

ちよつと知りたい 商標管理

■二段書商標について

浅野国際特許事務所
弁理士 浅野 勝美

1. 二段書商標とは

文字からなる商標（文字商標）のうち、一の語と他の語を2段に書してなる商標を俗に「二段書商標」と呼んでいます。

これには、一の語と他の語との間に言語上の関係性がないか稀薄なものと、一の語と他の語との間に言語上の関係性が密接なものがあります。例えば、「明るい未来を約束する／アポ」や「確実な／アポ」の如きは前者であり、スローガンや形容詞句などともに、本体の商標が表示されます。後者は、本体の商標の上段または下段に振り仮名を振って表示されます。

2. 二段書商標の必要性

二段書商標による出願理由はケースによって種々です。スローガンや形容詞句などによる二段書商標の場合は、出願人の強い思い入れによることが多いのですが、登録後の権利範のことを考えると、付けないメリットの方が高いかもしれません。

しかしながら、振り仮名による二段書商標には積極的な理由があります。それは一の語の称呼を他の語によって特定するということです。

例えば、「H o u - B i t」という商標の出願に当たり、事前調査で「ホービット」という先行商標を発見した場合を考えます。ローマ文字で「H o u - B i t」のまま出願すると、「ホービット」商標を引用されて拒絶されるかもしれません。そこで、この場合は「H o u - B i t / ハウビット」として出願します。こうすると、「H o u - B i t」の称呼が「ハウビット」に特定されるので登録とされる確率が高まるのです。なお、この場合「H o u - B i t」商標権が「ホービット」商標に及ばないのは当然です（包袋禁反言）。

3. 称呼特定の審決例

商標審査基準第4条第1項第11号には上記について明確な基準がありませんが、次の如く審決例には称呼特定の判断例が多数あります。

○	×
娘酒／ニャンチュウ	MUSUME
ECO2フレンドリー／エコフレンドリー	エコフレンドリ
わんこ	マリコ／椀子
Scute／エスキュート	スキュート／SQT
はっぼう／八方	パーホン／八鳳
コーライキムチ	こま／高麗キムチ
Supp.	エスエーピー／SAP
moist aqua live／モイスト アクアリブ	アクアライブ／AQUALIVE

U L T A	エー・アール・ティー・エー／A R T A
REVOFLOW／レボフロー	リボフロー
あしぎ／足技／S u g i y a m a A s h i g i M e t h o d	足技
ビオン／B i o n	B I O N／バイオン

(2015年2月26日、経営資料センターに原稿提出)

ちよつと知りたい 商標管理

■ 標準文字制度について

浅野国際特許事務所
弁理士 浅野 勝美

1. 標準文字制度とは

文字商標の場合、標準文字によって出願をすることができます。標準文字というのは特許庁長官が指定する文字です（商標法5条3項）。標準文字は書体がないというのは誤りで、標準文字といえども書体はあり、明朝体に似た文字です。

標準文字出願の制度は、わが国商標制度が意思主義、先願主義をとるため、従来、書体の決まらない段階でゴシック体等による文字商標の出願が多かった経緯から、便宜上定められたものです。

2. 商標出願の態様と使い分け

商標出願では、標準文字による出願と、実際に使用するロゴタイプからなる商標見本による出願の2通りあります。いずれを選択するかは出願人の任意ですが、次のように使い分けするとよいでしょう

(1) 標準文字出願

ネーミングの決定はしたがロゴタイプ等実際の使用態様が未定の場合は、標準文字出願を選択します。標準文字による商標取得は、文字列による称呼の保護を重視したもので、先願主義より一刻も早い設権を要する場合に適します。

しかしながら、標準文字は文字自体には特徴がないので、実際に使用される文字はロゴタイプ化されることが多いのです。この場合、実際に使用される商標に商標権の効力が及ぶかという問題があります。当該登録商標の中核が文字列にあるときは、通常ロゴタイプ化文字にも商標権の効力が及ぶと解してよいでしょう。なお、コスト面からみると標準文字出願の方が有利です。

