

商 標

小 谷 武

(弁理士)

1. はじめに

最近のビール業界では「秋味」や「ほろにが」がヒットしている。また少し前には「一番搾り」や「スーパードライ」などもとても好評であった。

これらの「秋味」や「ほろにが」などの言葉は商標だろうか。それとも「秋味」というビールを飲む季節や「ほろにがい」というビールの味を示す宣伝文句のようなものだろうか。

商品のネーミングである商標は、商標法という法律により保護されている。商標法では文字、図形、記号、色彩などからなるマークで、目に見える具体的な物である「商品」について使用するものを「商標」と定義している。この点で放送、通信、保険、金融、運輸などの無形のサービスについて使用されるマーク「サービスマーク」とは区別される。

したがって、「秋味」も「ほろにが」も「ビール」という商品について使用されているマークである以上、「商標」であるということができる。

2. 商標登録——保護される商標

商標というだけですべてのものが商標法の保護を受けられるわけではない。

たとえばビールに「ライトビア」というネーミングをつけて販売しても、消費者はその商品がカロリーやアルコール分が低いビールであると思うだけだろう。

このような「ライトビア」という言葉が商標として登録され、1社だけに使用が独占されてしまうと、ほかのビールメーカーは同じようなビールにその言葉を使えなくなってしまう。したがって、ビール業界としては、このようなネーミングが商標として登録されることは好ましくないわけである。

そこで商標法では、商品の普通名称や品質を説明するような語は商標登録できないこととしている。

例外であるが、商品の品質を表示するような語でも1社が長年にわたって使用した結果、その会社の製品を示す商標として需要者に広く知られるようになると、商標登録される。

また、有名なマークと混同を生ずるような他社のマークに対しては、不正競争防止法の保護があるが、不正競争防止法の保護を受けるためには、そのマークが有名であることを裁判で証明しなければならないので大変な作業となる。

3. 商標権侵害の問題

それでは、「ドライビール」や「一番搾り」、あるいは話題の「はちみつレモン」などのように、商標登録を受けられないようなネーミングをなぜ各社は大事な商品の商標として選ぶのだろうか。

新製品を発売する場合、ネーミングを検討するが、その際もっとも重視されるのが、他社の商標権を侵害しないことである。商標権を侵害すると侵害品の販売を直ちに中止し、在庫品を回収しなければならないし、損害賠償金を支払うなど金銭的な被害が生じる。

その上に新聞紙上に謝罪公告を掲載しなければならないこともあるので、企業としてはイメージがとて悪くなる。

加えて、商標権侵害は損害賠償などの民事上の責任のほか、刑事上の責任もある。刑罰としては50万円以下の罰金刑のほか、刑務所に入らなければならない5年以下の懲役刑もあるので、商標権侵害を軽く考えることはとても危険である。

4. 商標の二面性

このように、新製品の発売に際しては他社の商標権を侵害しないことがまず第一に重要である。そこで、商品の品質を表示するような言葉であると商標登録されないで、他社が登録している可能性も普通はないはずである。

したがって、商品の品質表示に近い語を採用するのが取りあえずは無難ということになる。一方、そのようなネーミングは消費者にとってもわかりやすく覚えやすいものが多いため、メーカーとしても商品売りやすいネーミングであるといえることができる。

とくに、ライフサイクルの短い商品の場合には、すぐに次の商品が発売されるので、商標を登録することを一所懸命に考えるよりも、他社の商標権を侵害しないように注意するだけでいいわけである。

そこで「スーパードライ」や「一番搾り」のように端的に商品の特徴を表わすネーミングが選ばれるが、「スーパードライ」はアサヒビールだけだし、「一番搾り」も麒麟ビールだけである。したがって、これらの商品がヒットすると、アサヒも麒麟も自社だけでこれらのネーミングを使用することができるように、会社のハウスマークと結合して出願したり、あるいはラベル全体を商標として出願するなど、何とか商標登録を受けられるように努力することとなる。

コンピュータ業界でも同じようなことがある。たとえば、コンピュータ業界で「PC」というと「パーソナルコンピュータ」の略語であり、商標登録されないが、「PC98シリーズ」というと、NECの商品をすぐに思い浮かべることができる。

日本の商標法ではローマ字2文字や数字などは商品の記号にすぎないと考えられているので、このような商標は本来登録を受けられない。したがって、「PC9800」だけでは商標登録されない。

