

商標登録異議申立書の「申立ての理由」の書き方

I. 「申立ての理由」について

1. 「申立ての理由」について

「申立ての理由」は、登録異議申立書に記載しなければならない事項の一つである。(商標法第43条の4第1項)

この欄には、商標登録が商標法第43条の2各号の一に該当する理由についての登録異議申立人の主張・立証を具体的かつ明確に記載する。

2. 「申立ての理由」の要約及び項分けについて

(1) 登録異議申立書の「申立ての理由」をどのように記載するかは、基本的に登録異議申立人の自由に任されている(従前の商標権付与前の登録異議の申立ての場合と同様)が、「申立ての理由」の記載内容が整理され、明確であることが登録異議申立人、商標権者、特許庁のいずれにおいても重要であることは言うまでもない。

(2) 申立ての理由の要約

登録異議申立ての審理を行うにあたり、登録異議の申立てがどの指定商品(指定役務)に対し、いかなる根拠条文、証拠及び論理付けで行われているかを迅速かつ的確に把握することが肝要である。

申立ての理由の要約は、登録異議申立てに係る登録商標及びその指定商品(指定役務)、証拠及び申立ての理由の要点等を整理して「申立ての理由」の冒頭に掲げるもので、登録異議申立人の申立ての理由の全体を明確にするために有効である。

(3) 項分け

従前の商標権付与前の登録異議申立てにおいて、多くの登録異議申立人が採用していた登録異議申立書の「申立ての理由」の記載方法は、その内容を項目に分けて記載する方法である。この方法は、「申立ての理由」の把握を容易かつ正確なものとし、記載内容の整理、明確化が図れること等から、付与後の登録異議申立てにおける申立書の「申立ての理由」の記載においてもこの項分け記載をすることが望ましい。

(4) したがって、登録異議申立書における「申立ての理由」の記載内容の整理、明確化を図るため、「申立ての理由」の冒頭に「申立ての理由の要約」を掲げ、また記載内容を項目に分けて(項分け)記載することとする。

3. 「申立ての理由」の記載要領

(1) 「申立ての理由」中に記載すべき項目の例

申立ての理由の要約

手続の経緯

申立ての根拠（登録を取り消すべき法律上の根拠）

具体的理由（商標登録を取り消すべき理由）

結び

(2)各項目の記載要領

申立ての理由の要約

この項には、申立ての理由を整理し、簡潔に記載する。例えば、登録異議申立てに係る商標登録（以下、「本件商標登録」という。）と証拠の商標、各々の指定商品等を対比できるように、表形式で作成する。

また、表の上部に、申立ての理由の根拠条文を記載する。

手続の経緯

出願から商標権の設定の登録に至るまでの経緯（出願日、登録日等）を記載する。

この項は、「申立ての理由の要約」に記載してもよい。

申立ての根拠

本件商標登録を取り消すべき法律上の根拠（商標法第43条の2各号のいずれに該当するか）を証拠の表示とともに記載する。

具体的理由（商標登録を取り消すべき理由）

本件商標登録を取り消すべき理由を、法律上の根拠、証拠の提示とともに具体的（申立て理由の要約に記載した理由を詳細に）に記述する。ただし、記述にあたっては、冗長とならないように留意する。

例えば、商標法第4条第1項第11号に該当することを理由とする場合、次のような項目について記述する。

1)本件商標登録について

本件商標登録に係る商標（以下、「本件登録商標」という。）及びその指定商品(指定役務)並びに商品(役務)の区分等について記述する。

2)証拠（引用商標）について

登録異議申立てにおいて引用する登録商標（以下、「引用商標」という。）及びその指定商品(指定役務)並びに商品(役務)の区分等について記述する。

3)本件商標登録と証拠（引用商標）との対比

上記1)、2)に基づき、本件登録商標と証拠（引用商標）とを対比して、商標の類否、指定商品の類否等を明確にし、本件登録商

標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、商標登録を受けることができないものである理由を明らかにする。

