

## 使用により識別力を獲得した商標の登録を目指すにあたっての留意点

商 標 委 員 会  
第 1 小 委 員 会\*

**抄 録** 企業にとって、使用する商標の登録を受けることは、他者商標の排除によるブランド価値向上、他者商標権の侵害リスク回避の観点で大きなメリットがあり、これは識別力の弱い商標であっても例外ではない。商標法第3条第2項には、本来的には識別力を欠く商標であっても使用により識別力を獲得すれば登録できる旨規定されているが、その具体的な適用基準は必ずしも明確ではなく、実務家の悩みの種となり得る。本稿では、「使用による識別力の獲得」が認容された登録例、及び否定された審決例を多数分析し、同項の適用を主張する際に留意しておくべき点を検討した。

### 目 次

1. はじめに
2. 商標法3条2項とは
3. 調査対象と統計
4. 商標の同一性
5. 商標の独立性
6. 地理的範囲
7. 使用実績
8. その他の留意点
9. おわりに

### 1. はじめに

企業にとって、使用する商標の登録を受けることは、他者商標の排除によるブランド価値向上、他者商標権の侵害リスク回避の観点で大きなメリットがある。本来的に識別力を有するものだけでなく、識別力が弱いと思われる商標であっても、この点に違いはない。

出願して使用を開始した商標、又は使用開始後に出願した商標は、特許庁での審査において商標法第3条第1項の各号を根拠として識別力欠如の拒絶理由を受ける場合がある。

一方で、商標法第3条第2項（以下、「3条2項」という。）は、同条1項3号から5号に該当する本来的には識別力を有しない商標も、いわゆる「使用による識別力の獲得」を要件とし、登録され得る旨を規定する。そこで、当該出願商標の実際の使用状況によっては、3条2項の適用を主張すべきか否かについて、商標担当者が判断に悩む事態がしばしば生じる。

3条2項の適用要件に関して、法文上は「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」となっているが、実際の特許庁での審査においては、「商標審査基準」〔改訂第14版〕（以下「商標審査基準」という。）が厳格に運用されている。商標審査基準が要求する要件、すなわち使用の期間や程度、需要者の範囲、広告宣伝活動による周知性の程度、それらを立証するのに必要となる証拠資料などは必ずしも明確になっているとは言えないため、3条2項の活用

\* 2018年度 The First Subcommittee,  
Trademark Committee

の是非に悩むことになるのである。

そこで、本稿では、3条2項が適用されて登録となった商標、及び2005年以降現在までに同項適用が焦点となった審判事件を対象に、提出された証拠等も閲覧して様々な視点から調査・研究を行い、商標担当者が同項適用の主張を行う際に留意しておくべき点の検討を行った。

## 2. 商標法3条2項とは

商標法はその3条2項において、同条1項3号から5号に該当する自他商品・役務の識別力あるいは出所表示機能を有しない商標であっても、「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」については商標登録を受けることができることを規定する。また、本項の適用について、「商標審査基準」では、出願商標及び指定商品又は指定役務が、使用商標及び使用する商品又は役務と「同一」の場合で、「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」が条件とされている。

実際の審査においては、拒絶理由通知や拒絶査定を受けたものが、意見書あるいは査定不服審判において主張された取引の実情が考慮された結果、本項の適用が認められ、登録を受けるケースも少なくない。

企業においては、未登録の商標であっても使用開始後の積極的な広告宣伝活動により、商品やサービスの名称等が広く需要者に認知され、事実上自他商品又は自他役務の識別力を有するに至ったと考えられる場合がある。このような状況において、とりわけ同業他社の使用による混同や、類似商標の登録を排除することを目的とし、権利化しておきたいと考えることも多い。

他方、出願して使用による識別力の獲得を主張しても、特許庁に認められなかった場合には、単に登録を得られないばかりか、当該使用商標

に識別力がないことが公になってしまうリスクもあるため、その出願あるいは3条1項各号による拒絶の対応として3条2項の適用の主張には慎重な判断を要する。

本稿では、3条2項の適用を主張、立証するために考慮すべきポイントとして、「商標の同一性」「商標の独立性」「地理的範囲」、またどのような証拠を提出すべきかの観点から、「使用実績」等の分析・研究を行った。

