

企業における商標管理

特 許 庁

(社) 発明協会アジア太平洋工業所有権センター

©2011

執筆協力：本田技研工業株式会社

知的財産部

参与 久慈 直登

目 次

1. 本テキストの対象	1
2. 知的財産権全体の理解の必要性	1
3. ブランドマネジメントにおける商標	1
4. 自社およびグループ企業のアイデンティティを示す商標	2
5. 知的財産権制度の概要	4
6. 知的財産権の各権利の選択の問題	4
7. 商標活動とビジネスの関連性	6
8. 商標出願候補の選定	7
9. 知的財産部門による商標出願候補への関与のしかた	7
10. 出願の前段階。指定商品をどう考えるか	8
11. 出願国の選び方	9
12. 他社が同一または類似の商標をもっていたらどうするか	10
13. 出願	10
14. 実体審査の登録要件	11
15. 出願手続完了後、登録にいたるまで	13
16. 拒絶理由への対応	14
17. コンピューターによる出願管理	14
18. 商標と他の知的財産権との違いとしての更新	15
19. 更新手続き	16
20. 更新要否判断	17
21. 異議申し立て	17
22. 異議申し立てと無効審判	18
23. 取消審判制度	19
24. 商標調査	19
25. 調査のための検索機器	20
26. 商標の抽出と分類	20
27. 侵害の可能性がある先行商標の抽出	21
参考：先行商標がある場合の判断の例	22
28. 調査結果	22
29. 商標に関連する契約	23
30. 商品化権	23

31. ブランドマネージメントの概要	24
32. ブランドマネージメントにおける知的財産部門の役割.....	24
33. コーポレートブランドとプロダクトブランドの違い.....	25
参考：コーポレートマーク、サービスマーク、プロダクトマークの例.....	26
34. ブランド戦略にしたがう商標の使用ルール.....	26
35. ブランドライセンス	27
36. ブランドライセンスの対象	27
37. ブランドの使用料	28
参考：商標評価の例	29
38. 模倣品対策.....	29

1. 本テキストの対象

本テキストは民間企業において商標実務をどのように行っているか実際の仕事に即して解説したものである。読者は主として民間企業の知的財産部門における実務担当者と管理者を想定している。

商標法は国により少しずつ異なっているが、本テキストは日本または特定の国の法制度を詳細に解説するものではなく、国際的にビジネスを展開する企業において各国の商標制度をどのように理解して仕事を行えばよいか実務上で一般的に留意すべき内容を中心に説明する。

2. 知的財産権全体の理解の必要性

本テキストは商標を中心にして説明するものであるが、しかし商標制度のみを理解して知的財産活動を行うのは企業実務としては不十分である。企業実務は、ビジネス遂行のために利用できる制度はなんでも利用しなければいけない。

例えば自社製品と非常に良く似た模倣品が市場にあらわれたとする。それを排除するためにどの権利をもって警告するのが最も効果があるかを考えると、商標制度しか知らないのでは適切な判断はできず、そこで仕事としては止まってしまう。実際には模倣品を分析し、それに対して使えるカードとして何があるかを検討することになるのだが、その場合、特許権、意匠権、商標権などの登録されている権利の確認だけでなく、登録されていないが権利として成立する著作権の行使や不正競争防止法にもとづく差止請求の可能性、さらには刑法の詐欺罪にあたるかどうかまで考えた上で対応することになる。

そのように知的財産制度全体の中で商標制度を理解することにより他の制度との比較のうえで商標制度の機能をより効果的に把握できるようになり、その結果として機能を効果的に使うための適切な出願や合理的な管理のしかたが理解できるようになる。

3. ブランドマネジメントにおける商標

企業ブランドが何によって構成されているかを考えると、ひとり商標権のみではなくやはり知的財産権の全てがブランドに関係し、保護の対象としていることがわかる。

ブランドは市場から企業をみるときのその企業への期待であると考えられる。企業への期待であるならば、ブランドを商標だけに限定して考える必要はなく、その企業が市場に提供する商品全体に統一されているデザインや印象的な独自

技術など、意匠権や特許権で保護される特徴も企業ブランドを構成する重要な要素である。

例えば世界中の自動車会社では同じネーミングの自動車を何度も継続してモデルチェンジするが、ネーミングとともにデザインイメージも自社のブランドイメージとして継続させている。

意匠権や特許権は更新ができないためブランドの形成とは違うものとして扱われやすいが、企業にとってはデザインも技術も自社のアイデンティティをあらわす重要な要素である。商標権は更新できるために永続的にブランドを保護するものとして考えやすいのだが、意匠権や特許権は更新できなくてもそれはたんに制度としてそうというだけであって、企業実務上では意匠権についてはモデルチェンジのたびごとに旧モデルのイメージを継続するような新しい意匠出願をし、特許権については基本特許が切れたとしても改良特許を次々に出願することにより技術の独自性を自社で継続的に確保できるようにする。

したがって商標だけでなく、知的財産権全体が企業のブランドを構成し保護するものであるといえる。

しかしブランドの観点ではやはり商標権は最も強力である。デザインや技術はイメージとして企業ブランドを間接的に構成するが、商標は明確で直接的である。

そうした機能をもつ商標の使い方をイメージ的に行ってはいけない。企業内では明確な基準を定め全従業員がそれにしたがって商標を使わなければいけない。その点では特許権や意匠権とは大きく違っている。これらは発明や創作の時点で出願をするのだが、技術やデザインはその後も進化しつづける。商品を市場に出すときに、出願書類作成時点の技術にこだわる必要は全くなく、技術が進化したならさらにそれをカバーする内容で特許出願をすればいいだけである。

4. 自社およびグループ企業のアイデンティティを示す商標

商標の機能として自社およびグループ企業のアイデンティティを示すという機能の理解は重要である。企業は自己のアイデンティティを示す商標については完全に正確に使わなければならない。意匠権や特許権は権利内容と実際に使うデザインや技術が同じであることは必要ないが、商標は登録された商標権とはロゴの字体やデザインが違う商標を使ってもいいというような管理をしていると弊害が生じてくる。

例えば模倣品があらわれたときに自社の純正品との区別がつかなくなり、税関から確認を依頼されたとしてもわからないケースがでてくる。マークの形が

少し違っているため模倣品として摘発してみたところ、自社の海外子会社でつくった商品だったという事例は多い。自分たちでも混乱するような管理をしていけば、税関に模倣品摘発の要請をしても税関は判断に窮するであろう

模倣品という意図的な侵害でないとしても、ビジネスでは成功している商品がある場合にはそれに似せた商品がライバルメーカーによってつくられ次々に市場にあらわれる傾向がある。成功商品に似せるのはビジネス上で当然といえば当然でそうしたことの繰り返しにより、もっといい商品をつくるという目標に向けて企業競争が行われ、その結果、産業が発展する。

そうした熾烈な競争の場で自社およびグループ企業を守るために頼りになるのは、知的財産権である。

「知的財産権」という言葉は、一般的な用語として世界でほぼ同じように使われてはいるものの、知的財産権自体とそれに含まれる特許権、意匠権、商標権、著作権などの定義は各国でそれぞれの法律で定められており、厳密にはそれにしたがって解釈されなければならない。つまり知的財産権はいまだに国別に定義される概念であることに注意しなければならない。

ビジネスでは既に国単位ではなく、複数の国を一単位としてみることが多い。世界中の国の全てが同じレベルの市場というところまで時代は進化しているわけではないが、複数の国を一つの市場としてみる広域経済の時代にはなっているといえる。

国境を越えて商品が行き来するにもかかわらず、知的財産制度は基本的にはまだ国別の制度である。欧州特許やアフリカ特許、ユーラシア特許のように広域特許制度もあるもののそれは出願の方式であり登録段階ではやはり国別になる。さらに取締りや裁判などの行政や司法も基本的には国別である。したがって自社およびグループ企業を守るために各国に知的財産権をもたなければならず、市場で自社の知的財産権が侵害されていないかどうかを監視するのも国別に行わなければならない。尚、欧州共同体商標（C T M）やアフリカ知的財産機構出願（O A P I）のように広域商標権が認められている地域もある。

