

外国特許の取得と、特許以外の産業財産権制度(その3)

～商標登録出願の実務～

2012年11月8日

福本国際特許事務所

弁理士・工学博士 福本 将彦

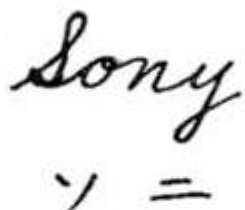
<http://fintpat.com/>

<お話の内容>

- (1) 商標登録のすすめ
- (2) 商標の選び方
- (3) 指定商品・役務の選び方
- (4) 調査の進め方
- (5) 更新登録の仕方

第2話：商標登録出願の実務

- ・商標・・・自己の商品・役務を他人のものから識別する標識
- ・商標の形態を特定し、それを使う商品・役務を指定して出願する
- ・登録されると、同一商標を同一商品・役務に独占的に使用できる
- ・登録されると、他人が同一・類似商標を同一・類似商品・役務に使うことを排除できる

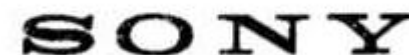


A handwritten version of the Sony logo, featuring the word "Sony" in a cursive script with a stylized "ソニ" below it.

(昭和31年登録)



(昭和31年登録)



The word "SONY" in a bold, uppercase, sans-serif font.

(昭和33年登録)

商標登録のすすめ(1)

- 「商標権者から侵害警告を受けた」という相談の増加
 - インターネットの普及で発見が容易に
 - 商標権は「全国区」
- 「商号」だから安心？（例:「日本電子工業株式会社」）
 - 自己の商品・役務を他人のものと識別する標識として使用すれば、商標としての使用に該当
 - 他人の登録商標、指定商品・役務に類似しておれば侵害

(言葉) 役務＝サービス

商標登録のすすめ(2)

- ・ 商標登録を受けると、非侵害の保障にもなる(安心して使える)。
- ・ 他人の登録商標の侵害に該当する商標は登録されない
→特許とは異なる
- ・ 誤登録であっても、商標権が存続する限り、自身の登録商標(類似範囲はダメ)の使用は、他人の商標権の侵害に該当しない

商標登録のすすめ(3)

- 社名商標と商品商標

ダイノツ

(昭和26年登録)

HI-JET

(昭和38年登録)

- 社名商標は自社の全商品・役務に使用される→最も重要
 - 侵害警告を受けて、社名商標を変更するのは大変
- 万一変更を要する場合には、事業のさらなる展開に伴う上昇志向の変更である、というイメージを顧客層に与える仕方を選択すること。

商標の選び方 — 登録されない商標(1)

- ・ 識別力(自身と他者との商品・役務を識別する機能)のない商標
 - × 指定商品「牛乳」に、「ミルク」(商品の普通名称)
 - × 指定商品「清酒」に、「正宗」(商品の慣用商標)
 - × 指定商品「茶」に、「宇治新茶」(商品の産地・品質等表示;組合せもNG)
→ × 指定商品「すべり止め」に、「スベラーヌ」
 - × 「田中商店」、「化学工業株式会社」
(ありふれた氏・業種名・著名な地名:業態名(「株式会社」等)があってもNG)
→ × 「西沢スキー」 (ありふれた氏+業種名もNG)
→ ○ 「日本タイプライター株式会社」
(行政区画名+業種名:他に同一のものがなければOK)

商標の選び方 — 登録されない商標(2)

- ・ 識別力のない商標(つづき)

- ×「KP-140」(数字、2文字以内のローマ字)

- ×「L-IP」(2文字以内のローマ字をハイフンでつないでもNG)

- ×「NS式スリッター」

- 「A&B」(ローマ字2文字を「&」でつないだものはOK)

- ×「京都へ行きました」、「新しいタイプの居酒屋」(キャッチフレーズ)

- 指定商品「手動工具(但しブラシ類を除く。)」に、

- 「マックスはあなたの手！」(キャッチフレーズではない;「マックス」は造語)

