

YKI ニュース § 商標

2007年3月号

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

本日、17℃のぼかぼか日和の中、早桜、梅が咲いています。今年は東京で1回も雪が降らずに春を迎えてしまうのでしょうか？地球温暖化の問題を身近に感じるこの頃です。

〈出願のポイント〉

(1) 前回、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専有し(専有権)、登録商標に類似する範囲について、他人の使用を排除する(禁止権)ことができると述べました。すなわち、専有権を中心にして、その周囲の類似範囲が禁止権で保護されるイメージになります。

権利の中心となる専有権は、出願の願書に記載した商標、指定商品によって決められます。

ここで、文字商標を出願する際に、普通の字体で出願した方が良いのか、実際使用するデザイン化された文字で出願した方が良いのか、迷うところです。

上述した様に、登録商標は、権利の中心点となります。従いまして、普通の字体の方が、より多くのデザイン文字を類似範囲として含む可能性があります。いろいろなデザインで貴社ブランドをPRをする場合や、将来デザイン変更をする可能性がある場合には、普通文字で出願しても良いと思います。コスト的に余力があれば、デザイン文字も出願して万全な保護を図っていくこともお勧めします。

ただ、既にデザイン化した文字商標を使用している場合には、使用しているデザイン文字の出願をお勧めすることがあります。

普通の文字で登録を受けてしまい、実際使用しているデザイン商標が、登録商標の使用とみなされず、不使用取消審判において、不使用を理由に取り消される可能性が少しあるからです。

結局の所、いずれかを出願すべきかは、個々の会社の使用態様や将来展開されそうな使用態様をによって決めることになります。弊所におきましては、そのような個別の状況をお聞きした上で、出願商標を提案させていただきます。

(2) いわゆる「二段併記」商標について例えば、



というように、「カタカナ文字」と「ローマ字」の二段併記の商標を出願する場合があります。ちなみに、「BLANC」は、フランス語で「白」という意味があります。

「BLANC」のローマ字表記だけで出願して登録を受けた場合、「ブラン」が権利範囲に入るのでしょうか？ 第三者がカタカナ文字「ブラン」を使用していた場合、権利行使できるのでしょうか？ 意見が分かれる所ではありますが、「ブラン」を使用している第三者に権利行使した場合、登録商標「BLANC」から生じる称呼は、「ブランク」であり、「BLANC」と「ブラン」とは非類似の商標だと反論される可能性があります。

二段併記で出願すれば、「ブラン」は、権利範囲であることは明確になります。



また、二段併記「ブラン／BLANC」で登録を受けた場合、「ブラン」、「BLANC」を別々に使用することも可能です。不使用取消審判において、基本的には、一方の使用のみで、登録商標の使用と認められ、不使用を理由として取り消されることはない実務になっています。少し、例外はあるのですが。

また、「ブラン」とカタカナ文字を併記すれば、審査段階において、「ブラン」は「BLANC」の称呼を特定したと見なされ、先行商標「ブランク」を理由とする拒絶理由を受ける可能性も少なくなるでしょう。スペイン語やイタリア語で表記される商標は、スペイン語独自の発音とローマ字(英語)読みが異なる場合が多いと思いますので、カタカナ文字を併記して出願すると良いと思います。

もちろん、「ブラン」、「BLANC」を別々で出願しても良いですが、二段併記にすれば、一件の出願で済ますことができます。この様なメリットがあることから、「二段併記」の出願手法が多く取られています。

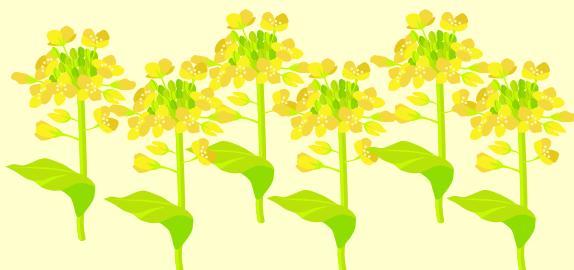
〈小売等役務の商標の保護〉

2007年4月1日から、小売又は卸売に伴って提供されるサービスが、サービス商標として保護されます。

アパレル業者、酒屋さん、スーパー、コンビニエンスストア、本屋さんの小売業者、卸売業者は、「店舗名」を代表としてサービスで使用する商標について、35類の「酒類の小売」、「被服の小売」*1のように指定して商標権を取得することができますようになります。

今までは、酒屋さんは、取扱商品毎に「32類 ビール」、「33類 日本酒」を指定して、商標権を取得してその保護を図ってきました。まあ、ビールを扱わない酒屋はないでしょうから、二区分を指定する必要があります。

2007年4月1日以降は、35類の「酒類の小売」を指定することより、一区分内で包括的に「酒類」の小売について商標権を取得することができます。



なお、「ビール」、「日本酒」について、既に商標権が取得され、第三者が「酒類の小売」にその商品商標と同一又は類似の商標を出願した場合、その小売サービスに出願された商標は、登録されません。商品を購入する側から見ると、商品とその商品の小売サービス(例えば、店舗名)の商標が似ていると、混乱しますよね。酒屋さんの名前に「KIRIN」が登録されちゃうと、「KIRIN ビール」の直営店みたいじゃありませんか？

このことを別の角度から見ると、酒屋さんが、既に「ビール」や「日本酒」の商品商標を取得していれば、同じ商標については、他人の小売出願を阻止できるわけですから、小売サービスへの出願は不要ではないかとも思われます。しかしながら、酒屋さんの看板に商標を付することや、エプロンに商標を付して商品を販売することは、「ビール」の商品自体に商標を付しているわけではありません。従いまして、既に商品商標を取得している場合も、小売サービスに出願して手厚い保護を受けることをお勧めします。

最後に、小売サービスへの出願をお考えの方は、4月～6月の間に出願することをお勧めします。

小売サービス制度の導入に伴って、競合する出願がなるべく公平に登録される様にいくつかの特例措置が設けられているからです。

さしあたって、

(1)小売業者の方で、まだ、商標権を取得したことがない方

(2)小売業者の方で、取り扱い商品について、商標権を持っているが、小売サービスへの出願をどうしようか考えている方

は、まず”YKI”までご相談下さい。

どのような方向で出願していくか検討させて頂きます。

特許庁の「小売等役務商標制度のお知らせ」のパンフレットを同封しますので、こちらもご参照下さい。なお、特許庁ホームページに「小売等役務商標制度の部屋」

(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/t_kouri_q.htm)が開設され、新しい情報がアップされるようですので、そちらもご参照下さい。

*1 特許庁の指針では、「〇〇〇の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の指定の仕方となります。本書では、簡略化して表記しています。

本書についてご意見・ご感想等ございましたら、下記までご連絡ください。

yoshimizu_y@yki.jp

文責:弁理士 吉水 容世