ただ現実的には自社がビジネスを行っている全ての国に出願を行うのは多額の費用が必要になり、ほとんど不可能である。

ここで自社およびグループ会社をまもるために最も重要な権利は何かを判断する必要がある。企業の知財活動は常に発生費用と得られる効果のバランス上で判断されるためである。

知的財産権の中で各国に出願すべき最も重要な権利はおそらく自社とグループ会社のコーポレートブランドに直結する商標である。国際的に活動する企業にとってビジネスを行っている国へのコーポレートブランド関連の商標出願は、市場の小さな国に対しても可能な限り行うべきである。一方で特許権や意匠権は市場の大きい国に出願しておけば、侵害訴訟などの係争をそうした国で行えばよく、費用対効果として实际的である。

5. 知的財産権制度の概要

各国での知的財産権の定義は、表現上は違っているところはあるが、各種条約による制約もあり、基本的な考え方は同一である。

知的財産権は一般に特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権の総称である。

知的財産権制度は、製品に特徴を与える機能や性能、デザイン、ネーミングなどを保護する。

製品の機能や性能は特許権又は実用新案権で保護され、デザインは意匠権で保護され、ネーミングは商標権により保護される。保護とは他人がその製品にこれらの登録された知的財産権を用いては製造販売することができないということで、権利者には独占排他的な権利が付与される。

特許権が発明の内容を社会に公開することと引き換えに、期間を限って独占権を与えるのに対し、商標権は、経済的、社会的な役割が異なっている。

商標権は創造を保護するというものではなく、商標に蓄積された商品や企業の「信用」を保護するものである。このような信用は、その商標が使用されている限り続くため、商標権は他の特許権、意匠権または実用新案権と違い更新手続きをすればいつまでも続けて使用することができる。

商標制度の目的は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図ること、これにより産業の発達に寄与すること、同時に需要者の利益を保護することである。

6. 知的財産権の各権利の選択の問題

特許権は、自然法則を利用した新規かつ高度な発明に対して出願から20年間独占権が与えられる。国によっては自然法則を利用しているという条件をつけずに有用な発明であればいいという国もある。そうした国では有用であれば特許になるため、ビジネスメソッドなど自然法則を使わない発明も特許権の対象となりやすいなど実際上で違いが生じることにもなる。

実用新案権は、小発明や物品の形状、構造、組合せによる考案に対して、出願から一定の期間、独占権が与えられる。これは特許出願の多くが巨額の研究開発投資の可能な大企業からなされる傾向が強いのに対し、中小企業や町の発明家などの発明などのアイデアを中心とするような小規模な発明も保護する必要があるためである。実用新案権または小特許権は実質的な審査をしない場合も多く、さらに権利期間は特許権に比較して短期間になっている。

特許と実用新案または小特許のどちらを選択して出願するかは、各企業の知財戦略による。

内容がしっかりしている発明であれば特許出願をし、それほどでもない場合には実用新案または小特許出願をするという戦略もある。さらには権利の曖昧で期間の短い実用新案や小特許を避けて特許出願だけをする戦略もある。企業によっては一つの発明を特許出願と実用新案出願の二重にだすという戦略のところもある。いずれにしても各国の制度のメリットとデメリットを理解した上での企業の知財戦略上の判断である。

意匠権は、美感、独自性のある物品の形状、模様、色彩に関するデザインを登録から20年間独占権が与えられる。

商標権は、商品や役務（サービス）に使用するマーク（文字、図形、記号、立体的形状）を保護し、権利期間は、登録から10年であるが、希望する限りさらに10年更新することができ、その後も同様である。

特許権と実用新案権の選択のように、意匠権と商標権の選択の問題もおこる。

意匠権は登録から20年しか有効ではないが、市場に定着する企業イメージはデザインによることが大きい。独特のデザインをもつ商品はユーザーから愛着をもって迎えられ、何年たっても同じデザインであることが求められる。そのときに意匠権が満了したことをもって他社から同じデザインの商品が市場に投入されるのをどうやって防ぐかとなると立体商標やデザインイメージを商標として出願する手法を使うことになる。手法はこのほかにもいくつかあり、意匠出願を新規性があるぎりぎりの範囲で旧型から変えてもう一度出願するというものもある。さらに著作権や不正競争防止法を利用する可能性もあるが、普通、商標はデザイン保護にかなり近いところにあるといえ、意匠出願と商標出願は双方の制度をうまく理解しながら進めることで効果があがる。

著作権は、著作物を保護の対象とするもので、具体的には小説や論文、絵画、写真、音楽、映画（ビデオ）、コンピュータプログラムなどが対象になる。著作権は権利を得るための登録は必要とされず、著作物を創作した時点で自然発生的に権利が発生する。コンピュータプログラム以外は伝統的な著作権の対象として扱われてきたものであり、著作権の保護対象として定着しているが、コンピュータプログラムは近年になって急速に発展したもので、発展に応じるようにして次第に著作権の対象として認められ、著作権法の中に記載されるようになった。さらにコンピュータプログラムは著作権だけではなく特許の対象となるとして審査基準などで取り扱いが規定される国もある。

7. 商標活動とビジネスの関連性

企業は、自社の商標が世界の市場で受け入れられることにより、商品販売やサービスの拡大などビジネスの成功の可能性が高くなることを知っている。同じ値段、同じ性能の商品が複数あるときに買い手がどちらを選ぶかは商標によってであるといえる。特に新技術がないような伝統的な商品はそのような傾向が強い。買い手が以前使用していた商品が満足できるものであればあるほどその満足感が商標に化体するし、もし不満足であれば不満足感が商標に化体することになる。

そのように商標はビジネスと密接に関連しているため、企業内で商標の担当者が商標出願のみを法律にしたがって行う作業をするだけであれば、企業における商標活動としては不十分である。

出願する際にどのような商標を選ぶかという検討をする場合に、社名に近いものや企業理念を言葉やイメージで表した案、または商品の特徴などからいくつかの案を考えその中から最も適切と思われるものを選ぶべきである。適切なものであるかどうかは、企業が自らの成功にかける思いが適切に表現されているかどうか判断基準であろう。どのような商標でもビジネスで成功した場合にその商標に蓄積される価値は測りしれないほど大きくなる。こうしたビジネスへの思いがいい商標を選ぶ第一歩である。出願手続きだけなら誰が行っても内容に大差はないのだが、いい商標を選びたいという思いの強弱は結果として商標出願の仕事の進め方に差が生じる。思いが強ければ、より広く、深く検討するからである。

事業ブランドや製品ブランドもビジネスの成功、不成功によって大きく価値が変動するという点では同じだが、コーポレートブランドに比較して、より小回りがきく。特に製品ブランドでは、製品としての成功が続いている限り長期にわたって使われ続ける商標もある一方で、製品の世代交代のタイミングや時代の変化によりその時代に応じた新しさを感じさせる商標に変えてゆくようなことが頻繁に行われる。古くなってしまった商標や陳腐なイメージができてしまった商標、場合によっては失敗した製品の商標は、早急に変えられる運命にあるといえる。

商標はビジネスの成功や失敗などの状況によってその価値が変化するのであり、知財部門で商標を出願する場合に心がけることは常にビジネスの状況がどうであるかという情報を把握しておくことである。

8. 商標出願候補の選定

どのような商標を選ぶかについて、企業内ではさまざまな部門が関与しながら検討している。

一般的には、コーポレートブランドであれば経営メンバーからの直接の指示により各関連部門がプロジェクトをつくり検討を開始する。また経営企画部門など全社の方針や施策を提案する部門がリーダーとなり検討を開始することもある。

事業ブランドであれば事業企画部門、製品ブランドであれば営業部門または研究開発部門の中の製品企画部門といったところがリーダーとなって検討をする。製品ブランドの場合には営業部門と研究開発部門の合議で行われることも多い。営業部門はマーケットのニーズや情報は多くもっており、そこで何が市場に受け入れられるかという観点からの提案や意見をいう立場であり、研究開発部門は製品開発の過程での技術や製品の本質をみる観点での提案や意見をいう立場である。

