

# 商標の社会的役割と弁理士の役割



平成 16 年度日本弁理士会 副会長 杉本 ゆみ子

## 目 次

1. 商標の社会的役割
  2. 商標の法律的保護
  3. 商標の出願における弁理士の役割
  4. 商標出願の中間手続における弁理士の役割
  5. 商標の登録後における弁理士の役割
  6. 商標の保護における弁理士の役割
- .....

## 1. 商標の社会的役割

### (1) 世界経済の原動力

近年、世界の政治・経済は、概、社会主義・又は資本主義の理念の下に、様々な動きを続けている。「経済」の語を広辞苑に徴すると、① [文中子 (礼楽)] 国を治め人民を救うこと。経国済民。政治。② (economy) 人間の共同生活の基礎をなす財・サービスの生産・分配・消費の行為・過程、並びにそれを通じて形成される人と人との社会関係の総体。転じて、金銭のやりくり。→ 理財。③ 費用・手間のかからないこと。儉約。と解説されている。一般的には②の意義から商取引を直観させるであろう。

ここで、「世界の経済を動かしている重要なものを挙げよ」と問われたら、一般にどのような答えが返ってくるであろうか。

石油、宇宙開発、戦争による特需、航空、輸送、スポーツ、マスコミ、電気通信等々の回答があるであろう。もしかしたら、「特許・発明」という回答があるかもしれない。しかし、「商標」という回答は全く予測だにできない。何故か。

「商標」という語も、商標なるものの働きも役割も、一般的には知られていないからである。もちろん、企業の担当者や業界関係者は別として、である。

一方、「ブランド」という語ならどうであろうか。

新聞、雑誌、TV のショッピング番組、日常茶飯事

のように目にし、耳にし、この語を知らないという人の方が珍しいのではないであろうか。

しかし、この「ブランド」が商標であることを知っている人は少ない。「商標とは何か」と聞かれた時に、一言で説明するために「ブランドのことですよ」と答えると、「ああそうなんですか」と一様にうなずくのである。「商標」という言葉は、どうもあまりなじまれていないようである。但し、一般に「ブランド」と称する場合は、商標の中でも特に集客力のあるものに成長した商標を指す場合が多い。

### (2) 商標と経済

ところで、ラジオ・TV は、現在の日常生活で大きな役割を果たしている。ニュース、娯楽、教養、その他あらゆる情報を提供してくれる。これらの番組の作成、放送には莫大な費用がかかっているにも拘らず、NHK 以外は無料で視聴することができる。民放の一局当りについて NHK と同様の視聴料を支払うとしたら、全ての民放を視聴するだろうか。

しかし、民放には、金銭の支払いの代わりに代償が用意されている。番組の途中のコマーシャルである。興味をそそられるあたりで中断して入るコマーシャルである。スポンサー、即ち、番組の提供会社の宣伝・広告である。

番組の提供会社は、番組の放送に係る費用を負担し、自社製品、あるいは提供サービスの宣伝・広告として、コマーシャル番組を放送する。コマーシャル番組の当りはずれが、製品の売上げに直接的効果を生じるといふ顕著な事実も否定できない。コマーシャル番組には、有名女優、スポーツ選手等を起用するケースが多い。また最近はストーリー性のあるものまで製作されている。これはすべて自社の製品／サービスにつけられた

\* 昭和 63 年度商標委員会 委員長

「名称」や「図形」を視聴者に印象づけ、購買意欲をあおるためである。この「名称」や「図形」が、正に「商標」である。商標は、同一の商品を他社の商品と区別する機能（働き）を有しているから、この商標を視聴者に売り込むためにテレビ、ラジオ番組が提供されている。

視聴者は、商品の名称やサービスの名称を「商標」とは認識しないまま、その名称を脳裏に刷り込まれ、商品の購入の際、A社、B社の商品を区別して購入しているのである。民放を無料で視聴できることは、水か空気のように、極めて当たり前なこととして日常生活に浸透しているが、そのような状態は、「商標」という存在があって初めて成立しているという過言ではない。そればかりでなく、商標は以上のようなマスコミに従事している者を支えているだけでなく、興奮を与えてくれるサッカーやゴルフ等の冠大会や更には広告産業に携わる多くの人達までも養っていることになる。即ち、商標は商品取引という経済の原動力に直接係る重要なものなのである。

## 2. 商標の法的保護

商標は、上述のように、経済生活上、重要な位置を占めているものである。

そこでわが国においても産業政策上、商標を法的に保護して、他人の商品との出所混同を防止し、商取引の円滑な活動を図るために、商標法を規定し、商標の登録制度を採用している。

これにより、商標は登録された範囲について独占排他権である商標権を付与され、知的財産権として保護される。商標は、使っているだけで商標登録出願をせず、登録されなければ商標権は発生しないので注意が必要である。もっとも、需要者の間で広く知られた商標、いわゆる周知商標は、商標登録をしなくても、不正な競争行為に対しては差止請求権や損害賠償請求権を行使することができるが、周知の立証を必要とする。