(2) 商標見本出願

先行商標との関係や識別力に疑義がある場合、あるいは外国出願とリンクする場合は、実際に使用される態様での出願を選択します。商標は使用されていることが重要ですので、取得後の保護の面から考えると、文字の書体や大きさ、色彩等を構成要素とする特定書体での出願が望ましい場合があります。また審査段階から見ても、とくに結合商標の場合は引用商標との相違点を強調し易い傾向があります。

商標の類否は、称呼が共通であっても、外観、観念が著しく相違し、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察した結果非類似ということもあり得ます（昭和43年最高裁判決）。したがって、このような面から考えると商標見本出願が適するケースが割り出されます。

（2015年2月26日、経営資料センターに原稿提出）

ちよつと知りたい 商標管理

■ ネット販売と商標登録について

浅野国際特許事務所
弁理士 浅野 勝美

1. 小売商標取得の必要性

インターネット経由で商品を販売する場合、商品商標のみならず小売商標についても商標権を取得する必要があるといわれます。これは何故でしょうか。

まず、商品商標についての商標権を取得している場合、店舗販売する商品だけでなく、ネット販売される商品にも商標権の効力が及びます。例えば米、農産物についての商標権を有していれば、販売ルートいかに問わず、商標権の効力が及ぶのです。

昨今では、米、農産物、肉、魚等の生活必需品、飲食料品、酒、あるいはコンピュータや家電製品等の電気製品の如きを量販店やネット販売で購入することが多いです。一般ユーザーは商品知識が乏しいため量販店の店員やネット販売業者の専門知識に助けられて商品決定することが多いのです。量販店や販売業者は種々の同種商品を取扱っているため、豊富な商品知識に基づき、ユーザーに適切なアドバイスをします。つまり、ユーザーは商品の選択にあたり商品商標だけでなく、店員等を介しての小売商標の機能も活用しているのです。これが小売商標を保護する実質的な根拠です。

2. 小売商標の類似範囲

量販店や販売業者は、多種類の商品を取扱っていますので、小売商標の類似群はこれに対応するように広く設定されています。つまり小売商標は類似範囲が広いと、取得できると商標権の効力範囲が非常に大であり、登録排除効果及び行為禁止効果が大きいです。しかしながら、類似範囲が広いということは権利取得に際しては邪魔が多いということですから権利の取得が難しい場合が多いです。とくに小売商標は改正法により後から追加された制度ですから、取得しようとする分野に既に商品商標が存在する場合は予想されます。小売商標は商品商標とも類似関係を審査されますので権利取得が難しいのです。

例えば、食料品スーパーの場合46箇の類似コードを有し、(商品区分で見ると5件分)、また家電量販店の場合の小売商標の類似範囲は、12箇の類似コードを有し(商品区分で見ると7件分)です。

3. 小売商標の継続的使用権

小売商標の登録をしない場合であっても、平成19年3月31日より前から「不正競争の目的でなく」使用しているときは、「業務を行っている範囲内において」その使用している商標の継続的使用権があります(平成18年改正法附則6条1項)。この場合、隣接都道府県での周知商標となっているときは、上記業務範囲にかかわらず、支店の拡張的出店等をしてその商標の使用をすることができます(同3項)。

(2015年2月26日、経営資料センターに原稿提出)

ちよつと知りたい 商標管理

■ 商標制度における期限管理について

浅野国際特許事務所
弁理士 浅野 勝美

1. 出願後の期限管理

商標権は出願ただけでは取得できません。登録されて初めて商標権が発生します。商標出願は登録に至るまで種々の審査ステップ（中間手続き）を経ます。中間手続では定められた期間内に十分な応答をしないと拒絶されます。よって適切な期限管理をする必要があります。

なお、商標登録には新規性が求められませんので、一見出願前の期限管理は不要と思われがちですが、実際には出願前に公表されますと盗用出願されるおそれがありますので、出願前の期限管理も重要です。とくに商標には昌認出願の概念がないので、盗用出願されますと回復の余地がありません。

2. 権利化後の期限管理

商標権は存続期間の更新をすることにより、権利の延長をすることができます。商標権の存続期間は10年であり、更新期間は存続期間の終期を中心にして定められており、法定期間内に更新しないと当該商標権は失効します。よって権利化後も期限管理の必要性が生ずるのです。

