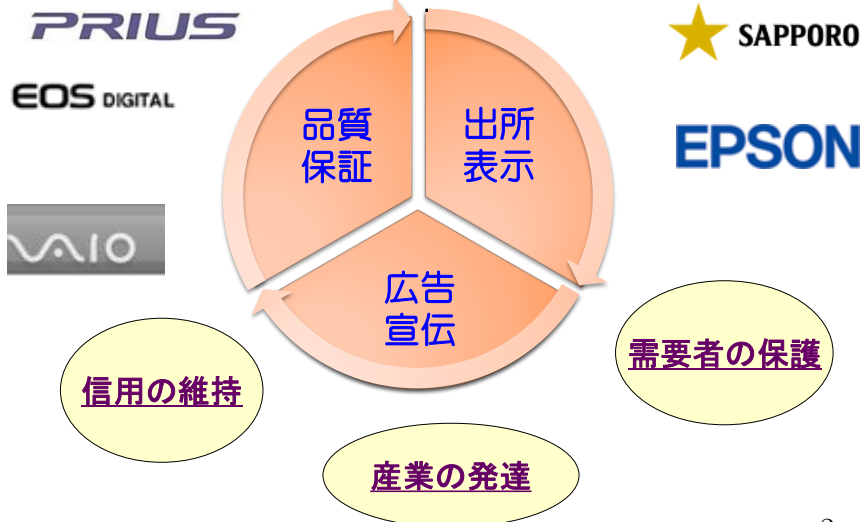


商標登録 出願

商標権の取得

商標の機能
制度の概要・定義
登録要件
審査手続き
類似の例

商標の3大機能



2

30年度【知的財産法】杉山 務

商標制度の特徴

先願主義: 最先の出願人のみが権利者

審査主義: 登録の要件を備えているか審査

登録主義: 登録原簿への登録により権利が発生

3

30年度【知的財産法】杉山 務

商標の定義

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

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

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

4

30年度【知的財産法】杉山 務

出願する前に

商標を使用するのは

商品 or
役務(サービス)

1商標1出願の原則

1つの商標登録出願には
1つの商標

6条2項

1出願多区分制
区分は複数選択可

商品とは？ 商取引の目的となる物(動産)

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

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

5

30年度【知的財産法】杉山 務

出願手続き

商標登録願



書面出願 or 電子出願

出願人の氏名・住所
登録を受けようとする商標
指定商品・商品の区分
など

書面出願：電子化手数料
電子出願：インターネット

願書記載事項

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

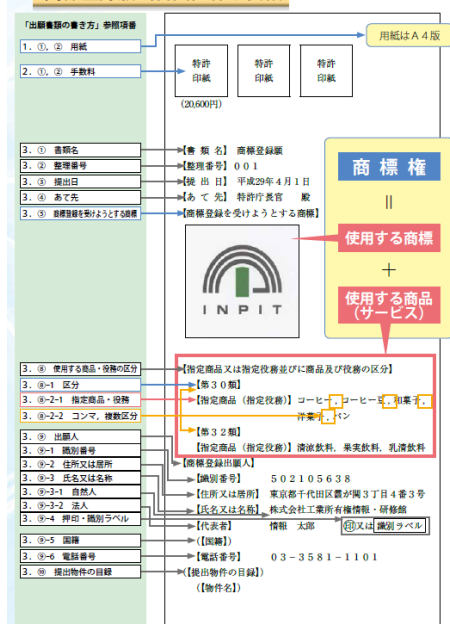
パソコン出願は事前手続きが必要

発明協会の共同利用パソコンを利用

発明協会：全国47か所

INPITから出願書面

商標登録願（書面）作成要領



⑥【標準文字】、【立体商標】、【動き商標】、【ホログラム商標】、【色彩のみからなる商標】、【音商標】又は【位置商標】の記載例

3. ① 【書類名】 商標登録願
 3. ② 【受理番号】
 3. ③ 【提出日】 平成 年 月 日
 3. ④ 【おてがね】 特許庁長官 殿
 3. ⑤ 【商標登録を受けようとする商標】

3. ⑥ 【〇〇】
 3. ⑦ 【商標の詳細な説明】
 3. ⑧ 【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）】
 【第 類】
 【指定商品（指定役務）】
 3. ⑨ 【商標登録出人】
 【識別番号】
 【住所又は居所】
 【氏名又は名称】
 【代表者】
 【国籍】
 【電話番号】
 ⑩ 又は 【識別ラベル】

3. ⑩ 【提出物件の目録】
 【物件名】 商標法第 5 条第 4 項の物件 1

商標の願書への記載は、出願する商標のタイプに合わせて、文字、図又は写真により（※音商標の場合は文字又は五線譜等により）記載します。

出願する商標のタイプに合わせて、【標準文字】、【立体商標】、【動き商標】、【ホログラム商標】、【色彩のみからなる商標】、【音商標】又は【位置商標】と記載します。
 ※通常の商標について商標登録を受けようとする場合は、記載しないで下さい。

