

# 第1回 知的財産入門セミナー

～知っておきたい商標の基礎知識～

平成25年 1月31日  
弁理士 内島裕

# 目次

1. 商標に関する基本概念
2. 登録商標とは
3. 商標登録の必要性～未登録商標のリスク～
4. 商標登録の方法

# 1.商標(ブランド)に関する基本概念

- ① **「商標」**そのもの。ブランド名(ネーミング)、図形  
⇒改正案:「音」「動き」「ホログラム」「色彩」「位置」  
「におい」は見送り。
- ② **「指定商品・指定役務」**  
「商標」を使って行う事業と関連して、「物」は「指定商品」、  
「サービス(宿泊サービス等)」は「指定役務(シテイエキム)」
- ③ **「商標の使用」**  
「商標」を「指定商品・指定役務」との関わりで、取引の目印として  
どのように使うのか(Webサイト名として、商品の梱包箱に印刷)

- ・「商標」そのもの：文字のみの場合は、「**標準文字**」により出願  
⇒「標準文字」制度は、色・字体・大きさ等の限定がない  
(限定要素が少ないほど広い権利)
- ・マーク・ロゴ等の場合は、色をつけないモノクロで出願すると  
色の限定がある権利よりも広い権利
- ・文字が2段表記となっている場合や文字とマーク・ロゴとの組合せ  
⇒弁理士等の判断が必要

- ④ 「商標」と「指定商品・指定役務」のそれぞれに「同一」・「**類似**」
- ・第三者の先登録商標と出願した「商標」が「同一」・「類似」、かつ、  
「指定商品・指定役務」も「同一」・「類似」の場合は登録不可  
⇒「商標」が「同一」・「類似」であっても「指定商品・指定役務」が非類似、  
「指定商品・指定役務」が「同一」・「類似」でも「商標」が非類似なら登録可

- ・「指定商品・指定役務」の「類似」の範囲を特許庁側で整理したもの  
⇒「類似群コード」(同一の類似群コードのものが「類似」)  
なお、「商標」の「類似」の範囲についてはこのようなコード等はない
- ・「指定商品・指定役務」は、「商標」を使って行う事業に応じて、記載  
⇒事業・商品・サービスの多様化に伴い、弁理士等の判断が必要
- ・「指定商品・指定役務」は、内容別に45「類」まで、45「区分」に分類  
[http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryoku/kijun/kijun2/ruiji\\_kijun10.htm](http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryoku/kijun/kijun2/ruiji_kijun10.htm)
- ・出願は、この「類」・「区分」を明示して行う必要があり  
「類」・「区分」数に応じて、特許庁へ支払う料金(印紙代)が加算  
⇒必要十分な範囲で「指定商品・指定役務」を決定(費用対効果)

## 2.登録商標とは

- ① 登録商標⇒特許庁へ出願、審査、登録された商標
- ② 登録商標(商標・商品等)の同一範囲は**専用権**
  - ⇒・登録で独占権(ライセンス可(商品・地域等限定))
    - ・日本国内(各国で権利必要)
    - ・模倣の差止め、損害賠償
  - 類似範囲は**禁止権**
    - ⇒・独占権でなく他人の登録商標の禁止権が及ぶと使用不可
      - ・ライセンス不可、権利行使しない特約程度
      - ・模倣の差止め、損害賠償
- ③ **10年間**、**更新**(期限管理)で半永久的、登録表示(®)
  - ⇒「商標」を「指定商品・指定役務」に3年間使っていないと  
不使用取消審判により取り消されるリスク

# 3.商標登録の必要性

## ～未登録商標のリスク～

### ① 事業者と商標

- ( i ) **権利者**の立場(自分が権利者)⇒事業に伴う信用の保護  
⇒商標の継続使用  
⇒さらに同質商品等でも高く売れる
  
- ( ii ) **権利回避者**の立場(他人が権利者)⇒事業遂行  
⇒常に侵害可能性⇒権利者の立場でも侵害可能性？

② 他人により同一・類似の商標が使用

⇒出所混同により売上げ減、粗悪品により信用棄損

⇒不競法では立証困難

③ 他人により同一・類似の商標が登録

⇒事実上の使用が他人の商標権により不可(商標変更、高額買取)

⇒事前に商標登録しておく(トラブル発生前に)

⇒**先使用权**(周知立証困難、事業拡大困難)

④ 商号・屋号は商法・会社法、不競法

⑤ キャラクター名は一般に著作権法の保護対象外

キャラクターデザインは著作権法では不十分

⇒立証煩雑、不知の抗弁(意匠にも注意)、有限(50年)



# 4.商標登録の方法

## ～出願の際の留意点(強い・適切な権利)～

① 商標選択時に先行商標を**調査**すべき

⇒後日に商標変更は困難

ex 特許庁DB:**IPDL**(無料)、商用DB(拒絶の出願)、  
インターネット

⇒商品のみでなく、同一区分のみでなく

② 商標について

- ・**識別力**(普通名称・地理的名称、4条16号)
- ・同一・類似の**先登録商標**
- ・シンプルに(広い権利)
- ・二段併記(不使用リスク)
- ・海外展開なら欧文字も
- ・複数出願等(費用対効果)

