

商標手続総論

大阪工業大学 知的財産学部

教授 大塚 理彦

講義：平成 30 年 6 月 1 日～平成 30 年 6 月 8 日

第一版：平成 28 年 5 月 27 日

第二版：平成 29 年 6 月 2 日

第三版：平成 30 年 6 月 8 日

はしがき

眞島宏明『商標の実務』(レクシスネクシス・ジャパン、2009年)を基に、知的財産学部三年次における「ブランド知的財産探求」第6週、第7週(第16回～第21回)「商標手続総論(1)」「商標手続総論(2)」の講義を念頭において作成した。

平成28年5月27日
大阪工業大学大学院 知的財産研究科
教授 大塚 理彦

第二版はしがき

科目名が「ブランド&デザイン知的財産探求」に変更され、本講義はその第7週、第8週(第19回～第24回)「商標手続総論(1)」「商標手続総論(2)」に割り当てられることとなった。第二版では、商標審査基準の改訂に対応するとともに、新しいタイプの商標を中心に適宜説明を追加している。

平成29年6月2日
大阪工業大学大学院 知的財産研究科
教授 大塚 理彦

第三版はしがき

本年度より100分×3コマ×14週の授業となったが、本講義は引き続きその第7週、第8週(第19回～第24回)「商標手続総論(1)」「商標手続総論(2)」に割り当てられる。第三版では、法、裁判例、商標審査基準等について、最新のものに対応した。登録商標の具体例等を学生の興味関心に基づいて入れ替えた。

平成30年6月8日
大阪工業大学大学院 知的財産研究科
教授 大塚 理彦

目次

はしがき	i
第二版はしがき	i
第三版はしがき	i
目次	ii
1. 商標調査	1
1-1. 登録要件	1
1-1-1. 商標の種類	1
1-1-2. 自他商品役務識別力	8
1-1-3. 商標の類否	12
1-1-4. 商品又は役務の類否	16
1-2. 商標調査	20
1-2-1. 商品・役務名検索	20
1-2-2. 称呼検索	20
1-2-3. 図形等商標検索	21
1-2-4. 日本国周知・著名商標検索	21
1-2-5. 不登録標章検索	22
2. 商標登録出願	23
2-1. 願書	23
2-1-1. 商標登録を受けようとする商標	25
2-1-2. 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分	32
2-2. 商標登録出願	34
2-2-1. 団体商標	36
2-2-2. 地域団体商標	36
2-2-3. 金銭的請求権	37
3. 審査	39
3-1. 方式審査	39
3-1-1. 補完指令	39
3-1-2. 補正指令	39
3-2. 実体審査	41
3-2-1. 商標早期審査・早期審理	41
3-2-2. 自他商品役務識別力	42
3-2-3. 商標登録を受けることができない商標	42
3-2-4. 登録査定	44
3-2-5. 拒絶査定	44
3-2-6. 補正却下	53
3-2-7. 分割出願	55
3-2-8. 出願変更	56
4. 拒絶査定不服審判	58
4-1. 手続	58
4-1-1. 審判請求	58
4-1-2. 審決通知	58
4-2. 審理	59
4-2-1. 登録審決	59

4-2-2.	差戻審決.....	59
4-2-3.	拒絶審決.....	59
4-2-4.	再審.....	60
5.	登録手続.....	63
5-1.	登録料.....	63
5-1-1.	一括納付.....	63
5-1-2.	分割納付.....	63
5-1-3.	期限延長.....	64
5-1-4.	商標登録証.....	65
6.	商標権の管理.....	67
6-1.	普通名称化.....	67
6-1-1.	問題.....	67
6-1-2.	商標登録表示.....	67
6-1-3.	監視.....	69
6-2.	類似商標.....	71
6-2-1.	問題.....	71
6-2-2.	調査.....	71
6-2-3.	情報提供.....	71
6-2-4.	登録異議の申立て.....	72
6-2-5.	商標登録無効審判.....	73
6-3.	防御.....	74
6-3-1.	登録異議の申立て.....	74
6-3-2.	商標登録無効審判.....	74
6-3-3.	不使用取消審判.....	75
6-3-4.	不正使用取消審判等.....	79
6-4.	更新登録.....	82
6-4-1.	手続.....	82
6-4-2.	登録料.....	84
7.	商標権の活用.....	85
7-1.	担保.....	85
7-1-1.	全体像.....	85
7-1-2.	事例.....	87
7-2.	使用許諾.....	90
7-2-1.	種類.....	90
7-2-2.	専用使用権.....	91
7-2-3.	通常使用権.....	92
7-2-4.	独占的通常使用権.....	93
7-2-5.	ロイヤルティ.....	93
7-3.	譲渡.....	94
7-3-1.	移転.....	94
7-3-2.	価格.....	96
8.	被侵害.....	97
8-1.	要件.....	97
8-1-1.	監視.....	97
8-1-2.	効力.....	97
8-1-3.	制限.....	101
8-1-4.	商標的使用.....	103
8-1-5.	その他.....	117

8-2. 対応	126
8-2-1. 救済.....	126
8-2-2. 不使用の場合	130
8-2-3. 手順.....	131
8-2-4. 費用.....	135
8-3. 防護標章	137
8-3-1. 防護標章.....	137
8-3-2. 登録要件.....	138
8-3-3. 防護標章登録に基づく権利	139
9. 侵害	141
9-1. 対応	141
9-1-1. 相手方の調査.....	141
9-1-2. 侵害の検討.....	141
9-1-3. 非侵害と判断した場合	147
9-1-4. 侵害と判断した場合	147

1. 商標調査

1-1. 登録要件

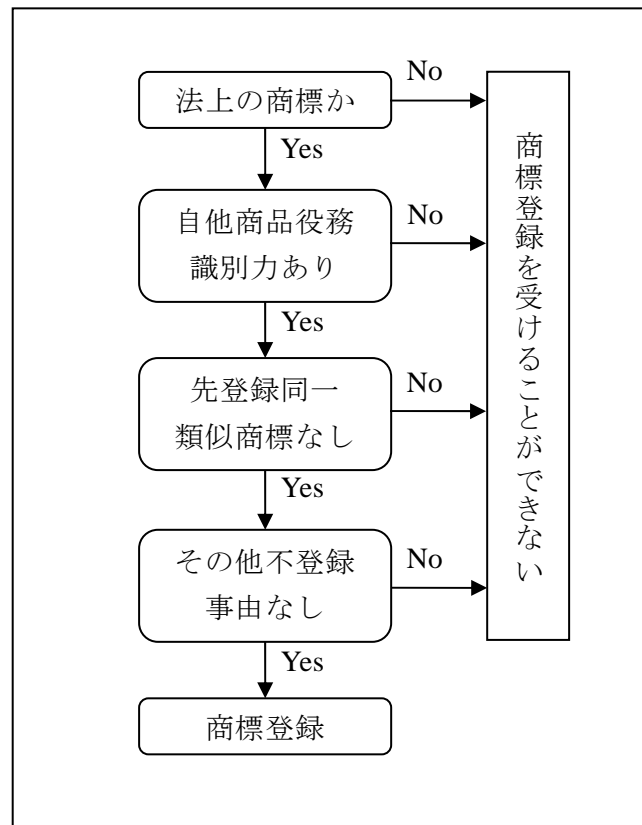


図 1 登録要件

1-1-1. 商標の種類

商標法 2 条（定義等）

この法律で「商標」とは、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**（以下「標章」という。）であつて、次に掲げるものをいう。

(1)法上の商標の種類

従来の商標 : 文字、図形、記号、立体的形状、結合

新しいタイプの商標 : 色彩、音、位置、動き、ホログラム

表 1 法上の商標の種類

従来の商標	
文字	 商標登録第 5025182 号 (パナソニック株式会社)
図形	 商標登録第 3085606 号 (ヤマトホールディングス株式会社)
記号	 商標登録第 1419883 号 (ルイ ヴイトン マルチエ)
立体的形状	 商標登録第 5674666 号 (本田技研工業株式会社)
結合	 商標登録第 1517133 号 (ナイキ イノヴェイト シーヴィー)
新しいタイプの商標	
色彩	 商標登録第 5933289 号 (株式会社セブン-イレブン・ジャパン) 商願 2015-29940 (株式会社タカラトミー)
音	 商標登録第 5804299 号 (久光製薬株式会社)  商標登録第 5985746 号 (大幸薬品株式会社)
位置	 商標登録第 5960200 号 (キューピー株式会社)
動き	 商標登録第 5825499 号(株式会社円谷プロダクション)  商願 2016-36357(株式会社かに道楽)
ホログラム	 商標登録第 5804315 号(三井住友カード株式会社)

(2)実務上の商標の種類

- ハウスマーク
- ファミリーネーム
- ペットネーム

表 2 実務上の商標の種類(1)

商号		トヨタ自動車株式会社		
商標	ハウスマーク			
	ファミリーネーム			
	ペットネーム			

表 3 実務上の商標の種類(2)

商号		江崎グリコ株式会社		
商標	ハウスマーク			
	ファミリーネーム			
	ペットネーム		ポッキーチョコレート	
			ポッキー<大人のミルク>	
		つぶつぶいちごポッキー 〈ハートフル〉		

他に、サービスブランド(「宅急便」)やテクノロジーブランド(「HEATTECH」)。

菊正宗130年ぶり 新ブランド「百黙」発表

菊正宗酒造株式会社(本社 神戸市東灘区、社長 嘉納毅人)は、創業357年を迎え、また菊正宗ブランドが130年を経た今春、新ブランド「百黙」を立ち上げることとなりました。
 「百黙」は、兵庫県三木市吉川特A地区で契約栽培された山田錦を100%使用した純米大吟醸酒。凛とした切れ味の中に調和のとれた豊かな潤いを持ち、ひとくち口に含めば、旨みの余韻が料理の味わいをさらに引き出します。和洋を問わず様々な料理とのリアージュをお楽しみいただけます。
 また、この新ブランドは、アートディレクター佐藤卓氏が監修を行いました。



※ 品質保持のため、ご登録いただいた酒販店様へ弊社から直接お届けする特別商品となります。

百黙「純米大吟醸」720ML瓶詰／1.8L瓶詰 【登録酒販店様 直送】

価格(税抜き) 参考小売価格

720ML(箱なし):2400円

1.8L(箱なし):4800円

720ML(化粧箱入):2500円

1.8L(化粧箱入):5000円

酒質 純米大吟醸(精米歩合39%)

アルコール分 15%以上16%未満 日本酒度 +0.5

酸度 1.2 アミノ酸度 1.1

荷姿 6本入ダンボール

販売地域 兵庫県限定・先行販売

発売日 2016年4月11日(月)(通年)



図 2 ブランドの誕生(1)(菊正宗酒造株式会社のホームページより)

この時点では、新たな名称の日本酒を発売するという事に過ぎない。ブランドは育てなければ真の意味でのブランドにはならない。

なお、近年アートディレクターが新ブランドの立上げに関与することも多い。佐藤卓氏は、カルピス、明治おいしい牛乳、コイケヤカラムーチョ、ロッテクールミントガム等のパッケージデザインその他、多くの企業のブランディングに関与する著名なアートディレクターである。

おいしさと健康 	NEWS RELEASE 江崎グリコ株式会社
https://www.glico.com/jp/ https://www.facebook.com/GlicoGlobal	2017年1月13日

日々食べるものをおいしく健康に
新ブランド『SUNAO (スナオ)』が登場
糖質・カロリーをコントロール カラダにやさしいアイス
2017年2月20日(月)新発売!

江崎グリコ株式会社は、「おいしさと健康」という企業理念を具現化するブランドの一つとして『SUNAO』を立ち上げ、まずはアイスの新製品『SUNAO (スナオ)』を、2017年2月20日(月)に新発売いたします。

おいしいのは当たり前。それでいて、豆乳やとうもろこし由来の食物繊維といったこだわりの素材で、糖質・カロリーをコントロール。余計なものを省きながら、理想のおいしさのため、素材選びから始め、独自の配合で濃厚な風味にこだわりました。製品名は、からだに気を配りながら、100%食べることを楽しめるやさしいおいしさを作りたい。そんな思いにぴったりと考え、『SUNAO』と命名。しっかりコクがありながら、ちゃっかりからだにやさしい、『SUNAO』は新しいおいしさの基準をお届けします。

当社は、総合食品メーカーとしてお客様の健康を実現する製品ラインアップを今後も展開して参ります。

■ 製品概要

製品名	からだに素材のよろこびを SUNAO <small>スナオ</small>
製品画像	
製品コンセプト	カラダに気を配りながら100%食べることを楽しめるカラダにやさしいアイス
5つのこだわり	①糖質40%～50%オフ※・糖質10g以下、②80kcal、 ③豆乳使用、④砂糖不使用、⑤食物繊維たっぷり ※ カップ・ソフトは日本食品標準成分表2015ラクトアイス(普通脂肪)と比較。モナカは当社製品比。
発売日	2017年2月20日(月)
対象者	カラダにいいものや栄養バランスを考えた食生活を送り、無理せず健康管理したい人
価格	オープン価格

「SUNAO (スナオ)」紹介サイト：<https://www.glico.com/jp/product/ice/sunao/>

図3 ブランドの誕生(2)(江崎グリコ株式会社のホームページより)

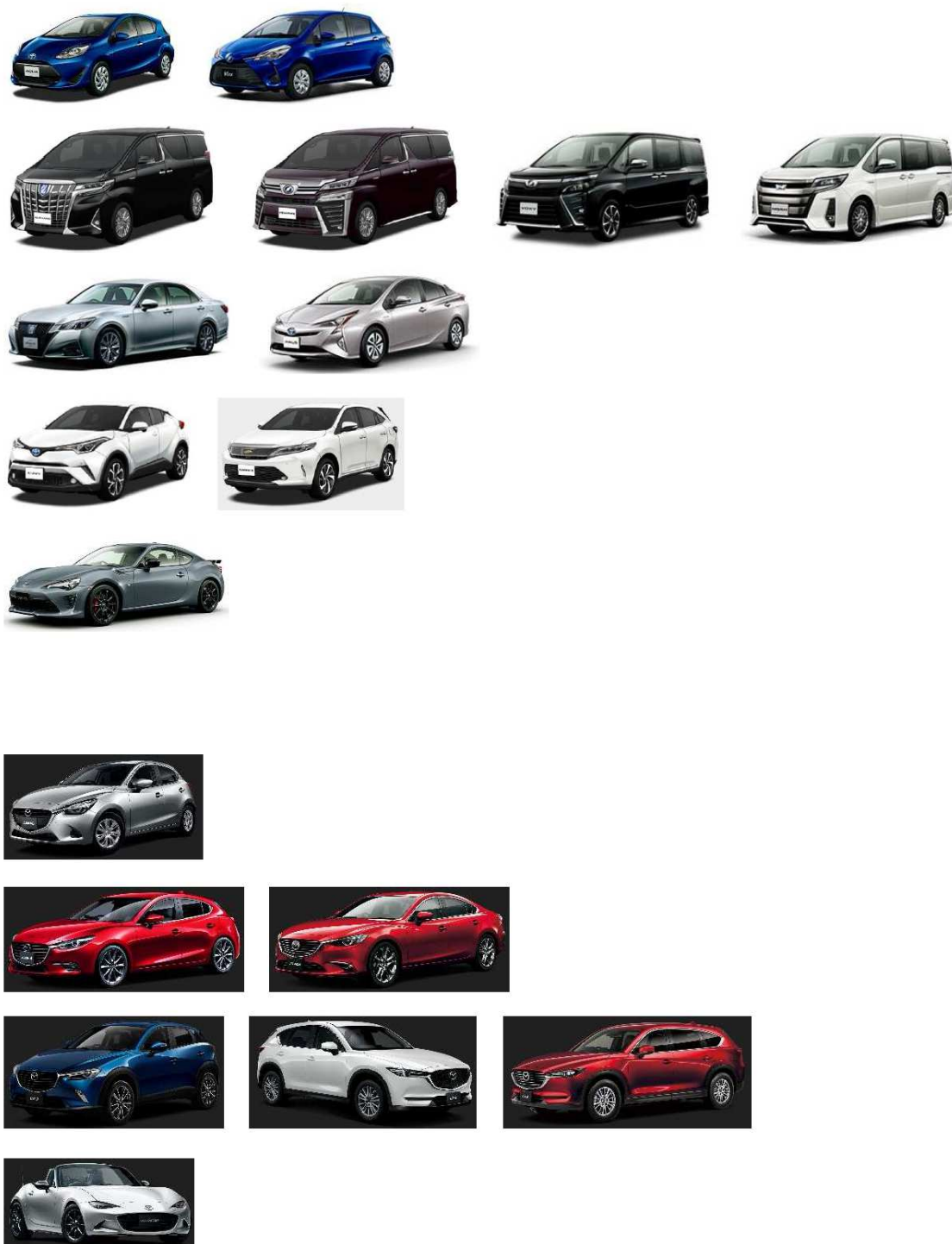


図 4 ブランドの構築(トヨタ自動車株式会社、マツダ株式会社のホームページより)

新生 湖池屋 第一弾商品 『KOIKEYA PRIDE POTATO』 日本産じゃがいもを100%使用 老舗・湖池屋がプライドをかけて開発した 素材も製法も一切の妥協のない、日本のポテト チップス

2016.11.30

株式会社湖池屋（本社：板橋区／社長：佐藤章）は、新生 湖池屋の第一弾である「KOIKEYA PRIDE POTATO」ブランドより、「KOIKEYA PRIDE POTATO 秘伝濃厚のり塩」、「KOIKEYA PRIDE POTATO 松茸香る極みだし塩」、「KOIKEYA PRIDE POTATO 魅惑の炙り和牛」を2017年2月6日

より全国コンビニエンスストア、2017年2月13日より全国スーパーマーケット等、一般チャネルにて発売します。



湖池屋は、1962年の「コイケヤポテトチップス のり塩」発売以来、日本産のじゃがいもにこだわり、50年以上に亘ってポテトチップスをつくり続けてきました。

この度、2016年10月1日に湖池屋はコーポレートブランドの統合を実施し、創業の原点である「株式会社湖池屋」として新たな一歩を踏み出しました。そして、原点に立ち、未来へ踏み出す、新生 湖池屋を象徴するものとして誕生したのが「KOIKEYA PRIDE POTATO」です。


図 5 ブランドの再生(株式会社湖池屋のホームページより)

1-1-2. 自他商品役務識別力

(1)識別力のない商標

商標法3条（商標登録の要件）
 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については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

表 4 識別力のない商標

条	項	号	規定内容	具体例
3条	1項	1号	普通名称	商品「時計」に「Watch」× 商品「コンピュータ」に「Apple」○ 商品「時計」に  WATCH SPORT ○
		2号	慣用商標	商品「弁当」に「幕の内」×
		3号	記述的表示	商品「肉製品」に「炭焼き」× 商品「カレー」に「迫力満点」○
		4号	ありふれた氏又は名称	「佐藤商店」×
		5号	極めて簡単で、かつ、ありふれた標章	「AB」× 「□」×
		6号	(総括規定)需要者 ¹ 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ない商標。	地模様、標語(キャッチフレーズ等)△

識別力に不安がある場合は、ハウスマークやファミリーネームと結合させて出願する。例えば「ビオレ/汗速乾」「ビオレ/ミクロン泡」「ビオレ/凸凹ポケットシート」「ビオレ/リッチケア」。「ビオレ」に識別力があるので登録を受けることができる。

地模様については、登録されているものも多い。色彩のみからなる商標も登録されるのであるから、地模様についても今後登録される可能性がより高くなるものと思われる。

¹ 需要者とは、取引者と消費者をいう。

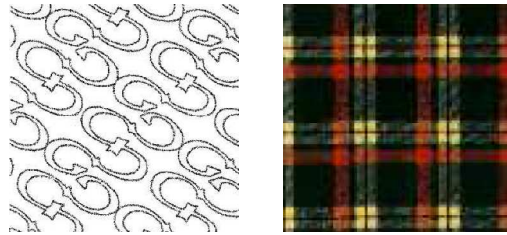


図 6 国際登録第 840449 号(GUCCIUGUCCIS.P.A.)、商標登録第 5241411 号(株式会社伊勢丹)

キャッチフレーズについては、平成 28 年の商標審査基準改訂により登録されやすくなったものと思われる。

商標審査基準 第 1-八-2

2. 指定商品若しくは指定役務の**宣伝広告**、又は指定商品若しくは指定役務との直接的な関連性は弱いものの**企業理念・経営方針等**を表示する標章のみからなる商標について

(1) 出願商標が、その商品若しくは役務の**宣伝広告**又は**企業理念・経営方針等**を普通に用いられる方法で表示したものとしてみ認識させる場合には、本号に該当すると判断する。

出願商標が、その商品若しくは役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等としてのみならず、造語等としても認識できる場合には、本号に該当しないと判断する。

キャッチフレーズの拒絶例

「新しいタイプの居酒屋」²「習う楽しさ教える喜び」³

キャッチフレーズの登録例

「Innovation for Tomorrow」(商標登録第 5227489 号、ダイハツ株式会社)

「自然と健康を科学する」(商標登録第 5332245 号、株式会社ツムラ)

なお、商標法 3 条 1 項 1 号～3 号(普通名称、慣用商標、記述的表示)については、商標法 4 条 1 項 16 号(品質誤認)にも注意する必要がある。

商品「時計、ブレスレット」に「Watch」

→ 商品「時計」について商標法 3 条 1 項 1 号(普通名称)

→ 商品「ブレスレット」について商標法 4 条 1 項 16 号(品質誤認)

商品「スープ」に「トマト」

→ 「トマトスープ」について商標法 3 条 1 項 3 号(記述的表示)

→ 「トマトスープ以外のスープ」について商標法 4 条 1 項 16 号(品質誤認)

² 知財高判平成 19 年 11 月 22 日平成 19 年(行ケ)第 10127 号 [新しいタイプの居酒屋事件]。

³ 東京高判平成 13 年 6 月 28 日平成 13 年(行ケ)第 45 号 [習う楽しさ教える喜び事件]。

(2)使用による識別力獲得

商標法 3 条 (商標登録の要件)

2 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、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、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。

商標法 3 条 1 項 3 号(記述的表示) → 商標法 3 条 2 項



図 7 商標登録第 2685160 号(日清食品株式会社)



図 8 商標登録第 5674666 号(本田技研工業株式会社)

商標法 3 条 1 項 4 号(ありふれた氏又は名称) → 商標法 3 条 2 項



図 9 商標登録第 2635408 号(スズキ株式会社)

商標法 3 条 1 項 5 号(極めて簡単で、かつ、ありふれた標章) → 商標法 3 条 2 項



図 10 商標登録第 5176949 号(三菱化学株式会社、第 1 類 肥料)

商標審査基準 第2

1. 商標の「使用」について

(1) 商標について

出願商標と使用商標とが外観において異なる場合は、出願商標を使用しているとは認めない。

ただし、出願商標と使用商標とが外観上厳密には一致しない場合であっても、外観上の差異の程度や指定商品又は指定役務における取引の実情を考慮して、商標としての同一性を損なわないものと認められるときは出願商標を使用しているものと認める。

(略)

(2) 商品又は役務について

出願商標の指定商品又は指定役務と使用商標の使用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ない。

ただし、指定商品又は指定役務と使用する商品又は役務とが厳密には一致しない場合であっても、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、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ものと認める。

2. 「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

(1) 需要者の認識について

「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することができるもの」とは、何人かの出所表示として、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をいう。

(2) 考慮事由について

本項に該当するか否かは、例えば、次のような事実を総合勘案して判断する。

なお、商標の使用状況に関する事実については、その性質等を実質的に把握し、それによってその商標の需要者の認識の程度を推定する。

- ① 出願商標の構成及び態様
- ② 商標の使用態様、使用数量（生産数、販売数等）、使用期間及び使用地域
- ③ 広告宣伝の方法、期間、地域及び規模
- ④ 出願人以外（団体商標の商標登録出願の場合は「出願人又はその構成員以外」とする。）の者による出願商標と同一又は類似する標章の使用の有無及び使用状況
- ⑤ 商品又は役務の性質その他の取引の実情
- ⑥ 需要者の商標の認識度を調査したアンケートの結果

(3) 証拠方法について

本項に該当するか否かの事実は、例えば、次のような証拠により立証する。

- ① 商標の実際の使用状況を写した写真又は動画等
- ② 取引書類（注文伝票（発注書）、出荷伝票、納入伝票（納品書及び受領書）、請求書、領収書又は商業帳簿等）
- ③ 出願人による広告物（新聞、雑誌、カタログ、ちらし、テレビCM等）及びその実績が分かる証拠物
- ④ 出願商標に関する出願人以外の者による紹介記事（一般紙、業界紙、雑誌又はインターネットの記事等）
- ⑤ 需要者を対象とした出願商標の認識度調査（アンケート）の結果報告書（ただし、実施者、実施方法、対象者等作成における公平性及び中立性について十分に考慮する。）

関係先等から周知証明書を収集するとともに、それらに基づいて商工会議所・組合・協会等に公的な周知証明書の発行を依頼することも行われる。

なお、指定商品役務と非類似の商品役務について著名性を獲得した商標は、当該指

定商品役務についても識別力を有するとされる。

知財高判平成 24 年 9 月 13 日判時 2163 号 211 頁〔Kawasaki 事件〕

原告が、本願商標を長年にわたってバイク関係やその他の多様な事業活動で使用した結果、審決時まで、本願商標は著名性を得て、バイク関係はもとより、それ以外の幅広い分野で使用された場合にも自他商品識別力を有するようになったといえる。そして、原告の子会社を通じて、本願商標を使用したアパレル関係の商品が長年販売されていることから、本願商標をアパレル関係の商品で使用された場合にも自他商品識別力を有すると認めるのが相当である。



図 11 Kawasaki 事件(本願商標)

1-1-3. 商標の類否

商標法 4 条（商標登録を受けることができない商標）
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

十一 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務（第六条第一項（第六十八条第一項において準用する場合を含む。）の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。）又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

表 5 商標法 4 条 1 項 11 号該当性

		商標		
		同一	類似	非類似
商品又は役務	同一	×	×	○
	類似	×	×	○
	非類似	○	○	○

最判昭和 43 年 2 月 27 日民集 22 卷 2 号 399 頁〔冰山印事件〕

商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによつて決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、觀念、称呼等によつて取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当とする。

最判昭和 43 年 2 月 27 日民集 22 卷 2 号 399 頁〔氷山印事件〕

商標の外観、観念または称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、従って、右三点のうちその一において類似するものでも、他の二点において著しく相違することその他取引の実情等によつて、なんら商品の出所に誤認混同をきたすおその認めがたいものについては、これを類似商標と解すべきではない。

(1) 称呼

(a) 音質

≒	:	類似
≠	:	非類似

1 音相違・相違音の母音又は子音共通

マグマックス	≒	マグナックス	不服 2000-13529	
トップセル	≒	トップセラ	不服 2000-16866	
SPF/エスピーエフ	≠	SPS/エスピーエス	不服 2000-7627	欧文字

1 音相違・相違音が濁音、半濁音、清音の違い

カルバック	≒	カルパック	不服 H10-6220
クリコ	≒	グリコ	無効 2011-890023

(b) 音量

相違が長音・促音の有無

イリス	≒	イリース	不服 2000-18035
ルックス	≒	ルクス	不服 2002-23472

(c) 音調

1 音相違・相違音が弱音⁴

スマートラン	≒	スマートラム	不服 2002-9474	
ペトラス	≒	ペトラ	不服 2001-16757	
ブリック	≠	フリック	不服 2000-15680	語頭

(d) 音節

全体の称呼長

デフォ	≠	デポ	不服 2001-13347	短 ⁵
-----	---	----	---------------	----------------

⁴ 「イ」「ウ」「ム」「ン」「フ」「ス」等。

⁵ 全体の称呼長が短いと相違する音の影響が相対的に大きくなる。

(e)転訛

2 音入替

リドスタン ≡ ドリスタン 異議 2001-90726

(f)要部

「要部」とは、取引者又は需要者の注意を引く部分であるが、例えば、商標における普通名称以外の部分、形容詞以外の部分、指定商品又は指定役務の品質を示す部分以外の部分等があげられる。

最判昭和 38 年 12 月 5 日民集 17 卷 12 号 1621 頁〔リラ宝塚事件〕

商標はその構成部分全体によつて他人の商標と識別すべく考案されているものであるから、みだりに、商標構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判定するがごときことが許されないのは、正に、所論のとおりである。しかし、簡易、迅速をたつとぶ取引の実際においては、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は、常に必ずしもその構成部分全体の名称によつて称呼、観念されず、しばしば、その一部だけによつて簡略に称呼、観念され、一つの商標から二個以上の称呼、観念の生ずることがあるのは、経験則の教えるところである（昭和三六年六月二三日第二小法廷判決、民集一五卷六号一六八九頁参照）。しかしてこの場合、一つの称呼、観念が他人の商標の称呼、観念と同一または類似であるとはいえないとしても、他の称呼、観念が他人の商標のそれと類似するときは、両商標はなお類似するものと解するのが相当である。



一つの商標から複数の称呼(「リラタカラヅカ」「リラ」「タカラヅカ」)が生じることがある。「リラ」⁶という単語は日本人にとってなじみが薄いので「タカラヅカ」が要部となる。結論として類似するとされた。

では、商標「シルク バニラ」(指定商品バニラアイスクリーム)と商標「SILK/シルク」は類似するであろうか。商標「シルク バニラ」中「バニラ」は指定商品の品質を示しているから要部ということはできない。そうすると、商標「シルク バニラ」からは「シルク バニラ」という称呼に加えて要部である「シルク」という「称呼」も発生する。したがって、商標「シルク バニラ」と商標「SILK/シルク」の称呼は類似する(不服 H09-19974)。

⁶ リラ(Lyra)とは古代ギリシアの抱琴(ハーブ)を意味する。

その他、識別力の弱い語として「The」「Le」「Mr.」「Dr.」等の接頭語や「君」「式」「印」「号」等の接尾語があげられる。また、「株式会社」「商会」「Co.」「KK」「Ltd.」「組合」「協同組合」等の語からは称呼が発生しない。

商標「THE BRIDGE」

→ 称呼「ザ・ブリッジ」「ブリッジ」(不服 2001-9254)

商標「涼くん」

→ 称呼「リョウくん」「リョウ」(不服 2002-22844)

商標「株式会社ベネックス」

→ 称呼「ベネックス」

さらに、「ー」「・」「」等の位置や文字種・書体等の変化点において商標が分離される場合がある。また、長すぎる商標は文節ごとに分離される場合がある。そのような場合には、分離された部分ごとに称呼が発生するときがある⁷。

なお、称呼は、文字商標のみならず、新しいタイプの商標を含むすべての商標において発生する可能性がある点に留意する。

(2) 観念

観念とは、商標から生じる意味をいう。鳩が平和の象徴であっても、商標「鳩」と商標「PEACE」を類似とすることは、類似の範囲を過度に拡張することとなる。

(a) 日本語と英語

鳩 ≒ dove
鳩 ≠ PEACE

RISING SUN
ライジングサン

≒ 

異議平 11-91702

(b) 同一人物の別名

名奉行金さん ≒ 遠山の金さん 平成 22 年(行ケ)第 10152 号⁸

⁷ 商標の一部を抽出して他人の商標と比較することは原則として許されないが、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合とそれ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合には許される。最判平成 20 年 9 月 8 日判時 2021 号 92 頁 [つつみのおひなっこや事件]。

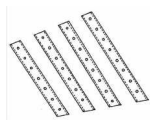
⁸ 知財高判平成 23 年 2 月 28 日平成 22 年(行ケ)第 10152 号 [名奉行金さん事件]。いずれも同一人物を示す。

(c)その他

おぼうさんどっとこむ≠ おしょうさん どっと こむ 不服 2010-21945⁹

(3)外観

主として図形商標・記号商標・立体商標において問題となるが明確な判断基準は存在しない。



≡



平成 23 年(行ケ)第 10326 号¹⁰



≠



平成 4 年(ワ)第 9311 号¹¹



≡



平成 24 年(行ケ)第 10454 号¹²



≠



平成 21 年(行ケ)第 10404 号¹³

1-1-4. 商品又は役務の類否

商品の区分：第 1 類～第 34 類

役務の区分：第 35 類～第 45 類

商標法 6 条（一商標一出願）

商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。

2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従ってしなければならない。

3 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。

⁹ 『『おぼうさん（お坊さん）』の語は、主に『僧侶を親しんでいう語』として使用されるものに対して、『おしょうさん（和尚さん）』の語は、僧侶の中でも、特に『師僧、高僧』を意味するものとして使用されることからすれば、観念については相違するものというべきである。』

¹⁰ 知財高判平成 24 年 11 月 15 日判時 2186 号 83 頁 [アディダス事件]。

¹¹ 東京地判平成 6 年 3 月 28 日判時 1498 号 121 頁 [アサクス事件]。

¹² 知財高判平成 25 年 6 月 27 日平成 24 年(行ケ)第 10454 号 [KUMA 事件]。

¹³ 知財高判平成 22 年 7 月 12 日判タ 1387 号 311 頁 [SHI-SA 事件]。

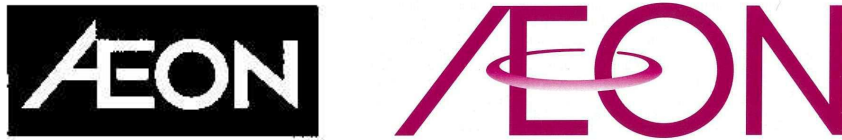


図 12 役務の非類似の例(商標登録第 3140793 号(株式会社イーオン、語学の教授)、商標登録第 5118609 号(イオン株式会社、総合小売等役務))

(1)類似群

同じ区分に属する商品又は役務が必ずしも類似するとは限らない。一方、異なる区分に属する商品又は役務であっても類似する場合がある。類似する商品又は役務は「類似商品・役務審査基準」¹⁴によって定められ、同一の類似群コードが付与されている。実務上は商品又は役務の区分よりも類似群の方が重要であるといえる。

「類似商品・役務審査基準」は「商標審査基準」と同様に特許庁の内部基準であって法的拘束力はない。「特許情報プラットフォーム」¹⁵においては「商標」タブの「6.商品・役務名検索」から商品又は役務の類似群コードを知ることができる。また「2.商標出願・登録情報」から類似群コードを検索項目とした検索をすることができる。

茶	N	tea	29A01	300037
ウーロン茶		oolong tea [Chinese tea]		
紅茶		black tea [English tea]		
昆布茶		tea of salty kelp powder [Kombu-cha]		
麦茶		Mugi-cha [roasted barley tea]		
緑茶		Japanese green tea		
(備考) 「ウーロン茶」「紅茶」は、「コーヒー」「ココア」に類似と推定する。		(REMARKS) "Oolong tea [Chinese tea], black tea [English tea]" is presumed to be similar to "prepared coffee and coffee-based beverages, prepared cocoa and cocoa-based beverages".		
[参考] 商品・サービス国際分類表アルファベット順一覧表掲載の表示				
アイスティー		iced tea		300186
カモミールを主原料とする茶飲料		chamomile-based beverages		300248
代用茶として使用される花又は葉		flowers or leaves for use as tea substitutes		300221
茶飲料		tea-based beverages		300187

図 13 類似商品・役務審査基準(抜粋)(1)

右上に記載の「29A01」が類似群コードである。ここに記載の商品は互いに類似す

¹⁴ 特許庁「類似商品・役務審査基準」。

http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/ruiji_kijun11-2018.htm

¹⁵ 独立行政法人工業所有権情報・研修館「特許情報プラットフォーム」。

<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage>

る。また、他の区分にも類似する商品又は役務が存在する場合には、四角カッコの下に「審査基準 [○類]」等と表示される。また、「類似商品・役務審査基準」に付属の「他類間類似商品・役務一覧表」からも確認することができる。

商品と役務が相互に類似することがある。商品とその商品を対象とする小売等役務はクロスサーチの対象になる。ただし、類似群コード「35K01」によって示される総合小売等役務¹⁶はいずれの商品とも類似しないとされる。

商標法2条（定義等）

6 この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。

商標審査基準 第3-11-13

13. 商品と役務の類否を判断するに際しては、例えば、次の基準を総合的に考慮した上で、個別具体的に判断するものとする。ただし、類似商品・役務審査基準に掲載される商品と役務については、原則として、同基準によるものとする。

- (イ) 商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われているのが一般的であるかどうか
- (ロ) 商品と役務の用途が一致するかどうか
- (ハ) 商品の販売場所と役務の提供場所が一致するかどうか
- (ニ) 需要者の範囲が一致するかどうか

(2)備考類似

異なる類似群コードが付された商品又は役務であっても、例外的に類似するとされるものがある。これらは「類似商品・役務審査基準」の備考欄に記載されるため備考類似とよばれる。「類似商品・役務審査基準」に付属の「備考類似商品・役務一覧表」からも確認することができる。

¹⁶ 「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」である。衣料品・飲食料品及び生活用品のそれぞれが売上の10%～70%の範囲になければならない。

電子出版物	electronic publications	26A01 26D01
-------	-------------------------	-------------

審査基準 [16 類] 国際分類表 [16 類]

(備考) 「電子出版物」は、第41類「電子出版物の提供」に類似と推定する。

(REMARKS) "Electronic publications" is presumed to be similar to "providing electronic publications" in class 41.