また、不使用の商標については取消審判が請求されることがあります。「不使用」とは「継続して3年以上」と規定されているため、ここでも期限管理の必要性が生じます。

さらに、外国（例えばアメリカ等使用主義の国）においては、一定期間（例えばアメリカでは5年）ごとに使用について宣誓供述する手続があり、立証できないと指定商品役務についての権利が失効します。また、出願手続において審査応答の手続期間が非常に短期な国（例えば中国）もあります。よってここでも期限管理の必要性が生じます。

3. わが国における主な期限の例

(1) 出願手続

- ① 出願公開…運用上出願日から約25日経過後
- ② 指定商品・役務の補正…審査、審判、再審に係属中（商標法68条の40①）
- ③ 意見書の提出…拒絶理由通知発送日から40日以内（商標法15条の2）
- ④ 登録料の納付…登録査定謄本送達日から30日以内（商標法18条②）
- ⑤ 拒絶査定不服審判の請求…拒絶査定謄本送達日から3月以内（商標法44条①）
- ⑥ 出願の分割…審査、審判、再審に係属中、拒絶審決取消訴訟係属中（商標法10条①）
- ⑦ 出願の変更…査定又は審決が確定するまで（商標法11条④）
- ⑧ 博覧会出品の特例主張…該当日から6月以内（商標法9条①）
- ⑨ ⑧についての証明書の提出…出願日から30日以内（商標法9条の2）
- ⑩ パリ優先権出願…第1国出願日から6月以内（パリ条約4条C（1））

マドプロ出願はパリ条約4条Dに定める手続に従わなくとも優先権を享有できます
(議4条(2))。

⑪登録異義の申立て…商標公報発行日から2月(商標法43条の2)

⑫審決取消訴訟の提起…審決謄本送達日から30日以内(商標法63条②にて特許法
178条③準用)

(2) 権利化後の手続

①存続期間の更新…存続期間の満了前6月から満了日まで(商標法20条②)

②更新救済(倍額納付による)…満了後6月以内(商標法20条③)

③無効審判請求に対する答弁書の提出…審判請求書副本送達日から40日以内(商標
法56による特許法134条①準用)

(2015年3月23日、経営資料センターに原稿提出)

ちよつと知りたい 商標管理

■ストック商標について

浅野国際特許事務所
弁理士 浅野 勝美

1. ストック商標とは

登録はされているが使用されずにお蔵に入っている商標を俗にストック商標（死蔵商標）と言います。かつて商標の審査には5年位の時間がかかることが普通でした。これでは流行に左右され易い商品の場合間に合わないため、業界によっては登録商標のstock（在庫）をつくる傾向がありました。ストック商標はわが国商標制度が意思主義、先願登録主義をとっている徒花です。ここでストック商標の利害得失について検討してみます。

2. ストック商標のメリット

(1) 商標の安全使用

ストック商標は、使用するときには既に登録されていますので、常に安全に使用することができるという利点があります。商標は登録されてなければ商標権としての排他性が生じませんので、先に使用していても安全に企業活動できる訳ではありません。よってこれがストック商標の最大のメリットになる訳です。

(2) 類似ビジネスの抑止効果

また、ストック商標がありますと、類似ビジネスの抑止効果があります。防護標章登録制度の廃止が議論されますが、同制度が廃止されますとストック商標のメリットが生かされることとなります。

(3) 使用承諾のチャンス

将来の使用を有利に進めるためストック商標としましたが、事情変更により使用チャンスがなくなった商標について他人が使用しようとする場合、その他人に使用許諾するチャンスが生じます。これにより、事業中止に伴う投資コストのうち出願・登録費用の回収を図ります。

3. ストック商標のデメリット

(1) 不使用取消審判のリスク

ストック商標は登録されているものの使用されてはいませんので、この間に不使用取消審判の請求により取り消されるリスクがあります。不使用取消審判は登録後3年間は請求できませんので、この猶予期間明けには「継続して3年以上」不使用にならないように管理する必要があります。

(2) 流行外れのリスク

ストック商標は既使用可という利点を生かすため予め登録しておくのですが、商品の流行を事前に把握というのは神様の領域であり困難を伴います。よって使用商品が決まった段階では、既にそのネーミングや図柄の流行が去っていることがあります。とくに最近の流行は足が早いので、使用しようと思ったときには既にその商標は時代遅れになっているというリスクがあります。

