



文・撮影 = 中村南 (Minami Nakamura) イラスト = ヨシザワユリエ

商標って
ナニ？

SOHOでも
商標の取得が
必要？

商標トラブル
に注意！



もはやSOHOも無縁ではない！

自社の「ブランド」「知名度」守るために、 先手を打って、商標権を取得しろ！

自社の商品・サービスと他の商品を区別するために、付けられる名称やロゴ。それが「商標」だ。商標は、特許庁に出願することで独占的な使用が認められる、立派な権利でもある。ところが最近になって、商標に関するトラブルに巻き込まれるSOHOが増えてきている。トラブルを未然に回避し、自社の提供するブランドを守るために、いったいどうすれば良いのだろうか？ また、SOHOでも商標の取得は可能なのだろうか？



「阪神優勝」の商標権問題は他人事ではない あなたの「屋号」も他人に商標登録されてる!?

ネット通販の生命線、 「知名度」がガタオチ？

今年、阪神タイガースが見事18年ぶりの優勝を飾ったが、その影で奇妙なニュースが話題となったのを覚えているだろうか。優勝が確定した7月に、球団と無関係の千葉県在住の男性が「阪神優勝」の商標を取得しているのが発覚した、あの事件だ。

結果として、阪神球団がグッズに「阪神優勝」のロゴを使うことができなくなり、現在(9月末)に至っても解決の糸口が見えていないのはご存知のとおり。この事件はSOHOにとっても、決して対岸の火事ではない。事実、商標トラブルに巻き込まれるSOHOは決して少なくないのだ。

一例を挙げてみよう。自家焙煎のコーヒー豆などを販売するネットショップ、beans510 (<http://www.beans510.com/>) ではサイト名称として「珈琲王国」という言葉を利用していたが、商標を取得していた大手コーヒー

会社のUCCから警告を受け取り、話し合いの結果、ホームページ名称を「珈琲の王国」に変更することを余儀なくされた。幸い売上げへの影響はなく、名称変更に関する顧客からの問い合わせもなかったとのことだが、これはあくまで幸運なケースといえるだろう。

サイト名称を変更すれば、検索キーワードが変わってしまうし、当然ながら「Google」などでの検索順位が変動する可能性もある。つまり、売上げが激減することも考えられるワケだ。なにしろ、「知らなかった」では済まされないのが商標の世界。サイトの名称変更を求められる程度ならばまだしも、商標侵害に対する損害賠償などを請求されたら大変なことになってしまう。そのため、最近では屋号やサイトの名称を商標として登録するSOHOも増えつつある。

「同業他社が、同じ屋号で商売を始める危険性もありますし、やはり、ビジネスの基本は屋号を覚えて頂くこと。だったら、覚えて頂いた屋号の権利を守りたいというのが、商標

を取得した主旨です」と語るのは、オーダーメイドのダンボール専門店「オーダーボックス・ドットコム」(<http://www.order-box.com/>) の四方氏。

実店舗を持たないネットショップにとって、商標を他人に取られることは、看板を持っていかれることに等しいはずだ。

それでは、いったいどうすれば商標を登録できるのだろうか？ また、そもそも商標とはどのような権利なのだろうか？

あらすじ

クライアントの依頼に応じて何でも調査する、ちょっとした調査会社の所長……というのは仮の姿。ワガハイこと「カセイ・ドル」の正体が、はるか宇宙のかなた、地球より文明の進んだ惑星「テクーノ」からやってきた秘密調査員ということを知る者はいない。地球の社会や技術に関するあらゆる情報をレポートする任務を受け、今日も新米調査員の

「ヒマナ・シィ」君とともに調査へ出動だ！





徹底 チェック

「商標」? 「特許」? 何が違うの? ビジネスに 関係する権利を知ろう!