[参考] 商品・サービス国際分類表アルファベット順一覧表掲載の表示

ダウンロード可能な電子楽譜	electronic sheet music, downloadable	090782
電子出版物（電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの）	electronic publications, downloadable	090657

図 14 類似商品・役務審査基準(抜粋)(2)

1-2. 商標調査

商標法施行令別表：商品又は役務の区分

商標法施行規則別表：各区分に属する商品又は役務の具体例

これらの別表は「法令データ提供システム」¹⁷から参照することができる。

商標調査は「特許情報プラットフォーム」や商用データベースを用いて行うわけであるが、完璧な調査というものには困難又は不可能である。少なくとも先願未公開商標又は出願公開されたけれどもいまだデータベースに搭載されていない先願商標は発見することができない。そこで、商標登録出願後に自ら出願した商標がデータベースに搭載される時期¹⁸を見計らって再度商標調査を行うことが望ましい。その時期には、先願商標はすべてデータベースに搭載されているはずだからである。

また、商標調査によって商標登録出願をしようとする商標と同一又は類似の商標¹⁹が発見される可能性があるから、当初から複数の商標案を用意し、商標調査の結果に基づいて最も登録可能性の高い商標を商標登録出願すべきである。

1-2-1. 商品・役務名検索

「特許情報プラットフォーム」においては「商標」タブの「6. 商品・役務名検索」から商品・役務名を入力とした検索をすることができる。これによって、入力した商品・役務名を含む商品又は役務の区分と類似群コードを知ることができる。

1-2-2. 称呼検索

「特許情報プラットフォーム」においては「商標」タブの「3. 称呼検索」から称呼を入力とした検索をすることができる。このとき、類似群コードでもって検索範囲を限定することが望ましい。称呼はカタカナで入力する。称呼のカタカナ表記がよくわからない場合は「利用上の注意」を参照する。称呼検索では入力した称呼を含む商標に加えて、入力した称呼と類似する称呼を含む商標も検索される。

入力した称呼：「オオツカ」

類似する称呼の例：「オーツカ」「オウツカ」「オツカ」等

¹⁷ 総務省「法令データ提供システム」。

<http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi>

¹⁸ 出願公開は商標登録出願から約二週間後であり、その後データベースに搭載される。

¹⁹ 同一又は類似の商標が存在しても、未登録の場合は拒絶査定の可能性、登録されている場合は更新登録の可能性、審判請求の可能性、譲渡の可能性等を考慮する場合がある。

次に、商標登録出願をしようとする商標と観念類似となる商標について称呼検索を行う。

商標登録出願をしようとする商標の称呼：トモダチ
 観念類似となる商標の称呼：フレンド

1-2-3. 図形等商標検索

「特許情報プラットフォーム」においては「商標」タブの「4. 図形等商標検索」から図形等分類を入力とした検索をすることができる。称呼検索と同様に、類似群コードでもって検索範囲を限定する。商標登録出願をしようとする商標が図形商標、記号商標又は立体商標である場合に図形等商標検索を行うのが一般的であるが、文字商標であっても観念類似となる図形等が想起される場合²⁰には図形等商標検索を行うことが望ましい。図形等分類については「商標」タブの「5. 図形等分類表」を参照する²¹。

1-2-4. 日本国周知・著名商標検索

商標法4条（商標登録を受けることができない商標）
 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして**需要者の間に広く認識**されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十二 他人の**登録防護標章**（防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。）と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの
十五 他人の業務に係る商品又は役務と**混同を生ずるおそれ**がある商標（第十号から前号までに掲げるものを除く。）

未登録周知商標と同一又は類似の商標は登録を受けることができない(商標法4条1項10号)。また、著名性を要件とする登録防護標章と同一の商標は登録を受けることができない(同12号)。さらに、周知商標又は著名商標との間で混同を生じるおそれがある商標は登録を受けることができない(同15号)。

「特許情報プラットフォーム」においては「商標」タブの「9. 日本国周知・著名商標検索」から周知商標又は著名商標を検索することができる。

²⁰ 「ライオン」の文字商標とライオンの図形商標等。

²¹ 「商標」タブの「4. 図形等商標検索」からもリンクが設定されている。

1-2-5. 不登録標章検索

商標法4条（商標登録を受けることができない商標）
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

二 パリ条約（千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。）の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章（パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。）であつて、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標

三 国際連合その他の国際機関（ロにおいて「国際機関」という。）を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標（次に掲げるものを除く。）

イ 自己の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似するものであつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

ロ 国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似の標章からなる商標であつて、その国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品又は役務について使用をするもの

五 日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの

パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章であつて、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標登録を受けることができない(商標法4条1項2号)。また、国際連合その他の国際機関を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標は登録を受けることができない(商標法4条1項3号)。さらに、日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするものは登録を受けることができない(商標法4条1項5号)。

「特許情報プラットフォーム」においては「商標」タブの「10. 不登録標章検索」から経済産業大臣が指定する不登録標章を検索することができる。

2. 商標登録出願

2-1. 願書

商標法 5 条（商標登録出願）

商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。

- 一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二 商標登録を受けようとする商標
- 三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分

商標法 6 条（一商標一出願）

商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。

【書類名】 商標登録願
 (【整理番号】)
 (【提出日】 平成 年 月 日)
 【あて先】 特許庁長官 殿
 【商標登録を受けようとする商標】

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
 【第 類】
 【指定商品 (指定役務)】
 【商標登録出願人】
 (【識別番号】)
 【住所又は居所】
 【氏名又は名称】
 【代表者】
 (【国籍】)
 【代理人】
 (【識別番号】)
 【住所又は居所】
 【氏名又は名称】
 (【手数料の表示】)
 (【予納台帳番号】)
 (【納付金額】)
 【提出物件の目録】
 【物件名】

代理人手続のときは、法人にあつては【代表者】の欄、並びに本人の印及び識別ラベルは不要です。

Ⓜ 又は 識別ラベル

↑

Ⓜ 又は 識別ラベル

図 15 商標登録願(特許庁「出願の手続 平成 29 年度」²²552 頁)

²² 特許庁「出願の手続 平成 29 年度版」。
https://www.jpo.go.jp/shiryō/kijun/kijun2/syutugan_tetuzuki.htm

2-1-1. 商標登録を受けようとする商標

従来の商標 : 文字、図形、記号、立体的形状、結合
新しいタイプの商標 : 色彩、音、位置、動き、ホログラム

文字

ローマ字(大文字、小文字)
漢字、ひらがな、カタカナ
書体、標準文字
二段書き、ロゴ²³



図 16 商標登録第 1667905 号(1984 年 3 月 22 日登録)²⁴

商標登録出願に係る商標又は登録商標と使用商標の関係

使用による識別力獲得(商標法 3 条 2 項) 「同一性を損なわないもの」²⁵
不使用取消審判(商標法 50 条) 「社会通念上同一」



図 17 使用商標²⁶

²³ 文字の識別力が低いと考えられる場合等に有効である。

²⁴ マドリードプロトコルによる国際出願等、国内出願を基礎とした外国出願を予定している場合はカタカナ等を含めない方がよい。

²⁵ 商標審査基準 第 2-1。

²⁶ サントリー食品インターナショナル株式会社のホームページより。

<http://www.suntory.co.jp/water/tennensui/product/yogurina.html>

赤四角内は、書体は異なるものの、いずれも商標登録第 5792362 号「ヨーグリーナ」(標準文字、2015 年 9 月 11 日登録)の使用に該当する。

(1)標準文字

ローマ字、漢字(JIS 第 1 水準及び第 2 水準)、ひらがな、カタカナ
横書きにて一行かつ 30 文字以内であること

願書の【商標登録を受けようとする商標】欄の次に【標準文字】と記載

不使用取消審判(商標法 50 条)における「社会通念上同一」には「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標」を含む。従って、書体にこだわらないのであれば、標準文字による商標登録出願を検討する。

商標法 5 条 (商標登録出願)

3 商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによつて商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。

商標登録第 5792362 号「ヨーグリーナ」(標準文字、2015 年 9 月 11 日登録)

標準文字以外の文字と図形・記号及びこれらの結合商標

願書にイメージデータを添付

カラー : JPEG 形式

モノクロ : GIF 形式又は BMP 形式

大きさ : 8cm×8cm(原則)

(必要のある場合に限って 15cm×15cm を認める。)

(2)立体商標

願書に複数のイメージデータを添付

願書の【商標登録を受けようとする商標】欄の次に【立体商標】と記載



図 18 商標登録第 5674666 号(本田技研工業株式会社)

意匠登録出願の図面のように厳密な六面図である必要はない。

(3)動き商標

願書の【商標登録を受けようとする商標】欄の次に【動き商標】と記載



図 19 一枚の図によって記載されている例(標章が変化せず移動する例)²⁷

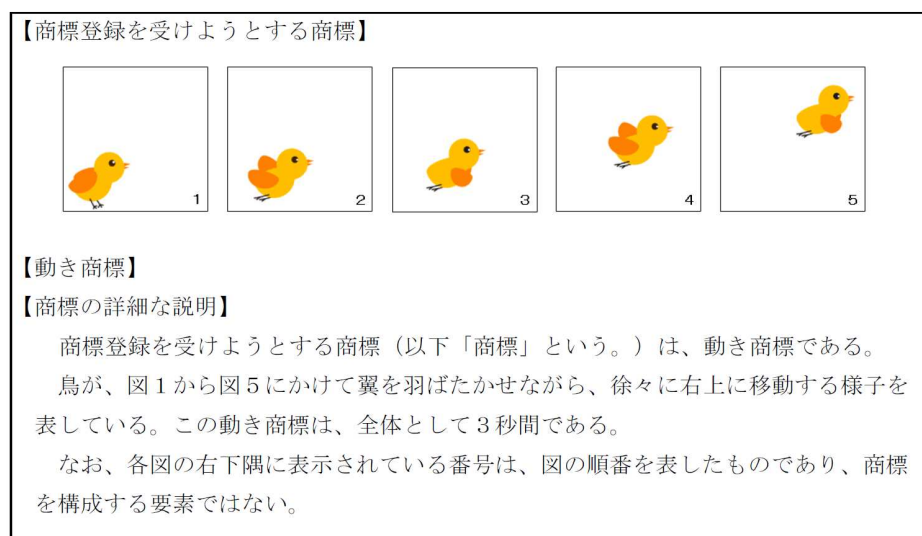


図 20 異なる複数の図によって記載されている例

²⁷ 商標審査基準 第4-7。以下同様。

(4)ホログラム商標

願書の【商標登録を受けようとする商標】欄の次に【ホログラム商標】と記載

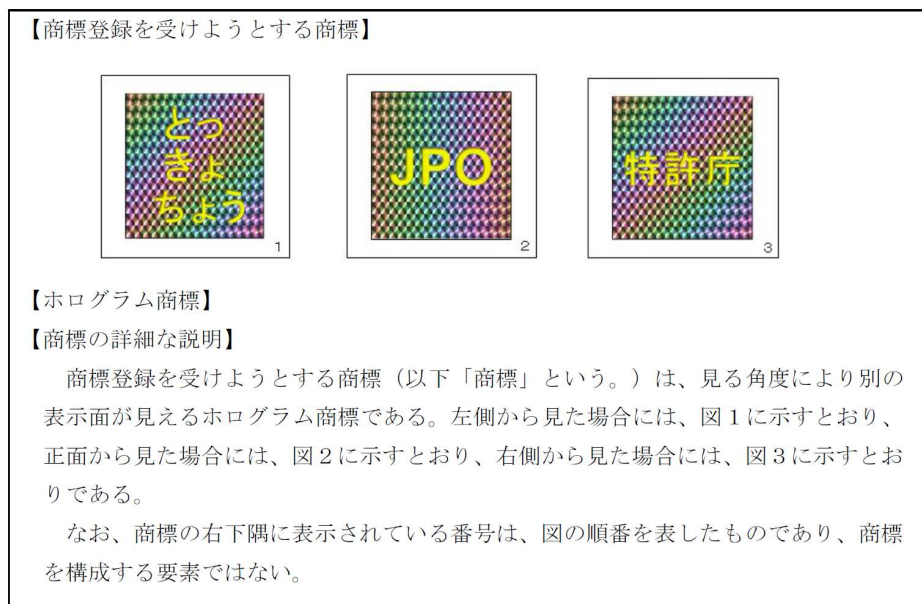


図 21 例

(5)色彩のみからなる商標

願書の【商標登録を受けようとする商標】欄の次に【色彩のみからなる商標】と記載

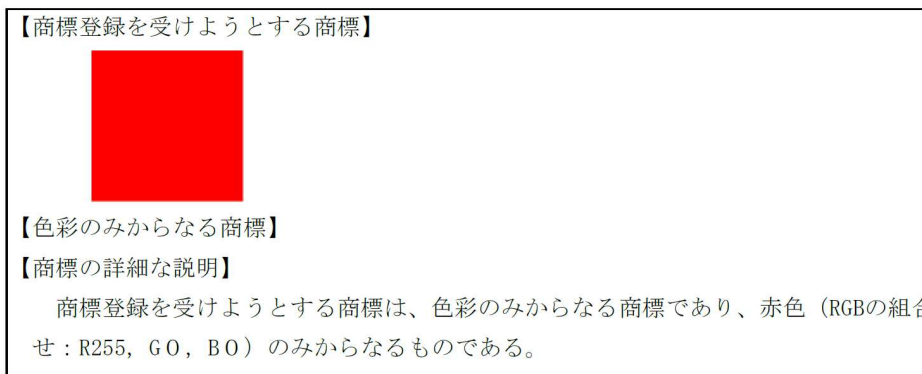


図 22 単色

【商標登録を受けようとする商標】



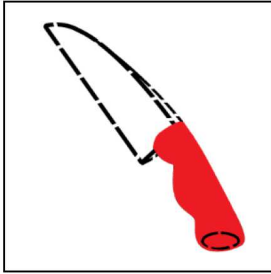
【色彩のみからなる商標】

【商標の詳細な説明】

商標登録を受けようとする商標（以下「商標」という。）は、色彩の組合せからなる色彩のみからなる商標である。色彩の組合せとしては、赤色（RGBの組合せ：R255, G0, B0）、青色（RGBの組合せ：R0, G0, B255）、黄色（RGBの組合せ：R255, G255, B0）、緑色（RGBの組合せ：R255, G128, B0）であり、配色は、上から順に、赤色が商標の縦幅の50パーセント、同じく青色25パーセント、黄色15パーセント、緑色10パーセントとなっている。

図 23 色彩の組合せ

【商標登録を受けようとする商標】



【色彩のみからなる商標】

【商標の詳細な説明】

商標登録を受けようとする商標（以下「商標」という。）は、色彩のみからなる商標であり、包丁の柄の部分に赤色（RGBの組合せ：R255, G0, B0）とする構成からなる。

なお、破線は、商品の形状の一例を示したものであり、商標を構成する要素ではない。

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】

【第8類】

【指定商品（指定役務）】包丁

図 24 商品等における位置を特定(1)

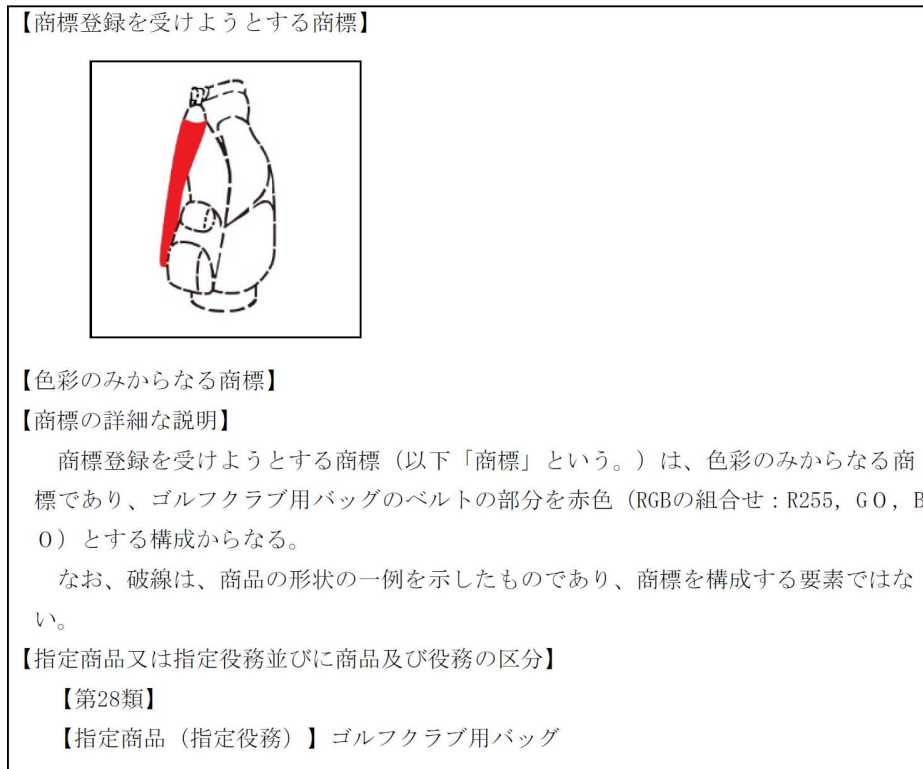


図 25 商品等における位置を特定(2)

(6)音商標²⁸

願書の【商標登録を受けようとする商標】欄の次に【音商標】と記載 MP3 形式によって音商標を記録した光ディスクを添付²⁹

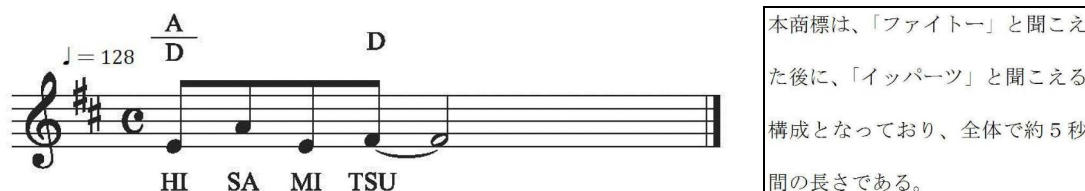


図 26 商標登録第 5804299 号(久光製薬株式会社)と商標登録第 5804565 号(大正製薬株式会社)

楽譜を記載するか文章によって説明する。

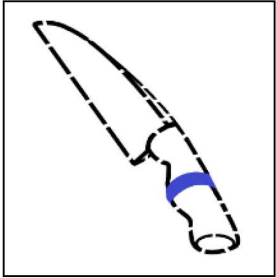
²⁸ 特許情報プラットフォームにて音商標を聞くことができる。

²⁹ ほとんどの場合、電子出願のため、光ディスクは別送。

(7)位置商標

願書の【商標登録を受けようとする商標】欄の次に【位置商標】と記載

【商標登録を受けようとする商標】



【位置商標】

【商標の詳細な説明】

商標登録を受けようとする商標（以下「商標」という。）は、標章を付する位置が特定された位置商標であり、包丁の柄の中央部分の周縁に付された図形からなる。

なお、破線は、商品の形状の一例を示したものであり、商標を構成する要素ではない。

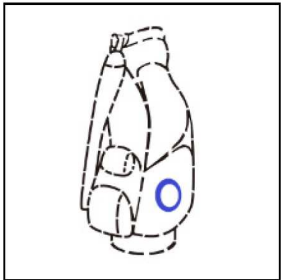
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】

【第8類】

【指定商品（指定役務）】包丁

図 27 例(1)

【商標登録を受けようとする商標】



【位置商標】

【商標の詳細な説明】

商標登録を受けようとする商標（以下「商標」という。）は、標章を付する位置が特定された位置商標であり、ゴルフクラブ用バッグの側面下部に付された図形の構成からなる。

なお、破線は、商品の形状の一例を示したものであり、商標を構成する要素ではない。

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】

【第28類】

【指定商品（指定役務）】ゴルフクラブ用バッグ

図 28 例(2)

2-1-2. 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分

商標法施行令別表：商品又は役務の区分

商標法施行規則別表：各区分に属する商品又は役務の具体例

商標登録第 5792362 号「ヨーグリーナ」

【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】

第 30 類 茶，コーヒー，ココア，氷，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，コーヒー豆，穀物の加工品，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，ラビオリ

第 32 類 ビール，ビール風味の麦芽発泡酒，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，アルコールを含有しないビール風味の清涼飲料，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料

第 30 類：加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料

第 32 類：アルコールを含有しない飲料及びビール

複数の指定商品又は指定役務を記載する場合は「,」（コンマ）で区切らなければならない。「,」（読点）や「・」（ナカグロ）は認められない。

一つの出願において複数の区分を指定することができるが、一つの出願は一人の審査官が審査するので、その審査官の専門ではない区分が多く指定されていると審査に時間を要する場合がある。迅速な審査を期待する場合は、出願手数料が割高にはなるものの、区分ごとに別々の出願とすることも検討の余地がある。

指定商品又は指定役務を追加する補正は認められない。一方、一区分において 8 以上の類似群コードにまたがる商品又は役務を指定した場合、原則として商標の使用又は使用意思に疑義がある(商標法 3 条 1 項柱書違反)とされる³⁰。また、類似でない複数の小売等役務を指定した場合、個人が総合小売等役務を指定した場合等も商標の使用又は使用意思に疑義があるとされる。その場合は、商標の使用又は使用の意思の確認をするための書類の提出が求められる。

区分及び指定商品又は指定役務をどのように記載するかが不明の場合は、適当と思われるものを記載する³¹。不適當であれば審査官から補正の指示がある。また、事前に特許庁商標課に問い合わせることもできる。さらに、自社と同様の商品又は役務を取り扱う他社の登録商標がどのような区分及び指定商品又は指定役務でもって登録されているかを参考にすることもできる。

³⁰ 商標審査便覧 41.100.03。

³¹ 指定商品又は指定役務の記載によって商標権の効力の範囲が画されることを忘れてはならない。

商標法施行規則別表

備考

一 別表に掲げられていない商品又は役務の分類に際しては、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十七年五月十三日にジュネーブで改正され並びに千九百七十九年十月二日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する千九百五十七年六月十五日のニース協定第一条に規定する国際分類の一般的注釈に即するものとし、次のいずれかに従うこととする。

(一) 完成品である商品は、その機能又は用途に従って、別表に掲げられている比較の可能な他の完成品から類推して分類する。

(二) 原材料となる商品は、別表に掲げられている比較の可能な他の原材料から類推して分類する。

(三) 他の特定の商品の一部となることのみを用途とする商品は、当該他の特定の商品と同一の類に分類する。

(四) 商品は、その主たる原材料に従って分類する。

(五) 容器は、その収容する商品と同一の類に分類する。

(六) 役務は、別表に掲げられている比較の可能な他の役務から類推して分類する。

(七) 役務の提供の用に供される物品の貸与は、当該役務と同一の類に分類する。

(八) 助言、指導及び情報の提供は、その内容に対応する役務と同一の類に分類する。

また、「指定商品(指定役務)の説明書」を添付することができる。その場合は【提出物件の目録】欄に【物件名】欄を設けて「指定商品(指定役務)の説明書」と記載する。

「指定商品(指定役務)の説明書」には「商品の生産、製造若しくは使用の方法、原材料、構造、効能若しくは用途又は役務の内容、効能、提供の方法若しくは用途の説明その他の必要な説明を記載する」³²ことができる。さらにカタログやパンフレット等を添付することもできる。

特に複数の用途を備える新たな商品については、登録商標の指定商品とその商標の使用をした商品が類似しないと判断され、不使用取消審判を請求されるおそれがある。例えば、インターネット接続機能を有する腕時計について第14類「腕時計」にて商標登録を受けたものの、その商標の使用をした商品は第9類「携帯用通信機械器具」に該当すると判断されるような場合である³³。このような場合であっても「指定商品(指定役務)の説明書」において指定商品の用途を記載しておけば、審査官が適切な区分に補正するように指示をすることが期待できる。

³² 特許庁「出願の手続 平成29年度版」556頁。

https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/syutugan_tetuzuki.htm

商標法3条1項3号(記述的商標)に該当することが疑われる商標については「指定商品(指定役務)の説明書」の提出がかえって商標登録出願に係る商標が記述的であることの証左となる場合もあるので注意が必要である。

³³ 商標登録出願時に両区分とも記載しておくことが望ましい。アップル インコーポレイテッドによる商標登録出願「iWatch」は出願時第9類と第14類を記載していたが、第14類の登録が難しいため第9類と第14類に分割した。

2-2. 商標登録出願

書面出願：願書(特許印紙貼付、押印)、必要な書面
 特許庁へ持参又は郵便書留にて送付(発信主義)
 電子化手数料(後日振込)
 出願料は 3400 円 + 区分数 × 8600 円
 弁理士費用を含む総出願費用は 1 区分で数万円～10 万円

電子出願については、独立行政法人工業所有権情報・研修館のホームページに詳しい情報が掲載されている³⁴。

手数料

予納：願書の【手数料の表示】欄に【予納台帳番号】【納付金額】記載
 電子現金納付：願書の【手数料の表示】欄に【納付番号】記載
 特許印紙：願書の【手数料の表示】欄そのものが不要
 口座振替：願書の【手数料の表示】欄に【振替番号】【納付金額】記載



図 29 特許印紙³⁵

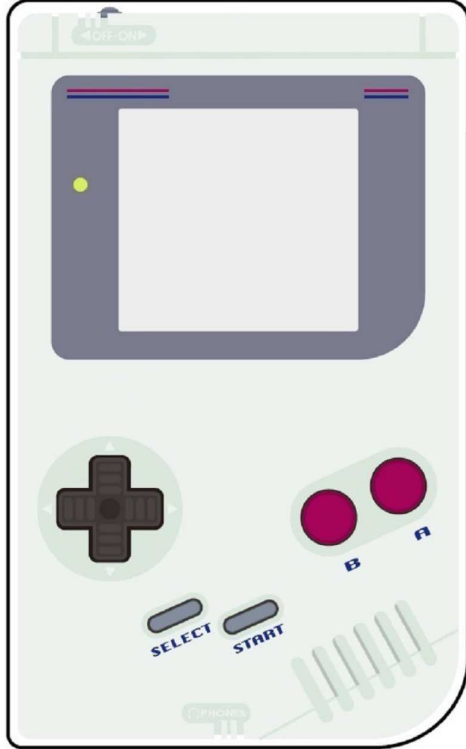
商標登録出願に係る商標は、商標登録を待つて使用を開始する方が安全であるが、実際にはそうもいかない場合が多い。

³⁴ 独立行政法人工業所有権情報・研修館「電子出願ソフトサポートサイト」。

<http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/>

³⁵ 特許庁「Web とつきよ」No.22(2011 年)。

- (190) 【発行国】日本国特許庁(JP)
 (441) 【公開日】平成29年10月3日(2017.10.3)
 【公報種別】公開商標公報
 (210) 【出願番号】商願2017-123766(T2017-123766)
 (220) 【出願日】平成29年9月15日(2017.9.15)
 (540) 【商標】



(511) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】

第9類 家庭用テレビゲーム機用プログラム、家庭用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた記憶媒体、携帯用電子ゲーム機用プログラム、携帯用電子ゲーム機用のプログラムを記憶させた記憶媒体、電子計算機用プログラム、電子計算機用のプログラムを記憶させた記憶媒体、スマートフォン用プログラム、スマートフォン用のプログラムを記憶させた記録媒体、インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル、録音済み及び録画済み記録媒体、スマートフォン用のケース、スマートフォン用のカバー、電子応用機械器具及びその部品、コンピュータ周辺機器、マウスパッド、コンピュータ、ノートブック型コンピュータ、タブレット型コンピュータ、マイクロコンピュータ、ICカード(スマートカード)、コンピュータ用ペン型データ入力具、充電器、スマートフォン用の充電器、ヘッドホン、イヤホン、充電電池、スマートフォン用の充電電池

第14類 キーホルダー、キーホルダー用チャーム、記念カップ、記念たて、記念コイン、身飾品、貴金属製バッジ、ネクタイピン、ネックレス、ブローチ、襟用ピン(身飾品)、装飾用ピン、時計、貴金属、宝石箱

第18類 かばん金具、がま口金、蹄鉄、皮革、皮革製包装用容器、愛玩動物用被服、かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ、傘、財布、小銭入れ、スーツケース

第21類 化粧用具、台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。)、マグカップ(貴金属製のものを除く。)、弁当箱、愛玩動物用食器、貯金箱、水筒

第25類 被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、仮装用衣服、運動用特殊靴、運動用特殊衣服、帽子、スカーフ、マフラー

第28類 家庭用テレビゲーム機、家庭用テレビゲーム機の部品及び付属品、家庭用テレビゲーム機用コントローラ及びジョイスティック、携帯用電子ゲーム機、携帯用電子ゲーム機の部品及び付属品、携帯用電子ゲーム機の液晶保護フィルム、携帯用電子ゲーム機用保護ケース、携帯用電子ゲーム機用収納ケース、カードゲームおもちゃ及びその付属品、おもちゃ、人形、クリスマスツリー用装飾品、パズル、おもちゃの人形、風船、小型おもちゃの性質を持つパーティー用贈呈品、トランプ、盤ゲーム、トレーディングカードゲーム、トレーディングカードゲーム用カード、遊戯用器具、運動用具、業務用テレビゲーム機、業務用テレビゲーム機の部品及び付属品、遊園地用機械器具

(731) 【出願人】

【識別番号】000233778

【氏名又は名称】任天堂株式会社

【住所又は居所】京都府京都市南区上鳥羽鉾立町11番地1

図 30 商願 2017-123766

2-2-1. 団体商標

商標法7条（団体商標）

一般社団法人その他の社団（法人格を有しないもの及び会社を除く。）若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合（法人格を有しないものを除く。）又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。

2 前項の場合における第三条第一項の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。

3 第一項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が第一項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。

2-2-2. 地域団体商標

商標法7条の2（地域団体商標）

事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合（法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。）、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人（以下「組合等」という。）は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第三条の規定（同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。）にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。

一 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標

二 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標

三 地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標

2 前項において「地域の名称」とは、自己若しくはその構成員が商標登録出願前から当該出願に係る商標の使用をしている商品の産地若しくは役務の提供の場所その他これらに準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称又はその略称をいう。

3 第一項の場合における第三条第一項（第一号及び第二号に係る部分に限る。）の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。

4 第一項の規定により地域団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が第二項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するため必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。

2-2-3. 金銭的請求権

商標法 13 条の 2 (設定の登録前の金銭的請求権等)
 商標登録出願人は、**商標登録出願をした後**に当該出願に係る内容を記載した**書面を提示して警告**をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。

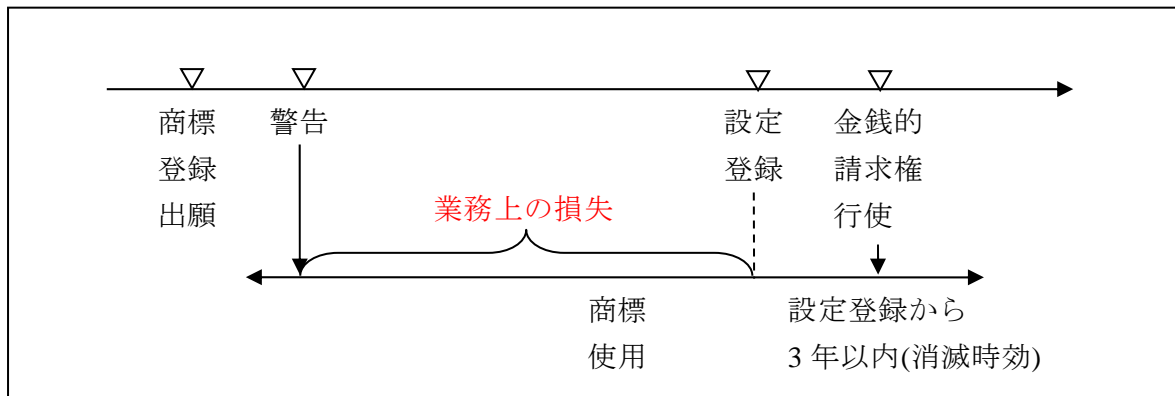


図 31 金銭的請求権

警告は出願公開前であっても構わない。設定登録前の業務上の損失に相当する金銭の支払を請求することができる。設定登録後の業務上の損失については、商標権を行使することができる。業務上の損失が生じたというためには、商標登録出願人は、出願に係る商標の使用をしていなければならない。

商標法 13 条の 2 (設定の登録前の金銭的請求権等)
 2 前項の規定による請求権は、**商標権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。**
 3 第一項の規定による請求権の行使は、**商標権の行使を妨げない。**
 4 商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第四十三条の三第二項の取消決定が確定したとき、又は第四十六条の二第一項ただし書の場合を除き商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、**第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。**

民法 724 条を準用する(商標法 13 条の 2 第 5 項)。

民法 724 条 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
 第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から**三年間行使しないときは、時効によって消滅する。**不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

商標法 13 条の 2 (設定の登録前の金銭的請求権等)

5 (略) この場合において、当該請求権を有する者が商標権の設定の登録前に当該商標登録出願に係る商標の使用の事実及びその使用をした者を知ったときは、同条 中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「**商標権の設定の登録の日**」と読み替えるものとする。

3. 審査

3-1. 方式審査

3-1-1. 補完指令

「手続補完指令書」：商標登録出願の日は繰り下がる。

商標法5条の2（出願の日の認定等）
 特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。

一 商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
 二 商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
 三 願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。
 四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。

2 特許庁長官は、商標登録出願が前項各号の一に該当するときは、商標登録を受けようとする者に対し、相当の期間を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを命じなければならない。

3 商標登録出願について補完をするには、手続の補完に係る書面（以下「手続補完書」という。）を提出しなければならない。

4 特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしたときは、手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。

5 特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしないときは、当該商標登録出願を却下することができる。

3-1-2. 補正指令

「手続補正指令書」：商標登録出願の日は変わらない(遡及効)。

商標法77条2項により特許法17条3項、4項、18条、18条の2が準用される。

特許法17条（手続の補正）
 3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。

一 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
 二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
 三 手続について第九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。