(3) 登録コスト

ストック商標は使用されないため売上増に寄与しませんので、出願から登録に至るまでの費用が回収できないというデメリットがあります。

(4) 商標登録制度を歪めるリスク

ストック商標が多くなると商標選択の自由度が低下し、また審査負担が大となるため、商標登録制度を歪め、ひいては破壊するおそれなしとは言えません。

(5) 使用主義国におけるリスク

アメリカ等登録に当たり使用が求められる国においては、使用されないストック商標は登録することができないので、ストック商標のメリットがありません。

(2015年3月23日、経営資料センターに原稿提出)

ちよつと知りたい 商標管理

■ 商標的使用態様について

浅野国際特許事務所
弁理士 浅野 勝美

1. 商標権の効力の及ぶ範囲

マークは表示されたものがすべて商標として機能している訳ではありません。商標として機能するように使用された場合（商標的使用態様）にのみ商標権が及びます。つまり、「非商標的使用態様」で使われた場合には商標権の効力が及びません。

2. 商標の使用とは

商標の使用については商標法に定義があります（商標法2条3項）。使用は「付する」行為を中心に構成され、商品商標場合にはその「付する」対象が商品そのものであり、役務商標の場合には受益者の「利用の供に供する物」です。さらに平成27年4月1日から施行される改正法にて規定された音商標では「音を発する行為」も対象とします（改正法2条3項9号）。

3. 非商標的使用態様の例

商標的使用態様でない使用の例としては、デザインとしての使用やノベルティとしての使用が従来から言われていますが、実務上重要なのは商号としての使用、記事的使用及び付記的使用です。前2者はとくに図形商標について問題になることが多く、後3者はとくに文字商号について問題になることが多いです。

(1) デザインとしての使用

図柄等のデザイン性の高い表示が商標として使用されているのか、意匠として使用されているのかについては、古くは議論がありました。現在では一つの知的財産が複数の法制度によって保護され得ますので、意匠としての使用であるとともに商標としての使用でもあるというのが定説のようです。

(2) ノベルティとしての使用

ノベルティ例えばマンション販売の販促のために配るボールペンは、使用者からすると、広告的使用（商標法2条3項8号）として使用の一態様となり、「マンション販売」についての不使用取消審判の使用証拠となり得ます。この場合「ボールペン」についての商標権侵害となるのかということ、ボールペンに商品性がないからという理由で非侵害になると解されます。

(3) 商号としての使用

組織表示を除いた社名は商号として使用されるのか、商標として使用されるのか問題となることが多いです。例えばビル等の看板として使用されている場合は、存在標識として使用していることが多いので、非商標的使用態様と認識される余地がありますが、伝統的解釈では同一名の商標権がある場合侵害と解されるおそれがあります。名刺や封筒に印刷された商号商標の場合、使用者からすると使用の一態様（広告的使用）となりますが、名刺や封筒の商標権侵害になるかということ消極にな

らざるを得ません。

(4) 記事的使用としての使用

旅行商品の場合、パンフレットや新聞記事等に商標と同一の表示が記載されることがあります。これらはすべて当該旅行商標権の侵害となるのかというとそうではなく、旅程、旅費等旅行商品の内容とともに商標が表示されているか否かがポイントになります。そうでない場合は非商標的使用態様（単なる記事的表示）として非侵害と解されます。

(5) 付記的使用

商品に「付された」マークは常に商標となるのではなく、識別機能を有するよう「付された」マークのみが商標と認識されるのです。

これに関して「オールウェイ」という商標（指定商品コーヒーその他）の商標権者が飲料物の缶に記載された「ALWAYS」の表示について商標権侵害であるとして争った事件で、同表示はキャッチフレーズの一部であり、識別機能を有するものではないから、侵害を構成しないと判示した裁判例があります(東京地判平 10. 7.22)。

(2015年3月23日、経営資料センターに原稿提出)