## 3. 調査対象と統計

3条2項の適用商標の全体像として、執筆時点（2019年2月25日現在）での同項適用商標は全862件であった。このうち、拒絶理由通知、意見書提出、査定不服審判の有無など詳しい審査状況がわかる2000年以降に出願された248件についての状況は以下の通りである（表1）。

表1 登録の全体像

段階	登録種類	件数
審査	拒絶理由なく登録	11
	拒絶理由を解消し登録	108
審判	審判請求により登録	129
	合計	248

また、商標検索データベース「TM-SONAR」を活用し、「審決分類」で3条2項の適用が焦点となった審決例（約850件）を抽出した。うち審判請求日が2005年1月以降2018年5月までの327件を本稿の調査対象とし、登録及び拒絶維持の決め手となったポイントの確認を行った。

調査を行った項目及び結果に対する考察は次章以降において詳しく述べるが、ここでは全体把握のため、登録率に特徴的な傾向が見られた「標章の種類」について紹介する（表2）。

なお、上記の分類で「型番」「簡単かつありふれた」はいずれも3条1項5号の拒絶条文であるが、便宜上、英文字2字以下あるいは数字

表2 対象審判例の全体像（標章の種類別）

種類	件数	登録	拒絶	登録率
品質（+普通名称）	134	34	100	25%
地名（+普通名称）	43	22	21	51%
氏（+普通名称）	25	10	15	40%
型番（+普通名称）	34	14	20	41%
簡単かつありふれた	25	8	17	32%
立体	66	18	48	27%

のみのものを「簡単かつありふれた」とし、英文字1字以上と数字の結合は「型番」として集計した。

## 4. 商標の同一性

### (1) 商標の同一性とは

3条2項の適用が認められるためには、出願商標と同一の商標を使用していると示す証拠の提出が必要である。「商標審査基準」では、出願商標と使用商標の外観が異なる場合には、出願商標を使用しているとは認めない、つまり「同一性を認めない」ことを前提としつつ、外観上厳密に一致しない場合であっても、同一性が認められる場合があるとし、その例示を記載している。

また、3条2項の適用には指定商品又は指定役務の同一性も求められ、出願商標の指定商品又は指定役務と使用商標の使用する商品又は役務とが異なる場合には、指定商品又は指定役務について出願商標を使用しているとは認められない。

出願人としては、出願商標と使用商標に外観上の差異がなく、また、商品又は役務についても完全一致の使用証拠を提出すべきであるが、こうした使用証拠が提出できない場合、果たしてどの程度の差異であれば、出願商標と使用商標の同一性が認められるのだろうか。

本章では、標章の同一性及び、指定商品又は指定役務の同一性について、実際の審査、審判

事例を詳しく調査、分析した結果を、わかりやすくシンプルな仮想事例を用いて説明する（図1～5）。

### (2) 出願商標と使用商標の差異

#### ① 表記

出願商標が「平仮名」であるのに対し、使用商標が「片仮名」「漢字」「ローマ字」である等、表記が相違する場合には、同一性は認められない<sup>1)</sup>。

以上より、例えば図1の出願商標1と使用商標1のように表記が相違する場合、外観上相違するものであるとして同一性は認められない。

出願商標1	使用商標1
じぱ(平仮名)	ジパ(片仮名) 字派(漢字) JIPA(ローマ字)

図1 表記の相違

#### ② 書体

拒絶査定不服審判において、3条2項の適用が認められた案件<sup>2)~4)</sup>では、出願商標は標準文字で表したものであるのに対し、使用商標はややデザイン化されている、又は明朝体やゴシック体の文字で表されている等、標準文字の態様と書体を異にするにすぎない場合には、その態様は出願商標と外観上同一視できると認定され、商標の同一性が認められている。

一方、3条2項の適用が認められなかった案件<sup>5)</sup>では、出願商標がゴシック体の文字で表されており、使用商標の多くは出願商標の書体が相違するとして、商標の同一性が認められていない。

以上より、例えば図2の出願商標2と使用商標2のように、外観上同一視できる程度の書体の差異であれば、同一性が認められる場合もあると考えられる。他方、出願商標が標準文字で表したものでない場合、書体の差異があると商

