、商品の出所について誤認混同を生ずる虞があると認められるものであるかどうかということにより判定すべきものと解するのが相当である。」とされた。この判例を踏まえると、取引実情説明書では商品等の出所について、誤認混同を生ずるおそれがないことに重点を置き、説明することが必要である。

取引の実情から、出所の混同のおそれが殆ど

ないとして、非類似の商品であると判断された審決例⁶⁾を参考にすると、「引用商標に係る商標権者は食品分野においては周知ではあるが、食品以外の事業分野には進出していない事実が知られている反面、請求人が燃料以外の事業分野にも進出している事実を考慮するときは、本願商標に係る指定商品と引用商標に係る商品がその出所について混同を生ずるおそれは殆どない」ことを示す主張および添付資料の提出が、取引実情説明書においては有効であると考えられる。

実際に取引実情説明書を作成するにあたっては、審査基準に挙げられている以下の商品等の類否判断基準に沿って、丁寧に説明する必要がある。

まず、商品の類否を判断する場合には、以下の基準を総合的に考慮するものとされている。

【商品の類否判断基準】

- (イ) 生産部門が一致するかどうか
- (ロ) 販売部門が一致するかどうか
- (ハ) 原材料及び品質が一致するかどうか
- (ニ) 用途が一致するかどうか
- (ホ) 需要者の範囲が一致するかどうか
- (ヘ) 完成品と部品の関係にあるかどうか

商品の類否を判断するに際しては、上記基準を「総合的に考慮する」とされていることから、(イ)～(ヘ)のすべての観点について「不一致・無関係」であることを説明しなければならないものではない。しかし、1つの観点のみ「不一致・無関係」であることを説明し、他の観点については一切説明をしない場合、説明をした1観点をもって非類似の判断となるケースも理論上はありえるものの、審査官が理解している「恒常的・一般的な取引の実情」を覆すことができないければ、商品非類似の判断を得ることはできないと考えられる。したがって、出願商標に係る出願人のビジネスと引用商標に係る商標権者

のビジネスについて、(イ)～(へ)の観点から分析・比較し、不一致点については、可能な限りそれぞれ詳細に説明をすべきである。

また、役務の類否を判断する場合には、以下の基準を総合的に考慮するものとされている。

【役務の類否判断基準】

- (イ) 提供の手段、目的又は場所が一致するかどうか
- (ロ) 提供に関連する物品が一致するかどうか
- (ハ) 需要者の範囲が一致するかどうか
- (ニ) 業種が同じかどうか
- (ホ) 当該役務に関する業務や事業者を規制する法律が同じかどうか
- (ヘ) 同一の事業者が提供するものであるかどうか

更に、商品と役務の類否を判断する場合には、以下の基準を総合的に考慮するものとされている。

【商品と役務の類否判断基準】

- (イ) 商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われているのが一般的であるかどうか
- (ロ) 商品と役務の用途が一致するかどうか
- (ハ) 商品の販売場所と役務の提供場所が一致するかどうか
- (ニ) 需要者の範囲が一致するかどうか

これらについても商品の類否を判断する場合と同様にそれぞれの観点から分析・比較し、不一致点等については、可能な限りそれぞれ詳細に説明をすべきである。

4. 仮想事例から考える取引実情説明書を活用しうる場合・活用が難しい場合

今回、10を超える仮想事例およびその事例に沿った取引実情説明書を作成し、取引実情説明書の記載のあり方について詳細に検討をした。第1章で述べたとおり、仮想事例であるため、実際の審査官の判断とは必ずしも一致するものではないが、取引実情説明書が活用しうる場合と、逆に活用が難しい場合とについて、検討した仮想事例のうち、特徴的な3例を交えながら検討した。

4. 1 取引実情説明書を活用しうる場合

(1) 地理的に離れた地域で提供する役務

〈仮想事例1〉

1. 想定事案の概要：

(1) 商標権者のビジネスについて

日本企業「有限会社 燦」は、沖縄県那覇市で、「燦」なる名称の沖縄料理レストランを運営している。

(2) 出願人のビジネスについて

イタリア企業「Pizzeria SUN S.p.A.」は、イタリア・英国・ドイツ・香港・日本の5ヶ国でイタリアン・レストランをチェーン展開している。

(3) 本願について

出願商標と引用商標の関係について、商標は類似、類似群コード42B01を共通にする指定役務であるとして、4条1項11号に該当するとの拒絶理由通知がなされている。

(4) 考慮すべき事情

両商標は、ともにハウスマークである。

2. 本願

出願人：Pizzeria SUN S.p.A.

