

# 経営相談 Q & A

## 商標権と商標登録の概要

### Q

個人事業で商売をしているのですが、近々、法人化して株式会社組織になることを検討しています。商号（社名）の登記は行いますが、既に販売している商品の商標登録をすべきかどうか悩んでいます。商標や商標権の概要、商標登録しない場合のリスクなど、一般的な考え方を教えてください。

### A

事業の拡大を図る上で、商標をうまく活用してブランド・イメージを向上させるとともに、当該商標の使用権を守ることが重要です。

困での他人の使用を排除できます。

商標の「類似」とは、同一又は類似の商品等に使用された場合に出所の混同を生じる程度に似ていることをいい、実務上は商標の外観、呼称（発音）、観念（意味）が共通するか否かの観点から総合的にみて、これらの1つが共通する場合には「類似の商標」と判断されます。

### 1. 商標と商標登録

#### （1）商標

商標は、自己の商品・役務（サービス）と他人の商品・役務を識別するために、当該商品等に使用するマーク（標章）であり、文字、図形、記号もしくは立体的形状もしくはこれらの結合またはこれらと色彩との結合からなります。

商標には、識別機能のほか、出所表示機能、品質保証機能、宣伝広告機能などがあります。

#### （2）商標権

商標権は、登録したい商標を記載するとともに商品・役務を45の区分で指定して特許庁に出願し、一定の審査手続を経て設定登録されることにより発生します。なお、登録には一定期間の当該標章等の使用などが要件とはなっていません。

同一の商標につき複数の出願がなされた場合には、先に出願した者が優先します（先願主義）。なお、同日に2以上の出願があれば、それらの出願人で協議することになり、協議不成立の場合は公正なくじにより出願人が選定されます。

商標登録されると、日本国内で登録した商品・役務（類似範囲を含む）について、それを独占排他的に使用することが認められます。また、他人による同一・類似の商標登録を排除でき、この範

#### （3）商標権の存続期間

商標登録を受けると、商標権は設定登録の日から10年間存続します。何度でも更新登録ができ、半永久的に権利を保持することが可能です。

特許庁からは商標権の期限通知がありませんので、更新申請の自己管理を確実に行うことが大切です。心配な場合は、期限管理や更新申請を行ってくれる特許事務所に依頼するのが無難です。

#### （4）商標登録による独占排他的使用の例外

登録商標と同一の商標の使用であっても、当該商標権の出願前から使用していて、現にその商標が自己の業務に係る商品等を表示するものとして周知性がある（需要者の間に広く認識されている）場合には、その商標の使用を継続できる先使用権が認められる場合があります。

周知性がある場合でも、その立証責任は先使用権を主張する側にあり、負担は大きいです。また、必ず立証できるという保証もありません。

また、商標権として登録されても、3年間継続して当該商標が使用されていない場合、当該商標権の取消しを請求することが認められています。

## (5) 商標登録の要件

出願された商標は、審査官により商標法で定める拒絶理由に該当するか否かが審査されます。拒絶理由は以下のとおりです。いずれかの拒絶理由に該当する商標は、識別性がないものとして、原則、商標登録を受けることができません。

### 商標法3条1項に関する拒絶理由

- ①商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
- ②商品又は役務について慣用されている商標
- ③商品や役務の品質（産地、販売地、品質、原材料、形状など）・効能等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
- ④ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章からなる商標
- ⑤極めて簡単でかつ、ありふれた標章のみからなる商標
- ⑥上記①～⑤に掲げる商標のほか、需要者がいずれの者の業務にかかる商品又は役務であるかを認識できない商標

また、登録要件を具備したとしても、「①国旗、菊花紋章、外国の国旗等と同一または類似の商標」、「②公序良俗を害するおそれがある商標」などの不登録事由（商標法4条1項）に該当する場合には商標登録を受けることができません。

## 2. 商標権の侵害とされた場合のリスク

商標権の侵害とされた場合は、ホームページのタイトルや看板、商品パッケージ、会社案内・封筒をはじめとする各種印刷物等を変更・撤去したり、相手側からの損害賠償に応じたりする必要があるかもしれません。

また、これまで培ってきたブランド力や会社の信用が著しく低下し、その再構築のためのコスト負担も大きいと言えます。

このような事態を避けるために、できるだけ早く商標出願して登録を受けることが望まれます。

## 3. 商号と商標の関係

会社の設立時には、登記に会社名の商号が必要です。新会社法では類似商号規制が廃止されたために、会社を設立する同一住所に同一の商号があれば、好きな商号を登記することが可能になりましたが、商標の権利侵害を免除される訳ではありませんので注意して下さい。

実際、市場に出回っている商品等をみると、商号や商号から「株式会社」等を除いた略称が商標として商品・役務に使用されているケース（店名＝商品名）が少なくありません。また、具体的な商標とともにハウスマーク（商号の略称）を一緒に表示している場合もよく見かけます。

このため商号を商標のように使用する場合は、商標権の侵害となる危険性もあります。自社の事業の中で重要な商品や役務については、可能な限り商標登録の取得をされることをお勧めします。

「株式会社」のついた商号のまま商標登録することも可能ですが、識別力を有する社名部分のみで商標登録することが望ましいです。

自社のWebサイトを作成する場合は、商標登録を待たずに希望ドメインの取得を行います。他社に先に抑えられて結果的に商標と大きく異なるドメインでしかサイトを展開できない場合、ブランド・イメージの統一が困難になるからです。

## 4. 商標登録の進め方と注意点

商標調査を行い、他の登録商標と同一又は類似のものにならないようにします。また、登録要件を満たすか否かを慎重に検討します。

商標出願は指定商品又は指定役務を慎重に選択しないと、狙った商標登録の効果が得られないばかりか、他人の商標権侵害にもなりかねません。

商標を使用した商品のシリーズ展開やフランチャイズ展開などを計画されている場合は、戦略的に幅広い分野を指定することも必要です。

費用はややかかりますが、必要に応じて弁理士等の専門家に相談して下さい。（島田清彦）