商標の選び方 — 登録されない商標(3)

- ・ 識別力のない商標(つづき)
- ・ 全国周知であればOK
→ 宣伝・使用の実績等を示す証拠を提出
- ・ きわめて特殊な字体や、特別な図案との組み合わせであればOK
→ 次の例程度ではNG

「わらびだんご」(普通名称)

「たらの子こうじ漬」(品質等表示)



商標の選び方 — 登録されない商標(4)

- 識別力のない商標(つづき)
 - 品質等を直接的に表示するのではなく、暗示的に表示するものはOK
 - 「通勤快足」
 - 「熱さまシート」
 - 「はたらこねっと」
 - 「サークライン」(環状蛍光灯)
- 宣伝効果が高く、むしろ狙い目。

商標の選び方 — 登録されない商標(5)

- ・ 識別力のない商標(つづき)
 - ・ 「地域の名称＋普通名称」は、隣接県まで周知であれば、「地域団体商標」としての登録OK
 - 事業協同組合・農業協同組合等の特別法に基づく組合に限られる
(但し法人。設立根拠法に、構成員資格者の加入の自由が保証されていること。)
 - 証明書の提出必要:
 - ① 組合等、② その地域で生産・加工、出願商標の使用 ③ 周知
 - 「京人形」(指定商品「京都産の人形」; 京人形商工業協同組合)
 - 「本場」、「名産」等の産地表示に慣用される文字が含まれていても良い
 - 「京都名産千枚漬」(指定商品「聖護院かぶらを薄切りにし塩漬けた後昆布・味醂・酢・砂糖等で味付けしてなる京都産のつけもの」; 「京都府漬物協同組合」)

商標の選び方 — 登録されない商標(6)

- 品質誤認のおそれのある商標

- × 指定商品「牛乳」に、「オレンジ」

- 指定商品「オレンジ入りの牛乳」であれば、品質誤認の問題はない。但し、品質表示に該当。

- 他人の登録商標に類似する商標

- 「類似」・指定商品・役務と商標の形態との双方が類似する

- × 他人の登録商標(指定商品「牛乳」に「おはよう」)

- に類似する、指定商品「クリーム」に「オハヨー」

- 類似の登録商標があるか? → 調査を要する

商標の選び方 — 結合商標？

商標例(仮想)

▽○□☆

・・(図形又は文字)

Nanchatte

- ・上段、下段それぞれが識別力を有するとき、それぞれが単独で商標として機能する(商標の要部)。
- ・要部ごとに、登録商標との類否が調査される
→どちらも登録性があれば登録される。
- ・1出願で2商標の出願と同様のメリット。
- ・全体商標も何かで使用しておく(3年間不使用→取消のリスク)

商標の選び方 — ふりがな？

商標例(仮想)

なんじゃいな

Nangina

- ・ふりがながあっても、自然な読み方が別にある場合には、自然な読み方も生じるものと判断される。
- ・造語である場合には、ふりがな通りに読み方を認定した審決(特許庁内の上級審の決定)が多い。
- ・登録商標は、あくまで全体→全体商標も何かで使っておく。
- ・ローマ字と仮名文字との併記→称呼・観念が同じであれば、一方の使用でも登録商標の使用に該当

商標の選び方 — 標準文字？／色付き？

・標準文字？

- ・特許庁が定めた、明朝体に近いクセのない文字

- 特殊な字体では、類似の範囲が特殊字体を中心に偏る恐れがある。

・色付き？

- 色付き商標では、類似の範囲が色付きの形態を中心に偏る恐れがある。

- ・ある定まった形態で、常に使用するのであれば、使用する通りの形態で出願するのが原則。

- 使用する商標を中心として類似範囲が定まる。

指定商品・役務の選び方（1）

- ・現在使用する商品・サービスだけでなく、将来の事業の可能性も視野に入れて
 - ・商品・サービス区分を跨がなければ、費用は変わらない
 - ・類似群コードを跨がなければ、他人の登録商標と類似する可能性は変わらない
 - ・類似群コード・・特許庁が、互いに類似すると考える範囲の商品・役務（通称「短冊」）ごとに割り振った符号
 - ・例：（32類） 清涼飲料 果実飲料 29C01
- 少数区分内で、他人の登録商標と類似しない類似群コードの範囲内で、なるべく多く選ぶのが得
- 但し、1区分内で8類似群以上に跨るときは、使用証明書（事業計画書など）の提出を要する。