出願商標：サン（使用商標：ピッツェリア サン）

指定商品：第43類 ピザを含むイタリア料理の提供

3. 引用登録商標

商標権者：有限会社 燦

登録商標：燦

指定商品：第43類 沖縄料理の提供

4. 取引実情説明書

日本法人である有限会社 燦は、イタリア法人であるPizzeria SUN S.p.A.による商願XXXXXX号に関連して、登録第YYYYYY号「燦」を付した役務の取引の実情を、以下に説明致します。

(1) 有限会社 燦について

当社は、沖縄県那覇市の国際通りに面する繁華街の一角で、「燦」なる名称の沖縄料理レストランを運営しています。

同レストランは、母の代から2代続いた家族経営のレストランで、主に沖縄への観光客をターゲットとして、沖縄の地元料理を提供しています（甲第1号証）。

(2) 「ピッツェリア サン」

Pizzeria SUN S.p.A.は、注文を受けてから釜焼きするピザを売りとしたイタリアン・レストラン「ピッツェリア サン」を運営しており、2011年に日本支店を東京に開店されたと聞いています。同社の話によれば、今後は、北南米地域への進出を検討しており、日本国内で支店を増やす、まして沖縄への支店開店は検討外であるとのことでした。

一方、当社は、従業員の全てが身内の家族経営であり、現在のところ店舗を増やすような方針はありません。加えて、沖縄の観光客相手に沖縄料理を提供することを旨とするため、沖縄県外の九州・本州・四国・北海道地域へ進出する企画もありません。

よって、現在の取引実情に照らせば、イタリアン・レストラン「ピッツェリア サン」との間に出所混同の可能性はないとの立場です。

以上の通り相違ありません。

××年×月×日

住所：×××

名称：有限会社 燦

添付書類の目録

甲第1号証 「燦」のホームページの写し

取引実情説明書を活用しうる場面として、出願人と引用商標権者との実際の役務提供場所が地理的に離れており、誤認混同を生じないと客観的に判断できるケースが考えられる。

仮想事例1として検討したケースの場合、両者の営業する地域の相違・業種の相違があり、両者は非類似と考えられる。

具体的に審査基準に基づいて検討すると、審査基準3.(1)①に規定する「商標の類否の要件」については、「サン」と「燦」とでは、明らかに外観が異なるため、外観・称呼・観念の判断要素を総合的に判断した場合には、「両商標が同一又は明らかに類似するもの」には該当しない。

また、「指定商品又は指定役務の類否の要件」については、前述3.2(2)で説明した項目毎に検討すると、(イ)「役務の提供手段・目的」はイタリア料理の提供と沖縄料理の提供、「場所」は東京と沖縄である点が異なる。(ロ)「提供に関する物品」はイタリア料理と沖縄料理で異なる。(ハ)「需要者の範囲」は、作成した取引実情説明書には言及がなく、一般的・恒常的な取引の実情からすると一致しないとまではいえないと考えられる。(ニ)「業種」は、取引実情説明書によると異なると判断できる。(ホ)「当該役務に関する法規制」については、作成した取引実情説明書には言及がなく、一般的・恒常的な取引の実情からすると一致すると考えられる。(ヘ)同一の事業者が提供するものではない。

これらを総合的に判断すると、両者の役務は

類似しないと考えられる。

このように、提供場所が明確に異なることを示すことが比較的容易な役務の場合には取引実情説明書が参酌されやすいと考えられる。

ただし、地域の相違があまりない場合（隣接する都道府県等）には、より詳細な説明および証拠を準備する必要がある。この場合には、審査官が需要者の同一性、規模などを見て判断することになると考えられるためである。