商標は、「知的所有権」と呼ばれる創作や営業上の信用に関する権利の一部。それぞれの権利にどのような違いがあり、何を保護するのか、ここであらためて確認しておこう。

特許庁が管轄する権利

| 権利名 | 概要 | 保護対象例 | 保護期間 |
|------|--|--------------------------------|----------|
| 商標 | 商品やサービスの名称やキャッチコピー、ロゴデザインやイメージキャラクターなどを保護する権利。登録によって権利が発生する。 | ホームページのサイト名、屋号、商品名など | 10年(更新可) |
| 意匠登録 | 商品の形状や色彩、模様といったデザインを保護する制度。登録によって権利が発生する。 | バッグ、洋服、インテリアなどの新しいデザイン採用した工業製品 | 15年 |
| 実用新案 | 商品の形状や機能に関する新規な考案を保護する制度。登録によって権利が発生するが、特別な審査などは行われない。また特許と違い、商品を製作する製法などの「方法」を実用新案として登録することはできない。 | 目新しい技術を利用した工業製品 | 3年 |
| 特許 | 自然法則を利用した技術的創作のうち高度のものをいう。実用新案と異なり、「製品」と「方法」の両方を特許として登録できる。登録によって権利が発生する。 | 目新しい技術を利用した工業製品、製法、ビジネスモデルなど | 20年 |

文化庁が管轄する権利

| 権利名 | 概要 | 保護対象例 | 保護期間 |
|-----|---|---------------------|------|
| 著作権 | 著作物を独占的に利用・複製できる権利。著作物が作成された時点で、自動的に権利が発生するため、登録などの必要はない。 | 文学、音楽、美術、映像、プログラムなど | 50年 |



SOHOが商標を取得するメリットとは?

類似した同業他社名を 排除できる

日本弁理士会の古関氏によると、「商標とは自分の商品をほかの商品と区別するためのもの」とのこと。

これには文字や図形だけでなく、イメージキャラクターなどのイラストや立体物も商標登録の対象に含まれる。意外な気もするが、ケンタッキーのカーネル・サンダース人形や不二家のペコちゃん人形も、「立体物」のジャンルで登録された商標だ。

ちなみに、商標と意匠登録は混同されることが多いが、後者はあくまで商品の機能美・装飾美といったデザインを保護するための制度であり、商標とは根本的に異なる。あくまで大ざっぱな分け方だが、似たような商品名やロゴマークを規制するのが「商標」、似たような外観のコピー商品を規制するのが「意匠登録」と覚えておけばわかりやすいだろう。

また商標は、特許庁に出願することで権利が発生し、かつ先に出願者が独占的に利用できるルールとなっている。ここで重要なのが、会社名やショップ名の「商号(屋号)」と「商標」を分けて考える必要がある……ということ。

法人の設立登記をした経験のある人ならわかると思うが、同一地域の同一業種でない限り、同じ商号のショップが存在しても法的な問題はない。つまり、「朝日」の名前を持つ新聞社や銀行があってもいいワケだ。ところが商標の場合、誰かが取得した商標を無断で使用することはできない。

そのため、たとえ法務局に商号を登録できたからといって、そのまま商標としても使えるとは限らないのだ。

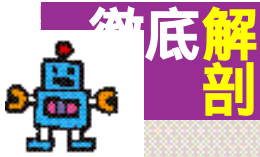
「特にネットショップの場合、ホームページの作成には注意が必要でしょう。ホームページタイトルは法的に商標と見なされずから、たとえショップの商号であっても、他人が商標として取得しているフレーズを

タイトルに使うことができません」

商標にはそれだけ強力な権利があるということだが、先手を打たれて、自社の商号を他社に商標登録されてしまうと、ビジネスの障害にもなりかねないのだ。

「商標には『先使用权』というものがありますから、他者に商標登録をされても、そのまま商標の使用を認められるケースはあります。商標を登録した人より先に商標を使用していた場合がこれにあたりますが、明確な基準がないため、裁判で決着をつけることが多いようです。やはり、トラブルを避ける意味でも商標登録しておくことが原則といえるでしょう」

