

# 出願商標の「構成態様の選択」の指針の提案



会員 岡本 智之

## 要約

産業界の取引実情において、出願商標（登録商標）と使用商標の構成態様を完全同一として運用することは困難である。また、使用商標の構成態様は明確になっているものの、権利化を図る際には、広範な権利を取得するため、使用商標をモディファイして出願することは重要である。そこで、筆者は、不使用取消審判（商標法第50条）における社会通念同一（同条第1項括弧書）に配慮しつつ、出願商標の構成の最適な選択を行うための指針の提案を試みた。

## 目次

1. はじめに
2. 我が国商標制度
3. 不使用取消審判
4. 社会通念上同一
5. 先行研究の調査及び要約
6. 出願商標（構成態様）の指針
  - (1) 総論
  - (2) 各論
7. おわりに

## 1. はじめに

産業界の取引実情において、出願商標（登録商標）と使用商標の構成態様を完全同一として運用することは、事業の自由度を狭めるため困難なことが多い。たとえば、事業開始当初又は商品販売当初若しくはサービス開始当初は親しみやすさを重視する戦略をとっていたが、その後の市場動向の変化等から、格好良さを重視するコンセプトにシフトさせるということがあろう。この場合、該事業・商品・サービス（役務）の商標の構成態様（書体・ロゴデザインなど）も該コンセプトに合わせた変更が求められる。勿論、大きなコンセプトの変更などの場合には商標そのものを変更することが望ましい場合もあろう。

しかし、上記例（親しみやすさから格好良さへシフト）のようにターゲットユーザを変更するような場合、企業としては、商標にすでに化体した業務上の信用を活用したいと考える。そしてこの場合の活用したい信用とは、該商標の称呼や観念に対するものであ

る。そして、コンセプト変更にあたっては、外観のみを変更するという手段を採る。

ただし、この場合、不使用取消審判（商標法第50条）対策として登録商標と使用商標が社会通念上同一（商標法第50条第1項括弧書）であることが重要となる。なぜなら、不使用取消審判において社会通念上同一ではないと判断された場合、商標権は消滅（商標法第54条第2項）することになるからである。

そこで、筆者は今後の事業戦略の見直しなどを見据え、事業の自由度を可能な限り担保するために、出願商標の構成態様の最適な選択、すなわち、不使用取消審判への防御をしつつ広範な権利を取得するための指針の提案を試みた。

## 2. 我が国商標制度

商標権は他の産業財産権（特許権、実用新案権、意匠権）と性質を異にする。すなわち、特許、登録実用新案、登録意匠について、権利者に実施義務はないが、登録商標については、権利者に使用義務がある。商標法における保護対象は商標に化体した業務上の信用であることに鑑みれば、使用していない商標には業務上の信用が化体せず保護する価値がないからである。そして、保護する価値のない商標に係る商標権が残存したままでは、その商標権利者以外の商標使用希望者の商標の選択の余地を狭めることとなるからである<sup>(1)</sup>。

## 3. 不使用取消審判

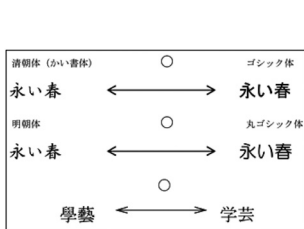
不使用取消審判においては、登録商標と完全同一の

商標の使用のみならず、登録商標と社会通念上同一の商標の使用も認められている。すなわち、取消を免れることができる（商標法第50条第1項括弧書）。これは、存続期間の更新登録の申請（商標法第20条）を繰り返せば半永久的に商標権を維持できることに照らせば、商標権者が取引実情に合わせて、使用する商標の構成態様について一定の変更を行うことを認めることが妥当だからである。また、一切の変更を認めないとすると、将来使用する可能性のある商標について防衛的出願・登録を強いられ、出願人（商標の使用者）の負荷、特許庁側の審査負担につながるからである<sup>(2)</sup>。

#### 4. 社会通念上同一

商標法では社会通念上同一と認められる商標の例示として、「①書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標」、「②平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標」、「③外観において同視される図形からなる商標」が明記されている（商標法第50条第1項括弧書）。

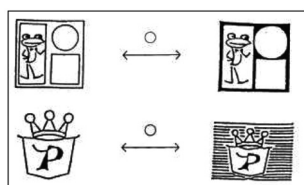
また、審判便覧<sup>(3)</sup>では同様の例示として、上記①～③に加えて、「④称呼及び観念を同一とする場合の平仮名及び片仮名と漢字の相互間の使用」、「⑤登録商標が二段併記等の構成からなる場合であつて、上段及び下段等の各部分が観念を同一とするときに、その一方の使用」、「⑥縦書きによる表示態様とこれに対応すると認められる左横書き又は右横書き（ローマ字にあつては、右横書きを除く）による表示態様の相互間の使用」が明記され、具体例も示されている。以下、具体例について、図1～図6に抜粋した。