結 び

登録異議の申立てを理由づける結論として、本件商標登録には取消しの理由が存在し、これを取り消すべきものである旨を記載する。

II . 「申立ての理由」の具体例

例 1 商標法第 3 条第 1 項 3 号及び同法第 4 条第 1 項第 1 6 号に該当することを申立ての理由とする場合

4 . 申立ての理由

(1)申立ての理由の要約

商標法第 3 条第 1 項 3 号 (商標法第 4 3 条の 2 第 1 号)

商標法第 4 条第 1 項第 1 6 号 (商標法第 4 3 条の 2 第 1 号)

	本件商標登録 商標登録第 号	証 拠
商標		甲第 2 号証 (日本酒 × ×) 45 項、47 項、50 項、51 項・ ・ × × について を使用 甲第 3 号証 (酒の × × × ×) 102 項、104 項、150 項・ ・ ・ ・ ・ 「 」の語が ・ ・ ・ 甲第 4 号証 (商品カタログ)
指定商品・区分	第 33 類 「日本酒 , 洋酒」	
手続の経緯	出願日 平成 × 年 × 月 × 日 登録日 平成 × 年 × 月 × 日 公報発行日 平成 × 年 × 月 × 日 (商第 号公報)	
理由の要点	本件商標は、「 」の漢字を普通に用いられる方法で表示したに過ぎないから、指定商品中「 の日本酒」に使用しても商品の品質を表示するに過ぎず、自他商品認識別標識として機能を果たし得ない。また、該商品以外の商品に使用するときには商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。	

(2)申立ての根拠

本件登録第 号商標 (以下、「本件登録商標」という。) は、商標法第 3 条第 1 項第 3 号及び同法第 4 条第 1 項第 16 号に該当する

ものであるから、本件商標登録は商標法第 43 条の 2 第 1 号の規定により取り消されるべきである。

(3) 具体的理由

本件登録商標について

本件登録商標は、「 」の漢字を普通に用いられる方法で横書してなり、第 33 類「日本酒，洋酒」を指定商品として、 ものである。

登録商標について

 日本酒を取り扱う業界において、「 」の語は、「 」の酒」を表示するものとして普通に使用されている事実がある。
(甲第 1 号証ないし同 3 号証)

第 3 条第 1 項第 3 号、第 4 条第 1 項第 16 号について

本件登録商標をその指定商品中「 の日本酒」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質を表示した語と認識するに止まるから、該文字は自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、かつ、上記以外の商品に使用するとき、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

(4) むすび

したがって、本件商標登録に係る商標は、商標法第 3 条第 1 項第 3 号及び同第 4 条第 1 項第 16 号に該当し商標登録を受けることができないものであるから、本件商標登録は商標法第 43 条の 2 第 1 号の規定により取り消されるべきものである。

5 . 証拠方法

- (1) 甲第 1 号証 . . .
 . . .

例2 商標法第4条第1項第11号に該当することを申立ての理由とする場合

4. 申立ての理由

(1) 申立て理由の要約

商標法第4条第1項第11号(商標法第43条の2第1号)

	本件商標登録(甲第1号証) 商標登録第 号	証拠(甲第2号証) 商標登録第 号
商標		×× (図) (注)文字と図の結合商標
指定商品・区分	第 類 「○○,○○,○○,○○」	第 類 「○○,○○,○○,○○」
手続の経緯	出願日 平成 ×年×月×日 登録日 平成××年×月×日 公報発行日 平成××年×月×日 (商第 号公報)	出願日 平成×年×月×日 公告日 平成×年×月×日 (商公平 - 号公報) 登録日 平成×年×月×日
理由の要点	<p>本件登録商標は片仮名文字よりなるものであるから「○○○」の称呼を生ずる。これに対し、甲第2号証の商標は「××」文字部分より「○○○」の称呼を生ずるものであるから、両商標は「○○○」の称呼を共通にする類似のものである。また、本件登録商標と甲第2号証の商標は、その指定商品も同一又は類似のものである。</p>	