商標の登録は、独占権の取得という面と同時にその範囲の使用に対して、他人からクレームをつけられない、即ち安心して使用ができるという効果もあるから、攻撃と防禦という二つの面があるといえる。

### (1) 商標権の内容

商標権は、指定商品・役務について登録商標を独占

的に使用する権利である（商標法 25 条）。従って、他人がこの範囲について無断で使用した場合には、差止請求（商標法 36 条）や損害賠償を請求することができる（商標法 38 条）。

また、登録商標、指定商品／役務の類似の範囲についても、間接侵害（商標法 37 条）として、差止請求や損害賠償を請求することができる。（図 1）



図 1

この登録と同一・類似の範囲については、後願の第三者は登録することができない（後願排除効（商標法 4 条 1 項 11 号））。商標権の効力を概念的に図示すると次のようになる。（図 2）

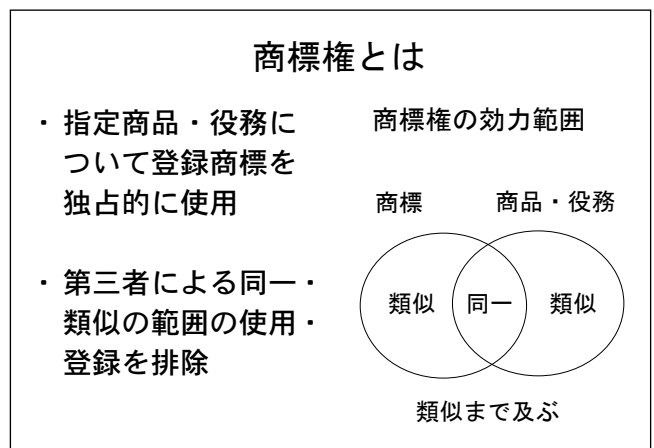


図 2

### (2) 商標の登録の条件

商標権は登録された範囲で独占的権利を有し、同一ばかりでなく、類似の範囲についても他人の使用を禁止することのできる強力な権利である。

従って、その権利範囲は明確であることが必須であり、権利の存在は公示されなければならない。そこで、商標法において、商標を「文字、図形、記号等の標章であって、業として商品／役務に使用するもの」とい

う定義規定を置き、更に使用の行為についても定義している（商標法2条）。

尚、わが国においては、平面的な文字・図形等や立体は商標の定義に含まれるが、音や匂い、色彩のみについては商標の定義に含まれない。従って、特定の音響、メロディーがテレビ・ラジオで宣伝に使われても、商標として登録することはできない。

また、出願の様式（商標法5条、6条）、出願人の適格性、商標登録要件（商標法3条及び4条）等々、様々の登録の条件を規定している。

出願人となることができるのは、自己の業務に係る商品又は役務について使用をしている又は使用を予定している人である（3条1項柱書）。商標法は、商標の使用者を法的に保護することを目的としていることから、当然の条件である。

商標法第5条は、願書の記載事項を定め、出願人の特定、標準文字・立体商標・色彩などの扱いを規定し、同法第6条は、一商標一出願について規定している。一つの出願で多数区分の商品／役務を指定することはできるが、商標は一つの商標と認識できる商標しか出願することができない。これを一商標一出願の原則と称している。

商標の登録要件は、絶対的要件と相対的要件がある。絶対的要件は、商標自体に内在する要件で、一般的に顕著性（自他商品又は役務の識別力）と称され、商標法3条に規定される。相対的要件は、商標自体は登録性を有するものであっても、他人の先願商標や公益性との関係からの登録要件であり、具体的登録要件とも称され、商標法4条に規定される。

特に、同一又は類似の範囲の出願に対しては、最先の出願人が商標権を取得できる先願主義が採用されている（商標法8条）。出願の先後の判断が容易で審査の便宜が良いためである。これらの登録の条件は、5条以外は拒絶理由に該当するとされる（商標法15条）。

**(3) 商標権の成立と存続**

商標の登録出願は、出願の方式や登録の要件について審査がされ、拒絶すべき理由が発見されなければ、登録すべき旨の査定が出され、登録料を納付して登録され、商標権が発生する。拒絶すべき理由が発見された場合は、拒絶理由通知が送付されて、一定期間内に意見書、手続補正書により応答しなかったり、応答し

ても拒絶理由が解消しない場合には、拒絶査定となる。拒絶査定に対しては、拒絶査定不服審判を請求することができる。

登録公告後の異議申立制度があるが、この異議申立があった場合に、登録名義人に異議に対する意見を求められる場合がある。これは異議成立の蓋然性の高い場合であるので、登録後であっても然るべく対応しなければならない。出願から登録までの手続の流れを図示すると次のようになる。（図3）、（図4）

