

商標審査基準改訂の ポイント

2016年05月28日

藁科 えりか

藁科国際特許事務所

Erika WARASHINA (Ms.)

Warashina and Associates Patent Firm

特許庁HPより(審査基準第12版)

2016/04/01より、商標審査基準第12版施行

(1) 商標の使用について、法令に定める国家資格等が必要な場合において、当該資格を有しないことが明らかなきは商標法第3条第1項柱書に該当することを明記(商標法第3条第1項柱書)

(2) 書籍等の題号について、その商標が商品の内容等を認識させる場合について、具体的事情を明記(商標法第3条第1項第3号)

(3) 商標がその商品若しくは役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等を普通に用いられる方法で表示したものであるのみ認識させる場合等の具体的事情を明記(商標法第3条第1項第6号)

(4) 使用による識別力に関し、近時の裁判例等を踏まえ商標や商品又は役務の同一性等について明記(商標法第3条第2項)

(5) 国・地方公共団体の著名な標章等と同一又は類似の商標の取り扱いについて、具体例とともに判断基準を明確化(商標法第4条第1項6号)

(6) その他

1. 近時の裁判例等を踏まえて、商標法第3条第1項各号に該当する例示を変更

2. 用語の統一化

感想等...

- ▶ そもそもまだ書籍化されていない (05/19現在)
- ▶ 更に説明会もない?? (e-learningもない?)
- ▶ 「45年ぶりの大改訂」らしいが、扱い自体ない!
- ▶ 改訂箇所の下線などが無い(地味につらい)
(目視で改訂箇所を探したので、もし間違っていたらすいません)
- ▶ 例が豊富に掲載。具体化、明確化。施行規則も掲載
- ▶ 以降のスライドでは、当方で適宜改行、下線挿入
- ▶ 吹き出しは個人的な雑感

(1) 商標の使用について (商標法第3条第1項柱書)

<11版>

1. 「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をしないことが明らかであるときは、原則として、第3条第1項柱書により登録を受けることができる商標に該当しないものとする。

(例)① 出願人の業務の範囲が法令上制限されているために、出願人が第5条第1項第3号で規定する指定商品又は指定役務(以下「指定商品又は指定役務」という。)に係る業務を行わないことが明らかな場合

② 指定商品又は指定役務に係る業務を行うことができる者が法令上制限されているため、出願人が指定商品又は指定役務に係る業務を行わないことが明らかな場合

...(略)

3. 上記2. による拒絶理由の通知をした場合、商標の使用又は使用意思の確認は、次のとおり行うものとする。

(1) ...(略)

(2) 指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行っていることの証明は、例えば、次の証拠方法によるものとする。

① 印刷物(新聞、雑誌、カタログ、ちらし等)

② 店舗及び店内の写真

③ 取引書類(注文伝票、納品書、請求書、領収書等)

...(略)

(1) 商標の使用について (商標法第3条第1項柱書)

<12版>

1. 「自己の業務」について

「自己の業務」には、出願人本人の業務に加え、出願人の支配下にあると実質的に認められる者の業務を含む。

(例)

- ① 出願人がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社の業務
- ② ①の要件を満たさないが資本提携の関係があり、かつ、その会社の事業活動が事実上出願人の支配下にある場合の当該会社の業務
- ③ 出願人がフランチャイズ契約におけるフランチャイザーである場合の加盟店(フランチャイジー)の業務

2. 「使用をする商標」について

(1) 「使用をする」とは、指定商品又は指定役務について、出願人又は出願人の支配下にあると実質的に認められる者(以下「出願人等」という。)が、出願商標を現に使用している場合のみならず、将来において出願商標を使用する意思(以下「使用の意思」という。)を有している場合を含む。

...(略)

記載内容は当たり前のこと。でも、条文「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。」の逐条解説みたいになった...