4 手続の補正（手数料の納付を除く。）をするには、次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。

特許法 7 条：未成年者、成年被後見人等の手続をする能力

特許法 9 条：代理権の範囲

特許法 18 条（手続の却下）

特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。

2 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により第百九十五条第三項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第三項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。

特許法 18 条の 2（不適法な手続の却下）

特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。

2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面（以下「弁明書」という。）を提出する機会を与えなければならない。

「却下理由通知書」

3-2. 実体審査

3-2-1. 商標早期審査・早期審理

2016年度において、商標登録出願から審査結果の最初の通知が発送されるまでの期間(平均FA期間)は4.9か月である³⁶。審査着手予定は特許庁のホームページに掲載されている³⁷。なお、「商標早期審査・早期審理」の制度も用意されている³⁸。「早期審査に関する事情説明書」を提出する。

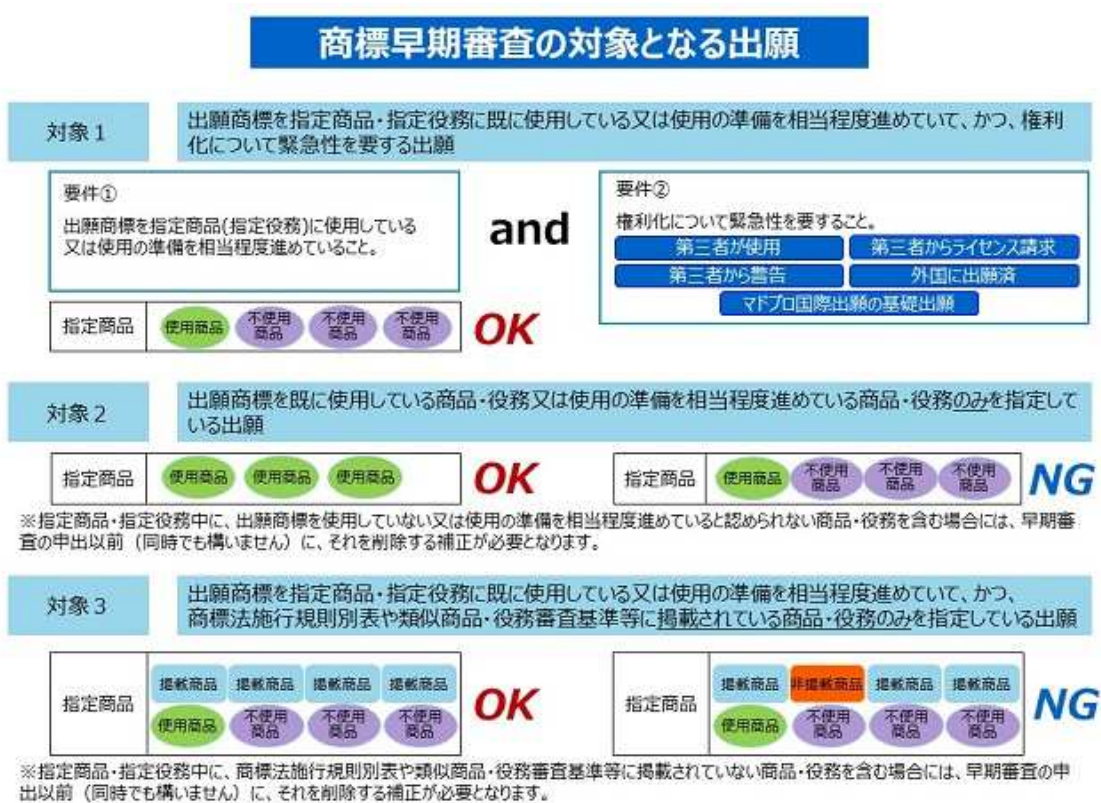


図 32 商標早期審査の対象となる出願

³⁶ 特許庁「特許行政年次報告書 2017年版」32頁。FA期間とは商標登録出願から一次審査通知までの期間をいう。<https://www.jpo.go.jp/shiryoutoukei/gyosenenji/index.html>

³⁷ 特許庁「商標登録出願に関する審査着手予定等」。https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/cyakusyu.htm

³⁸ 特許庁「商標早期審査・早期審理の概要」。http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/shkouhou.htm

3-2-2. 自他商品役務識別力

表 6 商標法 3 条 1 項

条	項	号	規定内容	2 項 適用	商品 役務	普通
3 条	1 項	1 号	普通名称		○	○
		2 号	慣用商標		○	
		3 号	産地等(記述的表示)	○	○	○
		4 号	ありふれた氏又は名称	○		○
		5 号	極めて簡単で、かつ、ありふれた標章	○		
		6 号	(総括規定)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ない商標。			

3-2-3. 商標登録を受けることができない商標

商標法 4 条 1 項各号に該当するか否かの判断は、原則として、査定時又は審決時に行う。しかし、商標法 4 条 1 項 8 号、10 号、15 号、17 号、19 号については、査定時又は審決時と商標登録出願時の両時に行う(商標法 4 条 3 項)。これを両時判断という。両時ともに規定に該当する場合に限って拒絶される。

表 7 商標法 4 条 1 項

条	項	号	規定内容	商品 役務	公益 私益	両時 判断
4 条	1 項	1 号	国旗等		公	
		2 号	パリ条約の同盟国等の記章		公	
		3 号	国際機関を表示する標章		公	
		4 号	赤十字の標章等		公	
		5 号	監督用又は証明用の印章又は記号	○	公	
		6 号	国等を表示する標章		公	
		7 号	公序良俗を害するおそれがある商標		公	
		8 号	他人の肖像等を含む商標		私	○
		9 号	博覧会等の賞と同一又は類似の標章		公	
		10 号	他人の周知商標	○	私	○
		11 号	他人の登録商標	○	私	
		12 号	他人の登録防護標章	○	私	
		13 号	(削除)消滅後1年以内の他人の商標			
		14 号	品種の名称等	○	私	
		15 号	混同を生ずるおそれがある商標		私	○
		16 号	品質等の誤認を生ずるおそれがある商標	○	公	
		17 号	ぶどう酒等の産地を表示する標章	○	私	○
		18 号	商品等が当然に備える特徴	○	公	
		19 号	不正の目的をもって使用をするもの		私	○

表 8 商標法 4 条 1 項各号の判断時

商標登録出願時	査定時又は審決時	原則	両時判断 (8号、10号、15号、17号、19号)
×	×	×	×
×	○	○	○
○	×	×	○
○	○	○	○

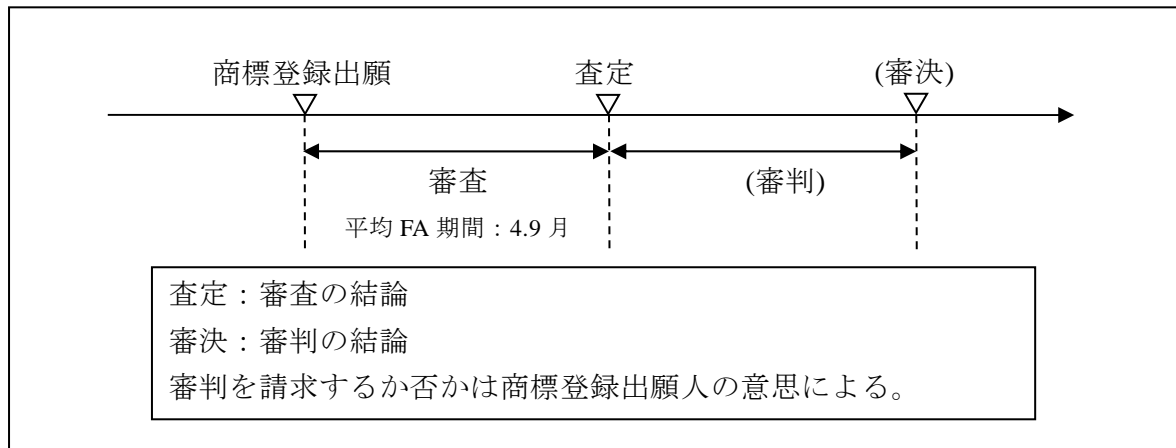


図 33 両時判断

3-2-4. 登録査定

商標登録出願に係る商標と実際に使用している、あるいは使用予定の商標との間にずれはないか。また、商標登録出願に係る指定商品又は指定役務と実際に使用している、あるいは使用予定の商品又は役務との間にずれはないかを確認する。

3-2-5. 拒絶査定

(1)拒絶理由通知書³⁹

拒絶理由通知書に対する応答書面(意見書・手続補正書)は、拒絶理由通知書の発送の日から 40 日以内⁴⁰に提出しなければならない。なお、審査官による指定商品又は指定役務の理解が誤っている場合や補正による拒絶理由解消の可能性を実際の補正前に確認したい場合等には、審査官に面接を申し込むこともできる⁴¹。

³⁹ 商標登録出願の約 4 割に対して拒絶理由通知が発せられる。うち約半数が拒絶査定に至る。

⁴⁰ 特許は 60 日、意匠は 40 日である。

⁴¹ 面接を行うか否かは審査官の裁量による。電話にて済ませることもある。

発送番号〇〇〇〇〇〇 発送日 平成〇〇年〇〇月〇〇日	
拒絶理由通知書	
商標登録出願の番号 起案日 特許庁審査官 商標登録出願人代理人	商願〇〇〇〇—〇〇〇〇〇〇 平成〇〇年〇〇月〇〇日 審査 花子 商標 一郎 様
この商標登録出願については、商標登録をすることができない次の理由がありますので、商標法第15条の2（又は同法第15条の3第1項）に基づきその理由を通知します。 これについて意見があれば、この書面発送の日から40日以内に意見書を提出してください。 なお、意見書の提出があったときは、商標登録の可否について再度審査することになります。	
理 由	
この商標登録出願に係る商標は、商品が優れていることを認識される「〇×〇×」の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものですから、これをその指定商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないものと認めます。 したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当します。	

図 34 拒絶理由通知書⁴²

【書類名】	意見書	
【提出日】	平成〇〇年〇〇月〇〇日	
【あて先】	特許庁審査官 殿	
【事件の表示】		
【出願番号】	商願〇〇〇〇—〇〇〇〇〇〇	
【商標登録出願人】		
【識別番号】	0 1 2 3 4 5 6 7 8	
【住所又は居所】	〇〇県〇〇市〇丁目〇番〇号	
【氏名又は名称】	□□□□株式会社	
【代表者】	商標 太郎	印または識別ラベル
【発送番号】	1 2 3 4 5 6	
【意見の内容】		
審査官は「本願商標は、これをその指定商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないものと認めます。」と判断されました。 しかし、本願商標は「〇×〇×」の文字からなるものですが、これは特定の意味合いを有しない造語であるというべきものであります。したがって、本願商標をその指定商品にしてもこれに接する取引者、需用者は商品の品質を想起することはなく充分自他商品の識別力を有するものと確信するものですから、本願商標は商標法第3条1項第3号に該当するものではありません。		

図 35 意見書⁴³

⁴² 特許庁「平成29年度知的財産権制度説明会(初心者向け)テキスト」238頁。平成30年1月4日以降はに起案された拒絶理由通知書においては、「商標登録出願人」の次に「適用条文」が記載される。

⁴³ 特許庁「平成29年度知的財産権制度説明会(初心者向け)テキスト」238頁。

①区分、指定商品又は指定役務

(a)使用意思

1 区分内で 8 以上の類似群コードにわたる商品又は役務を指定している場合には、商標の使用の意思に合理的な疑義があるとして商標法 3 条 1 項柱書の拒絶理由通知を受けるときがある。この場合、意見書とともに類似群ごとに使用の事実を証明する書類、使用の意思を証明する書類を提出する必要がある。使用の意思を証明する書類には、宣誓書の意味合いを有する「商標の使用を開始する意思」と「事業計画書」がある。なお、類似群コードが 7 以下に収まるように一部の指定商品又は指定役務を削除する補正をしてもよい。

類似でない複数の小売等役務を指定した場合、個人が総合小売等役務を指定した場合等も商標の使用又は使用意思に疑義があるとされる。

商標審査基準 第 1-二-3

3. 「使用をする商標」であることの確認について

- (1) 「使用をする商標」であることは、指定商品又は指定役務の各区分において類似群（類似商品・役務審査基準における類似群をいい、類似関係にあると推定する商品又は役務をグルーピングしたものを指す。）ごとに明らかにする必要がある。
- (2) 出願人等における商標の使用又は使用の意思については、商標の使用の前提となる指定商品又は指定役務に係る業務を行っているか否か又は行う予定があるか否かを通じて確認する。
- (3) 業務を行っていることの確認について
 - (ア) 総合小売等役務に該当する役務を行っているか否かは、次の事実を考慮して総合的に判断する。
 - ① 小売業又は卸売業を行っていること。
 - ② その小売等役務の取扱商品の品目が、衣料品、飲食料品及び生活用品の各範疇にわたる商品を一括して 1 事業所で扱っていること。
 - ③ 衣料品、飲食料品及び生活用品の各範疇のいずれもが総売上高の 10%～70%程度の範囲内であること。
 - (イ) 指定商品又は指定役務に係る業務を出願人等が行っていることは、例えば、次の方法により確認する。
 - ① 出願人等の取扱商品が記載されたカタログ、ちらし等の印刷物
 - ② 出願人等が運営する店舗及び取扱商品が分かる店内の写真
 - ③ 出願人等の取扱商品が分かる取引書類（注文伝票、納品書、請求書、領収書等）
 - ④ 出願人等の業務内容、取扱商品が紹介されている新聞、雑誌、インターネット等の記事
 - ⑤ （総合小売等役務の場合）小売等役務に係る商品の売上高が判る資料
- (4) 業務を行う予定があることの確認について
 - (ア) 出願人等が出願後 3～4 年以内（登録後 3 年に相当する時期まで）に商標の使用を開始する意思がある場合に、指定商品又は指定役務に係る業務を出願人等が行う予定があると判断する。
 - (イ) 指定商品又は指定役務に係る業務を出願人等が行う予定があることの確認のためには、商標の使用の意思を明記した文書及び予定している業務の準備状況を示す書類の提出を求める。

なお、商標の使用意思が明確でない場合や当該予定している業務の準備状況に疑義がある場合には、必要に応じその事業の実施や計画を裏付ける書類の提出を求める。

(b)不明確

指定商品又は指定役務の記載が不明確である場合には、商標法 6 条 1 項・2 項の要件を具備しないとする拒絶理由通知を受けるときがある。この場合、手続補正書を提出して指定商品又は指定役務の記載を補正する必要がある。

なお、商標法 6 条 1 項・2 項の要件を具備しないとする拒絶理由通知を受けて、指定商品又は指定役務の内容を説明する意見書又は物件提出書を提出したときは、審査官はこれを斟酌して商標登録出願人に手続補正指示書を送る。手続補正指示書に示された補正案が妥当であれば、そのように補正することによって拒絶理由は解消する⁴⁴。

もっとも、商標登録出願時に「指定商品(指定役務)の説明書」を添付しておけば、審査官はこれを斟酌して拒絶理由通知において補正案を示してくれる。

商標審査基準 第 5-3

3. 指定商品又は指定役務の表示が不明確で、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものと判断できないときは、第 6 条第 1 項及び第 2 項の要件を具備しないものとして、拒絶の理由を通知する。

(例 1) 複数の区分に属する可能性のある商品又は役務を以下のような表示をもって指定商品又は指定役務とするもの。

第 5 類 衛生マスク及びこれらの類似商品

第 7 類 機械器具

第 37 類 機械器具の貸与

第 40 類 廃棄物の処理及びその関連役務

(例 2) 「○○○業」(業種名)や「○○○店」(施設を指称)という表示をもって指定商品又は指定役務とするもの。

第 25 類 百貨店

第 42 類 総合レンタル業

(例 3) 政令別表に掲載されている表示をもって指定商品又は指定役務とするもの。

第 12 類 乗物その他移動用の装置

第 32 類 アルコールを含有しない飲料及びビール

ただし、政令別表に掲載されている表示と、省令別表に掲載されている商品又は役務の表示とが一致している場合など、商品若しくは役務の内容及び範囲又は帰属する商品及び役務の区分が明確なものはこの限りでない。

4. 指定商品又は指定役務の表示は不明確であるが、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものと判断できるときは、第 6 条第 1 項の要件を具備しないものとして、拒絶の理由を通知する。

(例) 一区分に属する商品又は役務を以下のような表示をもって指定商品又は指定役務とするもの。

第 2 類 全ての商品

第 29 類 食肉, その他本類に属する商品

第 35 類 全ての役務

第 39 類 貨物車による輸送, その他本類に属する役務

5. 上記 3. ないし 4. の拒絶理由の通知に対し、出願人が実質的に商品等の説明のみを内容とする意見書又は物件提出書を提出した場合は、直ちに拒絶をすることなく、当該意見書又は物件提出書を斟酌し、例えば補正案を示すなど指定商品又は指定役務その他を適切な表示に補正すべきことを指示する(審査官名による手続補正指示)ものとする。

この場合において、出願人が当該手続補正指示に対し何らの対応もしないとき又は的確な補正等を行わないときは、その商標登録出願は、先の拒絶理由に基づき拒絶するものとする。

⁴⁴ 指定商品又は指定役務の記載によって商標権の効力の範囲が画されることを忘れてはならない。

(c)手続補正書

【書類名】	手続補正書
(【提出日】)	平成 年 月 日)
【あて先】	特許庁長官 殿
	(特許庁審判長 殿)
	(特許庁審査官 殿)
【事件の表示】	
【出願番号】	
【補正をする者】	
(【識別番号】)	
【住所又は居所】	
【氏名又は名称】	
【代表者】	
【代理人】	
【識別番号】	
【住所又は居所】	
【氏名又は名称】	
(印) 又は	識別ラベル
	←
	↑
	代理人手続のときは、法人にあつては【代表者】の欄、並びに本人の印及び識別ラベルは不要です。
	(印) 又は
	識別ラベル
【発送番号】	
【手続補正 1】	
【補正対象書類名】	商標登録願
【補正対象項目名】	指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
【補正方法】	変更
【補正の内容】	・・・
【手数料補正】	
【補正対象書類名】	
(【予納台帳番号】)	
【納付金額】	
(【手数料の表示】)	
(【予納台帳番号】)	
(【納付金額】)	

図 36 手続補正書(特許庁「出願の手続 平成 27 年度」 561 頁)

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】を全文補正する場合は図 37 のとおり記載する。一部の区分についてのみ部分補正する場合は補正する区分の番号を「第〇類」のように記載する。なお、補正には遡及効があるから、一度削除した指

定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分を復活させることはできないので、慎重を期する。

②識別力

(a)意見書による反論

例えば、出願に係る商標が指定商品又は指定役務の記述的表示に該当しないことを辞書に記載の意味や使用の実態等を用いて説明する。

(b)使用による識別力獲得

商標登録出願に係る商標と実際に使用をされた商標の同一性⁴⁵及び商標登録出願に係る指定商品又は指定役務と実際に使用をされた商標の商品又は役務の同一性が必要とされる。

商標審査基準 第2-2

2.「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

(1) 需要者の認識について

「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することができるもの」とは、何人かの出所表示として、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をいう。

(2) 考慮事由について

本項に該当するか否かは、例えば、次のような事実を総合勘案して判断する。

なお、商標の使用状況に関する事実については、その性質等を実質的に把握し、それによってその商標の需要者の認識の程度を推定する。

- ① 出願商標の構成及び態様
- ② 商標の使用態様、使用数量（生産数、販売数等）、使用期間及び使用地域
- ③ 広告宣伝の方法、期間、地域及び規模
- ④ 出願人以外（団体商標の商標登録出願の場合は「出願人又はその構成員以外」とする。）の者による出願商標と同一又は類似する標章の使用の有無及び使用状況
- ⑤ 商品又は役務の性質その他の取引の実情
- ⑥ 需要者の商標の認識度を調査したアンケートの結果

(3) 証拠方法について

本項に該当するか否かの事実は、例えば、次のような証拠により立証する。

- ① 商標の実際の使用状況を写した写真又は動画等
- ② 取引書類（注文伝票（発注書）、出荷伝票、納入伝票（納品書及び受領書）、請求書、領収書又は商業帳簿等）
- ③ 出願人による広告物（新聞、雑誌、カタログ、ちらし、テレビCM等）及びその実績が分かる証拠物
- ④ 出願商標に関する出願人以外の者による紹介記事（一般紙、業界紙、雑誌又はインターネットの記事等）
- ⑤ 需要者を対象とした出願商標の認識度調査（アンケート）の結果報告書（ただし、実施者、実施方法、対象者等作成における公平性及び中立性について十分に考慮する。）

⁴⁵ 縦書きと横書き、字体が近似、特徴的部分が同一等、商標としての同一性を損なわないこと。

(c)識別力の欠如と品質誤認

識別力を有しないとす商標法 3 条 1 項の拒絶理由と品質誤認のおそれがあるとする商標法 4 条 1 項 16 号の拒絶理由を記載した拒絶理由通知を受ける場合がある。

指定商品「時計・ブレスレット」について「Watch」の商標

③先登録商標

事前に商標調査を行っても先登録商標に類似するという商標法 4 条 1 項 11 号の拒絶理由を記載した拒絶理由通知を受ける場合は多い。引用商標の権利が存続しているか否か⁴⁶、類似群コードが重複しているか否かを確認する。

(a)指定商品又は指定役務の削除

(b)意見書による反論

指定商品又は指定役務の削除が困難な場合、引用商標と本願商標が非類似である旨を意見書により主張する。外観、称呼、観念の観点から反論を試みる。登録例、審決例、裁判例を引用することも検討する。この反論に失敗すると、本願商標の使用が引用商標に係る商標権を侵害すると判断される場合があるので、反論には慎重を期する。

なお、引用商標の商標権者による取引の実情を示す説明書及び証拠の提出をすることもできる。ただし、引用商標と本願商標が同一又は明らかに類似する場合及び引用商標の商標権者が本願商標の登録を承諾する旨を示すに過ぎないものである場合には参酌されない(商標審査基準 第 3-10-3)。

(c)引用商標の商標権譲渡

引用商標の商標権者から引用商標に係る商標権の譲渡を受けることによって、引用商標の商標権者と本願商標の商標登録出願人が同一になるので、商標法 4 条 1 項 11 号に係る拒絶理由が解消する。引用商標に係る商標権が複数の指定商品又は指定役務を有する場合、商標法 4 条 1 項 11 号の拒絶理由に係る指定商品又は指定役務についてのみ分割移転を受けることもできる(商標法 24 条の 2)。引用商標に係る商標権の譲渡を受ける場合には、商標権移転登録申請書を特許庁に提出して登録原簿を書き換えることになる。

とはいえ、引用商標の商標権者との交渉が成立するか否かはまったくの未知数であり、成立しなかった場合、本願商標の使用が引用商標に係る商標権を侵害することになりかねないので、交渉に当たっては慎重な対応が求められる。

なお、商標法 15 条の 3 の拒絶理由通知を受けた場合も商標法 4 条 1 項 11 号に係る拒絶理由通知を受けた場合と同様に、当該他人から商標登録出願により生じた権利の譲渡を受けることを検討する。

⁴⁶ 商標便覧 40.04 「商標権の存続期間が満了した商標を引用する拒絶理由の通知」。拒絶査定は権利の存続後。

商標法 15 条の 3

審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であつて、その商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであるときは、商標登録出願人に対し、当該他人の商標が商標登録されることにより当該商標登録出願が第十五条第一号に該当することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。

いずれの場合も、審査官に対して引用商標の商標権者又は当該他人と交渉中である旨の意見書又は上申書を提出すべきである。

ところで、法の趣旨を潜脱することにはなるが、引用商標に係る商標権の譲渡を受けて本願商標が登録された後に、引用商標に係る商標権を元の商標権者に譲渡することも現実には行われる⁴⁷。

(d)不使用取消審判の請求

引用商標が現実に使用をされていないと思われる場合は、引用商標について不使用取消審判を請求することが考えられる。引用商標に係る商標権が複数の指定商品又は指定役務を有する場合であっても、問題となる指定商品又は指定役務⁴⁸についてのみ不使用取消審判を請求することができる。拒絶理由通知書にはあげられていないが引用商標に類似する商標が他にも存在するか否かを調査のうえ⁴⁹、そのような商標が存在する場合には、そのような商標についても不使用取消審判の請求を検討する必要がある。ただし、引用商標の登録から3年を経過していない場合には、そもそも不使用取消審判を請求することはできない。

なお、不使用取消審判の請求に対して被請求人が答弁する場合はあまり多くはないが(無答弁 92.3%)⁵⁰、相手方が答弁を行うと審決までに数年を要することも珍しくない。そうであれば、商標登録出願に係る商標を変更した方が手取り早いということになる。

不使用取消審判の請求を引用商標に係る商標権の譲渡に関する交渉の材料とすることも検討の余地がある。交渉が成立すれば、不使用取消審判の請求を取り下げることになる。いわゆる駆け込み使用がされた場合に駆け込み使用であることの証明を必要としないよう(商標法 50 条 3 項)、不使用取消審判の請求を交渉の材料とする前に、現実的に不使用取消審判を請求しておく方が望ましい。

不使用取消審判を請求する場合には、審査官に対して不使用取消審判の請求中である旨の意見書又は上申書を提出すべきである。

⁴⁷ 引用商標の商標権者の同意があれば商標登録を受けることができるとする制度をコンセント制度という。我が国は導入していないが、イギリス、台湾、香港、シンガポール等では法定されている。また、米国、EU、中国等では、法定はされていないものの審査による実質的な運用がされている。

⁴⁸ とはいえ、本願の指定商品又は指定役務と類似の範囲にあるすべての指定商品又は指定役務について不使用取消審判を請求しなければ意味がない。

⁴⁹ 拒絶理由通知書には、本願商標と類似するすべての登録商標が引用商標としてあげられるわけではない。一方、同一の権利者が類似する複数の商標について商標権を有していることは多く見受けられる。

⁵⁰ 特許庁「企業における商標出願・管理戦略と不引用商標の状況調査」(2009年)。

https://www.jpo.go.jp/shiryou/isyoun_syouhyou-houkoku.htm

商標法50条（商標登録の取消しの審判）
 継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標（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その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。）の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

2 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。

3 第一項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知った後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第一項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。

とはいえ、自社名義で不使用取消審判を請求すると、本願商標の存在が発覚し、本願商標が既に使用をされている場合には、商標権侵害として被請求人から訴訟を提起される可能性さえ内包するのであるから、不使用取消審判の請求に当たっては慎重な検討が求められる⁵¹。

(e)その他当事者系審判の請求

引用商標が商標掲載公報発行から2月以内である場合には登録異議の申立てをすること、あるいはその他の当事者系審判を請求することも検討すべきである。ただし、登録異議の申立てや商標登録無効審判の際の理由に基づいて本願商標も拒絶されるようであつては意味がない。なお、取消審判の平均審理期間は6.4か月である⁵²。

⁵¹ 不使用取消審判は何人も請求することができるのであるから、ダミー会社、特許事務所等を利用することとなる。

⁵² 特許庁「特許行政年次報告書2017年版」42頁。

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2016_index.htm

表 9 当事者系審判

条	規定内容
46条	商標登録の無効の審判(商標登録無効審判)
50条	商標登録の取消しの審判(不使用取消審判)
51条	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(商標権者))
52条の2	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(移転))
53条	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(使用権者))
53条の2	商標登録の取消しの審判(不当登録取消審判(代理人等))

3-2-6. 補正却下

(1)補正却下

商標法16条の2 (補正の却下)

願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。

2 前項の規定による却下の決定は、文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならない。

3 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。

4 審査官は、商標登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し第四十五条第一項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止しなければならない。

(2)要旨変更

①商標の要旨変更

商標登録出願に係る商標の構成に文字・図形・記号を追加する補正、反対に文字・図形・記号を削除する補正、色彩を変更する補正等は、いずれも商標の要旨変更となる。また、立体商標や標準文字である旨の記載の追加・削除も商標の要旨変更となる。不使用取消審判における「社会通念上同一」とは異なる概念であるから注意が必要である。商標の構成に変更を加えることは、原則として商標の要旨変更にあたる应考虑しておくべきである。

商標登録出願に係る商標の付記的部分に「JIS」「JAS」「特許」「実用新案」「意匠」等の文字若しくは記号又は商品の産地・販売地若しくは役務の提供の場所を表す文字がある場合、これらを削除することは商標の要旨変更にあたらぬ(商標審査基準 第13-1)。ここで、付記的部分とは、商標の構成上、識別力を有する部分と一体でない部分をいう。

平成 14 年 2 月 12 日補正 2001-50070

補正前の商標 **MICHAEL TAPIA**
Tailored in England 補正後の商標 **MICHAEL TAPIA**

なお、商標登録出願に係る商標が縦書きの「一富士」であったものを書体・サイズ・字間はほぼそのままに横書きに変更した補正について、商標の要旨変更にあたらないとした裁判例がある⁵³。

②指定商品又は指定役務の要旨変更

指定商品又は指定役務の範囲の変更又は拡大は要旨変更となる。一方、指定商品又は指定役務の範囲の減縮、誤記の訂正又は明瞭でない記載を明瞭なものに改めることは要旨変更ではない。

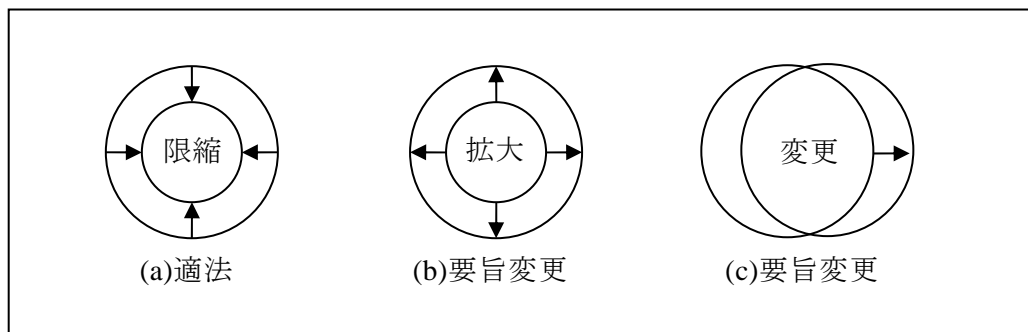


図 37 指定商品又は指定役務の補正

(3)対応

補正却下の決定を受けた場合の対応として、補正をあきらめて元の内容で権利化を目指す、補正却下の決定を受けた補正とは異なる新たな補正を行う、補正後の商標についての新出願①を行う、補正却下決定不服審判を請求②するという四通りの対応が考えられる。

①補正後の商標についての新出願

商標法 17 条の 2 第 1 項により意匠法 17 条の 3 が準用される。出願日は手続補正書を提出した日まで繰り下がる。また、元の商標登録出願は取り下げたものとみなされる。

⁵³ 東京高判平成 9 年 7 月 16 日判時 1629 号 132 頁 [一富士事件]。

意匠法 17 条の 3 (補正後の意匠についての新出願)
 意匠登録出願人が前条第一項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から三月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
 2 前項に規定する新たな意匠登録出願があつたときは、もとの意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。
 3 前二項の規定は、意匠登録出願人が第一項に規定する新たな意匠登録出願について同項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面をその意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り、適用があるものとする。

②補正却下決定不服審判

補正却下決定不服審判を請求すると商標登録出願の審査は中止される。

商標法 45 条 (補正の却下の決定に対する審判)
 第十六条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。ただし、第十七条の二第一項において準用する意匠法第十七条の三第一項に規定する新たな商標登録出願をしたときは、この限りでない。

3-2-7. 分割出願

分割出願は、元の商標登録出願が二以上の指定商品又は指定役務を有する場合に限りすることができる。

商標法 10 条 (商標登録出願の分割)
 商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。
 2 前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第九条第二項並びに第十三条第一項において準用する特許法 (昭和三十四年法律第二百一十一号) 第四十三条第一項及び第二項 (これらの規定を第十三条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。) の規定の適用については、この限りでない。

二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録出願について、一部の指定商品又は指定役務が拒絶理由を有し、その他の指定商品又は指定役務は拒絶理由を有しない場合は、拒絶理由を有する指定商品又は指定役務について分割出願を行うことが考えられる。このとき、元の商標登録出願から拒絶理由を有する指定商品又は指定役務を削除する補正を同時に行う。これによって、元の商標登録出願は拒絶理由を有しない指定商品又は指定役務のみとなるから迅速に登録査定を得ることができる。一方、分割出願については、引き続き権利化を目指すことができる。

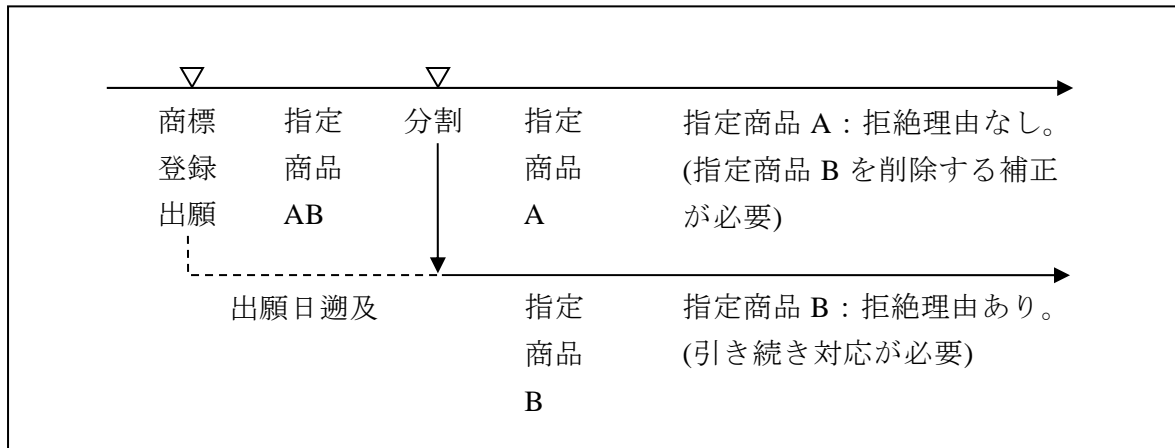


図 38 商標登録出願の分割

3-2-8. 出願変更

通常の商標登録出願・団体商標登録出願・地域団体商標登録出願の間で相互に変更することができる(商標法 11 条)。また、通常の商標登録出願と防護標章登録出願の間でも互いに変更することができる(商標法 12 条・65 条)。

商標法 11 条 (出願の変更)

商標登録出願人は、**団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願** (団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。) **又は地域団体商標の商標登録出願に変更**することができる。

2 商標登録出願人は、**地域団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願又は団体商標の商標登録出願に変更**することができる。

3 商標登録出願人は、**通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願又は地域団体商標の商標登録出願に変更**することができる。

4 前三項の規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。

5 第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更があつたときは、もとの商標登録出願は、取り下げたものとみなす。

6 前条第二項及び第三項の規定は、第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更の場合に準用する。

商標法 12 条

防護標章登録出願人は、その**防護標章登録出願を商標登録出願に変更**することができる。

2 前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。

3 第十条第二項及び第三項並びに前条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。

商標法 65 条 (出願の変更)

