

産業財産権制度の 知識と活用方法

第4回 なぜ商標権を取得するのか 外国出願をするべき場合とは

特許制度と意匠制度の利用者は、主に製造業の事業者です。しかし商標制度の利用者は、サービス業を含むあらゆる事業者にまで拡大されます。どのような商標権を取得すれば、どんな「トラブルの予防」ができるのかについて理解が深まることを願っています。

また、外国出願の要否判断に必要な事項を説明します。

はじめに

●「トラブルの予防」の 実施状況などについて

図1に記載したように、商標についての模倣被害は、特許・意匠の模倣被害よりも多いという調査結果になっています。この理由は

寺岡特許事務所
所長 弁理士 寺岡 秀幸
URL
<http://teraoka.Webcrow.jp/>
E-mail
teraoka@seagreen.ocn.ne.jp

商標の真似が、難しい技術を要することなく簡単にできてしまったためだと思われます。

なお、図1の参考資料は「2014年度模倣被害調査報告書」2015年3月 特許庁の資料に基づいています（下記サイトからダウンロード可）。以下、この資料から頻繁に引用しますので、その際、カッコ（P00）書きで資料のページ数を表記します。

特許庁の調査によりますと、模倣対策を実施している企業は41.9%（大企業が47.3%、中小企業が37.9%）、実施していない企業は56.4%です（P69～72）（図2）。ただし、この調査の対象が特許などの出願件数の上位企業であることを考えますと、産業財

「2014年度 模倣被害調査報告書」2015年3月 特許庁
https://www.jpo.go.jp/torikumi/mohouhin/mohouhin2/jittai/pdf/2014_houkoku/2014shousai.pdf

日本国特許庁への特許、実用新案、意匠及び商標の出願合計数の上位8,045社（うち回答者4,314社）を対象としたアンケート調査によりますと、回答者の22%に模倣被害があり、そのうち57.9%が商標権の対象となる商品の模倣被害です（特許・実用新案が32.1%、意匠も32.1%）。模倣被害率は大企業が26.3%、中小企業が18.7%です。ここで言う「中小企業」は、中小企業基本法における中小企業の定義に基づいています。

図1 参考：商標の模倣被害は、産業財産権の中で最も多い

産権の活用が活発でないそれ以外の企業を含めた模倣対策の実施率は、調査結果よりもかなり低下すると見るべきです。

調査結果には表れていませんが、あくまでも推測の域で、模倣対策が無ければ発生したかもしれない模倣被害があるはずで、対策を充分にすることで被害を未然に防いだケースも多いと思われます。

これは筆者の印象ですが、中小企業の経営者には模倣被害のような将来起こり得るトラブルに無頓着な方が多いと感じます。思うに、

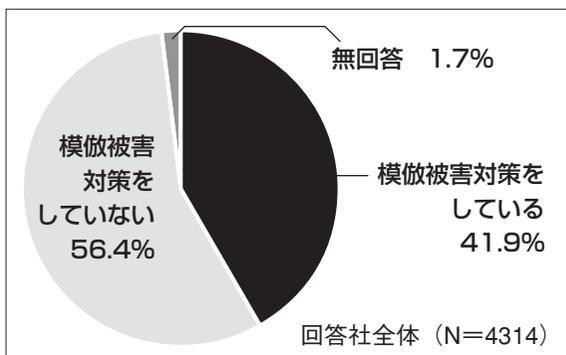


図2 模倣被害対策実施企業の構成比（単数回答）

模倣被害などのトラブルが発生した後で対応に追われるよりも、それを未然に防ぐことを考える方がはるかに合理的です。

商標制度は、「トラブルの予防」のための重要な制度の一つです。「トラブルの予防」の視点を持たない限り商標制度を上手く活用することはできません。商標権を取得する費用や手間は、特許権の取得に比べれば少なく大きな負担とはなりません。今後、この「トラブルの予防」の視点をもっと多くの事業者の方に持って欲しいと願

っています。

実際に模倣被害を受けた企業に
対する調査によれば、模倣被害の
発生要因として「自社の対策が不
充分」が上位にランクインされて
いますので〔P 61〕、対策を怠り後
悔しないようにしてください。

なぜ、商標権を取得するのか

●回答例①…他者の「なりすまし」 を排除するため

商品やサービスの模倣被害の多
くは、他者の「なりすまし」によ
って発生します。この「なりすま
し」によって生じる損害は金銭損
害だけではありません。金銭損害
以外の最も大きいダメージは、
「ブランドイメージの低下」です
〔P 22〕。

模倣品・模倣サービスの約60%
は、真正のものよりも品質・質が
劣るので〔P 66〕、それが流通すれ
ば顧客の信頼を失うのは当然と言
えます。一度低下したブランドイ
メージを回復するのは大変です。
「なりすまし」行為は、正当な商
標使用者が長年にわたって築いて

