

第 54 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、2026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

日本の日用品のECサイト事業者であるX社は、韓国、台湾、中国、米国、カナダへの事業展開を目指しており、X社の知的財産部に所属する甲は、商標「XYZ SHOPPING」の各国における第35類の役務について商標権の取得を検討している。問1～問2に答えなさい。

問1

甲は、韓国、台湾、中国、米国、カナダの各国への商標登録出願を検討している。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) 「いずれの国においても、わが社の親会社が、出願予定の指定役務の範囲で『XYZ』の商標登録を複数保有しています。この親会社の商標登録が審査において引用されることが想定されますが、親会社からわが社の商標登録に対する同意書を取得することができます。特段、混同のおそれがないことを立証する資料を提出しなくても同意書のみを提出することで、韓国、台湾、カナダについては、原則として引用を克服することが可能です。」
- (2) 「わが社はECサイト事業者であるため、いずれの国においても日用品に関する小売等役務を指定役務に含めて出願すべきです。」
- (3) 「わが社は日本において数年前に『XYZ SHOPPING』の商標登録を取得しています。米国においては、いつ事業展開できるかまだ定かではありません。この状況における米国での出願の基礎は、『Section 1(b)：使用意思 (Intent to Use)』と『Section 44(e)：外国登録』が考えられますが、出願の基礎を2つ併記することはできないため、『Section 44(e)：外国登録』で出願を進めるべきです。なぜなら、『Section 44(e)：外国登録』を選択した場合、登録前に使用宣誓書 (Statement of Use) を提出しなくても登録が可能であり、使用宣誓書が求められるのは、登録から5～6年の間である一方で、『Section 1(b)：使用意思 (Intent to Use)』を基礎とした場合には、登録許可通知 (Notice of Allowance) が発行されても、使用宣誓書 (Statement of Use) と使用証拠を提出しない限り商標登録は認められず、その提出期限も、延長を加味したとしても登録許可の通知日から最大36カ月と短いからです。」

問2

甲は、韓国、台湾、中国、米国、カナダでの商標権取得に向け、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出願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） 「韓国、中国、米国、カナダについては、マドプロ出願で商標権の取得を進めるべきです。韓国とカナダでは、直接出願した場合、審査期間が長期化する傾向がありますが、マドプロ出願を選択した場合、指定の通知がなされた後、１８カ月以内に暫定拒絶の通知がなされない場合には原則として保護が認められますので、相対的に審査期間の短縮が見込めます。中国では、直接出願した場合には拒絶査定通知受領日から１５日以内の対応が求められますが、マドプロ出願の場合、通知経路等を踏まえ、３０日以内の対応が認められる運用があります。米国では、マドプロ出願（Section 66(a)）の場合、出願段階で使用宣誓書の提出を要せず登録が可能です。一方、台湾はマドプロの締約国ではなく、指定国とすることができないため、直接出願で進める必要があります。」
- （２） 「マドプロ出願に中国も含まれていますが、指定役務において被服の小売等役務や小売に関係する役務（商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供など）について拒絶されることが考えられます。その場合には、小売等役務の指定役務とそれ以外の指定役務とを分割することで、登録が見込めます。」
- （３） 「マドプロで出願する場合、各国において指定役務の補正を求められることが想定されます。特に米国では、マドプロ出願であっても直接出願と同様に、抽象的又は包括的な表示は認められにくく、より具体的な表示への補正が求められる傾向にあります。韓国においても、実務上の審査方針に従い、指定役務を細分化する補正を求められる場合があります。補正の結果、国際登録における指定役務数を上回る数の役務数となることも想定されます。韓国では、１区分あたりの指定商品・指定役務数が１０個を超える場合、超過数に応じて加算手数料が課されるため、この点に留意する必要があります。中国では、直接出願では指定役務を国家知識産権局の定める商品・役務の規範名称に厳格に沿って記載することが求められますが、マドプロ出願における審査では、規範名称以外の表示であっても受け入れられるケースが相対的に多い傾向にあります。」