標の同一性が認められにくいと推察される。

出願商標2	使用商標2
JIPA(標準文字)	J I P A(明朝体) J I P A(ゴシック体)

図2 書体の相違

③ 二段・文字の配置構成

拒絶査定不服審判において、3条2項の適用が認められた案件<sup>6)</sup>では、出願商標は標準文字で一列に横書きしてなるものであるのに対し、使用商標は二段に横書きしてなるものであるが、文字全体を記憶にとどめ、取引に資すると見るのが相当であるとして、出願商標と同じ識別標識として機能しているものと認められている。

以上より、例えば図3の出願商標3と使用商標3のように、標準文字で横一列の構成からなる出願商標を、二段に横書きして使用する場合でも、商標の同一性が認められる場合もあるが、文字の構成によっては認められない場合もあると考える。

出願商標3	使用商標3
じえいあいびいえい	じえいあい びいえい

図3 二段・文字の配置構成の相違

④ 図形の付加

拒絶査定不服審判において、3条2項の適用が認められた案件<sup>7)</sup>では、使用証拠として、出願商標と同一にデザイン化された書体で表してなる商標及びそれに図形を付加した結合商標を提出しているが、使用による識別力を獲得したことが認められている。

以上より、例えば図4の出願商標4と使用商標4のように、出願商標に図形を付加した結合商標を使用しており、これを使用証拠として提

出した場合であっても、商標の同一性が認められる可能性はあると推察される。

出願商標4	使用商標4
JIPA	JIPA

図4 図形の有無

(3) 立体商標の同一性

立体商標の3条2項の適用にあたっては、出願商標と使用商標の同一性が厳格に判断されている。

拒絶査定不服審判において、3条2項の適用が認められた案件<sup>8)~10)</sup>では、使用商標の同一性について「一貫して本願商標と同一の形状及び色彩の商品が継続して販売されている」<sup>8),9)</sup>、「当審における職権調査では、本願商標と同一の形状からなるパン製品の袋用の口止め具について、出願人の日本法人以外が製造、販売している事実は見当たらなかった。」<sup>10)</sup>としており、請求人の提出した証拠から出願商標と使用商標の同一性について言及の上、認定している。

一方で、3条2項の適用が認められなかった案件<sup>11),12)</sup>においては、「使用商標と本願商標とは、立体的形状部分は同一の範囲内のものであるが、(略)使用商標には、「○○」等の表示が施されているものであって、両者の構成態様が相違するから、本願商標の周知著名性を立証するものとは認められない。」<sup>11)</sup>、「使用証拠として提出した資料の商品にはハウスマークが記載されているなど、出願商標と使用商標の同一性を欠いている。」<sup>12)</sup>とした例もある。

出願商標5	使用商標5
	

図5 使用商標に文字等が含まれた立体商標

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

以上より、立体商標の同一性については厳格に判断されていると推察されることから、例えば図5の出願商標5と使用商標5のように、立体的形状部分が同一の範囲内のものであっても、使用商標に文字の表記やハウスマークが記載されているような場合には、同一性を欠いているものと判断される可能性が高いと考える。

#### (4) 指定商品又は指定役務の同一性

3条2項の適用が認められるためには、出願商標と使用商標の外観が同一であり、かつ、出願商標と使用商標の商品又は役務が同一である必要がある。「商標審査基準」では、出願商標の指定商品又は指定役務と使用商標の商品又は役務が異なる場合には、出願商標を使用しているとは認めない、つまり「同一性を認めない」ことを前提としつつ、取引の実情を考慮して、指定商品又は指定役務と使用する商品又は役務の同一性が損なわれないと認められるときは、同一性が認められる場合があるとしている。

同一性の判断の際に、取引実情を考慮するとし、一定の幅を持たせているものの、商品又は役務の範囲が明らかに異なる場合は、「本願商標に係る指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものと認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」として、拒絶理由の一つにされ得る<sup>13)</sup>。確実に権利化を行いたい場合、指定商品又は指定役務の範囲は、実際に商標を使用している範囲とする必要があると考える。

