

# 商標制度概要

2010. 02. 02

## 1. 商標とは

### 1-1 商標とは

商標は、自己の商品若しくは役務を他人の商品若しくは役務と識別するために使用されるマーク（自他商品・役務識別標識）と定義されます。

つまり、需要者に自分の商品と競合他社の商品を区別させ、自分の商品を選んでもらうための目印となるのが商標です。

### 1-2 商標の具体例

商標には以下のようなものがあります。

文字だけでなく、図形や立体的なマークも商標に含まれます。

文字商標：

**Panasonic**

**TOYOTA**

図形商標：



立体商標：



## 2. 商標ケアの必要性（調査、出願の必要性）

### 2-1 使用の安全

知らずに他社の登録商標と同一又は類似する商標を使用してしまうと、商標権侵害になり、差止請求や損害賠償請求などの権利行使を受けてしまいます。

そうすると、せっかく立ち上げたビジネスの中止や見直しが必要になり、多額の賠償金やライセンス料の支払いが求められる場合もあります。

このようなリスクを回避するため、事前の商標調査、出願が必要となります。

### 2-2 侵害品、偽物対策

侵害品や偽物を発見した場合、商標登録があれば対応（差止、損害賠償請求、刑事告訴など）が容易です。

また、商標登録を有していれば、税関における輸入差止申請や輸入差止の認定手続きも容易になるので、侵害品や偽物の輸入を防ぐためにも有効です。

### 2-3 ライセンス（商品化）の安全

ライセンスビジネスを行うにあたっては、ライセンスする商標（ブランド）について商標登録を取得しておくべきです。

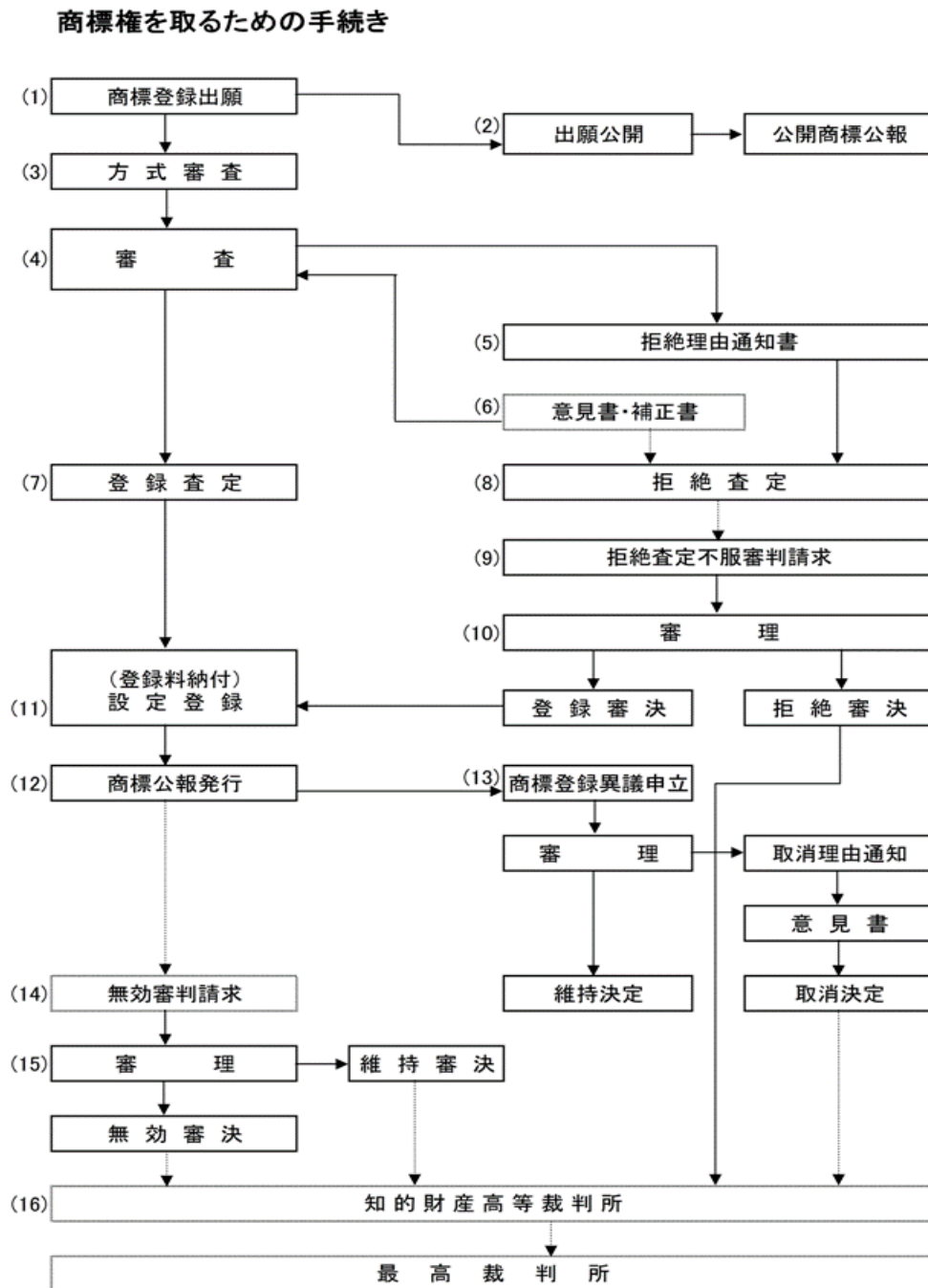
ライセンシーがライセンス契約に基づいて当該商標を使用したところ、他社の商標権侵害にあたるようなことになると、ライセンシーが差止請求や損害賠償請求などの権利行使を受けるだけでなく、ライセンス契約の内容や経緯によっては、ライセンサーがライセンシーから損害賠償を求められる場合もあります。

