

第25回

平成29年12月20日

# 商標登録 出願

白鷗大学  
杉山 務

29年度25【知的財産法】杉山 務

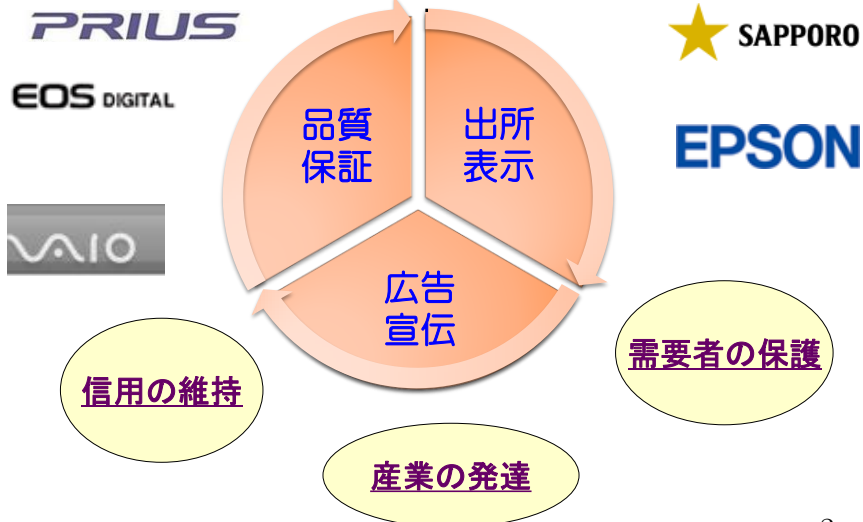
## 商標権の取得

商標の機能  
制度の概要・定義  
登録要件  
審査手続き  
類似の例

1

29年度25【知的財産法】杉山 務

## 商標の3大機能



2

29年度25【知的財産法】杉山 務

## 商標制度の特徴

**先願主義**: 最先の出願人のみが権利者

**審査主義**: 登録の要件を備えているか審査

**登録主義**: 登録原簿への登録により権利が発生

3

29年度25【知的財産法】杉山 務

## 商標の定義

人の知覚によつて認識することができるもののうち、  
文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるものであって、

業として商品を生産し、  
証明し、又は譲渡する者  
がその商品について使用  
をするもの 《2条1項1号》

業として役務を提供し、  
又は証明する者がその役  
務について使用をするも  
の 《2条1項2号》

4

29年度25【知的財産法】杉山 務

## 出願する前に

商標を使用するのは

商品 or  
役務(サービス)

1商標1出願の原則

1つの商標登録出願には  
1つの商標

6条2項

1出願多区分制  
区分は複数選択可

商品とは？ 商取引の目的となる物(動産)

