

# 商標を出願する前に

ご質問等がございましたら、どうぞ御連絡下さい。

2021年10月26日

弁理士・米国弁護士 龍華 明裕

・RYUKA・  
Tokyo・California

## ■出願前の注意

### (1) 他人の商標の調査

類似する商標が既に登録されていた場合、商標を登録できないだけでなく、商標を使用すると商標権侵害となり損害賠償責任および刑事責任が問われます。このため商標の使用を開始する前に、他人の商標を調査する必要があります。出願前に他人の商標を調査することで、無駄な出願を避けることもできます。



### (2) 不使用による登録商標の取り消し

商標権を取得しても、その商標を3年間使用していなければ、競合会社等は、商標登録の取り消しを請求することができます。例えば、キャラクターがゲーム中にだけ登場し、商品等に付されていない場合、そのキャラクターの図柄は商標として使用をされていないので取り消される恐れがあります。

ある商標を、指定商品Tシャツに使用していても、指定商品ノートに対して使用していなければ、ノートの指定が登録商標から取り消され得ます。

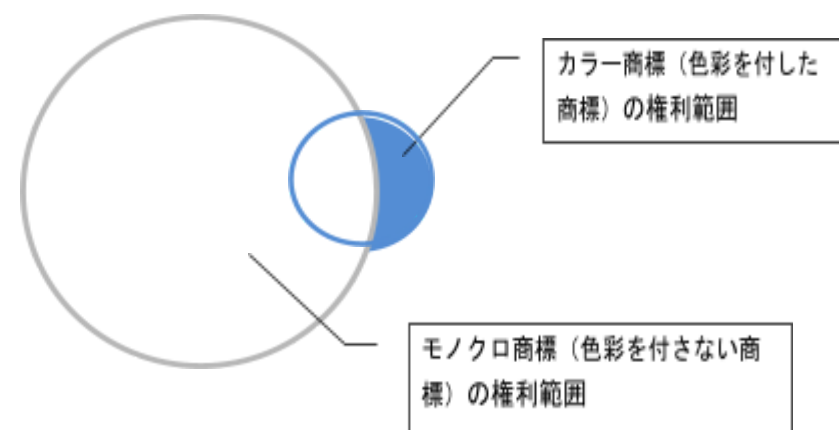


## ■商標に色彩を付すべきか

### (1) 権利範囲

色彩を付した商標を登録した場合に、他人の商標の形状と色彩が登録商標と少しずつ異なれば、他人の商標は全体として非類似と判断される場合があります。一方で登録商標が特徴的な色彩を有し、他人の商標の色彩が酷似する場合には、他人の商標は類似と判断されやすくなります。

＜カラー商標とモノクロ商標の権利範囲＞



すなわち色彩を付すことにより、概して商標権の範囲は狭くなるのですが、色彩が特徴的である場合には、その特徴的な色彩に類似する範囲については権利範囲が逆に広がります。そこで通常は色彩を省き図柄のみの商標を出願し、一方で色彩が特徴的な場合は色彩を付した商標を出願することをお勧めします。

### (2) 識別力を高める

また、他の商標に類似するために登録を受けることができない商標であっても、色彩を付して類似範囲を狭めることにより登録を受けられる場合があります。このような場合にも色彩を付した商標を出願する必要があります。

＜色彩が特徴的な商標の例＞



(商標登録第4375363号)

## ■キャラクター商標

キャラクターの図柄の商標権を取得した場合、図柄は商標権と著作権によって保護されます。キャラクターの図柄が完成したら、キャラクターの「図柄」と「名前」を商標登録出願することをお勧めします。

### (1) 図柄

商品等に付される図柄を商標登録出願すれば良く、プログラムの中でしか登場しない図柄を商標登録出願する必要はありません。そのキャラクターが商品等に付されていないければ商標権は及ばないからです。これに対して著作権は、プログラムの中だけで表示される図柄にも及びます。

商標権は類似する商標に及ぶので、商品等に付される図柄の中でも、重要な図柄を商標登録出願することをお勧めします。他人が作成した図柄が貴社のキャラクターの図柄と類似していても、他人が自ら作成したキャラクターの図柄に著作権は及びません。このため著作権侵害を立証するためには、他人が貴社のキャラクターの図柄を複製等したことを証明しなくてはなりません。これに対して商標権は、他人が自ら考案した図柄にも及ぶので、侵害の立証が容易です。

### (2) キャラクターの名前

キャラクターの名前は、著作権では保護されません。そこで、商品等にキャラクターの名前を付して販売する計画がある場合には、キャラクターの名前も商標登録しておくことをお勧めします。

商品等を外国でも販売する可能性がある場合、予め下記に留意して名前を選択する必要があります。

- ①外国でも覚えられやすい名前であること
- ②外国語での印象が良い名前であること
- ③国内のみでなく海外の商標権を侵害しない事



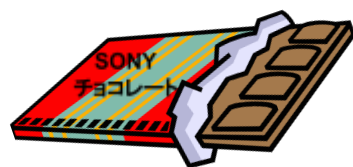
スーパーマリオ

(商標登録第2095611号)

## ■登録できない商標の例

### (1) 他人の登録商標や有名な商標等と紛らわしいもの

- － 他人の登録商標と似ており、かつ指定商品・役務も似ている商標  
例) かばんに「PAOLOGUCCI」
- － 他人の有名な商標と似ており、かつ他人がその商標を使用している商品・役務と似ている商品・役務に使用する商標
- － 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれのある商標  
例) SONYチョコレート ← SONYがチョコレートを作ったと勘違いする