ところが、初めはコンピュータの品番や型番として使用していたものが、後で有名になると、商標として特定のメーカーを表示し（商標の出所表示機能）、他社の製品と区別する（商標の自他商品識別機能）ことができるようになるので、NECとしてもユーザにとっても、NEC以外の会社が「PC9800」を商標として使用して混同が生ずることがないようにすることが必要

となる。

このように、

- ①使用に当たっては、他社の商標権を侵害することなく安心して使用ができる。
 - ②使用ができるときは、商標登録ができ、自社だけで独占して使用できるようにする。
- という、二つの相反するような要求をもっているのが商標の特徴といえることができる。

5. 類似商標の調査

商標権は特許庁の商標登録原簿、これも現在ではほとんどがコンピュータに入力された磁気原簿だが、この登録原簿に登録されて初めて商標権として保護される。

したがって、他社の商標権の侵害を防ぐためには、新製品のネーミング案がでた段階で類似商標が他社により出願され、登録されていないかを調査することとなる。

文字商標については東洋情報システムが提供する「ブランディ」という検索サービスシステムを利用することができるが、図形商標の場合にはまだコンピュータ化が完全ではなく、従来のマニュアル調査に頼ることとなる。

調査により類似商標が発見されない場合、使用商標の最終決定と登録出願に進むこととなるが、特許庁へ出願された商標のデータが一般に公開され、コンピュータにインプットされるまでには数か月かかる。したがって、調査の時点では相当のブランクの期間があり、その間に類似商標が出願されている可能性がある。そのため新製品のネーミングの検討には約1年ほどの期間をかけるのが理想的だが、現実には商品展開が速いため、ある程度のリスクを覚悟で採用を決定しているのが現状のようだ。

6. 出願から登録まで

登録出願してから商標が登録されるまでに、平均して約2年半ほどかかる。また、1年間に20万件以上の商標出願が提出されるが、「先願主義」といって、これらの多数の商標は出願された日の順番に審査され登録されていく。だから、ネーミングが決まったら1日

も早く特許庁に登録出願する必要がある。

出願された商標は形式的な審査のほか、その商標が商品の普通名称や品質を表示する語でないか、あるいは他人の類似する商標があるか否かなどについて審査される。

その結果、問題がない場合には特許庁が発行する商標公報に公告され、2か月以内に第三者からの異議申立がない場合、10年分の登録料を納付して商標登録原簿に登録される。

そして、もしその登録商標が継続して使用されると、さらに10年ごとに更新登録していくことができる。このように商標権はとても息の長い権利である。

7. 商品のクラス

日本では、1992年の4月から商標登録出願のための国際商品分類を採用しているが、それまでは商品の用途や販売店、需要者層などを基準とした独自の商品分類を採用してきた。以下に引用する商品クラスは、旧日本分類である。

旧日本分類はあらゆる商品を34か類に分類しており、商標登録出願はクラスごとに提出しなければならない。

コンピュータはハードウェアとソフトウェアとに分かれるが、ハードウェアであるコンピュータは商品分類第11類の「電子応用機械器具」に分類されている。

また、コンピュータプログラムなどのソフトウェアは、それ自体は知的創作の産物であり、その内容は著作権法で保護されるが、実際にユーザに販売されるときにはフロッピディスクや磁気テープなどのハードウェアに納められて販売されるので、コンピュータの付属品として同じく第11類の商品として扱われている。

たとえば、ソフトウェアのヒット商品である「一太郎」「花子」「Lotus 1-2-3」なども第11類で商標登録されている(図1,2,3)。この中で「花子」の商標権者は三洋電機なので、ジャストシステムは三洋電機から商標ライセンスを得ているものと推測される。

なお、同じくソフトウェアといっても、「スーパーマリオブラザーズ」などのゲームソフトは第11類ではなく、第24類の「おもちゃ」のクラスに分類されている。

また、コンピュータやソフトウェアには、販売され

商標登録 第2061400号

商標出願
公 告 昭62-95101
公 告 昭62(1987)12月10日
商 願 昭60-83528
出 願 昭60(1985)8月12日
出願人 株式会社ジャストシステム
徳島市徳島町城内6番地83
代理人 弁理士 豊栖 康弘
審査官 飯塚 隆
指定商品 11 コンピュータ用プログラムを記憶させた磁気テープ、フロッピーディスク、その他の磁気ディスク、電子回路

