

第37回知的財産管理技能検定

【1級(ブランド専門業務)実技試験】

(はじめに)

すべての問題文の条件設定において、特に断りのない限り、他に特殊な事情がないものとして扱います。また、各問題の選択枝における条件設定は独立したものと考え、同一問題内における他の選択枝には影響しないものとします。

特に日時の指定のない限り、2020年1月1日現在で施行されている法律等に基づいて解答しなさい。

Part I

あなたは、日本のデザイン事務所X社の法務担当者である。X社のファッションデザイナー甲は、X社のブランド「〇〇〇」の海外展開を検討しており、商標登録について、あなたに相談している。問1～問2に答えなさい。

問1

アジア圏での商標登録に関する甲の発言(1)～(3)について、(イ)内在する課題(問題点)があるかないか、(ロ)その理由を検討しなさい。

- (1) 「中国において、ショップを出店する予定です。商品『被服』に加えて、『被服の小売役務』についても権利化できますよね。」
- (2) 「マドリッド協定議定書(マドリッド・プロトコル)による国際登録を利用すると費用的にメリットがあると聞いたので、マドリッド・プロトコルの利用を考えています。進出予定国は韓国、中国、香港及びシンガポールですが、問題ないですよね。」
- (3) 「中国ではOEM生産のみ行い、中国国内で小売や卸売をする予定がありません。商標登録は必要ないですよね。」

問2

EUや米国での商標登録に関する甲の発言(1)～(3)について、(イ)内在する課題(問題点)があるかないか、(ロ)その理由を検討しなさい。

- (1) 「米国における販売はまだ開始されていません。ただ日本の商標登録があるのでこれを基礎に米国商標出願することはできますよね。」
- (2) 「米国での商標出願における指定商品の記載について検討しています。日本の商標登録では『被服』と記載して上位概念で権利化されており、米国でも実際の使用範囲より広めにカバーしておきたいので、日本同様に『clothing』として出願すれば大丈夫ですよ。」
- (3) 「欧州連合商標(EUTM)を利用すればEU加盟国すべてをカバーできますね。審査についても書式に関する方式審査のみが行われることになるので、権利化のスピードが速いそうですね。」

第37回知的財産管理技能検定
【1級(ブランド専門業務)実技試験】

Part II

菓子メーカーX社は、商標「Mox」について、数年前から自社の商品であるチョコレート菓子に付して販売を開始しており、パンにも使用を予定している。問3～問5に答えなさい。

X社は、商標「Mox」について、以下の通り商標登録出願（以下、「本願」という。）をした。X社の知的財産部の部員甲は、本願について早期に権利を取得するべく、早期審査制度を利用することを検討している。問3に答えなさい。

出願に係る商標	
出願日：	令和2年5月5日
出願番号：	商願2020-0000000
商標：	Mox
指定商品：	菓子（果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。）、パン

問3

早期審査に関する甲の考え（1）～（3）について、（イ）内在する課題（問題点）があるかないか、（ロ）その理由を検討しなさい。

- （1） 菓子については現在使用しているが、パンについてはまだ使用を開始しておらず、指定商品すべてについては使用を開始していないため、早期審査制度を利用することはできない。
- （2） 第三者との関係で早期審査が認められる要件とされているのは、X社の商標「Mox」の使用について第三者から警告を受けている場合及び商標「Mox」について第三者から使用許諾を求められている場合のみである。
- （3） X社が「モックス」としても使用していて、商標の使用の事実を示す資料として「モックス」の商標を使用したチョコレート菓子の画像を提出しても、早期審査が認められる。

第37回知的財産管理技能検定
【1級(ブランド専門業務)実技試験】

その後X社は、本願についての早期審査を経て、特許庁から拒絶理由通知を受け取った。甲は、本件拒絶理由通知への対応を検討している。問4に答えなさい。

拒絶理由通知書

商標登録出願の番号 商願2020-000000
起案日 令和2年〇月〇日
特許庁審査官 〇〇〇〇
商標登録出願人代理人 〇〇〇〇様
適用条文 第4条第1項第11号