## 5. 商標の独立性

### (1) 商標の独立性とは

商標の独立性とは、出願商標が現実に使用されている場面において、他の識別力のある商標、例えばブランドロゴ、ハウスマーク等と組み合わせ使用されず、出願商標のみが単独で需要者から認識されていることである。独立性が認

められないと、「需要者はブランドロゴを見て商品进行識別しているため、出願商標自体が使用による識別力を獲得したわけではない」として、3条2項の適用を否定する要素となり得る。



図6 独立性が認められない使用商標の例

図6は、3条2項の適用における独立性が認められない可能性が高い使用態様の一例である。「ブランドA」と併記して「出願商標B」を使用している証拠ばかり提出すると、需要者は「ブランドA」により識別していると判断されてしまう可能性がある。

### (2) 広告物等の証拠

雑誌記事、カタログ、新聞広告等は、使用による識別力の獲得を示す重要な証拠であるが、一方で、提出する証拠の多くがブランドロゴやハウスマーク等と併記された態様であると、商標の独立性を認めないとする特許庁の判断材料となり得る。実際に、提出した証拠を引用して独立性を否定し、却って出願人の不利に働いた拒絶査定、審決例も存在している。

よって、広告物等の証拠を提出する際には、対象商標が独立して識別されている事実の立証につながる証拠かどうかを精査し、かつ、可能な限り出願商標が単独で使用されているものを提出すべきである。また、3条2項の適用を主張する可能性がある場合は、営業部や広報部等の関連部門と連携し、事前に出願商標が単独で使用されている広告物等を準備しておくことで、使用による識別力の獲得の立証をスムーズに進めることができる。

また、出願商標とハウスマーク等が併記され

た証拠を多く提出せざるを得ない場合は、「なぜ併記されているか」の妥当性、必然性を主張することで、独立性を否定されずに出願商標の識別力獲得の判断がされる場合がある。例えば、「酒類業界を含む食料品の業界においては、出所表示機能を強く発揮するハウスマークが商品名とともに表記されることは一般的というのが取引の実情であり、需要者はハウスマークで商品を判断しているわけではない」といった他社を含めた商習慣等を意見書で主張した例<sup>14)</sup>のような記載も考えられる。

なお、出願商標に対する認識を立証するための資料として、広告物等以外にも、店舗で発行されるレシートをはじめとする実際の取引で用いられる書類を証拠として提出することも考えられる<sup>14)</sup>。当該取引書類において、出願商標がハウスマーク等を含まず単独で使用されていた場合には、需要者は一連の取引において出願商標のみで対象商品又は役務を識別しているということの裏付けとなり得るため、広告物等の証拠と併せて一考すべきである。

### (3) アンケート

過去の審決を遡ると、証拠として需要者の認知度アンケートを提出している案件が、件数は多くはないが存在している。認知度アンケートが提出されている案件に関し、登録が認められたものでは、出願商標の単独での認知率は80%以上の数値のものが多く、登録が認められなかったものは、それよりも認知率が低い数値となっている。認知度アンケートは低い数値のものを提出すると、審判官に対して却ってマイナスのイメージを与えてしまう可能性があるため、数値が低い場合には提出しないという判断も必要となるだろう。

また、立体商標においては、前述の同一性の章でも触れたように、実際の使用態様ではブランドロゴやハウスマーク等の文字商標が付され

ている場合が多く、そのため独立性が認められないケースが多々あるが、3条2項の適用を受けて登録となっているものには立体商標のみで需要者に認知されていることがわかるアンケートを提出しているものもある。そのため、立体商標の出願において認知度アンケートを提出する場合、立体形状のみで、需要者に認知されていることがわかるアンケートを準備することが望ましい。

## 6. 地理的範囲

### (1) 地理的範囲とは

地理的範囲とは、出願商標が、特定の事業者の商品又は役務の出所表示としてどの程度の範囲で認識されているか、ということであり、3条2項の適用を受けるためには、その出願商標が出願人の商品又は役務の出所表示として全国的に認識されている必要がある。これは、商標権の効力が全国に及ぶことを鑑みると、当然の要件であると考えられる。