商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。

2 前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。

3 第十条第二項及び第三項並びに第十一条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。

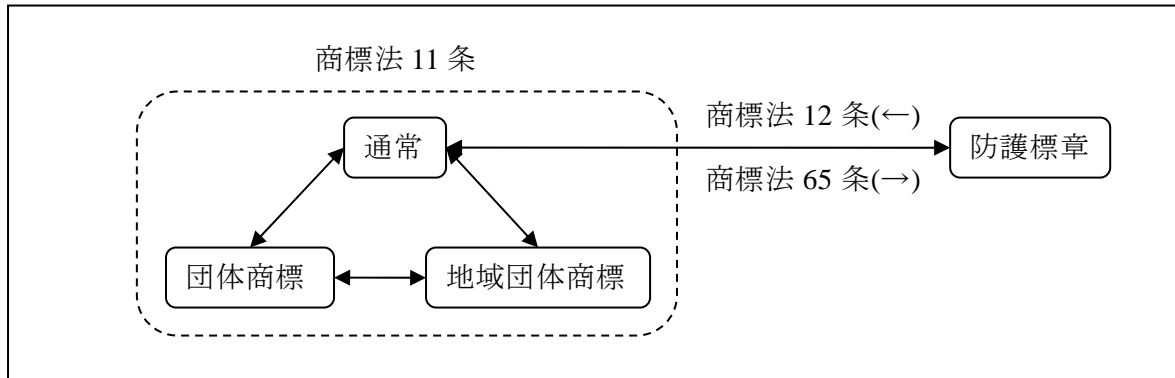


図 39 出願の変更(1)

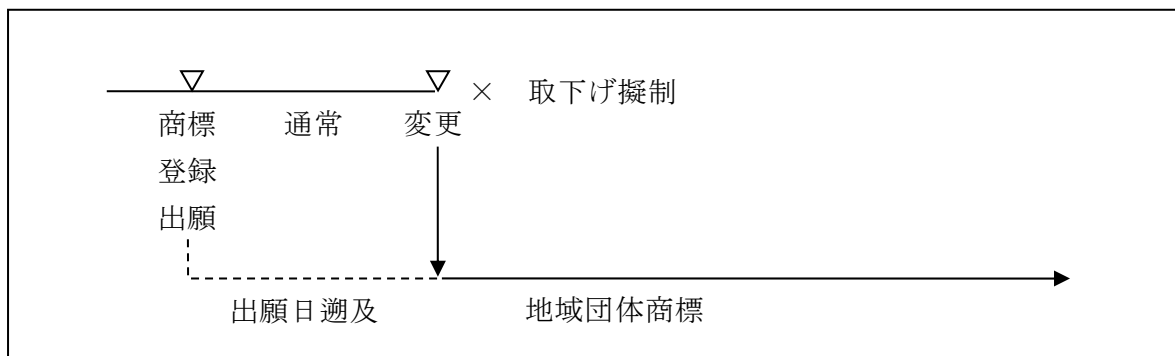


図 40 出願の変更(2)

例えば、防護標章登録出願について著名性を有しない旨の拒絶理由通知を受けた場合、使用意思を示すとともに防護標章登録出願を通常の商標登録出願に変更することができる(商標法 12 条)。

4. 拒絶査定不服審判

4-1. 手続

4-1-1. 審判請求

原則として、拒絶査定の謄本送達日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求しなければ拒絶査定が確定する。拒絶査定不服審判の平均審理期間は 7.2 か月である⁵⁴。

商標法 44 条（**拒絶査定に対する審判**）
 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その**査定の謄本の送達があつた日から三月以内**に審判を請求することができる。
 2 前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日（在外者にあつては、二月）以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

審判請求書の【請求の理由】欄には、拒絶査定を受ける前に意見書にて主張した「本願商標が登録されるべき理由」を補強したものを記載するのが一般的であるが、拒絶査定の謄本に「本願商標が登録されるべき理由」に対する審査官の意見が記載されている場合には、これに対する反論も記載すべきである。

4-1-2. 審決通知

商標法 56 条により特許法 156 条が準用される。

特許法 156 条（審理の終結の通知）
審判長は、特許無効審判以外の審判においては、**事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知**しなければならない。
 2 審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であつて第百六十四条の二第一項の審決の予告をしないとき、又は同項の審決の予告をした場合であつて同条第二項の規定により指定した期間内に被請求人が第百三十四条の二第一項の訂正の請求若しくは第十七条の五第二項の補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
 3 審判長は、必要があるときは、前二項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審理の再開をすることができる。
 4 **審決は、第一項又は第二項の規定による通知を發した日から二十日以内**にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

⁵⁴ 特許庁「特許行政年次報告書 2017 年版」42 頁。
https://www.jpo.go.jp/shiryoku/toushin/nenji/nenpou2016_index.htm

事件が審決をするのに熟したとき、審判長は請求人に審決通知を発する。審決通知から 20 日以内に審決がなされる。

4-2. 審理

4-2-1. 登録審決

商標登録出願に係る商標と実際に使用している、あるいは使用予定の商標との間にずれはないか。また、商標登録出願に係る指定商品又は指定役務と実際に使用している、あるいは使用予定の商品又は役務との間にずれはないかを確認する。

4-2-2. 差戻審決

商標法 56 条により特許法 160 条が準用される。

特許法 160 条
 拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。
 2 前項の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。

審理の結果、原査定は取り消されたが、他の理由によりさらに審査に付すべきとの審決がされた場合、事件を審査に差し戻す差戻審決がなされるときがある。拒絶査定不服審判の審理における判断は、その後の審査において審査官を拘束するので、原査定と同じ理由に基づいて再度拒絶査定をすることはできない。

4-2-3. 拒絶審決

拒絶審決を受けた場合は、審決の謄本送達日から 30 日以内に、知的財産高等裁判所(以下、「知財高裁」という。)に審決取消訴訟を提起することができる。その際の被告は特許庁長官である。知財高裁においても請求が棄却された場合は、所定の要件を満たす場合に限り最高裁判所に上告することができる。請求が認容された場合は、元の合議体とは異なる新たな合議体によって審理を行う。

なお、審査において補正却下決定不服審判を請求したものの棄却審決を受けた場合及び審判において補正却下の決定を受けた場合も、知財高裁に審決取消訴訟を提起することができる。後者の場合、補正却下決定不服審判を請求することはできない。

4-2-4. 再審

所定の事由が存在する場合は、確定した審決に対して再審を請求することができる。

商標法 57 条（再審の請求）

確定した取消決定及び**確定審決に対しては**、当事者又は参加人は、**再審を請求することができる。**

2 民事訴訟法（平成八年法律第九号）第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条（再審の事由）の規定は、前項の再審の請求に準用する。

商標法 57 条 2 項により民事訴訟法 338 条 1 項、2 項、339 条が準用される。

民事訴訟法 338 条

次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、**再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。**ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。

- 一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
 - 二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
 - 三 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授權を欠いたこと。
 - 四 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
 - 五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
 - 六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。
 - 七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
 - 八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
 - 九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
 - 十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。
- 2 前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。

民事訴訟法 339 条

判決の基本となる裁判について前条第一項に規定する事由がある場合（同項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合にあつては、同条第二項に規定する場合に限る。）には、**その裁判に対し独立した不服申立ての方法を定めているときにおいても、その事由を判決に対する再審の理由とすることができる。**

審決取消訴訟ではなく、審判についての再審を請求することもできるということである。

詐害⁵⁵審決

商標法 58 条
 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
 2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。

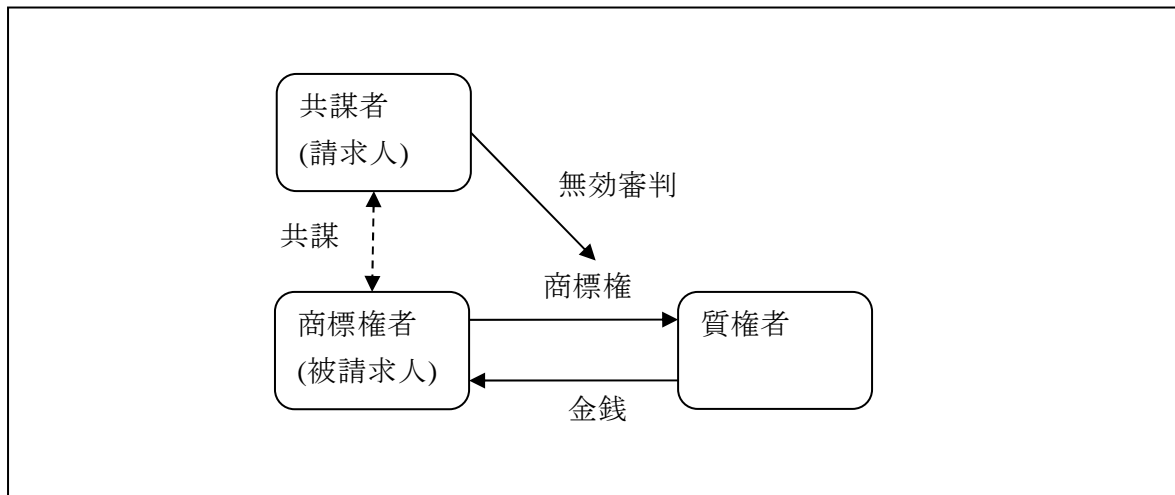


図 41 詐害審決の例

商標法 61 条により特許法 173 条が準用される。

特許法 173 条 (再審の請求期間)
 再審は、請求人が審決が確定した後 再審の理由を知った日から三十日以内 に請求しなければならない。
 2 再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から十四日 (在外者にあつては、二月) 以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
 3 請求人が法律の規定に従つて代理されなかつたことを理由として再審を請求するときは、第一項に規定する期間は、請求人又はその法定代理人が送達により審決があつたことを知った日の翌日から起算する。
 4 審決が確定した日から 三年を経過した後は、再審を請求することができない。
 5 再審の理由が審決が確定した後に生じたときは、前項に規定する期間は、その理由が発生した日の翌日から起算する。
 6 第一項及び第四項の規定は、当該審決が前にされた確定審決と抵触することを理由とする再審の請求には、適用しない。

⁵⁵ いつわりたくらんで他人に損害を与えること。(広辞苑第五版)

知財高判平成 20 年 12 月 24 日平成 20 年(行ケ)第 10282 号 [LOVE 事件]

商標法 57 条 2 項が準用する民事訴訟法 338 条 1 項 9 号の「判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと」(本件では、準用の結果、「確定審決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと」と読み替えることになる。)とは、職権調査事項であると否とを問わず、その判断の如何により判決の結果に影響を及ぼすべき重要な事項であって、当事者が口頭弁論において主張し又は裁判所の職権調査を促してその判断を求めたにもかかわらず、その判断を脱漏した場合をいうものと解される(大審院昭和 7 年 5 月 20 日判決民集 11 卷 10 号 1005 頁参照)。そして、同条項が商標法の確定審決に準用された場合にも同様に解するのが相当であるから、前審に当たる審判において当事者が主張していなかった事項について確定審決が判断をしていないとしても、再審事由たる判断の遺脱とはならないというべきである。

5. 登録手続

5-1. 登録料

5-1-1. 一括納付

商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本送達日から 30 日以内に納付しなければならない(商標法 18 条 2 項)。登録料の納付によって商標権を 10 年間保有することができる。

商標法 18 条 (商標権の設定の登録)
 商標権は、設定の登録により発生する。
 2 第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の **査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内**に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録をする。

商標法 40 条 (登録料)
 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、**二万八千二百円に区分** (指定商品又は指定役務が属する第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。) **の数を乗じて得た額**を納付しなければならない。

一括納付(10 年分)

$$\text{商標登録料} = \text{区分数} \times 28,200 \text{ 円}$$

登録料の納付と同時に区分の数を減ずる補正をすることができる(商標法 68 条の 40 第 2 項)。ただし、この補正は区分単位で行わなければならない、一部の指定商品又は指定役務についてのみ削除することはできない。

商標法 68 条の 40 (手続の補正)
 商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
 2 商標登録出願をした者は、前項の規定にかかわらず、第四十条第一項又は第四十一条の二第一項の規定による **登録料の納付と同時に**、商標登録出願に係る **区分の数を減ずる補正**をすることができる。

5-1-2. 分割納付

登録料は 5 年ごとに分割納付することもできる。後半の 5 年分の登録料は前半の 5 年が経過するまでに納付しなければならない。一括納付と比較して割高になる。一年ごとに納付することはできない。なお、一括納付後に続く更新登録の申請において

商標法 4 1 条の 2 (登録料の分割納付)
 商標権の設定の登録を受ける者は、第四十条第一項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、**商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内**に、一件ごとに、**一万六千四百円に区分の数を乗じて得た額**を納付するとともに、**商標権の存続期間の満了前五年までに**、一件ごとに、**一万六千四百円に区分の数を乗じて得た額**を納付しなければならない。

分割納付(5 年分)

商標登録料 = 区分数 × 16,400 円

5-1-3. 期限延長

登録料の納付期限は、請求により最大 30 日延長される。ただし、請求は商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から 30 日以内に行なければならない。

商標法 4 1 条 (登録料の納付期限)
 前条第一項の規定による登録料は、**商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内**に納付しなければならない。
 2 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、**三十日以内を限り、前項に規定する期間を延長することができる。**

5-1-4. 商標登録証

登録料の納付によって商標権の設定登録が完了すると商標登録証と商標権設定登録通知書が送付される。商標権設定登録通知書に記載される存続期間更新登録期限日の情報は極めて重要である。



図 42 商標登録証の見本⁵⁶

⁵⁶ 商標登録証の見本。

https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/touroku/genbo_mihon.htm



登録余話①：「設定登録通知書」

特許（登録）料の納付期限を失念してしまった権利者の方から『何で納付期限を教えてくださいないんだ。特許庁は不親切だ。』といったコメントを頂くことが少なからずあります。しかし、特許（登録）料の納付は“義務規定”ではありません。権利を維持されるのも、放棄されるのも、権利者の選択で決まりますので、特許庁から『次年度の納付の期限が迫っていますよ。』とお知らせをすることはありません。

一方、設定登録が行われた際には、特許（登録）証と共に「**設定登録通知書**」を納付者あてに送付しています。この通知書には次回以降の納付の期限が提示されていますので、紛失しないように大切に保管してください。

図 43 設定登録通知書⁵⁷

⁵⁷ 特許庁「産業財産権の登録手続の留意点」21頁。商標についても同様。運転免許証については、都道府県の公安委員会から「運転免許証更新連絡書」が届くのだが。

6. 商標権の管理

6-1. 普通名称化⁵⁸

6-1-1. 問題

普通名称化したとされる商標

うどんすき	商標登録第 2704205 号	株式会社美々卯	
招福巻	商標登録第 2033007 号	株式会社小鯛雀鮪鮪萬	
巨峰	商標登録第 472182 号	株式会社日本巨峰会	
万歩計	商標登録第 1728037 号	山佐時計計器株式会社	(歩数計)
デジカメ	商標登録第 2122636 号	三洋電機株式会社	(デジタルカメラ)
テトラポッド	商標登録第 1184901 号	株式会社不動テトラ	(消波ブロック)
プチプチ	商標登録第 2622392 号	川上産業株式会社	

普通名称化したとはされない商標

セロテープ	商標登録第 546229 号	ニチバン株式会社	
シーチキン	商標登録第 529904 号	はごろもフーズ株式会社	
クレパス	商標登録第 990189 号	株式会社サクラクレパス	
宅急便	商標登録第 3023793 号	ヤマトホールディングス株式会社	

商標法 26 条 (商標権の効力が及ばない範囲)

商標権の効力は、次に掲げる商標 (他の商標の一部となっているものを含む。) には、及ばない。

二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標

三 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標

6-1-2. 商標登録表示

商標権の管理の一環として、登録商標の普通名称化を防止する必要がある。普通名称化の防止については、商標登録表示も一つの方法である。

⁵⁸ 参考文献として、商標委員会第 1 小委員会「商標の普通名称化防止に向けた実務上の留意点」知財管理 Vol.66 No.8(2016 年)1007 頁。

商標法 73 条 (商標登録表示)

商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、経済産業省令で定めるところにより、指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表示 (以下「商標登録表示」という。) を付するように努めなければならない。

商標法施行規則 17 条 (商標登録表示)

商標法第七十三条の商標登録表示は、「登録商標」の文字及びその登録番号又は国際登録の番号とする。

正式には、商標の近傍に「商標登録第 1234567 号」等と表示するべきであるが、実際には、単に「登録商標」「®」⁵⁹等と表示されることが多い。

商標法 74 条 (虚偽表示の禁止)

何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為

二 指定商品又は指定役務以外の商品又は役務について登録商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為

三 商品若しくはその商品の包装に登録商標以外の商標を付したものの、指定商品以外の商品若しくはその商品の包装に商品に係る登録商標を付したものの又は商品若しくはその商品の包装に役務に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したものを譲渡又は引渡しのために所持する行為

四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標以外の商標を付したものの、指定役務以外の役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に役務に係る登録商標を付したものの又は役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に商品に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したものの (次号において「役務に係る虚偽商標登録表示物」という。) を、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為

五 役務に係る虚偽商標登録表示物を、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為

商標登録表示をする場合には虚偽表示とならないように注意しなければならない。特に、登録商標に類似する商標を使用する場合(商標法 74 条 1 号)や指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務に登録商標を使用する場合(商標法 74 条 2 号)には、商標登録表示をしてはならない⁶⁰。ただし、登録商標と色彩のみが異なる商標の使用は登録商標の使用であるとされる(商標法 70 条 1 項)。

なお、商標登録前であれば「TM」(Trade Mark(商品商標))や「SM」(Service Mark(役務商標))と表示することができる。これらの表示は商標としての使用を示すものであって登録の有無とは関係がない。

⁵⁹ 米国商標法では、「®」の表示が義務付けられている。

⁶⁰ いわゆる禁止権の範囲での使用であるが、そもそもそのような使用はしない方が望ましい。

6-1-3. 監視

従来にない新たな商品や役務に係る登録商標は、普通名称化の危険性が高い。登録商標の普通名称化には、新聞・雑誌・インターネット上等に普通名称として使用されることが原因となることが多い。そのような使用をしている者に対しては「〇〇は、△△の登録商標です。」等の一文を記載するよう申し入れるべきである⁶¹。また、登録商標とは別に当該商品や役務の普通名称を提案することによって、登録商標の普通名称化を防止することも考えられる。例えば、登録商標「WALKMAN」について普通名称「ヘッドホンステレオ」等。

なお、商標権者自身が登録商標に類似する商標の使用をしないことも重要である。多くの企業は、社内において商標の使用に関するガイドライン等を制定している。

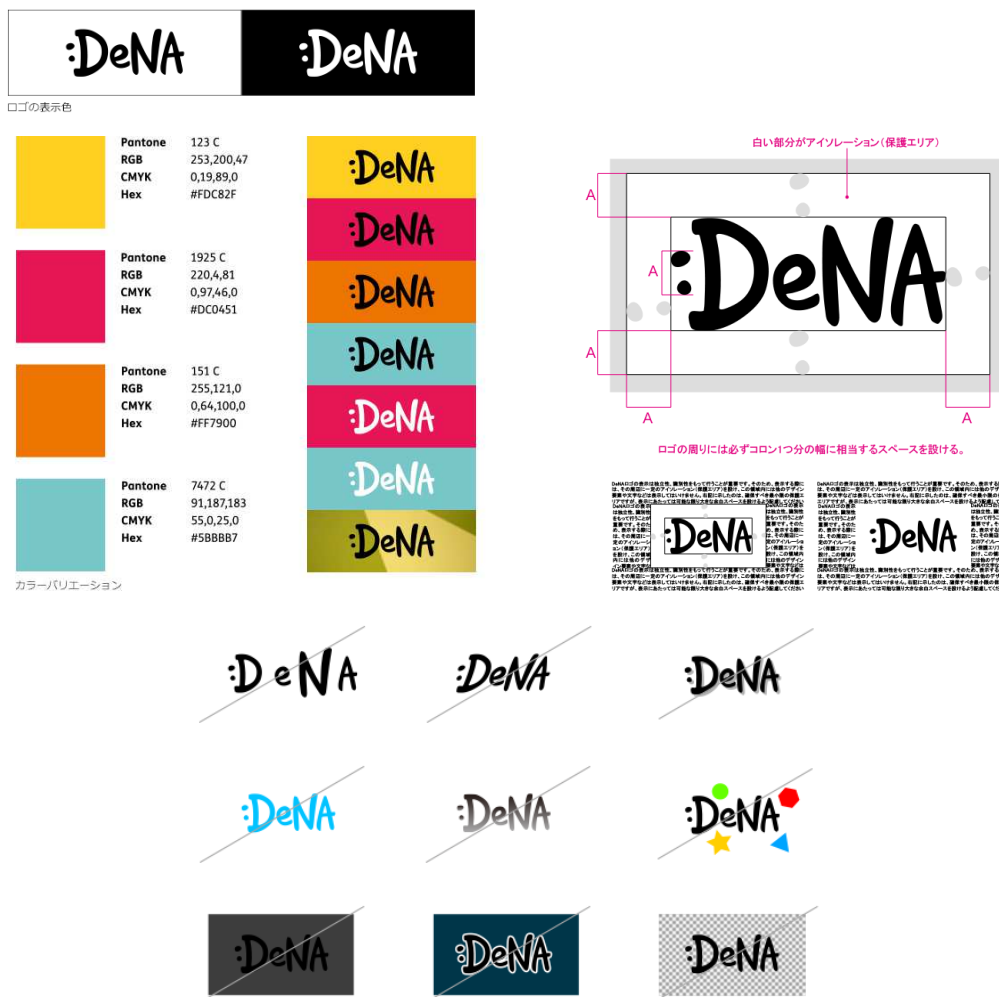


図 44 株式会社ディー・エヌ・エーのロゴガイドライン⁶²

⁶¹ 水曜日のカンパネラ「チュパカブラ」より「採血管ホルダー ネオラバーチューピング アルコール綿 欲情 セーフタッチ 翼状針」(作詞 ケンモチヒデフミ)。「セーフタッチ」はニプロ株式会社の登録商標(商標登録第 4112149 号)。

⁶² 「ロゴの表示色とカラーバリエーション」「アイソレーション」「ロゴの使用禁止例」から図面のみ抜



ブランドマーク基本用法（和文+欧文）

ブランドマーク(和文+欧文)の場合も他のパターンと同様に、ステージングを考慮してください。つまり、余白の中へは他のデザイン要素、文字、パターン、あるいは紙の裁断部が入ってはいけません。ただし、屋外

広告物等ブランドマークがステージング規定により余白を確保するために小さくなる場合は、ブランドマーク視認性を優先するようにしてください。またミニマムサイズ以下で使用することは避けてください。

◆ステージング ポジティブ・ネガタイプ





◆サイズ別ブランドマーク（左右幅22mm未満でのブランドマーク使用は禁止）

① 左右幅40mm以上

② 左右幅22mm以上～40mm未満

※ ①と②ではブランドマークの形状および大きさが異なりますのでご注意ください。

①



40mm

②



22mm

ユニバーシティメッセージとの組み合わせ（和文+欧文）

◆ステージング ポジティブ・ネガタイプ





◆サイズ別ブランドマーク（左右幅30mm未満でのブランドマーク使用は禁止）

① 左右幅40mm以上

② 左右幅30mm以上～40mm未満

※ ①と②ではブランドマークの形状および大きさが異なりますのでご注意ください。

①



40mm

②



30mm

図 45 中央大学のブランドマーク基本用法⁶³

料。 <http://dena.com/jp/company/policy/logoguide.html>

⁶³ 中央大学「ブランドマークデザイン使用基準」より抜粋。

http://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/communication/brand_mark/reg/

本学にも「コミュニケーションマーク等使用に関するマニュアル」が規定されているが、学内専用のため掲載は控えた。

6-2. 類似商標

6-2-1. 問題

商標法4条1項11号看過による後願類似商標の過誤登録を防止する必要がある。そのため、調査とともに情報提供・登録異議の申立て・商標登録無効審判の制度を活用すべきである。

6-2-2. 調査

自社の登録商標と類似する後願商標を定期的に調査する。具体的には、登録商標の指定商品又は指定役務と類似する商品又は役務について、登録商標と外観・称呼・観念のいずれかにおいて類似する後願商標を検索する。

6-2-3. 情報提供

出願中の類似商標を発見した場合、情報提供制度を利用することができる。出願中の商標が登録要件を満足していないことについて、誰でも情報を提供することができる制度である。情報提供は匿名でも可能である。

商標法施行規則19条（情報の提供）

商標登録出願があつたときは、何人も、特許庁長官に対し、当該商標登録出願に関し、刊行物又は商標登録出願の願書の写しその他の書類を提出することにより当該商標登録出願が商標法第三条、第四条第一項第一号、第六号から第十一号まで、第十五号から第十九号まで、第七条の二第一項、第八条第二項若しくは第五項の規定により登録することができないものである旨の情報を提供することができる。ただし、当該商標登録出願が特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。

2 前項の規定による情報の提供は、様式第二十により作成した書面によらなければならない。

3 特許法施行規則第十三条の二第三項及び第四項の規定は、前項の書面に準用する。

提供された情報をどのように取り扱うかは審査官の裁量であつて、情報提供をしたからといって必ず拒絶されるとは限らない。希望をすれば提供した情報の利用状況についてフィードバックを受けることができる。

6-2-4. 登録異議の申立て

(1)概要

類似商標が登録された場合、商標掲載公報発行の日から二月以内であれば登録異議の申立てをすることができる。登録異議の申立てをすることができる期間は商標掲載公報発行の日から二月と短いので、利用するデータベースのデータ更新に伴う遅延を考慮して、登録異議の申立てをすることができる期間で定期的に新規登録商標の検索を行う必要がある。

商標法43条の2（登録異議の申立て）

何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当する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。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。

- 一 その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項（第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。）、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたこと。
- 二 その商標登録が条約に違反してされたこと。
- 三 その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたこと。

(2)手続

登録異議の申立てをする場合は、所定の事項を記載した登録異議申立書を特許庁長官に提出する。

商標法43条の4（申立ての方式等）

登録異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した登録異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。

- 一 登録異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 - 二 登録異議の申立てに係る商標登録の表示
 - 三 登録異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示
- 2 前項の規定により提出した登録異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、第四十三条の二に規定する期間の経過後三十日を経過するまでに前項第三号に掲げる事項についてする補正については、この限りでない。

(3)審理

通常 3 人の審判官の合議体が審理を行う。書面審理が原則である。

商標法 43 条の 3 (決定)
 登録異議の申立てについての審理及び決定は、**三人又は五人の審判官の合議体**が行う。
 2 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めるときは、その**商標登録を取り消すべき旨の決定**（以下「取消決定」という。）をしなければならない。
 3 取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
 4 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めないときは、その**商標登録を維持すべき旨の決定**をしなければならない。
 5 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

(4)取消決定

審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が取消理由のいずれかに該当すると認めるときは、その商標登録を取り消すべき旨の決定をしなければならない。商標登録を取り消す旨の決定を受けた商標権者は、取消決定の取消を求めて知財高裁に出訴することができる。商標権者が出訴しなかった場合や出訴したものの取消決定が維持された場合、商標権は初めから存在しなかつたものとみなされる。

(5)維持決定

審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が取消理由のいずれかにも該当しないと認めるときは、その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。商標登録を維持すべき旨の決定に対しては不服を申し立てることができないが、登録異議の申立てと同じ理由でもって商標登録無効審判を請求することができる。

6-2-5. 商標登録無効審判

類似商標が登録され、商標掲載公報発行の日から二月を経過してしまった場合でも商標登録無効審判を請求することができる。登録異議の申立てをしたが、商標登録を維持すべき旨の決定がされた場合も同様である⁶⁴。

しかし、無効理由の中には 5 年の除斥期間を有するものがあるので、そのような無効理由に基づく商標登録無効審判の請求は登録から 5 年以内に行わなければならない。商標法 3 条や商標法 4 条 1 項 11 号に係る無効理由は除斥期間を有するので注意が必要である。

⁶⁴ 商標法 46 条 2 項の利害関係人に該当する。

6-3. 防御

6-3-1. 登録異議の申立て

自社の登録商標に対して登録異議の申立てがされた場合、登録異議申立書の副本が送付される。登録異議申立書の【申立ての理由】欄には登録異議の申立て理由が記載される。このとき、上申書を提出して意見を述べてもよいが、何もしなくてもよい。

商標登録を維持すべき旨の決定の謄本が送達された場合には、何らの手続を要することなく事件は終了する。一方、審判長から取消理由が通知された場合には、意見書を提出する機会が与えられる。取消理由通知書の発送日から通常 40 日以内に意見書を提出する必要がある。意見書を提出したにも関わらず商標登録を取り消すべき旨の決定の謄本の送達を受けたときには、知財高裁に出訴することができる。

6-3-2. 商標登録無効審判

(1) 答弁書

自社の登録商標に対して商標登録無効審判が請求された場合、審判請求書の副本が送達されるとともに答弁書を提出する機会が与えられる。審判請求書の副本の発送日から通常 40 日以内に答弁書を提出する必要がある。答弁書を提出しないからといって必ずしも請求が認容されるとは限らないが、答弁書を提出することが望ましい。

(2) 審決

答弁書を提出したにもかかわらず請求を認容する旨の審決の謄本の送達を受けたときには、30 日以内に知財高裁に出訴することができる。請求を認容する旨の審決が確定すると、商標権は原則として初めから存在しなかったものとみなされる。ただし、後発的無効理由(商標法 46 条 1 項 5 号・6 号・7 号)による場合は、該当するに至った時から存在しなかったものとみなされる。

請求を棄却する旨の審決があった場合には、請求人が審決取消訴訟を提起する可能性がある。

商標法 46 条（商標登録の無効の審判）
 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。

一 その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項（第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。）、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたとき。

二 その商標登録が条約に違反してされたとき。

三 その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたとき。

四 その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。

五 商標登録がされた後において、その商標権者が第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により商標権を享有することができない者になったとき、又はその商標登録が条約に違反することとなったとき。

六 商標登録がされた後において、その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなっているとき。

七 地域団体商標の商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなつたとき、又はその登録商標が商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは第七条の二第一項各号に該当するものでなくなつていないとき。

6-3-3. 不使用取消審判

(1) 答弁書

自社の登録商標に対して不使用取消審判が請求された場合、審判請求書の副本が送達されるとともに答弁書を提出する機会が与えられる。審判請求書の副本の発送日から通常 40 日以内に答弁書を提出する必要がある。

商標登録の取消を免れるためには 1) 不使用取消審判が請求された指定商品若しくは指定役務⁶⁵について三年以内に登録商標の使用をしたことまたは 2) 使用をしなかったことについて正当な理由があることを証明しなければならない。

(2) 使用証明書

「その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていること」を証明しなければならない。具体的には製品・包装、カタログ・パンフレット・広告、取引書類等の原本・写し・写真等を提出することが考えられる。

(a) 三年以内

不使用取消審判が請求されると登録原簿にその旨が記載される。これを予告登録と

⁶⁵ 不使用取消審判は指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。

いう。予告登録の登録日からさかのぼって三年以内に登録商標の使用をしていなければならない。そのため登録商標の使用をした書類等には可能な限り作成年月日を記載すべきである。

(b)使用者

登録商標は商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが使用をすればよい。通常使用権者は未登録であっても構わない。

(c)指定商品又は指定役務

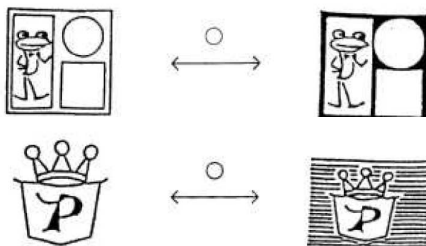
不使用取消審判が請求された指定商品又は指定役務の少なくとも一つについて使用をしていれば取消を免れることができる。請求人は使用が証明された指定商品又は指定役務についてのみ請求を取り下げることができない。ただし、指定商品又は指定役務と類似する商品又は役務についての使用は登録商標の使用ということができない。また、ノベルティ・グッズについての使用は商標としての使用とは認められない。

(d)登録商標の使用

登録商標に類似する商標の使用は登録商標の使用ということができない。ただし、社会通念上登録商標と同一と認められる商標の使用は登録商標の使用と認められる。

審判便覧 53-01 **登録商標の使用と認められる事例**

- ①書体にのみに変更を加えた同一の文字からなる商標
 - (例 1) 活字体による書体（清朝、明朝、ゴシック等）の相互間の使用
 - (例 2) 筆記体による書体（かい書、行書、草書等）の相互間の使用
 - (例 3) 活字体による書体と筆記体による書体の相互間の使用
 - (例 4) 漢字の正字と略字の相互間の使用
 - (例 5) ローマ字の大文字と小文字の相互間の使用
- ②平仮名の文字の表示を変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標
 - (例 1) 平仮名と片仮名の相互間の使用
 - (例 2) 平仮名及び片仮名とローマ字の相互間の使用
- ③外観において同視される図形からなる商標



- ④その他社会通念上同一と認められる商標
 - (例 1) 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
 - (例 2) 登録商標が二段併記等の構成からなる場合であって、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
 - (例 3) 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（ローマ字にあっては、右横書きを除く）による表示態様の相互間の使用

審判便覧 53-01 **登録商標の使用と認められない事例**

①平仮名と片仮名の相互間の使用

(例)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

チョコ [チョコレートの略称] ⇔ちょこ [猪口]

②平仮名及び片仮名とローマ字の相互間の使用

(例)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

ピース (ピース) [平和、小片] ⇔p e a c e [平和]

⇔p i e c e [小片]

③その他社会通念上同一と認められない商標

(例 1)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

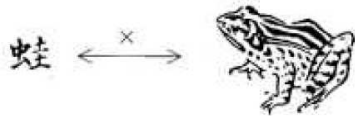
ききょう (キキョウ) ⇔桔梗

⇔帰郷

(例 2)称呼が相違する場合の漢字とローマ字の相互間の使用

虹⇔r a i n b o w

(例 3)一定の観念を生ずる文字と当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



(例 4)一定の観念を生ずる図形と当該観念を表すものと認められる図形(外觀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



商標法 70 条 (登録商標に類似する商標等についての特則)

第二十五条、第二十九条、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十一条の二第一項、第三十四条第一項、第三十八条第三項、**第五十条**、第五十二条の二第一項、第五十九条第一号、第六十四条、第七十三条又は第七十四条における「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、**色彩**を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。

企業の商標担当者は自社の登録商標がどのような形で使用をされているかを常に把握しておく必要がある。登録商標と社会通念上同一とは認められない商標の使用をしている場合には、その商標について新たに商標登録出願をすべきである。

商標法50条（商標登録の取消しの審判）

継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標（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その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。）の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

2 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。

(e) 駆け込み使用

審判の請求がされることを知った後であつて、審判の請求前三月から審判請求の登録の日までの間になされた使用は駆け込み使用であるとして登録商標の使用に該当しないものとされる。ただし、その期間に登録商標の使用をすることについて正当な理由がある場合は登録商標の使用であるとされる。

商標法50条（商標登録の取消しの審判）

3 第一項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知った後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第一項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。

駆け込み使用の正当な理由として審判便覧 53-01 には以下の二点が例示されている。

- ① 使用者に、請求人による審判請求の意思を知る以前から登録商標の使用について明確な使用計画があつたとき
- ② 商品や営業の許認可等の制限のため駆け込み期間に使用せざるを得なかつたとき

(3)不使用の正当な理由

三年間不使用であっても、それについて正当な理由があれば商標登録の取消を免れることができる。

不使用の正当な理由の例⁶⁶

- ①地震、台風、その他の天災地変
- ②類焼、放火、破壊その他の第三者の故意又は過失に基づくもの
- ③法令による全面的禁止、許認可手続の遅延その他の公権力の発動にかか
るもの