- ③ 指定商品等について
- ・区分数、類、**必要十分な範囲**で(費用対効果)  
⇒将来の事業化のタイミングで拡大可
  - ・**不使用取消リスク(3年)**
  - ・外国出願対策(包括・無い)
- ④ 審査期間(早期審査)、費用
- ⑤ **新規性は不要**(特許と異なる)、使用事實は不要
- ⑥ 拒絶理由通知への対応(意見書、補正書、分割、審判)  
は弁理士等(個人では限界)  
⇒特許庁への商標などの出願手続き(自分でも可)の代理
- ⑦ 外国(直接、国際商標登録)

# 4.商標登録の方法

## ～登録までの流れ(日本)～

- ① 個人が特許庁(経産省の外局)に願書(特許庁費用(出願料)の特許印紙を貼る)を持参(郵送)して提出(弁理士は電子データでPCからオンライン出願・口座引落し)  
⇒ **出願中表示可**
- ② 出願公開(出願日から数月)
- ③ 特許庁の審査官が審査(識別力・先登録商標など)  
⇒ 早期審査(侵害、外国、使用のみ)

- ④ 審査結果(5月弱)が○⇒登録査定⇒特許庁費用(登録料)納付  
⇒登録で権利化(公報公開)  
⇒登録表示(®)可  
審査結果が×⇒拒絶理由通知(×の理由・出願人の反論)
- ⑤ 拒絶理由通知に反論⇒意見書・補正書提出  
⇒審査官が納得⇒審査結果が○⇒登録査定  
⇒審査官が不納得、拒絶理由通知に非反論⇒拒絶査定  
⇒(審判(3名の審判官)、訴訟)

# 4.商標登録の方法

## ～弁理士との具体的なやり取り～

- ① メール・電話・郵送・Fax等で問い合わせいただき、「依頼人(出願人)の氏名・名称・住所」、「商標の内容(文字のみ、文字+図形等)」、「商標を使う商品・サービス等の内容」、「商標の使用の態様(Webサイト名として、商品の梱包箱に印刷して等)」、「出願のご希望時期(事業の展開時期に応じて)」、「その他特別な事情」等を確認。
- ② 受任可能な場合には、例えば、電子メール・郵送・Fax等で資料をお送りいただいたうえで電話打合せ、対面打合せ(通常1～2時間程度)。参考となる資料は可能な範囲でご提供いただき、お預かり。

**③ 弁理士が商標を使う商品・サービス等の内容等に照らして商標としての適格性(識別力)を判断した上で、特許庁のDB等により同一・類似の商標がないか調査。これにより明らかに先登録商標が存在する場合等は商標の変更等をご提案。**

一方、登録可能性がある場合は願書案を作成。一週間程度猶予をいただきますが、実際はこれよりも短期間。なお、ロゴ・図形等の場合は電子データをご提供いただけますと作成期間が短縮されます。

**④ 願書案をお送りし、修正点等があれば修正済みの願書案を再度お送りし、問題がない場合には出願手続のご指示。**

**⑤ 弁理士がパソコンから特許庁へ電子出願(特許庁費用(出願料)を指定の銀行口座へお振り込み後)。出願完了のご報告に続いて請求書をお送りし、弁理士費用を指定の銀行口座へお振り込み。**

⑥ 一般的には5～8月程度で審査結果が通知され、登録査定の場合は、登録料を支払い特許庁へ登録されると登録日から商標権の権利者。特許庁から届く登録通知書・商標登録証を送ります。

一方、拒絶理由が通知された場合は、必要に応じて中間処理(意見書・補正書の提出等)を行い、再度、審査結果が通知。このとき登録査定の場合は、上記と同様の流れとなりますが、拒絶査定の場合は、権利化を断念するか、又はさらに審判を請求(別途弁理士費用・特許庁へ支払う料金(印紙代)が発生)して権利化を目指す。

# 4.商標登録の方法

## ～費用～

- ① 1区分(中間処理なし)の場合、総額で「…万円前後」が多い。  
(中間処理ありの場合のピンポイントの金額は困難。)
- 内訳:**弁理士費用**及び**特許庁費用**(一般に、区分数に比例した従量制)
- ・弁理士費用の例:調査手数料、出願基本手数料、電子化料  
コメント手数料、意見書手数料、補正書手数料  
登録料納付手数料、成功報酬  
管理手数料、更新料納付手数料
  - ・特許庁費用の例:出願料、登録料、(更新料)



- ② 弁理士費用は、一般に区分数に応じて。なお、シリーズもの。  
中間処理の弁理士費用は、作業量(コメント・打合せ・審査官面接  
・証拠準備・書類作成など)に応じて数万円～。  
なお、拒絶理由を通知してきた場合に、拒絶理由の内容を検討して  
(費用対効果に鑑み)何もしない(権利化を断念して弁理士費用を  
発生させない)ことも可能。その後、直ちに全く別の出願を出し直す。  
当初から全く別の複数の出願を行い、必要なもの以外は登録料を  
支払わずに捨てる(必要なもののみ商標登録する)という戦略も。  
商標がロゴ等の場合に電子データがない場合は、データ作成代も  
(文字のみで特に装飾等を施さないものは「標準文字」により出願)。

③ 特許庁費用は、出願料が「3千4百円+区分数×8千6百円  
(1区分の場合1万2千円)。

登録査定の場合、登録時に10年分の登録料が「区分数×3万7千6百円」。  
更新登録料を満了6月から満了までの間に支払うことで10年間ずつ  
半永久的に権利を維持(支払わない時点で権利は自動消滅)。

**ご静聴ありがとうございました**