第11版には(確か)掲載なし。

でも、受験生的には常識

→このように、ある意味常識だったことが追加されているのが第12版の大きな改訂内容

(1) 商標の使用について (商標法第3条第1項柱書)

3. 「使用をする商標」であることの確認について

(1) 「使用をする商標」であることは、指定商品又は指定役務の各区分において類似群（類似商品・役務審査基準における類似群をいい、類似関係にあると推定する商品又は役務をグルーピングしたものを指す。）ごとに明らかにする必要がある。

…(略)

(3) 業務を行っていることの確認について

…(略)

使用証明は類似群ごとに行う(当然ですが、結構面倒です)
例: 35K02被服の小売
35K03食品の小売

(4) 指定商品又は指定役務に係る業務を出願人等が行っていることは、例えば、次の方法により確認する。

① 出願人等の取扱商品が記載されたカタログ、ちらし等の印刷物

② 出願人等が運営する店舗及び取扱商品が分かる店内の写真

③ 出願人等の取扱商品が分かる取引書類(注文伝票、納品書、請求書、領収書等)

…(略)

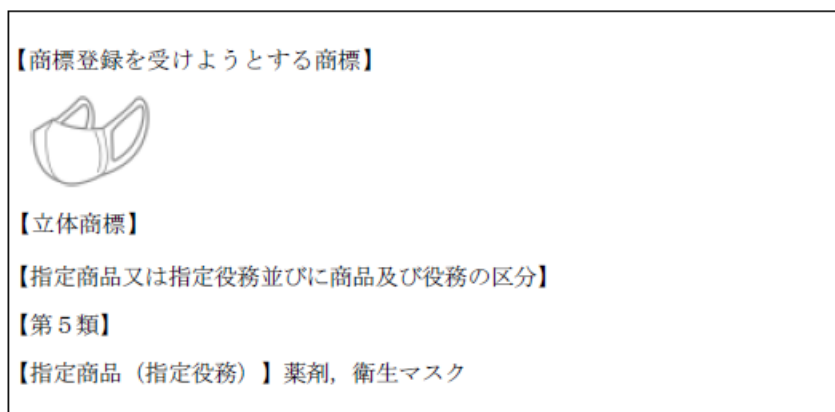
(1) 商標の使用について (商標法第3条第1項柱書)

<12版:新規追加>

6. 立体商標について

...(略)

(エ) 商標が、指定商品中の一部の商品等の形状からなるが、その他の指定商品等においては商品等の形状として想定し得ず、かつ、商品等の広告としての使用も当然に想定し得ない場合



(解説) この場合、衛生マスク以外の指定商品が当該立体的形状を採ることは想定し得ず、かつ、広告として使用されることも当然に想定し得ないから、本項柱書の要件を満たさないと判断する旨の拒絶理由を通知する。これに対し、指定商品を「衛生マスク」のみに補正する必要がある。

補正したとしても、「衛生マスクの形状そのまま表したも」として3条1項3号該当と思いますが...

(1) 商標の使用について (商標法第3条第1項柱書)

<11版> ※新しい商標自体は第11版から導入

10. 色彩のみからなる商標について

(1) 色彩のみからなる商標と認められない例

願書に記載した商標から色彩のみからなる商標と認められない場合。

(例) 特定の文字等を認識させることが明らかな場合。



<12版>

9. 色彩のみからなる商標について

(1) 色彩のみからなる商標と認められない例

(ア) 願書に記載した商標から、文字や図形等を認識させることが明らかである場合

例が増えてわかりやすくなりました

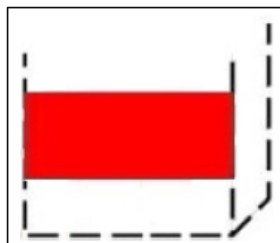


(1) 商標の使用について (商標法第3条第1項柱書)

(イ) 願書に記載した商標から、色彩を付する商品等における位置が特定されていると認められない場合

この記載では、指定商品「薬剤」のパッケージの高さが明示されていないため、どこに赤い部分が位置するのかわからない（真ん中あたりなのか？ 下1/10位のところなのか？）

【商標登録を受けようとする商標】



【色彩のみからなる商標】

【商標の詳細な説明】

商標登録を受けようとする商標（以下「商標」という。）は、色彩のみからなる商標であり、商品の包装容器の前面中央部を赤色（RGBの組合せ：R255, G0, B0）とする構成からなる。なお、破線は、商品の形状の一例を示したものであり、商標を構成する要素ではない。

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】

【第5類】

【指定商品（指定役務）】薬剤

(1) 商標の使用について (商標法第3条第1項柱書)

<12版:新規追加>

10. 音商標について

(2) 音商標と認められる例
...(略)

音階を有さない打楽器などによる音商標の例が追加されました

(例3)