以上のような商標出願の候補選定の過程で、知的財産部門がどのように関与するかは、その企業の知的財産部門の持つ情報がどれだけあるかによって決まってくる。出願手続きを法律にしたがって行っているだけでは情報量が多いとはいえない。外部の法律事務所に頼んでも同じ出願だけならできるからである。

9. 知的財産部門による商標出願候補への関与のしかた

知的財産部門が持っている情報は、商標候補が登録になるかどうかの可能性についての情報である。これは知的財産部門で日常的に行っている商標の出願業務で他社の出願も含めてどのような出願が拒絶になっているのかというデータや公開されている審決や裁判例の知識にもとづくものであり、さらには自社で行った出願の結果がどうなったかという経験の蓄積による判断である。

また登録可能性についての意見だけではなく、商標出願候補のレベルの良し悪しについての評価ができるであろう。知的財産部門で商標を担当している人は専門職として比較的長期に渡り、同じ業務を行っていることが多く、そのため他社の商標で魅力あるものとしてどういうものがあるか、または失敗作はどのようなものがあるかなどの情報の蓄積と知識がある。他社の失敗作に近いものを敢えて自社で選ぶことはないであろう。

さらに類似した商標が既に他社によって登録されているときにどの程度変更を加えれば違う商標といえるようになるかなどの判断は知的財産部門で長く商標出願業務を行っている者はその経験により大体のところが判断できることが多い。

他方、営業部門や研究開発部門で新しい製品のネーミングを考える仕事を担当している者は、企業内で専門職としてそのような仕事を行っているわけではなく、ジョブローテーションでたまたまその仕事についたようなケースが多い。いわばネーミングについての蓄積や経験の量が少ないのである。

この点を考えると、知的財産部門が商標の候補選びの最初から参加することが企業にとっては効果的であるといえる。商標担当者は積極的に商標出願候補の選定に関与することにより自分の知識を役立たせるチャンスが大きくなるというものである。

さらに知的財産部門での商標業務の拡大の一つとして語感の研究も最近行われ始めている。例えば女性向けの製品には優しい響きの音の言葉の採用をすることや男性向けの製品には力強い響きの音の言葉を採用するなど、言葉や音、色から受ける印象などさまざまな研究がなされている。これらの情報を含めて商標担当者は「いい商標は何か」ということについて学びやすい立場に在り、そのようにして勉強することは自社のビジネスへの貢献に直結する。

いい商標であるかどうか、登録になるかどうかの最終的な判断を正確にするには類似の商標を調査することや、場合によっては各国で商標を専門とする弁護士等に意見を問い合わせることもある。そうした法律事務所のネットワークを外部にもっているのも企業の商標担当者の強みでもある。

10. 出願の前段階。指定商品をどう考えるか

経営メンバーまたは他部門もしくは自部門からの自発であれ、商標出願をするとなったら次のステップで進めることになる。

まずビジネスの状況を理解する。

どのような製品に使うのかにより指定商品を設定することになる。これがコーポレートブランドであれば全ての指定商品が該当することが多いであろう。それは顧客や市場から見たときにその企業の指定商品が何であるかなどは関係ないことだからであり、指定していなかった商品が全く違う他社から同じ商標を使って市場にでてきたとしたら、顧客はその企業のものと思うであろう。

企業活動は営利のために自由度があるため、将来他の事業分野にも進出する可能性を常に秘めている。そのときに重要なコーポレートブランドを商標出願の指定商品をしていなかったために進出に支障をきたしたというのではまずいであろう。

事業ブランドや商品ブランドはコーポレートブランドよりも指定商品を限定的に考えることができる。製品そのものが含まれる指定商品にするか、それをやや拡大して将来使われる可能性がある商品群まで予想して指定するかは、そ

それぞれ状況に応じた判断をすればよい。結局のところ、拡大可能性を確保するために指定商品を増やすことと、増やしたことによる費用の増加のどこでバランスをとるかという判断をすることになる。

出願できる区分、指定商品、指定役務の選定については各国別に確認しておく必要がある。出願できる区分については多くの国は国際分類にしたがっているが、カナダのように独自分類を採用している国もある。また一出願で多区分を指定できる国もあれば、一出願一区分の国もある。多くの国では国際分類を採用しているため国際分類上、その商品がどの区分に属し、どのような指定商品、役務と記載すれば登録されるのか出願前に検討し、答えを用意しておく必要がある。

指定商品に関する情報は各国の特許庁のホームページなどで詳細に紹介されており、それが最新の信頼のおける情報である。古くなった文献にあたることは古い情報に接することになり間違いのもとなので注意が必要である。

各国の特許庁による情報提供に付随するサービスとして、キーワードを入力し検索するとそれに関連した指定商品・役務記載が商品区分とともにリスト表示されるものがある。このようにオフィシャルな情報やツールをうまく使いこなすことが出願前の作業として重要である。

11. 出願国の選び方

実際に企業の中で行われている商標出願は、知的財産部門が自発で出願するのではなく、経営企画部門や営業部門若しくは研究開発部門といった部門から知的財産部門に出願依頼書が提出されてからスタートすることが多い。

出願依頼書には、通常、商標の案、使用開始時期、使用予定対象製品、使用形態、使用予定場所が国内か海外か、海外である場合には国名などといった情報が記載されている。また、使用予定国での販売計画（台数等）も記載されていれば市場規模や重要度が把握でき、効果的な権利化業務を進めることができる。

国際的にビジネスを展開する企業で出願に際してとりわけ大切なことは、今後のビジネスの方向性や商品展開を踏まえて出願国を選定することである。

知的財産部門に提出された出願依頼書において不明点がある場合には、積極的に依頼先またはビジネス情報をもっている部門とコンタクトを取り、依頼先の出願意向を理解しなければならない。

しかしビジネスの動きは刻々と変化する。営業部門などの依頼先が当初想定していないようにビジネスが展開することは非常に多い。営業部門は市場で商品が成功したら次々に輸出国や販売国を増やすだろうし、失敗した商品は減らすか撤退するであろう。

特許出願や意匠出願は新規性という要件があり、優先権が主張できる1年という限定がかかるためにビジネスが新しい国に展開されていったとしても時期を逸すると出願できない。そのためその1年が過ぎればもう出願国を増やすことはないため出願国の選定ということはない。PCT出願では国指定はもう少し長く期間が与えられているが限定はされている。

しかし商標出願は新規である必要はないため、あとで出願国を増やすことは常に可能である。そのためビジネス情報の最新なものはずっと継続して入手しなければならない。

12. 他社が同一または類似の商標をもっていたらどうするか

知的財産部門は出願依頼書を受領した後、使用の可否および出願の可否を判断するが、これらの判断にはまず、先行して同一または類似の商標が他社から出願されていないかどうかを調査することが行われる。

使用および出願を否とするのは、他社が同一の商標をもっている場合である。

この場合には自社の商標を出願しても登録になる可能性はない。

そのためどうしてもその商標を使いたい場合には、自社の商標出願ではなく他社の商標権を譲り受けるなどの交渉が必要になり、出願の仕事とは違うプロセスになる。

13. 出願

自社内に弁理士がいる場合には自社から直接国内外の特許庁に出願することもできる。自社が自ら行うかそれとも外部の特許事務所に出願を依頼するかは、スキル、管理工数と発生費用により判断する。

自社から商標出願をしようとして世界中の商標法の内容や出願様式を把握しフォローすることは労多くしてそれほどメリットのあることではないが、自国への出願だけであれば自社だけで行うこともありうるであろう。

企業の活動は常に費用とのバランスであり、そこで合理的な方法を選べばいい。

商標の基本的な登録要件は商標法に記載されているのでそれにしたがって判断する。商標登録出願が特許庁になされると、その出願が定められた書式や手続きにそってなされているかをみる方式審査が行われ、その方式審査を満たしている場合に、次に実体的登録要件の審査が行われるが、それがない国もある。