### (2) 「全国的に認識されている」ことの証明

3条2項の適用を主張する出願人は、証拠資料をもって、出願商標が出願人の商品又は役務の出所表示として全国的に認識されていることを証明しなければならない。この点、出願商標の認知度が明示的に判断された過去審決を遡ると、全国的に流通している新聞や雑誌への掲載実績を証拠として提出した場合でも、その回数が5件程の媒体に各1回ずつ掲載された程度であれば、全国的に認識されたとの認定に至っていない。他方、全国ネットのTVCMの積極的な放送、全国47都道府県での出願商標を使用した商品の販売店の存在等の証拠が提出された案件については、出願商標が全国的に認識されていると認められている。

### (3) インターネット上の情報

また、昨今のビジネスの潮流を鑑みると、インターネットを活用しての広告宣伝活動、商品販売やサービス提供が行われることも多く、その実績をもって出願商標が全国的に認識されていることの証拠とすることも検討されるだろう。しかし、インターネット上の情報は利便性が高い一方で、実際にその情報にアクセスした対象がどのような者か、という点を客観的に判断される傾向にあり、場合によっては、出願商標が全国的に認識されていないことを示す材料となりかねない。例えば、ラジオ局のウェブサイトにおける出願商標の使用実績について同ラジオ局の放送域が全国でないことから、同サイトの閲覧者をもってして、それが全国の需要者であるとは言えないと判断され、また、インターネット販売のウェブページにおける使用実績について、当該サイトに掲載された「お客様の声」の記載が特定の地域の顧客からのものであったことが、当該商品の販売地域が限定的であるとの判断の一因となった審決例<sup>1)</sup>もある。

## 7. 使用実績

### (1) 使用実績とは

使用実績とは、商品又は役務の提供の規模(シェアや売上など)や提供期間、及び広告宣伝の方法や内容等についての実績であり、3条2項の適用が認められるか否かの判断基準の一つとなるものである。

一般的に使用実績という観点では、売上額、シェア、広告宣伝活動の実績、使用期間の要素などの全て又は一部において、説明や証拠がない、具体的ではない(又は明確ではない、不明である、など)と判断された場合に、3条2項は認められないとされている例が多いように思われる。

しかし、過去の審決例において、これら各要素への言及について詳しく調べてみると、様々

な傾向、例外、意外な事実などが認められる。また、それぞれの要素について、審決において重要視されているものとそうでないもの、全ての要素を満たすことなく、少数の際立った条件が3条2項の適用の要因になり得たものなどもあり、一概に全ての要素において、高い数字(数値)などの十分な証拠が必要とされているわけではないことがわかる。

例えば、商品又は役務の使用期間が極端に短いと思われる場合でも、3条2項の適用が認められている例が見られる。一方で、長期に渡る使用を立証しても、3条2項が認められなかったケースも見られる。

また、一見すると売上額(又は数量)やシェアが低いと思われる場合も、審決においては一定以上の数値として評価され、十分な証拠として認められている事例もあり、このことから、売上額やシェアなどは、業界の規模や商品の特性などによってその判断基準が異なるものであることがわかる。

さらに、BtoBとBtoCの違いなど、ビジネス形態などによっても、必要となる証拠資料の内容や量、質は異なってくると思われる。例えば、BtoCにおける一般消費者向けの商品、役務の提供では、広告投入の量や質、媒体などが周知性の獲得に大きく影響し、審判においてもその成否を左右すると思われるが、BtoBにおける広告は、どの程度重視されるのか、3条2項の適用が認められるためには、どの程度の数字(数値)が求められるのか、という点において、BtoCとは違いが生じると考えられる。

以上より、それぞれの要素を切り口に審決の内容を精査した上で、3条2項の適用の成否とその判断理由を見ることで傾向を掴むことができると考え、各要素について以下の項目別に考察をまとめた。

## (2) 使用期間

まず使用期間に着目すると、3条2項の適用を受け登録となった商標の使用期間は平均23.89年であった。一方、3条2項の適用が認められず拒絶となった例では、使用期間は平均4.97年となっている。

ただし、登録となった例の中には、5年未満の使用期間であったものもある。これらの登録例は、使用期間は短いものの大きな売上があることや、全国的な広告宣伝を行っており、審決でも使用期間の短さに触れているものは多くなかった。