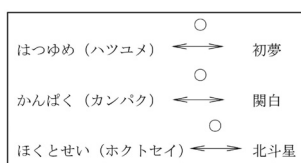
(図1：①の例)



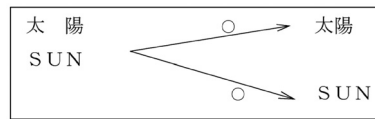
(図2：②の例)



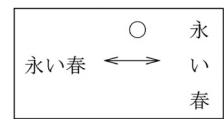
(図3：③の例)



(図4：④の例)

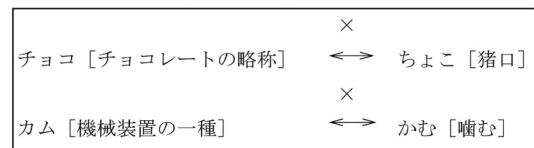


(図5：⑤の例)

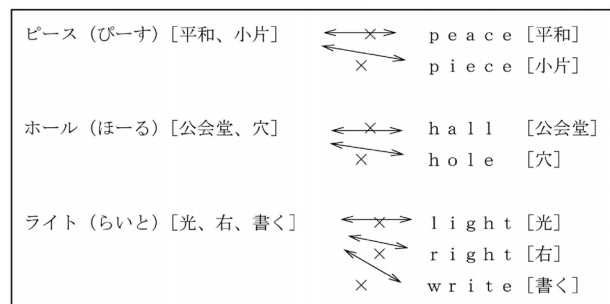


(図6：⑥の例)

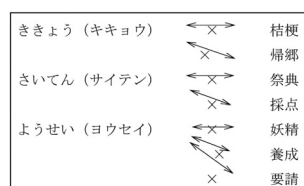
さらに、社会通念上同一と認められない商標の例示として、「⑪外来語等で相互に変更することにより、特定の観念が失われ別異なる観念が生ずるとき」、「⑫同一の称呼を生ずる場合があつて、平仮名及び片仮名とローマ字のいずれかに別異なる観念が含まれるときの相互間の使用」、「⑬同一の称呼を生ずる場合があつて、平仮名及び片仮名と漢字のいずれかに別異なる観念が含まれるときの相互間の使用」、「⑭称呼が相違する場合の漢字とローマ字の相互間の使用」、「⑮一定の観念を生ずる文字と該観念を表すものと認められる図形による表示態様の相互間の使用」、「⑯一定の観念を生ずる図形と該観念を表すものと認められる図形（外観において同視される図形を除く）による表示態様の相互間の使用」が明記され、具体例も示されている。以下、具体例について、図7～図12に抜粋した。



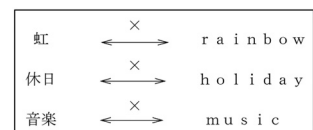
(図7：⑪の例)



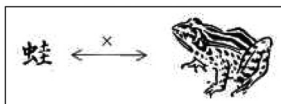
(図8：⑫の例)



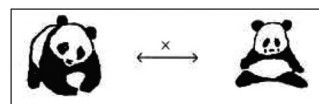
(図9：⑬の例)



(図10：⑭の例)



(図 11：⑮の例)



(図 12：⑯の例)

## 5. 先行研究の調査及び要約

先行論文<sup>(4)</sup>「不使用取消審判における社会通念上同一の商標」(以下、引用論文という)では2000年始めから2007年末までの不使用取消審判(商標法第50条)の審決の分析を行い、審決および審判便覧<sup>(3)</sup>の種類の整理を行い、社会通念上同一の判断基準の明確化を試みている。

引用論文における分析結果は納得性のあるものと考ええる。なお、引用論文で調査対象となっている審決例はいささか古いものではあるが、近年の審決と比較して差異はほぼないであろう。

よって、引用論文を分析することで、出願商標の構成態様の最適な選択の指針を纏めたい。以下、引用論文の要約を記載する。表及び【コメント】の『※※※』部は引用である。表中の判断欄において「=」は「同一性あり」、「≠」は「同一性無し」を示す。