(4)審決

商標登録を取り消す旨の審決の謄本の送達を受けたときには、30日以内に知財高裁に出訴することができる。商標登録を取り消す旨の審決が確定すると、商標権は審判請求の登録の日にかかのぼって消滅する(商標法 54 条 2 項)。不使用取消審判が登録商標に係る一部の指定商品又は指定役務について請求された場合には、当該指定商品又は指定役務が登録原簿から削除されるが、その他の指定商品又は指定役務について商標権は存続する。

請求を棄却する旨の審決があった場合には、請求人が審決取消訴訟を提起する可能性がある。

6-3-4. 不正使用取消審判等

表 10 当事者系審判

条	規定内容
46 条	商標登録の無効の審判(商標登録無効審判)
50 条	商標登録の取消しの審判(不使用取消審判)
51 条	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(商標権者))
52 条の 2	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(移転))
53 条	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(使用権者))
53 条の 2	商標登録の取消しの審判(不当登録取消審判(代理人等))

⁶⁶ 小野昌延=三山俊司『新・商標法概説』(青林書院・2013年)515頁。

(1)不正使用取消審判(商標権者)

商標権者が、登録商標に類似する商標の使用であって品質の誤認や出所の混同を生じさせるものを故意にしたときは、何人も不正使用取消審判(商標権者)を請求することができる。 品質の誤認や出所の混同を生じさせた指定商品又は指定役務だけではなく商標登録全体が取り消される。

商標法 5 1 条

商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

2 商標権者であつた者は、前項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。

(2)不正使用取消審判(移転)

商標権が移転された結果、類似する登録商標を有する複数の商標権者のうちの商標権者が、登録商標の使用であつて他の商標権者等と出所の混同を生じさせるものを不正競争の目的でしたときは、何人も不正使用取消審判(移転)を請求することができる。 被請求人は譲渡人であるか譲受人を問わない。

商標法 5 2 条の 2

商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であつて他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

2 第五十一条第二項及び前条の規定は、前項の審判に準用する。

(3)不正使用取消審判(使用権者)

専用使用権者又は通常使用権者が、登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて品質の誤認や出所の混同を生じさせるものをしたときは、何人も不正使用取消審判(使用権者)を請求することができる。 商標権者には、専用使用権者又は通常使用権者に対して定期的に監査を行ったり報告をさせたりする管理監督義務がある。

商標法 53条

専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。ただし、当該商標権者がその事実を知らなかつた場合において、相当の注意をしていたときは、この限りでない。

2 当該商標権者であつた者又は専用使用権者若しくは通常使用権者であつた者であつて前項に規定する使用をしたものは、同項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。

3 第五十二条の規定は、第一項の審判に準用する。

(4)不当登録取消審判(代理人等)

代理人等が、正当な理由なく商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその商標又はその商標に類似する商標について商標登録出願をしたときは、商標に関する権利を有する者は不当登録取消審判(代理人等)を請求することができる。

商標法 53条の2

登録商標がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。)を有する者の当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であつて当該権利に係る商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務を指定商品又は指定役務とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前一年以内に代理人若しくは代表者であつた者によつてされたものであるときは、その商標に関する権利を有する者は、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

6-4. 更新登録

商標法 19 条 (存続期間)

商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。

2 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。

3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。

6-4-1. 手続

商標法 20 条 (存続期間の更新登録の申請)

商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書の特許庁長官に提出しなければならない。

一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 商標登録の登録番号

三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

2 更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。

3 商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその申請をすることができる。

4 商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。

商標法 20 条 3 項の期間に更新登録の申請をする場合は、倍額の割増登録料を支払わなければならない。

商標法 21 条 (商標権の回復)

前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、同条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後六月以内に限り、その申請をすることができる。

2 前項の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。

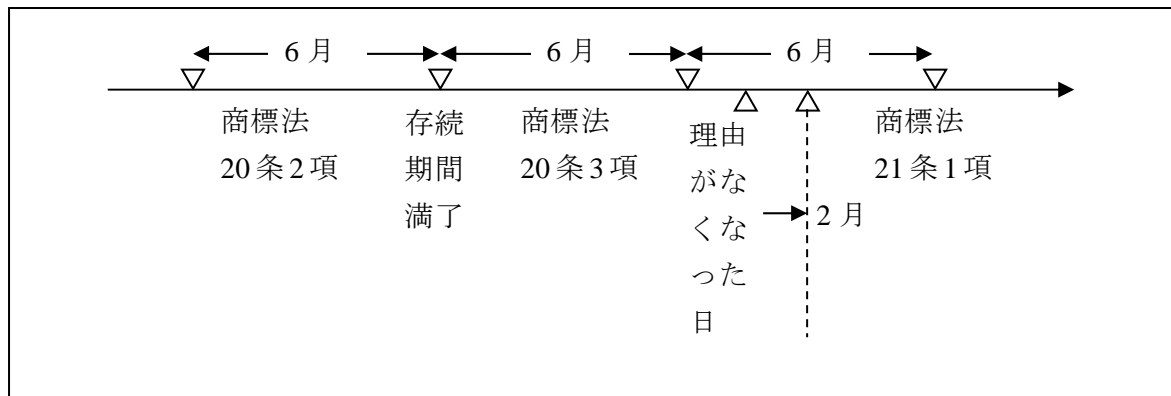


図 46 更新登録の申請

更新登録の申請の際に、区分の数を減じることもできる。

図 47 商標権存続期間更新登録申請書(特許庁「産業財産権登録の実務 平成 26 年度」22 頁)

6-4-2. 登録料⁶⁷

産業財産権関係料金一覧

(平成 28 年 4 月 1 日現在) 特 許 庁

主要な手続に必要な料金

特 許	実用新案	意 匠	商 標
出 願	出願・1～3年 登録料納付	出 願	出 願
出願審査請求		登録査定	登録査定
特許査定			
特許料納付	登録料納付	登録料納付	登録料納付
異議申立			異議申立
	技術評価請求		更新登録申請
審判請求	審判請求	審判請求	審判請求

出願料 (通常) ㊦

特 許 14,000円
実用新案 以下の合計額を同時納付
 出願料 14,000円
 1～3年登録料(2,100円+請求項の数×100円)×3
意 匠 16,000円
商 標 3,400円+区分数×8,600円

出願審査請求手数料 (通常) ㊦

特 許 118,000円+請求項の数×4,000円

特許料・登録料

特 許
 1～3年 毎年 2,100円+請求項の数×200円
 4～6年 毎年 6,400円+請求項の数×500円
 7～9年 毎年 19,300円+請求項の数×1,500円
 10年～ 毎年 55,400円+請求項の数×4,300円
実用新案
 4～6年 毎年 6,100円+請求項の数×300円
 7年～ 毎年 18,100円+請求項の数×900円
意 匠 1～3年 毎年 8,500円
 4年～ 毎年 16,900円
商 標 全額納付 区分数×28,200円
 分割納付 区分数×16,400円

特許・商標登録異議申立手数料

特 許 16,500円+請求項数×2,400円
商 標 3,000円+区分数×8,000円

更新登録申請登録料 ㊦

商 標 全額納付 区分数×38,800円
 分割納付 区分数×22,600円

審判請求料 ㊦

特 許 49,500円+請求項の数×5,500円
実用新案 49,500円+請求項の数×5,500円
意 匠 55,000円
商 標 15,000円+区分数×40,000円

平成 28 年 4 月 1 日現在の主要料金です。
 その他の手続に必要な料金は、次頁以降又は特許庁ホームページの産業財産権関係料金一覧 (<http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/hyou.htm>) で確かめください。

【お問い合わせ先】 特許庁総務部総務課調整班 Tel: 03-3581-1101 内線 2105

⁶⁷ 特許庁「産業財産権関係料金一覧 (2016 年 4 月 1 日時点)」。
<https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/hyou.htm>

7. 商標権の活用

7-1. 担保

7-1-1. 全体像

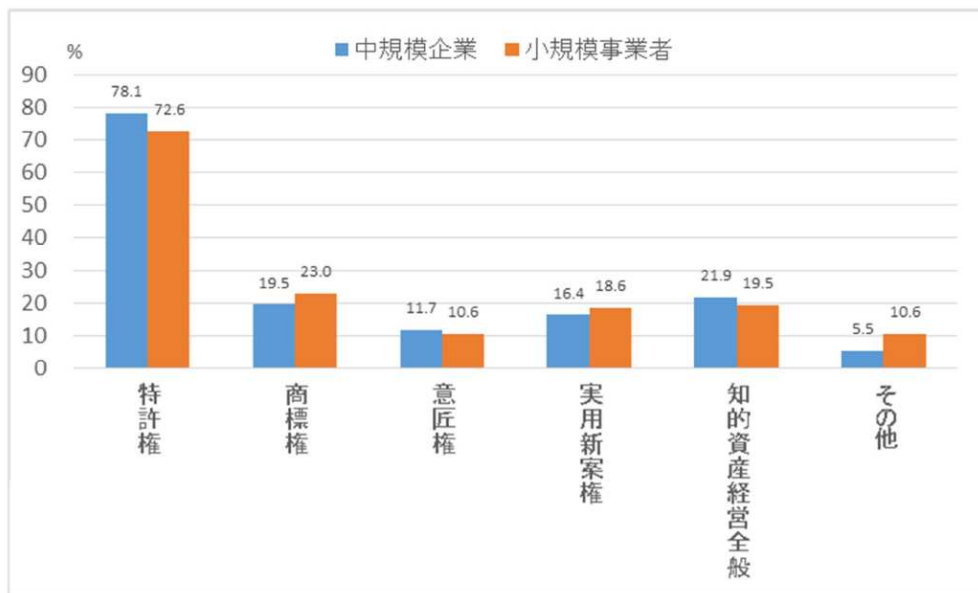


図 48 資金調達の評価対象となった知的財産⁶⁸

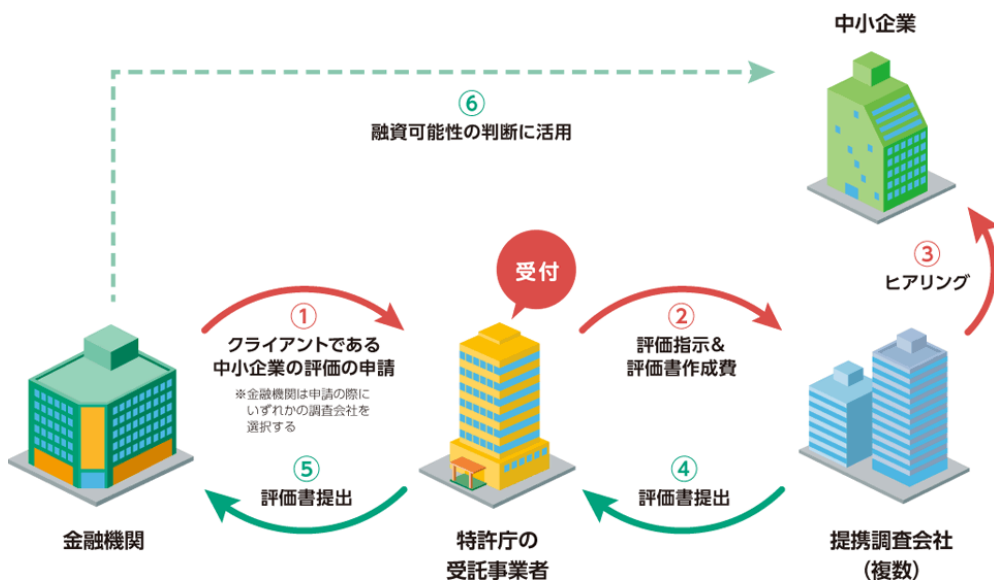


図 49 知財ビジネス評価書⁶⁹

⁶⁸ 帝国データバンク「平成 25 年度 中小企業等知財支援施策検討分析事業(中小企業の知的財産活動に関する基本調査)報告書」(2014 年)119 頁。特許発明はそれ自体価値を有するが、登録商標は業務上の信用が化体して初めて価値を有するようになる。

http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/chousa/h25_chusho_chizai.htm

⁶⁹ 知財金融ポータルサイト。 <http://chizai-kinyu.go.jp/>

知財ビジネス評価書作成支援を柱とする中小企業知的財産金融促進事業は 2015 年度から 2018 年度までの期間限定事業である。提携調査会社が作成する知財ビジネス評価書の作成費用 30 万円は特許庁が負担する。2019 年度以降は民間に引き継ぐことを特許庁は期待する。

一方、都内の銀行系調査機関関係者は「今後金融機関が独自に導入するのは難しい。非常に高リスク（高金利）な企業でない限り、融資で得られる金利に対して、この作成費用は見合わない」と指摘する。例えば 30 万円の作成費用は融資額 3000 万円の 1%分にも相当する。

作成者側は正反対の意見だ。ある受託者は「特許庁の仕様で 30 万円は安過ぎる」と言い切る。ただ「金融機関との関係を構築し、優良な中小企業顧客の開拓につなげられれば」との本音も漏れる。実際、知財に目覚めた中小企業から直接依頼も増えたという。

SankeiBiz【活かせ！知財ビジネス】期限近づく特許庁の金融機関支援事業 (2017 年 5 月 26 日)

7-1-2. 事例

THE GIFU SHINKIN BANK
News Release

平成 28 年 11 月 2 日

岐 阜 信 用 金 庫
理 事 長 住 田 裕 綱

「知財ビジネス評価書」を活用した事業性評価融資の取組みについて

「知財ビジネス評価書」に基づいた「事業性評価」
による融資を実行した岐阜県で初めての事例

岐阜信用金庫（理事長 住田裕綱）は、株式会社タナック（岐阜市：棚橋一成 社長）に対し、「知財ビジネス評価書（平成 28 年度知財金融促進事業 伴走型支援）」に基づいた「事業性評価」による融資を実行しました。なお、同取組みは、岐阜県において初めての融資事例です。

株式会社タナックは、シリコン、エラストマー、ウレタンなどの素材に関する豊富な知識と、高度な配合・加工技術を有し、超柔軟ゲル素材のニッチトップメーカーを目指すモノづくり企業であり、当金庫は「知財ビジネス評価書」により、当事業の優位性や将来性などを見極め、融資判断材料の一つにしました。

当金庫は、お取引先企業の知的財産の活用を含めたコンサルティング機能を一層発揮することで、「事業性評価」に基づく新たな資金需要の掘り起しに取組み、地域経済の発展に貢献していきます。

取組み企業の概要


企業名	株式会社タナック	 株式会社タナック社長 棚橋 一成 氏
事業内容	シリコン製品製造	
所在地	岐阜市元町 4 丁目 24 番地	
資本金	30 百万円	
設 立	平成 8 年 11 月 1 日	
売上高	10 億 60 百万円（28 年 7 月期）	
従業員数	35 人	
企業概要	シリコン、特殊ゲル製品の製造・販売を行い、当社が有する材料知識・配合技術のノウハウを生かし開発したオリジナル素材は、医療用シュミレータとして多くの引き合いがあり、当社の技術は、医療・健康・ヘルスケア・航空宇宙・ロボットなどの最先端分野で活用され、その製品や技術は、開発パートナーである大学・研究機関および世界的な企業等から高く評価されています。 また、自社製品のブランディング手法としての商標登録や、技術・ノウハウのプロテクト手段としての特許出願にも積極的な企業であり、「知財戦略」を実際に経営で体现している企業です。 ※「アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー2016 ジャパン」東海北陸地区代表企業。 ※経済産業省 中部経済産業局 中部発きり企業紹介 Vol.102 http://www.chubu.meti.go.jp/koho/kigyo/102-kirari/index.html	

図 50 岐阜信用金庫ニュースリリース



平成 28 年 12 月 9 日

「知財ビジネス評価書」を活用した事業性評価による融資の取組みについて
～当行第 2 号案件～

名古屋銀行（頭取 中村 昌弘）は、この度、株式会社キョーイク（代表取締役 宮川 幹生）に対し、「知財ビジネス評価書」を活用して事業性評価を行い、融資いたしましたのでお知らせします。

「知財ビジネス評価書」は特許等の知的財産を切り口に、第三者機関である評価機関が企業の事業内容を評価するものであり、特許庁では「知財ビジネス評価書」の普及と金融機関による活用を促すため評価書の作成支援事業を実施しています。

当行では、地元企業の円滑な資金調達をサポートするためこの事業に参画し、これまで 7 社の評価書作成に取り組んでおります。今回、この「知財ビジネス評価書」の分析結果が、同社の事業性評価を行うのに大きな効果があり、円滑に融資の検討を行うことができました。同評価書を活用した融資としては当行第 2 号案件となります。

当行は、引続き地域の皆さまのニーズを捉えた情報・サービスの提供を行ってまいります。

【株式会社キョーイクの概要】

所在地	名古屋市中村区名駅 4 丁目 6・17 名古屋ビルディング 7 階
代表者	宮川 幹生
設立	1981 年 4 月
業種	医科系大学受験の専門予備校運営
資本金	50 百万円
従業員	90 名
企業概要	医科系専門予備校「メディカルラボ」を中心とした学習塾の運営を行っています。「完全個別指導」や「個人別カリキュラム設定」を全国 18 カ所で展開し、受験生の個別ニーズに対応しています。 なお、同社は「メディカルラボ」の商標権を活用し、企業ブランド価値を高める事で認知度向上に取り組んでいます。

図 51 名古屋銀行ニュースレター

平成 29 年 6 月 26 日

「企業知的財産活用診断サービス」の取扱開始について

株式会社広島銀行（頭取 池田 晃治）では、中小企業・小規模事業者の知的財産^(※)を活用したビジネスを評価する「企業知的財産活用診断サービス」の取扱いを開始しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

本サービスは、特許庁の「中小企業知的財産金融促進事業（伴走型支援）」に基づいた広島銀行独自のサービスで、お取引先の幅広い成長支援に活用できるよう「知的財産活用の観点に基づくヒアリング」、「知的財産活用の観点に基づくフィードバック」を行う、**全国で初めての取組み**です。

広島銀行では、本サービスにより事業性評価への取組みをさらに深化させ、知的財産を活用するお取引先の成長支援に向けた融資やコンサルティングを行ってまいります。

(※) 本サービスでは、特許権・商標権をいう。

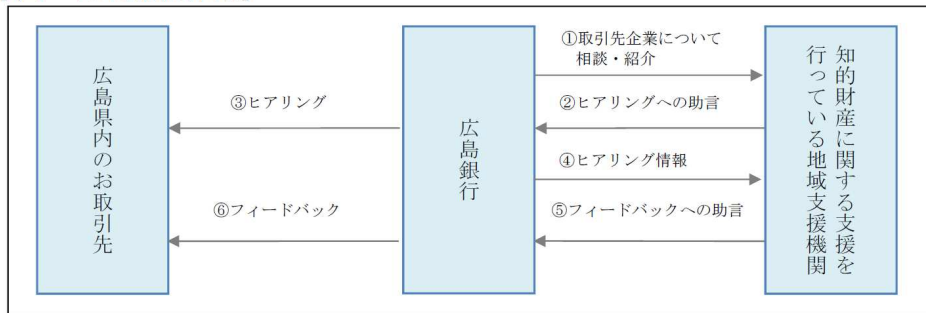
記

1. サービスの概要

知的財産に関する支援を行っている地域支援機関の知見を活用し、広島銀行が知的財産活用の観点からお取引先の事業内容等をヒアリングのうえ、知的財産活用の観点に基づくフィードバックを行うことで事業成長に関する支援を提供する無料のサービスです。

お取引先の事業成長に向けた専門家によるアドバイスなどをフィードバックすることで、お取引先は自社の強み等を再認識および広島銀行と共有し、今後の事業展開に役立てることができます。

【本サービスの取組み内容】



2. 取扱開始日

平成 29 年 6 月 26 日（月）

以 上

本件に関するお問い合わせ先
株式会社 広島銀行 法人企画部
TEL (082) 247-5151 (代表)

図 52 広島銀行ニュースリリース⁷⁰

⁷⁰ 地域支援機関とは広島県発明協会等である。

7-2. 使用許諾

7-2-1. 種類

商標法に規定されるのは専用使用権と通常使用権であるが、登録を要することなく独占性を担保する独占的通常使用権が許諾されることもある。使用権を設定又は許諾する側をライセンサー、使用権の設定又は許諾を受ける側をライセンシーという。

商標法 25 条 (商標権の効力)

商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

商標法 30 条 (専用使用権)

商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。

2 専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。

商標法 31 条 (通常使用権)

商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。

2 通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。

使用権の種類

専用使用権

通常使用権 — 独占的通常使用権(独占性を担保する特約)

使用権の設定又は許諾に当たっては、地域・期間・使用態様・指定商品又は指定役務の範囲を定めることができる。

使用権の範囲

地域 : (例)関西のみ

期間 : (例)三年間

使用態様 : (例)譲渡(販売)のみ

指定商品又は指定役務 : 複数の指定商品又は指定役務の一部のみ

使用権を設定または許諾することができるのは、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用すなわち専用権の範囲における使用であって、登録商標に類似する商標の使用すなわち禁止権の範囲における使用ではない⁷¹。

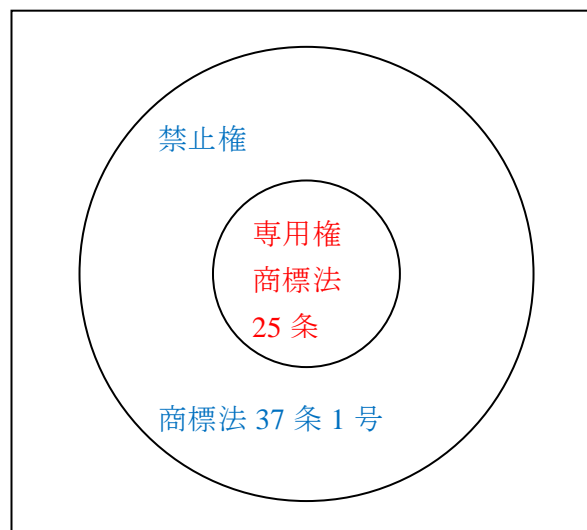


図 53 専用権と禁止権

7-2-2. 専用使用権

商標法 30 条（専用使用権）

商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。

2 専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。

専用使用権は特許庁の登録原簿に登録しなければ効力を発生しない(商標法 30 条 4 項により準用される特許法 98 条 1 項 2 号)。専用使用権は設定行為によって設定した範囲について登録商標の使用を専有することができる権利であり(商標法 30 条 2 項)、商標権者といえども設定した範囲については登録商標の使用をすることができない。なお、同じ範囲に対して複数の専用使用権を設定することはできない。

⁷¹ 実務上、禁止権の範囲における使用であっても通常使用権が許諾されている場合がある。

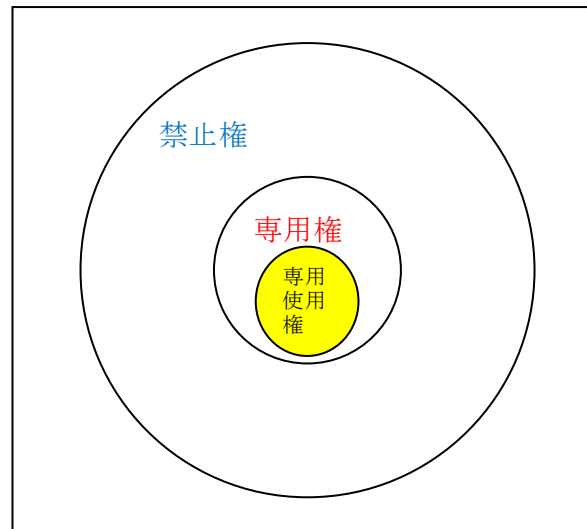


図 54 専用使用権

無制限	: 専用権の全部
地域・期間・使用態様を制限	: 専用権の一部
指定商品又は指定役務を制限	: 専用権の一部

専用使用権者は専用使用権を侵害する者に対して差止請求や損害賠償請求をすることができる。

7-2-3. 通常使用権

商標法 31 条 (通常使用権)
 商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。
 2 通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。

通常使用権は許諾により効力を発生する。特許庁の登録原簿への登録は効力発生要件ではなく、第三者対抗要件である(商標法 31 条 4 項により準用される特許法 99 条 1 項)。商標権・専用使用権が移転した場合・専用使用権が新たに設定された場合等において、登録のない通常使用権はこれに対抗することができない。とはいえ、通常使用権が登録されることはまれである。商標権者又は専用使用権者は、同一の範囲に対して複数の通常使用権を許諾することができる。

通常使用権者は商標の使用をする者に対して差止や損害賠償を請求することはできない。

7-2-4. 独占的通常使用権

他人に同じ範囲の通常使用権を重ねて許諾しない旨の特約を有する通常使用権である。独占的通常使用権者は商標の使用をする者に対して差止を請求することはできないが、損害賠償を請求することはできる。

7-2-5. ロイヤルティ

ロイヤルティとは使用許諾に対する対価であってライセンス料ともいう。

ロイヤルティの支払方式

- ①一括方式：一時に支払う。
- ②ランニング方式：売上高に料率を乗じた金額を一定期間ごとに支払う。
 - 売上高と料率の連動
 - 期間と料率の連動
 - 最低額(ミニマム・ロイヤルティ)の設定
 - 最高額(マキシマム・ロイヤルティ)の設定
- ③一括+ランニング方式：契約時に一定額を支払い、その後はランニング方式

7-3. 譲渡

7-3-1. 移転

商標権の移転は登録が効力発生要件である(商標法 35 条により準用される特許法 98 条 1 項 1 号)。商標権の移転は他社から譲渡の申出を受けて行われる場合が多い。

商標法 35 条 (特許法 の準用)
 特許法第七十三条 (共有)、第七十六条 (相続人がない場合の特許権の消滅)、第九十七条第一項 (放棄) 並びに第九十八条第一項第一号及び第二項 (登録の効果) の規定は、商標権に準用する。この場合において、同法第九十八条第一項第一号 中「移転 (相続その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転 (相続その他の一般承継によるものを除く。)」と読み替えるものとする。

特許法 98 条 (登録の効果)
 次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。
 一 特許権の移転 (相続その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限
 二 前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

(1)分割

二以上の指定商品又は指定役務を有する商標権を指定商品又は指定役務ごとに分割することができる。自社における商標権管理の便宜に供することができる。また、無効審判請求を受けた場合に無効理由を有する指定商品又は指定役務とこれを有しない指定商品又は指定役務に分割することができる。

商標法 24 条 (商標権の分割)
 商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。

(2)分割移転

分割移転とは二以上の指定商品又は指定役務を有する商標権を指定商品又は指定役務ごとに分割して移転することをいう。商標権を分割したうえで移転することももちろん可能であるが、分割移転においては分割と移転が一の手続で完了する。

商標法 24 条の 2 (商標権の移転)
 商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。

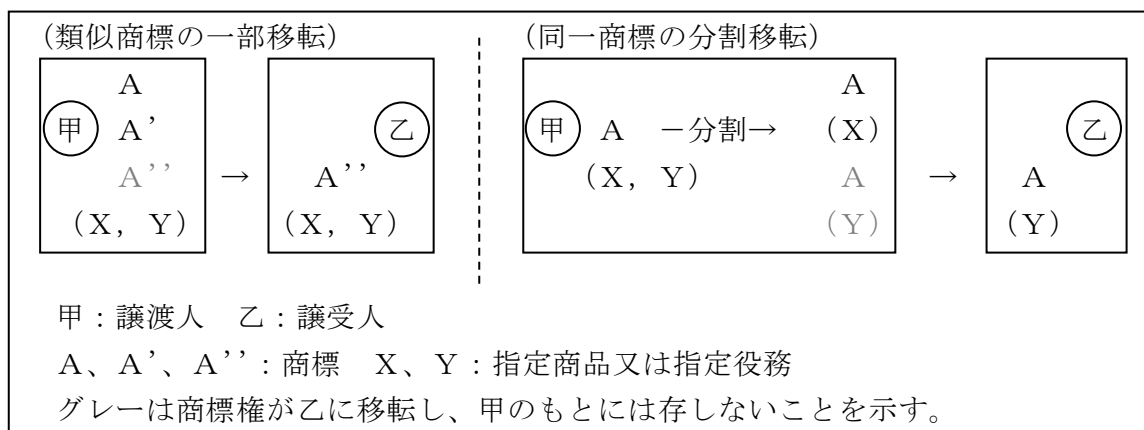


図 55 商標権の移転

(3)混同防止

混同防止

- ①混同防止表示請求(商標法 24 条の 4)
- ②不正使用取消審判(商標法 52 条の 2)

①混同防止表示請求

商標法 24 条の 4 (商標権の移転に係る混同防止表示請求)
 商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定商品又は指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益（当該他の登録商標の使用をしている指定商品又は指定役務に係るものに限る。）が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

②不正使用取消審判(移転)

表 11 当事者系審判

条	規定内容
46 条	商標登録の無効の審判(商標登録無効審判)
50 条	商標登録の取消しの審判(不使用取消審判)
51 条	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(商標権者))
52 条の 2	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(移転))
53 条	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(使用権者))
53 条の 2	商標登録の取消しの審判(不当登録取消審判(代理人等))

商標法 52条の2

商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であつて他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

7-3-2. 価格

(1)不使用商標の場合

不使用商標を譲渡する場合は、商標権の取得と維持に要した費用に基づいて譲渡価格を決定するときが多い⁷²。特許庁に支払う手続料金や特許事務所に支払う手数料は区分の数に応じて変わってくる。商標権の存続期間の長短も譲渡価格に影響する。

なお、一部の指定商品又は指定役務について使用をしており、使用をしていない指定商品又は指定役務について商標権を譲渡する場合は、自己の業務に係る商品又は役務と譲受人の業務に係る商品又は役務との混同が生じないように十分な検討が必要である。

商標権の分割を行うと商標登録番号に枝番が付される。ヤマハ株式会社が有する登録商標「ARMS/アームズ」(商標登録第 2706684 号)は分割後に移転され、ヤマハ株式会社が有する商標登録第 2706684-1 号(家庭用テレビゲームおもちゃ等を除くおもちゃ等)と任天堂株式会社が有する商標登録第 2706684-2 号(家庭用テレビゲームおもちゃ等)となった⁷³。

(2)使用商標の場合

使用商標を譲渡することは多くない。使用商標の譲渡価格は商標権を譲渡することによって商標権者に生じる損失を基に決定される場合が多い。使用商標とは異なる新たな商標の使用を開始しなければならないという有形の損失と使用商標に蓄積された業務上の信用を喪失することによる無形の損失がある。したがって、使用商標の譲渡価格を一律に論じることはできないが、不使用商標の場合と比較して相当程度高額になることは当然である。

⁷² 概ね数十万円、高くても 100 万円以内であろう。

⁷³ 特許情報プラットフォームにて商標登録第 2706684 号の「経過情報」を参照。

8. 被侵害

8-1. 要件

8-1-1. 監視

検索エンジン等を活用して自社の登録商標又はこれに類似する商標の使用がされていないかを定期的に監視する。また、自社の営業担当者や取引先からの情報を活用する。お客様相談窓口寄せられる情報にも注意する。

8-1-2. 効力

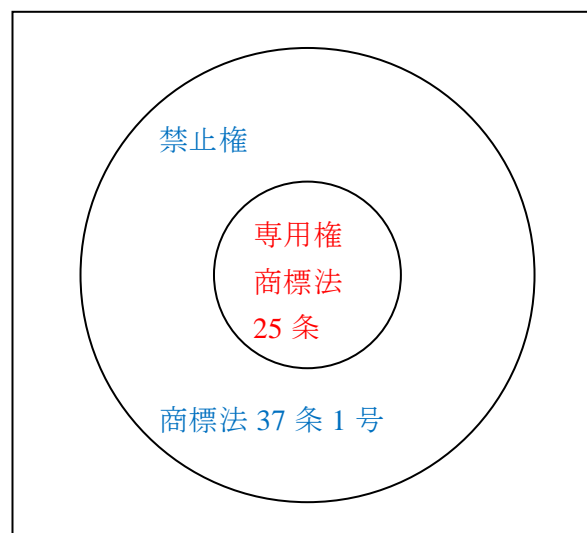


図 56 専用権と禁止権

表 12 専用権(商標法 25 条)と禁止権(商標法 37 条 1 号)

		商標		
		同一	類似	非類似
商品又は 役務	同一	商標法 25 条	商標法 37 条 1 号前段	非侵害
	類似	商標法 37 条 1 号後段	商標法 37 条 1 号後段	非侵害
	非類似	非侵害	非侵害	非侵害

商標法 25 条 (商標権の効力)

商標権者は、**指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する**。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

商標法 37 条 (侵害とみなす行為)
 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。

一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用

二 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為

三 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為

四 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為

五 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為

六 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為

七 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為

八 登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為

(1)専用権(商標法 25 条)

指定商品又は指定役務について登録商標の使用を専有する権利である。商標の使用について商標法 2 条 3 項に定義規定がおかれている。

表 13 商標法 2 条 3 項

条	項	号	規定内容	対象
2 条	3 項	1 号	標章を付する行為	商品
		2 号	譲渡等する行為	商品
		3 号	標章を付する行為	役務
		4 号	役務を提供する行為	役務
		5 号	展示する行為	役務
		6 号	役務の提供に係る物に標章を付する行為	役務
		7 号	映像面に標章を表示して役務を提供する行為	役務
		8 号	広告等に標章を付して展示等する行為	商品役務
		9 号	音の標章を発する行為	商品役務
		10 号	政令委任	未定

(2)禁止権(商標法 37 条 1 号)

指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用(商標法 37 条 1 号前段)又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用(商標法 37 条 1 号後段)は商標権を侵害するものとみなされる。

禁止権の範囲は他人の使用を禁止することができるにとどまるのであって、商標権者が積極的に使用をすることができるというわけではない。

(3)間接侵害(商標法 37 条 2 号～8 号)

表 14 商標法 37 条

条	項	号	規定内容
37 条		1 号	禁止権(直接侵害)
		2 号	所持(商品) ⁷⁴
		3 号	所持又は輸入(役務の提供を受ける者の利用に供する物) ⁷⁵
		4 号	譲渡、引渡し、所持又は輸入(役務の提供を受ける者の利用に供する物)予備的 ⁷⁶
		5 号	所持(商標を表示する物) ⁷⁷
		6 号	譲渡、引渡し又は所持(商標を表示する物)予備的 ⁷⁸
		7 号	製造又は輸入(商標を表示する物)
		8 号	製造、譲渡、引渡し又は輸入(商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物) ⁷⁹

⁷⁴ 商品については輸入が使用の定義に含まれているため直接侵害となる(商標法 2 条 3 項 2 号)。そのため商標法 37 条 2 号においては所持のみが規定される。

⁷⁵ 飲食店の食器等。

⁷⁶ 商標法 37 条 3 号は役務を提供するため、これに対して同 4 号は役務を提供させるため。

⁷⁷ 容器・包装紙・ラベル等。包装そのものは商標法 37 条 2 号。

⁷⁸ 商標法 37 条 5 号は使用をするため、これに対して同 6 号は使用をさせるため。輸入は同 7 号。

⁷⁹ 金型、版下、工作機械のプログラム等。予備行為のさらに予備行為。

(4)防護標章

防護標章
 商標権の禁止権の範囲の拡張(ただし、きりがない⁸⁰。)

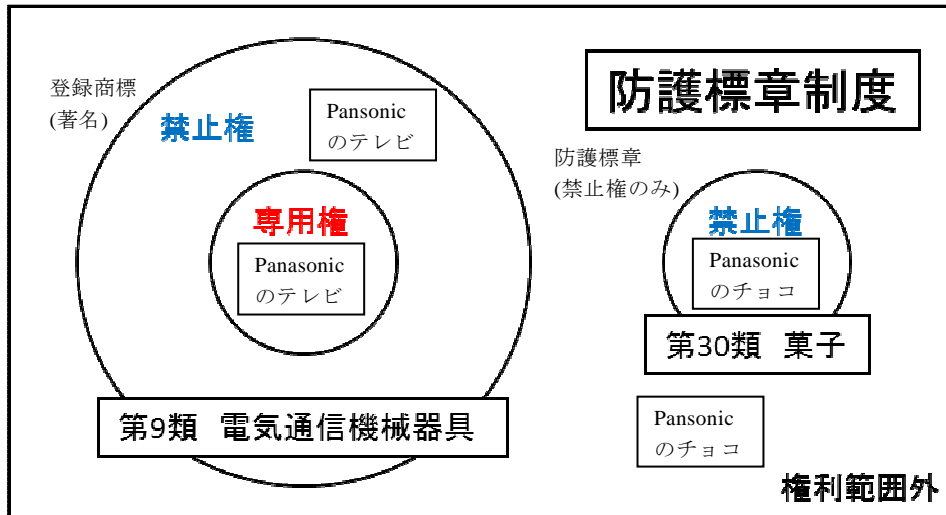


図 57 防護標章

表 15 防護標章

		商標		
		同一	類似	非類似
商品又は 役務	同一	商標法 25 条	商標法 37 条 1 号前段	非侵害
	類似	商標法 37 条 1 号後段	商標法 37 条 1 号後段	非侵害
	非類似	商標法 67 条(防護標章)	非侵害	非侵害

表 16 商標法 67 条

条	項	号	規定内容
67 条		1 号	使用(商品役務)
		2 号	所持(商品)
		3 号	所持又は輸入(役務の提供を受ける者の利用に供する物)
		4 号	譲渡、引渡し、所持又は輸入(役務の提供を受ける者の利用に供する物)予備的
		5 号	所持(登録防護標章を表示する物)
		6 号	譲渡、引渡し又は所持(登録防護標章を表示する物)予備的
		7 号	製造又は輸入(登録防護標章を表示する物)

⁸⁰ とはいえ、防護標章登録ができれば登録商標に著名性が認められたということであるから、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号 2 号の活用も容易になるろう。

8-1-3. 制限

(1)商標法 26 条

商標法 26 条は商標権の効力が及ばない範囲を規定する。

表 17 商標法 26 条

条	項	号	規定内容
26 条	1 項	1 号	肖像、氏名、雅号、芸名、筆名
		2 号	(記述的商標) 商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産方法・時期、使用方法・時期、その他特徴、数量、価格
		3 号	(記述的商標) 役務の普通名称、提供場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供方法・時期、その他特徴、数量、価格
		4 号	慣用商標
		5 号	商品等が当然に備える特徴(政令委任) (立体的形状、色彩又は音(役務にあつては、役務の提供の用に供する物の立体的形状、色彩又は音))
		6 号	(商標的使用・商標としての使用) 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態様により使用されていない商標
	2 項		1 項 1 号の例外規定(登録後の不正競争目的)
	3 項	1 号	(特定農林水産物等名称保護法 ⁸¹)地理的表示を付する行為
		2 号	(特定農林水産物等名称保護法) 地理的表示を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
		3 号	(特定農林水産物等名称保護法) 送り状に地理的表示を付して展示する行為

⁸¹ 農林水産省「地理的表示保護制度(GI)」。
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/index.html

(2)先使用权

商標登録出願時において既に周知となっている商標については、商標権の効力が及ばない。商標権者は混同防止表示を請求することができる。商標法 32 条における周知性は商標法 4 条 1 項 10 号における周知性よりも緩やかに解されている。

商標法 3 2 条 (先使用による商標の使用をする権利)
 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際 (第九条の四の規定により、又は第十七条の二第一項若しくは第五十五条の二第三項 (第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)) において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際) 現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
 2 当該商標権者又は専用使用权者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

かに道楽 vs. 愛知

「かまぼこ名前先に使用」

大阪・道楽に愛知大塚型「かまぼこ」が、東海地方で惣菜惣菜専門店「かに道楽」を販売している愛知県内の会社に同じく「かまぼこ」を販売している愛知県の会社「かに道楽」が、愛知の会社は江戸創業の老舗惣菜屋「かまぼこ」が先に使ったと主張する。商標権をめぐる争いの行方は...