(2) 需要者の相違がある場合

〈仮想事例2〉

1. 想定事案の概要：

(1) 商標権者のビジネスについて

日本企業である「株式会社浜兵衛」は、東京都〇〇〇において、寿司店を経営している。

(2) 出願人のビジネスについて

日本企業である「株式会社喫茶浜辺」は、静岡県〇〇〇において、喫茶店を経営している。

(3) 本願について

出願商標と引用商標の関係について、商標は類似、指定役務は同一類似群（42B01）に属するため、4条1項11号に該当するとの拒絶理由通知がなされている。

2. 本願

出願人：株式会社喫茶浜辺

出願商標：HAMABE

指定役務：第43類 コーヒーを主とする飲食物の提供

3. 引用登録商標

商標権者：株式会社浜兵衛

登録商標：浜兵衛

指定役務：第43類 すしの提供

4. 取引実情の説明書

(1) 我々、東京都〇〇〇に所在する、株式会社浜兵衛（以下、甲という。）は、登録第〇〇〇号商標「浜兵衛」（「はまべえ」と読む。）（以下、引用商標という。）の商標権者である（証

拠1及び2）。

甲は、創業50年になる老舗の寿司店であり、富裕層や大企業の接待向けで利用される高級寿司店である。

このことは、新聞、雑誌の記事によっても紹介されている（証拠3乃至5）。

甲は、引用商標を、その店を表示する商標として、創業以来使用してきている（証拠6乃至9）が、一店舗のみであり、チェーン店はない。

(2) 一方、静岡県〇〇〇に所在する、株式会社喫茶浜辺（以下、乙という。）は、商標登録出願第〇〇〇号商標「HAMABE」（以下、本願商標という。）の出願人である（証拠10）。

乙は、平成〇〇年から開業しているコーヒー店であるところ、低価格を売りとしている大衆向けの店である（証拠11乃至13）。なお、乙は、一店舗のみであり、チェーン店の展開はしていない。

乙は、本願商標を、その店を表示する商標として、開業以来使用してきている（証拠11乃至14）が、周知性は認められない。

(3) 引用商標は、本願商標とは、現実の取引の現場において、現在まで互いに出所混同が問題となることもなく、併存してきている。

(4) 以上のように、引用商標は、本願商標とは、役務の取引の実情が異なり、また、現実にも出所混同は問題となっていないことに相違ありません。

〇〇年〇〇月〇〇日

住所 東京都〇〇〇

名称 株式会社浜兵衛

代表者 〇〇〇 印

添付書類の目録

(1) 証拠1 引用商標の原簿の写し

(2) 証拠2 引用商標の商標公報の写し

(3) 証拠3乃至5 甲に関する新聞、雑誌の記事の写し

- (4) 証拠6 甲の店舗の看板の写真の写し
- (5) 証拠7乃至9 甲に関するパンフレットの写し
- (6) 証拠10 本願商標に関する出願情報の写し
- (7) 証拠11乃至13 乙に関するパンフレットの写し
- (8) 証拠14 乙の店舗の看板の写真の写し

需要者に大きな相違がある場合も、取引実情説明書を活用できると考えられる。

仮想事例2として検討したケースの場合も、指定役務が非類似であると審査官が判断できると考える。一般論として、寿司を食べたい人が積極的に喫茶店に行くことはなく、コーヒーを飲みたい人が敢えて寿司屋に行くこともないと考えられ、また、いわゆる普通の喫茶店で寿司が提供されることも想定しにくいためである。

〈仮想事例3〉

1. 想定事案の概要：

(1) 商標権者のビジネスについて

米国企業である「Ally LLC.」は、建築・建設・土木工事等の現場作業員や建築会社の作業員が着用する作業服の製造・販売を行っている。

(2) 出願人のビジネスについて

米国企業である「Alie Inc.」は、乳幼児用のおもちゃの製造・販売を主たる業務とする企業であるが、乳幼児用の衣服の製造・販売も一部手掛けている。

(3) 本願（マドリッドプロトコルによる国際商標登録出願）について

出願商標と引用商標の関係について、商標は類似、指定商品は同一類似群（17A01）に属するため、4条1項11号に該当するとの拒絶理由通知がなされている。

(4) 考慮すべき事情

商標権者と出願人とは、米国において、両商標の併存を認める同意書を締結しており、米国

において両商標は問題なく併存している。また、米国市場・日本市場のいずれにおいても混同が生じた事例は無い。

2. 本願

出願人：Alie Inc.

出願商標：Alie

指定商品：第25類 乳児用の衣服

3. 引用登録商標

商標権者：Ally LLC.