各国により少々の違いがあるにせよ、基本的には同じように考え、大きく違う点だけを認識するというのが実務である。

特許事務所が特許庁への出願手続きを完了すると、後日、特許事務所より出願書類一式が送付されるので、出願内容に間違いがないことを確認する。

出願案件に対し特許庁より出願番号等が付与されたら、社内データ管理システムに管理データを入力することにより出願手続きは完了する。

14. 実体審査の登録要件

実体審査における登録要件は、条約で定められているもののほか、各国での違いはあるが、ここでは日本国商標法に記載されている実体審査の登録要件を参考に一般的な内容で説明する。

知的財産部門の商標出願担当者は、出願前に自分でこれらの実体審査における登録要件をクリアしているかどうか判断しなければならない。

「その物品また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」商標出願は登録されない。

これは万人が使用する普通名称に独占排他権を与えるのは不合理であり、例えば商品が腕時計であるときに商標として「時計」とか、役務が航空機による輸送サービスのときに商標「空輸」という出願は認められないことになる。

「その商品又は役務について慣用されている標章」は登録されない。

これは慣用されていれば商標の基本的な機能である識別力がないという理由である。

言葉は時代によってどんどん変化する。過去に特定の企業や個人によって使われはじめた言葉でも時代の流れの中で普通名称として定着してしまうものや慣用的に多数に使われているものがある。商品が売れすぎて市場を制覇したときなど時間の経過とともに特定企業の商標が普通名称のようになってしまうことはたびたびある。例えばベトナムにおいてホンダという商標はオートバイを意味するように慣用的に使われる。しかしこれは商標登録の方が慣用される前になされており、慣用になったからという理由で取り消されるということはない。こうした場合には企業側でも普通名称のように使われる例に対してホンダが行ったようにクレームをつけるなど普通名称化しないように努力をすることも必要である。ともあれこれから審査するときに慣用されている標章では登録されないということである。

「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状（包装の形状を含む。）、価格、若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期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」も登録されない。

「ありふれた氏または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」も登録されない。

これは企業が創始者の姓をもって社名にし、それを商標として登録したいときにやや不都合を生じる。多くの国で企業名が創始者の姓をもってつくられているのは、實際上、多くの企業は小規模の個人商店のような形からスタートするからである。したがってその国でありふれた姓であるときには、そのままでは登録されないことになる。その場合には、付加的な表現をつけるなど発音は同じでもデザインに工夫をこらした標章によりこの問題をクリアすることになる。使用実績も必要である。

スタート時に個人商店で創業者の姓をもって商標としたとしても、その後中程度の規模まで大きくなると、個人名をすてて、より世界に飛び立つ志を表現する企業も増えてくる。その場合にはそれまで培ったブランド価値をどうみるかという問題に直面する。企業の未来への思いを適切に表現できるような商標に変更できれば企業にとって時代の飛躍を意味する大きな変革につながる可能性はある。コーポレートブランドである場合の変更は慎重にしなければならないが、もし商標を変えずに同じ商標のままで継続するという場合、そのデザインについてだけ時代の感性に合うように少しずつ変化させている企業が多い。

世界知的所有権機構（W I P O）によると、W I P Oへの商標の登録で現在も続いている最も古いものは、「L O N G I N E S」だそうである。1 8 8 9年に登録になって以来、当初のコンセプトは全く変更されずに1 2 0年間更新されつづけてきたとのことで、これは驚嘆に値する。

「極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標」も登録されない。

例えば○や△のみでは極めて簡単といえそうである。しかし○の一部を欠いたり、やや楕円にしたり工夫が入ると「極めて簡単」とはいいにくくなる。商標は複雑すぎる商標より簡単な方が印象に残る場合があり、このあたりは程度の差といえるかもしれない。

以上のほか「需要者が何人かの業務に係る商品または役務であることかを認識することができない商標」についても登録にはならない。

こうした判断は審査官が客観的な尺度をもって行っていることを企業は期待する。しかし、実際には感性による判断でもあることに注意しなければならない。明確な境界線はないのである。

商標の登録性は備えているものの他人の商標との関係により登録されない場合がある。

これは「他人の未登録周知商標と同一又は類似の商標」、「他人の先願に係る登録商標と同一又は類似の商標」、「他人の登録防護標章と同一の商標」、「他人の業務にかかる商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」、「商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標」、「日本国内又は外国における他人の著名商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用するもの」が例示されている。

日本など多くの国では、登録主義が採用され、出願の早い者が権利保護を受けることが出来るが、使用主義（使用を開始することにより権利が発生する）を採用している国がある。特に、アメリカ・カナダ・フィリピンなどは商標登録を取得する際に、実際に製品に使用を開始していることを示す使用証拠を提出することが求められることになる。適切な使用証拠としては、実際に商品への使用が確認できるカタログや写真、あるいは商品へ添付する実際のステッカーなどがある。商標登録時、あるいは更新出願時に、このような使用証拠が求められる国については、営業部門と連携をとり、使用証拠の入手をすることになる。

15. 出願手続完了後、登録にいたるまで

出願が完了すると、間もなく各国特許庁内において審査が始まる。

実体審査を行う国では審査において商標としての登録性（自社の商品・役務と他社の商品・役務と区別させる商標としての機能）が備わっているかどうか、あるいは既に第三者により類似の商標が登録されていないかなどについて特許庁内において一連の審査が行われる。

審査において問題がなければ、そのまま登録になる。何らかの登録を拒絶する理由が発見された場合には、特許庁より出願人に対して拒絶理由通知が送付される。もし拒絶理由通知が届いたとしてもその内容に不服があり、登録をしたい場合には、反論の書面を提出する機会があり、それにより拒絶理由を解消できれば登録になる。反論の内容は拒絶理由通知の理由をなくす目的で構成されるため商標担当者の対応が中心になるが、内容によっては営業部門など他部門からの情報も参考にする。

拒絶理由通知への対応は、出願人からの反論の機会であり、自社出願を登録させるための腕のみせどころでもある。そのため与えられた期限に間に合うように素早く対応を行う必要がある。拒絶理由通知の中で拒絶理由として挙げら

れている先行する他社の登録商標がある場合には、IPDL 等を利用し、それらの詳細情報を自分で確認することが必要である。そうしたことを通じて商標担当者のスキルがあがることになる。

ここでの注意点としては、意見書の提出期限が法定期間として法律で定められているため、社内のデータ管理システム等において、期限管理を正確に行う必要がある。

意見書を提出したとしてもその結果として最終的に拒絶の理由が依然として継続すると判断された場合には、拒絶査定という書類が発行され、これにより正式に登録しないという判断になったことが示される。最終的な拒絶査定の理由についても必ず書面中に記載される。

登録査定の書類が送付されてきた場合には、登録が許可されたのであるから、その後は期限内に登録料を納付すればよい。

16. 拒絶理由への対応

拒絶理由への対応方法は、出願国の法制度、引例とされる商標権が法人のものであるか個人のものであるかなどの出願人情報、商標権者の業務内容、自社との競合関係、引例商標の使用状況などを考慮し、案件毎に検討が必要である。

引例として既に同一または類似の商標が登録されているという場合に先行の商標権者からの同意書の発行という方法により拒絶理由が解消するような制度をもつ国がある。これを利用するとグループ会社で類似する商標を別々に出願する場合などでも互いに救済できることになる。

また他の方法としては一度自社出願を先行権利者である相手に譲渡し、その相手の名義で登録させてそれから自社に再譲渡（アサインバック）をする方法や引例とされた商標の譲受自体をしてしまう方法などもある。

拒絶理由が解消せずに拒絶査定になってしまったときは特許庁審判部に対し拒絶査定不服審判を請求し、争うこともできる。

17. コンピューターによる出願管理

自社で出願している商標の件数が少ないときには台帳などによりマニュアルで管理できるが、件数が多くなるにつれ、コンピューター上で効果的に管理することが重要になる。

出願案件毎に、管理番号をつけて登録までの経過や更新も含めて、必要な管理データを入力し、その後もデータ更新のフォローをすることになる。

商標管理の精度をあげるにはより多くの管理項目を入力することになるが、

あまり項目を多くしすぎると入力工数の負担が大きくなり、他方、実際上の効果はそれほど大きくはない。コンピューターのプログラム企画者はあとで改修するのが大変であるという理由で多くの情報を取り入れたプログラムをつくる傾向があるのだが、企業における商標管理は企業のおかれている業界の事情、ライバルの状況などを考慮して合理的と思われる範囲であればよい。

