

YKI ニュース § 商標

2006年10月

YKI国際特許事務所

〒180-0004

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-34-12

TEL 0422-21-2501; FAX 0422-21-2391

ご無沙汰しております。お陰様でYKI商標部門はここ何ヶ月か忙しく、YKIニュースの更新が遅れてしまいました。

前回更新からだいぶ経ってしまいましたが、これでやっと源弁理士との約束が果たせませす。

今回は、商標権の効力について話をしたいと思います。皆さん、商標権を取得するとどんな権利が得られるかご存じですか？少し退屈な話ですがとても重要なことですので今回はそんな話をしたいと思います。

1. 商標権の効力(権利内容)は、商標法で規定されています。特に、商標法25条、37条1号が重要な規定です。

まず、商標法25条から説明します。商標法25条は、

商標法25条 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標を使用する権利を占有する。

と規定しています。指定商品、指定役務というのは、出願願書に記載した商品や役務のことです。すなわち、商標権を取得すると、商標権者は、登録商標を指定商品や指定役務について使用する権利を占有する、つまり、自分だけが登録商標を独占的に使用する権利を有することになります。

例えば、商標「マレルラ」を商品「コーヒー」について商標権を取得した場合、商標権者は「マレルラ」を「コーヒー」について独占的に使用することができます。

そして、権原がない第三者が、「コーヒー」に商標「マレルラ」を使用した場合は商標権を侵害することになり、商標権者は、損害賠償請求(民法709条)や、使用の禁止を求め差止め請求(商標法36条)をすることができます。

2. 次に、商標法37条1号について説明します。商標法37条1号は、侵害とみなす行為を規定しており、

商標法37条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。

① 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用

と規定しています。



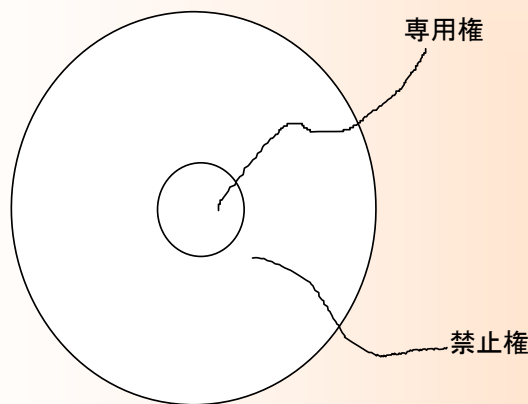
37条1号は、専用権を実効あるものにするために、登録商標と類似範囲内となる商標の使用を侵害とみなすこととしています。

この37条1号で規定された効力を、「禁止権」と言っており、禁止権の範囲での第三者の使用に対しては、専用権と同様に、損害賠償の請求や差し止め請求をすることができます。ただし、他人の使用を禁止、排除するしうだけで積極的にその部分を使用する保護は与えられておりません。

専用権と禁止権の関係を図で表すと、下記の様になります。

	登録商標	類似商標
指定商品	専用権	禁止権
類似商品	禁止権	禁止権

更に、図で表すと・・・



このように、専用権を中心にして、その周囲が禁止権で保護されるイメージとなります。

なお、商標の類似、商品の類似とは、商標法明文の規定はありません。ごく簡単に述べますと、商標の類似は、二つの商標が外観、観念、称呼が相紛らわしいか否かを基準に判断され、商品の類似は、生産部門や販売部門等が一致するか否かを基準に判断されます。

上記の例で述べますと、例えば、商標「マレルラ」に類似する商標は、「マレルロ」、「コーヒー」に類似する商品は、「ココア」になると思います。すなわち、第三者が「コーヒー」に「マレルロ」と言う商標を使ったり、「ココア」に「マレルラ」という商標を使うことは、37条1号で禁止されることとなります。

最後に、商標権の効力と関連して、追加のお話しをしておきましょう。

3. 商標権の効力と関連して

商標権は、商標を3年間継続して使用していないと不使用を理由として取り消されることがありますね(商標法50条)。この商標の使用というのは、専用権の範囲で使用していなければならないのでしょうか、それとも、禁止権の範囲での使用でも良いのでしょうか？

正解は、専用権の範囲で使用していないとだめなのです。なぜなら、独占的に使用する権利を与えられているのは専用権で、禁止権の範囲は単に事実上の使用が認められているにすぎないからです。

でも、現実問題として、商標登録後、登録商標のデザインを変更して使用したり、商標にプラスアルファの記載をして使用することがあると思います。ただ、この登録商標の変更が大きくなると、登録商標の使用とはみなされず、登録が取り消されてしまう場合があります。また、指定商品に使用しているつもりが、類似商品に使用していて、取り消されてしまうことがあります。

上記の様なケースは、商標権者本人が気が付かないで、している場合もありますので、時々、登録商標と指定商品を確認すると良いと思います。

次回以降で、商標権の効力と関連して、出願時のポイントを検討したいと思います。

本書についてご意見・ご感想その他知りたい情報等ございましたら、下記までご連絡ください。

yoshimizu_y@yki.jp

文責: 弁理士 吉水 容世