

この1冊で基本をおさえる!



東弁協叢書

商標をこれから取り扱う弁護士のために

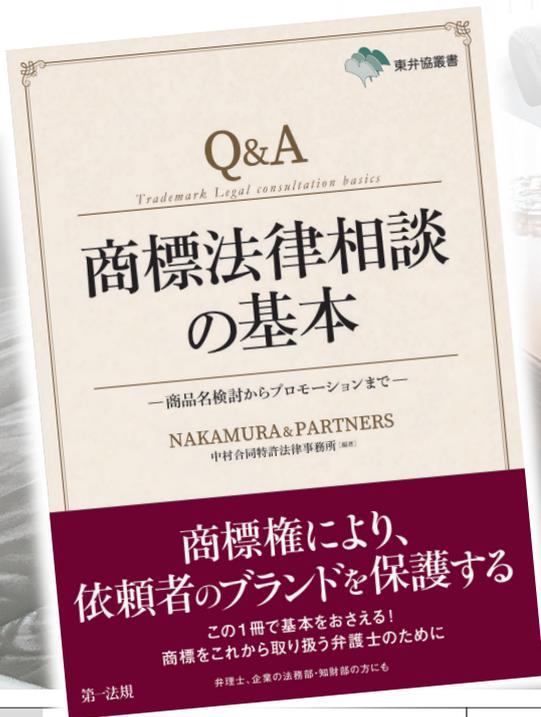
Q&A 商標法律相談の基本

—商品名検討からプロモーションまで—

【編著】中村合同特許法律事務所

A5判・256頁 定価:本体2,700円+税

- 商標に関する法律相談を、企業の事業段階(商品名の検討段階、商品化段階、市場導入段階、事業発展段階)ごとにQ&Aで解説。企業の立場に立った回答ができる。
- 企業からの相談内容をQ、弁護士の回答をAとし、回答のための法的知識・商標手続、判例等がわかる。
- 商標に関する実務経験の少ない弁護士にも理解しやすい内容。弁理士、企業の法務部・知財部の方にも。



商標権により、
依頼者のブランドを保護する

この1冊で基本をおさえる!
商標をこれから取り扱う弁護士のために

第一法規

1 商品名の検討段階における法的アドバイスと手続

1 商標の先行調査

Q6 新しい商標の使用を開始するに当たっては、事前調査が重要であると言われました。どうしてでしょうか。事前調査をすれば必ず登録できますか。また、100%安全に使用できますか。

A6 使用を開始する商標が、他人の登録商標と同一又は類似するもので、使用する商品・役務がその登録にかかる指定商品・役務と同一又は類似するのであれば、その使用行為は他人の商標権を侵害してしまいます(商標法25条、37条)。また、そのような商標は、出願をしたとしても登録を拒絶されてしまいます。したがって、事前調査を行い、使用する商標が登録可能なものであるか、また、安全に商標を使用し続けることができるかを確認しておくことは非常に重要です。

しかし、事前調査の結果は、その性格上、100%完全・完璧なものではありません。したがって、事前調査の欠点や限界についても十分理解しておいてください。

解説

1. 事前調査の重要性

商標法には、商標が登録を受けるための各種要件が定められており、特許庁の審査官は、出願された商標がそれら要件を満たしているかどうかの審査を行う。事前調査をせずに商標の出願をし、直ちにその商標の使用を始めたものの、数か月後の審査結果において、その出願商標が他人の先願・先登録の商標に類似することを理由として登録を拒

絶されてしまうことになれば、他人の商標権侵害を回避するために、商標の変更や他人から使用許諾を受ける等の必要性に迫られる事態となる。もし商標を変更するようなことになれば、その数か月間に進めてきた準備は無駄となり、商品の製造・販売の活動にも大きな影響を及ぼす他、商品投入の時機を逸することにより大きな損失につながる可能性がある。このような事態を生じさせないために、事前調査を行い、使用希望の商標が登録可能か否か、安全に使用できるか否かを確認しておくことは非常に重要である。

理想をいえば、例えば設定登録を受けるまでは商標の使用を開始しない、万が一の登録拒絶に備えて複数の候補について調査・出願しておくなどの時間とコストに余裕を持った商標採択のプロセスをとることも考えられるが、実際の企業活動・事業活動の中で、市場への商品投入の時機というのを急を迫られることが少なくないし、商標対応に慣れる予算には限りがある場合が多い。そのため、出願する商標が確実に登録を受けられるように、また、その登録の下で商標を安全に使用できるように、事前調査には高い精度が求められる。

2. 事前調査の欠点

精度の高い事前調査を行うことは当然重要であるが、次にみていくとおり、事前調査の結果はその実施時点で必ずしも100%完全・完璧なものとはいえないことは十分理解しておく必要がある。

まず、特許庁に新たに出願された商標は、その公開情報が発行されるまでに出願日から2週間程度の時間がかかっており、さらに、それら新出願商標が「独立行政法人 工業所有権情報・研修館」運営の特許情報プラットフォーム(通称「J-PlatPat」)に検索対象として加えられるまでに、現在、出願日から1か月半〜2か月程度の時間を要している。このように、出願されて間もない先願商標が公開されていない、あるいは、特許情報プラットフォーム上で検索対象に加えら

れていない期間を、ブラックボックス期間と呼ぶ。このブラックボックス期間に、同一・類似の商標が出願されている可能性は完全には排除できないので、事前調査の結果を、その実施時点において100%完全・完璧なものとすることはできない。