また、ライセンシーになる場合には、対象となる商標（ブランド）についての商標登録状況などを確認するよう注意が必要です。

安全にライセンスビジネスを行うためには、ライセンス商標についての権利取得をしておくべきです。

### 3. 制度概要

#### 3-1 商標登録までの流れ



## 3-2 登録要件

### 3-2-1 識別力

商標は、ある商品・サービスと他の商品・サービスを区別するための目印として機能する表示ですが、そのような機能（識別機能）を発揮しない表示は、そもそも商標として認識されません。

また、商品やサービスとの関係で誰もが使用を望むであろう表示は、特定人に独占させると第三者の使用を過度に制限してしまい、弊害が大きくなるため独占に適しません。

このような表示は、「識別力を欠く商標」と呼ばれ、原則として登録が認められません。

具体的には、以下に挙げるものがあります。

#### 3-2-1-1 普通名称（3条1項1号）

普通名称とは、商品・サービスの一般名称のことです。

商品「時計」について商標「時計」

役務「靴の修理」について商標「靴修理」

#### 3-2-1-2 慣用商標（3条1項2号）

慣用商標とは、当初識別力を有していたものの、同業者間で普通に使用され続けた結果、ありふれてしまい、識別力を失った商標のことです。

商品「清酒」について商標「正宗」

役務「宿泊施設の提供」について「観光ホテル」

#### 3-2-1-3 品質、原材料、効能、用途などを表す（記述的商標）（3条1項3号）

商品・サービスの内容を直接的に説明する商標が該当します。内容を暗示する商標であれば該当しません。

商品「自動車」について商標「デラックス」（品質）

商品「ブラウス」について商標「シルク」（原材料）

役務「入浴施設の提供」について商標「疲労回復」（効能）

役務「衣服の貸与」について商標「婚礼用」（用途）

#### 3-2-1-4 ありふれた氏又は名称（3条1項4号）

鈴木、YAMADA、佐藤商会

#### 3-2-1-5 極めて簡単でありふれた標章（3条1項5号）

一本の直線、円、球、アルファベット1or2文字、数字

### 3-2-1-6 その他識別力ないもの（3条1項6号）

地模様、キャッチフレーズ、「平成」

### 3-2-2 他人の商標との類似（4条1項11号）

先に出願された他人の登録商標と同一・類似の商標であって、その登録商標の指定商品・指定役務と同一・類似の商品・役務に使用するものは登録されません。

特許庁の審査基準では、商標が類似するかどうかの判断は、商標の有する外観・称呼及び觀念のそれぞれの判断要素を総合的に考察しなければならない、とされています。

#### 3-2-2-1 称呼類似

称呼類似とは、対比する商標から生ずる称呼（読み）が相紛らわしいことをいいます。

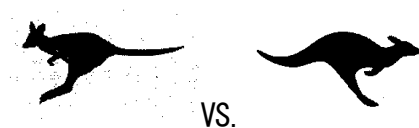