主な管理項目としては以下のようなものがある。

社内の受付番号、受付日、社内の担当者名、
商標の発音のしかた、商標の態様、
使用地域、使用態様
国際分類
登録許可日、登録料納付期限、登録番号、登録日、
更新判断結果、更新期限日、更新登録番号、更新日

18. 商標と他の知的財産権との違いとしての更新

商標権の発生は、登録料納付後、設定登録により発生する。商標出願が登録になると、登録日より10年間権利が存続し、特許権、意匠権、実用新案権は存続期間に上限があるのに対し、商標権は権利が失効する前に更新手続きを行うと、更に10年間権利が存続する。

この点で、商標権は、他の特許権等とは大きく異なる性格をもつことになるのだが、商標は自社を表現する永続的な手段になるわけである。技術の特許権で保護しても、特許権の有効期間は多くの国で出願日から20年である。どのような新技術であっても20年経過すると他社によって使われてしまう。

商標は保護の目的が商標の使用をする者の業務上の信用の維持であることから、使用している限りその商標に化体した業務上の信用は維持されていくことになるために、更新により永続的に使うことが可能なようにしている。

知的財産権の各権利のこうした違いは、企業の知財戦略に大きな影響を与えている。

典型的な例として医薬品業界がある。

特許権満了後にすぐにジェネリック医薬品が低価格で登場してくるが、これにより特許で自社の商品を守っていたオリジナルメーカーは売上金額も利益も市場シェアも奪われることになる。そうした事態をできるだけ阻止するためには、オリジナルメーカーは先行する20年間の特許による独占期間のうちに市場で獲得してきた商標による信用力に頼ることになる。薬の商標はそれだけでも商品が売れる強い誘引力がある。特許が満了した後の廉価な競合品の市場進出

にもかかわらず販売が落ちないケースは商標が力を発揮しているケースといえ、技術の優位性を担保する特許が期間満了によりなくなっても、技術の優位性を商標が表現しているということである。

同じようなことはビジネス上の観点からは意匠権についてもいえる。デザインはある特定の企業のイメージそのものになっている場合がある。それは企業のブランドはひとり商標権だけが担っているものではなく、意匠権も重要な要素になっているということである。その点を考えると、意匠権の存続期間が登録日から長い国でも20年しかないということは、成功した商品のデザインの保護期間としては非常に短いともいえる。その場合の企業での対応方法は、デザインについては、マイナーモデルチェンジを繰り返してその度に新しい出願をするしかない。マイナーモデルチェンジもともすると、オリジナルに近い場合には先行例と同じであるとして拒絶されてしまうため、拒絶されないように、ある程度の変更をしなければいけない。こうした工夫をすることにより、自社のデザインエッセンスの部分を永続的に保護できるようになり、デザインまたは意匠権によるブランドの保護が進むのである。

以上是企业内の商標担当者ないし意匠担当者が、担当業務の手続きだけをみるのではなく、より広く高い視座をもって企業のブランドを永続的に保護するためにはどうすれば知的財産権が企業に役に立つかを常日頃から考えるべきことを意味する。知財担当がこうしたブランド観点をもてば、自分の業務が企業活動に貢献しているというより積極的な意味を見出せる。

19. 更新手続き

比較的商品の数や商標の件数が少ないならば商標の更新手続を失念することはないかもしれないが、それらが多くなると10年毎の更新をミスなく行うためには管理体制を相当しっかりしておかなければならない。例えば国別に数ヶ月おきに次の更新時期を迎える商標リストをつくり、営業部門など関連する部門にその後の将来的な使用予定を確認するなど更新の必要性を判断するという作業が必要になる。

また更新手続きと併せて、国によっては一部の商標について書換え等の手続を行う場合がある。これは商標法や商標の手続きに関する規則は各国において随時改正されているため、単純な更新ではなく新しい法律や規則にしたがう必要があり、それに応じた書換えということである。例えば商品区分や指定商品などが新しいものになっている場合はそれに合わせて書換える。

そうした場合でも国によっては、書換えをしないと、一回は更新が出来るが、その次の更新は出来なくなるなどの制約があったりする場合がある。そういう国では書換え手続きをきちんと行う必要があるが、基本的には法改正の情報は正確に把握しておくことである。

20. 更新要否判断

登録商標を更新するか、放棄するか判断は主にビジネスの状況により判断する。継続して製品に使用している場合には当然更新するが、一度使用をやめたとしても商標により市場に浸透したブランドイメージは企業にとって財産であり、時を経てユーザーからの要望などにより再度使うことがありうる。そのときに商標を放棄した結果として他社にとられていたのでは話にならない。したがって放棄は慎重にしなければならない。特に一定の成功を収めた製品は復活する可能性が大きいと考えておいた方がいい。社内的なステップとしては営業部門や技術部門に放棄するかどうかの判断を求める方法もあるが、基本的にはそれは商標を管理する部門の責任で判断することと認識しておくべきである。

一般的に営業部門は企業において人事異動が多く担当者も管理者も短期間で変わるのに対し、知財部門は専門性を重視するため人事異動が少なく、同じ担当者や管理者が長期間にわたって同じ仕事に携わる傾向が強い。その点からも将来への予測も含めた長期にわたる見通しの必要な商標の更新、放棄は知財部門で最終責任を負うのが实际的である。

それでは全て更新をすればいいかというとそうではなく、それにかかる費用を考慮しなければならない。

費用と効果のバランスは企業では必須である。合理的なバランスとしては、使用中、あるいは使用予定のある商標については更新し、具体的な使用予定が未定であり、また財産価値もそれほどではない商標に関しては不使用取消請求の対策の一環として更新せずに、その後再出願での対応を行うような判断のしかたが考えられる。不使用取消制度とは数年間不使用である商標について第三者より不使用を理由に登録が取り消されるという制度であり、多くの国で定められている。

21. 異議申し立て

商標異議申し立てとは、誰かが出願した商標に対し、登録されると市場での誤認混同が生じると考える者が、登録を阻止するための手段として利用するものである。多くの国では、公益的な見地から一定の期間を設けて、このような異議申し立てを広く一般から受けつける制度を採用している。

企業活動において自社の商標に類似する商標が新しくでてくることは好ましくない。既に成功している商品がある場合に他の企業がその成功商品に類似する商品を市場に出してくることは普通に発生する。その結果として自社が獲得

していたシェアはある程度失われることになる。もし極端に似せてくる場合には模倣品の商標に使われる可能性があるものとして排除しなければならなくなる。

もし自社にとって問題があると考える商標が第三者より出願されているのを発見した場合には、すみやかに現地の適切な法制度に則り、異議を提起すべきである。

第三者からの出願をウォッチングする対象となる商品区分は、基本的には自社のビジネスに関係する区分である。例えば自動車会社であれば、7類（動力機械器具等）、12類（自動車、自動二輪車等を含む輸送機器等）についての全世界での出願状況をウォッチングするのだが、自社の重要な商標であるコーポレートブランドについては全分類をウォッチングすることになる。

欧州の大部分の国では、特許庁が相対的な審査（出願商標と同一・あるいは類似の先登録商標が存在するか否か）を行わないため、権利者自身が第三者の出願動向に目を光らせ、必要に応じて異議申立など適切なアクションを講じることが必要である。

異議を申し立てる際には、その根拠となる理由が必要となるが、その多くは、同一・あるいは類似の先登録商標を所有している、または（異議申立人が）著名商標と考える商標と類似している、などの理由になる。

異議申立を行う際の証拠資料としては、被異議商標に関し、自社が各国で所有する登録証コピー一式、自社の売上・販売データ、宣伝広告費、インボイス、営業上の使用証拠、新聞・雑誌・TV放送など広く一般に宣伝広告した事実、自社の商標が公衆へ広く認知された商標であることを証明するような宣伝広告資料などを使うことになる。

