

YKI ニュース § 商標

2008年6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

皆さま初めまして。弁理士の吉田麻実子と申します。YKIには半年前に入社し、商標を担当しております。最近何かと話題の多い著作権の方も勉強してまいりますので、どうぞよろしく願いいたします。

さて、私にとりましては記念すべき初回となります。今号のトピックは、商標のお話とは程遠いのですが、日本人に親しみの深い「ウルトラマン」をめぐる事件についてご紹介したいと思います。

〈ウルトラマン、日本国外での決着時間は何分？〉

(1)「ウルトラマン」とキャラクタービジネス

「ウルトラマン」事件をご紹介する前に、キャラクタービジネスについてお話ししたいと思います。テレビアニメ、映画、マンガの大ヒットに伴って、その登場人物の人形や文房具等のキャラクター商品が巷にあふれ出します。これらキャラクター商品の売り上げは、生みの親のテレビドラマ等の収益を上回ることが多々あります。これがいわゆるキャラクタービジネスといわれるものです。

このキャラクタービジネスを展開するに当たり、誰もが勝手に「ウルトラマン」の人形や本を販売することはできません。なぜなら、「ウルトラマン」の著作権を侵害することになるからです。キャラクタービジネスを展開する場合には、「ウルトラマン」の著作権者から「著作権の譲渡」を受けたり、「利用権」の許諾契約をして、いわゆる商品化権を得る必要があります。こうして、キャラクタービジネスは展開されていきます。また、キャラクター自体やその名称が商標登録され、商標権も商品化権の対象となることもあります。

(2)事件の概要

さて、「ウルトラマン」の事件ですが、この事件は、ウルトラマン関連商品の日本国外での独占的な利用権をめぐる、円谷プロとタイ王国のチャイヨ社とが争った裁判です。

日本において

まず、円谷プロが、チャイヨ社を相手取り、初期ウルトラマン9作品を含むウルトラマンシリーズ(以下「本件著作物」という。)の日本及び日本国外における著作権は自らが所有しており、チャイヨ社は許諾による利用権を有しない、として東京地裁に訴えを起こしました。これに対しチャイヨ社は、昭和51年に円谷プロと交わしたとされる契約書(以下「本件契約書」という。)を根拠に、本件著作物については、日本国外での独占的な利用権(配給権、複製権等)を円谷プロから譲渡された、と主張しました。

この裁判の最大の争点は、チャイヨ社が日本以外の地域において、本件著作物につき、著作権又は利用権を有するかどうか、という点でした。

この点につき、本件契約書の内容は、本件著作物についての「著作権」まで譲渡するというものではないが、本件著作物についての日本国外における「独占的な利用権」をライセンスするもの、と判断されました。

つまり、本件著作物の「著作権」は円谷プロが持っていることにはなりますが、チャイヨ社は、「真正」とされた本件契約書に基づき、日本国外において本件著作物の「独占的な利用権」を持っている、と認められたことにはなります。従って、例えば日本国外において、チャイヨ社がウルトラマンのグッズ等を販売するのは適法、ということになります。

タイにおいて

一方で、円谷プロは、タイ王国においてもチャイヨ社を相手に、チャイヨ社のキャラクター販売等に対して損害賠償を求めて訴えを起こしていました。第一審では、日本と同じく本件契約書は「真正」と判断されましたが、これに対し円谷プロはタイ最高裁に上告しました。ここで、何と一発逆転、タイ最高裁は今年の2月に、本件契約書を「偽造」と認め、円谷プロの損害賠償請求を認める判決を下したのです。

(3) 今後注目すべき点

注目すべきは、日本とタイ王国という異なる国において、本件契約書についての真偽で異なる判断が出てしまった、という点です。日本においては、既に確定判決がある以上、それと矛盾するタイ判決が下されても、それを承認することは法律上認められません。すなわち、この2つの判決が今後併存することになり、日本国外でキャラクタービジネスを展開できる権利者は、「円谷プロ(タイ判決)」なのか「チャイヨ社(日本判決)」なのか、解らなくなってしまうこととなります。例えば、誰かが、日本国外でウルトラマン関連商品のキャラクタービジネスを展開しようとする場合、円谷プロとチャイヨ社のどちらからライセンスを受けたらいいのか悩む、という複雑な状況になってしまいます。この場合、そのキャラクタービジネスを展開しようとしている国において、日本とタイ、どちらの国の判断が採用されるか、ということにかかっているため、国ごとに判断がばらつく可能性があると思われます。

円谷プロは、すでにタイ以外の国でも数十件の訴訟を抱えており、今回のタイでの勝訴がどう影響するのか、今後の動向が注目されます。また、同社は今後海外における「ウルトラマンシリーズ」のキャラクタービジネスを積極的に展開していく姿勢を見せていますが、果たして、ウルトラマンは自由に世界を飛び回ることができるのでしょうか？