- － 他人の氏名、有名な芸名、これらの有名な略称を含む商標  
例) サッカー選手の氏名の商標 (承諾を得ている場合は登録可)



## ■登録できない商標の例

### (2) 商品等を他人の商品等と識別する機能がないもの

- － 普通名称を普通に表示した商標  
例) 机に「つくえ」 (車に「つくえ」は該当しない)
- － 慣用されている商標  
例) 清酒に「正宗」
- － 商品の産地や品質、役務の提供の場所、質などを普通に表示した商標  
例) みかんに「一級」
- － ありふれた名字または会社名称を普通に表示した標章のみからなる商標  
例) 高橋、タナカ
- － きわめて簡単で、ありふれた標章のみからなる商標  
例) 仮名文字1字、単なる直線や円
- － 上記以外でも識別力のない商標  
例) 知識の教授に「習う楽しさ 教える喜び」  
茶又はコーヒーを主とする飲食物の提供に「オリーブ」「たんぽぽ」

### (3) 品質又は質の誤認を生じさせるもの

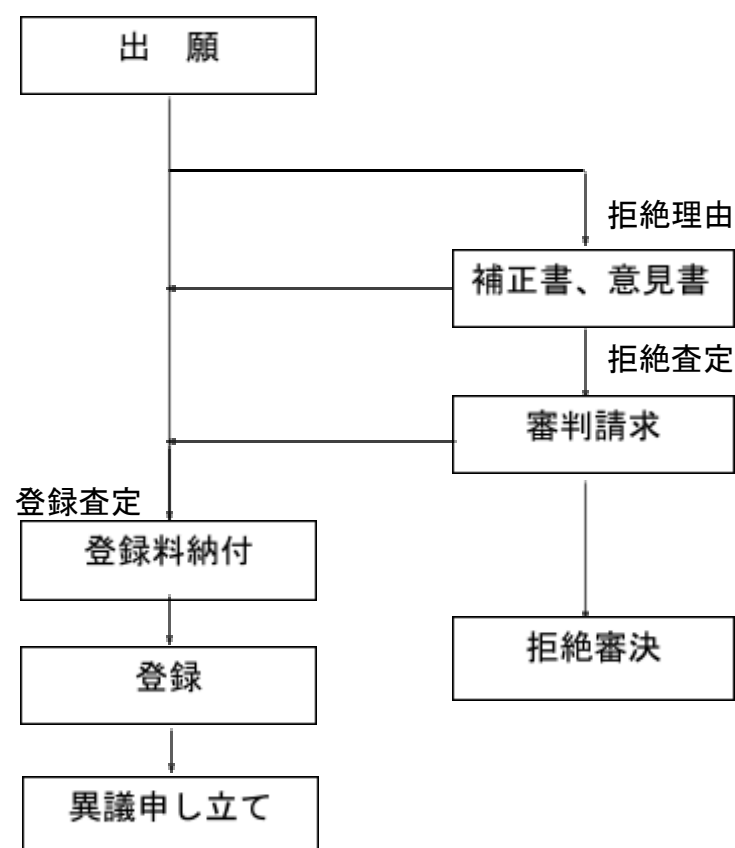
- － 品質の誤認を生じさせる商標  
例) 時計に「SWISSTEX」 ← スイス製の時計かと勘違いする

## ■商標の審査

### (1) 登録まで

特許庁は、登録を認められなければ「拒絶理由」を通知します。これに対して意見書・補正書を提出し、例えば拒絶理由の中で引用された他人の商標との差異を述べることができます。拒絶理由が解消するか、発見されなければ登録査定が通知され、登録料を納付すると商標が登録されます。

拒絶理由を回避できない場合には商標権を取得できない場合もございますので、どうぞご了承ください。このため商標が実際に登録されるまでは、商標を使用しないことをお勧めいたします。



### (2) 登録後

登録後、商標は公報に掲載され、その後2か月間、第三者が異議を申立てることができます。申立てがあった場合は、審査官が登録の是非を再審査します。商標登録は10年間有効で、10年毎に更新をすることができます。

## ■出願方法

### (1) 商標

商標は、デザインを含まない標準文字の商標またはデザイン化された文字や図柄を含むロゴとして出願することができます。ロゴを出願される場合には、JPEG形式（200dpi、1181×1181ドット以下）のデータファイルをお送り下さい。ご希望の場合は弊所でデータファイルを作成致します。

### (2) 商品／役務の区分

出願では商標を使用する商品または役務を指定します。世の中のすべての商品又は役務が45種類に区分されています。区分の数に応じて出願費用が増加するので、商標を守る必要のある区分のみを選ぶ必要があります。商品・役務の記載例とその区分については、[www.ryuka.com/goods](http://www.ryuka.com/goods)をご参照下さい。

### (3) 指定商品・指定役務

日本や米国の特許庁では、商品・役務の標準的な記載を定めています。過去の審査で認められた記載も公表されています。これらの記載を選択すれば、多くの場合は、商品・役務の記載について拒絶理由を受けません。しかし過去に認められた記載でも、しばしば不明確であるとして拒絶されます。また新たな商品・役務の場合には、新たな記載を考案する必要があるため拒絶理由が通知される可能性が高まります。

## ■音、色彩のみ、動き、位置、建物の内装の商標

音、輪郭のない色彩、動き、又は表示位置が特定された商標や、特徴的な建物の内装も商標として出願をできます。輪郭のない色彩や単純な音を商標登録するためには、その商標を使用することにより予め認知度を高めておく必要があります。一方で、音声識別力のある言語を含む場合は、認知度を高めることなく登録され得ます。

<輪郭のない色彩の商標>



<音の商標>



ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。

以上