一太郎
いちたろう

図1

商標登録 第1838107号

商標出願
公 告 昭60-43239
公 告 昭60(1985)7月3日
商 願 昭58-97745
出 願 昭58(1983)10月13日
連合商標 1187384
出願人 三洋電機株式会社
守口市京阪本通2丁目18番地
代理人 弁理士 佐野 静夫
審査官 金子 茂
指定商品 11 電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料

花 子

図2

る際に解説書であるマニュアルが付いているが、マニュアルは「印刷物」なので商品区分の第26類に分類される。

マニュアルには、当然にコンピュータ本体やソフトの商標と同じ商標が付けられているので、コンピュータやソフトを販売するときには、主となる第11類に加え第26類の二つのクラスを調査し、登録出願しなければならない。

商標登録 第 1975566 号

商標出願公告 平 3-65304
 公告 平 3 (1991) 8 月 5 日
 商 願 平 1-9146
 出 願 平 1 (1989) 1 月 26 日
 連合商標 1837255
 出願人 ロータス デプロツブメント コーポレ
 イション
 アメリカ合衆国 マサチューセッツ州
 02142 ケンブリッジ市 ケンブリッジ
 パークウェイ 55番
 代理人 弁理士 関根 秀太
 審査官 岩内 三夫
 指定商品 11 電子応用機械器具 (電子管、半導
 体素子、電子回路を除く) [国際分類 9]

Lotus 1-2-3

図 3

ところが、同じ商標がこれらの二つのクラスで無事に登録されればいいのだが、一方で登録されても他方で登録されないで問題が起こることがある。

図 4, 5 の商標公報のように、同じく幼稚園用の会計ソフトに使用される商標として、E社の商標「園長さん」とB社の商標「園長せんせい」とが競合した。

第11類のソフトのクラスではE社の商標「園長さん」が先行し、第26類のマニュアルについてはB社の「園長せんせい」が登録された。そこでお互いに異議を申し立て合うというケースになったが、けっきょくはそれぞれの商標を互いに尊重することで和解した。

このような例からも第11類と第26類の両方のクラスに商標登録しておくことの重要性が理解される。

なお、最近では第26類のマニュアルは第11類の商品の付属品であり、それ自体が独立して販売されるものではないので商標法上の商品ではなく、したがって、第26類の登録は無意味であるとの見解も出されている。

しかし、先ほどの「園長さん」と「園長せんせい」のようなケースもあるし、現実の問題として、たとえば「bit」というソフトウェアが他社により発売されると、第26類に属するコンピュータ雑誌の登録商標「Bit」(図 6) の出版元である共立出版の商品であると誤認される可能性もある。

だから、「一太郎」も第26類で商標出願され、

商標登録 第 1881050 号

商標出願公告 昭 60-89924
 公告 昭 60 (1985) 12 月 14 日
 商 願 昭 59-37293
 出 願 昭 59 (1984) 4 月 12 日
 出願人 株式会社
 東京都新宿区西新宿 2 丁目 4 番 1 号
 代理人 弁理士 森上 務
 審査官 青木 俊司
 指定商品 11 電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具 (医療機械器具に属するものを除く) 電気材料

園長さん

図 4

商標登録 第 1890665 号

商標出願公告 昭 61-7337
 公告 昭 61 (1986) 1 月 28 日
 商 願 昭 59-77877
 出 願 昭 59 (1984) 7 月 20 日
 出願人 株式会社
 東京都新宿区新宿 5 丁目 16 番 1 号 カノウビル
 代理人 弁理士 曾我 道照 外 1 名
 審査官 中村 欽五
 指定商品 26 コンピュータソフトウェアに関する手引書、その他の印刷物、その他本類に属する商品