いまやどの企業でも、将来的に使いそうな商標を登録して「押えておく」ことが常識になりつつある。少し気の利いたフレーズは、すべて商標登録されているといっても過言ではない。商標権は「先願主義」、つまり早いもの勝ちで、先に出願した人に登録が認められるようになっているためだ。



徹底解剖 サイト作成のとき、どんな点に気をつければいい？

実際にネットショップを出店する場合、商標権などの知的所有権に関するトラブルに巻き込まれないためには、何に注意すればよいのだろうか。「オーダーボックスドットコム」を例に見てみよう。

POINT 1

キャッチフレーズ

ショップ名やキャッチフレーズが、他の商標を侵害していないだろうか？たとえまったく同一でなくても、類似のフレーズであれば商標侵害とみなされるケースがある。

POINT 2

商品写真

商品を販売する目的で、他社の商品の写真やロゴ写真を掲載するのは問題なし。ただし著作権上の問題があるケース（絵画などの美術的な価値がある商品の写真を掲載する場合）もあるため注意。

POINT 3

サイト全体のデザイン

商標そのものの侵害がなくても、サイト全体のデザインが他社のサイトに酷似している場合（意図していない場合も含む）、不正競争防止法に問われる可能性がある。



オーダーボックスドットコム
(<http://www.order-box.com/>)

ドメイン名

POINT 4

現在のところ、ドメイン名がそのまま商標としても認められるケースは少ない。ただし、取得したドメインが他社の商標として登録されていないかどうか、確認しておく必要はあるだろう。

屋号

POINT 5

屋号をサイトの目立つ位置に掲載すると、「商標として利用した」とみなされることがある。同一の屋号のショップが存在する場合、すでに屋号が商標登録されているかもしれない。

サイトのロゴマーク

POINT 6

サイトのイメージキャラクターやロゴマークが、他の商標を侵害していないだろうか？ロゴの場合、キャッチフレーズなどと違って事前の調査が難しいため注意が必要だ。

「トラブルになってからでは手遅れなので、早めに商標を取得しておくのがポイント」と語る、日本弁理士会商標委員会委員長の古関宏氏



ネットショップの場合、多少の手間やコストをかけても登録によって守るべきだ。「たとえ商標登録を行わない場合でも、新しいブランド名や商品名をつける場合には、類似の商標が登録されていないかどうか調査しておく必要があるでしょう。これには、意図しない商標侵害を、未然に防ぐという意味があります」

古関氏によると、ロゴやイラストなどの商標調査（同じような商標がすでに登録されていないかどうかチェックすること）は弁理士でなければ難しい作業だが、文字だけの商標ならば特許庁のデータベースで簡単に検索できる（p85参照）という。

とはいえ、同じ商標が登録されていないから安心……というワケでもない。

弁理士会の無料相談サービスを利用

商標の一字一句が同じでなくても、以下のように似通った点があれば「類似の商標」と見なされ商標の侵害と判定される場合があるためだ。

- 商標の音が似ている
（「タイガー」と「タイガ」など）
- 商標の外観が似ている
（「SO-HO」と「DO-HO」など）
- 商標のイメージが似ている
（「タイガー印」と「虎印」など）

特許庁のデータベースには、すでに出願された商標を検索するだけの機能しかないため、素人では判断が難しいケースもあるのだという。

「商標登録の手続きを行った際、すでに類似の商標が登録されていた場合は、そのまま登録拒絶となってしまいます。申請書類に貼る印紙代を無駄にしないためにも、弁理士に相談することをオススメします」

ちなみに、商標の出願から登録までは半年から1年近くかかる場合があるため、出願と同時に見切り発車で商標を使い始める場合がほとんどなのだという。それだけに、事前の商標調査や類似商標の判断がポイントとなるワケだ。

とにかくお金をかけたくないならば、全

国の弁理士会で提供される、弁理士による無料相談サービスを利用するとよいだろう。実際の出願手続きや商標調査までは行ってくれないが、類似商標の判断を含め、商標登録に関するさまざまなアドバイスを受けることができる。