登録商標：ALLYsuper

指定商品：第25類 作業服

4. 取引実情説明書

米国法人であるAlly LLC.は、米国法人であるAlie Inc.による国際登録第XXXXXXX号に関連して、国際登録第YYYYYYYYY号「Alie」を付した商品の取引の実情を、以下の通り説明いたします。

(1) Ally LLC.及びAlly LLC.が提供する「ALLYsuper」シリーズの作業服について

Ally LLC.は、建築・建設・土木工事等の現場作業員や建築会社の作業員が着用する作業服の製造・販売を専門業務としています（第1号証、第2号証）。

Ally LLC.が提供する「ALLYsuper」シリーズの作業服は、暑い作業現場での作業能率を上げるために特殊な機能を備えた作業服であり、通常の洋服とは品質や原材料が異なります（第3号証）。当該作業服の需要者は、上述のとおり現場作業員や建築会社であり、作業服の専門店、工具や工作機械等の卸売業者を通じて販売されています（第4号証）。将来的に乳児用の衣服を販売する予定はありません。

(2) Alie Inc.及びAlie Inc.が提供する乳幼児用の衣服について

出願人Alie Inc.は、乳幼児用のおもちゃの製造・販売を主たる業務とする法人なので、乳児用の衣服は、店舗の1コーナーにおいて提供されているのみです（第5号証）。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Alie Inc.が提供する乳児用の衣服は、おもちゃのキャラクターがプリントされたものや、子供らしいポップな柄があしらわれたものが殆どです（第6号証）。また、主たる需要者は、いわゆる乳児を持つ一般消費者（特に30代～40代の女性）です（第7号証）。また、Alie Inc.が提供する乳児用の衣服は、大型集合住宅の近くに設置された自社店舗の1コーナーや、デパート（百貨店）のおもちゃ売り場の1コーナーにおいて販売されているに過ぎません（第8号証）。

(3) 出所の混同について

以上に鑑みますと、「Alie」が付された乳児用の衣服と、「ALLYsuper」が付された作業服とは、需要者層や価格帯、販売部門が著しく異なり、出所について需要者が混同することはありません。

また、弊社と出願人とは、本店を構える米国において、両商標の併存について同意書を交わしており（第9号証）、古くから各々の商品に各々の商標を付して市場に商品を提供していますが、これまでに混同を生じた事例はなく、需要者から苦情を受けたこともありません。日本においても同様に、これまでに混同を生じた事例はなく、需要者から苦情を受けたこともありません。

××年×月×日

住所：×××

名称：Ally LLC.

添付書類の目録

第1号証 Ally LLC.のホームページの写し

第2号証 Ally LLC.が発行するカタログ・HPの写し

第3号証 ALLYsuperシリーズの作業服の写真の写し

第4号証 Ally LLC.の取引先一覧の写し

第5号証 Alieブランドのカタログ・HPの写し

第6号証 Alieブランドのカタログ・HPの写し

第7号証 需要者の世代・年齢・性別一覧

第8号証 Alieブランドの店舗・百貨店における商品の陳列状況を示す写真

第9号証 両社が米国において締結した同意書の写し

仮想事例3として検討したケースの場合のように、材質、販売場所、需要者等が全て相違することを丁寧に説明することで、形式的には両者の指定商品が共に第25類「被服」に包含される「乳幼児用の衣服」と「作業服」であったとしても、指定商品は非類似であると考えられる。

4. 2 取引実情説明書の活用が難しい場合

(1) 出願人と引用商標権者が資本関係にあり、実質的に同一人であることを主張する場合

例えば、グループ内の子会社が、親会社の名称を含んだ商標を出願し、親会社の名称の登録商標による拒絶理由を受けた場合に、取引実情説明書において出願人と引用商標権者の親会社とは資本関係にあり実質的に同一人であって出所の混同が生じないと主張した場合、現行の法制度においては、登記上法人格が異なるものを同一視すべき根拠となる判例や法令がなく、引用商標権者の親会社は4条1項11号にいう「他人」に該当し、出願人と引用商標権者は同一人でないと判断されると予想される。

