

## 2017年度 第2回 知財コンサルティングセンター(PCIP)勉強会

【テーマ】 中小企業向け！！新規事業立ち上げの際の商標戦略(価値ある商標権の取得を目指して)

【講師】 特許業務法人ベリーベスト国際特許事務所 代表弁理士 児玉 道一氏

【開催日時】 2017年8月29日(火) 18:30～20:00

【参加者】 PCIP会員 13名、技術士会会員 1名、一般3名の合計17名が参加しました。

### 【概要と所感】

前半では商標(権)についての基本を説明いただいた。具体的には、

①商標の役割(機能) 自他商品役務識別機能、出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能といった機能論。

②商標権は、いつ発生するか。

③商標権が保護するもの(商標権が保護するのは、その商標に化体した業務上の信用で、需要者の利益保護の側面もある)。

④商標権を取得すると商標権は、独占排他権な権利なため、商標に化体した業務上の信用を保護することになる。

後半では、商標権取得のための戦略について説明を受けた。

①商標権侵害の責任を追及された場合、予定外のコストが発生し、大きな痛手を被る可能性あり、この事態をどうやって防ぐか。

②そのためには、事業開始前に、予め商標権を取得しておくことの重要性が説かれ、市場での優位性を考慮した商標権、すなわち、競業他者が使用したくなるような名前を採用し、これを商標権として権利化すべきで、市場での優位性を高めることが肝要。

③市場での優位性を高める商標、「暗示的商標」について。これは商品等の「品質、質、用途、得られる効果」等を、需要者に間接的(暗示的)にイメージさせることができる商標である。

④出願人が暗示的商標と考える商標を出願した場合に、特に問題となるのが、商標法3条1項3号となる。

・当該商標は、指定商品との関係で、その商品の産地、販売地、品質その他の商品の特性を記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものである。

・そのため、このような商標について、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でない。

・また、このような商標は、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものである。よって、このような商標は、商標登録の要件を欠くものである。

⑤意見書での反論の具体例、

⑥暗示的商標の権利化に失敗した場合でも、その結果は生かすことができる。

・出願した商標が「識別力がない」という理由で拒絶された(拒絶が確定した)としても、その結果を次のように生かすことができる。

・出願した商標は、「識別力がない」と特許庁に認定されたのであるから、他人が同じ商品等を指定して、これと同じ商標を出願しても、原則、その商標が登録されることはない(他人の商標も同じく「識別力がない」という理由で拒絶されるためである)。

・つまり、自身が拒絶された出願内容と「同じ内容の他人の商標権」が発生することは、原則ない。

このように、本勉強会では、技術者としての側面を中心に具体的事例を取り入れて商標とのかかわりを説明され、大いに参考になりました。

文責 PCIP副会長 酒寄