### a) (類型1) 書体の変更

#### (1) 取消 2003-30884

本件商標	判断	使用商標
DAN (標準文字)	=	<b>DAN</b>

【コメント】『多少図案化されているとはいえ欧文字「DAN」を表したものと十分認識することができる』ようなものについては、同一性が肯定されている(下線引用者)。

#### (2) 取消 2000-32378

本件商標	判断	使用商標
	=	Good Enough

【コメント】『両商標を構成する英単語がいずれも馴染まれた平易なものであって同一の称呼・観念が無理なく生ずること、両者の態様の変更は実際の商取引において通常行われる範囲内のものと捉えられなくもない』ようなものについては、同一性が肯定されている(下線引用者)。

### (3) 取消 2000-32378

本件商標	判断	使用商標
	=	HOP LUN

【コメント】『上段中央部に配された渦巻き状の図形部分は、その左右に配された欧文字「H」及び「P」と相まって欧文字「O」を表したものと容易に看取り得る』ようなものについては、その結果、同一の称呼、観念を生じるから同一性が肯定されている。

### (4) 取消 2003-31645

本件商標	判断	使用商標
	=	

【コメント】『商標の印象に格別の差異を感じさせるものとはいえず、また、両者からは同一の称呼が生ずる』ようなものについては、同一性が肯定されている(下線引用者)。

### b) (類型2) 文字種の変更

#### (1) 取消 H11-31349

本件商標	判断	使用商標
COMPATH	≠	コンパス

【コメント】『両商標から生じる観念が異なるとして、つまり、「COMPATH」は単なる造語であるのに対し「コンパス」は「COMPASS」に通じる製図用具を想起させ、両者の観念は一対一対応ではない』ようなものについては、同一性が否定されている(下線引用者)。

#### (2) 取消 H09-15182

本件商標	判断	使用商標
LIFECENTER	≠	ライフセンター

【コメント】『審決では、「本件商標は特定の観念を有しない造語よりなるものと認められるから、その表音の使用をもって社会通念上同一のものということとはできない」と判断され、観念上の同一性なしとして社会通念上同一とは認められなかった』とある(下線引用者)。すなわち、結合商標全体としてまとまったものであり、両者は観念を同一としないとの判断で同一性が否定されている。なお、「LIFE CENTER」や

「LIFE-CENTER」なら結論が異なったかもしれない。

(3)取消 2001-30335

本件商標	判断	使用商標
エンゼルクラブ	=	ANGEL CLUB

【コメント】『本件商標と使用商標から生じる称呼が「エンゼルクラブ」として同一、観念も「天使のクラブ」等として同一であり、「称呼及び観念を同一とする」という審判便覧の要件を満たすとして社会通念上同一性が認められた事例である。(中略)「ANGELCLUB」からは「エンゼルクラブ」のみならず「エンジェルクラブ」の称呼も生じると考えられ、厳密には「一対一対応」と言えないようにも思われる(中略)審決では全般に厳格な同一性が求められていることから、欧文字から複数の表音訳が生じる場合、必ずしもこの事例と同じ判断がなされるとは限らない』とあり、同一性が肯定されている(下線引用者)。すなわち、複数表音訳「エンゼルとエンジェル」が生じる場合においても称呼の同一性が認められているかはグレーゾーンであろう。

c) (類型3) 段書き

(1)取消 2002-31203

本件商標	判断	使用商標
BORSALINO ボルサリノ	=	

【コメント】『本件商標と使用商標とが、いずれも「ボルサリノ」の称呼を同じくし、男の名前(イタリア国で多く使用される)の観念を同じくする』ようなものについては、同一性が肯定されている(下線引用者)。もっとも、需要者が「BORSALINO」のみを看取して「ボルサリノ」のみ称呼できるか否か疑問が残る。

(2)取消 2003-30184

本件商標	判断	使用商標
パーレックス PERLEX	=	パーレックス


【コメント】『「PERLEX」「パーレックス」の各語が我が国において特定の意味合いを持って知られた語ではなかった(観念を比較できない)が、称呼の同一性が考慮され』とあり、同一性が肯定されている(下線引用者)。なお、「パーレックス」から「PERLEX」以外の既成語が想起されないという前提が必要であろう。なぜなら、観念の同一性が崩れるからである。

(3)取消 2005-30543

本件商標	判断	使用商標
サーパス SERPAS	≠	サーパス又は SURPASS

【コメント】『「サーパス」からは、造語である「SERPAS」よりも、むしろ、「超える」の意味を有する英語「SURPASS」を想起し得る』ようなものについては、同一性が否定されている(下線引用者)。