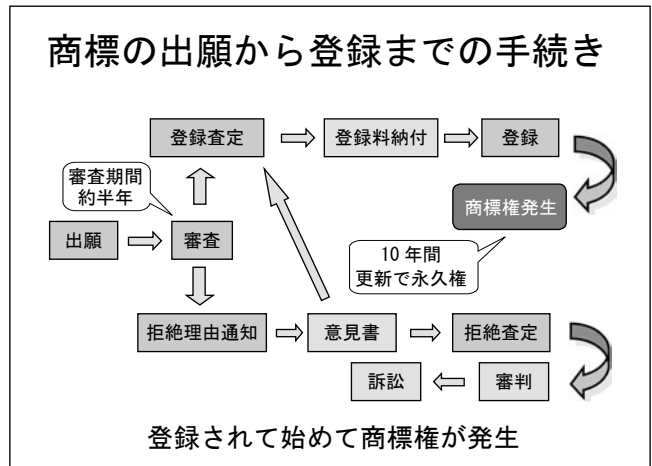


図3

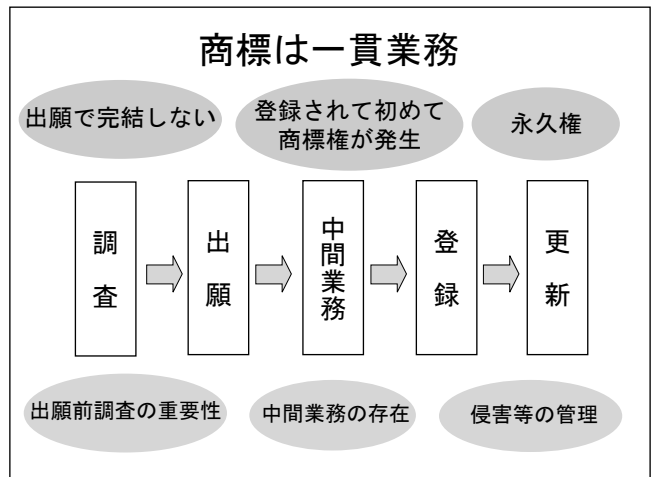


図4

尚、継続して3年以上不使用の場合には、不使用取消審判請求により、使用を立証できなかった指定商品／役務について、登録を抹消される場合がある。

商標は、使用をするために出願をして商標権を設定するのであるから、商標権を取得しただけで使用をしなければ、商標としての役目を果たさない。

そこで、登録後3年経過しても使用していない商標については、その使用を欲する第三者に使用の機会を与えるために、一定の要件により何人も不使用取審判

を請求して、使用を立証しなかった場合に登録を取消すことができることにしている（商標法 50 条）。

#### (4) 商標権更新の意義

商標権は、登録日から 10 年間存続し、更新申請により、更に 10 年間存続できるので、更新により永久権として存続する。更新の申請は使用を要件とはしていないが、継続して使用していない場合は、不使用取消審判により取消される。

特許権、実用新案権、意匠権、著作権等、多数の知的財産権の中でも、更新を条件とはいえ、同一人に永久的権利を付与するのは商標権だけである。

商標は、使用することにより、その商標に信用（グッドウィル）が化体し、同一人に継続して使用させることが商取引の安定と、需要者の期待に沿うものであり、商標法の制度趣旨に合致するからである。

信用（グッドウィル）の化体という現象は、その商標を付した商品は、他の商標を付した商品よりも販売力が強いという実績となって表れる。

家電製品についての「ソニー」「ナショナル」「シャープ」等、自動車についての「トヨタ」「ホンダ」「ニッサン」等、ビールについての「アサヒ」「サッポロ」「サントリー」等を想起すれば、信用（グッドウィル）という無形のものとは何か、理解しやすいであろう。

役務の提供についても然りである。ホテル（宿泊施設の提供）について、「帝国ホテル」「ホテルオークラ」「ニューオータニ」等、銀行（預金の受入れ、資金の貸付け等）について「東京三菱」「みずほ」「UFJ」等、全て商標である。

こうしてみると、商標は、経済の原動力の一つであり、商標権は、永久権の性格を有する重要な知的財産であることが理解できるであろう。

### 3. 商標の出願における弁理士の役割

#### (1) 商標出願の意義

商標は、上述のように商標権として保護されるが、商標登録出願という手続きを踏まなければ、原則として何ら保護されない。

出願することにより、「商標登録出願により生じた権利」と称される権利が発生する。既成語にはない新しい言葉や独創性のある図形を創造したとしても、商標登録を受ける権利は発生しない。特許法の保護対象

である発明は、出願をしなくても発明の完成により特許を受ける権利が発生するのとは異なる。

従って、商標登録出願は、商標権取得のための法律行為と位置付けられる。

商標出願は、出願という行為により、色々な効力を生ずる。まず、①商標使用の意思を表明する意義を有し、同一・類似の範囲における第三者の使用を牽制できるという効果である。また、②出願公開（商標法 13 条の 2）により、第三者の使用に対し補償金請求権も発生するから、出願から登録までの間の第三者の無断使用も排除できる。更に③実態的には、品質表示やキャッチフレーズに近く、顕著性がボーダーラインと思われる商標があるが、このようなときは出願をして、公的判断を確認できるということもある。商標法 3 条 1 項各号に該当し、顕著性なしとして拒絶された場合、それは自由使用の領域であることを意味する。但し、商標の顕著性の判断は、全ての審査官が同じ判断をするとは限らないし、時代の流行や、社会情勢の変化により、顕著性に対する考えも変遷することがあるので注意が必要である。法律的には、④出願を第三者に移転することが可能になる。「商標登録出願により生じた権利」は、移転をすることができるからである（商標法 13 条 2 項準用特許法 33 条、34 条 4 項～7 項）。