指定商品・役務の選び方（2）

- ・特許庁のサイト:「類似商品・役務審査基準」で該当する商品・役務を選択する。
 - ・商標調査のために、類似群コードも記録（「備考類似」も）
 - ・願書に記載するために、商品・役務の区分も記録
- ・該当する商品・役務がないとき
 - IPDL（特許電子図書館）の「商品・役務名」のページで、商品・役務名を入力する
 - ・登録例の商品名、区分、類似群コードを参考にする
- ・「商品・役務名」のページでも不明なとき
 - 特許庁「商標課・商標国際分類管理室（内線2836）」へTEL

指定商品・役務の選び方（3）

- 大切なことは商品・役務を正しく指定すること
 - 区分は誤っておれば補正可能
 - 商品・役務を変更する補正はできない（範囲を狭めることは可）
 - 適当な名称がなければ、用途（ex. 自動車用）と機能（ex. 燃料改質）が分かるように記述的に記載
 - 新商品・役務など、記述的名称でも商品・役務が何であるか把握し難い場合は、「指定商品（指定役務）の説明書」を提出（願書に添付できる）

指定商品・役務の選び方（4）

・完成品と部品

・完成品と部品とは原則として同一類似群

→例：指定商品「動力機械器具」(**09B01**)は、本来は第7類。そのうち、陸上の乗物用「動力機械器具」のみが第12類に移っている。その部品は、第7類に残っている。しかし類似群コードは、どちらも同じ(**09B01**)。

・流通経路が異なるなど、特別な事情あるものについては異なる

指定商品・役務の選び方（5）

・「～業」と言えるか

・例：医者が自身の医院の名称を宣伝広告に使う

→44類「医業 健康診断 調剤」(42V02)

の他に、35類「広告」(35A01)が要るか？

→NO

・自身の医院の広告への商標の使用は、「医業」への
使用に該当。

・医者は「広告業」をやっているのではない

（「広告」を作って、お客さんからお金をもらうのではない）

指定商品・役務の選び方（6）

・「サプリメント」

・医薬としての認可なし→医薬ではない

・登録例:

(29類)「〇〇を主成分とする錠剤状・粒状・顆粒状・液状・カプセル状・粉状・ゼリー状の加工食品」(32F15)

(32類)「〇〇を含有してなる清涼飲料」(29C01)

・平成24年1月1日以降の出願→新商品役務区分表(国際分類第10版対応)が適用

→(第5類)「サプリメント」(32F15)を指定可能に

・備考類似:「ビタミン剤, アミノ酸剤, 滋養強壮変質剤」
(01B01)に類似と推定される

指定商品・役務の選び方（7）

・小売役務:

・商品商標（商品を指定した登録商標）

→個々の商品に商標を表示するのではなく、売店のショッピングカート・レジ袋・店員の制服に商標を表示する場合には、保護されない

・小売役務商標（小売又は卸売の役務を指定した登録商標）

→ショッピングカートなどへの表示も保護される

→商品そのものに商標の刻印を付する態様は、保護されない。

→しかし、商品商標と小売役務商標は、類似商品の間でクロスサーチがなされるので、事実上、小売役務商標を使用することは可

指定商品・役務の選び方（8）

・小売役務(つづき):

・クロスサーチの仕方

・飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(35K03)←→全「飲食料品」とクロスサーチ

・酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(35K03)←→「酒類」とクロスサーチ

・食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(35K03)←→「食肉」とクロスサーチ

・
・

指定商品・役務の選び方（9）

- ・小売役務(つづき):