(4)取消 2005-30249

本件商標	判断	使用商標
CLUBADIDAS TEAM クルバディダス チーム	≠	 又は club adidas TEAM

【コメント】『「クルバディダス チーム」の文字は欧文字部分から生ずる自然の称呼を併記したものとはいえず(中略)欧文字部分のみでの使用では社会通念上同一の商標であるとは判断されなかった』とあり、同一性が否定されている(下線引用者)。すなわち、称呼同一が否定されている。

d) (類型4) 文字の付加/欠落/変更

(1)取消 H10-31302

本件商標	判断	使用商標
APATO	=	COSME APATO

【コメント】『登録商標に対して何らかの語を付加したものであっても、付加部分が自他商品識別機能を果たさないと判断される場合には、当該部分を除いた残りの部分が自他商品識別標識として機能する部分である』とあり、同一性が肯定されている(下線引用者)。すなわち、残りの部分にもとづき登録商標との同一性を判断している。

(2)取消 2002-30341

本件商標	判断	使用商標
ワンダー	≠	ワンダーカード

【コメント】『使用商標について、全体が外観上まともによく表され、かつ一気一連に称呼でき、観念上も「不思議なカード」なるひとままとりの観念が生ずる』として、同一性が否定されている(下線引用者)。

(3)取消 2000-30007

本件商標	判断	使用商標
LE RITZ	≠	RITZ

【コメント】『被請求人が世界的に著名なフランスの「RITZ HOTEL」であり、(中略)本件商標において自

他商品識別力を発揮しているのは「RITZ」部分である  
と考えることも不自然ではないように思われるが、それ  
にもかかわらず商標の構成全体で他商品識別力を  
発揮していると判断されたのは、構成全体が極めて簡  
潔にまとまっていることと、「LE」が「THE」ほど一  
般的な冠詞ではないことが影響した』とあり、同一性  
が否定されている（下線引用者）。結合商標において  
原則全体観察<sup>(5)</sup>が要請されていることに鑑みれば妥当  
であろう。

#### e) (類型5) 図形の有無

##### (1) 取消 2001-31081

本件商標	判断	使用商標
	+	

【コメント】『文字と図形からなる商標はあくまで文  
字と図形が一体の商標として登録されているものであ  
るから、構成要素の一方のみを使用しても、登録商標  
の同一の商標と認められない』とあり、同一性が否定  
されている。すなわち、登録商標が文字及び図形の結  
合からなる場合に文字のみ、または、図形のみを使用  
した場合には、原則として同一性は否定される。

##### (2) 取消 H11-31305

本件商標	判断	使用商標
	-	SunNaP

【コメント】『図形部分は、背景図形にすぎないとの  
判断がなされている』とあり、同一性が肯定されてい  
る（下線引用者）。すなわち、識別力への影響が考慮さ  
れている。

##### (3) 取消 2003-31057

本件商標	判断	使用商標
HUSTLER	=	

【コメント】『文字のみの商標が登録された場合に、  
当該文字商標と図形とが結合した形で使用される（中  
略）この類型については、審決は、原則として、同一  
性を認める判断をしている。（中略）「HUSTLER」の  
文字部分は、他の構成要素と切り離されて独立して自  
他商品の識別標識としての機能を果たし得る』とあ

り、同一性が肯定されている（下線引用者）。すなわ  
ち、登録商標が文字のみ、使用商標が文字+図形の場合、  
審決は同一性を認める傾向にある。ただし、文字  
と図形の一体性が弱いことが前提であろう。

##### (4) 取消 H11-31220

本件商標	判断	使用商標
REVOLUTION	+	

【コメント】『文字部分と図形部分との一体性の強い  
ものではある』とあり、同一性が否定されている（下  
線引用者）。

## 6. 出願商標（構成態様）の指針

商標法第50条第1項括弧書に例示された社会通念  
上同一の例示、審判便覧<sup>(3)</sup>に示された「登録商標の使用  
と認められる事例」及び「登録商標の使用と認めら  
れない事例」、加えて引用論文に示された審決例を総  
合的に分析した結果、以下の指針を導いた。

### (1) 総論

審判便覧<sup>(3)</sup>の通り、登録商標と使用商標の同一性が  
認められるには、称呼同一及び観念同一とすることが  
原則である。

### (2) 各論

#### a) (類型1) 書体の変更

図案化・ロゴ化された商標の使用が、取引界におい  
て一般的であることが重要である。また、需要者が使  
用商標を看取した際、無理なく称呼できることが重要  
である。