動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、位置商標について商標登録を受けようとする場合、商標登録を受けようとする商標を特定するように、商標の詳細な説明を記載します（※動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標、位置商標以外の商標については商標登録を受けようとする場合は記載不可、音商標の場合は任意です。）。

音商標については、商標法第 5 条第 4 項の物件として、その音を MP3 形式で記録した CD-R 又は DVD-R を添付します。

※音商標をオンライン手続で出願する場合について
 音商標をオンライン手続で出願する場合には、商標登録願のみオンラインで提出し、オンライン手続をした日から 3 日以内に、商標登録を受けようとする商標を記録した光ディスクを添付した「手続補正書」を書面でご提出ください。
 商標登録願の【提出物件の目録】は、物件名の次に「提出物件の特記事項」手続補正書により提出します。」と記載します。

30年度【知的財産法】杉山 務

出願日の認定

先願主義 → 願書提出日 = 出願日

小さな不備は補正命令
 例. 代表者がいない, 料金不足

補完命令 書類が不完全 手続きに欠陥

補完訂正 → 出願日認定

期限内に補完がないと却下

補完の日

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

30年度【知的財産法】杉山 務

特殊な出願

分割出願

出願日遡及効果

2つ以上の商品
又は役務

残りの商品

商標の一部分割不可

分割出願

拒絶されそうなとき

変更出願

通常出願

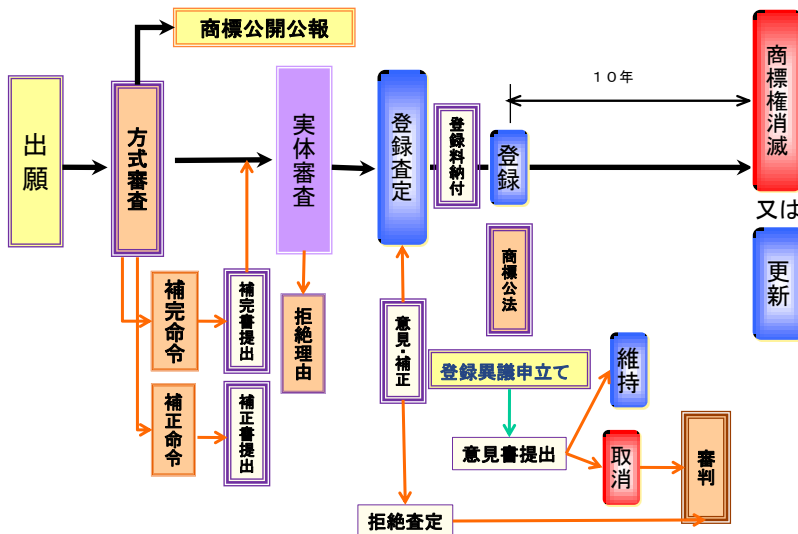
防護標章登録出願

団体商標出願

10

30年度【知的財産法】杉山 務

出願後の流れ

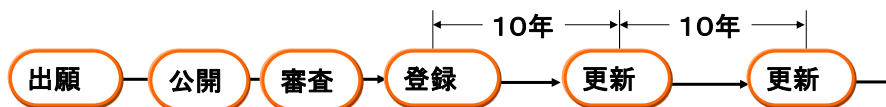


11

30年度【知的財産法】杉山 務

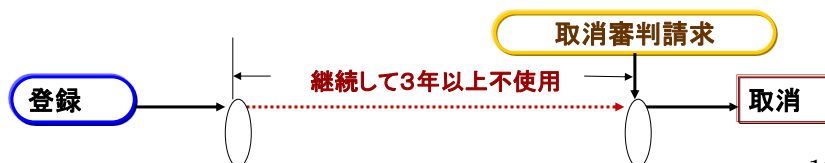
出願からの流れ

商標の出願・登録・更新



商標の不使用取消

継続して3年以上登録商標を使用していないとき
だれでもできる ← 利害関係が簡単に創出可



12

30年度【知的財産法】杉山 務

登録要件

商標が登録されるには、所定の要件を備えることが必要

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

13

30年度【知的財産法】杉山 務

要部観察

自他商品**識別力**又は自他サービス識別力がある商標

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

14

30年度【知的財産法】杉山 務

商標類否の判断基準

(1) 判断主

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

(2) 一般原則

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

(3) 商品・役務の類否

原則として, 「**類似商品・役務審査基準**」による。

類似群コード

商標の類否は, 時と場所を異にする離隔的観察により判断

15

30年度【知的財産法】杉山 務

24: 商品類似: 最二430227 氷山事件: 商標法4条1項15号

(本件商標)

(引用商標)

【要旨】商標の外観、観念又は称呼の類似は、その一において類似するものでも、他において異なり**商品の出所に誤認混同をきたすおそれのないもの**については、類似商標でない。



しょうざん

【判示】商標の外観、観念又は称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、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って、なんら**商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいもの**については、これを類似商標と解すべきではない。

