

# 日本の商標制度概観

2002年11月  
日本弁理士会  
産業競争力推進委員会

# 弁理士制度

- ・ 弁理士制度発足以来100有余年
- ・ 一つの資格で特許、意匠、商標の取得、維持等に関する特許庁に対する手続きの代理可能
- ・ 鑑定その他の事務
- ・ 審決取消訴訟における訴訟代理
- ・ 2001年の改正で侵害訴訟において弁護士と共に共同訴訟代理可能
- ・ 専門性及び重要性に鑑み、原則として国家試験に合格することが必要

# 日本の商標制度の特徴

- 法目的
- 登録主義
- 先願主義
- 審査主義

# 日本の商標制度の特徴

## 法目的(1条)

- 商標使用者の業務上の信用の維持
- 産業の発達に寄与
- 需要者の保護

# 日本の商標制度の特徴

## 登録主義

- 登録されなければ商標権(独占排他権)発生せず
  - cf 使用主義
- 但し、金銭的請求権(13条の2)及び未登録周知著名商標の保護

# 日本の商標制度の特徴

## 先願主義

- 先に出願した者が登録を受けることができる
- 但し、先使用権

# 日本の商標制度の特徴

## 審査主義（1）

- ・一定の登録要件を満たした商標のみが登録を受けることができる
- ・一般的登録要件のみでなく，具体的不登録事由についても審査

# 日本の商標制度の特徴

## 審査主義(2)

- 一般的登録要件(自他商品識別力)
  - 普通名称
    - 当該商品の一般的な名称として取引界で認識されているもの(略称も含まれる)
    - 例:電子式卓上計算機、清酒
  - 慣用商標
    - 同種類の商品について同業者間で普通に使用されるに至った結果、自己の商品と他人の商品とを識別することが出来なくなった商標
    - 例:プレイガイド(興行場の座席の手配)

# 日本の商標制度の特徴

## 審査主義(3)

- 一般的登録要件(続)
  - 商品の産地等を表示するにすぎない商標
    - 例: 手打ちそば、北海道バター
  - ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみから成る商標
    - 例: 中山鋼業(審54-2341)

# 日本の商標制度の特徴

## 審査主義(4)

- 一般的登録要件(続)
  - 極めて簡単かつありふれた標章のみからなる商標
    - 例:ローマ文字1字若しくは2字から成る商標 KN  
– 数字のみから成る商標 999 888 555
  - その他需要者が何人かの業務にかかる商品・役務であることを認識することができない商標
    - 例:標語は原則として識別性なし  
– ×「BEAUTY IS IN THE CUTTING」(商品ダイヤモンド)

# 日本の商標制度の特徴

## 審査主義(5)

- 使用による識別性(3条2項)
  - 出願商標と使用されている商標との同一性
  - 識別力を有するか否かの判断
    - 実際に使用している商標並びに商品又は役務
    - 使用開始時期
    - 使用期間
    - 使用地域
    - 生産、証明若しくは譲渡の数量又は営業の規模(店舗数、営業地域、売上高等)
    - 広告宣伝の方法、回数及び内容

# 日本の商標制度の特徴

## 審査主義(6)

- 具体的不登録事由
  - 公益的見地からの不登録事由
  - 他人の権利等との関係からの不登録事由
    - 他人の氏名等から成る商標、著名な略称を含む商標
    - 他人の未登録周知商標と同一又は類似の商標
    - 他人の先登録商標と同一又は類似の商標
    - 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
    - その他

# 権利の取得 登録可能性・使用可能性の検討

- 先願先登録商標の調査
  - 文字商標
  - 図形商標
- 自他商品識別力の有無

# 権利の取得

## 出願手続(1)

- 出願から登録までの流れ
- 出願・登録件数
- マドリッド協定議定書に基づく国際登録
- 出願人適格
- 登録可能な商標

# 権利の取得 出願手続(2)

- ・ 一商標一出願の原則
- ・ 出願書類の準備
- ・ その他
  - 団体標章
  - 防護標章
  - 連合商標制度の廃止

# 権利の取得 出願審査手続

- ・ 拒絶理由通知の報告
- ・ 主な拒絶理由通知
  - 自他商品識別力の欠如
  - 先願先登録商標と同一若しくは類似
  - 未登録周知・著名商標と同一若しくは類似
  - 不明瞭な指定商品・役務記載
  - 応答期限

# 権利の取得 審判・訴訟手続

- 拒絶査定に対する審判
- 補正却下の決定に対する審判
- 審決取消訴訟

# **権利の取得 登録査定・登録料の納付**

- 商標公報への掲載
- 査定後異議申立

# 権利の維持・活用 存続期間の更新登録・使用権の設定

- 存続期間の更新
  - 更新期限の管理
  - 使用証明の提出不要
  - 商品区分の書換
- 使用権の設定・許諾

# 権利の争訟 審判

- 登録無効審判
- 不使用取消審判
- その他の取消審判
  - 商標権者の誤認・混同行為に基づく取消
  - 移転された相抵触する商標権の一の権利者の混同行為に基づく取消
  - 使用権者の誤認・混同行為に基づく取消
  - 外国の商標権者等の承諾なく、その代理人等によりなされた商標登録の取消

# 権利の争訟

## 商標権の侵害（1）

- 依頼者が商標権者の場合
  - 相手方の調査
  - 商標登録の有効性の確認
  - 警告書
  - 交渉
  - 出訴
  - 税関での取り締まり
  - 金銭的請求権

# 権利の争訟

## 商標権の侵害(2)

- 依頼者が侵害者の場合
  - 相手方の調査
  - 登録商標の有効性の調査
  - 無効審判・取消審判
  - 警告書に対する応答
  - 交渉

謝 謝 ！ ！