

# 商標制度概要

2016.02.01

## 1. 商標とは

### 1-1 商標とは

商標は、自己の商品若しくはサービス（役務）を他人の商品若しくはサービス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、商標は、需要者に自社の商品・サービスと他社の商品・サービスを区別させ、自社の商品・サービスを選んでもらうための標識なのです。

### 1-2 商標の具体例

商標には色々な種類があります。

最も出願・登録が多いのは文字ですが、図形や立体的なマークもあります。

2015年4月から動き・ホログラム・音・位置・色彩のみからなる商標などいわゆる「新しいタイプの商標」も登録できるようになりました。この動きは国際的な動向に沿ったもので、ユーザの立場からは、言語を超えたブランドメッセージの発信手段として選択肢が増えたといえます。

文字商標：

**Panasonic**

**TOYOTA**

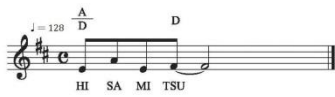
図形商標：



立体商標：



音商標：



久光

5804299号

動き商標：



東宝

5805759号

ホログラム商標：



三井住友

5804315号

位置商標：



## 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るおそれがあります。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を求められることもあります。事前の商標調査や出願は、このようなリスクを回避するために必要なのです。

### 2-2 侵害品、偽物対策

侵害品や偽物が発覚した場合、商標登録があれば権利行使（差止請求、損害賠償請求、刑事告訴）をすることができます。そのみならず、税関における輸入差止申請や輸入差止の認定手続も容易になるので、商標登録は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、使用を許諾する商標（ブランド）について商標登録を得ておくのが鉄則です。

ライセンシー（使用者）側は、対象となる商標（ブランド）についてあらかじめ商標登録状況を確認する必要があるでしょう。

使用者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事態を招くと、使用者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（使用許諾者）が使用者から損害賠償を求められる場合もあります。

### 2-4 取引の機会拡大

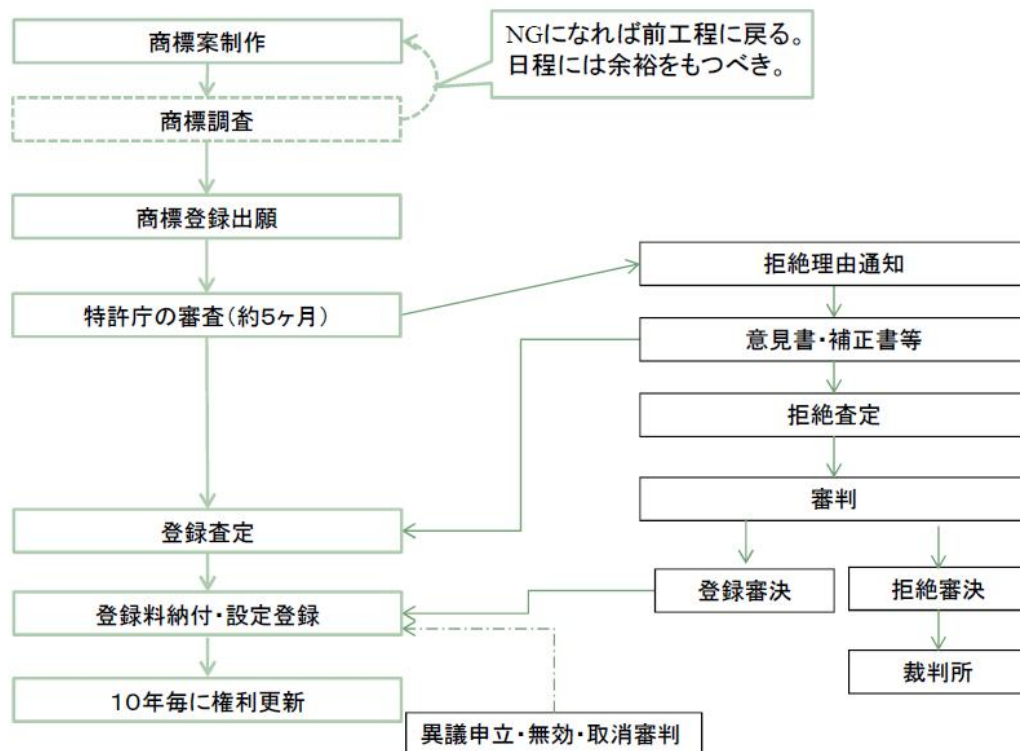
商品についての商標権侵害は、侵害品の製造業者だけではなく流通業者も責任を負うこととなります。このため、百貨店等の流通業者は、当該商品に使用する商標について商標登録がされていることを条件とすることもあります。従って、製造業者にとって、商標登録を確保しておくことは、販路開拓のうえでも有効です。

## 3. 制度概要

### 3-1 商標登録までの流れ（略）

[https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryoku/kiyun/kiyun2/syutugan\\_tetuzuki.htm](https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryoku/kiyun/kiyun2/syutugan_tetuzuki.htm)

注：JPOの最新のフローチャートの内容が変わっていました。  
左上の「書面により出願した場合」は削除してもよいと思います。



### 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標識です。標識としての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したいと考える表示を特定人に独占させると、第三者の使用が過度に制限されてしまい、弊害を招きます。

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（商標法3条1項1号）

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）

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「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1字若しくは2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」などの年号