【商標登録を受けようとする商標】



【音商標】

【商標の詳細な説明】

商標登録を受けようとする商標（以下「商標」という。）は音商標であり、音高のない打楽器であるタンバリンを使用して演奏している。

商標は、五線譜中の第三間を一線譜として使用して記載しているものである。

(注) 演奏楽器として音高のない打楽器のみを使用している場合にかぎり、五線譜中の一線を用いて一線譜として記載ができる。

※上記は改訂の一例です。同様の改訂箇所はほかにもあります

(2) 商品の内容等を認識させる場合（商標法第3条第1項第3号）

<11版>

7. (1) 書籍の題号については、題号がただちに特定の内容を表示するものと認められるときは、品質を表示するものとする。

(2) 新聞、雑誌等の定期刊行物の題号は、原則として、自他商品の識別力があるものとする。

8. 映像が記録された「フィルム」については、題名がただちに特定の内容を表示するものと認められるときは、品質を表示するものとする。「録音済みの磁気テープ」、「録音済みのコンパクトディスク」、「レコード」等についても同様とする。

9. 「放送番組名」については、指定役務（放送番組の制作、テレビジョン放送等）との関係において、番組名がただちに特定の内容を表示するものと認められるときは、役務の質を表示するものとする（連続の放送番組名を含む。）。

...(略)

書籍の題号、定期刊行物の題号、映像が記録された「フィルム」、放送番組名は品質表示とされます（...と受験時に習ったはず）

(2) 商品の内容等を認識させる場合（商標法第3条第1項第3号）

記載の趣旨は変わりませんが、
・「3. 商品の「品質」、役務の「質」について」というタイトルでまとめられました
・例示が増えてわかりやすくなりました

<12版>

3. 商品の「品質」、役務の「質」について

(1) 商品等又は役務の提供の用に供する物の内容について

商品等の内容を認識させる商標が商品の「品質」、役務の「質」の表示と判断される場合商標が、指定商品又は指定役務の提供の用に供する物の内容を表示するものか否かについては、次のとおり判断する。

(ア)「書籍」、「電子出版物」、映像が記録された「フィルム」、「録音済みの磁気テープ」、「録音済みのコンパクトディスク」、「レコード」等の商品について、商標が、著作物の分類・種別等の一定の内容を明らかに認識させるものと認められる場合には、商品の「品質」を表示するものと判断する。

(例)商品「書籍」について、商標「商標法」、「小説集」商品「録音済みのコンパクトディスク」について、商標「クラシック音楽」

(イ)「放送番組の制作」、「放送番組の配給」の役務について、商標が、提供する役務たる放送番組の分類・種別等の一定の内容を明らかに認識させるものと認められる場合には、役務の「質」を表示するものと判断する。

(例)役務「放送番組の制作」について、商標「ニュース」、「音楽番組」、「バラエティ」

(ウ)「映写フィルムの貸与」、「録画済み磁気テープの貸与」、「録音済み磁気テープの貸与」、「録音済みコンパクトディスクの貸与」、「レコードの貸与」等の役務について、商標が、その役務の提供を受ける者の利用に供する物(映写フィルム、録画済みの磁気テープ、録音済みの磁気テープ、録音済みのコンパクトディスク、レコード等)の分類・種別等の一定の内容を明らかに認識させるものと認められる場合は、役務の「質」を表示するものと判断する。

(例)役務「録音済みコンパクトディスクの貸与」について、商標「日本民謡集」役務「映写フィルムの貸与」について、商標「サスペンス」

(2) 商品の内容等を認識させる場合（商標法第3条第1項第3号）

(エ)「書籍」、「放送番組の制作」等の商品又は役務について、商標が、需要者に題号又は放送番組名（以下、「題号等」という。）として認識され、かつ、当該題号等が特定の内容を認識させるものと認められる場合には、商品等の内容を認識させるものとして、商品の「品質」又は役務の「質」を表示するものと判断する。