「登録手続きに関しては、それほど難しいと思いませんでした。特許庁は電子化の進んだ役所なので、ホームページを見れば、申請方法も詳しく解説されています」

と指摘するのは、冒頭でも紹介したSOHOオーナーの四方氏だ。四方氏によると、特許庁のホームページで競合他社が登録した商標を調べて、同じ形式で出願するのがミソなのだという。つまり、弁理士が作成したものを参考にするのだ。

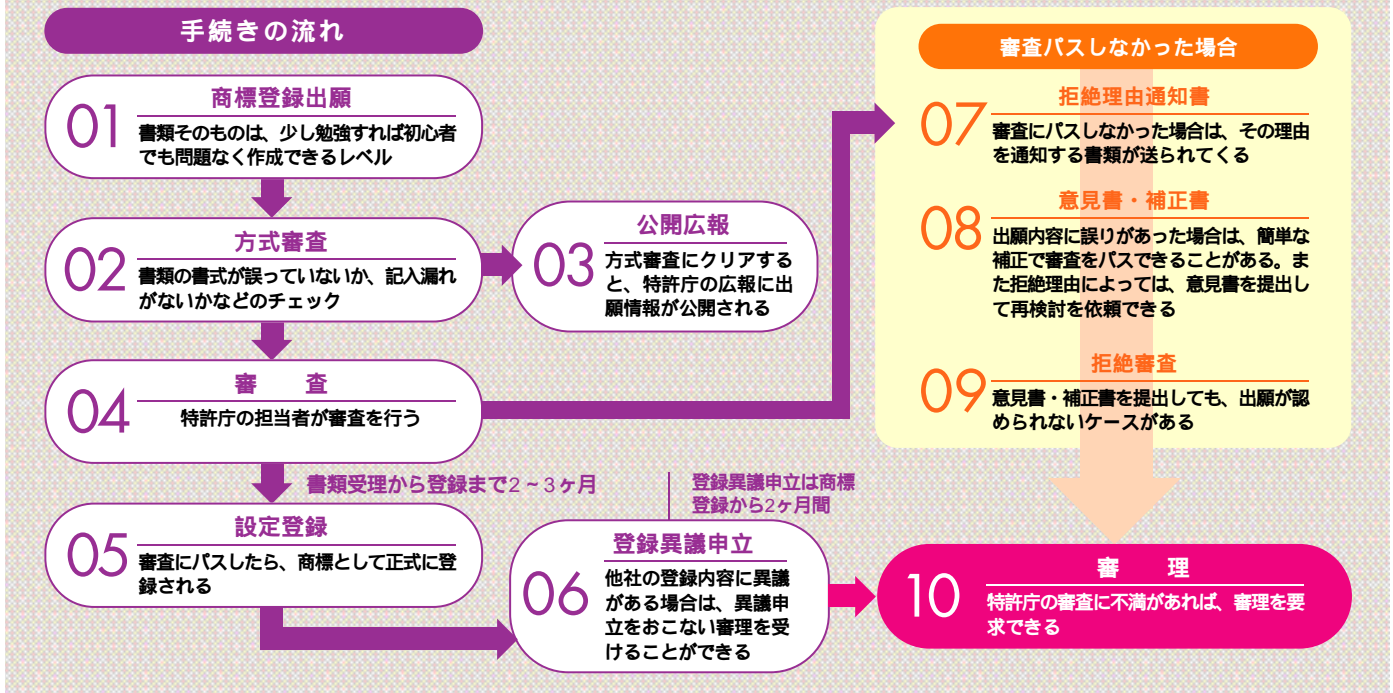
通常、弁理士に商標登録を依頼すると20万円近くかかるが（P85参照）すべてを自分で行くと、10年分の登録料も含めて10万円程度で収めることができる。年間1万円と考えれば、SOHOにとっても十分に支払えるコストだろう。商標調査など面倒な部分のみを、弁理士に依頼することも可能だ。



