



商品「お菓子」(第30類)について、商標「かごしま便り」を出願したところ、商標法4条1項16号(商品の品質について誤認を生じるおそれがある商標)に該当するとの拒絶理由が通知されました。この拒絶理由にどのように対応すればいいのでしょうか?

(鹿児島県 I. T)



1. 拒絶理由の内容

ご質問内容から推測するに、本拒絶理由は、「本願商標は、その構成中に鹿児島(地名)を示す『かごしま』の文字を有するため、本願商標を鹿児島県以外で生産・販売される商品に使用すると、商品の品質について誤認を生じるおそれがある」といった趣旨のものだと思われます。

本拒絶理由への対応としては、主に下記2つの方法が考えられます。

2. 指定商品の補正

(1) 前記拒絶理由の内容を考慮すると、最も容易に本拒絶理由を解消する方法としては、本願指定商品の内容を「鹿児島県で製造・販売された商品」に限定補正することが検討できます。

具体的には、本願指定商品を以下のとおり補正することができます。

〔現表示〕第30類「お菓子」

〔補正後〕第30類「鹿児島県で製造・販売されたお菓子」

(2) ただし、使用予定の商品が鹿児島県で製造・販売されたものでない場合には、上記補正により本願商標が登録されたとしても、商標権の指定商品と使用商品が一致しないことにな

るため、前記(1)の対応は適切とはいえません。すなわち、商標登録後3年以上経過すると、本件登録商標に対し他人からいわゆる不使用取消審判(50条)を請求される可能性があります。その際、貴社が「鹿児島県で製造・販売されたお菓子」に関する使用証拠を提出できなければ、本件商標の登録が取り消されるおそれがある点は大きなデメリットです。

例えば、第2400523号商標の取消審判の審決取消訴訟では、登録商標の使用に関し、以下の判断により商標登録が取り消される事態となりました。

※平成16年(行ケ)第555号

商標:「THE LONDON HOUSE」

指定商品:「英国製ワイシャツ類」等

「甲2ないし4に示されたワイシャツに付されたタグの表示から、本件ワイシャツが『英国製』であると推認するには足りないというべきである。そして、本件全証拠によっても、本件ワイシャツが『英国製』であることを認めるには足りないというほかない」

(3) 以上により、安易に指定商品を補正することはお勧めできませんが、貴社商品が「鹿児島県で製造・販売されたお菓子」に該当しない場合で

あっても、例えば補正方法を下記のように工夫することで、使用商品と補正後の指定商品の内容が一致することも考えられますので、これらを参考に適切な補正方法を検討してください。

●英国で企画・デザインされたせっけん類(第5770999号)

●岩手県産の原料を用いて製造した茶(第5172105号)

●英国の会社の管理・監督・指導の下に製造される身飾品・宝玉およびその模造品・時計(第4574646号)

3. 意見書での反論

第2の対応方法としては、意見書を提出し、「本願商標『かごしま便り』は、商標全体として一連一体でのみ機能する商標であるため、本願商標に接する需要者等が殊更『かごしま』の文字部分に着目し、該文字が商品の産地を表示してなるものと把握、理解するとは考え難い」旨の反論をすることが検討できます。この反論が認められれば、指定商品の産地等を限定することなく登録できる点で大きなメリットがあります。ただし、意見書作成には専門知識が必要ですので、弁理士等にご相談ください。