上記を踏まえ「標準文字」での出願（広範な権利）  
とすることを指針として提案する。

#### b) (類型2) 文字種の変更

全体観察において称呼及び観念が同一であることが  
重要である。特に観念の同一に注意すべきである。  
登録商標が「複数の英単語をスペース無しで結合させ  
た構成態様」の場合、使用商標としてカナ表記は行わ  
ないことが重要である（取消 H09-15182 参照）。一  
方、登録商標が「複数の単語をスペース無しでカナ表  
記させた構成態様」の場合、使用商標として、英文字  
を使用する場合には単語間にスペースを設けることが

重要である。

上記を踏まえ「使用商標と同じ構成（文字種）」での出願とすることを指針として提案する。

c) (類型3) 段書き

登録商標の上段及び下段の観念が同一である場合、その一方の使用は原則認められる。ただし、一方のみの使用でも、需要者が無理なく称呼できることが重要である。登録商標が「欧文字とカナの二段併記」において、使用商標が「カナ」のみの場合、カナから該欧文字以外の既成語が想起されないことが重要である（取消 2005-30543 参照）。登録商標が「欧文字とカナの二段併記」において、カナ部分が欧文字部分の自然称呼と一致しない場合、欧文字部分のみの使用は認められない（取消 2005-30249 参照）。

上記を踏まえ出願商標の構成態様を決定することを指針として提案する。

d) (類型4) 文字の付加／欠落／変更

登録商標に対し付加した部分が識別機能を有さない場合には、該部分を除いた部分の使用でも原則認められる。

上記を踏まえ識別力のある部分のみで出願することを指針として提案する。ただし、識別力の無い部分が付加された構成において、一体不可分と判断できる場合、同一性は否定されることに留意されたい（取消 2000-30007 参照）。

e) (類型5) 図形の有無

登録商標「文字＋図形」で、使用商標が「文字のみ」又は「図形のみ」を使用した場合には、原則認められない。もっとも、該部分的に使用した場合においても、識別性に影響を与えない、すなわち、使用した部分が支配的な要部である場合には、同一性が肯定される可能性がある（取消 H11-31305 参照）。

上記を踏まえ文字と図形を結合した形で出願することを指針として提案する。これにより、文字のみに類似する商標、図形のみに類似する商標の双方について、第三者の登録を排除できる可能性が高いと言えよう。ただし、使用態様の自由度が低いことに留意されたい。

そこで、使用態様の自由度を確保したい場合には、文字と図形を分けた形で各々出願することを指針とし

て提案する。

## 7. おわりに

本稿で筆者は出願商標の「構成態様の選択」の指針の提案を試みた。手法としては、商標法第 50 条第 1 項括弧書に例示された社会通念上同一の例示、審判便覧<sup>(3)</sup>に示された「登録商標の使用と認められる事例」及び「登録商標の使用と認められない事例」、加えて引用論文に示された審決例を総合的に分析した。その結果、当然ではあるが、貫くべきことは審判便覧<sup>(3)</sup>の通り、登録商標と使用商標を比較した場合、称呼同一及び観念同一とすることであるということが分かった。すなわち、社会通念上同一とは称呼及び観念が相互に同一であるということである。

そして、称呼及び観念が相互に同一と認められるにはどうすれば良いかを類型ごとに指針として提案した。

ただし、審決例の中には微妙な判断（グレーゾーン）も存在し、本稿で提案した指針はあくまでも目安であることに留意されたい。

日々の商標出願実務の中で、微妙な判断を強いられた場合には、費用対効果を考慮した上で、出願態様を決定頂きたい。また、費用対効果で費用が優先（コスト削減）されるような場合には、そもそも商標の変更を検討することが重要である。すなわち、費用が優先（コスト削減）される程度の商標であるなら、該商標へのこだわりは小さいはずであり、商標変更を行った方が賢明であるということである。なぜなら、商標とは、使用継続により業務上の信用を化体させ、その財産的価値を高めていくものである以上、安易なネーミングは是正されなければならぬ。

本稿が企業知財部門商標担当者の一助となれば幸甚である。

### (参考文献／引用文献)

- (1) 特許庁、工業所有権法(産業財産権法)逐条解説(第 19 版)、(2012)発明推進協会、pp.1457～8
- (2) 前掲・注(1)、p.1459
- (3) 特許庁、審判便覧 53-01 T、「2.(2)登録商標の使用の認定に関する運用の事例」
- (4) パテント vol.62, No.3, pp.38～70
- (5) 平成 27(ネ)10037 号 商標権侵害行為差止等請求控訴事件 (原稿受領 2016. 9. 13)