

55

講師用テキスト

商標を取得する時の落とし穴

商標権は商品・サービスを指定して取得することを理解

新商品のシャンプーに商標登録をしたが、まぎらわしい名前の美容室があることが判明! その店舗へ警告をしたかったのだが、できないと弁理士さんに言われてしまった…どうして!?



この動画のおさらい



どんな落とし穴だった?

自社ブランドの商標「CUTIE&CURLY」を出願し登録。そして「CUTIE&CURLY」の名称をシャンプーのラベルに表示して販売していた。ところが美容室チェーンを展開するある会社が、「CUTIE&CURLY」という名称を、美容室の店名として使用していることが判明。社長は、美容室に対して、商標の使用をやめるよう警告しようと、専門家(弁護士・弁理士)に相談したが、その答えは・・・No!!! なんで? 商標登録って意味ないの?



この落とし穴に落ちないために

商標の出願の際には、出願する「商標」とともに、その「商標」を何の商品・サービスに使用するのかという「指定商品・指定役務」をセットで記載する必要があります。そして出願した商標が登録されると、商標権者は、他人が「登録商標又はこれに類似する商標」を、「指定商品・指定役務又はこれに類似する商品・役務」に使用する事をやめさせることができます。

反対に、いくら他人に登録商標を使用されたとしても、その使用が指定商品・指定役務やその類似範囲でない場合には、差し止めする事はできません。上記のケースでは、A社の指定商品が「第3類 せっけん類」という商品に表示するものであるのに対してB社が使用しているのは美容室の店名であり「第44類 美容」というサービスに表示するものであり、両者は比類似の商品・役務であるため、侵害に該当しないことになります。

従って、A社としては、美容室の店名についても保護されたいのであれば、指定役務「第44類 美容」についても登録しておく必要があります。ただし、実際に使用しない指定商品・指定役務については、登録後に不使用取消審判により取り消される場合もあるので、注意が必要です。



信末 孝之
弁理士
信末特許事務所

特許・実用新案・意匠・商標の権利化や侵害問題に精通。企業の知的財産戦略策定の支援も行う。技術分野は、生活用品、一般機械、運輸、土木建築、制御、メカトロ、コンピューター(ハード)、ソフト、情報処理、通信、電気・電子回路、ビジネスモデルなど。



スタディーケースについて 以下の設問について考察しましょう。

1. 商標権の取得は、ビジネスの観点でどのようなメリットがあるでしょうか

- 商標権として権利を有することで、自社のブランド（商品名やサービス名等）の信用度が上がる。
- ブランドの担い手である従業員のモチベーションが上がる。
- 企業価値の高い提携先や代理店と、好条件での取引を行うことが可能になる。

2. 他社に先に似たような商品名をとられると、どのようなリスクがあるでしょうか

- 自社の商品名と誤認混同を引き起こす。
- 場合によっては商標権侵害となってしまう、自社商品名を変更しなければならなくなったり、商品パッケージその他商品に付随するものについて全て変更としなければならなくなる。
- 自社の商品名が他社の商品名の真似をしたと思われる。
- せっかく考えた商品名を使うことができない可能性がある。

3. 商標権を取得する際、どのようなことに留意しなくてはならないでしょうか

- 他者の商標の確認（事前に商標調査を行う）
- 将来の事業展開を考慮した指定商品・指定役務の選択。
- 自己と他人の商品・役務（サービス）とを区別することができないものでないか。
- 公共の機関の標章と紛らわしい等公益性に反するものでないか。
- 他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいものでないか。

MEMO

55

受講者用テキスト

商標を取得する時の落とし穴

商標権は商品・サービスを指定して取得することを理解

新商品のシャンプーに商標登録をしたが、まぎらわしい名前の美容室があることが判明! その店舗へ警告をしたかったのだが、できないと弁理士さんに言われてしまった…どうして!?



この動画のおさらい



どんな落とし穴だった?

自社ブランドの商標「CUTIE&CURLY」を出願し登録。そして「CUTIE&CURLY」の名称をシャンプーのラベルに表示して販売していた。ところが美容室チェーンを展開するある会社が、「CUTIE&CURLY」という名称を、美容室の店名として使用していることが判明。社長は、美容室に対して、商標の使用をやめるよう警告しようと、専門家(弁護士・弁理士)に相談したが、その答えは・・・No!!! なんで? 商標登録って意味ないの?

MEMO



スタディーケースについて 以下の設問について考察してください。

1.商標権の取得は、ビジネスの観点でどのようなメリットがあるでしょうか

(参考事例) 商標権として権利を有することで、自社のブランド（商品名やサービス名等）の信用度が上がる。

2.他社に先に似たような商品名をとられると、どのようなリスクがあるでしょうか

(参考事例) 自社の商品名と誤認混同を引き起こす。

3.商標権を取得する際、どのようなことに留意しなくてはならないでしょうか

(参考事例) 他者の商標の確認（事前に商標調査を行う）

MEMO