22. 異議申し立てと無効審判

商標の異議申立制度は、一定期間に限り広く第三者に商標登録の取消しを求める機会を与える制度である。

異議申立があつた場合には、特許庁が自ら登録の適否を再度審理し、瑕疵がある場合にはその是正を図るという公益的見地が強い制度である。

これに対し無効審判制度とは、登録に不備があることを理由として利害関係のある第三者より登録権者に対し登録の無効を申立てる当事者間での紛争解決になる。

この二つの制度は両方とも、審査官の過誤によって本来登録要件を充たさない商標が登録を受けた場合にその商標権を事後的に消滅させるための制度であ

り目的は同じである。異議申し立てと無効審判を行う際のそれぞれ登録になるべきでないとする理由は重複するところもある。

一般的には労力や費用の面で比較的負担の少ない異議申し立て制度の方が利用しやすい。

23. 取消審判制度

取消審判制度には、不使用取消審判と不正使用取消審判の二つがある。

不使用取消審判とは、商標権者等が過去何年間かその国において、不使用取消審判を請求された商品のいずれかについて登録商標を使用していることを証明できない限り、その登録が取り消されてしまう制度である。この不使用取消審判は、商標を取得する上で障害となる先登録商標があると考える第三者によって利用されることになる。商標は使用されることによって、信用が化体しブランド価値が蓄積されていくという考えによるものであり、不使用のまま登録になっているのを継続させる必要はないとするものである。言葉の数は無限ではなく、日常的に使う言葉はましてやそれほど多くはない。文字の組み合わせもそうである。そのため使用されていない商標を社会的に維持する必要はない。他方、特許権と意匠権にはこうした不使用取消審判というものはない。理由は更新制度がないため一定の期間経過後には権利が消滅し公共の利用に供されるからである。

不正使用取消審判とは、商標権者が故意に登録商標の類似範囲内の使用により商品の品質誤認を生じさせた場合、あるいは他人の業務に係る商品・役務との誤認混同を生じさせた場合に、誰でもその登録商標の取消を申請できる制度である。

24. 商標調査

商標を出願する前提として、その商標が登録を受けることができるかどうかおよその可能性を知るために、出願前調査を行わなければならない。これによって、その商標が使用可能かどうかを知ることができるとともに、登録可能性のない商標を出願してしまうという無駄な出費を抑えることができる。

商標調査は、特許出願の際の先行技術調査のようなものでもあるが、具体的には、出願したい商標と類似する商標について、他人による先の出願や登録が存在するかどうかを事前に調べるものである。

商標調査をするトリガーは、依頼先より知財部門に提出される調査依頼書または自発での商標調査である。

依頼部門は、営業部門の場合もあり、また技術名の場合は技術部門の場合もある。調査に必須となる項目は、名称のほかに、何の商品に使用するか、いつから使用するか、どこの国で使用するかであり、読み方や意味もまた、重要になる。

営業部門や技術部門による調査依頼が1カ国だけの限定的なものであっても、商標担当者は各国の商標制度や自社や他社の商標に関する一般的なビジネスの行動パターンを考えて調査範囲国の拡大などを適宜行う必要がある。それは将来のビジネスの展開を想定するなど、経験を生かして行わなければならない。

調査過程で他社の商標の存在を知っても、簡単に「使用不可」とするのではなく、例えば不使用取消審判や無効審判をとれる可能性を探るなど、常に自社が希望する商標を使用するにはどういう方法がありうるか、考えなければいけない。

25. 調査のための検索機器

商標調査はまず商標の抽出及び分類の設定をして、各種検索機器を適切に選択・活用して侵害の可能性のある先行商標の抽出をし、他社商標と自社商標の類否判断のための課題整理をする。

一般的には、調査のツールとしてその国の特許庁や知的財産庁のホームページ上で公開されている検索システムが使える。最近では各国の特許庁のホームページが非常に充実しており、無料でリーガルステータスも含めた検索が多くの国で可能である。民間での外国商標情報オンライン簡易検索システムではSAEGISがある。SAEGISは、ヨーロッパやアメリカを中心に、30カ国以上が一気に検索でき、最近、中国も調査できるようになった。SAEGISは、検索は無料だが、検索結果の一覧表や詳細な内容を見るときに課金されるようになっている。

米国の商標を対象とする場合、USPTOでは、標章や出願人による検索のほか、リーガルステータスの確認も可能である。

日本の商標を対象とする場合、Intermark、特許庁のホームページ上のIPDL、PATOLIS（民間の日本商標情報オンライン検索システム）などの利用により調査ができる。

26. 商標の抽出と分類。

商標の要部とは、商標で中心的な識別力を有する部分のことを指し、商標の類比判断に際しては、全体観察と並行して要部について観察する必要がある。

例として、測定機械器具の指定商品では、文字のMETERは要部と判断されな

い可能性がある。METER という語は測定器具では、測定する機能をあらわすものだからである。

また塗料の指定商品では、文字の BLUE や WHITE は、塗料での色をいうのは要部と判断されない。要部と判断されない場合、その部分の放棄を要求される場合もある。

商標の指定商品、指定役務は国際分類にしたがう。

調査する場合に、どの範囲で行うかであるが、企業の業種によって主として使われる分類は大きく異なっている。例えば自動車会社では自動車や自動二輪車が含まれている 12 類を調査するのは当然であるものの、アパレル（25 類）や広告等の印刷物（16 類）等、ビジネスを行う上での通常の括弧を想定して行わなければならない。

27. 侵害の可能性のある先行商標の抽出

商標の機能は、識別機能である。従って、商標にとって類似即ち他の商標と似ているか否かは、いいかえれば識別できるか否かである。商標は、商品又は役務との組合せで使用されるため、その同一または類似の判断は、商標と商品又は役務それぞれについてなされる。

商標が非類似であれば、商品または役務が同一または類似であっても判断は非類似であり、商品または役務が非類似であれば、商標が同一または類似であっても判断は非類似になる。

商標自体の類似には、称呼類似すなわち読み方（呼びかた・音）が類似する場合、外観類似すなわち視覚の観点から外観が類似する場合、観念類似すなわち商標から想起される観念が類似する場合の 3 通りがあり、このうちどれか一つでも類似する観点がある場合には商標自体が類似すると判断される。

商品等の類似については、たとえば輸送機械を例にとると、日本の審査基準では、自動車等と自動二輪車・自転車等とは同じ 12 類に属する商品だが、類似しない商品と判断される。しかし二輪自動車と自転車は互いに類似する商品と判断される。各国で同じように、商品間の類似・非類似は商品・役務審査基準によって決められている場合が多いが、市場にとって新しい商品（例えば人間型ロボット）などは、どの商品群に属する商品なのか商品の特性や用途によって、検討されなければならない。こうした新しい商品はそれを出願しようとする企業がどの商品群に属するかをまず自己主張すべきであろう。

商標が類似であるかどうかの判断の際には、過去の審決例を把握しておくべきである。類否判断に困った時には、同様の審決例を検索することにより、類否判断をする際の参考になる。

先行商標がある場合の判断の例

Examples of prior search result of third party's registered trademark

Intended application	third parties' registered trademark
FREED	FREEDOM
FAZE	FAZER
INSIGHT	INSULIGHT
INSIGHT	INVITE

調査により第三者の登録商標を認識したが、この先行商標は障害にならないと判断し、自社の出願をすすめ、登録となった事例

日本では最高裁判所のホームページでも、「知的財産裁判例集」として過去の判決例を検索することが出来る。この検索を利用することで、事件番号の分かっている特定の案件や最近の商標裁判例一覧などを抽出することができる。さらには判決文を全文入手することが出来るので、同様の案件の類否判断を行う際の参考になる。

