

YKI ニュース § 商標

2006年4月号

YKI国際特許事務所

〒180-0004

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-34-12

TEL 0422-21-2501; FAX 0422-21-2391

e-mail: trademark@yki.jp

<NOT MADE IN CHINA>

英領ジブラルタルの一企業が「NOT MADE IN CHINA」を商標としてEUに登録出願を行ったことを受けて中国国内で反発が強まっているとのニュースがありました。当該企業は同商標をアメリカ合衆国でも出願しましたが、既に第三者が同一の構成文字からなる商標を出願していたそうです。

ちなみにアメリカ合衆国特許商標庁のデータでは以下のリストが発見できました。(USPTO ホームページより転載)

①

The screenshot shows the TESS search results for the trademark 'NOT MADE IN CHINA'. The search criteria are: IC 018, US 001 002 003 022 041, G & S: Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides, trunks and traveling bags, umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddle. The results list includes the following information:

Word Mark	NOT MADE IN CHINA
Goods and Services	IC 018, US 001 002 003 022 041, G & S: Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides, trunks and traveling bags, umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddle.
Standard Characters Claimed	(4) STANDARD CHARACTER MARK
Mark Drawing Code	(4) STANDARD CHARACTER MARK
Design Search Code	
Serial Number	78712024
Filing Date	September 13, 2005
Current Filing Basis	18,440,44E
Original Filing Basis	18,440,44E
Owner	(APPLICANT) Avito Holdings Limited LIMITED COMPANY GIBRALTAR Suite 7b and 8b 50 Town Range Gibraltar GIBRALTAR
Attorney of Record	Stephen L. Eisler
Priority Date	September 13, 2005
Type of Mark	TRADEMARK
Register	PRINCIPAL
Live/Dead Indicator	LIVE

②

The screenshot shows the TESS search results for the trademark 'NOT MADE IN CHINA'. The search criteria are: IC 025, US 022 038, G & S: CLOTHING, FOOTWEAR AND HEADGEAR. The results list includes the following information:

Word Mark	NOT MADE IN CHINA
Goods and Services	IC 025, US 022 038, G & S: CLOTHING, FOOTWEAR AND HEADGEAR
Standard Characters Claimed	(4) STANDARD CHARACTER MARK
Mark Drawing Code	(4) STANDARD CHARACTER MARK
Design Search Code	
Serial Number	78634231
Filing Date	May 20, 2005
Current Filing Basis	18
Original Filing Basis	18
Owner	(APPLICANT) Pistoris, Teresita INDIVIDUAL UNITED STATES 1878 South Miami Avenue Miami FLORIDA 33129
Type of Mark	TRADEMARK
Register	PRINCIPAL
Live/Dead Indicator	LIVE

日本については、特許庁の電子図書館でざっと調べてみましたが、出願されていることは確認できませんでした。ただ、日本で出願されたなら、識別力がないとして拒絶(3条1項3号)されるであろうと思います。

ちなみに、アメリカ合衆国での話になりますが、以前「NOT MADE IN FRANCE」なる商標が被服について出願されたおりには、merely descriptive(記述的にすぎない)すなわち、識別力がないとして拒絶していたようです。

日本で上記商標が出願された場合、もしかしたら中国側が激しく反応しているような、当該商標は中国産を誹謗中傷するものであるから、いわゆる公序良俗違反なのではないか(4条1項7号)、と考える方もあるかもしれません。しかし、当該商標はその文字構成から「中国産ではない」といっているだけで、それ以上でもそれ以下でもない(十分含みがあるように感じられますが)、公序良俗違反と判断するのは踏み込みすぎであり、仮に日本で出願されたとして、だれかが上記のような主張をしたとしてもこれは認められないのではないかと思います。

なお、アメリカ特許商標庁はメディアからの取材に対し「NOT MADE IN CHINA」の取り扱いに際し、「NOT MADE IN FRANCE」の先例に倣うか否かは、ケースバイケースで検討していくと回答するにとどまっているようです。もっともこの商標について、識別力をクリアできたとしても、②の他人の先願がある時点で登録のハードルはかなり高いのですが。

<小売>

外国から日本への出願登録を依頼されると、出願指示書の中の役務の表示欄に”retail”なる文字が見られることがあります。これはいわゆる「小売」のことです。米国、英国、欧州共同体などでは小売業をサービス業としているため、役務商標として登録しています。指示者もそのつもりで書いてきているようです。

しかし、日本では「小売」をサービス業ではなく、商品販売業としているため、当該商標は商品商標であって小売の対象となる商品毎を指定しなければなりません。したがって、指定すべき区分は役務分類の第35類ではなく、取り扱う商品それぞれが属する各区分ですよ、と依頼者には回答することになります。とはいえ、相手方にしてみればいくら国の法制によって異なるとはいえ、合点がないだろうなあ。なぜならば、小売業がサービス業ならば、権利化すべきは役務分類の1区分分のみで足りるのに対し、多種多様な商品を取り扱う場合だと極端な話、第1類から第34類の商品全類の34区分分について出願しなければならないことになり、このような区分の増加は出願時及び登録時の印紙代の増加に直結してしまうからです。

弁理士会からは長いこと「小売」をサービス業として認めて欲しい旨要望していましたが、特許庁がなかなか首を縦に振ってはいくれませんでした。

ところが、ここにきてようやく「小売」をサービス業として認めてもいいのでは、と緩和の動きがでてきました。もっともまだ細かいことをこれから詰めていかなければならない状態のようで、まだ手放しで喜べる段階ではないようですが、今後の動きに注目です。

<その他>

*2004-8のマドプロ経由出願についてのコメント「マドプロ経由出願は、各国への出願が一旦国際事務局に集約されるに過ぎず、そこから各国で権利化されるには、通常その国に出願された場合と同じルートをとります。したがって、対象国における権利化までの当該国特許庁対応が出願人に課されることとなります」について、「国際事務局が公表し、指定国特許庁へ通知された段階から、各国へ個別に出願手続きを行わなければならない。」ように読み取れる旨ご指摘を受けました。

上記文章は「国際登録＝指定各国への登録」ではないことを強調したいがための説明でしたが、説明が足りませんでした。

「マドプロ経由出願は、各国への出願が一旦国際事務局に集約されるに過ぎず、そこから各国で権利化されるには、通常その国に出願された場合と同じルートをとります。したがって、対象国にて拒絶理由ありとされた場合には、出願人はその対応をしなければならないこととなります」へと、この場をお借りして訂正します。ご迷惑をおかけしました。また、ご指摘ありがとうございました。

<後記>

商標を身近に感じていただけたら、との思いで駄文を恥ずかしげもなく晒していた源ではございましたが、このたび一身上の都合によりYKIを去ることになりました。更新ぐらいは真面目にと思っていたのに、結局本号が今年最初の発信号であり、かつ、源の最終号となる始末で、なんとも情けないことになりました。

YKIニュースは引き続き吉水弁理士がお届けすることになります。これまでどおり、よろしくお付き合いください。ありがとうございました。

本書についてご意見・ご感想その他知りたい情報等ございましたら、下記までご連絡ください。

trademark@yki.jp

文責：弁理士 源 亜希子 