- ・「衣食住」の全ての商品を扱う デパート、総合スーパーなど
→総合小売業の役務を指定可

- ・指定役務:「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(35K01)

- ・衣料品、飲食料品、生活用品の各々が、全売り上げの10~70%であることを要する

- ・総合小売役務←→商品とのクロスサーチはしない

- ・インターネットを利用した「衣食住」の全ての商品の通販も対象

指定商品・役務の選び方（10）

・小売役務(つづき):

- ・商品商標と異なり、多数の群に跨らず、費用を節減できる
- ・小売業を行う場合には、自社ブランドの製品をも販売する場合であっても、小売役務商標は選択肢となり得る(自社ブランド商品に刻印等する使い方も事実上可能)
- ・小売業に付された類似群(35K01～21)のうち、1類似群を越える場合には、使用証明書(事業計画書など)の提出を要する

調査の進め方 一類否の基本的考え方(1)

・類否の基本的考え方

・耳で→称呼類似

「デントレックス／DENTREX」

≒「デントレック／DENTREC」(平成17・審決取消訴訟)

・目で→外観類似



本件商標

≒



引用商標

(平成18・審決取消訴訟)

調査の進め方 一類否の基本的考え方(2)

・類否の基本的考え方(つづき)

・頭で→観念類似

「14March = π (Pi-Pie) DAY / (3. 14)」

≒「3. 14 = π (パイ)の日」

(平成17・無効審判)

・・・弁理士なり立ての頃の相談案件

→代理人無しの本人請求で無効審判にご勝利

→勉強すれば不可能ではない実例

調査の進め方 一類否の基本的考え方(3)

・類否の基本的考え方(つづき)

・審査基準:(1)称呼、(2)外観、(3)観念、を総合的に判断

・最高裁判決:「商標の外観、観念又は称呼の類似は出所の混同のおそれを推測させる一応の基準に過ぎない」(最昭33(オ)1104、最昭39(行ツ)110「氷山印事件」)

・永年の実務:(1)~(3)の何れか1つが紛らわしければ類似
→最近風向きが変わってきた

調査の進め方 一類否の基本的考え方(4)

・類否の基本的考え方(つづき)

- ・次の例は類似？（平成13・審決取消訴訟）

本願商標

痛快!

引用商標

疾走

（工藤莞司著「商標審査基準の解説」第6版より）

- 称呼類似であるが、外観が大きく異なり、観念も異なる例
- 非類似と判断された

調査の進め方 一類否の基本的考え方(5)

・類否の基本的考え方(つづき)

- ・「タコ」と「ターコ」は類似？・・・2音の間に「ー」(長音)の有無

- ・1968年～2007年(請求年)の審決:

- ・類似→52件

- 例:「パラ」≒「パーラ」(不服昭55-21692)

- ・非類似→29件

- ・そのうち、2000年～2007年(請求年)の審決:

- ・類似→3件

- 例:「ビス」≒「ビース」(無効2006-89124)

- ・非類似→16件(同じ称呼の組み合わせの重複計算を排除すると11件)

(松田治躬弁理士編「商標類否叢集」(ダイジェスト版)より集計)

調査の進め方 一類否の基本的考え方(6)

・類否の基本的考え方(つづき)

- ・裁判の判決よりも、特許庁審判の審決を参考にするのがよい。
 - 裁判では悪意性の有無など、事案の事情を類否の結論に反映させることがある。
- ・類否判断の確度を高めるためには
 - (1)登録例・拒絶例を参照する
 - ・IPDLでは拒絶例不可→市販の有料データベースの利用
 - (2)審決を参照する
 - 松田治躬(はるみ)弁理士編「商標類否叢集」の利用

調査の進め方 一分断？一連一体？(1)

- ・「分断」か「一連一体」か

- ・「スーパーライオン」→「スーパー」+「ライオン」？ (Yes)
「スーパーマン」→「スーパー」+「マン」？ (No)