ちよつと知りたい 商標管理

■ 中小企業経営における商標の役割について

浅野国際特許事務所
弁理士 浅野 勝美

1. 中小企業の特徴と商標の必要性

中小企業にとって最も必要なことは自社又は自社取扱商品役務を取引業者又はエンドユーザに覚えてもらうことです。中小企業は大企業に比べ知名度が劣るため取引機会に恵まれないことが多いからです。中小企業はOEM（相手先ブランドによる生産）により大企業と取引することが多いです。これはその中小企業の技術が評価されているのですが、反面販売営業力が弱いということに他なりません。これを打破し、自社の技術力、製品力を最大限にアピールする必要があります。そこで登場するのが商標です。

また中小企業は資金力が乏しく研究開発が制約されることが多いようです。このため、知財の入り口は商標のほうが特許よりも敷居が低いことが多いです。この場合、何故に従前から使用している屋号や社名を出願登録しなければならないのかという問が生まれます。企業活動の結果産み出される信用は年々蓄積されていきます。この信用は目に見えないものであるため、これを何らかの形で捕捉しなければなりません。つまり信用の受皿が必要なのです。このブランド蓄積の受皿になるのが商標なのです。

2. 商標の役割—その1

商標は商品や役務の識別マークであり、登録されると排他独占権となります。この力を中小企業経営に活用する訳です。ここで商標の機能を思い出してみましょう。商標には出所表示及び品質保証の機能があります。品質に関しては、技術力、製品力があれば市場訴求力があります。よって、商標の露出が多くなれば出所表示機能によりリピータが増加する可能性があります。また商標は広告宣伝機能も有していますので、試行客や見込客の増加が期待できます。

とくに、単一の商品役務を取り扱う中小企業の場合、社名は最大の商標として機能します。よって会社名を商標として登録することは必須と考えます。事実中小企業がマーク戦略の成功により成長した例はいくつもあります。例えば、東京通信工業⇒SONY、寿屋⇒サントリー、黒田国光堂⇒コクヨ、鳩印東京製菓⇒東ハト、東洋コンタクトレンズ⇒メニコン等、枚挙に暇がありません。

3. 商標の役割—その2

ここで中小企業にとっての商標の役割を大企業と比較してみましょう。大企業はハウスマークやペットマーク、スローガン等多くのマークを組み合わせ、企業が伝えたいイメージを取引者、需要者に植えつけようとしています。このため個々の商標にはイメージの明確性が求められます。一方中小企業が使用する商標はそれ程多くないため、種々のイメージが商標に蓄積されています。このようなマルチイメージのうち、自社の強みとするイメージが蓄積された商標を選定し育てていくことが必要です。経営理念や経営者の熱い思いを商標に託する訳です。

(2015年9月2日、経営資料センターに原稿提出)

ちよつと知りたい 商標管理

■ ドメインネームと商標登録について

浅野国際特許事務所
浅野 卓

1. ブランドエクイティ

企業活動においては、商品やサービス、企画開発、ネーミング、パッケージ、販路や取引先、イベント、店舗、ホームページ、広告など様々な**ブランド要素**があります。これらのブランド要素からは、**ブランド連想**が生じます。そして、プラスのブランド連想が蓄積すると、資産的価値（**ブランド・エクイティ**）を形成します。

ブランド連想が霧散してしまうと、いつまでたっても企業の発展は望めません。そのため、ブランド連想などを蓄積する“器”が重要となります。特に、下請を主にする企業や大企業のグループ会社にこそ、上記意識を持っていただきたいところです。

2. ブランド連想の器

知財制度には、ブランド連想の“器”が5つあります。①**商号**（商法・会社法）、②**商標**（商標法）、③**商品等表示**（不正競争防止法2条1項1号及び2号）、④**ドメインネーム**（不正競争防止法2条1項12号）、⑤**特定農林水産物等に限定されますが、地理的表示**（いわゆる地理的表示法）です。

商号は、例えば、「トヨタ自動車株式会社」です。商号権は、法務局への既登記・未登記を問いませんが、権利が及ぶ範囲は、同一市町村、特別区、政令指定都市の各区と狭いです。そのため、通常の企業活動では、商号権だけでは足りず、商標権が必要です。

商標は、例えば、「TOYOTA」です。商標権は、特許庁への登録により発生し、日本全国に権利が及びます。

商品等表示は、人の業務に係る氏名、商号、商標、マーク、商品の容器や包装、店頭看板、CMのテーマソングなどです。商品等表示は、不競法上に登録制度はなく、周知・著名な他人の商品等表示と同一・類似のものを使用・譲渡等する行為が規制されます（周知の商品等表示の場合は、他人の商品・営業との混同を生じさせることが必要です）。