類似： 「Smart POT」 vs. 「Smart Pod」  
「EDY」 vs. 「EDI」  
「HAPPIET/ハピエット」 vs. 「HAPPINET/ハピネット」

非類似： 「プリカラ」 「プリクラ」  
「NOTOX」 vs. 「BOTOX」  
「みるぞう君」 vs. 「びるぞう君」

#### 3-2-2-2 外観類似

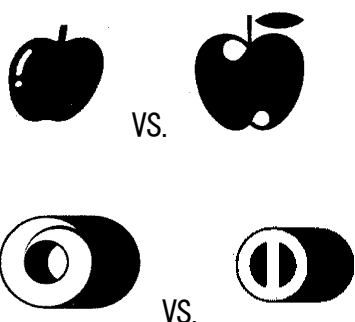
外観類似とは、対比する商標の外観（見た目）が相紛らわしいことをいいます。

類似：



WAHOO vs. YAHOO!

非類似：



### 3-2-2-3 観念類似

観念類似とは、対比する商標から生ずる意味合いが相紛らわしいことをいいます。

類似： 「大豆農園」 vs. 「大豆農場」  
「CLUB KIDS」 vs. 「KIDS/CLUB」  
「徳川家康」 vs. 「家康」

非類似： 「QUATREFOIL/クォーターフォイル」 vs. 「四つ葉」  
「うなぎパイ」 vs. 「うなパイ」

### 3-2-3 その他の登録要件

#### 3-2-3-1 他人の周知著名商標と紛らわしい商標（商標法4条1項10、15号）

他人の周知著名商標に類似する商標は拒絶されます。

これは、他人の周知著名商標が登録されていない場合にも適用されますし、他人の周知著名商標が使用される商品役務と類似しない商品役務にも適用される場合があります。

例えば、「ROYAL PRINCE POLO CLUB」（著名商標「POLO」と出所混同のおそれ）  
「ILANCELI」（著名商標「LANCEL」と混同のおそれ）

#### 3-2-3-2 他人の周知著名商標の盗用（商標法4条1項7、19号）

他人の商標を許可なく盗用して出願した場合には拒絶されます。

#### 3-2-3-3 他人の氏名、名称などを含む商標（商標法4条1項8号）

他人の氏名、名称、著名な芸名、これらの著名な略称などを含む商標は拒絶されます。ただし、本人の承諾を得ているものは登録されます。

例えば、「AMEX/アメックス」（他人の著名な略称）

## 「サンローラン」(デザイナーの著名な略称)

### 3-3 商品役務区分

商標の出願・登録は、特許庁の定める審査基準(国際分類)に基づいてなされ、現在、国際分類は計45区分に分かれています。

区分数に応じて出願及び登録の費用が増加します。

国際分類の詳細については、特許庁HP内の以下のサイトをご参照ください。

[http://www.jpo.go.jp/shiryuu/ki\\_jun/ki\\_jun2/rui\\_ji\\_ki\\_jun9.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryuu/ki_jun/ki_jun2/rui_ji_ki_jun9.htm)