日本が世界に誇れるアニメや映画等のキャラクターの海賊版が出回る昨今、キャラクター等の商品化ビジネスにまつわる紛争は、今後増加すると考えられます。かくして、ウルトラマンが敵を倒すのに3分間、裁判で一応の決着をつけるのに5256000分間(10年間)…。その紛争解決に長期間要することを考えると、契約の重要性を改めて痛感する事件でした。

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。

yoshida.mamiko@yki.jp

文責：弁理士 吉田麻実子

〈日本から海外へ マドリッドプロトコル出願〉

日本から技術移転、海外での日本人スポーツ選手の活躍が騒がれる昨今。

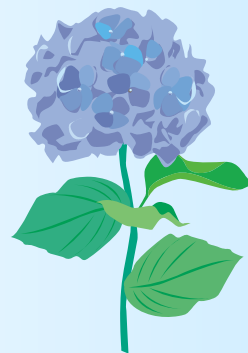
日本から海外へのビジネスを展開しようとなれば、海外でも商標権を得る必要があります。海外で商標権を得るルートとして、マドリッドプロトコル経由の出願がありますが、今日はそのマドプロ出願の概要、利点についてお話ししたいと思います。

「マドプロ概要」

いわゆるマドプロ出願は、マドリッド協定の議定書(MADRID PROTOCOL)に加盟する世界75ヶ国において、商標権を取得可能な出願ルートです。

マドプロ出願では、本国官庁の出願・登録に基づいて加盟国の中から商標権を得たい国を指定して、国際事務局(WIPO)に対し国際登録出願をします。この国際登録出願は、それぞれの指定国に出願されたことを意味し、国際出願日(登録日)は、各指定国での出願日と扱われます。指定国の指定官庁は、商標を登録して良いか否か審査し、拒絶理由がなければ各国での登録が認められます。各国で登録が認められた商標権は、国際出願日(登録日)から10年存続し、その後の更新手続は、WIPOに対して一括で行うことができます。

このようなマドプロ出願の一般的なメリットは、(1)出願手続・更新手続が一元化(WIPOの管理)、(2)コストの低減化にあると言われていています。(2)コストに関しては、例えば、出願時には、現地代理人を通さずに日本の代理人のみで手続可能ですので、各国の現地代理人の費用を抑えることができます。正確な試算は省きますが、1区分3ヶ国出願すれば、各国へ直接出願するより費用が安くなると言われています。



「マドプロ手続」

では、もう少し突っ込んでマドプロ出願のシステムを見てみましょう。

マドプロ出願では、出願時に、指定国毎に指定商品を変えたり、出願後に、加盟国や指定商品を追加することができます。

例えば、日本のキャラクタービジネスを展開するメーカーが、海外で「3類 化粧品」、「18類 かばん」、「25類 被服」のキャラクター商品の販売を考えており、海外でキャラクターの商標登録を考えています。とりあえず、アメリカでは総ての商品、イタリアでは「かばん(18類)」、オーストラリアは、「被服(25類)」の展開が決まっています。展開商品に合わせて各国毎に出願にすべきかマドプロ出願にすべきか迷う所ですね。

・出願時

マドプロ出願での商品指定は、参考資料のマドプロ願書に示す通り、「10」(a)欄で国際登録を求める商品及び役務を指定することで行われます。通常は、この欄で指定して国際出願の登録簿に登録される商品＝総ての指定国の指定商品が同じになっています。

ただ、上記の様なケースの場合、願書の「10」(b)欄で、イタリアについては、「かばん(18類)」、オーストラリアについては、「被服(25類)」のみに商品を限定することができます。

このように、出願時には、指定国によって指定商品を変えることができますので、イタリア、オーストラリアのように区分毎に加算される個別手数料の出費を抑えることができます。

・出願後

その後、イタリア、オーストラリアでも、化粧品その他の商品についてのビジネス展開が見込められれば、出願時に指定しなかった区分について商品の追加を指定することができます。マドプロ出願の登録簿には、「3類 化粧品」、「18類 かばん」、「25類 被服」の商品が登録されていますので、その範囲内で商品の追加をすることができます。

また、出願時指定しなかったスペイン、イギリスでもビジネス展開が見込まれれば、これらの国をマドプロ出願に追加することができます。

この様に、マドプロ出願後に指定商品や指定国を追加することを、「事後指定」と言っています。事後指定をしたとしても、それら事後指定の内容はマドプロ出願の中に含まれてしまいます。