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、下記の登録商標と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品（指定役務）と同一又は類似の商品（役務）について使用するものですから、商標法第4条第1項第11号に該当します。

――中略――

記

区 分	引用No
第30類	1
引用No	引用商標一覧
1	登録第〇〇〇〇〇〇号（商願2019-〇〇〇〇〇〇）

第37回知的財産管理技能検定
【1級(ブランド専門業務)実技試験】

引用商標	
商標：	M o x
登録番号	登録第〇〇〇〇〇〇号
登録日：	令和〇年〇月〇日
出願番号：	商願2019-〇〇〇〇〇〇
出願日：	令和1年6月3日
指定商品：	コーヒー，ココア，菓子（果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。），パン

<参考>

類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2020版対応〕

第30類

コーヒー，ココア 29B01

菓子（果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。），パン 30A01

問4

拒絶理由に対する甲の考え（1）～（3）について，（イ）内在する課題（問題点）があるかないか，（ロ）その理由を検討しなさい。

- （1） 本願の指定商品のうち，「菓子（果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。）」を下位概念である「チョコレート菓子」に，「パン」を「クリームパン」に補正すれば，拒絶理由を解消することができる。
- （2） X社の商標は引用商標の出願前から周知性を獲得していた。X社は，引用商標の登録を阻止したかったが，登録前に阻止するための手段はなかった。
- （3） 本願の出願人と引用商標権者に支配関係があれば，拒絶理由を解消することができる場合がある。

第37回知的財産管理技能検定
【1級(ブランド専門業務)実技試験】

その後、交渉により引用商標を譲り受け、引用商標の名義人をX社としたことにより、商標法第4条第1項第11号の拒絶理由を解消した。しかし、さらにその後X社は、自己の出願となった引用商標の存在により商標法第3条の趣旨違背の拒絶理由通知を受け取った。問5に答えなさい。

問5

趣旨違背の拒絶理由に対する甲の考え(1)～(3)について、(イ)内在する課題(問題点)があるかないか、(ロ)その理由を検討しなさい。

- (1) 本願の指定商品から「パン」を削除すれば、拒絶理由を解消できる。
- (2) 本願の指定商品のうち、「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」を「チョコレート菓子」に補正すれば、拒絶理由を解消できる。
- (3) 引用商標に係る権利を放棄しても本願についてリスクは生じない。

【第37回知的財産管理技能検定】

【1級実技(筆記試験)】

番号 正解

(ブランド専門業務)

Part I

- | | | | | | |
|----|-----|--------------|---|----|---|
| 問1 | (1) | 内在する課題(問題点)が | 「 | ある | 」 |
| | (2) | 内在する課題(問題点)が | 「 | ある | 」 |
| | (3) | 内在する課題(問題点)が | 「 | ある | 」 |
| 問2 | (1) | 内在する課題(問題点)が | 「 | ない | 」 |
| | (2) | 内在する課題(問題点)が | 「 | ある | 」 |
| | (3) | 内在する課題(問題点)が | 「 | ある | 」 |

Part II

- | | | | | | |
|----|-----|--------------|---|----|---|
| 問3 | (1) | 内在する課題(問題点)が | 「 | ある | 」 |
| | (2) | 内在する課題(問題点)が | 「 | ある | 」 |
| | (3) | 内在する課題(問題点)が | 「 | ある | 」 |
| 問4 | (1) | 内在する課題(問題点)が | 「 | ある | 」 |
| | (2) | 内在する課題(問題点)が | 「 | ある | 」 |
| | (3) | 内在する課題(問題点)が | 「 | ない | 」 |
| 問5 | (1) | 内在する課題(問題点)が | 「 | ある | 」 |
| | (2) | 内在する課題(問題点)が | 「 | ない | 」 |
| | (3) | 内在する課題(問題点)が | 「 | ある | 」 |