

【第33回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、2019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

日本のファッションブランドを扱っているX社では新たなブランドAを立ち上げ順調に推移していることから、国内外におけるブランドAの保護を進めることとなった。X社の担当者甲は海外での権利化や権利化後の模倣品対策について検討している。問1～問2に答えなさい。

問1

甲は、米国におけるブランドAの連邦登録商標の出願、権利化について検討した結果を上司に報告している。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) 「米国における販売はまだ開始されていません。米国は使用主義と聞いていますので、実際に米国内で販売を開始するまでは商標登録出願は認められないと思います。」
- (2) 「マドリッドプロトコル(マドリッド協定の議定書)による国際出願を検討しています。この際、国際登録の基礎が必要なようですが、日本で商標登録されていなくとも商標登録出願段階でも国際登録の基礎とはできるようです。」
- (3) 「米国では、日本で無効理由が制限されるのと同様に、連邦商標登録の日から連続5年の継続使用により Incontestability (不可争性) が自動的に得られます。」

【第33回1級(ブランド専門業務)実技試験】

問2

甲は、アジアにおけるブランドAに係る商標やデザインの保護について検討した結果を上司に報告している。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) 「中国ではデザイン模倣が多いと聞きます。ブランドAから販売予定のバッグの持ち手はこれまでにないデザインですので、部分意匠登録制度を利用して中国における保護を進めるのがよいと思います。」
- (2) 「ブランドAの商標権利化について、中国で商標権を取得すれば、その効力は香港やマカオにも及びます。香港での販売予定があるのであれば中国で商標登録を図りましょう。」
- (3) 「中国では、一出願多区分制度が採用されていますので1つの出願で複数の区分を指定することも可能です。日本と同様に出願段階のみならず登録後にも指定商品ごとに分割できるので、登録後に一部の指定商品のみを他人に譲渡することも可能です。」

【第33回1級(ブランド専門業務)実技試験】

Part II

小売メーカーX社が商標登録出願（以下、「本件出願」という）をしたところ、特許庁から拒絶理由通知（以下、「本件拒絶理由通知」という）が届いた。X社の知的財産部の部員甲は、部員乙と本件拒絶理由通知への対応について検討している。問3～問5に答えなさい。なお、X社は、本件出願に係る商標を店名として、歯磨きやマウスウォッシュなどを販売する小売店舗の展開を開始したところである。2～3年後にはデンタル関連商品のみならず、化粧品やタオル、化粧用ポーチなども扱う予定である。

拒絶理由通知書

商標登録出願の番号 商願2019-●●●●●●
 起案日 令和1年●月●日
 特許庁審査官 ●●●●

適用条文 第3条第1項柱書及び第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項柱書

商標法第3条第1項柱書により商標登録を受けることができる商標は現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されます。しかし、この商標登録出願は、第35類において指定している小売等役務（商標法第2条第2項に規定する役務）は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をそれらの指定商品・指定役務の全てについて、また、指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用することについて、疑義があるといわざるを得ません。

従って、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しているということができません。

（以下略）

（次ページに続く）

【第33回1級(ブランド専門業務)実技試験】

理 由 2

■第4条第1項第11号

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35類	1, 2

引用No 引用商標一覧

- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | 登録第●●●●●号（商願2014-●●●●●） |
| 2 | 登録第●●●●●号（商願2017-●●●●●） |

本件出願及び引用商標の情報は以下の通りである。

【本件出願】

商標： FRESCO

指定商品及び役務の区分及び内容：

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（35K10（04A01 04B01 04C01））、

身の回り品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（35K02（17B01 19B23 21A01 21A02 21A03 21B01 21F01 22B01 22C01））

【引用商標】

<引用商標1>

商標： fresco

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

(次ページに続く)

【第33回1級(ブランド専門業務)実技試験】

指定商品及び役務の区分及び内容：
 第24類
 タオル，ハンカチ（17B01）

<引用商標2>
 商標： Fresco
 登録番号： 第●●●●●●号
 登録日： 2018年●月●日
 出願番号： 2017-●●●●●●
 出願日： 2017年●月●日

指定商品及び役務の区分及び内容：
 第35類
 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（35K10
 （04A01 04B01））

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） 「指定した小売等役務の一部につき使用中であることを証明する書面を提出すれば拒絶理由は解消するはずですが。歯磨きなどの小売については使用中であることから，その使用を証明する書面を提出しましょう。」
- （2） 「指定した小売等役務全てについて使用している証明が必要と理解しています。使用中の歯磨きなどの小売等役務については使用証明書類を提出できます。しかし，将来，化粧用ポーチやタオルなどを扱うことを想定して指定した『身の回り品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』については，現時点ではまだ使用していないので使用証明ができません。『身の回り品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』は削除する他に対応はありません。」
- （3） 「使用中の歯磨きなどの小売等役務については使用証明書類を提出し，まだ使用していない化粧用ポーチなどの身の回り品の小売等役務については，近い将来使用する予定である旨を意見書に記載することで拒絶理由が解消します。」

【第33回1級(ブランド専門業務)実技試験】

問4

理由2の引用商標1との関係で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) 「本件出願商標に係る商標は全て大文字の構成であるのに対して、引用商標1に係る商標は全て小文字の構成であり、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1に係る指定商品は『タオル、ハンカチ』であるのに対し、本件出願商標に係る指定役務は小売等役務であり、そもそも商品と役務とは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。」
- (3) 「引用商標1の使用状況を調査したところ、引用商標1は登録されて以降使用されていないようなので、不使用取消審判を請求します。」

問5

理由2の引用商標2については、権利者がX社の子会社Y社であり、以前にX社の事業展開を見込んで独自に商標登録されたものであることがわかった。対応策についての部員乙の発言(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) 「Y社が子会社である旨を意見書に記載すれば、拒絶理由は解消するはずです。」
- (2) 「Y社が子会社であることは拒絶理由を解消する理由にはならないと思います。引用商標は冒頭の『F』のみ大文字ということで外観が相違しますので、意見書で非類似を主張しましょう。」
- (3) 「引用商標を譲り受けることができれば拒絶理由は解消するので、相談してみましよう。」

【第33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 | 「 | 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 | 「 | ある | 」 |
| | (3) | 内在する課題(問題点)が | 「 | ない | 」 |