#### (2) 商標出願の願書の法的性格

商標登録の本体、即ち客体は、商標と指定商品又は指定役務である。

登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定められ、指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定められる（商標法 27 条）。

出願後は、願書に記載した指定商品や指定役務については、変更又は拡大する補正、あるいは商標の補正は、要旨の変更として却下される（商標法 16 条の 2）。

特に、商標の補正が認められる範囲は、例えば、付記的部分としての「JIS」「特許」の文字の削除のような補正しか認められない。指定商品／役務を削除する補正は、範囲を縮小するので、要旨の変更とはならない。

もし登録後に要旨を変更したものと認められた場合は、その出願は、その補正について手続補正書を提出したときにしたものと認定される（商標法 9 条の 4）から、始めの出願日より繰り下がることになる。このことにより、始めの出願日と手続補正書を提出した日

との間に、第三者から同一・類似の関係の出願がなされていた場合は、その出願の後願となり、先願登録違背として登録無効事由を有することになる。

つまり、商標出願の願書は、出願人の住所、氏名などの主体の特定と共に、商標の範囲や、指定商品／役務の最大範囲を特定する性格を有する書面である。また、先願主義を採用する関係上、後願に対し先願の地位取得のための書面でもある。

上述のような事実から、出願の願書は、商標権という権利を創設するための基本書面であり、商標の態様や指定商品／役務を十分に検討して、出願に当らなければならない。権利設定の第一歩であり、始めが肝腎である。

### (3) 商標出願の問題点

商標出願の願書は、願書の様式が一見簡単に見え、また特許発明の明細書のような書面の作成も必要ないことから、簡単に作成できると考えられる面がある。

即ち、形式の上だけから、願書の作成は簡易だという誤解を生じさせがちであるという問題点がある。

商標登録出願の願書は、記載事項が法定され（商標法5条）、様式も法定されている（商標法施行規則2条）。

指定商品／指定役務の区分も法定され（商標法施行例1条）、そこに属する商品又は役務は「別表」として例示されている（商標法施行規則6条）。

従って、指定商品／役務が例示されたものである限りは、区分も明らかであり、様式に従って必要事項を記載すれば、出願の願書を作成することができる。

商標についても、現在はインターネットにより、特許庁電子図書館（IPDL）で先願商標の調査を行うことができるので、称呼同一の商標の有無は確認することができるから、同一の商標の出願は避けることが可能である。

このようにみると、商標出願の願書の作成は、ある程度の知識があれば、簡単に作成することができるようにみえるし、実際、出願する商品や役務によっては簡単に作成できるものもある。

しかし、上述したように、商標出願の願書は、商標権の効力を定めるための基本書面としての意義を有するものであり、また、上記のような法的性格を有し、実務上は様式だけではなく、客体の記載方法について

難しい面が多いので、専門家である弁理士に出願の代理を依頼したほうが安全である。弁理士が出願業務を行うに当っては、商標の安全な使用と拒絶理由等を視野に入れて、依頼内容についてのベストモードを策定する。

弁理士が作成する商標出願の願書は、弁理士の専門的知見を生かし、拒絶理由への対応を意識しながら、権利創設のための法律的・実務的判断に基づいて作成されるのである。（図5）

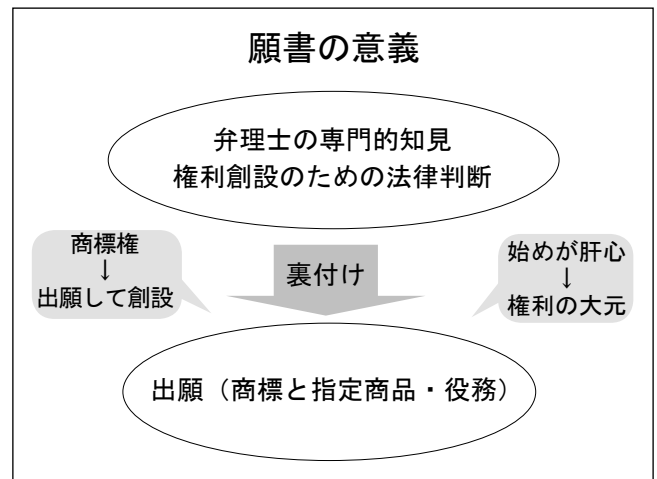


図5

### (4) 先願調査（4条）

#### (4)-1 先願調査の必要性

同一又は類似の関係にある商標の出願は、最先の出願に権利を付与される。従って、商標の出願に当たっては、先願の有無を調査しなければならない。特に、他人の登録商標と同一・類似の商標を、その指定商品／役務と同一・類似の商品／役務に使用すれば、商標権を侵害することになる。そうなれば、その商標を使えなくなり、その商標の付された包装用品、広告等も変更しなければならないばかりでなく、場合によっては侵害罪として、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金の適用（商標法78条）もありうるし、損害賠償も相当な額を請求される。従って、先願の調査は、出願の登録の可能性の確認のためばかりではなく、他人の商標権を侵害することにならないかどうかを確認するために行うのである。弁理士が商標出願の代理人として最も重視しているのは、自己の依頼人が侵害事件に巻き込まれないように、「侵害の未然防止」である。他人の登録商標と同一・類似する商標を使用すれば商標権侵害の可能性があり、またそのような商標を出願しても拒絶され登録できないという二重の危険があることになる。（図6）

