



特許業務法人YKI国際特許事務所 0422-21-2501



特集1:

・商標の識別力  
ボーダーの戦い!

特集2:

・商標法の一部改正  
4条1項13号

商標権消滅後1年間の  
登録排除規定の廃止

特集1

## 商標の識別力 ボーダーの戦い!

毎日、暑い日が続きますね…。今年は“節電”への意識が高まっていますので、オフィスのクーラーを弱めにしたり、扇風機でしのいだり・・・と、なかなか「快適」といえる環境で仕事をするのは難しい方もいらっしゃるのではないでしょうか？暑さ対策商品も、今年はずいぶん多く出回っているようです。その中で、こんな商品名を見つけました。

### お水で簡単冷え～るバンド

これって、「商標」として、登録されるのでしょうか？



《YKIの節電事情》

微力ながら、弊所でも節電を実施しています。クーラーは極力控え、設定温度は28℃を目安としています。暑くて頭がぼーっとするときは、私は凍らせた保冷材を入れた袋を首にまいています！



ひんやり、すっきり、おすすりですよ。

(注)写真の製品は「お水で簡単冷え～るバンド」ではありません。

商標法では、「登録できない事由」というものが定められており、その事由のひとつとして、いわゆる「識別力のない商標」が挙げられています。

つまり、一般的に誰もが使用するような普通名称や品質表示などは、商標の本来の目的である、他者の商品・サービスと自分の商品・サービスを区別するという機能を果たさないため、そのような商標は登録すべきでない、とされているのです。

例えば、商品「時計」に「高級」と書いてあっても、この時計は高級なのだな、という品質を理解するだけで、「高級」の表示が他社の時計と区別する表示だとは思いませんよね。

では、この「お水で簡単冷え～るバンド」は、どうでしょうか。

一見したところ、「水を使うことによって容易に冷えるバンド」という品質を理解させるだけの表示のようにも思えます。

しかし、この商品名、商標として登録されているのです(5388187号)。

審査においては、単に品質を表すにすぎない、という理由で拒絶されたのですが、その後の審判において、

①直接かつ具体的に品質を表しているとはいえない(確かに「水を使うことにより」という表示はどこにもない)

②この商品の業界において、普通に使われている表示ではない(確かに競合他社も普通に使っているかという、そうでない)

と判断され、最終的に「識別力あり」として登録されたのです。

皆さまの商品・サービス名の中にも、これって品質表示？と思われるような商標、ありませんか？今回の事案のように、場合によっては登録できるかもしれません。識別力ボーダーの戦い！を挑みたい場合にはぜひご相談ください。

ただし、「強い商標」という意味では、誰もが使いそうな表示よりも、その品質や内容を需要者に見て理解させつつ、独自性もある造語、というのが、ベストなのかもしれませんね。

## 特集2

**商標法の一部改正 4条1項13号**

**商標権消滅後1年間の登録排除規定の廃止**

## 特集1

 ・商標の識別力  
ポーターの戦い！

## 特集2:

 ・商標法の一部改正  
4条1項13号

 商標権消滅後1年間の  
登録排除規定の廃止


「特許法等の一部を改正する法律案」が、平成23年5月31日に可決・成立し、6月8日に法律第63号として公布されました。まだ施行日は決まっていますが、1年以内には施行される予定です。

この中には、商標法の一部改正も含まれており、**商標権消滅後1年間の登録排除規定である、4条1項13号が削除**されました。

**4条1項13号とは…?**

他人の商標権が消滅した後1年間は、その商標と同一または類似する商標であつて、指定商品・役務も同一または類似である商標登録出願は、その他人の商標権が消滅する前1年以上使用されなかったものを除き、登録しない、という規定です。

**現行法では、たとえば…**

A社が、商標「ABC」について、商品「清涼飲料」を指定して商標登録出願したとします。この時、先行するB社の商標権「abc」（指定商品「清涼飲料」）が存続期間の満了により消滅していたとしても、A社出願の審査においては、B社の商標を引用した拒絶理由が通知されていました。この拒絶理由に対しては、とにかくB社商標権の存続期間満了から1年間ひたすら待つしかありませんでした。

**A社**

 商標「ABC」  
指定商品「清涼飲料」

この期間は登録不可

出願 拒絶理由(4-1-13)

**B社**

 商標「abc」  
指定商品「清涼飲料」

登録 存続期間満了

**今後は…**

今回の改正により、「消滅後1年間」を待つことなく、迅速な権利化が期待できます。採択しようと思った商標について、既に他社が登録を受けていた場合でも、もしかすると、その他社商標権は、存続期間満了が近いかもしれませんよ。

 特許業務法人  
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:  
[yoshida.mamiko@yki.jp](mailto:yoshida.mamiko@yki.jp)

 URL:  
<http://www.yki.jp/>

文責:弁理士 吉田 麻実子

[\(yoshida.mamiko@yki.jp\)](mailto:yoshida.mamiko@yki.jp)