ドメインネームは、例えば、「toyota.co.jp」です。ドメインネームは、アメリカの非営利民間法人であるICANNが管理しており、管轄のレジストリに登録しますが、国家機関への登録制度はありません。不競法では、不正の利益を得る目的または他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示（人の業務に係る氏名、商号、商標、マークのこと）と同一・類似のドメインネームを使用する権利を取得・保有したり、そのドメインネームを使用する行為が規制されます。

商号権、商標権、商品等表示、ドメインネームのいずれも、救済手段として、**差止請求権**や**損害賠償請求権**があります。

3. 商標とドメインネームの重要性

先述の5つのうち、通常の企業活動において特に重要なのが、**商標とドメインネーム**

ムです。重要であるがゆえに、高額で転売したり損害賠償を請求する目的で、商標権やドメイン名称が取得される例もあります（いわゆる商標ゴロやドメインゴロ）。

商標やドメイン名称は、会社名に関するものだけではなく、商品やサービスに関するものにまで気を配る必要があります。せっかく蓄積したブランド連想を横取りされないためにも、企業活動の初期から、商標権やドメイン名称を取得することが重要です。

（2015年9月2日、経営資料センターに原稿提出）

ちよつと知りたい 商標管理

■ 商標権のライセンスについて

浅野国際特許事務所
浅野 卓

1. 商標権

商標権は独占排他権ですから、第三者が、①正当な権原・理由なく、②登録商標と同一・類似の商標（指定商品・指定役務が同一・類似で、標章が同一・類似のもの）を、③使用すれば、商標権侵害となります（商標法 25 条、37 条 1 号）。

もっとも、第三者は一切使用できないわけではなく、“正当な権原”や“正当な理由”があれば使用できます。

すなわち、第三者が使用するには、原則として、①商標権の譲受けや、②商標権者の許諾（ライセンス）が必要となります。これが“正当な権原”です。

なお、第三者が使用するのに、商標権の譲受けや、商標権者の許諾（ライセンス）が不要な場合（＝商標権の効力の制限、商標法 26 条）もあります。これが“正当な理由”です。

2. 商標権のライセンス

商標権のライセンスには、①専用使用権（商標法 30 条）と、②通常使用権（商標法 31 条）があります。

専用使用権は、独占排他権です。そのため、専用使用権の設定範囲については、商標権者も使用できません。また、専用使用権の設定範囲については、別の人に重複して専用使用権を設定できません。商標権者の行為を制約してしまいますから、次の通常使用権の許諾の方が多いです。

一方、通常使用権は、独占排他権ではありません（使用容認請求権）。そのため、通常使用権の許諾範囲について、商標権者も使用できます。また、通常使用権の設定範囲について、いくらでも重複して通常使用権を許諾できます。

なお、ライセンスする人（商標権者）のことをライセンサー、ライセンスを受ける人のことをライセンシーと呼びます。

3. ライセンスする場合の留意点

商標は、ブランド連想を蓄積する“器”です（「[⑩ドメインネームと商標登録](#)」参照）。したがって、商品・サービスをはじめとするライセンシーのあらゆる活動から生じるブランド連想が、ライセンス対象の商標に蓄積していきます。マイナスの連想だけでなく、プラスの連想であっても、商標権者のブランド・アイデンティティと異なる場合があります。商標権者自身のブランドイメージにも影響しますから、ライセンシーに対して品質の保持を強く求めるべきです。

4. ライセンス契約における代理人の必要性

ライセンス契約では最低限、①当事者、②対象の商標、③許諾範囲（製品・行為・地

域・期間)、④対価について定めます。⑤帳簿の検査や⑥解約、⑦協議について定めることも多いです。

しかし、これだけで十分とは言えません。例えば、ライセンサーに関しては、⑧商標権の維持、⑨無効理由や権利侵害がない旨の保証の有無などについて定めたり、ライセンシーに関しては、⑩サブライセンスの許否、⑪登録の可否（通常使用権の場合）、⑫品質の保持、⑬最善義務、⑭競合禁止（下記参照）などについて定めたり、両者共通の事項として、⑮第三者による侵害への対応や、⑯秘密保持について定めておかないと、予期せぬトラブルが生じたとき大いに揉めます。