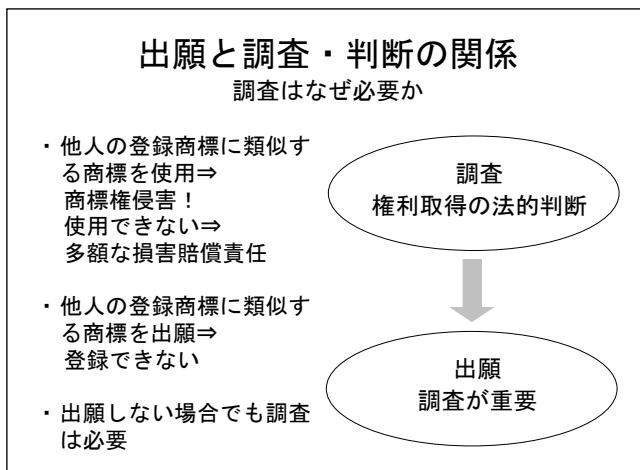


図 6

#### (4)-2 先願調査の基本的知識

この先願調査は、かなりの部分は特許庁電子図書館 (IPDL) で行うことができる。商標の検索操作の前提として、①商標の読み方 (称呼の発生) や、②商品/役務の所属する区分・類似群の決定、③商標法 3 条の顕著性の有無の判断、④商標の類似判断についての知識は最低限度必要である。

例えば、「White Superiore」という商標については、「スペリオール」「スーパーオーレ」「シュペリオール」他の読み方ができるし、これに「ホワイト」の読みを付して検索すべきか (ホワイトは、通常は商品の色彩表示として識別力がないとされるので、ホワイトをはずして検索する) を考慮すべきである。

商品/役務の所属する区分・類似群についても、例えば、出願人が、「〇〇〇コンピュータシステム」について出願したいという場合、それが、コンピュータソフトウェアなのか、あるいは「電子計算機端末を用いた情報の提供」なのか、情報の提供であれば、何の情報の提供なのか等を、確かめて区分・類似群を決定する。同一の語であっても、商品/役務の種類によって顕著性の有無が異なるし、英語で表記すると顕著性が無いとされるものでも、片仮名で表記した場合には、顕著性有りとなされる場合もある。また、商標の類否判断においても、商品と役務では判断に差が出ることがある。

例えば、商品「アイスクリーム」について、「白くま」と「白くまくん」とは類似と判断される率は概して高いが、飲食物の提供について、「白くま亭」と「白くま屋」とは非類似と判断される。

また、商品「キャンデー、砂糖菓子」について「タウン」

という登録商標がある場合、「SWEETS TOWN」は「タウン」とは非類似となり得るが、「Town Sweets」は原則として「タウン」と類似することになる。このように IPDL で調査を行うにしても、基本的知識により調査の結果に差異が出ることになる。

#### (4)-3 商品/役務の区別の理解

商標の登録をすべき商品/役務については、国際条約のニース協定に従って、国際分類を採用している。このニース協定は、標章の登録のための商品及びサービスについての国際分類であり、わが国は平成 4 年 4 月 1 日から採用している。個々の商品及びサービスの一覧表に所属する類が表示されており、類別の決定についての注釈が付されている。ニース協定に加入して国際分類を採用しているのであるから、先願調査や出願についても同協定の約束事についての理解が前提である。我が国の分類もこれに従って、商品の区分 (第 1 類～第 34 類) と役務の区分 (第 35 類～第 45 類) があり、この区分に例示されている商品/役務を選択して区分分けをして出願を行う (商標法 6 条)。区分には商品/役務が例示されているが、商取引の対象である全ての商品/役務が表示されているわけではない。例示されている商品/役務は、出願審査の基準に照らして類似すると推定される商品/役務をグループ分けして類似群とし、類似群コード番号を付与している。

類似群は、審査の画一性を担保するために作成されたが、今日では、先願調査の際の商品/役務の特定にも利用されている。商品や役務における類否の関係は「類似商品・役務審査基準 (発明協会発行)」に記載されているが、先願調査において、この知識は必須である。区分が異なっても、同一の類似群コードに属すれば類似商品・役務として審査されるから注意が必要である。

#### (4)-4 商標調査と出願の範囲の決定

商品/役務の区分からみると、出願人が複合的業務を行っている場合がある。例えば、喫茶店であれば、役務としては「第 43 類 茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」であるが、コーヒー等の飲料やケーキ、パン、サンドイッチ等のテイクアウトも行って、喫茶店の名称と同一の名称を包装紙・包装箱のラベルに付けて販売するのであれば、それは商品商標となる。あるいは「フランチャ