28. 調査結果

調査結果は、報告書にまとめ、依頼先へ回答する

調査報告書は、どこの国のどの分類を調べ、その結果がどうだったのかを記載する。調査報告書では、まず結論である「使用の可否」を示し、その後、その理由を詳細に記載する。相手があり交渉が必要な場合は、条件付で「使用可」とする場合も多い。これは商標の実際の交渉の経験でどの程度の違いがあれば、企業間で互いの商標を融通しあうかが予測できるということである。

調査の結果、出願をしようと考えていた商標と類似する商標を他社が既に保有していることが明らかとなった場合には、自分が行おうと思っていた商標出願の目的や、費用面を考慮して、以下のような対応策を考えることになる。

- ・その商標の使用を断念し、他のネーミングの採用を検討する
- ・他社に対して商標権譲渡や商標権放棄依頼の交渉を行う
- ・他社に対して使用許諾の交渉を行う
- ・他社の商標権を消滅させるために取消審判などの請求をする

29. 商標に関連する契約

商標譲渡契約は、商標権を譲渡する契約だが発生理由はさまざまである。例えば自社で不要になっているが維持していたところ、他社が新製品に使用したいということで譲渡を申し入れてきたときなどが、その典型的な例である。

商標使用許諾契約は、商標権者から第三者に対し商標の使用を許諾するもので、独占使用許諾と非独占使用許諾の2種類がある。独占使用許諾は権利者が自身での権利の保有を継続する点で譲渡との違いがあり、権利者自身も使う可能性を残している。また使用許諾であるために契約上で期間や地域を限定するなど各種の条件設定ができる。非独占使用許諾は、権利者自身はもちろん他の複数のライセンシーを想定する契約である。商標使用許諾契約は、国によっては登録義務を課す場合がある点に注意すべきである。

ブランドライセンス契約も商標使用許諾契約と基本的には同じ様な構成をするが、ブランドライセンス契約の条件設定は、使用方法も含めてより多角的で詳細になる。

アサインバック契約は、商標出願をしようとしたときに、先行して登録になっている類似した商標があるときに、その権利者に自社の出願予定のものを譲渡し、その権利者の名義で出願してもらい、権利になった後に自社に再度譲渡してもらう契約である。譲渡を受けたのちに自社は名義を変更することになる。

30. 商品化権

商品化権はパブリシティ権の一つとして説明される。

パブリシティ権の基本的概念は、ある者のつくりだしたパブリシティ価値（購買行動上の訴求力、顧客吸引力）を商業的ないし営利的に利用するには、その者の許諾を得なくてはならない、あるいはそれを利用する場合には報酬を払わなければならない、というものである。

商品化権の適用の例としては、実際の車を縮小したスケールモデルであるミニカー、コンピューターゲーム上の仮想空間の中にてくる自動車、Tシャツの上に書かれたロゴなどがあり、権利者側からみると自社製品そのものではないが自社ブランドを広く認識してもらういい手段になりうる。Tシャツに自社

のブランド名が表記されていれば、それを着て歩いている人に広告宣伝をしてもらっているようなものである。また被許諾者からすると、どれだけうまく表現するかにより、新たなビジネスチャンスにもつながる。

そうした場合に、対象とする知的財産権は商標権だけではなく著作権、意匠権などさまざまである。非常に小さいミニカーなどでは商品に付着させる商標としては商品サイズが小さすぎてイメージ的なデザインしか付着できないこともある。したがって商品化権契約では商標のみという限定をすることはかえって不具合を招きかねず、商品化権という新しい概念で考えなければならない

31. ブランドマネジメントの概要

企業は自社と他社の商品、サービスを区別するために独自のブランドを用いて、日々のさまざまな企業活動をしているが、さらに商品、サービスを提供するときだけでなく、広告宣伝、社会貢献活動などにおいてもブランド効果を利用している。これらの企業活動を通じてブランドは顧客から評価され信用を蓄積してゆく。顧客はブランドを目印としてその企業の商品、サービスの提供を求めるようになってゆく。そのためブランド価値の向上は経営課題の重要なひとつである。

企業は国際的な活動をする際に、国籍が違う子会社、関連会社を通じて同一のブランドを使いグループ一体として行動することが多い。その場合のブランドの機能は、グループ会社を束ねるものである。いわばグループ会社全体で一体となってブランド価値を高める活動をしなければならず、ばらばらに行っている顧客の混乱を招くことになる。そのためには統括する親会社からグループ会社への明確な基準にもとづいたライセンス契約の締結が必要ということになる。例えば商標を勝手に変形しないとかカラーや寸法についても厳格な基準のもとにグループ会社に使わせなければならない。

ブランドのもう一つの重要な機能は、自社の確立したブランドに似せてくる競合ライバルや模倣品メーカーの商品を明確に違うものとして拒否することである。自社グループの海外子会社が模倣品メーカーのような変形した商標を自ら使っていれば、模倣品を排除できなくなる。

32. ブランドマネジメントにおける知的財産部門の役割

知的財産部門の中では特に商標を担当するメンバーがブランドに直接関連する業務を行うことになる。意匠や特許出願も企業の独自性を担保するという意味ではブランドを守っているのだが、知財部門から他部門に対してブランドの

強化を働きかけ啓蒙活動を行うには商標を担当するメンバーが直接的である。

ブランドを高めるための活動は企業全体での重要課題であるため経営企画部門など全社的課題を取り扱う部門が対応している企業も多くある。しかしその場合であっても商標の専門的知識を有する知的財産部門の担当者の協力が必要である。

企業の商標は、自社そのものをあらわすコーポレートブランドが最も重要である。

これは企業そのものを表現している標章であり、一旦不祥事などがあり、企業イメージが傷ついたりする場合には、人々の印象の中ではコーポレートブランドである商標のデザイン自体が汚れ傷ついたかのように見える。

コーポレートブランドは企業そのものをあらわす社名に近いものであり、社名は法律で表現方法の制約があるのに対し、コーポレートブランドは市場で自社をあらわすために印象に残りやすいように作られる。名刺などで印象に残りやすいように、特別なロゴと色をもって作られているコーポレートブランドの方が実際に社名よりも人々の印象に残る。コーポレートブランドは価値を高め、傷つけないように万全の注意をもって管理する必要がある

企業によっては、いろいろな事業を多角的に行っている企業もあり、それに応じた事業ブランドをそれぞれにもっているところもある。例えば、金融事業と飲食などのサービス事業を別なブランドにしている企業もある。それは市場からみたときに同一の商標である方がいいのか、違う方がいいのか、イメージ的な選択をすることでもある。どちらがいいのか決め手はなく、自分たちでどうしたいかにより決められる。

製品についても、それぞれに名前がつけられてそれを保護するために商標が出願されている。製品ブランドは一代限りの短命に終わるものもあれば、継続的に何世代にもわたり、使用され続けるものもある。

33. コーポレートブランドとプロダクトブランドの違い

コーポレートブランドは基本的には永続されるものであるが、製品名は比較的小回りが利くともいえる。この違いは商標実務にとっては注意点の一つでもある。

世界中で出願される商標があまりにも多くなりすぎている。製品についての新規商標出願は、なんらかの他の類似する商標が既に世界のどこかで登録されてしまっている可能性がある。そうした場合、コーポレートブランドが自社のものとして確立されていれば、製品ブランドは、コーポレートブランドと組み合わせることにより、登録になる可能性、または非侵害となる可能性が大きくなる。

プロダクトブランドは商品名であり、商品は成功しているものもあるが、失敗している商品もあるため、コーポレートブランドとは管理のしかたが違う。プロダクトブランドは失敗した商品名のときは、更新せずに放棄してしまうこともありうるからである。そのためには営業部門と常にコンタクトをし、プロダクトブランドを構成する自社の商標の価値の把握に常につとめなければならない。成功している商品に付された商標は次第にコーポレートブランドの領域まで高められることがある。



34. ブランド戦略にしたがう商標の使用ルール

コーポレートブランドもプロダクトブランドも企業のブランド戦略にもとづいて定められた使用基準にしたがう。

使用基準は、商標として登録になっているものよりもさらに限定的であることが多い。理由は商標が他との識別性の観点から区別がつけばいいということであるのに対し、ブランドの使用基準は自分たちで同一性を定めるためのものである。したがって色の使い方、書体、サイズ、表示方法さらには禁止事項を定め、使用マニュアルや使用ガイドラインなどを整備しておかなければならない。