取引実情説明書を参酌した類否判断は、4条1項11号の運用に関わるものであり、同規定の趣旨を逸脱して運用を行うことはできないと考えられるためである。

従って、同一人であるかどうかということは商標や指定商品の類否を判断するための情報には該当しないので、取引実情説明書の活用は難しいと考えられる。

(2) 引用登録商標の指定商品等に出願に係る商標の指定商品等が包含される場合

例えば、前述の仮想事例3では、出願商標の指定商品は「乳児用の衣服」で引用登録商標の指定商品は「作業服」であったが、引用登録商標の指定商品が「作業服」ではなく「被服」であった場合、実際に販売されているのが「作業服」であったとしても、引用登録商標の指定商品が「被服」であるため、「乳児用の衣服」は、「被服」に包含されてしまい、指定商品が同一と判断せざるを得ない。

出願人が引用商標権者となんらかの交渉をして「作業服以外の被服」を全て放棄してもらえば、登録に持ち込むことが理屈上は可能と思われるものの、実務上は難しいと思われる。

従って、引用登録商標の指定商品等に出願に係る商標の指定商品等が包含される場合には、取引実情説明書の活用は難しいと考えられる。

(3) 商流をメーカーが制御しきれない一般消費者向けの商品が指定商品の場合

一般消費者向けの商品で、例えば、飲食料品、化粧品、衣料品、家電などの中には、スーパーマーケット、量販店、コンビニ等で幅広く取り扱われて販売され、さらにインターネット等を利用した通販でも販売されているものが数多くみられる。そのような商流をメーカーが制御しきれない商品の場合は、販売場所や販売経路を特定・限定することが難しく、需要者の範囲も広いと考えられ、誤認混同が生じないとの心証を得るのは容易ではないと考えられる。

また、特定の店舗（例えば「健康食品の販売店」）や需要者（例えば「20代の女性」）を対象として販売されるものであっても、特定の店舗以外の店舗で取り扱われる可能性が否定できない場合や、対象外の需要者が購入する可能性を否定できない場合には、販売部門の相違や需要者の範囲の相違は認められにくいと思われる。

従って、販売場所や販売経路、そして需要者の範囲が明確に一致しないことを説明するのは難しいものと予想され、取引実情説明書の活用は難しいと考えられる。

ただし、メーカーが商流を制御できる商品であれば、商標審査便覧⁷⁾で例示されているように、「菓子」の分野では、駄菓子屋向けのビスケットと茶席向けの和菓子では流通業者が異なるので、他の観点についても「不一致・無関係」であることを説明できれば、取引実情説明書が参酌される可能性はあると思われる。

5. おわりに

取引実情説明書は、その記載および添付された証拠資料から、指定商品等が非類似であると審査官が判断できるかがポイントである。出願に係る指定商品等と引用商標登録に係る指定商品等が、非類似の判断を導ける説明が記載された取引実情説明書等の提出が必要である。本稿で見てきた通り、取引実情説明書を活用できる場面は、必ずしも多くはないようにも思われるが、活用の要件を満たすケースにおいては、拒絶理由を覆すための強力なツールともなるので、拒絶理由通知に対する対応の際の選択肢の一つとして活用が進むことを期待している。

最後に、2011年度にスタートした日本弁理士会商標委員会との共同研究は、コンセント（登録同意）制度の必要性についての検討から開始したが、引用商標権者が提出するという面で共通する取引実情説明書による運用が既に導入されていることを鑑み、まずは活用事例が極めて少ない現行制度の活用を通じてコンセント制度を考えていく必要があるとの結論に至った。そこで、2012年度は「取引実情説明書」に焦点を絞って検討したが、ビジネスの現場からは、不確定要素の無いコンセント制度を望む声も多く、そのあり方については、別途、検討を行っ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ていきたい。

注 記

- 1) 最判昭43. 2. 27 昭和39(行ツ)110
- 2) 産業構造審議会知的財産政策部会報告書「商標制度の在り方について」(平成18年2月)
- 3) 商標審査便覧 42. 111. 02 3
- 4) 商標審査便覧 42. 111. 02 2

- 5) 最判昭36. 6. 27 昭和33(行オ)1104
- 6) 平11. 12. 17 平成4年審判第4117号
- 7) 商標審査便覧 42. 111. 02 2

参考文献

- ・工藤莞司, 実例で見る商標審査基準の解説(第7版), 2012年, 発明推進協会

(原稿受領日 2013年4月15日)