イズ展開」の予定があるかもしれない。出願対象の商標を、出願人がどの範囲に使用しているのか、よく確認して調査を行わなければならない。調査の結果によっては喫茶店の名前には先願が見当たらずとも、「菓子及びパン」については類似の商標が存在する場合もあるので、商標の使用の仕方を変更しなければいけない場合もありうる。(図7)

**商品・役務の特定**

- ・ 国際条約（ニース協定）の理解が前提
- ・ 何に使用するか  
 例) 依頼者が「牛井店」の場合  
 店内での飲食だけか、テイクアウトがあるのか、フランチャイズ展開をするのか。  
 →それによって、分類が異なる。
- ・ どのように表現するか  
 使用する商品・役務の的をはずさないように注意

図7

#### (4)-5 商標の類否判断

先願調査の中心は、商標の類否判断である。調査対象商標と同一又は類似の先登録／先願商標があれば、出願をしても商標法4条1項11号に該当するから、登録を受けることができない。商標が類似するかどうかの判断の基準については「商標審査基準（発明協会発行）の商標法4条1項11号の項に記載されている。この基準は、審査の適正と迅速化のために作成されたものである。商標の類否判断においては、一般的には、商標の外観・称呼・觀念のいずれか一つが類似していれば、類似商標と判断され、特に文字商標においては称呼を中心に判断がされる。そして、この「基準」の知識をベースとして判断を行うが、商標の構成は様々であり、基準通りに判断できるとは限らない。商標が多数登録されている分野、いわゆる込み合った分野や、商品の種類によって類否判断にも「甘辛」があることも考慮しなければならない。

特に、顕著性との関係で、検索の対象の特定方法によっては、類似商標が検索されない場合もあり、また、商標によっては、IPDLの検索だけでは不十分である。

#### (4)-6 顕著性の有無の判断

顕著性は、商標が使用される商品又は役務の品質／内容との関係で判断されるもので、その商品や役務の

普通名称や慣用商標は登録を受けることができない。また、その商品の産地、原材料等、その役務の提供の場所等、商標法3条1項に顕著性のないものが限定列挙されている。顕著性の有無について判断するときは出願対象である商品や役務が何であるか、出願人によく確認しなければならない。例えば、英語の「Express」であれば、誰でも「急行（列車）」等を思い付き、確かに「鉄道車両」等では顕著性なしと判断されている。しかし、「タイヤ、チューブ」や「自転車並びにその部品及び附属品、但し、タイヤ、チューブを除く」では、登録されており、顕著性ありと判断されている。又、「〇〇エクスプレス」等の商標は、「鉄道車両」では、顕著性なしと判断されるも、「船舶、自動車、自動二輪車、自転車」等の指定商品では、顕著性ありと判断されているものも存在している。この様に、商品が異なれば、顕著性の判断も区々であり、非常に微妙でデリケートな問題なのである。また一般人は造語かと思うような言葉でも、その商品の業界では普通名称であったり、あるいは普通に使われているから、普通名称だと思っていたら、他人の登録商標であったり、色々なケースがある。必ずしも商品の品質表示とまでは考えられないが、品質表示的で、顕著性の有無がボーダーラインらしい時もある。IPDLの検索だけでは、顕著性の有無は確認できないから、顕著性なしで拒絶された拒絶審決例を民間のデータベースで検索し、あるいは判決例を洗ったりと、種々の資料・データを参考に顕著性についての判断を行う。

商標の登録は、他人の登録を排除することばかりでなく、使用に対して他人からクレームをつけられないことも重要な目的である。例えば、「PRESTIGE」なる英語は、形容詞として「評判の高い、立派な」等の意味合いを有し、特定の区分では顕著性なしと判断されているが、他の多くの区分では、登録商標が存在していたりする。又、場合によっては、「PRESTIGE」や「プレステージ」のみの登録商標が存在するにも拘わらず、他の周知・著名商標と「PRESTIGE」が組み合わせられた商標が、非類似として併存登録されたりしている場合もある。これは、顕著性の有無がボーダーラインの商標に関し、自己の安全な使用を確保するために、敢えて自己の周知・著名商標と組み合わせ、権利化を図ったものではないかと思われる。従って、顕著性がボーダーラインと思われるものであっても、



顕著性のある態様を考えて出願をし、登録という状況を作っておくことも有効である。

#### (5) その他の相対的要件

商標出願の拒絶理由は、顕著性や先願の他に色々ある。他人の人格権との関係（商標法4条1項8号）、公序良俗違反（商標法4条1項7号）、周知・著名商標との混同のおそれ（商標法4条1項15号）等々、4条1項1号～19号の規定を意識して出願して登録の可能性があるかどうかを検討する。特に最近では、周知・著名商標を商標の構成の一部に含むと判断されることがある。

例えば、前出の「商標審査基準」によれば、被服について「arenoma / アレノマ」と「renoma」「レノマ」（カバン、バッグ等）、おもちゃについて「パー・ソニー」、「パー ソニー」又は「パーソニー」と「ソニー」は混同を生ずるおそれのある商標として商標法4条1項15号で拒絶される。