35. ブランドライセンス

グループ会社にライセンスする場合にも基準を明確にしておく必要がある。グループ会社である場合はおそらく株を保有していることが多いのだが、中には現地資本との合弁会社である場合がある。合弁会社であれば他の出資先の企業とのダブルブランドになる可能性があり、自社のみでコントロールできない部分が増えてくる。

100%子会社であれ合弁子会社であれ、ライセンシーの資格として適切に使用をしてくれる相手であるかどうかを審査しなければならない。ライセンシー次第ではブランドの信用度に大きな違いがでることになる。特にコーポレートブランドとなると自社と同じレベルでブランド管理をしてもらう必要がある。

それに比べるとプロダクトブランドについてはそこまでの厳格さは要求されない。コーポレートブランドは価値を高めることがマネジメントの目的であるが、一方で世界の市場では販売拡大のための競争が行われており、プロダクトブランドは拡大されなければならないという目的がある。目的に応じて自由に使う方が効果的である。

36. ブランドライセンスの対象

ライセンス対象製品やサービスについては、契約上で特定する必要がある。これは自社の目指すイメージ、方向性とライセンシーが使う商品やサービスが大きく異なると市場からみたブランドイメージは違うものになってしまうからである。

ブランドライセンスの基本的な考え方は商標ライセンス契約をベースにし、これにブランドの観点を盛り込むような方法で契約が構成される。

契約に際しては、まず権利の存在と保護範囲の確認が必要である。商標が指定商品又は指定役務になっていることが必要で、もし指定商品または指定役務外での使用をライセンシーが希望するときは、それは別に考えなければならない。

ブランドライセンスは商標権の機能としては類似する範囲での使用を禁止でき、さらに契約条件として指定商品や指定役務外での使用も禁止できることになる。その場合ライセンシーが出願を勝手にしないように制約をかけることも必要に応じて契約上で行うことになる。

ブランドライセンスの条件設定の参考として、商標ライセンス契約の考え方を応用できるものは、ライセンスの種類として独占か非独占か、ライセンスの

許諾製品の種類、数量、期間、国、地域、品質維持、報告義務、などがある。ブランドは企業の価値の総体であるにせよ、法的なコアは商標だからである。

ブランドは市場において顧客からの期待として品質保証を機能としてもっているが、ライセンシーに品質保証義務を負わせるなどブランド使用基準を契約に追加して遵守させることにより、自社ブランドを守ることができる。

37. ブランドの使用料

ブランド使用料の考え方はブランドコストをどう考えるかにより、2つの方向性がある。

一つは商標権使用料の延長上にある考え方で、ブランドライセンスは商標ライセンスと基本的には同じであると考ええる。したがって算定のしかたとしては商標出願や権利維持費用をベースとして通常の商標ライセンスのロイヤルティの相場と同じレベルでの金額を想定する。しかしこれはブランドの価値を評価していない。

ブランド価値とは市場に全く同じ性能の製品をだしたときに顧客がどちらを選ぶかのキーになる価値であると考ええると、もし価格を高く設定しても売れるのであれば、その高くできる金額が算定のベースになる。

ブランドは商標と意匠と技術に対する顧客の信用という観点からの評価であり、商標の使用料という一面的な考え方は適切ではない。ブランドの信用力が高ければ高いほど高価格で売れるということであれば、業種や製品にもよるが、競争力としてみて数%から数十%、場合によっては2倍以上の価格でも売れているのが市場の現実である。

企業はブランド価値を高めるための努力を、ありとあらゆる方法で行っている。財務体質をよくし、新製品を市場に出しつつ、品質を高め、顧客サービスを充実させ、社会貢献活動まで行う。それらの全ての行動がブランドを高めるためという共通目的のためである。それは商標権の価値を含みそれ以上のものである。

ロイヤルティは金銭の支払いだけとは限らず、親会社と子会社間であればロイヤルティの支払いを要求しないこともある。特に海外子会社が現地に根付いた活動を行っている場合には、子会社自体もブランド価値を高めるための施策や活動を相当に行っているからである。グループ会社である場合には同じブランドを使い、世界でビジネスを行っているという意味では一つの企業体であるため、その間ではロイヤルティの支払いはなくてもいいと考えることは合理的である。

注意が必要なのは、課税の問題である。第三者にブランドライセンスをして、ブランドロイヤルティを徴収している一方で、子会社には無償で許諾したり不当に低い金額でライセンス許諾をしているなどの例では、差額分が寄付金として扱われて課税されることがある。また国際間では子会社からのロイヤルティが独立企業間のロイヤルティよりも低い場合には移転価格税制にしたがい追徴課税されることがある。

商標評価の例				
Trademark evaluation for assignment / license				
譲渡やライセンスの場合の商標価値の評価は、客観的に数値により比較できるような手法にする。 以下はどのように評価するかの参考例。ベンチマークになる先行例に対し、加点、減点を考えると評価しやすい。				
	3方向からみる	指標	項目	点数
総合評価	権利自体の評価	強さ	識別力の度合い	
			瑕疵があるかどうか	
			希釈の度合い	
		広さ	権利範囲の広さ	
			諸外国での登録状況	
			権利保有期間がどれだけあるか	
	社内での評価	ネーミングの評価		
			発音内容	
			表現力	
			ネガティブな意味の有無	
			他社商標との区別容易性	
		思い入れ	これまでの使用期間	
			情報発信量	
	市場からの評価	信用度	市場における認知度、信用度	
		イメージ	話題度	
			製品の品質の状況	

38. 模倣品対策

市場において成功している商品がある場合、それにコンセプトや性能が似た商品が市場にでてくるのはビジネスの観点からは当然のことである。そのような商品に対するマーケットニーズがあると考えられるからである。もし知的財産権によって成功商品が守られていなければ、成功した要因であるその商品の特徴がフォロワーたちによって真似をされることになるのだが、技術的な特徴、デザイン的な特徴が成功の要因であれば、フォロワーたちは、特許権、意匠権を侵害しないぎりぎりの範囲で真似をする。但しそれだけでは二番手でしかなく販売の拡大はできないため、より低価格、高性能やより優れたデザインを目指すことになる。

商標においてもこのような現象がおきる。成功した商品の商標に文字の形、音の響き、色など、どこことなく似ている商品が次々に市場に表れる傾向がある。

しかしこれらは産業が発展する競争社会では当然の現象であり、侵害訴訟が当事者間で起こることはあるものの、他人の知的財産権を意識し、尊重し、侵害を回避する努力をしている点において健全な競争の範疇といえる。

模倣品は侵害であることをはっきりと認識しており、いわば知的財産制度の無視であり、より良い商品をつくるのではなく、成功者の利益を篡奪しようとするものである。したがって違法性が非常に高いといえる。

デザイナーズブランドの時計やハンドバックなどの高付加価値の商品の分野がこうした模倣品の典型的な例である。これらは市場において正当な製造者の商品と間違えられることを目的としている。したがって商標侵害は明確であり、行政取締りをする国においては当局の権限において取締りを行うことになる。例えば各国の税関において商標侵害をしている疑いがある場合には職権で輸出入を止めることができ、刑事罰の対象になりやすい。

工業製品の場合は、成功商品のたんなるフォロワーであるのか、それとも意図的な侵害なのかは個別に事案をみななければいけない。

しかしどちらの場合であっても、自社の権利を侵害しているか否かにより対応をスタートすることになる。そのためには、市場を常にウォッチングすることと、出願をしておくことである。もしそれをしなければどうなるか。模倣品製造者は意図的に知的財産侵害をしているため、何も対応しない権利者はその後、格好の模倣ターゲットにされることになり、そうした例は多い。

特許権と意匠権は有効期間の制約があり、また侵害しているかどうかについても分解検証が必要になるなど対応は簡単ではないのだが、その点では商標侵害をしている場合は外観上からも発見しやすいため、可能なかぎり全力をあげてすぐに対応すべきである。

以上