題号等として認識されるかは、需要者に題号等として広く認識されているかにより判断し、題号等が特定の内容を認識させるかは、取引の実情を考慮して判断する。

例えば、次の①②の事情は、商品の「品質」又は役務の「質」を表示するものではないと判断する要素とする。

- ① 定期間にわたり定期的に異なる内容の作品が制作されていること
- ② 当該題号等に用いられる標章が、出所識別標識としても使用されていること

(2) 人名等の場合

商標が、人名等を表示する場合については、例えば次のとおりとする。

(ア) 商品「録音済みの磁気テープ」、「録音済みのコンパクトディスク」、「レコード」について、商標が、需要者に歌手名又は音楽グループ名として広く認識されている場合には、その商品の「品質」を表示するものと判断する。

CDに記載された人名（アーティスト名等）も品質とされることが明記（もちろん、4条1項8号にも関係）

(3) 宣伝広告又は企業理念・経営方針等(商標法第3条第1項第6号)

<11版>

2. 標語(例えば、キャッチフレーズ)は、原則として、本号の規定に該当するものとする。

これは受験時代に覚えた内容と真逆になりました！企業のキャッチフレーズは認められることがあります！

<12版>

2. 指定商品若しくは指定役務の宣伝広告、又は指定商品若しくは指定役務との直接的な関連性は弱いものの企業理念・経営方針等を表示する標章のみからなる商標について

(1) 出願商標が、その商品若しくは役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等を普通に用いられる方法で表示したものとしてのみ認識させる場合には、本号に該当すると判断する。

出願商標が、その商品若しくは役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等としてのみならず、造語等としても認識できる場合には、本号に該当しないと判断する。

(3) 宣伝広告又は企業理念・経営方針等(商標法第3条第1項第6号)

(続)

(2) 出願商標が、その商品又は役務の宣伝広告としてのみ認識されるか否かは、全体から生じる観念と指定商品又は指定役務との関連性、指定商品又は指定役務の取引の実情、商標の構成及び態様等を総合的に勘案して判断する。

(ア) 商品又は役務の宣伝広告を表示したものとしてのみ認識させる事情

(例)

- ① 指定商品又は指定役務の説明を表すこと
- ② 指定商品又は指定役務の特性や優位性を表すこと
- ③ 指定商品又は指定役務の品質、特徴を簡潔に表すこと
- ④ 商品又は役務の宣伝広告に一般的に使用される語句からなること(ただし、指定商品又は指定役務の宣伝広告に実際に使用されている例があることは要しない)

(イ) 商品又は役務の宣伝広告以外を認識させる事情

(例)

- ① 指定商品又は指定役務との関係で直接的、具体的な意味合いが認められないこと
- ② 出願人が出願商標を一定期間自他商品・役務識別標識として使用しているのに対し、第三者が出願商標と同一又は類似の語句を宣伝広告として使用していないこと

(3) 出願商標が、企業理念・経営方針等としてのみ認識されるか否かは、全体から生ずる観念、取引の実情、全体の構成及び態様等を総合的に勘案して判断する。

(ア) 企業理念・経営方針等としてのみ認識させる事情

(例)

- ① 企業の特性や優位性を記述すること
- ② 企業理念・経営方針等を表す際に一般的に使用される語句で記述していること

(イ) 企業理念・経営方針等以外を認識させる事情

(例)

- ① 出願人が出願商標を一定期間自他商品・役務識別標識として使用しているのに対し、第三者が出願商標と同一又は類似の語句を企業理念・経営方針等を表すものとして使用していないこと

キャッチフレーズの登録を認める際の条件が続きます...(依頼を受けたときに見ればよいかと)

(3) 宣伝広告又は企業理念・経営方針等(商標法第3条第1項第6号)

<11版>

6. (1) 特定の役務について多数使用されている店名(第3条第1項第4号に該当するものを除く。)は、本号の規定に該当するものとする。

(該当する例)

アルコール飲料を主とする飲食物の提供 茶、コーヒー……を主とする飲食物の提供 } → 「愛」「純」「ゆき」「蘭」「オリーブ」「フレンド」

<12版>

9. 店名として多数使用されている商標について

商標が、指定役務において店名として多数使用されていることが明らかな場合(「スナック」、「喫茶」等の業種を表す文字を付加結合したもの又は当該店名から業種をあらゆる文字を除いたものを含む)は、本号に該当すると判断する。

(例)

- ① 指定役務「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」について、商標「さくら」「愛」、「純」、「ゆき」、「ひまわり」、「蘭」
- ② 指定役務「茶又はコーヒーを主とする飲食物の提供」について、商標「オリーブ」、「フレンド」、「ひまわり」、「たんぼぼ」

