



Trade Mark

商 標

三好内外国特許事務所 須永 浩子◇弁理士

事前にJ-PlatPatで商標調査を行い、類似の商標権または先出願商標がないことを確認してから商標出願をしましたが、著名商標と同一または類似であるとの拒絶理由通知を受けました。しかし、私自身はその商標を知らなかったこともあり、著名な商標であると気づきませんでした。事前調査の際にどのように調べたら拒絶理由通知を回避できたでしょうか。

(東京都 M.K)



1. はじめに

せっかく登録出願前に商標調査（類似の商標権または先出願商標がないことの確認）をされていたのに、拒絶理由通知を受領されてしまい、残念でしたね。

今回は、同様の拒絶理由を回避できるよう、商標の登録要件について一緒に確認しましょう。

2. 商標の登録要件

商標法は原則として、①自己の商品・役務と他人の商品・役務とを区別することができないもの、②公益に反する商標、③他人の商標と紛らわしい商標——などは登録できないと定めています。

そして、③他人の商標と紛らわしい商標に関しては、質問者が確認された「同一または類似の商品などを指定した他人の同一または類似する先出願または登録商標」（商標法4条1項11号）だけでなく、未登録であっても周知な商標があれば、それが障害になることもあります（4条1項10号）。

これは商品または役務の出所の混同防止とともに、一定の信用を蓄積した有名な未登録商標の既得の利益を保護するためです。

10号適用による拒絶審決例（不服2014-25252）

商標「breeze」（第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」）

また「他人の業務に係る商品または役務と混同を生ずるおそれがある商標」も登録できません（4条1項15号）。周知または著名表示へのただ乗り（いわゆるフリーライド）や当該表示の希釈化（いわゆるダイリューション）を防止し、商標の自他識別機能を保護することによって、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護するためです。

15号適用による拒絶審決例（不服2022-19784）

商標「SHO-TIME」（第3類「せっけん類」など、第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」など）

3. 拒絶理由通知を回避するための具体的対応策

(1) J-PlatPatで「日本国周知・著名商標検索」を行う

J-PlatPatの「日本国周知・著名商

標検索」のページでは「防護標章として登録されている登録商標」および「異議決定・審決・判決において周知・著名と認められた登録商標」が検索できます。ただし、日本の周知・著名商標の全てが蓄積されているわけではないのでご注意ください。



(2) インターネット検索を行う

調査対象の商標をインターネットで検索してみると、関連する情報が出てきます。ヒットした情報から商標が著名かどうか判断できない場合は、周りの人の意見を聞いてみるのもよいでしょう。何か気付くことがあるかもしれません。

また、他人の著名商標と紛らわしい商標は、たとえ著名商標と別の分野で使用するものであっても原則登録できません。もし、他人の著名商標を発見された場合には、別の商標を採択することをお勧めします。