

商標登録出願に際して

1. 出願商標についてできるだけお打合せをお願いしています

商標登録出願は、「商標」と「指定商品・役務」とのセットで行いますが、特に「指定商品・役務」の決め方につき様々なケースが考えられるためです。

例えば、「マイピック」という商標を、指定商品「つまようじ」に使うために出願するとします。

販売形式としては、「マイピック」という商標を「つまようじ」の表面に印字する場合があります。しかし、それよりも、「マイピック」と書かれた紙の袋に入れたり、同様のプラスチック容器に入れて販売する可能性の方が高いかもしれません。

この場合、「マイピック」という商標を使用する指定商品は、商標法上の区分として、第21類「ようじ」、第16類「紙製袋状包装用容器」、第20類「プラスチック製包装用容器」です。

このような販売形態を全てカバーするためには、出願区分の数は3つになります。

特許庁に支払う出願料・登録料は区分数に応じて変わりますので、区分数は実際の業態と出願費用との兼ね合いで決めることとなります。

以上のことから、弊所では、依頼者様とお打合せは必須であると考えています。

2. 先行商標調査

商標および指定商品・役務が決まりますと先行商標を調査します。

その結果、仮に、類似する他の商標が見つかった場合には、特段の事情がない限り商標の変更・修正を行います。

既に類似の先行商標がある場合、敢えて類似の商標を使用することで先行商標の権利者から権利行使を受ける可能性が生まれるからです。ただし、出願して登録されたら商標を使用する予定であるなど個々の事情がある場合には取り敢えず出願することもあります。

このように、案件ごとに様々な事情があるため、調査結果をみて再度お打合せさせて頂くことになります。

よくインターネットで、商標登録されなかった場合には費用の全額を返金する等の広告が見られます。しかし、先行商標を確実に調査するのであれば、登録される内容に整えて出願しますので、拒絶になるケースはそれほど多くはないはずです。

また、ネット広告では、1区分だけに出願する場合を試算して安価を謳っているものがあります。しかし、上記のとおり現実には複数区分の出願となることが多く、現実の出願費用は予想以上に高額となるケースが多いと思われます。

3. 拒絶理由通知対応

十分に事前調査した場合でも、類似する先行商標が存在する等の理由で拒絶理由通知を受けることがあります。

商標どうしが類似しているかどうかは特許庁審査官など人が判断しますので、我々代理人の判断と審査官の判断とが異なることがあります。

その場合、商標どうしは類似しないとの反論も可能ですが、これは感覚的なものであり、出願人の主張が認められるケースはそれほど多くありません。よって、拒絶理由通知を受けた場合には、指定商品・役務の幾つかを削除する等の補正行い、商標と指定商品・役務との組み合わせが先行商標と異なる状態にします。

仮に、双方の商標が完全に同一でも、指定商品・役務どうしが非類似であればその商標は登録されます。