

# 1 級 実技試験

## ブランド専門業務

(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、2021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

日本国内で営業するアパレルブランドX社では、新たなブランドAを立ち上げ、国内外において展開する予定である。X社の担当者甲はブランドAの商標登録について検討している。問1～問2に答えなさい。

### 問1

甲は、日本、米国、EUの国・地域における商標の権利化を目指して、マドリッド・プロトコル（マドリッド協定の議定書）に基づき商標の国際登録などを利用した海外での権利化を検討している。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) 「国際事務局に日本、米国、EUを指定した国際登録出願をすることで大丈夫と思います。」
- (2) 「EUを指定した場合、方式審査のみが行われ実体審査は行われないので早く権利化できると思います。」
- (3) 「マドプロを利用して米国で商標登録した場合でも、5年経過時の使用証拠や使用宣誓書の提出は必要なので期限管理に注意しましょう。」

### 問2

甲は、アジア各国におけるブランドAに係る商標やアイテムのデザインの権利化や模倣品対策について準備を進めることとした。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) 「ブランドAの商標保護について、マカオや台湾はマドプロ出願において指定できないので直接に商標出願するほかないですね。」
- (2) 「ブランドAで展開予定のスニーカーは特徴的なデザインなので中国でも意匠登録しておこうと思います。中国でも日本と同様に新規性や先行意匠との抵触など審査してもらえるので、登録が認められれば第三者の権利を侵害していないことの安心材料となります。」
- (3) 「中国では、日本と同様に一出願多区分制度が採用されています。分割についても日本と同内容ですので商標権を分割して移転することもできます。」

## Part II

X社は、自社の開発した商品の名称「らくちんねぶくろ」（標準文字）に関して、指定商品「キャンプ用スリーピングバッグ」で商標登録出願（以下、「本件出願」という。）をした。問3～問5に答えなさい。

X社は、商標登録出願について、以下の拒絶理由通知を受けた。X社の知的財産部の部員甲は、本件拒絶理由通知への対応について検討している。引用商標の商標権者はY社である。

拒絶理由通知書	
商標登録出願の番号	商願2020-●●●●●●●●
起案日	令和3年●月●日
特許庁審査官	●●●●
適用条文	第3条第1項第3号、第4条第1項第11号
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	
理 由 1	
<p>■第3条第1項第3号（品質等表示）</p> <p>この商標登録出願に係る商標（以下、「本願商標」といいます。）は、「らくちんねぶくろ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「らくちん」の文字は、「楽で気持ちがよいこと」を意味し、「ねぶくろ」の文字は、「袋状の携帯用の寝具」の意味を有するものです。</p> <p>そうしますと、本願商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「楽で気持ちがよい袋状の携帯用の寝具」であることを認識するとどまりますから、本願商標は、単に商品の品質・役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものというべきです。</p> <p>したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当します。</p>	
理 由 2	
<p>■第4条第1項第11号（先願に係る他人の登録商標）</p> <p>この商標登録出願に係る商標は、下記の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。</p>	
（次ページに続く）	

——中略——	
記	
区 分	引用No
第24類	1
引用No	引用商標一覧
1	登録第●●●●●●号 (商願2014-●●●●号)
(以下略)	

本件出願及び引用商標の情報は以下のとおりである。

【本件出願】

商標： らくちんねぶくろ (標準文字)

指定商品及び役務の区分及び内容：

第24類

キャンプ用スリーピングバッグ (24C03)

【引用商標】

商標： らくちん寝袋 (デザイン文字)

登録番号： 第●●●●●●号

登録日： 2015年●月●日

出願番号： 2014-●●●●

出願日： 2014年●月●日

指定商品及び役務の区分の内容：

第20類

キャンプ用寝袋 (24C03)

## 問3

理由1への対応策についての部員甲の発言(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) 「本願商標が、指定商品であるキャンプ用スリーピングバッグについて継続して使用されており、東京都、埼玉県、及び神奈川県における需要者間において、本件出願人の業務に係る商品を表示する商標として、認識されるに至った場合には、拒絶理由が解消されます。」
- (2) 「本願商標である『らくちんねぶくろ』は使っていないものの、『ラクチンネブクロ』として使用している事実を、実際に使用状況を写した写真、雑誌やテレビCMの広告などの証拠をもって立証すれば、需要者間において、本件出願人の業務に係る商品を表示する商標として、認識されるに至ったとして、拒絶理由が解消されます。」
- (3) 「本願商標である『らくちんねぶくろ』はそのまま使っていないものの、横書きの『らくちん』の文字の下に大きな☆のマークを記載し、さらにその下に『らくちん』よりも大きな文字で横書きで『ねぶくろ』と記載した図柄を使用している事実を、同図柄を掲載したX社によるカタログ、寝袋などの商品を販売するウェブサイトの記事などの証拠をもって立証すれば、需要者間において、本件出願人の業務に係る商品を表示する商標として、認識されるに至ったとして、拒絶理由が解消されます。」

## 問4

理由2への対応策についての部員甲の発言(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) 「本願商標は『ねぶくろ』が平仮名であるのに対して、引用商標は『寝袋』と漢字であり、非類似であると考えられるので、その旨を意見書で主張します。」
- (2) 「引用商標の使用状況を調査し、登録されて以降、Y社ではない第三者による使用は確認できるものの、Y社により使用されていない場合、不使用取消審判を請求すれば、同商標の登録を取り消すことができます。」
- (3) 「引用商標の使用状況を調査し、登録されて以降に引用商標の使用の事実が認められない場合、不使用取消審判を請求すれば、同商標の登録を取り消すことができます。取り消せるのであれば、取り消せることをY社に示した上で引用商標の放棄等を求める交渉をしたいところですが、取り消されることを危惧したY社が引用商標の使用を開始する可能性があるため、先に不使用取消審判を請求する必要があります。」

問5

引用商標の使用状況を調査した結果、引用商標は登録後からY社により使用されていることが判明した。X社とY社の間には何ら支配関係はない。理由2への対応策についての部員甲の発言(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) 「引用商標をY社から譲り受け、本願商標が登録になった後に、譲り受けた商標をY社に対して譲渡すれば、理由2の拒絶理由が解消するので、Y社と交渉しましょう。」
- (2) 「引用商標の出願時には商品『キャンプ用寝袋』は『第20類』に分類されるものとして登録になっていますが、本願で適用された『国際分類第11-2020版』では商品『キャンプ用スリーピングバッグ』は『第24類』に分類されています。引用商標と本件出願では指定商品の区分が異なるので商品非類似を主張すれば理由2の拒絶理由は解消できそうです。」
- (3) 「Y社から引用商標を譲り受けるべく交渉をしたものの応じてもらえませんでした。代わりに、本願商標の登録を認める旨の同意書の提出への協力はY社から得られそうなので、理由2の拒絶理由は解消できそうです。」

【第39回知的財産管理技能検定】

【1級実技(筆記試験)】

番号 正解

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 | 「 | ない | 」 |
| 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 | 「 | ある | 」 |
| 問5 | (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 | 」 |