受験生でここだけ異様に覚えている人、いましたね！

12版では記載がわかりやすく変更されました。実は「スナック」だけではなく「喫茶店」もこの例にあったのですね...(私は今気づきました)

(4) 商標や商品又は役務の同一性等 (商標法第3条第2項)

<11版>

2. (1) 本項を適用して登録が認められるのは、出願された商標(動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標については、願書に記載した商標、商標の詳細な説明又は物件から特定される商標。以下「出願商標」という。)及び指定商品又は指定役務と、使用されている商標(以下「使用商標」という。)及び商品又は役務とが同一の場合のみとする。

平成23年の試験では、この「コカコーラ判決」が出題されました(私も受験しました!)。この判決内容が審査基準に反映されました。

<12版>

1. 商標の「使用」について

(1) 商標について

出願商標と使用商標とが外観において異なる場合は、出願商標を使用しているとは認めない。

ただし、出願商標と使用商標とが外観上厳密には一致しない場合であっても、外観の差異の程度や指定商品又は指定役務における取引の実情を考慮して、商標としての同一性を損なわないものと認められるときは出願商標を使用しているものと認める。

(4) 商標や商品又は役務の同一性等 (商標法第3条第2項)

(例1) 同一性が認められる場合

- ① 出願商標と使用商標が文字の表記方法として縦書きと横書きの違いがあるに過ぎない場合
 - ② 出願商標と使用商標が共に一般的に用いられる字体であり、取引者又は需要者の注意をひく特徴を有せず、両者の字体が近似している場合
 - ③ 出願商標と使用商標の立体的形状の特徴的部分が同一であり、その他の部分にわずかな違いが見られるに過ぎない場合
- ... (略)

「コカコーラ判決」の内容

(2) 商品又は役務について

出願商標の指定商品又は指定役務と使用商標の使用商品又は役務とが異なる場合には、指定商品又は指定役務について出願商標を使用しているとは認めない。

ただし、指定商品又は指定役務と使用する商品又は役務とが厳密には一致しない場合であっても、取引の実情を考慮して、指定商品又は指定役務と使用する商品又は役務の同一性が損なわれないと認められるときは、指定商品又は指定役務について出願商標を使用しているものと認める。

... (略)

(5) 国・地方公共団体の著名な標章等 (商標法第4条第1項第6号)

<11版>

<12版>

五、第4条第1項第6号(国、地方公共団体等の著名な標章)

国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標

1. 都道府県、市町村、都営地下鉄、市営地下鉄、市電、都バス、市バス、水道事業、大学、宗教団体、オリンピック、IOC、JOC、ボーイスカウト、JETRO等を表示する著名な標章等は、本号の規定に該当するものとする。

同号は後半、明らかにオリンピック関連の記載が増大しています！(2ページ)
第三者がオリンピック関連の商標を出願すると同号に該当してしまうので、商標登録出願はしない方がベターです。
応援すること自体は自由ですが、キャッチフレーズなどの使用には十分注意しましょう(利権がうるさいです...)

五、第4条第1項第6号(国、地方公共団体等の著名な標章)

国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標

1. 「国、地方公共団体若しくはこれらの機関」について
 - (1) 「国」とは日本国をいう。
 - (2) 「地方公共団体」とは、地方自治法一条の三 にいう普通地方公共団体(都道府県及び市町村)及び特別地方公共団体(特別区、地方公共団体の組合及び財産区)をいう。
 - (3) 「これらの機関」とは、国については立法、司法、行政の各機関をいい、地方公共団体については、これらに相当する機関(司法を除く。)をいう。
2. 「公益に関する団体であつて営利を目的としないもの」について
「公益に関する団体であつて営利を目的としないもの」であるか否かについては、当該団体の設立目的、組織及び公益的な事業の実施状況等を勘案して判断する。この場合、国内若しくは海外の団体であるか又は法人格を有する団体であるか否かを問わない。
(例)
 - ① 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律による認定を受けた公益社団法人又は公益財団法人(例:日本オリンピック委員会)
 - ② 特別法に基づき設立された社会福祉法人、学校法人、医療法人、宗教法人、特定非営利活動法人、独立行政法人(例:日本貿易振興機構)など
 - ③ 政党
 - ④ 国際オリンピック委員会