役務とは？ 他人のために行う労務又は便益であつて独立して  
商取引の目的となるもの

指定商品、指定役務とは？ その商標を使用する商品(役務)が属する区  
分で45に区分けされている。

5

29年度25【知的財産法】杉山 務

## 出願手続き

商標登録願



書面出願 or  
電子出願

出願人の氏名・住所  
登録を受けようとする商標  
指定商品・商品の区分  
など

書面出願：電子化手数料  
電子出願：インターネット

願書記載事項

- 整理番号
- 商標登録を受けようとする商標
- 指定商品又は商品の区分
- 商標登録出願人
- 識別番号
- 住所
- 氏名
- 手数料
- 納付金額

パソコン出願は事  
前手続きが必要

発明協会の共同利  
用パソコンを利用

発明協会：全国47か所

6

29年度25【知的財産法】杉山 務

## 出願日の認定

先願主義



願書提出日  
= 出願日

小さな不備は補正命令  
例. 代表者が不在, 料金不足

補完命令

書類が不完全  
手続きに欠陥



補完  
訂正



出願日  
認定

- 何の書類かが不明
- 出願人の氏名, 名称が不明
- 商標の記載がない
- 指定商品又は指定役務がない

期限内に補完  
がないと却下

補完の日

7

29年度25【知的財産法】杉山 務

## 特殊な出願

分割出願



出願日遡及効果

2つ以上の商品  
又は役務



残りの商品

商標の一部分割不可



分割出願

拒絶されそうなとき

変更出願

通常出願



防護標章登録出願

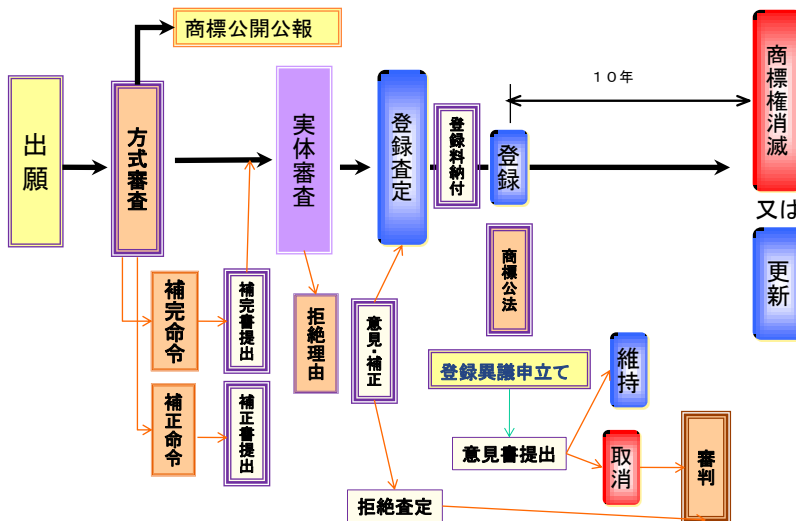
団体商標出願



8

29年度25【知的財産法】杉山 務

## 出願後の流れ

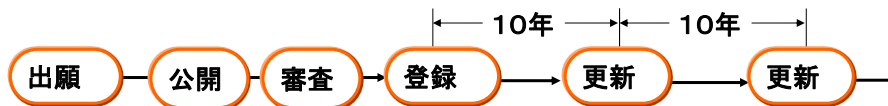


9

29年度25【知的財産法】杉山 務

## 出願からの流れ

### 商標の出願・登録・更新



### 商標の不使用取消

継続して3年以上登録商標を使用していない時



10

29年度25【知的財産法】杉山 務

## 登録要件

商標が登録されるには、所定の要件を備えることが必要

- (1) 自己の業務に係る商品又は役務について**使用**をする商標(3条①柱書)
- (2) 自他商品識別力又は自他サービス**識別力**がある商標(3条①各号)  
また、仮に使用した結果、そのことによって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できるものについては、商標登録を受けることができる(3条②)
- (3) 具体的な**不登録事由**に該当しない(4条①各号)

11

29年度25【知的財産法】杉山 務

## 要部観察

自他商品**識別力**又は自他サービス識別力がある商標

- ①その商品（役務）の普通名称
- ②その商品（役務）に慣用されている商標  
例. 正宗（酒）、羽二重餅（餅菓子）
- ③その商品の産地・販売地・品質・原材料・効能・用途等又はその役務の提供の場所・質等からなる商標
- ④ありふれた氏・名称（鈴木、佐藤）
- ⑤極めて簡単で、ありふれた標章（AA）
- ⑥需要者にとって誰が提供している商品（役務）であるか認識できない商標（①～⑤を除く）

12

29年度25【知的財産法】杉山 務

## 商標類否の判断基準

### (1) 判断主

商標が使用される商品又は役務の主たる**需要者層**（例えば、専門家、老人、子供、婦人等の違い）その他商品又は役務の取引の実情を考慮し、需要者の通常有する注意力を基準として判断しなければならない。

### (2) 一般原則

商標の類否の判断は、商標の有する**外観**、**称呼**及び**観念**のそれぞれの判断要素を**総合的**に考察しなければならない。

### (3) 商品・役務の類否

原則として、「**類似商品・役務審査基準**」による。  
**類似群コード**

13

29年度25【知的財産法】杉山 務

## 最高裁判所の判断

商標の類否は、同一又は類似の商品に使用された商標が外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、かつ、その商品の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものである。商標の**外観、観念**又は**称呼の類似**は、その商標を使用した商品につき**出所を誤認混同するおそれを推測させる一応の基準**にすぎず、したがって、右三点のうち類似する点があるとしても、他の点において著しく相違するか、又は取引の実情によって、何ら**商品の出所を誤認混同するおそれが認められないもの**については、これを類似商標と解することはできないというべきである。