「うちの商品混同される」

「かに道楽」の「かまぼこ」が、東海地方で惣菜惣菜専門店「かに道楽」を販売している愛知県内の会社に同じく「かまぼこ」を販売している愛知県の会社「かに道楽」が、愛知の会社は江戸創業の老舗惣菜屋「かまぼこ」が先に使ったと主張する。商標権をめぐる争いの行方は...

商標権の法廷闘争 知名度がカギ

■社内報を証拠に

「かまぼこ」が、東海地方で惣菜惣菜専門店「かに道楽」を販売している愛知県内の会社に同じく「かまぼこ」を販売している愛知県の会社「かに道楽」が、愛知の会社は江戸創業の老舗惣菜屋「かまぼこ」が先に使ったと主張する。商標権をめぐる争いの行方は...

■過去には看板で

「かまぼこ」が、東海地方で惣菜惣菜専門店「かに道楽」を販売している愛知県内の会社に同じく「かまぼこ」を販売している愛知県の会社「かに道楽」が、愛知の会社は江戸創業の老舗惣菜屋「かまぼこ」が先に使ったと主張する。商標権をめぐる争いの行方は...

図 58 産経新聞 2016 年 11 月 10 日付け夕刊

(3)その他

(a)禁止権が制限される場合

- ①回復した商標権の効力の制限(商標法 22 条)
- ②通常使用权(商標法 31 条)
- ③団体構成員等の権利(商標法 31 条の 2)
- ④先使用による商標の使用をする権利(商標法 32 条の 2)
- ⑤無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利(商標法 33 条)
- ⑥特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利(商標法 33 条の 2・33 条の 3)
- ⑦特許権者等の権利行使の制限(商標法 39 条により準用される特許法 104 条の 3)
- ⑧再審により回復した商標権の効力の制限(商標法 59 条・60 条)

(b)専用権が制限される場合

- ①専用使用权(商標法 30 条)
- ②他人の特許権等との関係(商標法 29 条)
- ③質権(商標法 34 条 1 項)
- ④共有に係る特許権(商標法 35 条により準用される特許法 73 条 2 項)

8-1-4. 商標的使用

商標的使用に該当しない使用は、商標法 26 条 1 項 6 号に該当し、商標権の効力は及ばない。

福岡地飯塚支判昭和 46 年 9 月 17 日無体裁集 3 卷 2 号 317 頁〔巨峰事件〕

一般に包装用容器に標章を表示してその在中商品ではなく、包装用容器そのものの出所を示す場合には、その側面又は底面、表面であれば隅の方に小さく表示するなど、内容物の表示と混同されるおそれのないような形で表わすのが通例であつて、包装用容器の見易い位置に見易い方法で表わされている標章は、内容物たる商品の商品名もしくはその商品の出所を示す標章と見られるもので、包装用容器そのものの出所を表わすものとは受けとられない、というのが今日の取引上の経験則というべきある。

しかして、先に認定したとおり本件においては、A箱、B箱共に見易い位置に見易い形状で「巨峰」又は「KYOHO」と印刷されており、更に、「BEST GRAPE」又は「HIGH GRAPE」と印刷されていると共にぶどう葉型の窓から内容物を見ることができるようになっているのであつて、これらの事実を考えれば、本件A箱、B箱の「巨峰」「KYOHO」の各文字は、客観的にみても内容物たるぶどうの商品名の表示と解するのが相当である。

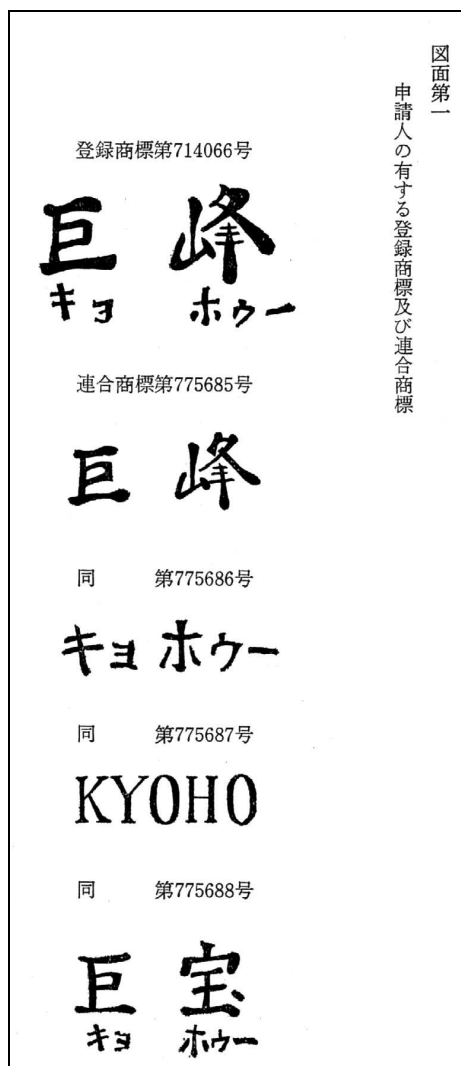
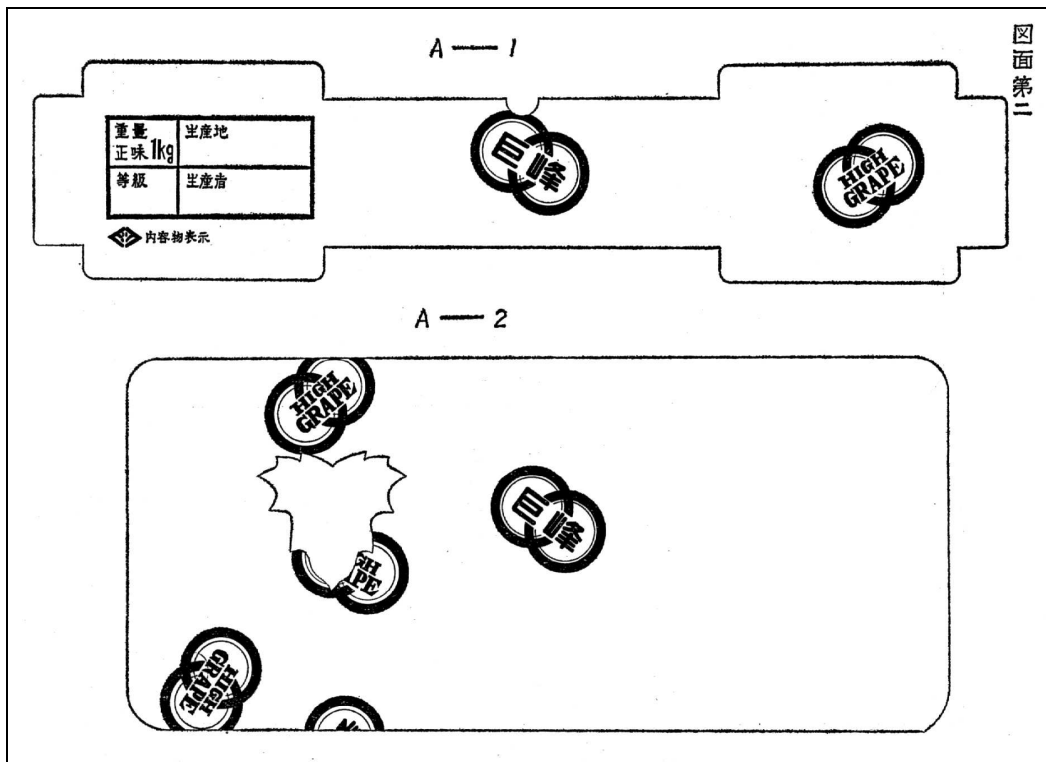
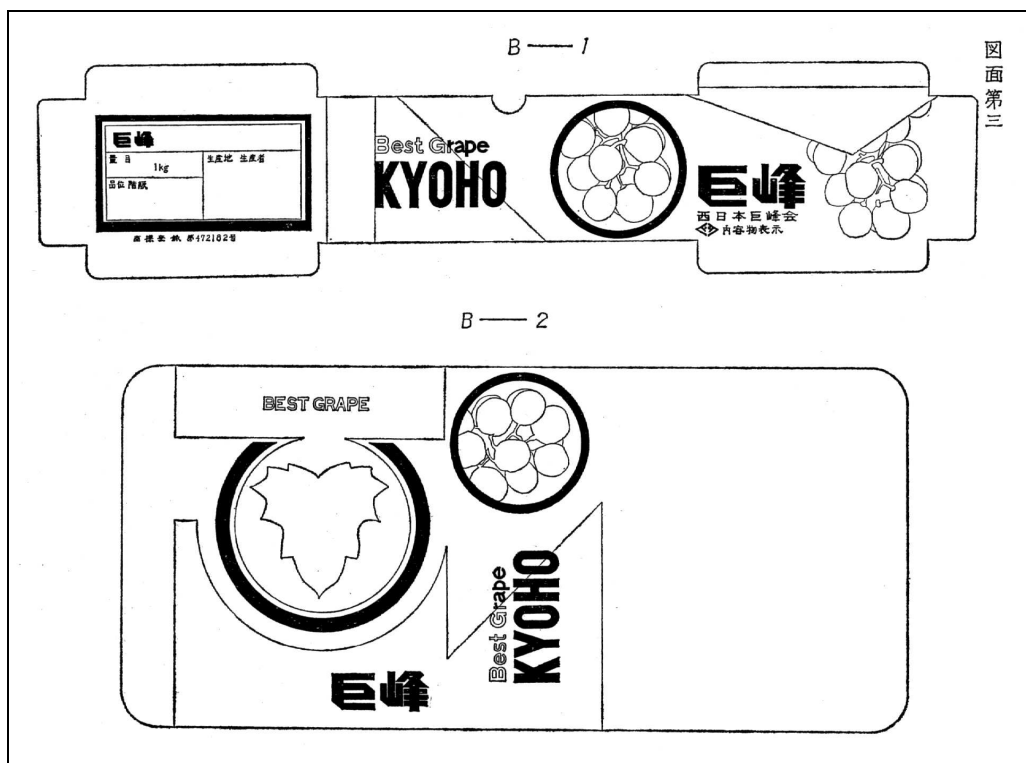


図 59 巨峰事件(図面第一)



図面第二

図 60 巨峰事件(図面第二)



図面第三

図 61 巨峰事件(図面第三)

東京地判昭和 48 年 1 月 17 日判タ 291 号 292 頁 [おもちゃの国事件]

ところで、「おもちゃの国」「TOYLAND」は、いずれも幻想のおもちゃばかりの国を想起させる観念をもつものであることに加え、前記認定のエスカレーターで昇つて来る客に対し、彩色されたアーチ形トンネルを通つておとぎのおもちゃの国に入るような感じ印象を抱かせようとしたものであること、また、エスカレーターを通らず階段を利用する客に対しても、前記各案内板と七階から八階に至る階段の左側に設けられたおとぎの国を想起させる建物の模型と前記表示とによつて、前記同様のイメージを抱き、玩具売場内に設けられた前記(三)、(四)認定の表示板と売場に陳列された玩具等によつて、おもちゃの国に着いたような印象を抱かせようとしたものであることが推認される。もつとも、前認定(一)の模型建物の中には玩具の箱が陳列されており、また、前認定(五)、(六)の案内板には別紙目録記載(五)の表示のほかに玩具・人形または玩具・人形その他の表示があり、一般的にはひろく商品玩具との関連において右表示等が用いられているものということができるであろうが、被告の別紙目録記載(一)から(五)までの表示は、その前認定の使用の態様判断からすれば、いずれも一種または複数種の特定の商品について、それが定まつた何人かの業務、本件においては被告の業務にかかるものであることを表示するものとは断じえないところであり、単に玩具の売場自体を指示するためにのみ用いられているものと認められるから、商標の使用にはあたらないものというほかはない。

特許庁
商標公報
商標出願
公告 昭27-16754
公告 昭27.12.22 出願 昭24.7.4
商願 昭24-11879
連合商標登録番号 {377006, 387560, 387581
{387562, 387584, 387566
連合商標願書番号 {昭23-18330
{昭24-3141

TOYLAND
トイランド

指定商品 65 玩具及び運動遊戯具
出願人 株式会社藤井製作所 東京都荒
川区日暮里町7の712
代理人弁護士 板橋清吉

特許庁
商標公報
商標出願
公告 昭35-2438
公告 昭35.2.2 出願 昭34.4.7
商願 昭34-10537
連合商標登録番号 {377006, 387560, 387561
{387562, 387566, 419291
{425516, 425999
連合商標願書番号 昭34-10740

おもちゃの国
TOYLAND

指定商品 65 玩具
出願人 株式会社 藤井製作所 東京都荒
川区日暮里町7の712
代理人 弁理士 大竹 進

(別紙)



(別紙目録)

図 62 おもちゃの国事件(別紙、別紙目録)

東京地判昭和 55 年 7 月 11 日無体裁集 12 卷 2 号 304 頁〔テレビまんが事件〕

以上の、被告標章一を構成する「テレビまんが」なる語の有する意味内容、テレビ漫画映画「一休さん」のテレビ放送による放映の事実及び被告標章一の使用態様に本件口頭弁論の全趣旨を参酌すると、被告標章一は、前記絵画部分とも相俟つて、被告販売に係るカルタが、周知の昔話「一休さん」のうち現にテレビ放送により放映されているテレビ漫画映画「一休さん」を基にして作られたものであり、絵札に表される登場人物のキャラクター等が右テレビ漫画映画に由来するものであることを表示するにすぎないものといわなければならない、したがって、自他商品の識別標識としての機能を果たす態様で使用されているとは認められない。



図 63 テレビまんが事件(第一目録)

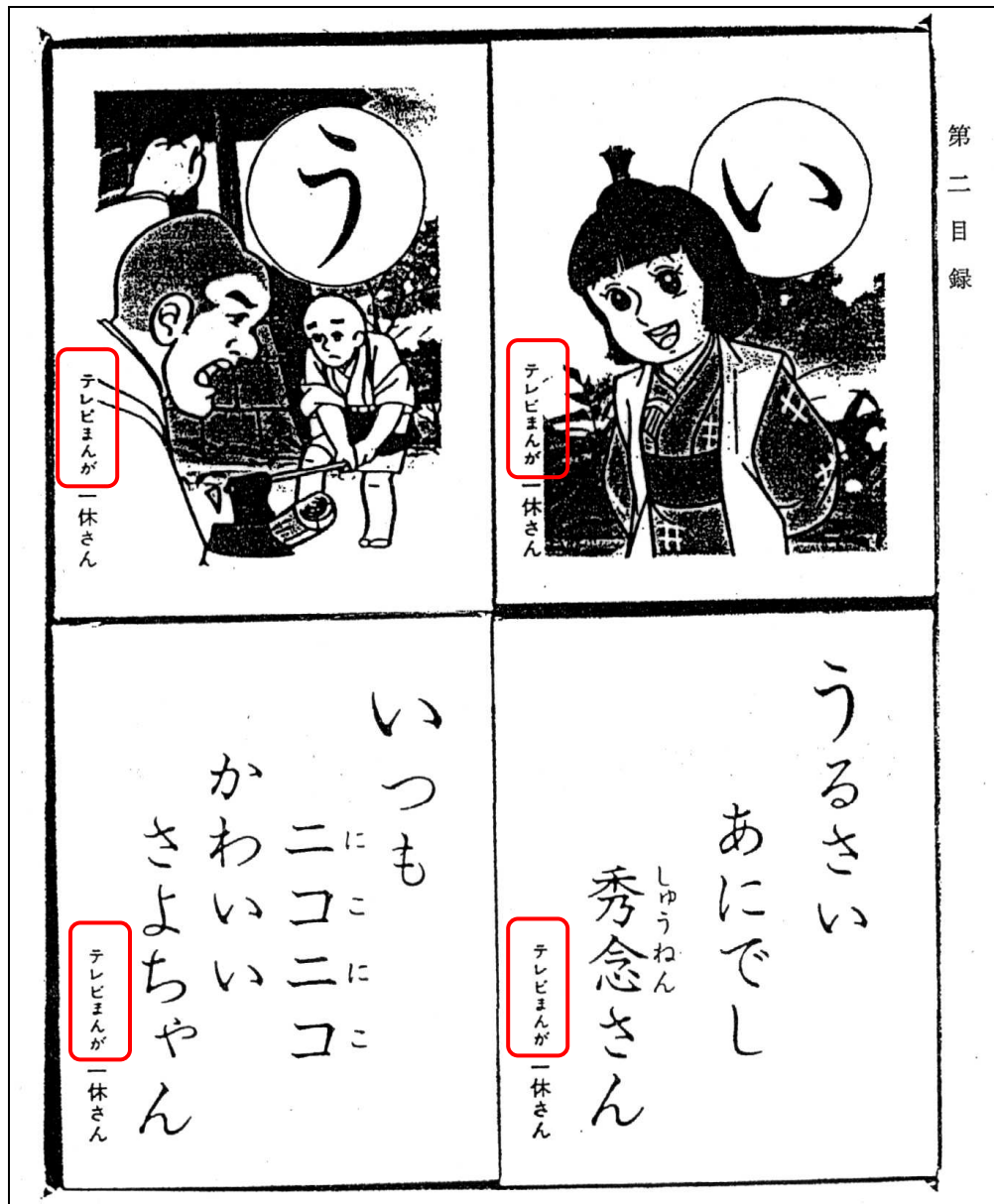


図 64 テレビまんが事件(第二目録)

商標出願	昭四三―二五八一
公告	昭四三、七、二五
商願	昭三九―五二一七二
出願	昭三九、一一、一八
審判	昭四一―四五三四
出願人	小出信一
代理人	東京都葛飾区新宿町三の五九四 弁理士 原田信市
指定商品	二四 娯楽用具、その他本類に属する商品

テ レ ビ マ ン ガ

図 65 テレビまんが事件(第三目録)

大阪地判昭和 51 年 2 月 24 日無体裁集 8 卷 1 号 102 頁 [ポパイアンダーシャツ事件]

以上の事実に鑑み、被告の製造販売に係るアンダーシャツの写真であることに争いのない検甲第一、二号証によると、その複写である別紙第四、五目録(写真)が示す如く、乙、丙各標章の現実の使用態様は、右各標章をいずれもアンダーシャツの胸部中央殆んど全面にわたり大きく、彩色のうえ表現したものである。これはもつぱらその表現の装飾的あるいは意匠的効果である「面白い感じ」、「楽しい感じ」、「可愛い感じ」などにひかれてその商品の購買意欲を喚起させることを目的として表示されているものであり、一般顧客は右の効果のゆえに買い求めるものと認められ、右の表示をその表示が附された商品の製造源あるいは出所を知りあるいは確認する「目じるし」と判断するとは解せられない。

これに対し、「本来の商標」すなわち、商品の識別標識としての商標は、広告、宣伝的機能、保証的機能をも発揮するが、「本来の商標」の性質から言つて、えり吊りネーム、吊り札、包装袋等に表示されるのが通常である。「本来の商標」がシャツ等商品の胸部など目立つ位置に附されることがあるが、それが「本来の商標」として使用される限り、世界的著名商標であっても、商品の前面や背部を掩うように大きく表示されることはないのが現状である。

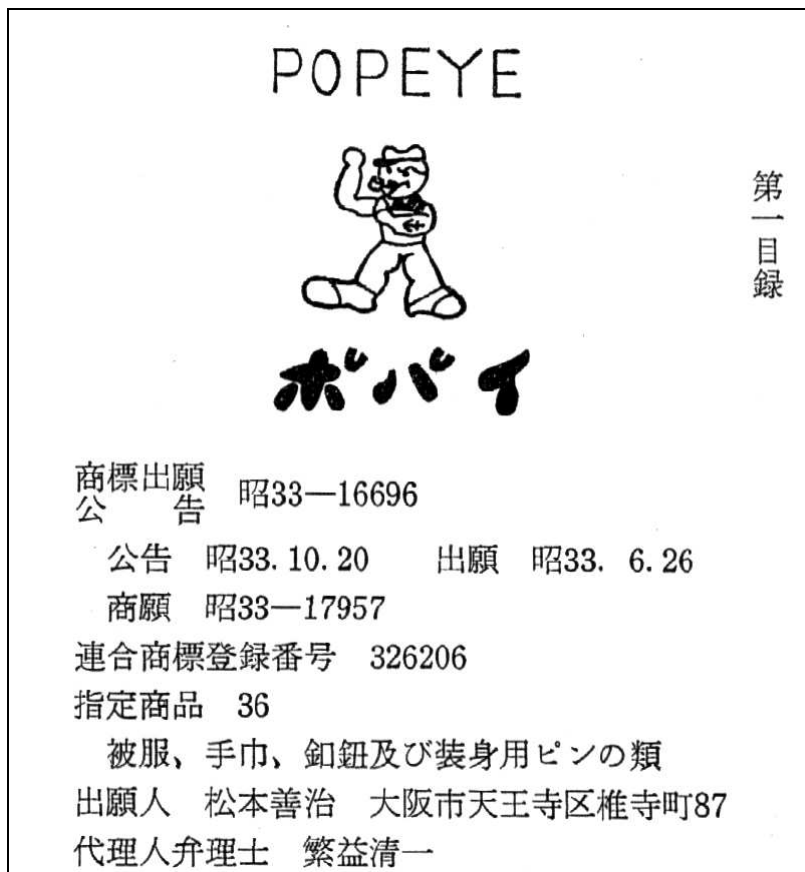


図 66 ポパイアンダーシャツ事件(第一目録)



第四目録



第五目録

図 67 ポパイアンダーシャツ事件(第四、第五目録)

東京地判平成2年1月29日判例工業所有権法7992頁〔HEAVEN事件〕

右契約に定められた商品は、ハンカチーフ、ベビー टीー シャツ、ネクタイ、靴下、帽子、スポーツタオル、ショーツ、エプロンなどであつて、再使用許諾先は、現に、本件表示を付したこれら商品を販売したものであるところ、ベビー टीー シャツの場合、本件表示は、胸部に大きく表示され、一つの模様として見ることもできるが、それ自体、商品の出所を表示する機能をも有するものであり、また、織ネームにも、まさに商標として表示されており、更に、本件表示がグツドバイブレーションズインクの商標である旨記載された証紙が貼布されており、ネクタイの場合、本件表示は、着用時正面上部に当たる所に表示されているが、それ自体、商品の出所を表示する機能をも有するものであり、また、タグにも、まさに商標として表示され、かつ、本件表示がグツドバイブレーションズインクの商標である旨記載されており、帽子の場合、本件表示は、表側面に表示されているが、それ自体、商品の出所を表示する機能をも有するものであり、その他の商品の場合も、右と同じような態様で表示されている

意匠的使用であっても商標権を侵害するとされた事件である。

(図一)

商標目録

HEAVEN
ヘバン

標準目録

図 68 HEAVEN 事件(図一)

東京地判昭和 63 年 9 月 16 日無体集 20 卷 3 号 444 頁〔POS 事件〕

これを本件についてみるに、前掲甲第二ないし第五号証、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙第一号証によれば、「POS」とは、「problem oriented system」(問題志向システム)、すなわち、【A】が、一九六八年に提唱し、アメリカ合衆国の意欲的な教育病院で実用化された問題志向型診療記録(POMR)を作成する方式で、わが国には【B】が紹介したものの略語であるところ、被告標章(1)の「POS実践マニュアル」は、右「POS」によつて診療録を記載する方法が記述されている被告書籍(1)の題号として、被告標章(2)の「実践POSQ&A50」は、「POS」についての質問と回答を記述している被告書籍(2)の題号として、被告標章(3)の「PONRの理解 POSによる看護記録の実際」は、「POS」による看護記録の実際について記述している被告書籍(3)の題号として、被告標章(4)の「POSの導入と実際」は、「POS」導入の実際について記述されている被告書籍(4)の題号として、いずれも被告書籍の内容を示すために被告書籍の表紙に表示されているものであつて、出版社である被告の商品であることを識別させるための商標として被告書籍に付されたものではないことが認められる。右認定の事実によると、被告標章は、いずれも単に書籍の内容を示す題号として被告書籍に表示されているものであつて、出所表示機能を有しない態様で被告書籍に表示されているものというべきであるから、被告標章の使用は、前説示に照らし、本件商標権を侵害するものということとはできない。



図 69 POS 事件(目録(一))

大阪地判昭和 62 年 8 月 26 日無体集 19 卷 2 号 268 頁 [BOSS 事件] ⁸²

これを本件についてみるに、被告は、前記のとおり、BOSS 商標をその製造、販売する電子楽器の商標として使用しているものであり、前記 BOSS 商標を附した Tシャツ等は右楽器に比すれば格段に低価格のものを右楽器の宣伝広告及び販売促進用の物品（ノベルティ）として被告の楽器購入者に限り一定の条件で無償配付をしているにすぎず、右 Tシャツ等それ自体を取引の目的としているものではないことが明らかである。また、前記認定の配付方法にかんがみれば、右 Tシャツ等はこれを入手する者が限定されており、将来市場で流通する蓋然性も認められない。

そうだとすると、右 Tシャツ等は、それ自体が独立の商取引の目的物たる商品ではなく⁸³、商品たる電子楽器の単なる広告媒体にすぎないものと認めるのが相当であるところ、本件商標の指定商品が第一七類、被服、布製身回品、寝具類であり、電子楽器が右指定商品又はこれに類似する商品といえないことは明らかであるから、被告の前記行為は原告の本件商標権を侵害するものとはいえない。

指 定 商 品	代 理 人 弁 理 士	出 願 人	商 願	出 願	公 告	商 標 出 願 公 告
一七	鎌田嘉之	小幡守	昭三九一三二六六	昭三九三二二八	昭四〇、八、五	昭四〇一三二六八二
			大阪市東淀川区大隅通二の二			
	被服、布製身回品、寝具類					

商
標
目
録

BOSS



図 70 BOSS 事件(別紙)

⁸² BOSS 商標の譲渡を受けたドイツの紳士服メーカー・ヒューゴボス社が缶コーヒーのノベルティ・グッズとして BOSS ジャンのプレゼント・キャンペーンを実施したサントリーを商標権侵害であるとして訴えた同様の事件があるが、こちらは BOSS ジャンにコーヒーとわかる表示を付すことによって和解が成立した。

⁸³ ノベルティ・グッズは商標法上の商品ではない。

東京地判平成 16 年 6 月 23 日判時 1872 号 109 頁 [brother 事件]

被告製品は、原告の製造に係るファクシミリの特定の機種に用いられるインクリボンである。ところで、原告の製造に係るファクシミリに使用することができるインクリボンは、原告製のファクシミリにのみ使用することができ、他社製のファクシミリには使用できない。したがって、原告の製造に係るファクシミリに使用できるインクリボンを販売する者は、消費者が、他社製のファクシミリに使用する目的で当該インクリボンを誤って購入することがないように注意を喚起する必要がある。そのために、例えば、当該インクリボンの外箱等に、原告の製造するファクシミリに使用するためのインクリボンである旨を表記することが不可欠となる。

(2) 判断

以上認定した事実を基礎に判断する。

当裁判所は、被告標章は、商品特定する機能ないし出所を表示する機能を果たす態様で用いられていないので、商標として使用されていないと判断する。



* 赤色四角：適合メーカーの表示 黄色四角：製造販売者の表示

図 71 brother 事件(乙第 1 号証)

大阪地判平成 17 年 7 月 25 日判時 1926 号 130 頁 [SVA 事件]

乙第 1 ないし第 4 号証の各 1 ないし 7、第 5 号証及び弁論の全趣旨によれば、被告は、別紙物件目録記載の物件の譲渡に関して、顧客に対する納品書、請求書に、「品名 FIRE, G. S. PUMP」「型式 VSK-120N」、商品を入れた袋に貼付するシールに「品名 01400 IMPELLER」「名称 MAIN. COOL' S. W. PUMP」「型式 SVA-200」のようにして、型式名として被告各標章を表示していることが認められる。(略)

したがって、ある商標が、商品の型式名として使用されている場合であっても、そのこと故に、これが自他識別機能・出所表示機能を有しないというものではない。なぜならば、**需要者が、当該型式名の商品について、特定の出所に係る商品であると認識するならば、その型式名すなわち商標が、出所を表示しているということになる**のであって、このように、需要者において、型式名に基づいて、特定の出所を認識することは可能だからである。

適合型式の表示であっても商標権を侵害するとされた事件である⁸⁴。

納品書(控)

2002年 4月 11日

伝票No. 121825

得意先名 [REDACTED] 御中

船名 [REDACTED]

造船所 [REDACTED] 受注書No. 14-1255

船番 [REDACTED] 取区 01.売上 請区 1.今回請求 担当者 [REDACTED]

行	CODE	品名	型式	数量	単位	単価	金額	摘要
1	116	MAIN. COOL' S. W. PUMP	(SVA-300M)					
2	1403	IMPELLER KEY	P/197	1	pc	22600	22600	
3	1126	COUPLING KEY	P/200	1	pc	800	800	
4	1919	SLEEVE	P/22A	1	pc	18000	18000	
5	1405	IMPELLER NUT	P/27	1	pc	4000	4000	
6	2200	WASHER FOR IMP' NUT	P/30A	3	pc	540	1620	
7	1758	PACKING	P/31	3	pc	80	240	
8	1124	COUP' B. N. WASHER	P/373	6	ST	900	5400	
9	1500	LINE BEARING	P/41	2	pc	20000	40000	
10	1603	MECHA' SEAL COMP'	P/54-7	2	ST	26400	52800	
当地取扱店						対象額	125460	消費税
備考						控付	荷造個数	0
						合計	125460	

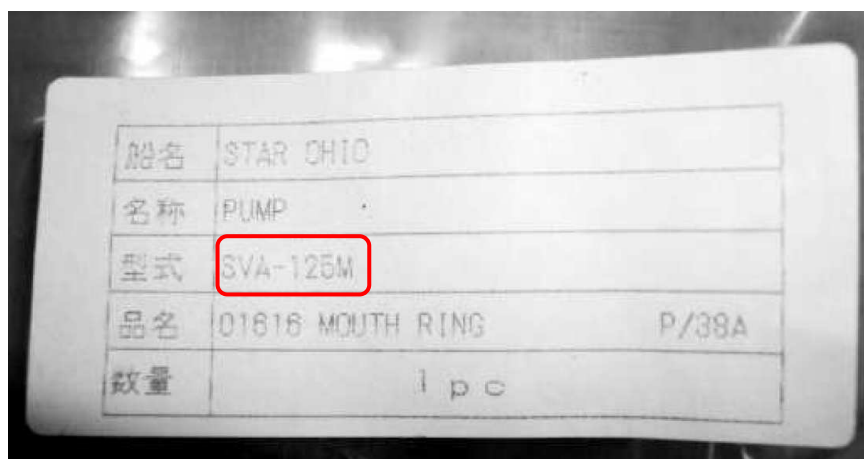


図 72 SVA 事件⁸⁵

⁸⁴ 被告は SVA-〇〇〇という型式の他社製ポンプに使用する部品を販売した。「SVA」は他社の有する登録商標である。「SVA-〇〇〇用」と記載していれば商標権侵害を免れたかもしれない。