End

ご清聴ありがとうございました
なにかありましたら以下のメールまでご連絡ください
[Address: erika-warashina@warashinapat.jp](mailto:erika-warashina@warashinapat.jp)

(時間が余ったら)

各国制度を勘案した 指定商品・役務の記載に関する 一考察

2016年05月28日
藁科 えりか
藁科国際特許事務所

Erika WARASHINA (Ms.)
Warashina and Associates Patent Firm

留意点

- ▶ 海外事業展開→外国出願必須
- ▶ 直接出願、マドプロ出願の可能性を勘案して、基礎となる日本の出願で指定商品・役務の記載を工夫する必要あり
- ▶ ただし、各国制度はめまぐるしく変化する
結局、その都度現地代理人に確認する必要あり
- ▶ 以下は、あくまで当方の一考察、経験則であり、
以下のとおりに記載したからといって拒絶されないわけではない(特にUS)

(マドプロ出願教えて～と言われる例が増えてきたので、さわりだけでもご理解いただけると嬉しいです)

以降のスライドは、上記ご了承の上ご覧ください

以下、JPを基礎出願として、US、CTM(EPの商標版)、CNを指定してマドプロ出願をする想定で進めます

JP(基礎出願)

- ▶ 1出願多区分
 - ▶ 1区分は原則7類似群以内(→3条1項柱書違反)
 - 類似群は日本独自のコード →そのため、商品記載も日本独自(区分は世界的に大枠が定められている(ニース分類))
 - 類似群を定めた「類似商品・役務審査基準」がある。現在は国際分類第10-2016版(来年、「5年に一度の大幅改訂」予定)
- https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruiji_kijun10-2016.htm
- ▶ 包括名称可能 例:第25類「被服」
 - ちなみに、日本でも「被服(ジャケット・スーツ・スカートを含む。)」と記載可能(当たり前すぎてあまり書かないかも...?クライアントから「特にこの商品は絶対やります」等言われたら書きます)

JP(日本:基礎出願)

▶ 包括名称可能 例:第25類「被服」

区分(1~45類)

第 2 5 類

被服, ガーター, 靴下止め, ズボンつり, バンド, ベルト, 履物, 仮装用衣服, 運動用特殊衣服, 運動用特殊靴

被服

(17A01~17A04・17A07)

洋服 コート セーター類 ワイシャツ類

17A01

1 洋服

イブニングドレス 学生服 子供服 作業服 ジャケット ジョギングパンツ スウェットパンツ スーツ スカート スキージャケット スキーズボン ズボン スモック 礼服

2 コート

オーバーコート トッパーコート マント レインコート

3 セーター類

カーディガン セーター チョッキ

4 ワイシャツ類

開きんシャツ カフス カラー スポーツシャツ ブラウス ポロシャツ ワイシャツ

類似群

(数字2桁+アルファベット1桁+数字2桁)

例外的に複数の類似群をひとつとカウントできるものがある

商品の記載例
(包括名称可能)

パリ出願、マドプロ出願

- ▶ 「類似商品・役務審査基準」の英語版「マドリッド協定議定書に基づく標章の国際登録に関する商品・役務名ガイド〔国際分類第10-2016版対応〕」

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/shouhin_ekimu10-2016.htm

第25類	CLASS 25
被服	* Clothing
洋服	Non-Japanese style outerclothing
コート	* Coats
セーター類	(注) Sweaters and the like
ワイシャツ類	(注) Shirts and the like
1 洋服	1 Non-Japanese style outerclothing
イブニングドレス	Evening dresses
学生服	School uniforms
子供服	Children's wear
作業服	Working clothing

各国へ出願したときに、その国の法制度上「Clothing(被服)」という包括名称が可能なのか、商品数の制限はないのか、というところが問題になる

特許でも、たとえばJPではマルチマルクレームが可能→EPはOKでも、US、CNではNG
→US、CNではマルチマルクレームを外す補正をどこかのタイミングで行う。これと同じ考え方

US(マドプロ加盟国)