また、拒絶となった例には、使用期間が長期間であっても3条2項が認められなかったものもある。いくつか抜き出して検討を行うと、それらは前述の同一性や独立性の要件を満たしておらず、いくら使用期間が長くともそれだけでは3条2項の適用を受けることは難しい。

これらから考えられることは、3条2項の適用を受けようとするとき、その商標の使用期間は一定程度必要ではあるが、その他の要素（売上額や全国的な広告宣伝等）が特筆すべきものであるときは使用期間が短くとも3条2項の適用を受ける可能性がある。ただし、使用期間の長短にかかわらず、同一性や独立性の要件を満たしていない場合、同項の適用を受けることは難しい。

## (3) 売上額・シェア（市場占有率）

次に売上額やシェアに着目すると、今回検討を行った審決約300件において、売上額やシェアについて何らかの言及がなされている案件は100件程度であった。また、そのうち、売上額やシェアの高低にまで言及されている案件は半数の50件程度確認できた（内訳は、3条2項の適用が認められた案件が37件で約75%、同項の適用が認められなかった案件が13件で約25%）。

そして、3条2項の適用が認められ登録とな

った案件では、「年間数百億円の売上額」や「第一位のシェア」など圧倒的な数値を理由にあげているものが多く見受けられる一方で、「10～30%のシェア」というものもゼロではない<sup>15)、16)</sup>。これらは、一見、3条2項の適用のための証拠資料としては弱いのではないかとも思われる。しかし、対象となる商品又は役務、業界の事情などを調べると、例えばBtoC向けの食品業界などでは、参入する企業が多く、市場規模も大きいことから、10%程度のシェアでも一概に低いとは言えないことがわかる。

また、3条2項の適用が認められず拒絶された案件では、当然ながら「10%に満たないシェア」など、売上額やシェアが低いことを理由にあげているケースが多く見受けられる一方、「シェア75%」など、売上額やシェアが高いケースもあった<sup>17)</sup>。しかし、これらは証拠資料として信憑性に欠ける、対象となる商品又は役務が実際の商品又は役務とは異なる等の理由により、適切な証拠として採用されていないことがわかる。

以上より、売上額やシェアを証拠資料として提出する場合、その商標の商品又は役務の業界における売上額やシェアが業界内で上位と言えるものであれば、たとえ低い数値であっても、当該資料は重要な証拠資料の一つになり得ると言える。ただし、売上額やシェアがいくら高い数値であっても、商標（標章）や商品又は役務が同一とは言えない場合や、客観的に立証できない場合には、3条2項の適用が認められないということに注意する必要がある。

## (4) 広告宣伝活動

次に広告宣伝活動について着目すると、審判では請求人から提出された広告宣伝活動に係る資料は「広告宣伝のされた期間、場所、頒布数、回数、広告宣伝費」等に注目して内容が精査される。以下、BtoC、BtoBのビジネス形態に分

けて「規模」と「継続性」の観点からそれぞれの傾向を分析する。

#### ① BtoC

商標がBtoCのビジネス形態で使用される場合、広告宣伝活動は主にTVCM、新聞、雑誌等を通じて広く一般大衆向けに展開されることが多い。また、登録例を見ると広告宣伝活動の「継続性」以上に、「膨大／大規模／大々的」「広報手段を広く活用」「相当な広告費」等、その「規模」が評価された案件が多く目につく。もちろん、長期に渡る広告宣伝活動が奏功し登録に至った案件もあるが、一方で商標の使用期間が1～3年程度であっても上記の広告宣伝手段が利用されたことに加え、キャンペーン・イベント等の活発なPR活動の実施を通じて周知性を獲得したと判断された案件もある<sup>18)</sup>。したがってBtoCの広告宣伝活動ではその「規模」が評価され、登録に至った案件が多いと言える。

#### ② BtoB

商標がBtoBのビジネス形態で使用される場合、広告宣伝活動は主に業界紙掲載、展示会出展、カタログの配布等で展開され、BtoCとは異なり、一般大衆ではなく業界内の需要者に対して行われることが多い。登録例を見ると、BtoCで見られたような広告宣伝活動の「規模」が評価されたケースは少数である一方、それが継続していたことに言及したケースが比較的目についたが、それらはいずれも、少なくとも8年前後の広告宣伝期間が認められている<sup>10)</sup>。BtoBでは、BtoCのように比較的短期間に集中して巨費を投じた広告宣伝活動が行われることは稀であり、急激に商標の周知性を高める機会が少ない。したがって、BtoBの広告宣伝活動ではその「規模」以上に、ある程度の時間をかけた「継続性」が評価される傾向があるように思われる。