⁸⁵ 吉田広志「商標的使用の法理 (SVA 事件)」知財管理 Vol.57 No.11(2007年)1743頁。

東京高判昭和 63 年 3 月 29 日無体集 20 卷 1 号 98 頁〔天一事件〕⁸⁶

しかしながら、商標法において「商標」とは、標章（文字、図形若しくは記号、若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合）であつて、業として商品を生産し加工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であり（商標法二条一項）、使用される自己の特定の商品を他の商品から識別するためのものである。そして、商標法は、この商標を保護することによつて、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発展に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする（同法一条）ものであるから、商標法における「商品」は、商取引の目的物として流通性のあるもの、すなわち、一般市場で流通に供されることを目的として生産される有体物であると解すべきである。そうであれば、前記一認定（原判決二枚目裏一行目ないし三枚目表八行目の、被控訴人店舗で提供され、その場で消費されるものはもとより、被控訴人店舗において飲食した顧客からの注文で例外的に一人前ないし数人前の和食料理を折り箱に詰めて持帰り用として有償で提供する場合の料理物の折詰や、右顧客が料理の残り物を折り箱に入れて持ち帰る場合の右残り物を入れた折詰は、店頭において料理物の折詰を継続的又は反覆的に販売し営業する場合と異なり、いわばその場で消費されるものに準ずるもの⁸⁷であつて、一般市場で流通に供されることを目的として生産された有体物ということはいできないから、商標法における商品には当たらないというべきである。

8-1-5. その他

(1)越境侵害

商標権の効力は日本国の領域内に限られる。一方、インターネットの世界において国境は意味をなさない。日本国の領域外におかれたサーバーから商標権を侵害する情報が発信されていたとしても我が国の商標権の効力は原則として及ばない。

しかし、米国には米国の領域外におかれたサーバーから発信された情報に米国の商標権を侵害するものが含まれている場合、米国の顧客からの申込を受け付けてはならないとする裁判例⁸⁸が存在する。我が国では、不使用取消審判の請求認容審決に対する審決取消訴訟において、米国におかれたサーバーから発信された情報に我が国の登録商標が含まれていたとしても英語によって表示されており我が国の顧客を対象とするものではなく、したがって登録商標の使用に当たらないとする裁判例⁸⁹が存在する。

なお、WIPO は 2001 年に「インターネット上の商標及びその他の標識に係る工業所有権の保護に関する共同勧告」を採択している⁹⁰。これによると、インターネット上のサーバーにおかれた情報が特定の国の国民を対象としないことを宣言すれば(ディスクレーマー)、商標権侵害を免れることができるとする(共同勧告 12 条)⁹¹。

⁸⁶ 本事件は中華そば専門店「天下一品」のフランチャイズ本部としての運営を事業内容とする株式会社天一食品商事とは無関係である。

⁸⁷ これに対してマクドナルドやスターバックスの持帰り品は商標法上の商品である。

⁸⁸ Playmen 事件。

Playboy Enterprises Inc. V. Chuckleberry Publishing, Inc., Tattilo Editrice, S.p.A., Publishers Distributing Corporation, and Arcata Publication Group, Inc DC SNY. June 19, 1996

⁸⁹ 知財高判平成 17 年 12 月 20 日判時 1922 号 130 頁〔PAPA JONES 事件〕。

⁹⁰ 特許庁『「インターネット上の商標及びその他の標識に係る工業所有権の保護に関する共同勧告」について』。http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/1401-037.htm

⁹¹ 日本語によって記載されていれば日本の国民を対象とすることは明らかであろう。

(2)並行輸入

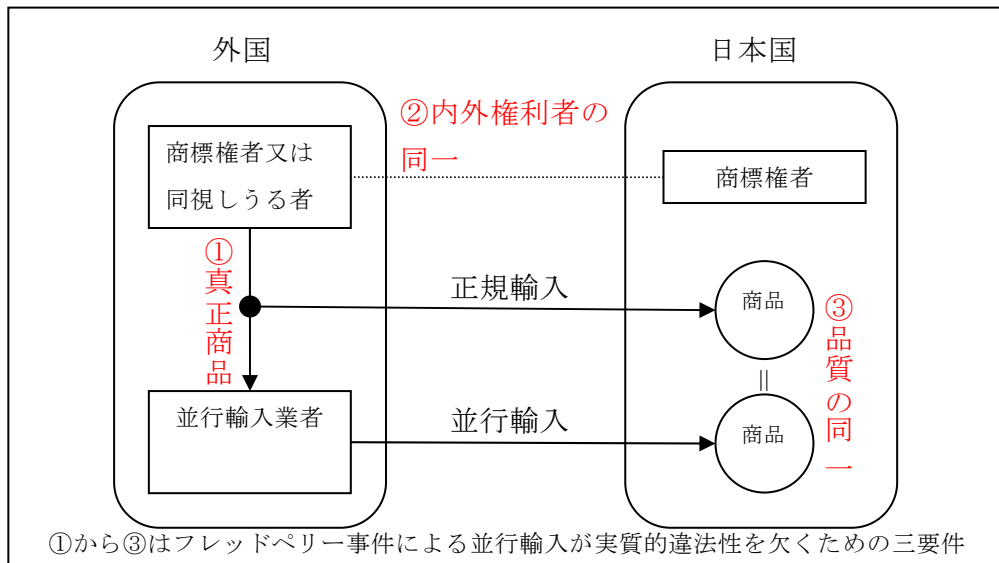


図 73 並行輸入の概念図

大阪地判昭和 45 年 2 月 27 日無体裁集 2 卷 1 号 71 頁 [パーカー事件]

そうだとすれば、前述のように原告の輸入販売しようとするパーカー社の製品と被告の輸入販売するパーカー社の製品とは全く同一であつて、その間に品質上些かの差異もない以上、「PARKER」の商標の附された指定商品が原告によつて輸入販売されても、需要者に商品の出所品質について誤認混同を生ぜしめる危険は全く生じないのであつて、右商標の果す機能は少しも害されることがないというべきである。

(3)廃棄商品

大阪地判平成 7 年 7 月 11 日判時 1544 号 110 頁 [Y's 事件]

本件サンプル品は、その製作時期に照らし、いずれも平成四年一月二〇日にワイズグループが本件旧品とともに全公研に対して廃棄処分を依頼した商品（上代価格合計約二億円相当）の一部であつて、何らかの理由で何者かの手に渡り、これを取得した水原から被告が買受けたものと認めざるをえない。（略）

（五）以上によれば、被告商品は、いずれもワイズグループが製造し、適法に被告使用標章を付したものではあるが、被告商品のうち、本件サンプル品を含むサンプル品及び本件キズ物を含むキズ物は、当初から原告の意思に基づいて流通過程に置かれたものとは認められず、その他の相当数の商品は、いったんは原告の意思に基づいて流通過程に置かれたものの、回収されて本件旧品の一部として廃棄処分の対象となったものであり、その後再び原告の意思に基づいて流通過程に置かれたものと認めるに足りる証拠はないから、結局、被告が被告商品のうち相当数の本件サンプル品を含むサンプル品、本件キズ物を含むキズ物、本件旧品をゼンモール外二、三社にいったん売却し消費者に小売りした行為は、適法とはいえず、原告の別紙第一物件目録一、三及び六記載の商標に係る商標権を侵害する不法行為を構成するものといわなければならない（なお、被告の過失については、商標法三九条、特許法一〇三条により推定される）。

(4)剥奪抹消

商標法にはこれを規律する条文は存在しない。しかし、他人の登録商標を剥奪抹消して代わりに自己の標章を付したような場合には、不法行為又は不正競争行為と解する余地がある。

民法709条（不法行為による損害賠償）
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

不正競争防止法2条（定義）
この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
十三 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為

(5)改造

東京地判平成4年5月27日知的裁集24巻2号412頁〔Nintendo事件〕

しかしながら、前項記載の事実によれば、原告商品に対し被告が加えた改造が、原告商品の本体及びコントローラーのいずれにも及ぶものであり、一台当たりの販売価格も、原告商品が一万四八〇〇円であるのに対し、被告商品は二万二八〇〇円であり、右改造部分に相当する販売価格は八〇〇〇円であって、原告商品の価格の約五四パーセントに及び、また被告自身が被告商品を「高速連射可能」、「ビデオ出力端子装備」及び「ステレオ出力端子装備」の機能を持つ「ファミコンの最終兵器」であるとして、被告商品が原告商品の内部構造を改造したものであるとして売り出していたものであって、被告商品が原告商品と同一性のある商品であるということはいえない。また、被告は、右のとおり、原告商品の内部構造に改造を加えた上で被告商品を販売しているのであるから、改造後の原告商品である被告商品に原告の本体登録商標が付されていると、改造後の商品が原告により販売されたとの誤認を生ずるおそれがあり、これによって、原告の本体登録商標の持つ出所表示機能が害されるおそれがあると認められる。さらに、改造後の商品については、原告がその品質につき責任を負うことができないところ、それにもかかわらずこれに原告の本体登録商標が付されていると、当該商標の持つ品質表示機能⁹²が害されるおそれがあるとも認められる。したがって、被告が、原告商品を改造した後も本体登録商標を付したままにして被告商品を販売する行為は、原告の本体商標権を侵害するものというべきである。

⁹² 品質保証機能であろう。



図 74 参考画像(ウィキペディア フリー百科事典より)

東京地判平成 14 年 2 月 14 日判時 1817 号 143 頁 [アステカ事件]

被告は、パチンコホールから 7号遊技機 である中古のパチンコ機やパチスロ機を買い取り、これに一定の改変を加えて、8号遊技機に作り替え⁹³ した上で、ゲームセンター向けゲーム機の販売業者等に販売するという形態の事業を行ってきた。(略) 7号遊技機は、国家公安委員会規則で定められた基準に則ったものでなければならず、かつその型式の遊技機が同法(風営法(筆者注))や同規則に定める規格に適合している旨の検定を受けるなど、その内容について厳しい規制の下で製造販売されているものである。原告商品は上記のような基準に適合する7号遊技機として製造販売されているものであるから、原告商品の中古品を改造して8号遊技機に作り替えたものは、もはや原告商品と同一性を有するものとはいえず、別個の商品というべきであるから、消尽論を適用する余地はない。



図 75 アステカ⁹⁴

⁹³ 7号遊技機はパチンコ店に設置されるもの、8号遊技機はゲームセンター等に設置されるものである。

⁹⁴ 株式会社ユニバーサルエンターテインメントのホームページより。「古代アステカ文明がモチーフで、アステカ文明の中で、神とされていた太陽をイメージさせる赤色を基調としています。」

<http://www.universal-777.com/product/slot/azteca/>

(6)小分け・再包装

(a)小分け⁹⁵

大阪地判平成 6 年 2 月 24 日判時 1522 号 139 頁 [マグアンプ事件]

当該商品が真正なものであるか否かを問わず、また、小分け等によって当該商品の品質に変化を来すおそれがあるか否かを問わず、商標権者が登録商標を付して適法に拡布した商品を、その流通の過程で商標権者の許諾を得ずに小分けし小袋に詰め替え再包装し、これを登録商標と同一又は類似の商標を使用して再度流通に置くことは、商標権者が適法に指定商品と結合された状態で転々流通に置いた登録商標を、その流通の途中で当該指定商品から故なく剥奪抹消することにはほかならず、商標権者が登録商標を指定商品に独占的に使用する行為を妨げ、その商品標識としての機能を途中で抹殺するものであって、商品の品質と信用の維持向上に努める商標権者の利益を害し、ひいては商品の品質と販売者の信用に関して公衆を欺瞞し、需要者の利益をも害する結果を招来するおそれがあるから、当該商標権の侵害を構成する。



図 76 参考画像(株式会社ハイポネックスジャパンのホームページより)⁹⁶

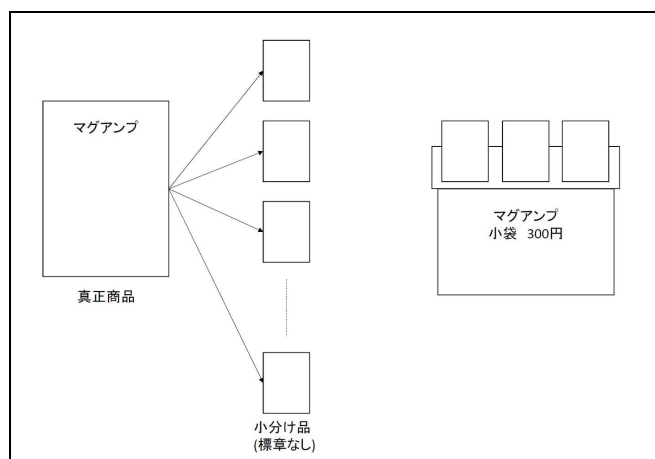


図 77 マグアンプ事件概要

⁹⁵ 関連する裁判例として、福岡高判昭和 41 年 3 月 4 日下刑 8 卷 3 号 371 頁 [HERSHEY'S 事件]、大阪地決昭和 51 年 8 月 4 日無体集 8 卷 2 号 324 頁 [STP 事件]。

⁹⁶ 商標権者により各種内容量の商品が販売されている。

(b)ひとまとめにして段ボール箱に再包装

最判昭和 46 年 7 月 20 日刑集 25 卷 5 号 739 頁 [ハイミー事件]

正当な権限がないのに指定商品の包装に登録商標を付したものを販売する目的で所持する場合、その中身が商標権者自身の製品でしかも新品であることは商標法三七条二号、七八条の罪の成立になんら影響を及ぼさないものであり、次に、**特段の美観要素がなく、もつぱら、運搬用商品保護用であるとしても、商品を収容している容器としての段ボール箱は同法三七条二号にいう「商品の包装」にあたり、また、同条号の行為は必ずしも業としてなされることを必要としないものというべきである。**したがって、これと同趣旨の原判断は、いずれも正当である。

(侵害の罪)

第七十八条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行った者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。



図 78 参考画像(味の素株式会社のホームページより)

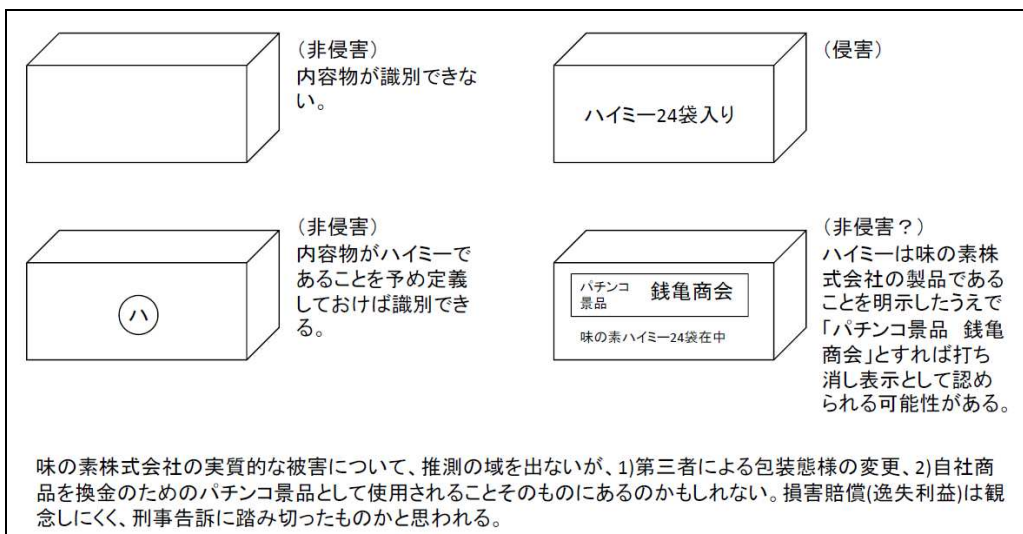


図 79 ハイミー事件検討

(7)再充填

東京高判平成 16 年 8 月 31 日判時 1883 号 87 頁 [RISO インクボトル事件]

上記認定事実によれば、〔1〕被控訴人らは、顧客から**使用済みの空インクボトルの引渡しを受けて**、同形のインクボトル（引渡しを受けた当該インクボトルに限らない。）に**被控訴人インクを充填して販売**する態様の行為のみならず、顧客が**空インクボトルを提供することを前提とせず**、**空インクボトルに充填された被控訴人インクを販売**する態様の行為をも行っており、〔2〕被控訴人コローナは、同拓研及び多数の地域特約店を通じて、約 1500 もの顧客（販売先）と取引をしており、その取引規模は、個人的な小規模取引のようなものとは全く異なる大規模なものであり、〔3〕被控訴人らが被控訴人インクの販売の際に使用する**パンフレット、注文書等**には、控訴人印刷機やこれに対応したインクカートリッジの名称がそのまま使用されている反面、上記パンフレットには、「被控訴人インクが控訴人と無関係に製造されたものである」旨の**いわゆる打ち消し表示もされておらず**、むしろ被控訴人インクが控訴人の純正インクであるかの如き誤解を招く記載もあり、〔4〕被控訴人らが顧客に納品する、被控訴人インクの充填された**インクボトル**にも、本件登録商標が付されたままであり、**いわゆる打ち消し表示もされておらず**、〔5〕被控訴人らの顧客において、実際にインクを使用する者のみならず、購買担当者も、被控訴人インクが控訴人とは無関係に製造されたものである点について正確な理解をしていない事例があり、〔6〕孔版印刷用インクについては、購入後に再譲渡されることも一般に行われている、というのである。

これらの事情によれば、被控訴人らの被控訴人インクの販売行為が、市場における取引者、需要者の間に、「本件登録商標が付されたインクボトルに充填されたインクが控訴人を出所とするものである」との誤認混同のおそれを生じさせていることは明らかであるから、本件登録商標は、商品（インク）の取引において出所識別機能を果たしているものであって、被控訴人らの行為は、実質的にも本件登録商標の「使用」に該当し、本件商標権を侵害するものというべきである。

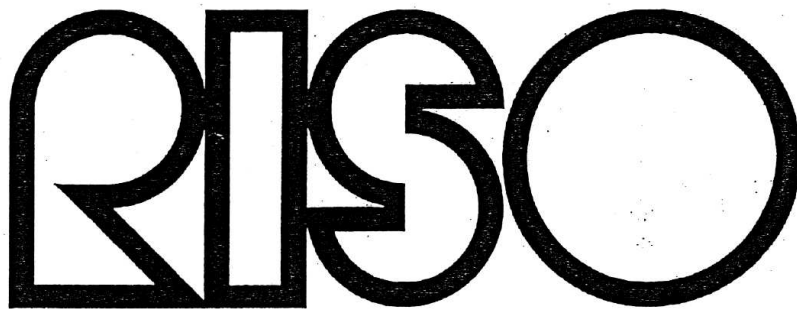


図 80 RISO インクボトル事件(別紙目録 1)

(8)偽ブランド品等

模倣品・海賊版撲滅キャンペーン

模倣品や海賊版を買うことは、他人に迷惑をかけるだけでなく、自分の身にも損害や危険が降りかかる行為です。

**何気におしゃれだし、
買い買物でしょ？**

ニセモノは、いわば詐欺。

ブランド品と言われる商品は、高い品質を提供するために時間と労力をかけて創り上げたものです。その商品を模倣し販売することは、そんな努力を踏みにじる卑劣な行為と言えます。言い換えれば、知的財産権を侵害し、利益を詐取しているのです。決して買ってはいけません。



**見分けがつかないから
仕方ないじゃん。**

ニセモノは、粗悪品。

信頼できる技術を持った人達が創る本物と違い、偽物は見せかけの品質化しだけの商品です。すぐに壊れたり、身体に有害な場合も多くあり、事故を起こす危険もあります。自分の身を守るためにも、偽物には近づかないようにしましょう。



**だってすごく手軽に
買えるんだもん。**

ニセモノは、損をするモノ。

偽物を作っている人たちは、罪を犯すことに抵抗がないわけですから、絶対に信用してはいけません。ネット販売などで安過ぎる商品にむやみに手を出すと、商品が届かないこともあります。結果的に損することになりかねません。



**安く手に入るから
別にいいじゃん。**

ニセモノは、犯罪組織の資金源。

模倣品を作ったり、売ったりすることは犯罪行為です。社会にはこれを組織的に行い、資金源にしている犯罪グループが存在します。偽物を買うことは、反社会的行為を繰り返すこうしたグループに加担すると同じことなのです。



**一度くらいどうってこと
ないでしょ？**

ニセモノは、トラブルを招くモノ。

偽物を作り、販売している人達は、犯罪を常習に行っている人達です。モラルなど皆無と思って間違いありません。もしもあなたの大切な個人情報を入手したら、簡単に流出させてしまうでしょう。偽物は一度でも買ってはいけません。



模倣品・海賊版撲滅キャンペーン

ニセモノを買わないためのチェックポイント！

日本語がおかしいサイトに注意。

日本語の表現がおかしかったり、文字に違和感がある場合は、海外にある犯罪組織の可能性が高いため、利用は避けましょう。日本語名義でもウソである場合があります。きちんとチェックしましょう。

2015年人気モデル
いつも売れますか！
新型ノート型パソコン



値段が安すぎる場合は、要注意。

メーカー・ブランドの公式サイトや他の販売サイトで商品の相場を確認しましょう。公式ショップと書いてあっても、サイト自体がニセモノであることもあります。

正規品が今だけ90%OFF
公式online販売セール

¥78,000 → ¥7,800



正規品のことをきちんと知る。

見たことのない色やデザインのラインナップは、「新商品」や「海外逆輸入」「アウトレット」などと偽って、模倣品を販売しているケースもあるので気をつけましょう。

海外逆輸入！国内希少品！
希少アイテムにつき
今だけの在庫限り！



購入前に販売会社や出品者をよく調べる。

会社名、所在地、責任者氏名、電話番号は法律で記載が義務化されています。携帯電話や無料のメールアドレスのみ載っている場合は、利用を避けましょう。Webオークションサイトやフリーマーケットサイトでは、出品者の評価も見ておくといでしょう。

OOオンラインストア
お問い合わせ先
Tel: 090-0000-0000
メールでのお問い合わせ先
info@freemall.com



支払い方法が銀行振込だけ、は要注意。

通販サイトやオークションサイトで、銀行口座に振り込ませて、商品が届かないという被害が多い状況です。商品代引きやその他決済方法があることを確認しましょう。振込先が通販責任者と異なる場合や外国人名義の場合はトラブルが多いため、気をつけましょう。



コピーサイトに注意！

Webサイトのデザインが公式サイトと同じニセモノサイトを作る、悪質な手口も増加してきています。公式サイトとURLをチェックしたり、急に英語のページにリンクしたりしないか確認の上、絶対に個人情報を入力しないようにしましょう。見つけた場合は、企業に報告して、被害をくい止めます。



← → C **https://www.**



図 81 特許庁「模倣品・海賊版撲滅キャンペーン」ホームページより

偽ブランド品、2.6万件 税関、輸入差し止め 16年

2017年3月4日05時00分



税関が輸入を差し止めた偽物のインクカートリッジ=3日、財務省、鬼原民幸撮影

財務省は3日、2016年に全国の税関が偽ブランド品などの「知的財産侵害物品」の輸入を差し止めた件数が2万6034件に上ったと発表した。前年より11.1%少なく、2年連続で減った。

発送元は、中国が全体の91.9%を占めた。中国が9割超を占めるのは7年連続。次いで香港が2.8%、韓国が1.6%だった。

品目別では、財布やハンドバッグなどの「バッグ類」が1万727件と最多で、全体の37.6%になった。スマートフォンやそのケースなどは4466件と前年の約1.5倍に急増し、全体の15.6%を占めた。衣類は3873件で全体の13.6%だった。

差し止めた点数は62万2665点で前年から9.7%減った。そのうち家庭用プリンターのインクカートリッジが大半を占める特許権侵害物品が計18万5781点と、前年の932点から急増した。正規メーカーが税関に対し、偽物の特徴などを積極的に情報提供したことなどが影響した。

ここ数年、インターネットを使った小口の輸入も増え、輸入した偽物をネットオークションなどで転売する例もあるという。財務省関税局は「信頼できる販売元から購入してほしい」と呼びかけている。(鬼原民幸)

図 82 偽ブランド品等の税関による輸入差し止め(朝日新聞デジタル 2017年3月4日)

なお、偽ブランド品等を取り扱うインターネット上のサイト等に対しては口座凍結の措置をとることも検討の余地がある。根拠法としては「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(平成19年12月21日法律第133号)いわゆる「振り込め詐欺救済法」によることが考えられるが、法理論的には未確立の部分を残す。金融機関が規定する普通預金規定や取引約定等に基づくことも考えられる⁹⁷。

⁹⁷ 棚橋祐治監=明石一秀ほか編著『ブランド管理の法実務』(三協法規出版・2013年)308頁。

8-2. 対応

8-2-1. 救済

(1)差止請求

商標法 36 条 (差止請求権)
 商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その**侵害の停止又は予防を請求**することができる。
 2 商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、**侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求**することができる。

(2)損害賠償請求

民法 709 条 (不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を**侵害**した者は、**これによって**生じた**損害**を賠償する責任を負う。

要件

- | | |
|-----------------|------------|
| ①故意又は過失 | → 過失の推定 |
| ②権利の侵害 | |
| ③生じた損害 | → 損害の額の推定等 |
| ④因果関係(「これによって」) | → 損害の額の推定等 |

(a)過失の推定

商標法 39 条により特許法 103 条が準用される。

特許法 103 条 (過失の推定)
 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について**過失があつたものと推定**する。

公示(商標公報、商標登録原簿)の存在に基づく。業としての使用であるから、事業者には調査義務を課しても酷とはいえない。推定規定ではあるが、覆滅は困難である。弁護士・弁理士の鑑定があっても覆滅しない。

(b)損害の額の推定等

①商標法 38 条 1 項

商標法 38 条 (損害の額の推定等)

商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した商品を譲渡したときは、その譲渡した商品の数量 (以下この項において「譲渡数量」という。) に、商標権者又は専用使用権者がその侵害の行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、商標権者又は専用使用権者の使用の能力に応じた額を超えない限度において、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を商標権者又は専用使用権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

損害額＝単位利益(商標権者)×数量(侵害者)－(限度超過・控除)
商標権者が登録商標を付した商品を販売していること

②商標法 38 条 2 項

商標法 38 条 (損害の額の推定等)

2 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額と推定する。

損害額＝利益(侵害者)
商標権者が登録商標を使用していること⁹⁸

⁹⁸ ただし、知財高判平成 25 年 2 月 1 日判時 2179 号 36 頁〔紙おむつ処理容器事件〕は「特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許法 102 条 2 項の適用が認められる」とする。

③商標法 38 条 3 項

商標法 38 条 (損害の額の推定等)

3 商標権者又は専用使用権者は、故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対し、その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

損害額(最低限度)=登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額
商標権者が登録商標を使用していなくてもよい⁹⁹。

(3)不当利得返還請求

民法 703 条 (不当利得の返還義務)

法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者 (以下この章において「受益者」という。) は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

民法 709 条に基づく損害賠償請求には特許法 103 条(過失の推定)・商標法 38 条(損害の額の推定等)の規定の適用があるが、時効期間は 3 年と短い。

民法 724 条 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

一方、民法 703 条に基づく不当利得返還請求には特許法 103 条(過失の推定)・商標法 38 条(損害の額の推定等)の適用はないため、通常は使用料相当額しか認められない。しかし、時効期間は 10 年と長い。

民法 167 条 (債権等の消滅時効)

債権は、十年間行使しないときは、消滅する。

2 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。

⁹⁹ ただし、被告は損害不発生抗弁を立てることができる。最判平成 9 年 3 月 11 日民集 51 卷 3 号 1055 頁〔小僧寿し事件〕。

(4)信用回復措置

商標法 39 条により特許法 106 条が準用される。

特許法 106 条 (信用回復の措置)

故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は専用実施権者の**業務上の信用を回復するのに必要な措置**を命ずることができる。

侵害品が粗悪品であった場合等に信用回復措置を請求することができる。信用回復措置としては、新聞等の謝罪広告・テレビ等における謝罪放送・取引先への謝罪文の配布等が考えられる。

(5)刑事罰

商標法 78 条 (侵害の罪)

商標権又は専用使用権を侵害した者 (第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行った者を除く。) は、**十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。**

商標法 78 条の 2

第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行った者は、**五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。**

商標権の侵害の罪は故意犯に限定されるが、少なくとも警告状送付後の侵害行為は故意であると認められる。

刑法 38 条 (故意)

罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

また、両罰規定(商標法 82 条)の適用がある。

商標法 82 条 (両罰規定)

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、**行為者を罰するほか、その法人に対して**当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

- 一 第七十八条、第七十八条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑
- 二 第七十九条又は第八十条 一億円以下の罰金刑

商標権の侵害の罪は非親告罪ではあるものの検察が単独で公訴することはまれであるので、刑事責任を追及する場合には商標権者が告訴する必要がある。

8-2-2. 不使用の場合

不使用の登録商標に基づいて差止請求・損害賠償請求ができるかという問題である。差止請求については、将来使用を開始することがありうるわけであるから、これを認めても差し支えない。

一方、損害賠償請求については、商標権者の信頼が登録商標に化体しておらず保護すべき財産的価値が蓄積されていない。したがって、損害の額の推定等に係る商標法38条1項・2項は適用されない。そこで、使用料相当額(商標法38条3項)を請求することになる。しかし、被告は損害不発生の抗弁を立てることができる。

最判平成9年3月11日民集51巻3号1055頁〔小僧寿し事件〕

商標法三十八条二項(現行法同条3項以下同じ。(筆者注))は、商標権者は、故意又は過失により自己の商標権を侵害した者に対し、その登録商標の使用に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる旨を規定する。右規定によれば、商標権者は、損害の発生について主張立証する必要はなく、権利侵害の事実と通常受けるべき金銭の額を主張立証すれば足りるものであるが、**侵害者は、損害の発生があり得ないことを抗弁として主張立証して、損害賠償の責めを免れることができるものと解するのが相当である。**ただし、商標法三十八条二項は、同条一項とともに、不法行為に基づく損害賠償請求において損害に関する被害者の主張立証責任を軽減する趣旨の規定であって、**損害の発生していないことが明らかな場合にまで侵害者に損害賠償義務があるとすることは、不法行為法の基本的枠組みを超えるもの**というほかなく、同条二項の解釈として採り得ないからである。

商標権は、商標の出所識別機能を通じて商標権者の業務上の信用を保護するとともに、商品の流通秩序を維持することにより一般需要者の保護を図ることにその本質があり、**特許権や実用新案権等のようにそれ自体が財産的価値を有するものではない。**したがって、登録商標に類似する標章を第三者がその製造販売する商品につき商標として使用した場合であっても、**当該登録商標に顧客吸引力が全く認められず、登録商標に類似する標章を使用することが第三者の商品の売上げに全く寄与していないことが明らかなきは、得べかりし利益としての実施料相当額の損害も生じていない**というべきである。

(略)

そうすると、被上告人の本件商品の売上げは専ら小僧寿しチェーンの著名性、その宣伝広告や商品の品質、被上告人標章一(1)ないし(9)、同三(1)ないし(6)の顧客吸引力等によってもたらされたものであって、**被上告人標章二(1)(3)の使用はこれに何ら寄与していない**のであるから、被上告人の被上告人標章二(1)(3)の使用により、上告人の販売する商品の売上げにつき損害が生じたものと認められないことはもちろん、上告人には本件商標権につき得べかりし利益の喪失による損害も何ら生じていないというべきである。

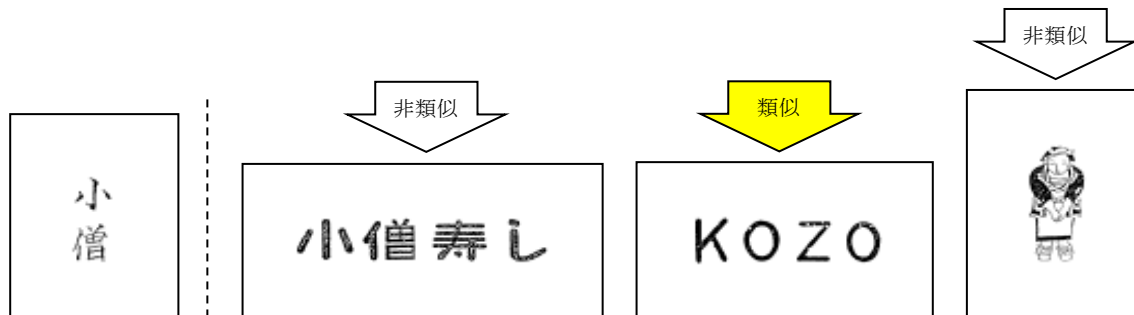


図 83 小僧寿し事件(上告人商標、被上告人標章一(1)、二(1)、三(1))

「KOZO」標章以外は非類似とした¹⁰⁰。「KOZO」標章は確かに侵害ではあるが、「KOZO」標章には顧客吸引力がなく売上げに寄与していないので、実施料相当額の損害も生じていない。

8-2-3. 手順

(1) 自社権利の確認

自社の商標権が有効に存続しているか、無効理由をはらんでいないか、商標登録無効審判や取消審判、商標権侵害訴訟における商標登録無効の抗弁(商標法 39 条により準用される特許法 104 条の 3)によって一部の指定商品又は指定役務について権利が対世的又は相対的に消滅していないか等を確認する。

(2) 相手方の調査

相手方の会社概要、侵害品の内容、商標の使用態様等を調査する。侵害品・カタログ・パンフレット等の入手、動画や写真の撮影、ホームページのコピー等を行う。

(3) 侵害の検討

相手方の商標の使用態様が自社の登録商標の禁止権の範囲に含まれる場合は類否判断が必要になる。弁護士又は弁理士に鑑定を依頼するか、特許庁の判定制度を利用することもできる。被請求人の存在しない判定請求も可能である。

商標法 28 条

商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。

2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。

3 特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。

直接侵害(商標法 25 条・37 条 1 号)に該当するか否かのみならず、侵害とみなす行為

¹⁰⁰ 「小僧寿し」商標は不可分一体であり、「小僧」のみを取り出して上告人商標と比較することは許されない。

(商標法 37 条 2 号～8 号)に該当するか否かについても検討する。また、商標権の効力の及ばない範囲(商標法 26 条)に含まれる行為に該当するか否かについても検討を要する。

(4)警告状の送付

商標権侵害の成立が確からしいとの結論を得た場合には、相手方に警告状を送付する¹⁰¹。警告状の作成は弁護士に依頼することが望ましい。また、警告状は相手方に対して送付すべきであり、相手方の取引先に対して送付することは、商標権侵害が否定された場合に不正競争防止法 2 条 1 項 15 号に規定される不正競争に該当するとして損害賠償請求を受けることになる可能性がある。

不正競争防止法 2 条 (定義)
 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
 十五 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為

(5)回答書の受領

相手方から警告書に対する回答書が送付された場合には、その内容について検討する。必要であれば交渉を行う。

(6)訴訟の提起

相手方から警告書に対する回答書が送付されない場合や交渉が決裂した場合には、訴訟の提起を検討する。商標権侵害訴訟においては、弁護士の他に弁理士が補佐人となったり特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた弁理士が弁護士と共同で代理人となったりすることがある。

相手方の行為を速やかに停止させる必要がある場合には、本訴とは別に仮処分を申請する。審理は本訴と同様であるが、数か月から半年程度で仮処分の決定を受けることができる。この決定については保全執行¹⁰²も可能であり、相手方の行為を確実に停止させることができる。一方、仮処分を申請する場合には、本訴において非侵害であるとの判決が出されたときに相手方の被る損害を担保するための保証金を供託する必要がある。