- ▶ 厳格な使用主義(後日使用証明を提出。提出できない商品等は削除しなければならない)
→ 本当に使用する商品等でなければ出願できない
- ▶ 1出願多区分
- ▶ 1区分中個数制限は特になし
- ▶ 包括名称可能 例: 第25類「被服」
 - 「clothing, namely, jackets, suits and skirts」
(被服、すなわち、ジャケット、スーツ、スカート)
 - 証明可能な商品(詳細名称)をnamelyで表す
- ▶ ただし、審査官の好みによる記載不備OAが多い
 - ほぼ確実にOAが来る。
 - 審査官の案どおりに補正すればOK
 - もし審査官の補正案があまりにも違うようであれば現地代理人に要問合せ(+時間給)

英語での商品等の記載は、
;(セミコロン)→商品と商品
の間に打つ時
, (コンマ)→商品をさらに
詳細に記載するとき

CTM(Community trademark) (マドプロ加盟国)

- ▶ 1出願多区分
- ▶ 1区分中個数制限は特になし
- ▶ 包括名称可能 例:第25類「被服」
 - 「clothing including jackets, suits and skirts」
(ジャケット、スーツ、スカートを含む被服)
 - 解りやすさのために一応includingで具体例を示した方がいいんじゃないか...(当方意見)
- ▶ ちなみに、絶対的拒絶理由(3条系)のみ審査
相対的拒絶理由(4条系)は当事者判断→異議申立
(20%)

CN (マドプロ加盟国)

- ▶ 1出願多区分(2014年から)
 - ただし、まだ商標局混乱中→直接出願なら、従来どおり1出願1区分がベター
- ▶ 1区分中個数制限あり:10個まで定額、超えるとRMB100/個
 - ただし、マドプロだとこの個数制限がなくなる不思議...
- ▶ 記載、コードは独自
 - Amazonで購入可能(ただし、unofficial)
「中国商標に関する商品及び役務の類似基準(日本語・英語訳付)及びその解説〔国際分類第10版対応〕」
- ▶ 包括名称ができるものもある 例:第25類「被服」
 - 「clothing(中国語:衣服)」はたまたま認められる記載
 - しかし、包括名称、詳細名称を併記するのがベター「clothing, jackets, suits and skirts」(被服、ジャケット、スーツ、スカート)
 - ∴中国は、商品等は原則削除補正しかできない
 - 「Clothing」を「jackets, suits, skirts」とする補正は不可能
 - ∴包括名称だと権利行使の際に不具合
- ▶ なお、TW, HK, MOはCNとは別規定。上記適用なし(そもそもマドプロ未加盟)

結局、マドプロ出願でどう書くか？

- ▶ 日本出願(基礎出願):「被服」 ちなみに、マドプロ出願は紙ベースです...
- ▶ マドプロ出願(Form MM2)の10.の欄

10

GOODS AND SERVICES⁴⁾

You can find indications that are pre-accepted by the International Bureau in the Madrid Good and Services Manual at www.wipo.int/mgs/. By using these indications you can avoid possible irregularities concerning goods and services and a delay in the recording of the international registration.⁴⁾

(a) Indicate below the goods and services for which the international registration is sought:⁴⁾

Class	Goods and services ⁴⁾
25	Clothing including jackets, suits and skirts. ⁴⁾

限定の場合はここも忘れずにチェック！

(b) The applicant wishes to limit the list of goods and services in respect of one or more designated Contracting Parties, as follows:⁴⁾

Contracting Party	Class(es) or list of goods and services for which protection is sought in this Contracting Party ⁴⁾
United States of America	Clothing, namely, jackets, suits and skirts. ⁴⁾
China	Clothing, jackets, suits and skirts. ⁴⁾

(a)国際登録の商品等の欄
→「Clothing」だけでなく、詳細名称も記載しておく！（別に基礎出願の範囲を越えていないのでOK）
たとえばincludingで記載する

(b)各国限定の欄
US→「, namely,」
CN→併記
CTM→国際登録 (including)のままでよいので、限定なし

▶ 国際出願室の人はとても親切なので、MM2が出来上がったらFAXなどして一度見てもらってください！

US, CNは法制度が特殊なので、マドプロでなく直接出願するのも一案

End

以上は当方の記載例です
各国法改正、その他の記載方法の案があればお知らせください

ご清聴ありがとうございました
なにかありましたら以下のメールまでご連絡ください

[Address: erika-warashina@warashinapat.jp](mailto:erika-warashina@warashinapat.jp)