## 8. その他の留意点

### (1) 他人による使用

審決によると、他人による同一又は同様の商標の使用が存在する、実質的に同一の形状からなる商品が請求人以外の業者から製造、販売されている、などを理由の一つとして3条2項の適用を認めないとした例が見られる<sup>19)</sup>。一方で、他人が使用している事実は見当たらない、本願商標と出所の混同を生じるおそれがある他人の商品は見当たらない、などを理由の一つとして3条2項の適用を認めた審決例もある<sup>20)</sup>。

自社の出願商標において、他人による同一又は同様の使用がないことを調査した上で、本願商標は独自性があること、出所の混同を生じないことなどを説明し、3条2項の適用を受け得る一つの根拠として主張することも考えられる。

## 9. おわりに

今回の調査研究では、識別力が弱いと思われる商標について、3条2項の適用により登録を受けることを想定し、企業の商標担当者の視点から留意すべきポイントの検討を行った。

そもそも、3条2項の適用を主張しても、それが認められない場合は、識別力がないことが公になるリスクも忘れてはならないが、商標の同一性、商標の独立性の観点からは、使用商標の外観や使用態様、また、実際の使用商品又は役務との兼ね合いで、どのような出願とすべきか、またどのような使用が求められるかを検討した。

そして、3条2項の適用を主張する際に提出する証拠資料について、広告宣伝物、取引書類等の種類やその有効性を確認し、さらに、使用実績の観点からは、業界の特徴も考慮し、どの程度の使用状況を立証すべきかの分析を試みた。

企業において、使用商標はもちろんのこと、使用する商品又は役務の分野によって需要者や

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

取引の実情は異なり、また具体的な使用状況も千差万別であるため、共通した判断基準を示すことは難しいが、商標担当者が3条2項の適用を目指す際、本稿がその検討材料、判断の一助となれば幸いである。

なお、本稿は、2018年度の商標委員会第1小委員会が検討した結果をまとめている。メンバーは、桜井智子(小委員長・エーザイ)、大倉正也(副委員長・ヤマハ)、大黒菜々子(副委員長・凸版印刷)、日野原晋(副委員長・KADOKAWA)、池田圭子(大日本印刷)、奥田伊都雄(花王)、嵯峨由佳子(理研ビタミン)、鈴木美紗子(三菱電機)、田口拓弥(日本ライフライン)、時崎孔暉(大王製紙)、二宮章(PHCホールディングス)、板東加那子(SCSK)、宮崎真一(パナソニック)、宮田晴郎(東日本旅客鉄道)である。

#### 注 記

文中の肩付き数字は、以下の対応する審判(又は出願)を表す。

- 1) 不服2011-017876「エゴマ醤油」

- 2) 不服2010-029474「ボディフィット」
- 3) 不服2012-019447「KR-X」
- 4) 不服2015-012657「完熟トマトのハヤシライスソース」
- 5) 不服2007-029160「朝食ソフトケーキ」
- 6) 不服2008-002585「アミノコラーゲン」
- 7) 不服2013-022218「TERAMOTO」
- 8) 不服2011-003475カッターナイフの立体的形状
- 9) 不服2012-020712散光式警光灯の立体的形状
- 10) 不服2015-015882パン製品の包装用袋口止め具の立体的形状
- 11) 不服2006-024998オートバイ用エアクリーナーの立体的形状
- 12) 不服2008-011343船舶用レーダー機械器具の立体的形状
- 13) 不服2008-020796「HP」
- 14) 商願2012-010947「淡麗」
- 15) 不服2012-007616「横浜あんかけラーメン」
- 16) 不服2012-019955「蔵王チーズ」
- 17) 不服2011-016888「WD-40」
- 18) 不服2009-004603「コクうま」
- 19) 不服2007-029157「朝食ドーナツ」
- 20) 不服2013-009036二輪自動車の立体的形状

(原稿受領日 2019年5月31日)