¹⁰¹ 内容証明郵便にて送付するのが一般的である。

¹⁰² 本訴における強制執行に相当。

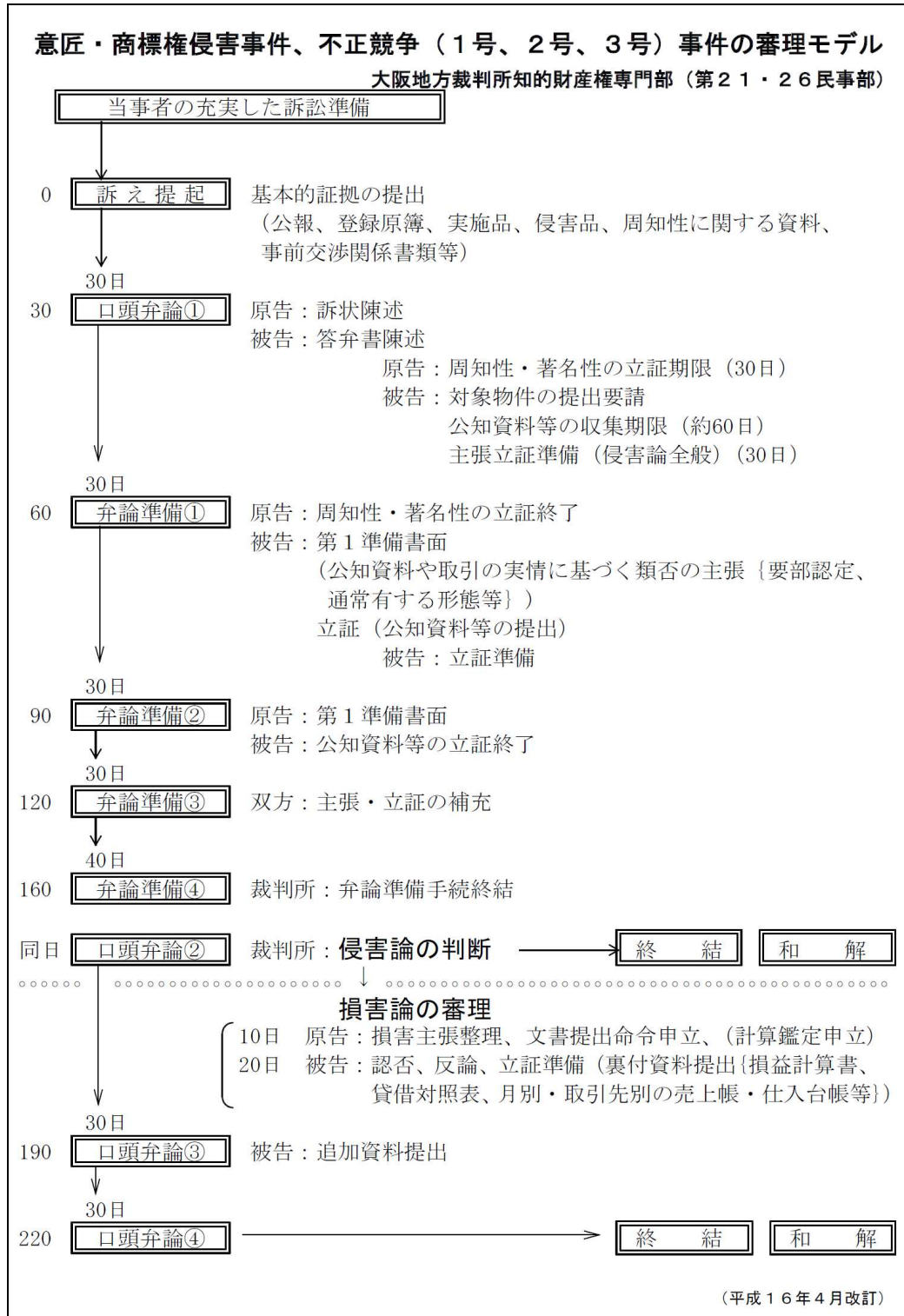


図 84 意匠・商標権侵害事件、不正競争（1号、2号、3号）事件の審理モデル¹⁰³

¹⁰³ 裁判所ホームページより。http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/tetuzuki_ip/

(7)裁判外紛争解決手続

訴訟以外の紛争解決手続として裁判外紛争解決手続(ADR : Alternative Dispute Resolution)がある。訴訟においては、裁判官から和解を勧められることもあるが、多くの場合に紛争の解決まで長期間を要する。そこで、仲裁・調停という裁判外紛争解決手続が注目される。知的財産に係る紛争については、日本知的財産仲裁センター¹⁰⁴が仲裁・調停のサービスを提供している。

仲裁とは、仲裁人の判断に従う旨の仲裁合意を前提に紛争の解決を仲裁人の判断に委ねる手続をいう。また、調停とは、調停人が和解案を示す等して和解による紛争解決を図る手続をいう。調停の場合には、不調に終わるということもありうる。

¹⁰⁴ 日本知的財産仲裁センター。
<http://www.ip-adr.gr.jp/>

8-2-4. 費用

ケースバイケースではあるが、数百万円は必要だと考えたほうがよい。

(1)訴訟費用

表 18 民事訴訟費用等に関する法律別表第 1(抜粋)

項	上欄【裁判手続の種類】	下欄【手数料額】
1	訴え（反訴を除く。）の提起	<p>訴訟の目的の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額</p> <p>(1) 訴訟の目的の価額が100万円までの部分 その価額10万円までごとに 1000円</p> <p>(2) 訴訟の目的の価額が100万円を超え500万円までの部分 その価額20万円までごとに 1000円</p> <p>(3) 訴訟の目的の価額が500万円を超え1000万円までの部分 その価額50万円までごとに 2000円</p> <p>(4) 訴訟の目的の価額が1000万円を超え10億円までの部分 その価額100万円までごとに 3000円</p> <p>(5) 訴訟の目的の価額が10億円を超え50億円までの部分 その価額500万円までごとに 1万円</p> <p>(6) 訴訟の目的の価額が50億円を超える部分 その価額1000万円までごとに 1万円</p>

訴額(請求額)が 1 億円の場合の手数料(印紙代)

$((1 \text{ 億円} - 1000 \text{ 万円}) \div 100 \text{ 万円}) \times 3000 \text{ 円}$	表 18(4)270000 円
$+ ((1000 \text{ 万円} - 500 \text{ 万円}) \div 50 \text{ 万円}) \times 2000 \text{ 円}$	表 18(3)20000 円
$+ ((500 \text{ 万円} - 100 \text{ 万円}) \div 20 \text{ 万円}) \times 1000 \text{ 円}$	表 18(2)20000 円
$+ (100 \text{ 万円} \div 10 \text{ 万円}) \times 1000 \text{ 円}$	表 18(1)10000 円
=320000 円	

証人・鑑定人等の日当・旅費等

訴状・準備書面等の提出費用

訴訟費用は敗訴者が負担するのが通常である。

(2)弁護士費用

訴額(請求額)に応じて決定される場合が多い。訴訟費用と比較して高額である。

従業員20名のA社は、ある特許権を実施して商品を製造販売していた。ある大企業B社が同様の商品販売を開始した。A社は、製造販売の差止めと一部請求として1億円の損害賠償を求めて訴訟を提起した。裁判所の審理では特許侵害の成否と特許の有効性が争われたが、提訴から8か月後に裁判所は各争点についてA社に有利な心証を開示した。その後、和解を前提に話し合いが行われ、提訴から約1年後に和解が成立し、A社は、B社の製造販売を停止させることができ、またB社から1億円の損害賠償を受けることができた。この場合の着手金および報酬金はいくらか。

〔①②の場合(回答数=204)、③の場合(回答数=10)〕

(1) 顧問契約がない場合			(2) 顧問契約がある場合		
① 着手金			① 着手金		
1	100万円前後	(20.1%)	1	100万円前後	(38.2%)
2	200万円前後	(22.1%)	2	200万円前後	(32.4%)
3	300万円前後	(40.2%)	3	300万円前後	(20.6%)
4	500万円前後	(13.7%)	4	500万円前後	(3.4%)
5	700万円前後	(1.5%)	5	700万円前後	(0%)
6	その他	(2.0%)	6	その他	(3.4%)
② 報酬金			② 報酬金		
1	300万円前後	(6.9%)	1	300万円前後	(16.7%)
2	500万円前後	(25.0%)	2	500万円前後	(38.7%)
3	700万円前後	(32.4%)	3	700万円前後	(28.4%)
4	1000万円前後	(30.9%)	4	1000万円前後	(12.3%)
5	1200万円前後	(2.9%)	5	1200万円前後	(0.5%)
6	その他	(0.5%)	6	その他	(1.5%)
③ 着手金・報酬金方式以外の方式による報酬請求			③ 着手金・報酬金方式以外の方式による報酬請求		
1	総額150万円前後	(20.0%)	1	総額150万円前後	(30.0%)
2	総額300万円前後	(0%)	2	総額300万円前後	(0%)
3	総額500万円前後	(0%)	3	総額500万円前後	(20.0%)
4	総額700万円前後	(10.0%)	4	総額700万円前後	(10.0%)
5	総額1000万円前後	(40.0%)	5	総額1000万円前後	(20.0%)
6	その他	(10.0%)	6	その他	(10.0%)

図 85 日本弁護士連合会「中小企業のための弁護士報酬の目安」(2010年)19頁¹⁰⁵

顧問契約がない場合とある場合のいずれにおいても①+②又は③の費用が必要となる。損害賠償額の10%程度を弁護士費用に係る損害の額として、敗訴者に支払いを命じる場合が多い。

¹⁰⁵ ただし、特許権侵害かつ和解の場合である。一概にはいえないが、商標権侵害の場合の方が低額となることが多いと思われる。

8-3. 防護標章

8-3-1. 防護標章

防護標章
 商標権の禁止権の範囲の拡張(ただし、きりが無い。)

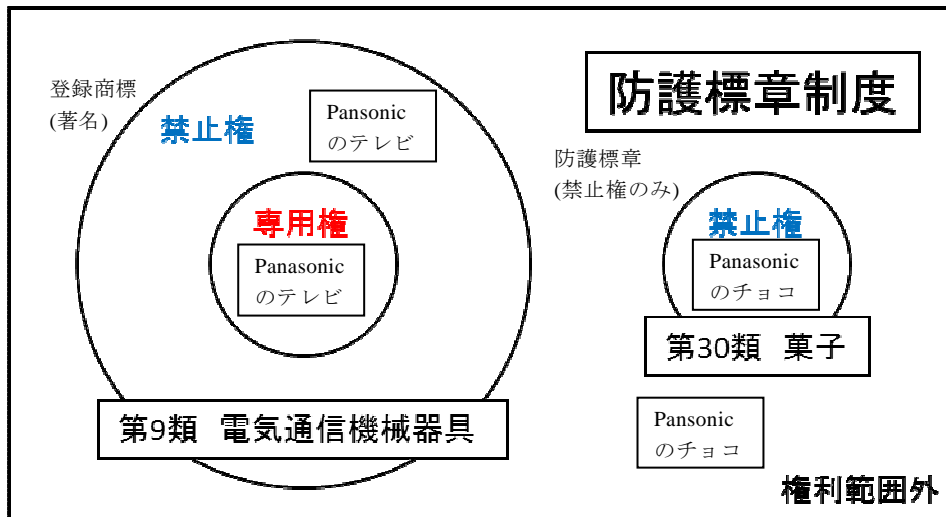


図 86 防護標章

表 19 防護標章

		商標		
		同一	類似	非類似
商品又は 役務	同一	商標法 25 条	商標法 37 条 1 号前段	非侵害
	類似	商標法 37 条 1 号後段	商標法 37 条 1 号後段	非侵害
	非類似	商標法 67 条(防護標章)	非侵害	非侵害

拡張された禁止権の範囲は、指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用には及ぶものの(商標法 67 条 1 号)、登録防護標章に類似する商標の使用には及ばない。しかしながら、防護標章登録を受けることができるということは登録商標の著名性を特許庁が認めたということであって、登録防護標章に類似する商標の使用に対して不正競争防止法 2 条 1 項 2 号の適用が容易になる。

不正競争防止法 2 条 (定義)
 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
 二 自己の商品等表示として他人の**著名な商品等表示**と同一若しくは**類似のものを使用**し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

また、登録防護標章と同一の商標には後願排除効が(商標法4条1項12号)、登録防護標章と類似する商標には実質的な後願排除効が(商標法4条1項15号)働く。

商標法4条(商標登録を受けることができない商標)
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

十二 他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの

十五 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)

8-3-2. 登録要件

商標法64条(防護標章登録の要件)

商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして**需要者の間に広く認識されている**場合において、その登録商標に係る**指定商品及びこれに類似する商品以外の商品**又は**指定商品に類似する役務以外の役務**について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが**混同を生ずるおそれがある**ときは、そのおそれがある商品又は役務について、その**登録商標と同一の標章**についての**防護標章登録を受けることができる**。

2 **商標権者**は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして**需要者の間に広く認識されている**場合において、その登録商標に係る**指定役務及びこれに類似する役務以外の役務**又は**指定役務に類似する商品以外の商品**について他人が登録商標の使用をすることによりその役務又は商品と自己の業務に係る指定役務とが**混同を生ずるおそれがある**ときは、そのおそれがある役務又は商品について、その**登録商標と同一の標章**についての**防護標章登録を受けることができる**。

(1)著名性

商標審査基準 第14-2

2. 著名度の判断基準については、次のとおりとする。

(1) 防護標章登録出願に係る登録商標(以下「原登録商標」という。)の使用開始時期、使用期間、使用地域、使用商品又は使用役務の範囲等の事実を考慮する。

(2) 登録商標の広告、宣伝等の程度又は普及度について考慮する。

(3) 原登録商標権者の企業規模、営業関係(生産又は販売状況等)、企業の取扱い品目等について商品又は役務との関連を考慮し、当該企業の状況を考察する。

(4) 原登録商標の著名であることが特許庁において顕著な事実であるかどうかを検討する。

(2)混同のおそれ

商標審査基準 第 14-3

3. 商品又は役務の出所の混同を生ずるか否かは、原登録商標の指定商品又は指定役務と防護標章登録出願の指定商品又は指定役務との関係について、次の事項を考慮し、総合的に判断するものとする。
 (1) 非類似商品との関係では、生産者、販売者、取扱い系統、材料、用途等の見地からみて、また、非類似役務との関係では、提供者、提供内容、提供の用に供する物等の見地からみて、**同一企業からでたものと一般的に認識されること**
 (2) (1)以外の場合であっても、商品又は役務の出所につき**原登録商標権者と密接な関連があるものと一般的に認識されること**

8-3-3. 防護標章登録に基づく権利

(1)効力

商標法 67条 (侵害とみなす行為)

次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
 一 指定商品又は指定役務についての**登録防護標章の使用**
 二 指定商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
 三 指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
 四 指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
 五 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をするために登録防護標章を表示する物を所持する行為
 六 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をさせるために登録防護標章を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
 七 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をし、又は使用をさせるために登録防護標章を表示する物を製造し、又は輸入する行為

(2)付随性

商標法 66条 (防護標章登録に基づく権利の附随性)

防護標章登録に基づく権利は、**当該商標権を分割したときは、消滅する。**
 2 防護標章登録に基づく権利は、**当該商標権を移転したときは、その商標権に従つて移転する。**
 3 防護標章登録に基づく権利は、**当該商標権が消滅したときは、消滅する。**
 4 第二十条第四項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第二十一条第二項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後第二十一条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。

(3)更新登録出願

商標法 65 条の 2 (防護標章登録に基づく権利の存続期間)
 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、**設定の登録の日から十年**をもって終了する。
 2 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、**更新登録の出願**¹⁰⁶により更新することができる。ただし、その登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたときは、この限りでない。

商標法 65 条の 4
 審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について**拒絶をすべき旨の査定**をしなければならない。
 一 その出願に係る登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたとき。
 二 その出願をした者が当該防護標章登録に基づく権利を有する者でないとき。
 2 審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、**更新登録をすべき旨の査定**をしなければならない。

¹⁰⁶ 更新登録の申請ではない。

9. 侵害

9-1. 対応

9-1-1. 相手方の調査

警告状の送付を受けたときは、まず相手方の会社概要、商標権の内容を調査する。商標権については、商標登録原簿¹⁰⁷の写しを取り寄せる。

9-1-2. 侵害の検討

自社の行為が相手方の商標権の効力の範囲に含まれるか否かの検討を行う。検討においては、商標の類否判断・商品又は役務の類否判断が必要になる場合がある。弁護士又は弁理士に鑑定を依頼するか、特許庁の判定制度を利用することもできる。

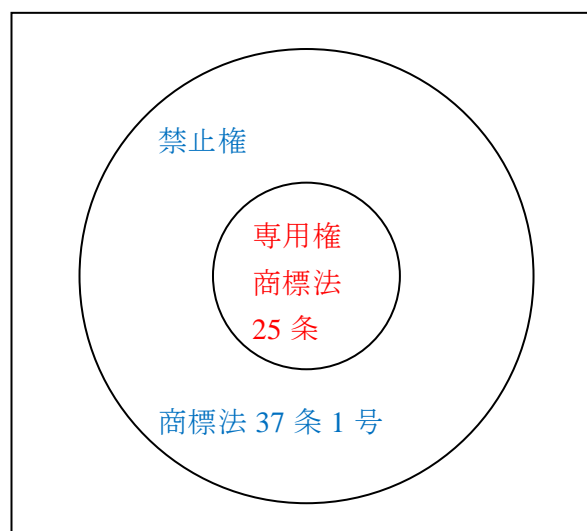


図 87 専用権と禁止権

表 20 専用権(商標法 25 条)と禁止権(商標法 37 条 1 号)

		商標		
		同一	類似	非類似
商品又は役務	同一	商標法 25 条	商標法 37 条 1 号前段	非侵害
	類似	商標法 37 条 1 号後段	商標法 37 条 1 号後段	非侵害
	非類似	非侵害	非侵害	非侵害

¹⁰⁷ 商標登録原簿の見本。

https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/touroku/genbo_mihon.htm

商標法 25 条 (商標権の効力)

商標権者は、**指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有**する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

商標法 37 条 (侵害とみなす行為)

次に掲げる行為は、**当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。**

一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用

二 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為

三 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為

四 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為

五 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為

六 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為

七 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為

八 登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為

(1)専用権

指定商品又は指定役務について登録商標の使用を専有する権利である。商標の使用について商標法 2 条 3 項に定義規定がおかれている。

表 21 商標法 2 条 3 項

条	項	号	規定内容	対象
2 条	3 項	1 号	標章を付する行為	商品
		2 号	譲渡等する行為	商品
		3 号	標章を付する行為	役務
		4 号	役務を提供する行為	役務
		5 号	展示する行為	役務
		6 号	役務の提供に係る物に標章を付する行為	役務
		7 号	映像面に標章を表示して役務を提供する行為	役務
		8 号	広告等に標章を付して展示等する行為	商品役務
		9 号	音の標章を発する行為	商品役務
		10 号	政令委任	未定

(2)禁止権

指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用(商標法 37 条 1 号前段)又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用(商標法 37 条 1 号後段)は商標権を侵害するものとみなされる。

禁止権の範囲は他人の使用を禁止することができるにとどまるのであって、商標権者が積極的に使用をすることができるというわけではない。

(3)間接侵害

表 22 商標法 37 条

条	項	号	規定内容
37 条		1 号	禁止権(直接侵害)
		2 号	所持(商品) ¹⁰⁸
		3 号	所持又は輸入(役務の提供を受ける者の利用に供する物) ¹⁰⁹
		4 号	譲渡、引渡し、所持又は輸入(役務の提供を受ける者の利用に供する物)予備的 ¹¹⁰
		5 号	所持(商標を表示する物) ¹¹¹
		6 号	譲渡、引渡し又は所持(商標を表示する物)予備的 ¹¹²
		7 号	製造又は輸入(商標を表示する物)
		8 号	製造、譲渡、引渡し又は輸入(商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物) ¹¹³

¹⁰⁸ 商品については輸入が使用の定義に含まれているため直接侵害となる(商標法 2 条 3 項 2 号)。そのため商標法 37 条 2 号においては所持のみが規定される。

¹⁰⁹ 飲食店の食器等。

¹¹⁰ 商標法 37 条 3 号は役務を提供するため、これに対して同 4 号は役務を提供させるため。

¹¹¹ 容器・包装紙・ラベル等。包装そのものは商標法 37 条 2 号。

¹¹² 商標法 37 条 5 号は使用をするため、これに対して同 6 号は使用をさせるため。輸入は同 7 号。

¹¹³ 金型、版下、工作機械のプログラム等。予備行為のさらに予備行為。

(4)商標法 26 条

商標法 26 条は商標権の効力が及ばない範囲を規定する。

表 23 商標法 26 条

条	項	号	規定内容
26 条	1 項	1 号	肖像、氏名、雅号、芸名、筆名
		2 号	(記述的商標) 商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産方法・時期、使用方法・時期、その他特徴、数量、価格
		3 号	(記述的商標) 役務の普通名称、提供場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供方法・時期、その他特徴、数量、価格
		4 号	慣用商標
		5 号	商品等が当然に備える特徴(政令委任) (立体的形状、色彩又は音(役務にあつては、役務の提供の用に供する物の立体的形状、色彩又は音))
		6 号	(商標的使用・商標としての使用) 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態様により使用されていない商標
	2 項		1 項 1 号の例外規定(登録後の不正競争目的)
	3 項	1 号	(特定農林水産物等名称保護法)地理的表示を付する行為
		2 号	(特定農林水産物等名称保護法) 地理的表示を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
		3 号	(特定農林水産物等名称保護法) 送り状に地理的表示を付して展示する行為

(5)先使用权

商標登録出願時において既に周知となっている商標については、商標権の効力が及ばない。商標権者は混同防止表示を請求することができる。商標法 32 条における周知性は商標法 4 条 1 項 10 号における周知性よりも緩やかに解されている。

商標法 3 2 条 (先使用による商標の使用をする権利)
 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際 (第九条の四の規定により、又は第十七条の二第一項若しくは第五十五条の二第三項 (第六十条の二第二項において準用する場合を含む。) において準用する意匠法第十七条の三第一項 の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際) 現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
 2 当該商標権者又は専用使用权者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

(6)その他

(a)真正品の並行輸入として違法性が阻却される場合

(b)禁止権が制限される場合

- ①回復した商標権の効力の制限(商標法 22 条)
- ②通常使用权(商標法 31 条)
- ③団体構成員等の権利(商標法 31 条の 2)
- ④先使用による商標の使用をする権利(商標法 32 条の 2)
- ⑤無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利(商標法 33 条)
- ⑥特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利(商標法 33 条の 2・33 条の 3)
- ⑦特許権者等の権利行使の制限(商標法 39 条により準用される特許法 104 条の 3)
- ⑧再審により回復した商標権の効力の制限(商標法 59 条・60 条)

(c)専用権が制限される場合

- ①専用使用权(商標法 30 条)
- ②他人の特許権等との関係(商標法 29 条)
- ③質権(商標法 34 条 1 項)
- ④共有に係る特許権(商標法 35 条により準用される特許法 73 条 2 項)

9-1-3. 非侵害と判断した場合

(1)回答書の送付

非侵害と判断した場合であっても紛争に発展することを防止するとともに真摯な態度を示すために回答書を送付する。

(2)応訴の準備

訴訟が提起されることを想定して応訴の準備を行う。具体的には非侵害の理論的根拠の定立や抗弁のための証拠収集等が考えられる。非侵害の理論的根拠の定立については、知的財産を専門とする大学教授に意見書の作成を依頼することもある。

また、相手方が訴訟を提起するそぶりを見せつつ交渉に応じない場合や自社の取引先にも警告書を送付するような場合¹¹⁴には、相手方が訴訟を提起する前に自社から差止請求権不存在確認訴訟¹¹⁵を提起して紛争の早期解決を図ることも検討する。

9-1-4. 侵害と判断した場合

(1)承服するとき

(a)自社商標の変更

現在の自社商標の使用を停止し、相手方の登録商標と非類似の商標に自社商標を変更する。過去の侵害行為に対する金銭の支払が必要になる。

(b)自社商標の継続使用

相手方から通常使用権の許諾を受ける。または、相手方から商標権の譲渡を受ける。この場合は過去の侵害に対する金銭も含めて使用料又は譲渡代金が設定されることになる。

¹¹⁴ 訴訟の結果、非侵害であることが確定した場合には、自社の取引先に警告状を送付した相手方に対して不正競争防止法に基づく損害賠償の請求が可能であるときがある(不正競争防止法2条1項15号「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」)。

¹¹⁵ 著作権に係る紛争ではあるが、「音楽教育を守る会」は日本音楽著作権協会(JASRAC)に著作権料の徴収権限がないことの確認を求める訴訟を提起した。

(2)対抗するとき

(a)商標登録無効審判

商標法46条（商標登録の無効の審判）
 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。

①無効理由

表 24 商標登録の無効理由

46条1項	条	項	規定内容
1号	3条		商標登録の要件
	4条	1項	商標登録を受けることができない商標
	7条の2	1項	地域団体商標
	8条	1項	先願(異日)
		2項	先願(協議)
		5項	先願(くじ)
	51条	2項	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(商標権者))
	52条の2	2項	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(移転))
	53条	2項	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(使用権者))
特25条		外国人の権利の享有	
2号			条約
3号	5条	5項	経済産業省令で定める商標の詳細な説明の記載及び物件
4号			商標登録出願により生じた権利を承継しない者
5号			(後発的無効) その商標権者が77条3項において準用する特25条の規定により商標権を享有することができない者になったとき、又はその商標登録が条約に違反することとなったとき。
6号			(後発的無効) 4条1項1号から3号まで、5号、7号又は16号に掲げる商標に該当するものとなつており、
7号			(後発的無効)(地域団体商標)その商標権者が組合等に該当しなくなつたとき、又はその登録商標が商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは7条の2第1項各号に該当するものでなくなつており、

②後発的無効

表 25 商標法 4 条 1 項(グレーは後発的無効理由となりうるもの)

条	項	号	規定内容
4 条	1 項	1 号	(公益)国旗等
		2 号	(公益)パリ条約の同盟国等の記章
		3 号	(公益)国際機関を表示する標章
		4 号	(公益)赤十字の標章等
		5 号	(公益)監督用又は証明用の印章又は記号
		6 号	(公益)国等を表示する標章
		7 号	(公益)公序良俗を害するおそれがある商標
		8 号	(私益)(両時判断)他人の肖像等を含む商標
		9 号	(公益)博覧会等の賞と同一又は類似の標章
		10 号	(私益)(両時判断)他人の周知商標
		11 号	(私益)他人の登録商標
		12 号	(私益)他人の登録防護標章
		13 号	(削除)消滅後 1 年以内の他人の商標
		14 号	(私益)品種の名称等
		15 号	(私益)(両時判断)混同を生ずるおそれがある商標
		16 号	(公益)品質等の誤認を生ずるおそれがある商標
		17 号	(私益)(両時判断)ぶどう酒等の産地を表示する標章
		18 号	(公益)機能を確保するために不可欠な立体的形状
		19 号	(私益)(両時判断)不正の目的をもって使用をするもの

商標法 8 条 1 項は、登録異議の申立て理由、商標登録の無効理由ではあるが拒絶理由ではない。審査では商標法 4 条 1 項 11 号(他人の登録商標)で拒絶するため。

商標法 6 条(一商標一出願)は、拒絶理由ではあるが登録異議の申立て理由、商標登録の無効理由ではない。形式的瑕疵に過ぎないため。

後発的無効理由は、商標登録の無効理由ではあるが拒絶理由、登録異議の申立て理由ではない。後発的無効であるため。

③除斥期間(設定登録の日から5年)

表 26 商標登録の無効理由(除斥期間を有するもの)

46条1項	条	項	規定内容
1号	3条		商標登録の要件
	4条	1項	商標登録を受けることができない商標 (8号、10号から15号まで、17号。ただし、10号、17号については不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。15号については不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)
	7条の2	1項	地域団体商標 (ただし、需要者の間に広く認識されているものでない場合を除く。)
	8条	1項	先願(異日)
		2項	先願(協議)
5項		先願(くじ)	
4号			商標登録出願により生じた権利を承継しない者

商標法46条の2

商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、**商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。**ただし、商標登録が前条第一項第五号から第七号までに該当する場合において、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その**商標登録が同項第五号から第七号までに該当するに至った時から存在しなかつたものとみなす。**

2 前項ただし書の場合において、商標登録が前条第一項第五号から第七号までに該当するに至った時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にすべき旨の審判の請求の登録の日から存在しなかつたものとみなす。

④手続

特許 印紙 50,000	特許 印紙 5,000
(55,000 円)	
<h1>審判請求書</h1>	
平成〇〇年〇〇月〇〇日	
特許庁長官 殿	
1 審判事件の表示	商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号無効審判事件
2 請求人	
住所(居所)	神奈川県横浜市港北区東〇丁目〇番〇号
電話番号	045-〇〇〇-〇〇〇〇
ファクシミリ番号	045-〇〇〇-〇〇〇〇
氏名(名称)	商 標 太 郎
3 請求人代理人	
(識別番号	100XXXXXX)
住所(居所)	東京都千代田区霞が関〇丁目〇番〇号
電話番号	03-〇〇〇〇-〇〇〇〇
ファクシミリ番号	03-〇〇〇〇-〇〇〇〇
氏名(名称)	弁理士 代 理 太 郎 印
4 被請求人	
住所(居所)	千葉県千葉市中央区千葉本町〇丁目〇番〇号
氏名(名称)	株式会社テイノ
5 請求の趣旨	登録第〇〇〇〇〇〇〇号商標の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。

図 88 「審判請求書」作成見本(特許庁「審判の概要(手続編) 平成26年度」58頁)

審判請求は、指定商品又は指定役務ごとにもできる。

6 請求の理由

(1) 手続の経緯

出願	平成〇〇年〇〇月〇〇日
出願公告	平成〇〇年〇〇月〇〇日
登録	平成〇〇年〇〇月〇〇日

(2) 無効事由

- ①本件登録商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第46条第1項第1号により、無効にすべきものである。
- ②本件登録商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、同法第46条第1項第1号により、無効にすべきものである。

(3) 無効原因

本件登録商標は、①の手続の経緯に示すとおり登録されたものであるが、審判請求人所有に係る登録第〇〇〇〇〇〇〇号商標はその先出願に係るものであって、両商標は相類似しており、その指定商品も類似するものである。

・商標の類似について

本件登録商標は別紙第1に示すとおりのものであって、このような形態のものは、本件指定商品を扱っている業界ではめずらしいもので、ほかの指定商品に関してはともかく、本件指定商品の関係では、別紙第2に示す引用例と本件登録商標とは外観上類似するものである。

・商品の類似について

本件の指定商品については、商標法施行令別表にも示されているように、引用商標の指定商品とは販売ならびに需要者が同一で、類似する商品といえることができる。

7 証拠方法

甲第1号証	登録第〇〇〇〇〇〇〇号公報
甲第2号証	〇〇〇〇〇〇〇〇
甲第3号証	〇〇〇〇〇〇〇〇

8 添付書類の目録

(1) 委任状及びその訳文	各1通
(2) 審判請求書	副本2通
(3) 甲第1号証ないし甲第3号証写し	各正本1通、副本2通

図 89 「審判請求書」作成見本(特許庁「審判の概要(手続編) 平成26年度」59頁)

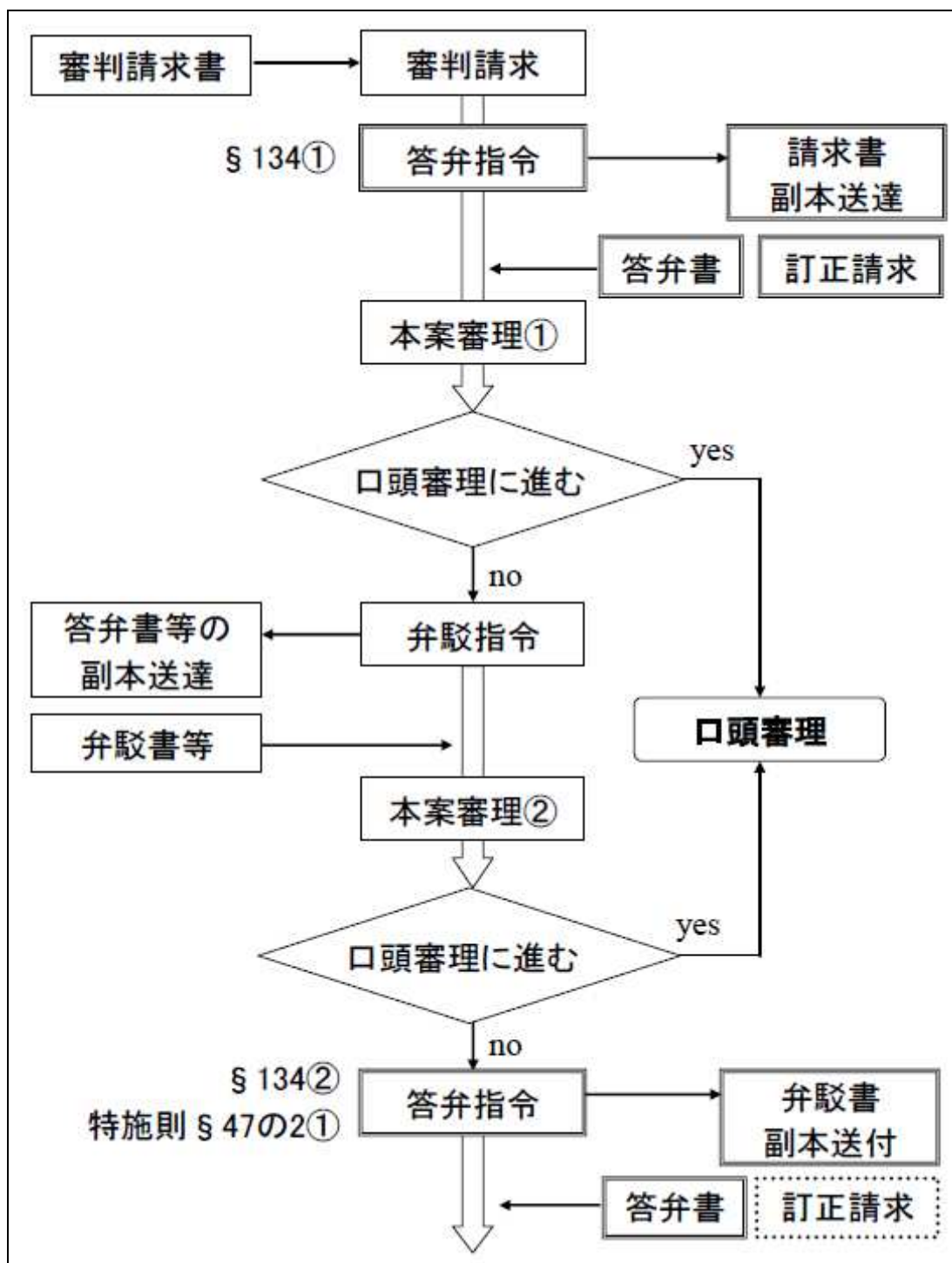


図 90 法定の答弁機会 (特許庁「審判の概要(制度・運用編) 平成 26 年度」101 頁)

(b)取消審判

商標登録無効審判において、商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、原則として商標権は初めから存在しなかったものとみなされる。これに対して、取消審判において、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は審判の請求の日(不使用取消審判)または、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定後消滅する。

したがって、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、相手方からの差止請求を免れることはできるが損害賠償請求は免れることができない。

表 27 当事者系審判

条	規定内容
46 条	商標登録の無効の審判(商標登録無効審判)
50 条	商標登録の取消しの審判(不使用取消審判)
51 条	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(商標権者))
52 条の 2	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(移転))
53 条	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(使用権者))
53 条の 2	商標登録の取消しの審判(不当登録取消審判(代理人等))

(c)商標登録無効の抗弁(商標法 39 条により準用される特許法 104 条の 3)

訴訟の中において相手方の商標権が無効であることを主張することができる。

特許法 104 条の 3 (特許権者等の権利行使の制限)
 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、**当該特許が特許無効審判により**又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により**無効にされるべきものと認められるときは**、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対し**その権利を行使することができない。**