徹底攻略

商標登録ってどんな手続きがいのの？

商標登録を自分で行った場合でも、弁理士に依頼した場合でも基本的な流れはまったく同じ。



SOHOに馴染み深い「.COM」は取得難？

「牛乳.COM」など、普通名称での登録は弁理士に

もっとも、弁理士に手続きを依頼することで価格以上のメリットを期待できる……という意見もある。

『阪神優勝』の例を見るまでもなく、商標登録には特許庁の審査官の胸ひとつで決まってしまうようなグレーゾーンがあります。つまり、同じ商標を出願しても、審査官によって認められるケースと認められないケースがあるということです。弁理士に依頼すれば、グレーゾーンの商標でも登録できるチャンスが高くなります」

と主張するのは、SOHOや中小企業などの商標登録に関する事例を数多くこなしてきた、秀友特許商標事務所の田中秀晴氏（弁理士）だ。

あらためて説明の必要はないと思うが、商標として認められるフレーズには一定の基準がある。原則として、商品の普通名称や

地名、それらを組み合わせたものが商標登録されることはないのだ。たとえば、飲料の商標として「牛乳」を登録することはできないし、衣料品の商標として「スカート」を登録することもできない。このような普通名称での商標登録を一企業に認めてしまうと、同業他社の営業に深刻な影響を与えてしまうからだ。

田中氏によると、普通名称に「.com」（ドットコム）という単語を組み合わせた商標、つまり「牛乳.com」「スカート.com」などのドメイン名が、いわゆるグレーゾーン商標にあたるのだという。

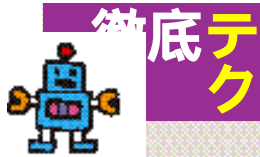
ここで、p84の商標登録の流れを示したチャートを確認してほしい。登録審査に通った場合は問題ないが、審査に落ちると「拒絶理由通知書」と呼ばれる書類が特許庁から送られてくる。この段階でも、まだ起死回生のチャンスは残されているのだ。

「審査を通らなかった理由次第では、出願の内容を手直しし、『補正書』を提出するこ

とで登録が認められることがあります。また特許庁の判断に異論がある場合は、『意見書』を提出することで再審査を要求することも可能です」

たとえドメイン名などのグレーゾーンの商標であっても、過去に同種のドメイン名が商標として登録された事実を指摘すれば、特許庁の再考を促すことができるのだという。基本的に、弁理士が商標登録の出願手続きをしたからといって審査にパスする確率が高くなるワケではないが、審査に落ちた場合でも「補正書・意見書」による一発逆転に期待できるというワケだ。（もちろん、意見書を出しても登録される見込みがない場合は、はじめから相談者には商標登録を勧めないとのこと）

SOHOオーナーが自分で出願手続きを行った場合、きちんとした「補正書・意見書」を作成することすら難しいだろう。最出願ともなれば、改めて印紙代や出願書類作成の手間がかかってしまう。

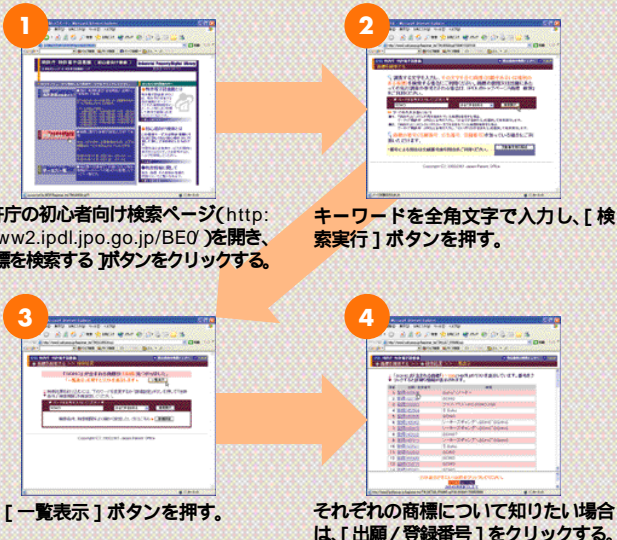


事前に知っておきたい

商標登録を成功させるためのポイント!