商標法第4条第1項第11号（商標法第43条の2第1号）

	証拠（甲第3号証） 商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号	
商標		
指定商品・区分	第〇〇類 「〇〇，〇〇，〇〇，〇〇」	
手続の経緯	出願日 平成××年××月××日 公告日 平成××年××月××日 （商公平 〇〇 - 〇〇〇〇〇号公報） 登録日 平成××年××月××日	
理由の要点	本件登録商標はその構成から「〇〇〇」の称呼を生ずる。他方、甲第3号証の商標は、その構成からして「〇〇〇」の称呼をも生ずるものであるから、両者は称呼を共通にする類似のものであり、その指定商品も同一又は類似のものである。	

(2) 申立ての根拠

(例1)

条文 商標法第4条第1項第11号（商標法第43条の2第1項第1号）

証拠 甲第1号証、甲第2号証、甲第3号証

(例2)

本件商標登録第 号に係る商標（以下、「本件登録商標」という。）は、証拠（甲第2、3号証）から明らかなように、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきものである。

(3) 具体的理由

本件登録商標について

本件登録商標は、「」の片仮名文字を横書きしてなり、第
類「, 」を指定商品として平成×年×月×日登録出願、平
成×年×月×日設定登録されたものである。(甲第1号証)

証拠について

1) 甲第2号証について

登録異議申立人が証拠(甲第2号証)として引用する登録第

号商標は、「××」の漢字を横書きし、その下に・・・の図形
を表してなり、第 類「, 」を指定商品として平成×年×
月×日登録出願、平成×年×月×日設定登録され、現に有効に存続し
ているものである。

2) 甲第3号証について

・・・・・・
・・・・・・

商標法第4条第1項第11号について

1) 本件登録商標と甲第2号証との対比

本件登録商標は、「」の片仮名文字を書してなるものであるか
ら、これより「」の称呼を生ずること明らかである。

他方、登録異議申立人が引用する登録第 号商標は、「×
×」漢字と・・・の図形からなるものであるが、・・・・から、
「××」の漢字に相応する「」の称呼をも生ずるものであ
る。

してみれば、本件登録商標と登録第 号商標は、共に
「」の称呼を生ずること明らかであるから、その称呼において
類似の商標である。

そして、本件登録商標と登録第 号商標の指定商品は、
前記したとおりであるから、同一又は類似のものである。

したがって、本件登録商標は、商標法第4条第1項第11号の規定
に違反して登録されたものである。

2) 本件登録商標と甲第3号証との対比

・・・・・・
・・・・・・

(4) むすび

前記したとおり、本件登録商標は、甲第2号証及び甲第3号証の登録
商標と類似のものであり、また、その指定商品も同一又は類似のもので

ある。

したがって、本件商標登録は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。

5 . 証拠方法

(1)甲第1号証 . . .

例3 商標法第4条第1項第11号及び同第4条第1項第15号に該当することを申立ての理由とする場合

4. 申立の理由

(1) 申立の理由の要約

商標法第4条第1項第11号（商標法第43条の2第1号）

商標法第4条第1項第15号（商標法第43条の2第1号）

	本件商標登録（甲第1号商） 商標登録第 号 （以下、「本件商標」という）	証拠（甲第2号証） 商標登録第 号 （以下、「引用商標」という）
商標	（図） A B C	（図）
指定商品・区分	第〇〇類 「〇〇，〇〇，〇〇・・・〇〇，〇〇，〇〇，〇〇」	第〇〇類 「〇〇，〇〇，〇〇，〇〇，〇〇」
手続の経緯	出願日 平成××年××月××日 登録日 平成××年××月××日 公報発行日 平成××年××月××日 （商第〇〇〇〇〇〇〇号公報）	出願日 平成××年××月××日 公告日 平成××年××月××日 （商公平〇〇-〇〇〇〇〇号公報） 登録日 平成××年××月××日
理由要点	<p>1) 商標法第4条第1項第11号について 本件商標は、その図形部分により、「〇〇」の称呼、觀念を、引用商標は、〇〇の図形よりなるものであるから、「〇〇」の称呼、觀念を生ずるものである。したがって、本件商標と引用商標とは、共に「〇〇」の称呼、觀念を共通にする類似のものである。 また、指定商品も互いに抵触するものである。</p> <p>2) 商標法第4条第1項第15号について 引用商標は、申立人の商標として、広く一般に知られている（甲第3号ないし甲第5号証）から、これと類似する本件商標がその指定商品に指定された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。</p>	