きた信用を、他者が横取り、毀損
する行為です。

このような事態を防ぎ、他者の
「なりすまし」を排除する一手段
が、商標権の取得です。ここで、
登録された商標を使用する際には
⑧（登録商標記号）などを表示し、
「なりすまし」の排除意思を表明
しておくことが有効と思われま
す。また模倣対策としては、模倣
品の製造業者及び販売業者への
「警告」の効果が大きいとのこと
です〔P 74〕。この「警告」をす
るには、商標権の存在などの法的
な根拠が必要となります。

ちなみに、模倣被害を受けた企
業948社のうち、インターネット
ト上の模倣被害を受けた企業の割
合は60・5%であり、そのうち
64・6%が商標の模倣被害です
〔P 31〕。特に日本国内の販売提供
被害の72・3%がインターネット
によるものです〔P 34～35〕。
国内外のいわゆる通販サイトや
オークションサイトでの模倣品の
販売取引が多いようなので〔P
33〕、そのようなサイトを監視し
た方がいいと思います。

●回答例②…事業活動のために 使用が必要となるマークを 安心して使えるようにするため

事業活動のために使用が必要と
なるマークには、商品名やサービ
ス名以外に、会社名（商号）、会社
や商品などを示す図形や色などが
あります。これらについて商標権
を取得できるのであれば、他者の
商標権を侵害せずにマークを使用
できることになります。つまり、
商標権を取得することにより、そ
のマークの合法的な使用が保証さ
れるのです。

これらのマーク（例えば商号）を
使用し続けると、事業者が「商
品名」と認識していなくても、需
要者からは商号が商品名の一部、
または一つだと認識されるよう
になります。適例として、商品名よ
りもメーカー名を先に見てしまっ
傾向にある、家電製品などを購入
する場面を想像すれば理解できる
のではないのでしょうか。

したがって他者にとって、その
ようなマークは「なりすまし」や
商標権の不正取得の標的になり得
ます。また、そのようなマークの

使用が知らないうちに他者の登録
された商標と紛らわしい範囲の使
用となったら、その他者からマー
クの使用禁止を要求されることが
あります。そこで、合法的にかつ
安心して事業活動をするために
は、事業活動のために使用が必要
となるマークについて商標権を取
得することが重要です。

そして、商標権の取得時期とし
て望ましいのが、事業の開始前
になります。一旦事業を開始して
しまったら、後から商品名などを
変更することは困難であり、他者の
商標の使用許諾を求めるのは面倒
です。そのため、ネーミングの段
階から、商標権の取得可能性を調
査した方がいいでしょう。

・商号の商標権取得の 重要性について

是非とも知っていただきたいこ
とは、前述した商号の商標権の取
得の重要性です。商号は、いくつ
かの法律によって異なる観点から
保護されています。商標制度では、
商品名やサービスの保護の観点
から商号を保護します。

自己の商号は、いかなる場合も自由に使用できるわけではありません。他者の商標権を侵害する範囲では、自己の商号であっても商品名やサービス名として認識される方法では使用できません。そのため、事業活動で扱うことが予測される商品やサービスについては、予め商号について商標権を取得しておきましょう。

商号は、商品名などとは比較にならないほど、後から変更することが困難です。安心して商号を使用できるようにしておくことを強くお勧めします。

「既に商号を長い期間使用してきたが、何の問題もなかった」という会社や事業主も多くいると思います。確かに、そのようなケースが大半を占めるのが現状ではないでしょうか。しかし「今後も自己の商号を使えなくなるトラブルを抱えるおそれは100%ない」とは言い切れないはずです。今からでも商標権を取得しておいた方がいいことを理解してください。他者による商標権の不正取得のおそれも否定できません。

●回答例③：ブランド戦略・ネー

ミング戦略の補助的役割として

ブランド戦略、ネーミング戦略は、商標制度だけでは目的を達成できません。通常は、これらの戦略の補助的な役割（他者に商品名などを模倣されるトラブルを防止する役割）として、商標権の取得が位置づけられます。次に、これらの戦略をいくつか簡潔に紹介します。

①高級品のイメージを需要者に浸透させることで、値引きをしなくても、高い価格で商品を販売できることがあります。

②商品名を親しみやすいネーミングにして効果的に宣伝することで、商品の売上が向上することがあります。例として、レナウン社の靴下の商品名、「フレッシュイフ®」を「通勤快足®」へと変更したところ、2年間で売上が10倍以上にアップしました。

③地方公共団体などが地域の特産品名や、ゆるキャラなどを商品に

使用したり宣伝したりすることによって、地域の活性化を促すことがあります。例「くまモン®」。

④極めて斬新な商品またはサービスの名称を宣伝活動により需要者に浸透させ、かつ普通名称にならないように商標管理することで、その商品またはサービスについて先駆者の地位を得ることができるとあります。例「味の素®」「ウォークマン®」。

このような先駆者の地位を得ることで、後発企業が同様の商品またはサービスについて名称を変えて事業活動を行ったとしても、需要者はそれを「二番煎じ」といった印象で捉えると思います。そして、先駆者の商標は特別な存在となり高級ブランド化することがあります。