ここでは、実際に商標登録を行ううえで、覚えておきたいポイントを見ていくことにしよう。

特許庁のホームページで事前確認



商標登録のアレコレ

登録されにくい商標とは?

一般名詞を組み合わせたものや、ドメイン名などについては商標として登録されにくい。

同じ商標でも登録される場合とされない場合がある?

審査の担当官によって、審査基準には微妙な差がある。いったん審査に落ちて、意見書の書き方によって登録されることがある。

登録は自分でやった方がオトク?

一般的に、商標登録にかかる費用は以下のとおり。

| | |
|-----------|---------|
| 出願前にかかる費用 | |
| 調査費用 | 3万円 |
| 出願時にかかる費用 | |
| 印紙代 | 2万1000円 |
| 出願手数料 | 6万円 |
| 登録時にかかる費用 | |
| (10年分) | |
| 印紙代 | 6万6000円 |
| 登録手数料 | 1万円 |
| 成功謝金 | 4万5000円 |

印のついている項目が、弁理士に依頼した際に発生する費用。価格は、あくまで一般的な例。

「自分で手続きをする自信がなければ、やはり弁理士に相談するのが一番ですね」と語る、秀友特許商標事務所の田中秀晴氏



敷居の高そうな弁理士だがメールや電話で依頼可能

弁理士に依頼するもう一つのメリットは、無駄な出願を防げるということだ。

「自分で商標を出願する場合、普通名称そのまま登録しようとして審査に落ちるケースが多いようです」

とのことだが、弁理士に相談すれば商標変更などのアドバイスを事前に受けることができる。また弁理士に商標調査を依頼しておけば、すでに類似の商号が登録されていた……などというトラブルもなくなるだろう。

ちなみに、あくまでケースバイケースだが、田中氏の事務所では1件の商標登録につき、出願手数料3万円 + 成功謝金3万円の合計6万円で受け付けているという。出願依頼はメールや電話だけで済み、事務所に足を運ぶ必要もない。弁理士に依頼するといっても、決して敷居は高くないのだ。

なお、弁理士の報酬に特別な規定はなく、実際の報酬額も弁理士によってまちまち。最近では田中氏のように、SOHOを対象とした

低価格な商標登録サービスを提供している弁理士も増えてきたため、まずは電話で見積もりを取るといいだろう。

「弁理士事務所によっても、特許や商標などさまざまな専門があるため、なるべくなら商標に強い事務所を選択すべきです。相談の際の便利さを重視するならば、近くの事務所をインターネットなどで検索してみるといいでしょう」(前出、古関氏)

もっとも、いかに商標登録が手軽にできるといっても、SOHOレベルで何件もの商標を登録するのはあまり現実的ではない。まずは商号やドメイン名など、ショップの核となる商標の確保を目指すべきだ。競合他社を牽制したり、類似商号による新規参入を防ぐという目的がなくとも、ショップのブランドを守る効果は十分に期待できるはずだ。

少なくとも、阪神球団のようにまったくの他人に商標を登録されて、右往左往する事態にはならないだろう。

ショップロゴやそれぞれの商品のブランド名、イメージキャラクターなどは、経営に余裕が出てから出願しても遅くはないのだ。



コト調査レポート

SOHOといえど、商標トラブルは無縁ではない。たとえ自分で考えたショップ名であっても、すでに他社が商標として登録している可能性があるためだ。実際に、大手企業から商標侵害で警告を受けたSOHOのケースも報告されている。新たなショップ名やブランド名を付ける場合には、特許庁のホームページなどで、類似の商標が登録されていないか事前に調査すべきだろう。ショップのブランドや商号が大事ならば、やはり商標登録は不可欠。商標登録の手続きは、ほとんどが電子化されており、まったくの素人でも出願は難しくない。ただし、確実に審査をパスしたいならば、弁理士に相談すべきだろう。

調査員 カセイ・ドル