- ・識別力に強弱→識別力の強い部分が「要部」
「要部」・・・独立して商標として機能する部分

- ・1つの意味を成すもの→一連一体

調査の進め方 一分断？一連一体？(2)

- ・「分断」か「一連一体」か(つづき)

- ・「分断」の根拠例:

- ・結合に必然的関連性なし
- ・別個の観念を有する
- ・二段書き

- ・「一連一体」の根拠例:

- ・同書・同大・等間隔の一体構成
- ・一連としての観念を有する
- ・造語
- ・澱みなく滑らかに称呼し得る

調査の進め方 一分断？一連一体？(3)

・「分断」か「一連一体」か(つづき)

- ・分断の場合→全体も対比するが、要部のみでも対比

- ・2以上の要部で分断される場合もある

- 要部は2以上となる

- 例：識別力ある文字等の二段書き

- 「 Parasolic

- Sanyoyo 」（仮の商標例）

- ・一連一体の場合→全体を対比

調査の進め方 一称呼類似の判断の仕方(1)

・称呼類似の判断の仕方

・まず称呼を特定する

→自然に生じる称呼(一通りとは限らない)

+ふりがなで特定された称呼

→造語の場合は、ふりがなで特定された称呼

・例:「PARTY」→「パーテー」、「パーテイ」、「パーティ」、
「パーティー」、「パーチー」は(?)

(松田治躬弁理士・ご講義より)

調査の進め方 一称呼類似の判断の仕方(2)

・称呼類似の判断の仕方(つづき)

・一音相違:

- ・50音表の縦(子音同一)・横(母音同一)の関係にない音

- 原則非類似

- ・縦(子音同一)・横(母音同一)の関係にある音

- 原則類似

・二音相違:

- ・原則非類似

- 二音とも特に近い音→類似

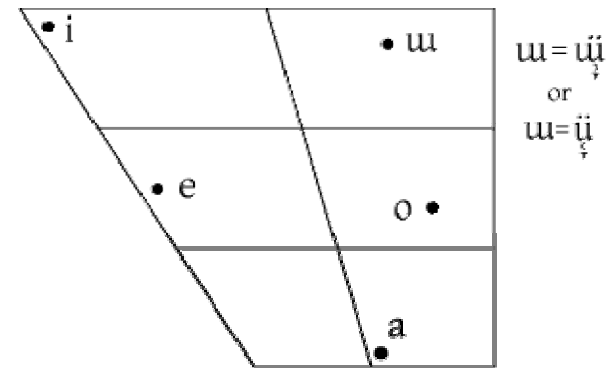
調査の進め方 一称呼類似の判断の仕方(3)

・称呼類似の判断の仕方

(母音の音韻:「ウィキペディア」-「日本語」より)

・母音:

- ・「エ」と「ア」、「エ」と「イ」は近い
- ・「オ」と「ア」、「オ」と「ウ」は近い
- ・「イ」と「ア」は遠い



・特に近い音(一部の例):

- ・清音と半濁音と濁音:「ハ」と「パ」と「バ」、「カ」と「ガ」
- ・「ム」と「ン」
- ・「フ」と「ス」
- ・「シャ」と「サ」

調査の進め方 一称呼類似の判断の仕方(4)

・称呼類似の判断の仕方(つづき)

- ・短い音の差異は大きく評価される
- ・語頭音の差異は大きく評価される
- ・個別の判断→松田治躬編「商標類否叢(そう)集」の利用
- ・有料データベースの利用:

「TM-SONAR」(インフォソナー株式会社)

- ・特定した称呼と、類似群を入力
- ・拒絶商標も表示(IPDLには無い)
- ・商品と小売役務の自動クロスサーチなし(IPDLと同じ)
→双方の類似群を入力すること
- ・類似の度合いを点数で表示(一次判断に有用)
- ・料金従量制(低廉&使用しない月は無料)

調査の進め方 一称呼類似の判断の仕方(5)

・称呼類似の判断の仕方(つづき)

・IPDL「称呼検索」の利用

→無料!