このように様々な拒絶理由を予測して、先願調査や顕著性の判断を行った上で、商標出願の願書を作成するに至る。商標の出願は先願調査や顕著性の判断抜きでは行えないものである。

最近の登録率が高いのは、このような作業の結果とすることができるのではないかと考える。（図8）

#### 出願前の検討事項

- ・ 識別力（商標として機能するか）
- ・ 他人の人格権等を侵害しないか
- ・ 公序良俗に反しないか
- ・ 周知・著名商標と混同を生じないか
- ・ 団体商標か通常の商標か防護標章か
- ・ その他、諸々の登録要件を具備しなければ登録できない。

図8

#### 4. 商標出願の中間手続における弁理士の役割

(1) 先願調査や顕著性について資料調査を行って、商標出願をしても手続補正指令や拒絶理由通知に遭遇する。

新製品や新たな役務は、商品／役務の区分にも例示されてなく、IPDLで商品・役務リストを検索しても、適格な表示例が見出せないケースが多々あるから、そ

ういった場合には、商品や役務の説明を拒絶理由通知の中で求められる。

また、商標の類否判断についても、必ずしも審査官の見解と一致しない場合もある。そのような時に適切な説明や、類似商標として引用された商標に対し、非類似の主張を意見書で対応しなければ拒絶査定となってしまう。弁理士が出願の調査の段階から扱っている場合は、拒絶理由として引用されそうな先願商標は、ほぼ予測しているので、意見書による反論をサポートするための審決や判例における類例資料の作成も容易で対応もスムーズにできる。

商標出願は、出願について方式審査、実態審査がなされるから、拒絶理由や手続補正指令に対して相当の期間内に対処しなければ、出願却下や拒絶査定となるので、中間手続次第で登録できなくなる場合がでてくる。

社内で商標の管理体制の整っている大手、中堅企業では、調査は弁理士に依頼し、出願は自社で行うところもあるが、拒絶理由への意見書は、専門家である弁理士に依頼するケースが多いと思われる。

先願調査の期間外の前願で回避不可能な同一又は類似の商標を引用される場合もあるし、先登録の引例と本願と同日出願の商標を引用されたり、色々なケースに出会う。先願の成り行きを見守ったり、場合によっては、先願者と交渉したり、中間手続においても様々な手段を利用するのである。（図9）

#### 中間手続

- ・ 出願すれば必ず登録されるものではない。出願しても、3～4割はスムーズに登録できない。更なる手続が必要
- ・ 手続補正指令や拒絶理由通知に対応する手続が必要。調査段階から出願を扱っている弁理士は出願の内容を熟知した上で、手続補正書や意見書でスムーズに対応

図9

#### 5. 商標の登録後における弁理士の役割

商標は、登録後においてもアフターケアを必要とするデリケートな「生き物」のようなものである。商標権を維持するには、法制度への理解と登録商標の適正使用・適正管理への認識を要する。



## (1) 登録異議申立制度（商標法 43 条の 2）

登録商標については、商標掲載公報の発行の日から 2 ヶ月以内に何人も異議申立をすることができる。この異議申立は、登録処分適否を審理し、登録に対する信頼を高めるために設けられた制度である。異議申立の理由は、拒絶理由と同様であるが、商標法 6 条の一商標一出願の規定は、異議理由から外されている。一商標一出願の規定は、出願の審査と権利設定範囲のために設けられた規定であるので、登録内容には影響ないと解されているからである。

登録異議申立に対しては、異議審判官が審理し、登録取消決定をしようとする時は、商標権利者に登録の取消の理由を通知し、意見書を提出する機会を与えられる。この意見書は、商標権の維持のために重要で、概してかなり高度な知見を要する。商標を安全に使用し、権利の安定という意味では、登録異議申立期間が終了してから使用を開始することが望ましい。

## (2) 登録商標の適正使用

商標権は、登録商標を指定商品や指定役務を専用する権利であるが、類似の範囲について他人の使用を間接侵害として禁止することができるので、他人の商標権の類似範囲と抵触しない限り、その範囲の使用も可能である。

商標は、登録商標と全く同一の書体とは限らず、書体を変更したり、文字の種類を変更したりして使用することが多いが、態様によっては、登録商標の使用とは認めがたい場合もある。

商標権者は、登録商標を適正に使用をする義務があり、適正に使用していないと、不使用取消審判（商標法 50 条）、不正使用による取消審判（商標法 51 条、53 条）等により、登録の取消しをされる場合がある。

不正使用による取消審判は、商標権者が故意に登録権利の類似範囲について使用をして、商品の品質、若しくは役務の質の誤認、又は他人の業務に係る商品、若しくは役務との混同を生ずるものをした時に、何人も登録の取消を請求できる審判である。また、専用使用権者や通常使用権者が、これと同様の使用をした時に、商標権者がその事実を知らず、相当の注意をしていたときは別として、同様の取消審判を何人も請求することができる。

不正使用による取消すべき旨の審決が確定した場合、審決の確定した日から 5 年を経過した後でなけれ

ば、もとの商標権者や使用権者は、登録、及び登録と類似の範囲について再出願をすることができないというペナルティがある。

商標の同一性の範囲や類似かどうかの判断、あるいは商品／役務が類似するかどうかは、「審査基準」や IPDL の「商品・役務リスト」を参考にして判断するが、議論のあるところも多い。

