

第 48 回 知的財産管理技能検定

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、各問題の選択肢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肢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、2024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

日本のスポーツ用品メーカーX社は、衣服等の自社の新しいブランドAの海外展開について計画しており、X社の担当者甲は、海外各国における商標の権利化を検討している。問1～問2に答えなさい。

問1

甲は、マドリッド・プロトコル（マドリッド協定の議定書：以下、「マドプロ」という。）による商標の国際登録につき指定国に米国を含めるかについて検討している。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) 「日本の基礎登録は、例えば、25類『被服』などの包括表示を含みますが、マドプロの願書でもclothingとして英訳すれば、米国の審査においても特に問題はありません。」
- (2) 「使用意思を基礎として直接に米国出願をする場合、登録許可の後に使用証拠の提出をしないと登録されませんが、マドプロ経由の場合、標章を使用する意思の宣言書（MM18）を提出しておけば登録時の使用証拠提出は不要なので使用までの準備に時間を多くとれそうです。」
- (3) 「米国では所定の期間内に使用証拠の提出が必要となるので、注意が必要であり、国際登録日から5年経過6年目の期間をきちんと管理しないといけません。」

## 問2

甲は、直接の出願による中国における商標の権利化について検討している。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） 「中国にショップをオープンする計画があるので、指定商品『靴』だけでなく、指定役務『靴の小売』も権利化する必要があります。」
- （2） 「まだロゴが決まっていないことであれば、日本同様に標準文字制度を利用して出願すればよいでしょう。」
- （3） 「指定商品『被服』『靴』を指定して出願して、類似の先行商標が見つかり部分的拒絶通知書において『靴』が拒絶されたとしましょう。『靴』についての登録は諦めて『被服』のみ権利化をしたいと思う場合は、日本同様に『靴』を削除する手続補正書の提出をしなければ、出願全体が拒絶され『被服』が登録されません。」

## Part II

X社は、自社が提供する窓の洗浄に用いる名称「窓キレイ」（標準文字）について、指定役務「窓の清掃」で商標登録出願（以下、「本件出願」という。）をした。X社は、本件出願について、以下の拒絶理由通知（以下、「本件拒絶理由通知」という。）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。なお、引用商標の商標権者はY社である。問3～問5に答えなさい。

### 拒絶理由通知書

商標登録出願の番号 商願2023-●●●●●号  
起案日 令和6年7月1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

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1

##### ■第3条第1項第3号（品質等表示）

この商標登録出願に係る商標は、「窓キレイ」の文字を標準文字で表してなるところ、その指定役務との関係においては、「窓の清掃」を容易に認識するものであり、指定役務を取り扱う業界において、窓の清掃が多数の者により行われているのが実情であるから、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、単に役務の質を表示するに過ぎず、自他役務の識別標識としては認識し得ないものと認めます。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。

#### 理由2

##### ■第4条第1項第11号（先願に係る他人の登録商標）

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）

（次ページに続く）

記

区 分 引用N o.

第37類 1

引用N o. 引用商標一覧

1 登録第●●●●●●号 (商願2019-●●●●●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】

出願日： 令和5年7月1日

出願番号： 商願2023-●●●●●号

商標： 窓キレイ

指定役務の区分及び内容：

第37類 窓の清掃

【引用商標】

出願日： 令和元年5月21日

出願番号： 商願2019-●●●●●号

登録日： 令和2年2月3日

登録番号： 第●●●●●●号

商標： M a t o k i - R a y

指定役務の区分及び内容：

第37類 窓の清掃

### 問3

理由1への対応策に関する部員甲の考え方（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) X社が、指定役務「窓の清掃」には使用しなくとも「窓の清掃」と同一性を有しない類似の商品又は役務に使用している場合には、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるとして商標登録を受けることができるから、その旨を意見書で主張し使用事実を立証すればよい。
- (2) X社は、本件出願商標「窓キレイ」を単独ではなく、ひと続きの言葉として「X社清掃窓キレイ」として使用することで使用による識別力を獲得していた。この場合であっても「窓キレイ」のみで識別力を獲得したものとして、商標登録を受けることができるから、その旨を意見書で主張し使用事実を立証すればよい。
- (3) 使用による識別力の獲得の結果、商標登録が認められる場合の需要者の認識に関し、何人かの出所表示としては、その商品又は役務の需要者の間で全国的に認識されている場合のみならず、一地方で広く認識されている商標も含まれる。

### 問4

理由2への対応策に関する部員甲の発言（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) 「本件出願商標と引用商標は、観念及び外観において差異を有するものの、称呼において共通する点があるため、両商標は類似しており、拒絶理由の解消は難しいと考えます。」
- (2) 「引用商標を譲り受けることができれば拒絶理由は解消できるので、引用商標の商標権者と交渉してみましょう。」
- (3) 「商標の類否は、出願商標及び引用商標がその外観、称呼又は観念等によって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に観察し、出願商標を指定商品又は指定役務に使用した場合に引用商標と出所混同のおそれがあるか否かにより判断され、判断にあたっては指定商品又は指定役務における取引慣行等の一般的・恒常的な取引の実情は考慮されません。」

## 問5

理由2への対応策として引用商標の使用状況を調査したところ、引用商標は登録されて以降、まったく使用されていないことが判明した。この場合の対応策に関する部員甲の考え方（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） 引用商標は使用されていないようなので、不使用取消審判を請求して引用商標の登録を取り消すことができる。
- （2） 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る。取り消せることをY社に示した上で引用商標の放棄や譲渡等を求める交渉をしたいが、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ので、交渉より前に不使用取消審判を請求する必要がある。
- （3） 引用商標の使用状況を調査したところ、引用商標は登録されて以降まったく使用されていないことが判明したのがY社及びその子会社と関連会社による使用に関してであった場合、Y社がその子会社と関連会社によらない第三者による使用を証明した場合でも、不使用取消審判において引用商標の登録の取消しを免れることができる場合はない。

【第48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「ない」 | 」 |
|    | (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「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」 | 」 |

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「ない」 | 」 |
|    | (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」 | 」 |