(2)申立ての根拠

(例 1)

条文

商標法第 4 条第 1 項第 1 1 号 (商標法第 43 条の 2 第 1 項第 1 号)

商標法第 4 条第 1 項第 1 5 号 (商標法第 43 条の 2 第 1 項第 1 号)

証拠 甲第 1 号証ないし甲第 5 号証

(例 2)

本件商標は、証拠 (甲第 1 号証ないし甲第 5 号証) から明らかなように、商標法第 4 条第 1 項第 1 1 号及び同法第 4 条第 1 項第 1 5 号に該当するものであるから、同法第 4 3 条の 2 第 1 号により、取り消されるべきものである。

(3)具体的理由

(第 4 条第 1 項第 1 1 号について)

本件商標は、取引上、商標権者の名称の一部と目されるところの「ABC」の文字を下部に左横書きし、上部にはその中央に写実的な の図形を顕著に表示し、これに装飾的な模様をほどこしてなるものであって、上記 の図形もまた十分に商品の識別標識として認識され得るものであるから、該図形部分より「 」の称呼、観念を生ずるものである。

これに対し引用商標は、 の図形よりなること明らかであるから、これより「 」の称呼、観念を生ずるものとするのが取引の実情に即して妥当である。

したがって、本件商標と引用商標とは、共に「 」の称呼、観念を共通にするものである。

そして、本件商標と引用商標の指定商品は、同一又は類似のものである。

(第 4 条第 1 項第 1 5 号について)

申立人は、19 × × 年創業以来、商品「 × × × 」及び「 」について、「 」と明らかに認識しうる図形若しくは「 」と容易に称呼しうる文字からなる商標又はこれらの結合からなる商標を広く使用し今日に至っており、商品「 」の我が国における市場占有率も極めて大きい。したがって、本件指定商品の分野の需要者は、「 」の図形からなる本件商標が、本件指定商品について使用された場合には、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがあることは明らか

である。

(4)むすび

(第4条第1項第11号について)

本件商標と引用商標とは、「」の称呼、観念を共通にする類似の商標であり、また、その指定商品も同一又は類似のものである。したがって、本件商標登録は商標法第4条第1項第11号に違反してなされたものであるから、取り消されるべきである。

(第4条第1項第15号について)

本件商標が本件指定商品に使用された場合、その商品の需要者が申立人の業務に係る商品と出所について混同するおそれがある。したがって、本件商標登録は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反してなされたものであるから、取り消されるべきである。

5. 証拠方法

- (1)甲第1号証 本件商標(登録第 号商標掲載公報)(写)
- (2)甲第2号証 商標登録第 号 登録原簿及び商標公報 (写)
- (3)甲第3号証 カタログ
- (4)甲第4号証 雑誌「」広告ページ(写)
- (5)甲第5号証

6. 添付書類の目録

- (1)甲第1号証 本件商標(登録第 号商標掲載公報)(写)
正本1通及び副本2通
- (2)甲第2号証 商標登録第 号 商標原簿及び商標公報 (写)
正本1通及び副本2通
- (3)甲第3号証 カタログ
正本1通及び副本2通
- (4)甲第4号証 雑誌「」広告ページ(写)
正本1通及び副本2通
- (5)甲第5号証
正本1通及び副本2通
- (6)登録異議申立書
副本2通
- (7)委任状
1通