Part II

X社は、自社の販売するコンピュータプログラムに用いる名称「B a c k u P E n g i n E」に関して、指定商品「コンピュータプログラム」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。引用商標の商標権者は海外法人のY社であり、Y社の日本法人であるW社が、Y社から、引用商標の通常使用権の許諾を受けている。問3～問5に答えなさい。

拒絶理由通知

商標登録出願の番号 商願2025-●●●●●●●号
起案日 令和8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（以下「本願商標」といいます。）は、「B a c k u P E n g i n E」の文字で表してなるところ、その構成中の「B a c k u P」は、「バックアップ機能」を意味し、「E n g i n E」の文字は、「検索エンジン」の意味を有するものです。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「バックアップ機能を有する検索エンジン」であることを認識するにとどまり、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有さないものです。

したがって、本願商標は、単に商品の用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ですから、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（次ページに続く）

1 項第 1 1 号に該当します。

(中略)

記

区分 引用N o .

第 9 類 1

引用N o . 引用商標一覧

1 登録第●●●●●●●●号 (商願 2 0 2 1 - ●●●●●●●●号)

また、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 7 年 1 2 月 1 日

出願番号： 商願 2 0 2 5 - ●●●●●●●●号

商標： B a c k u P E n g i n E

指定商品の区分及び内容：

第 9 類 コンピュータプログラム

【引用商標】

出願日： 令和 3 年 3 月 5 日

出願番号： 商願 2 0 2 1 - ●●●●●●●●号

登録日： 令和 4 年 5 月 2 日

登録番号： 第●●●●●●●●号

商標： B A C K U P E N G I N E (図形付き)

指定商品 (指定役務) の区分及び内容：

第 9 類 コンピュータプログラム

問3

理由1への対応についての部員甲の考え(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) 本願商標は「B a c k u P」と「E n g i n E」が結合したもの(それぞれの語頭と語尾を大文字にし、それ以外を小文字とした表記)であり、「普通に用いられる方法で表示」したものとはいえないから、第3条第1項第3号に該当するものとはいえない旨の意見書を提出することにより、理由1が解消する可能性がある。
- (2) X社は本願商標「B a c k u P E n g i n E」をカタカナ表記の「バックアップエンジン」として使用したものであっても、これにより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) X社が本願商標を指定商品「コンピュータプログラム」には使用しない場合、指定商品と一致しない商品について使用したことを意見書で主張し使用事実を立証することにより、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものとして商標登録を受けることができる場合はない。

問4

理由2への対応についての部員甲の考え(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) 商標の類否は、出願商標及び引用商標がその外観、称呼又は觀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取引の実情は考慮されない。
- (2) X社は、Y社から本件出願について商標登録を受けることの承諾を得て、理由2の解消を図ろうと検討し、Y社から、X社が商標登録を受けることについて承諾書を取得し、X社が本願商標の使用をする商品と、Y社の引用商標に係るY社の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがない旨の陳述を取得しさえすれば、理由2の拒絶理由の解消を図ることができる。
- (3) X社は、Y社から本件出願について商標登録を受けることの承諾を得て、理由2の解消を図ろうと検討し、Y社から、X社が商標登録を受けることについて承諾書を取得し、かつ、本願商標が「教育用コンピュータプログラム」のみに使用するのに対し、引用商標が「航空機制御用コンピュータプログラム」のみに使用していることの合意書を提出しても、理由2の解消を図ることはできない。

問5

引用商標の使用状況を調査しながら引用商標への対応を検討している。部員甲の考え（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） 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場合がある。
- （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、不使用取消審判により取り消すことができる。審判の請求前３カ月からその審判の請求の登録の日までの間にＹ社が引用商標の使用を開始していて、当該使用が当該審判の請求がされることを知った後であることをＱ社が証明した場合は、登録商標の使用とは認められず、Ｙ社がこれを避ける方法はない。
- （３） 引用商標の使用状況を調査したところ、Ｑ社により使用されていることが判明した。Ｙ社がＱ社による使用を証明した場合でも、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場合はない。

【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「 | 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「 | 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 | 」 |
| 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 | 」 |