(最高判平成9年3月11日平成6年(オ)第1102号〔小僧寿し高知事件〕)

14

29年度25【知的財産法】杉山 務

## 拒絶理由通知への対応

商標登録出願が次に該当するときは、拒絶査定となる

- ① **使用**する意思のない商標又は識別力のない商標(3条)
- ② 先願と**同一**又は類似する商標、不登録自由に該当する商標(4条①)
- ③ **同日出願**で選択されなかった出願人でないものの出願(8条②、⑤)
- ④ 不正使用による**取消**から5年経過前の出願(51条)
- ⑤ **権利能力**がない外国人の出願
- ⑥ **条約**の規定により商標登録を受けることができないもの
- ⑦ 1商標でないもの、商品の指定が**区分**に従っていないもの

拒絶理由通知書 → 出願人 → 意見書・補正書の提出

15

29年度25【知的財産法】杉山 務



## 意見書の内容

意見書には次の内容を記載するとよい

- ① 本願商標の態様
- ② 引用商標の態様
- ③ 本願商標と引用商標との対比
  - a. 外観対比
  - b. 称呼対比
  - c. 観念対比
- ④ 特許庁の審査・審判例
- ⑤ 結語

**拒絶査定** 意見書の提出がない場合  
意見・補正によっても拒絶理由が維持できる場合

**登録査定** 意見書・補正書により拒絶理由が解消

16

29年度25【知的財産法】杉山 務

## 商標権の発生

**登録査定**

審査官が拒絶理由を発見しない場合、登録査定を行い、出願人に商標登録査定謄本を発送

**登録料納付**

出願人は、30日以内に登録料納付

登録料 = 28,200円 × 区分数 < 10年分 >

分割納付

登録料 = 16,400円 × 区分数 < 5年分 >

**商標権の設定登録**

商標登録原簿に商標権の設定登録 → 商標登録証交付

設定登録により商標権発生

商標原簿は、商標登録原簿、商標関係拒絶審決再審請求原簿、商標信託原簿があり、消滅後は、閉鎖商標原簿に移され、その後20年間保存

17

29年度25【知的財産法】杉山 務

## 登録異議申立制度

商標登録に対する信頼を高めるという**公益的目的**を達成するための制度

異議申立ては、商標公報発行の日から2か月以内に特許庁長官に対して誰でもできる

異議申立ての理由

- ① 商標登録の要件違反(3条)
- ② 不登録事由違反(4条①)
- ③ 先願違反(8条①②⑤)
- ④ 再登録禁止違反(51条②, 52条の2②, 53条②)
- ⑤ 外国人の権利共有違反(77条③)
- ⑥ 条約違反(43条の2②)

取り消し

登録維持

18

29年度25【知的財産法】杉山 務

## ま と め

ご清聴 ありがとうございました。

杉 山 務

26回(22日:金)は、商標権, 権利侵害, 抗弁

19

29年度25【知的財産法】杉山 務

## 商標登録出願(5条)

願書に次の事項を記載

- 1 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 2 商標登録を受けようとする商標
- 3 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分

### ・ 1商標 1出願の原則(6条)

1つの商標登録出願には1つの商標、区分は複数選択可

商品とは：商取引の目的となる物（動産）

役務とは：他人のために行う労務又は便益であって独立して商取引の目的となるもの

指定商品、指定役務とは：その商標を使用する商品（役務）が属する区分で4 5に区分けされている。

小さな不備は、補正命令に応じて補正すれば出願日を確保

書類が不完全な場合や手続きに欠陥があれば補完命令がされる。

- ・ 何の書類かが不明
  - ・ 出願人の氏名、名称が不明
  - ・ 商標や商品の記載なし

### ・ 先願主義(8条)

日を基準として、最先の出願のみを登録

願書提出日＝出願日（書類出願、電子出願）（5条の2）

- ・ 同日出願は、協議により選択、不調であればくじ引き
- ・ 出願公開制度(12条の2)