#### 3-2-2 他人の商標との類似（4条1項11号）

商標法は、先に出願した者に登録を付与する先願主義をとっています。このため、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、称呼及び観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、となっています。

##### 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

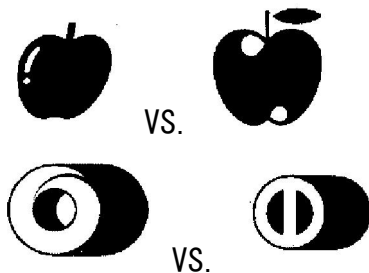
外観類似とは、対比する商標の外観（見た目）が相紛らわしいことを言います。

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言います。

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（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。

「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（4条1項7，19号）

公共の利益に反する商標や、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。

「ホワイトハウス」 国際信義に反する  
「菅原道真」 故人の氏名を使用した地域振興を阻害する  
「iOffice2000」 他人の著名商標を希釈化する

### 3-2-3-3 他人の氏名、名称などを含む商標（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。

「AMEX／アメックス」 他人の名称の著名な略称  
「サンローラン」 他人の氏名の著名な略称

## 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）に基づき指定商品・指定役務を選んで行います。将来の権利範囲は、指定商品・指定役務によって決まるのです。

現在の国際分類には、ほぼあらゆる種類の商品・役務が45区分に分かれて掲載されています（1～34類：商品、35～45類：役務）。

出願人は、自分のビジネスと関係する区分を選んで出願します。一度に複数の区分を指定することもできます。出願や登録に要する費用は、区分の数によって計算されます。

国際分類の詳細については、特許庁HP内のサイトをご参照ください。

[http://www.jpo.go.jp/shiryuu/ki\\_jun/ki\\_jun2/pdf/kokusai\\_bunrui\\_10-2015/all.pdf#page=1](http://www.jpo.go.jp/shiryuu/ki_jun/ki_jun2/pdf/kokusai_bunrui_10-2015/all.pdf#page=1)

## 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。



独占権：全国的に使用権を独占できます

商標権は財産権ですので、自分で使用するほか他人に使用を許諾してライセンス収入を得ることもできますし、他社に権利を譲渡することもできます。

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

### 3-5 拒絶への対応

出願後、審査官から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                      審査官に対して反論します
- ・拒絶査定不服審判              拒絶査定に対して反論することができます
- ・審決取消訴訟                    知的財産高等裁判所で争うこともできます

#### 3-5-2 回避する

- ・補正                                引用商標と抵触する指定商品・役務を削除して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              引用商標の譲渡や併存などにつき交渉します
- ・引用商標に対して不使用取消審判を請求します

相手の商標が過去3年間使用されていない場合には、不使用取消審判によって取り消して抵触関係の解消を図ることもできます。登録商標が使用されている率は必ずしも高くないため、この方法が効果的なことも少なくありません。

## 4. 実務上の留意点

### 4-1 出願前の留意点

#### 4-1-1 調査

出願する商標の登録可能性（商標に識別力があるか、障害となる先行商標が存在するかなど）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。

調査結果を踏まえて、現在及び将来の使用態様を考慮しながら、出願する商標並びに指定する商品・役務を決めていくことが大切です。

## 4-2 出願中の留意点

特許庁のデータは常に改定されていますが、調査日直前の一定期間内に出願された商標が調査結果に反映されていないことがあります。障害となる先行商標が出願されていないか、再度調査を行うことをお勧めします

ビジネスが進行中で、一日でも早く商標権を得る事情がある場合には、特許庁に早期審査の申し出を行うことも可能です。

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、出願内容を記載した書面を提示して警告する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いを登録後に請求することができます。

® は「登録商標」である旨の表示ですので、出願中の商標には付けられません。出願中の商標には「TM (Trade Mark)」「SM (Service Mark)」又は「商標登録出願中」などと付すのが一般的ですが、表示は義務ではありません。

## 4-3 登録後の留意点

### 4-3-1 更新

商標権は、登録から10年ごとに更新登録の申請によって更新できます。登録を受けた後には、次の更新時期の管理と、更新が必要かどうかの確認が必要になります。

商標権を更新し続ければ半永久的に権利が維持でき、無形のブランド価値が保護されます。この点で、満了後は誰にでも実施が可能になる特許権と異なります。

### 4-3-2 不使用取消審判対策

商標法の保護対象である「業務上の信用」は、使用されて初めて発生・蓄積され、ブランドとして育っていくものです。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。この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が立証できる証拠資料を集めて保管しておくことなどが大切です。

実際に使用を開始していないけれども不使用取消の対象となりうる登録商標を有する場合、その商標の重要度によっては、再出願を行うことも検討すべきでしょう。

また、実際に使用していても、登録時と態様が異なっている、新しい商品・

役務に使用されているなどの場合には、保護が十分といえない可能性があります。

登録商標の権利の内容と実際の使用を比較確認し、場合によっては再調査・出願を検討してもよいかもしれません。

#### 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、登録済であれば異議申立や無効審判請求などについて検討することをお薦めします。

また、登録商標と同一・類似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、侵害訴訟の提起などによる対応を検討すべきです。これらの措置を講ずる場合は、商標の使用が、その本来の識別力が発揮された「商標的使用」といえるかどうかについても確認する必要があるでしょう。

以 上