### 3-4 登録の効果

商標登録により商標権が発生し、以下の効果が生じます。

#### 3-4-1 独占権

商標権者のみが全国的に使用権を独占できます。

#### 3-4-2 排他権

他人が同一又は類似商標を使用した場合に排除できます。

具体的には、商標権に基づいて、差止請求、損害賠償請求、刑事告訴などの権利行使が可能となります。

#### 3-4-3 ライセンス、譲渡

商標権は財産権であり、商標権者は自己の商標権の使用のみでなく処分も自由にできます。

したがって、他社にライセンスしてライセンス収入を得ることもできますし、他社に譲渡して対価を得ることもできます。

#### 3-4-4 存続期間

商標権の存続期間は登録から10年です。

更新申請することにより更新できるので、きちんと管理して更新し続ければ半永久的に権利を維持できます。

### 3-5 拒絶への対応

拒絶理由を受けた場合であっても、登録に導く方法は存在します。その主な方法は下記のものであります。

### 3-5-1 争う

- ・意見書提出  
審査官の見解に対して、反論書を提出します。
- ・拒絶査定不服審判  
意見書の主張が認められなくても、更に審判で争うことが可能です。
- ・審決取消訴訟  
拒絶査定不服審判の請求が棄却された場合にも、更に裁判所（知的財産高等裁判所）で争うことが可能です。

### 3-5-2 避ける

- ・補正  
引用商標と抵触する指定商品役務を削除し、抵触関係を解消します。

### 3-5-3 その他

- ・引用商標権者と交渉  
引用商標の譲渡、あるいは出願商標との併存への協力について交渉します。
- ・引用商標に対して不使用取消審判の請求  
引用商標が過去3年間使用されていない場合には、不使用取消審判を請求し、引用商標を取り消すことで抵触関係の解消を図ることも可能です。登録商標が使用されている率は必ずしも高くは無いため、当該方法が効果的な場面も多くあります。

## 4. 実務上の留意点

### 4-1 出願前の留意点

#### 4-1-1 調査

- 1) 現在及び将来の使用態様を考慮した上で、出願する商標並びに指定する商品・役務を特定することが大切です。
- 2) 出願する商標の登録可能性、すなわち、出願する商標の識別力の有無や障害となる先行商標の存否を確認するために、出願前に調査を行うことをお勧めします。

### 4-2 出願中の留意点

- 1) 既存の調査システムでは、調査日前6～8週以内に出願された商標はデータベースに入力されていません。よって、出願中の商標の使用を開始する場合は、上記期間内に障害となる先行商標が出願されていないかどうかを確認するために、再

度調査を行うことをお勧めします。

2) 出願中の商標を指定商品・指定役務にすでに使用しているか又は使用の準備を相当程度進めている場合は、早期権利化を図るために、特許庁に早期審査の申出を行うことも可能です。

3) 出願中の商標と同一又は類似の範囲にある商標が第三者により使用されていることを発見した場合は、出願内容を記載した書面を提示して警告を行うことを検討すべきです。警告したにもかかわらず、当該第三者が使用を継続した場合は、警告後登録前における当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を登録後に請求することができます。

4) ㊄の記号は「登録商標」であることを示すため、出願中の商標には使用できません。出願中の商標には、「TM（「Trade Mark」の意）」、「SM（「Service Mark」の意）」又は「商標登録出願中」の文字を付すのが一般的です。

### 4-3 登録後の留意点

#### 4-3-1 更新

商標権の存続期間は登録から10年ですが、更新登録の申請により更新することができます。更新登録を重ねることにより、商標権の永続も可能です。

したがって、更新期限を管理し、更新の要否をその都度確認する必要があります。

#### 4-3-2 不使用取消審判対策等

継続して3年以上登録商標を使用していないと、不使用取消審判の請求により登録が取り消される可能性があります。

したがって、不使用取消審判対策として、登録商標の使用状況や使用態様を確認すること、及び、登録商標の使用を立証するための証拠を保管しておくことが必要になります。

使用の予定があるにもかかわらず不使用取消の対象となりうる商標は早めに使用を開始すべきですが、重要な商標であれば、再出願を行うことも検討すべきです。

また、当初の予定と異なる態様や範囲で商標が使用されている場合は、登録商標により十分に保護されていない可能性がありますから、実際に使用している商標及び商品・役務について、再度、調査及び出願を行うことをお勧めします。

### 4-4 侵害の監視、対応など

自己の登録商標に類似するおそれのある第三者の商標出願を発見した場合は、情報提供、登録済みであれば異議申立や無効審判請求を検討すべきです。

また、登録商標と同一・類似の範囲内における第三者の商標使用を発見した場合は、使用の中止を求める警告書の送付、侵害訴訟の提起の対応を検討すべきです。

以上