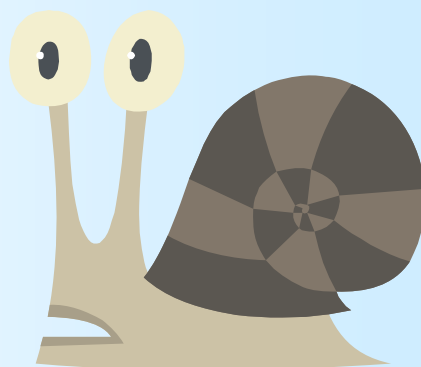
マドプロ出願のこのようなフレキシブルな手続を利用すれば、ビジネスの展開に合わせて、必要なときに必要な費用で商標権を獲得でき、その後の管理は一元化できるというメリットがあります。例えば、会社名等のハウスマークなどは、最初からマドプロ出願するもの良い手かも知れません。最初の海外展開が少なくても、いずれ世界展開になる(なって欲しい)ものですから、ビジネス展開に合わせて、1つのマドプロ出願の中にどんどん国を追加して、その後一元管理ができるのは良いかも知れません。

このようなマドプロ出願の手続きを、貴社のマドプロ出願で利用したり、マドプロ出願の選択の際に考慮にいただけたら幸いです。

なお、マドリット出願の説明資料は、下記特許庁ホームページからダウンロード可能です。

http://www.jpo.go.jp/torikumi/bento/text/h19_jitsumusya_txt.htm

今日は、マドプロの利点を中心にお話ししましたが、次回以降、マドプロ出願の気むずかしさについてもお話ししたいと思います。



10**GOODS AND SERVICES (商品及び役務)**

(a) Indicate below the goods and services for which the international registration is sought
 (国際登録を求めらるる商品及び役務を以下に示す)

Reseusefont "Courier New" or "Times New Roman", size 12 pt or above

Class	Goods and services
3	cosmetics and toiletries (化粧品)
18	Bags (カバン)
25	Clothing (被服)

参考資料

解りやすくするために、日本語
 の参考訳を付けています。

実際の願書は英語となります。

(b) The applicant wishes to limit the list of goods and services in respect of one or more designated Contracting Parties, as follows:
 (出願人は以下の1又は複数の指定締約国に関して、この商品又は役務リストに限定することを希望する)

Reseusefont "Courier New" or "Times New Roman", size 12 pt or above

Contracting Party	Class(es) or list of goods and services for which Protection is sought in this Contracting Party
For Italy	18 Bags (カバン)
For Australia	25 Clothing (被服)

If the space provided is not sufficient, check the box and use a **confirmation sheet**

〈商標の特許庁費用平均43%の値下げ！〉

6月1日から特許・商標の特許庁費用(印紙代)が大幅に引き下げられます。主な商標関係の料金は、下記の通りとなっております。

	改正前	改正後
商標登録出願	6,000円+区分数×15,000円	3,400円+区分数×8,600円
商標設定登録料	区分数×66,000円	区分数×37,600円
設定登録料(分納)	区分数×44,000円	区分数×21,900円
更新登録料	区分数×151,000円	区分数×48,500円
更新登録料(分納)	区分数×101,000円	区分数×28,300円

この料金改正では、登録料、更新料が大幅に値下げされており、お客様の商標の維持費がぐっと減っていますね。

今後、この負担が減った費用を別の商標出願へ回すのも1つの手かと思われます。例えば、文字商標は、デザイン化されたり他の図形が付されバリエーション展開されます。今までは、コスト面から文字商標しか出願していなかったお客様もいらっしゃると思いますが、今回の料金改正の負担減分でバリエーションの商標についても出願、権利化することをお勧めします。保護を厚くすることができますので。

その他の料金についても改正されていますので、別紙若しくは特許庁ホームページをご参照下さい。

http://www.jpo.go.jp/torikumi/puresu/press_ryoukin_6lhi_kisage.htm

改正といえば、日本特許庁は、現在、「音響商標」、「色彩のみの商標」など新しいタイプの商標の導入を検討しています。諸外国では、これらも自他の商品を識別できる商標と認められ、保護されています。今後、このような新しいタイプの商標の検討動向も皆様にご提供できたらと思っています。

〈商標メンバー紹介 弁理士 吉田麻実子〉

YKI国際特許事務所 商標チームに 弁理士 吉田麻実子が加わりました。

同弁理社は、ドキッとするような商標センスを持ち合わせており、今後商標チームの重要な戦力になっていくと思われま。また、新たな視点でYKIのお客様に商標出願の提案などをしていくことでしよう。

今後は同弁理士とともに、YKIニュースを発行していきますので、異なる視点で皆様の幅広い要望に応えていけるのではと思います。

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

