

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

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)²⁷。

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

²⁷ 「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, 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)。

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、又はこれらを変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する商品/サービスを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)	特に目安はない(提出する場合は出願日以前のもの)	特になし(証拠は提出可)	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)	特になし(証拠は提出可)	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。	特になし(証拠は提出可)
(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、事実ごとくに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	登録決定時	出願時	審査する時(決定時)の事実状態が基準	
6	注釈	—	—	—	—	—	—	—	—	