警告による金銭的請求権は公開を要件としない。

### ・ 特殊な出願

#### ・ 防護標章出願制度(64条)

著名な商標について、使用していない非類似の商品についても、同一の商標について他人の使用を禁止できる制度

#### ・ 分割出願(10条)

2以上の商品又は役務を新たな出願にできる。

分割可能時期：審査、審判、再審、査定審決の裁判中

効果：出願日遡及

※ 商標権の分割もできる(24条)

#### ・ 出願の変更(11条)

団体商標 ⇔ 通常

団体商標 ⇔ 地域団体商標 ⇔ 通常

防護標章登録 ⇒ 通常

## ★審査

### ・ 拒絶理由通知への対応

商標登録出願が次に該当するときは、拒絶査定となる

- ① 使用する意思のない商標又は識別力のない商標（3条）
- ② 先願と同一又は類似する商標、不登録自由に該当する商標（4条）
- ③ 同日出願で選択されなかった出願人でないものの出願（8条）
- ④ 不正使用による取消から5年経過前の出願（51条）
- ⑤ 権利能力がない外国人の出願
- ⑥ 規定により商標登録を受けることができないもの
- ⑦ 商標でないもの、商品の指定が区分に従っていないもの

拒絶理由に対しては、意見書又は補正書により対応

## 拒絶査定

意見書の提出がない場合、意見書・補正書によっても拒絶理由が解消しない場合

## 登録査定

意見書・補正書により拒絶理由が解消、拒絶理由がない場合も

## 審判制度

### ・異議申立(43条の2)：

商標登録に対する信頼を高めるといふ公益的目的を達成するための制度で、商標公報発行の日から2か月以内に特許庁長官に対して誰でもできる

・拒絶査定不服審判(44条)：拒絶査定謄本送達から3月以内

・補正却下決定不服審判(45条)

・無効審判(46条)：無効になると初めから存在しなかったものとなる。

請求人は、利害関係人に限られ、指定商品ごとに請求可能

・不使用取消審判(50条)：3年以上継続して使用されていない場合に請求、取り消されると審判請求の登録の日から消滅。請求人は何人でもよい。類似範囲の使用は使用とされない。

社会通念上同一と認められる範囲は、使用と判断：書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、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、外観において同視される図形からなる商標

・不当使用による取消審判：故意に商標を不当に使用して誤認・混同を生じさせた場合、登録商標全体が取り消される。審決確定した後に消滅。審決確定から再登録禁止5年間

商標権者の不正使用(51条)

使用権者の不正使用(53条)

・要旨変更は無効理由ではなく、要旨変更が商標権の設定登録後に発見された場合、出願日は補正書提出時に繰下げ(9条の4)

## 商標関係訴訟

(憲法32条, 76条2項, 裁判所法3条2項) 特許と同じ

### 行政訴訟 (63条)

#### 審決取消訴訟

拒絶査定不服審決取消訴訟

無効審決取消訴訟

取消審決取消訴訟

異議取消決定取消訴訟

補正却下決定取消訴訟

審判・再審請求却下決定取消訴訟

### 民事訴訟

差止請求 (36条)

損害賠償請求 (38条, 民709条)

信用回復措置請求 (39条, 準特106条)

不当利得返還請求 (民703条)

差止請求権不存在確認

使用権存在確認

Q1：商標登録出願においては、出願公開制度はあるか。

Q2：商標登録出願があつたときは、出願人に限らずだれでも出願審査の請求をすることができるか。

Q3：登録商標の使用に利害関係を有しない者は、不使用取消審判を請求することができるか。

Q4：商標掲載公報発行の日から6か月以内であれば、その商標登録が商標法3条(商標登録の要件)の規定に違反してされたことを理由として登録異議の申立てをすることができるか。

【答】○, ×, ○, ×

### Ⅲ 商 標 登 録 出 願

