

## 商標の種類と類似

ビジネスの実態とルール



商標のおはなし

その1

## 商標の種類と類似

商標を登録  
しよう!



商標にはいくつかの種類があります!

一口に商標と言っても、実は色々な種類が存在します。

**商品**に使用される商標(他社の商品と自社の商品とを区別するために使用される商標)や、**サービス(役務)**に使用される商標(他社の役務と自社の役務とを区別するために使用される商標)、役務に使用される商標でも、**小売役務**に使用される商標もあります。

ケースによっては、商品にも使用され、役務にも使用され、さらに小売役務にも使用される商標が存在します。(因みに、こうした商標と、「会社の商号」との関係に至っては、もう頭の中がゴチャゴチャというケースが良くあります。)

これらは、**全て、願書への記載事項が異なります。**

こうした商標の種類が明確に整理され理解されない場合には、本来登録すべき商品やサービスが正確に願書に記載されることはなく、「登録はされたけれど・・・」という事態も現実にあるのです。こうした整理が正確にされなければ、別の項目で記載しました「他社の権利との抵触」も「登録の可能性」も正に“砂上の楼閣”というまかはありません。

## ネーミングの重大3要素



ターゲットや商品の特徴にフィットした**ネーミング**は、御社においても十分検討されていることでしょう。

商品やサービスに対するネーミングは、マーケティングと連動して十分考慮されるべきであり、商品等により特定の顧客に提供される価値、顧客に対するコミュニケーションの一つとして良く吟味してなされるべき重要な問題であることは御承知の通りです。

弊所でも、マーケティングに関するあらゆる点(**ターゲット、機能、効用、訴求事項、販売ルートや形態、プロモーションの方法等**)を検討しながら、御社と一緒に最良のネーミングに貢献したいと考えています。

ところが、**他社の商標権との抵触関係や商標登録の可能性**は、商標法という法律や実務の問題ですから、上記マーケティングの問題とは次元が異なります。しかし、同時に考慮しなければならない事項でもあります。

幾らネーミングとして優れている場合であっても、他社も同じように検討され、既に商標登録されているケースもあるのです。

そして、こうした抵触関係や商標登録の可能性の判断の最も中核を占めるのは、「**類似**」と言う概念です。「**商標・商品**」が何れも類似していれば、他社の商標権と抵触することとなり、登録も受けることはできません。他方、商品の特徴そのものでは、他社との抵触は回避できますが、登録を受けることはできません。

弊所では、ネーミングの決定に要する上記3点に関して、御社と一緒に検討して行くことが最大のメリットであると自負しております。

## 「類似」の理解なくして、商標を議論するなかれ！

他社の商標権を侵害するか否か(抵触関係)や、特定の商標の登録の可能性は、標章が似ているか否かと別り、商品や役務が互いに類似するか否かも重要な問題となります。

或るセミナーで、「商品Aと商品Bとは、類似する商品として扱われると思いますか？」と言う私の質問に関して、全員が「類似していない」と回答されました。これはいわば当然のことです。商標の実務をご存じない参加者ばかりでしたから。ご自分の感覚で「似ている」、「似ていない」と言う判断は、極めて危険です。他の項でも記載しましたが、抵触関係や商標登録の可能性の判断の最も中核を占めるのは、「類似」という概念です。「商標・商品」が何れも類似していれば、他社の商標権と抵触することとなり、登録も受けることはできません。

特許庁は、こうした「商品や役務」の類似を、「類似群コード」により定めています。勿論、こうした「類似群コード」は、膨大な出願件数を統一的に処理するために特許庁が定めた基準ですから、裁判所までを拘束するものではありません。しかし、実務はこの「類似群コード」で動いています。

同じ類似群コードであれば、それらの商品と商品は「類似」であるとして扱われます。役務も同じです。

この「類似群コード」を特定する方法としては、特許電子図書館の「商品・役務名リスト」を利用します。一度、ご自身で検索してみてください。



何を商標登録すべきか。次に、マーケティングの観点からフィットし、法的観点から問題がないのかを検討しましょう。

次を見る →

## 登録の必要性と商標管理

御社に必要なリスク管理



商標のおはなし その2

## 登録の必要性と商標管理

登録のあとは  
商標管理が大切!!



先に使用していれば、登録は不要??

御社が既に使用している商標が、他社により商標登録された場合、御社は、そのまま使用し続けることができるでしょうか？  
確かに、商標法には、こうしたことを想定した規定があります。しかし、それには以下の条件が必要となります。

- (1)相手の商標登録出願の際に、有名であったこと。
- (2)その時から現在まで使用を継続していること。

上記2つの条件を満たせば、「そのまま」使用を継続することができます(32条)。私が扱ったこれまでのケースでは、特に有名であったとは言えないものが殆どでした。「有名であった」ことは、それを証明する「証拠」が必要となります。数枚のチラシやカタログだけでは、誰も(相手方も裁判所)認めてくれません。

一度使用したことはあるが、途中で停止し、再度使用を再開した場合には、上記(1)の条件は満たしません。

しかも、使用の継続が認められるのは、「有名である(あった)商標そのもの」であり、デザイン的に変更された商標は対象外です。

商標登録は、他社からクレームが付かず、安心して使用し続けることを保証するために行うものです。

## 商標管理(更新の期限管理)は御社で大丈夫?



商標登録に必要な手続きは、御社自身でも可能であることは言うまでもありません。事前に行われるべき類似のチェックの精度が高ければ高いほど、出願後に「意見書」を提出し、審査官を説得する必要性もありません。