また、独占禁止法や製造物責任法（PL法）への配慮も必要です。例えば、ライセンシーがライセンス対象の商標権の有効性について争わない義務（不爭義務）は、独禁法違反になる場合もあります。ライセンシーに販売価格の制限等の義務を課すと独禁法違反の可能性が生じます。さらに、通常使用権が許諾された場合、特にライセンシーにライセンスの対象の商標の使用義務について、競合品の製造、販売の禁止を含む義務（専念義務）を課すと独禁法上問題となる可能性があります（知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針参照）。また、PL責任を負う製造業者等について、ライセンサーが該当する場合もあります（PL法2条3項参照）。

このように、ライセンス契約は多岐にわたる検討が必要ですから、弁理士等の代理人に依頼することが望ましいと言えます。

（2015年11月2日、経営資料センターに原稿提出）

ちよつと知りたい 商標管理

■ 商標権侵害の警告書について

浅野国際特許事務所
浅野 卓

1. 商標権の効力

商標権は独占排他権ですから、第三者が、①正当な権原・理由なく、②登録商標と同一・類似の商標（指定商品・指定役務が同一・類似で、標章が同一・類似のもの）を、③使用すれば、商標権侵害となります（商標法 25 条、37 条 1 号）。

下表は、商標権の効力をまとめたものです。なお、第三者が使用できる場合については、「商標権のライセンス」をご覧ください。

マーク\商品・役務	同一	類似	非類似
同一	専用権（25 条） 独占・排他	禁止権（37 条） 排他的み	及ばないが、防護標章登録（67 条）の場合は排他的み
類似	禁止権（37 条） 排他的み	禁止権（37 条） 排他的み	及ばない
非類似	及ばない	及ばない	及ばない

16

商標権の独占排他的効力は、同一の商標にのみ及びます（専用権）。類似の商標には、排他的効力のみ及びます（禁止権）。つまり、商標権者は、類似範囲（禁止権の範囲）には、積極的に使用する権利を有せず、他人の禁止権に抵触しない限りで、事実上使用できるのみなのです。この点、意匠権者は、類似範囲にも使用する権利を有します。

また、商標が類似するかどうかは、マーク面と商品・役務面から判断します。そのため、マークが同一または類似でも、そのマークが使用される商品・役務が非類似であれば、「登録商標と同一・類似の商標」ではなく、商標権侵害にはなりません（防護標章の場合を除く）。

2. 商標権侵害の救済

商標権が侵害された場合、商標権者は侵害者に対し、①差止請求（商標法 36 条）や②損害賠償請求（民法 709 条）をすることができます。③損害賠償請求権が時効消滅した場合でも、不当利得返還請求権（民法 703 条・704 条）をすることができる場合がありますし、⑤損害賠償に代え、または損害賠償と共に信用回復措置請求（特許法 106 条準用）することもできます。

また、侵害罪として刑事罰（商標法 78 条）が科される場合もあります。

3. 商標権侵害の場合の対応

(1) 商標権者側の対応

もっとも、侵害があったからと言って、いきなり前述（2.参照）の救済を求めることは稀です。

侵害を発見した場合、通常、侵害者側に対し**警告書**を送付します。警告書には、通常、①侵害物件・侵害行為、②商標権を保有・商標権を侵害する旨、③侵害を停止・回答を求める旨、④法的措置を講じる旨を記載します。④法的措置と合わせて、ライセンスの意思がある旨を記載する場合があります。

(2) 侵害したとされる側の対応

警告書を受け取った場合、まず①商標原簿を確認し、警告者が商標権者・専用使用権者であるか、商標権が存在するかを確認します。更新の失念などにより商標権が消滅している場合があるからです。その後、②自己の使用が商標権侵害となるか(1.参照)を検討します。

侵害に当たる場合には、③当該商標権に無効理由がないかを検討します。無効理由があるときは、商標権を行使できませんし(特許法 104 条の 3 準用)、無効審判を請求し当該商標登録を無効にすることができます(商標法 46 条)。④商標掲載公報発行日から 2 月以内であれば、異議申立てをし当該商標登録を取り消すこともできます(商標法 43 条の 2)。また、⑤継続して 3 年以上の日本国内における不使用(商標法 50 条)などを理由に、取消審判を請求することもできます。