不使用取消審判を請求された場合には、商標の同一性や使用している商品／役務に、商標権者の使用態様を十分検討して答弁書において使用を立証しなければならぬ。

## (3) 登録商標の保護

### (3)-1 第三者の使用への対応

上述のように、登録商標は、商標権者が適正に使用し、あるいは使用権者に対し適正な使用を監督する義務がある。

一方で、登録商標やその類似範囲における第三者の無断使用は、商標権侵害を構成し、多大の損害を受けるおそれがある。侵害に対しては、警告書の送付、使用の差止めを請求しないと、侵害者の商品と間違えて購入されて、購入者から苦情を受けたり、あるいは放置しておくとも商標の集客力が弱まるという商標権の稀釈化（ダイリュージョン）を起し、グッドウィルが毀損される事態も予想される。更には、周知・著名となったあまりに、登録商標があたかも普通名称のように使用されてしまうことにより、普通名称化という現象にも配慮する必要がある。普通名称として一般に認識されてしまうと、登録商標であっても商標権の効力が及ばず（商標法 26 条）、第三者の自由使用を容認せざるをえない状況になりうる。「味の素」や「宅急便」のケースでは、登録商標の普通名称化阻止に登録権利者が多大の努力と費用を要したと聞く。

### (3)-2 存続期間の更新

商標権は、登録の日から 10 年間有効であるが、更新申請手続きをしなければ満了する。元の商標権者が気付かずに使用していても、第三者が同一、類似の商標を登録すれば、使用が出来なくなる。存続期間満了後 6 ヶ月以内であれば、更新申請手続きをすることはできるが、更新料は倍額納付となる。商標登録後に最も気をつけていなければならない管理事項である。特に、

5年の分割納付をした場合に、残り分の納付忘れが多いようである。特許事務所では、通常は取扱った件の更新管理を行い、しかるべき時期に更新期限の到来を商標権者に通知している。

### (3)-3 使用対象の拡大

登録商標を使用しているうちに、使用商品や役務の範囲が別区分に拡大している場合がある。多角経営により、商品ばかりでなく、商品との関連役務に業務を拡張し、あるいはその逆の場合もあり、特にハウスマークについてみられる現象である。このような時に、適切な調査と新規の出願をしておかないと、不用意に他人の商標権を侵害するおそれも出てくる。

商標は、登録後においても、上記の他に登録無効審判（商標法46条）や、移転後の不正使用に対する取消審判（商標法52条の2）制度もある。

管理事務によりこれらに対応しないと、使用中の商標についても権利を喪失する。このように登録後の管理が極めて重要で、商標の登録後の保護は、商標権への弁理士の法律面・実務面でのアドバイスや、実務対応を必要としているといえる。（図10）

**登録後に発生し得る問題**  
登録維持のための管理

- ・ 登録異議申立てへの対応
- ・ 登録商標と使用商標の同一性の判断
- ・ 侵害問題
- ・ 普通名称化の阻止
- ・ 不使用取消審判への対応
- ・ 登録商標の適正使用
- ・ 使用対象の拡大
- ・ 更新手続き

図 10

## 6. 商標の保護における弁理士の役割

商標は、出願前の調査に始まり、中間処理、登録料

の納付により登録に至る。

商標は、登録されて始めて権利が発生するが、それは、商品や役務に使用されて始めて社会的役割を果たすものであり、周知・著名商標へ発展する可能性を秘めている。つまり、商標は、使用している限り成長を続ける「生き物」であり、成長の度合によっては重要な財産権となる可能性を備えているのである。電車に乗って車内を見渡せば、多くのブラ下がり広告を目にする。

その広告という広告には必ず商標が存在している。雑誌の名前、飲料の名前、レストランの名前、全部商標である。特に資本主義社会において、特許技術もさることながら、「商標」の語が知られていようといまいと、「ブランド」と言われていようといまいと、世の中、経済は商標で動いているといってもあながち嘘ではない。製品の開発段階から、発明の成立可能性、意匠登録の可能性、完成製品のネーミング、即ち商標等、トータル的に弁理士と相談しながら開発を進める企業も増加しているようである。

弁理士は、商標法ばかりでなく、特許法、意匠法等の他の知的財産権法に精通し、著作権法や不正競争防止法との係わりを認識の上で、商標の出願業務を行うのが常である。商標は、出願前の調査、あるいは、製造のネーミングの段階から、出願、中間処理、登録、更新という一貫した業務により、登録後の管理を含め、より良い保護が図られるのであるから、特に出願という行為だけを取り出して論ずべきでなく、商標が社会経済に果たす役割を認識して、弁理士の総合的知見を生かして、商標保護政策を進めるべきなのである。

※ 本稿で使用している図については、古関宏氏（平成15年度商標委員会 委員長）、本宮照久氏（平成16、17年度商標委員会 委員長）が共同制作したものを両氏了解の下、本稿のため、筆者が修正したものである。

（原稿受領 2005.8.29）