糸一般を指定商品とし「しょうざん」の称呼をもつ商標と硝子繊維糸のみを指定商品とし「ひょうざん」の称呼をもつ商標とでは、右両商標が外観および観念において著しく異なり、かつ、硝子繊維糸の取引では、商標の称呼のみによって商標を識別しひいて商品の出所を知り品質を認識することがほとんど行なわれないのが実情であるときは、両者は類似でないとするのが相当である

30年度【知的財産法】杉山 務

最高裁判所の判断

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

(最高判平成9年3月11日平成6年(オ)第1102号〔小僧寿し高知事件〕)

17

30年度【知的財産法】杉山 務

拒絶理由通知への対応

商標登録出願が次に該当するときは、拒絶査定となる

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



18

30年度【知的財産法】杉山 務

意見書の内容

意見書には次の内容を記載するとよい

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

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

登録査定 意見書・補正書により拒絶理由が解消

19

30年度【知的財産法】杉山 務

商標権の発生

登録査定

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

登録料納付

出願人は、30日以内に登録料納付

登録料 = 28,200円 × 区分数 < 10年分 >

分割納付

登録料 = 16,400円 × 区分数 < 5年分 >

商標権の設定登録

商標登録原簿に商標権の設定登録 → 商標登録証交付

設定登録により商標権発生

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

20

30年度【知的財産法】杉山 務

登録異議申立制度

商標登録に対する信頼を高めるといふ**公益的目的**を達成するための制度

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

異議申立ての理由

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

取り消し

登録維持

21

30年度【知的財産法】杉山 務

審判制度

- ①拒絶査定不服審判
- ②不使用取消審判
- ③不正使用取消審判
- ④無効審判
- ⑤補正却下決定不服審判

22

30年度【知的財産法】杉山 務

ま と め

ご清聴 ありがとうございました。

杉 山 務

26回(21日:金)は、地域団体商標、商標権、マドプロ

23

30年度【知的財産法】杉山 務

商標登録出願(5条)

願書に次の事項を記載

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

・ 1商標 1出願の原則(6条)

1つの商標登録出願には1つの商標、区分は複数選択可

商品とは：商取引の目的となる物（動産）

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

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

小さな不備は、補正命令に応じて補正すれば出願日を確保

書類が不完全な場合や手続きに欠陥があれば補完命令がされ、完備した日が出願日

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

・ 先願主義(8条)

日を基準として、最先の出願のみを登録

願書提出日＝出願日（書類出願、電子出願）(5条の2)

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

警告による金銭的請求権は公開を要件としない。

・ 特殊な出願

・ 防護標章出願制度(64条)

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

・ 分割出願(10条)

2以上の商品又は役務を新たな出願にできる。

分割可能時期：審査、審判、再審、査定審決の裁判中

効果：出願日遡及

※ 商標権の分割もできる(24条)

・ 出願の変更(11条)

団体商標 ⇔ 通常

団体商標 ⇔ 地域団体商標 ⇔ 通常

防護標章登録 ⇒ 通常

★ 審査

・ 拒絶理由通知への対応

商標登録出願が次に該当するときは、拒絶査定となる

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

拒絶理由に対しては、意見書又は補正書により対応

商標の類否判断方法

- ・外観・称呼・観念等により需要者に与える印象・記憶・連想等を総合して全体的に観察し引用商標と出所の混同のおそれがあるか否かにより判断
- ・指定商品・役務における一般的・恒常的な取引の実情を考慮 特殊的・限定的な取引の実情
- ・全体観察に加え、商標の構成部分の一部を他人の商標と比較して類否を判断する場合有
- ・商標の類否は、時と場所を異にする離隔的観察により判断
- ・商標が使用される指定商品・役務の主たる需要者層、指定商品・役務の取引の実情を考慮し、指定商品・役務の需要者が通常有する注意力を基準として判断

拒絶査定

意見書の提出がない場合、意見書・補正書によっても拒絶理由が解消しない場合

登録査定

意見書・補正書により拒絶理由が解消、拒絶理由がない場合も

審判制度

・異議申立(43条の2)：

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

・拒絶査定不服審判(44条)：拒絶査定謄本送達から3月以内

・補正却下決定不服審判(45条)

・無効審判(46条)：無効になると初めから存在しなかったものとなる。

請求人は、利害関係人に限られ、指定商品ごとに請求可能

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

社会通念上同一と認められる範囲は、使用と判断：書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標

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

商標権者の不正使用(51条)

使用権者の不正使用(53条)

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

商標関係訴訟

(憲法32条、76条2項、裁判所法3条2項) 特許と同じ

行政訴訟 (63条)

審決取消訴訟

拒絶査定不服審決取消訴訟

無効審決取消訴訟

取消審決取消訴訟

異議取消決定取消訴訟

補正却下決定取消訴訟

審判・再審請求却下決定取消訴訟

民事訴訟

差止請求 (36条)

損害賠償請求 (38条、民709条)

信用回復措置請求 (39条、準特106条)

不当利得返還請求 (民703条)

差止請求権不存在確認

使用権存在確認