そして、上記検討を踏まえて、商標権者側に回答します。合わせて、ライセンスの申込みをする場合もあります。

(3) 両者の交渉

両者の前記対応を踏まえ、商標権のライセンス(商標法 30 条・31 条)や商標権の譲渡(商標法 24 条の 2)の交渉、当該商標の使用中止や商標変更といった対応がなされます。そして、交渉が決裂した場合に初めて、前述(2.参照)の救済を求めることとなります。

(2015 年 12 月 3 日、経営資料センターに原稿提出)

ちよつと知りたい 商標管理

■ 部材・技術の名称と商標権について

浅野国際特許事務所
浅野 卓

1. 部材ブランド・技術ブランドとは

部材ブランドとは、完成品に使用されている部品・材料・素材などの部材のブランドであり、「intel (CPU)」や「Windows (OS)」、「ゴアテックス (防水透湿性素材)」、「ヒートテック (吸湿発熱素材)」、「トレハ (トレハロース)」、「パルスイート (アスパルテーム)」、「IGZO (アモルファス半導体)」等が挙げられます。

一方、技術ブランドとは、商品・サービスに使用されている技術のブランドであり、「ハイドロテクト (光触媒による環境浄化技術)」や「プラズマクラスター (プラズマ放電による空中除菌技術)」、「ナノイー (帯電微粒子水技術)」等が挙げられます。

2. 部材・技術の名称と商標権

部材や技術については、特許権による保護が一般的です。

他方、完成品において重要な役割を果たす部材や技術は、それ自体をブランド化することができます。部材ブランドや技術ブランドには、後述のメリットが考えられますので、フリーライドを防ぐために、商標権による保護も検討すべきです。

なお、当該部材や技術の取引界における一般的名称（普通名称）や慣用されるに至った名称（慣用商標）や、当該部材や技術の特性を説明する名称（記述的商標）は、識別力がないとして、原則として商標登録できません。多くの部材ブランドや技術ブランドの名称が造語商標なのは、そのためです。

3. 部材ブランド・技術ブランドのメリット

① 完成品に対する価値の補完

当該部材や技術を使用している無名メーカーの完成品に対する信頼感・安心感が向上しますし、既にグッドウィルを獲得している完成品についても価値が補完・強化されます。その結果、競争優位も期待されます。

② 多品展開や他商品相乗が容易

当該部材や技術を使用すれば、新たな市場への商品展開がより容易になります（多品展開）。そして、多数の分野に展開された商品群により、より充実したブランド連想が得られますし、これらの商品同士による相乗効果（他商品相乗）により、商品群全体の価値の向上も期待されます。

また、自社が手掛けない分野について他社に商品展開させ、当該部材や技術を普及させつつ、それによるブランド連想を得ることもできますし、当該部材や技術を使用した商品同士による相乗効果（他商品相乗）を狙うこともできます。

③ 中小企業における効果

中小企業では、完成品まで製造していないことが多いです。一方、完成品になると、そこに使用された部材や技術は、消費者の見えないところに隠れてしまいます。

部材ブランドや技術ブランドとして前面に出すことによって、自社開発の部材や技術を消費者に認知させることができます。

また、消費者に当該部材や技術を認知させ信頼を得ることによって、他の完成品メーカーに対して当該部材や技術の採用を促すこともできます。

4. 部材ブランド・技術ブランドの管理

① 部材や技術の使用の表示

消費者に当該部材や技術を認知させるために、完成品において消費者が容易に視認できる箇所に、当該技術や部材が使われていることを表示すべきです。

② 普通名称化の防止

部材や技術の名称は、普通名称化・慣用商標化しやすいと考えられます。普通名称化・慣用商標化すると、商標権の効力は及ばなくなります（商標法 26 条）。

そこで、当該名称をカギ括弧でくくったり、®や TM を付したり、「〇〇社の登録商標です」と記載するなど、普通名称化・慣用商標化を防止すべきです。

(2015 年 12 月 5 日、経営資料センターに原稿提出)