しかし、御社において、知財部や特許部又は法務部などの専門部署が設けられておらず、管理する商標の数も少ない場合には、存続期間の更新期限を正確に行うことは不可能であると思います。

特許庁は、更新期限が近づいた場合、「更新のお知らせ」を御社に知らせてくれることはありません。あくまでも、自己管理です。

以前、先代が商標登録した商標に関して、更新を忘れ、現在では既に権利が切れていることを知った二代目の社長が弊所を訪問されたケースがありました。担当者が交代し、引き継ぎがなされていないことが原因で、多くの商標権が消滅してしまった例もあります。

弊所でも更新の管理は、原則としてクライアント様をお願いしていますが、実は、弊所も一緒に管理しています。



商標登録は、将来のリスク管理です。10年毎の更新期限の管理もリスク管理の一つです。御社と特許事務所とがダブルチェックする体制が理想と言えます。

次を見る →

## 商標・ご相談事例集(抜粋)

専門家の意見にも耳を傾けて

### 事例 ①

我が社のマークを登録したいのですが、「指定商品又は役務」が我が社の場合何になるのかわかりません。健康食品が我が社の商材で、ネット通販を行っています。

#### アドバイス

「健康食品」にも色々なものがあるので、願書には単に「健康食品」と記載できません。

より具体的に記載する必要がありますし、そもそもその健康食品は清涼飲料という場合もあれば、穀物を加工したものである場合もあります。まずはよく「中身」をお聞きすることから始める必要があります。



## 事例 ②

キャラクターが当社のシンボルで、商品には必ずこのキャラクターを使用しています。これも商標ですか。また、全体はブルーですが、登録する場合、色も関係しますか。

### アドバイス

ご質問のキャラクターも商標です。

御社の商品と他社の商品とを市場で区別・識別するための目印として機能していると思われるからです。また、特定の色をお使いのようですから、商標登録はブルーの色で行うべきだと考えます。なお、他社が異なる色で使用した場合でも御社の権利は及びますからご安心ください。

## 事例 ③

ネットを使って自分で調査しましたが、同じ物は登録されていません。特に商標を登録する必要はないと思いますが不安です。

### アドバイス

まず、「同じ物は登録されていない」というだけでは安心できません。

類似の商標が登録されている場合には、商標権侵害を構成する場合があります。類似についても良く検討されるべきです。

また、御社が商標登録しないで使用した場合でも、後に他社が登録することもあります。その結果、使用できなくなる可能性もありますから、商標登録することをお勧めします。



今、同業の組合で商標登録をしたマークと似ているマークを使いたい商品があります。何か問題となりますか。

### アドバイス

御社がその組合の組合員であれば、通常その組合の規定に従うこととなりますから一度ご確認ください。

また、御社がその組合の組合員でない場合には、その組合が持つ商標権を侵害することとなる可能性がありますから、避けることをお勧めします。

## 事例 ⑤

商店街のメンバー全員で新しいキャラクターを考え、各商店で使用しようと思います。商標登録は、商店街の会長の会社で申請するのではなく商店街の名前で申請しようと思いますが、何か法的に不都合な点はありますか。

### アドバイス

商店街が組合など「法人格」を有していれば、その組合で商標権を取得することとなります。

他方、法人格がない場合には、商店街の会長の会社又は個人名義で商標権を取得することとなります。但し、会長が交代する度に権利者の名義を変更することとなりますからやや面倒です。

## 事例 ⑥

弊社では10年以上、多少の変更を加えながらマークを使用していますが、登録はしていません。最近大手の企業がよく似ているマークを使っていることを知りました。その後、お客様からもこのことを指摘されました。これからどうすれば良いのでしょうか。

### アドバイス



大手の企業が既に商標登録していたとすれば、御社にいわゆる「先使用权」があるか否かが問題となります。もしこの「先使用权」がある場合には、御社は継続して使用できます。しかし、そのためには10年以上使用されてきた商標が、大手企業の出願の際に有名であったことを証明する必要があります。

しかし、ご質問のケースの場合、多少の変更を加えているということですから、その変更の程度にもよりますが「先使用权」は認められないという判断も想定しなければなりません。また、「有名であった」ことが証明できる証拠の有無も検討される必要があります。

他方、大手企業が商標登録していない場合、御社が登録可能かと言えば、当該大手企業の宣伝により有名になっていると仮定すると、もはや御社は登録できない可能性もあるといわざるを得ません。もっとも、大手企業は、こうした商標管理には万全を期しているのが通常ですから、登録されていない場合であっても「出願」は済ませているケースが多いと言えます。また、多少の変更が加えられてきたとしても、その程度が僅かであり、有名であることを証明する証拠も多いとすれば、不正競争防止法に基づき大手企業の使用を差し止めることも可能です。

## 事例 ⑦

ネットを利用して自分で調べてみたら、我が社のマークと同じ商標が登録されていました。相手の会社の売り先は遠く離れており、我が社の商圏とは競合しません。このまま放置しておいて良いですか。

### アドバイス

ご自身でされた調査の精度にもよりますが、ご質問のケースの場合、御社の地理的に商圏とは競合しない場合でも商標権侵害となります。特別な事情が存在しない限り、使用の中止を考えるべきです。



インターネットが発達した今日、商標権侵害の事実は極めて容易に確認することができるようになり、商標を巡るリスクはその分増加したと言えます。要チェックです。

次を見る →



信頼できる中小企業専門のパートナーをお持ちですか？

出願から紛争解決まで、豊富な経験と実績から中小企業に特化したコンサルティング・ご提案が可能です。  
弁理士 稲葉 民安

メールフォームでのお問い合わせ

TEL:052-219-0055