また、マドリッドプロトコルの国際登録に基づいて日本に拡張される出願は、国際登録日(原則として各本國官庁が国際出願を受理した日)又は事後指定日が出願日となるが、世界知的所有権機関(通称「WIPO」)における国際登録の設定手続に時間がかかる場合があり、それら出願の情報が日本国内で公開されるまでに国際登録日から数か月の時間が経過していることもある。同様に、外国出願に基づく優先権を主張して出願される商標は、その外国出願の出願日から最大6か月後に日本に出願されることがあるから、そのような商標の存在までで、事前調査でカバーすることはできない。例えば、知財高判平成29・5・15平成28年(行ケ)10089号(28251585)・審決取消請求事件では、2012年12月11日に日本国内で出願され2013年5月17日に設定登録を受けた商標が、その後の2013年7月18日に日本国内で公開された国際登録に基づく商標(優先日:2012年11月16日)との関係で、後願先登録(商標法8条1項)に該当するとして登録を無効とされた。

したがって、かかる万一のリスクがないかどうかを確認しておくために、自己又は依頼人の商標の出願が完了した後も、ブラックボックス期間内に公開された先願商標について念のため追加調査を行うことが推奨される。

3. 事前調査の限界

事前調査では、商標の自他商品(役務)識別力の有無や先願・先登録の類似商標の有無に意識が向かいがちであるが、他の登録要件や不競法上のリスクの観点からも可能な範囲で検討を加える必要がある。



第一法規

東京都港区南青山2-11-17 〒107-8560
<http://www.daiichihoki.co.jp>

Tel. 0120-203-694
Fax. 0120-302-640

CONTENTS

第1部

ビジネスにおけるブランド管理の必要性

- 1 商標の意義(Q1)
- 2 商標登録の必要性(Q2)
- 3 商標登録する場合(Q3)
- 4 商標登録がない場合のブランド保護(Q4)
- 5 商標の維持・管理(Q5)

第2部

具体的段階別の法的アドバイスと手続

1 商品名の検討段階における法的アドバイスと手続

1. 商標の先行調査(Q6)
2. 図形の調査(Q7)
3. 類似商品・役務審査基準における「類似群」(Q8)
4. 他の権利との抵触(Q9)

2 商品化段階における法的アドバイスと手続

- (1) 商標登録出願手続
 1. 商標登録出願の検討(Q10)
 2. 出願商標の選択① 使用態様に応じた出願商標の検討(Q11)
 3. 出願商標の選択② 出願できる商標の態様(Q12)
 4. 出願商標の選択③ 文字商標の出願態様(Q13)
 5. 指定商品・役務の選択(Q14)
 6. 出願国の選択(Q15)
 7. 外国への出願手続① 米国出願(Q16)
 8. 外国への出願手続② 中国出願(Q17)
- (2) 商標の実体審査
 1. 拒絶理由通知に対する対応① 一般(Q18)
 2. 拒絶理由通知に対する対応② 剽窃的な出願に対する対応(Q19)
 3. 拒絶理由通知に対する対応③ 不使用の先行商標に対する対応(Q20)
 4. 拒絶理由通知に対する対応④ 先行商標権者との交渉(Q21)
 5. 拒絶理由通知に対する対応⑤ 共存合意の有効性(Q22)

- (3) 審判・審決取消訴訟
 1. 不使用取消審判① 一般(Q23)
 2. 不使用取消審判② 二段書商標に対する不使用取消請求(Q24)
 3. 無効審判(Q25)
 4. 審決取消訴訟① 一般(Q26)
 5. 審決取消訴訟② 審決取消訴訟の審理範囲(Q27)
 6. 審決取消訴訟③ 審決取消訴訟の手続(Q28)
 7. 審決取消訴訟④ 判決後の手続(Q29)

3 市場導入段階における法的アドバイスと手続

- (1) 商標権侵害の成否
 1. 商標の類否(Q30)
 2. 商標的使用① 記述的使用(Q31)
 3. 商標的使用② 題号における使用(Q32)
 4. 商標的使用③ URLにおける使用(Q33)
 5. 商標的使用④ デザイン的な使用(Q34)
 6. 並行輸入(Q35)
- (2) 侵害品への対処法
 1. 警告状の送付① 一般(Q36)
 2. 警告状の送付② インターネットショッピングモール等に対する警告(Q37)
 3. 税関における手続(Q38)
 4. 中国における商標権侵害(Q39)
- (3) 商標権侵害訴訟
 1. 商標権侵害訴訟と通常の訴訟の違い(Q40)
 2. 損害額の計算方法(Q41)
 3. 使用権者の請求権(Q42)
- (4) 不正競争防止法上の保護の可能性の検討
 1. 不正競争防止法による保護の要件① 一般(Q43)
 2. 不正競争防止法による保護の要件② 形態模倣(Q44)
 3. 商標権侵害と不正競争防止法上の保護の違い(Q45)

4 事業発展段階における法的アドバイスと手続

1. デザイン変更の際の注意点(Q46)
2. 普通名称化の防止(Q47)

『東弁協叢書 租税訴訟ハンドブック』『東弁協叢書 法人破産申立入門』も好評発売中！

詳細・お申し込みはコチラ
＜クレジットカードでもお支払いいただけます＞



第一法規 商標法律相談

検索

CLICK!