・特定した称呼と、類似群を入力

・「結果一覧画面」の特殊記号

§ TBS

特殊態様



大黒∞正宗

構成分離



花\FLOWER

段併記



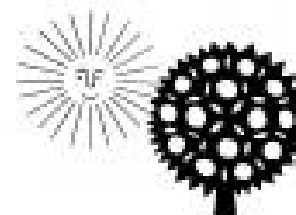
調査の進め方 ー外観類似の判断の仕方(1)

・図形商標の外観類似の判断の仕方

(1) IPDL「ウィーン図形分類リスト」により、ウィーン図形分類を特定する

(2) IPDL「図形商標検索」にウィーン図形分類を入力して、検索する。

例:A1.3.9 植物と太陽 (1.3.9を入力する)



調査の進め方 ー外観類似の判断の仕方(2)

・図形商標の外観類似の判断の仕方

- ・全く似ていないもの、よく似ているものは、一目で分かる。
- ・中間のもの→相違点・同一点を列挙し、総合判断する
例・共通部分が強い印象(類似)
 - ・全体の受ける印象が異なる(非類似)



本件商標

≡



引用商標

(平成18・審決取消訴訟)

調査の進め方 — 外観類似の判断の仕方(3)

・文字商標の外観類似の判断の仕方

・文字商標にも外観類似は有り得る

→調査を尽くすことは困難(称呼類似でない類似例は少ない)

→似ている文字を置き換えた範囲での調査は可能

例:「C」と「O」

「JNOC」≒「JNCO」 (平成14・異議申立)

→「C」と「O」を置き換えて調査すれば発見可能

例:「B」と「R」と「P」

例:「ン」と「シ」と「ツ」

調査の進め方 — 観念類似の判断の仕方

・観念類似の判断の仕方

・意味が同一か否か

例：「伏見の竜馬」≒「竜馬」（平成13年審決取消訴訟）

例：「ふぐの子」≒「子ふぐ」（平成15年審決取消訴訟）

例：「14March = π (Pi-Pie) DAY / (3. 14)」
≒「3. 14 = π (パイ) の日」（平成17・無効審判）

調査の進め方 ー 調査報告書の作成(1)

・弁理士が作成する調査報告書（弊所作成のサンプルご参照）

- (1) 調査目的
- (2) 調査対象商標
- (3) 調査対象商品・役務
- (4) 商品・役務の類似群（備考類似も／小売役務とのクロス類似群も）
- (5) 使用データベース
- (6) 調査可能な収録データ範囲
- (7) 調査の結論
- (8) 結論の理由
- (9) 添付書類（検索した関連データ）

調査の進め方 — 調査報告書の作成(2)

・弁理士が作成する調査報告書(つづき)

「(8)結論の理由」の内容

(i) 識別力のない商標か否か

(ii) 著名商標に該当するか

→IPDL「日本国周知・著名商標検索」

(iii) 「WTO原産地名称・経産大臣指定」の不登録商標に該当するか

→IPDL「不登録標章検索」

(iv) 称呼類似か

(v) 外観類似か

(vi) 観念類似か

更新登録の仕方(1)

- ・「商標権存続期間更新登録申請書」を提出し、更新登録料を納付
→特許庁の書式に、登録番号、申請人の表記等を記載し、特許印紙を貼付して提出するだけでよい
- ・存続期間満了日(登録日から10年毎)の6月前～満了日に手続
例:登録日が1992年11月17日
→2012年5月18日～2012年11月17日に手続
- ・万一満了日を徒過した場合→6ヶ月間は倍額納付で更新登録可
 - ・権利に空白期間なし

更新登録の仕方(2)

- ・商標権の要否を見直し、区分単位で整理→経費節減
- ・区分の数を減らして更新登録をする場合
→【商標登録番号】の次に、【商標及び役務の区分】の欄を設け、
第1類、第2類のように、更新登録申請する区分のみを記載