次に、普通名称ですが、誰もが使用しなければならぬものなので、登録後に普通名称化してしまえば商標権の効力は失われます。例として、商品「鉛筆」の普通名称は「鉛筆」というケースが挙げ

られますが、このように極めて斬新な商品やサービスの名称は、普通名称化しやすいのです。

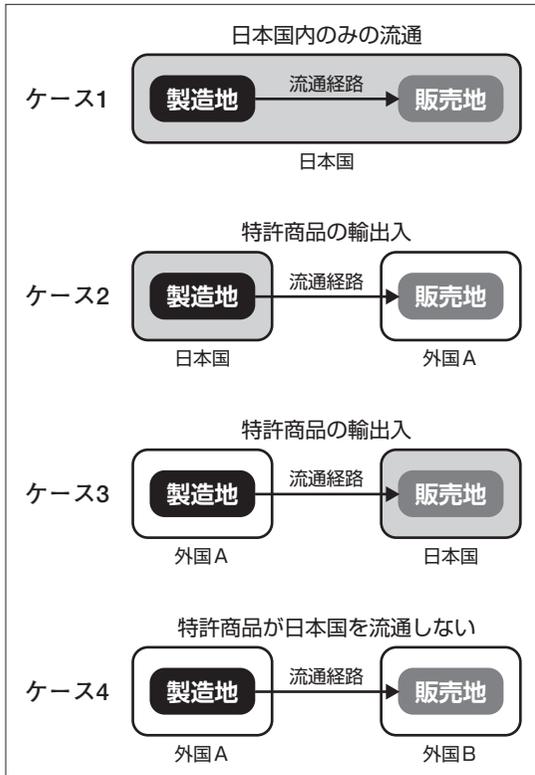
そのため、その名称を普通名称化させないためには、その名称を使用する際に、必ず®のマークを付して商標権者を明記し、その名称を使用する他者にそれを要求するなど、あたかも普通名称として安易に使用されないようにするための商標管理を要します。

外国出願をするべきケース

外国出願を検討する前提として、日本国に特許を出願しており、その特許に基づいて製造販売している特許商品（他社の侵害品を含む）があるものとします。次に述べる2点について検討すれば外国出願の要否判断が容易になると思います。特許を例に説明しますが、意匠・商標についても同様です。

ちなみに、模倣被害の発生地域は、国内が22・3%、国外が77・7%です（P39）。また、主に中国で、勝手に日本企業の商標について商標権が取得されています（P

図3 特許商品の流通経路、4つのケース



60)」。そのため外国出願の的確な要否判断が重要になります。

① 特許商品が流通する範囲と

日本の特許権の効力の及ぶ範囲

外国出願の要否の判断をする際には、特許商品が流通する範囲と日本の特許権の効力の及ぶ範囲の関係をj知ることが重要です。日本の特許権の効力の及ばない範囲を特許商品が流通する場合には、外国出願を検討すればいいからです。

以下に4つのケースについて説明します(図3)。

・ケース1..日本国内のみの流通

日本国内のみの特許商品の流通については、当然、日本の特許権の効力が及びます。特許商品の製造と販売地が日本国内のみに限られ、特許商品が日本国内のみで流通するものであることが、はっきりとわかっているのであれば外国出願の必要は全くありません。

・ケース2とケース3..特許商品の輸出入

ケース2は、特許商品の製造地が日本国内で、外国Aにそれを輸出

するケースです。

ケース3は、特許商品の製造地が外国Aで、日本国にそれを輸入するケースです。

特許商品の輸入と輸出は、日本の特許権の効力によって、税関においてその差し止めの措置をとることができます。

また、ケース3の場合は、輸入後の国内での特許商品の流通について、日本の特許権の効力が及びます。このため、流通経路に日本国が絡む商品については、一応、日本の特許権の効力が及びます。

ただし、ケース2において一旦税関をすり抜けてしまい、外国Aで流通している商品には、日本の特許権の効力は及びませんが、日本国内の製造現場にはその効力が及びます。

また、ケース3において、予め外国Aでの特許商品の製造を、日本の特許権によってやめさせることはできません。

・ケース4..特許商品が

日本国を流通しない

ケース4は、特許商品の製造地

が外国Aで、日本国内を流通する

ことなく、外国Bにそれを輸出するケースです。例えば、中国で製造した特許商品をアメリカに直接輸出するケースです。この場合は、日本の特許権の効力は一切及ばなくなります。

以上のことから、「自社と他社の特許商品の流通国(製造国と販売国)に出願することが望ましい」と言えます。

② 外国出願費用

商品が外国を流通するからといって、その販売額が小さいのであれば、出願費用との関係で出願を見送るケースがあります。

概算ですが、特許をアメリカで取得する場合の費用は、翻訳費用込みで1件100万円、中国および韓国の場合は1件50万円と言われています。

なお、特許庁では2014年から、中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国出願にかかる費用の半額を補助しています(詳細、特許庁ホームページ/中小企業外国出願支援事業)。