園長せんせい

図 5

平成 3 年の 1 月に出願公告されている (図 7) . . .
 したがって、第11類と第26類との関係は非常に深いものと思われる。

8. CD-ROM

最近では CD-ROM が急速に普及してきたが、これについてもメディアの発達に伴う商標法上の問題がある。

これも商品のクラスの問題だが、たとえば「広辞苑」は辞典なので「印刷物」として第26類に相当する

商標登録 第 860294 号

商標出願
公 告 昭 44-45789

公 告 昭 44.12.22

商 願 昭 43-47220

出 願 昭 43. 7.12

連合商願 43-47219

出願人 共立出版株式会社
東京都文京区小日向4の6の19

代表者 南条初五郎

代理人 弁護士 勝間茂

指定商品 26 印刷物（文房具類に属するもの
を除く）

Bit

図 6

商標登録 第 524386 号

商標出願
公 告 昭 33-3883

公 告 昭 33.2.28 出願 昭 30.2.2

商願 昭 30-2422 （抗審 昭 30-1865）

連合商標登録番号 {438980, 489594, 489595
489596, 489597}

連合商標願書番号 昭30-1910

広辞苑

岩波書店

指定商品 66 国語辞典

出願人 株式会社岩波書店 東京都千代
田区神田一つ橋2の3

図 8

商標出願
公 告 平 3-5953

公 告 平 3 (1991) 1月21日

商 願 平 1-1821

出 願 平 1 (1989) 1月12日

出願人 株式会社ジャストシステム
徳島県徳島市沖浜東3丁目46番地

代理人 弁理士 大塚 康德 外1名

審査官 山内 周二

指定商品 26 印刷物、その他本類に属する商品
〔国際分類 6, 9, 16, 19, 20〕

一太郎

図 7

旧第66類に商標登録されている（図8）。

この「広辞苑」が最近ではCD-ROMとしても販売されているが、CD-ROMだと映像としても見ることができるので、同じく第26類でも「印刷物」ではなく、「ビデオソフト」などと同じく「写真」のカテゴリに入ることになる。

また、さらに音声加わってくると、音楽のCDソフトなどと同様に第24類の「レコード、楽器」のクラスに該当する可能性が出てくる。

特許庁の見解では、音声か映像が主体かにより該当するクラスが決まることになっているが、現在

のCD-ROMでさえ音声と映像とが高度に組み合わせられ、データベースとしてもますます利用価値が出てきているので、これらの該当クラスを一つに決定することは非常に難しいことになるとと思われる。

したがって、メーカー側としては、特許庁の方針が確定するまでの間は、関連する第11類、第24類、第26類などのクラスについて先行する商標を調査し、登録出願していく以外にないようである。

9. 互換機

コンピュータと商標との関係では、いわゆる互換機の問題がある。

たとえば、エプソンの「PC286」はNECの「PC98シリーズ」の互換機として知られる。互換機の性質として本機と同等の機能があり、同じソフトが使えるわけである。

互換機があることは、ハードの性能の向上や価格の競争、そして使用できるソフトが増えるなどユーザーにとっては大変都合がよいのだが、メーカーとしては、たとえ互換機であっても同じ商標を使用することは商標権侵害となり、もちろん許されない。

しかし、互換機が本機と同等の機能や性能をもって

いることがわからなければユーザには買ってもらえない。しかも、コンピュータという機械は、洋服や食品のように試着や試食をすることができないので、その性能は外観を見ただけではわからない。その上、本機の特殊な性能や機能を表現する名称が往々にして商標か一般名称かわからないことがよくあるので、これらの名称を軽々しく互換機に使用することは商標法の面からも危険である。

そこで、互換機メーカーとしては、たとえば「NEC PC9800対応」のように、その部分の表示が他社の製品を意味するものであり、自社の商標とは思われなように表現方法を工夫している。

これは互換機だけの問題ではない。ソフトにしても、どのメーカーのコンピュータでも使用できるわけではないので、対応できるハード名を商品に表示しなくてはならない。

その際、最もユーザにわかりやすいのがハードの商標をそのまま表示することである。そのとき、たとえば単に「NEC PC9800ソフト」と大きく表示した場合には、NEC自身が開発したソフトであるかのよう誤解される可能性がある。

したがって、「対応機種：NEC PC9800, EPSON PC286」や「NEC PC9800対応ソフト」のように、あくまでも用途表示として理解されるような表示方法を心がけることが必要である。

10. 登録商標とテクニカルターム ——その1「ハイビジョン」

商標出願の審査は、出願された当時の技術水準でその商標が商品の品質を表示する語かどうか審査されるので、その当時一般的でない語はそのまま商標登録されてしまう。

ところが、技術が進歩し新しい技術や商品の名称として今までに登録されていた商標と、たまたま同じ名称が使用されることがある。

たとえば、現在NHKが強力に推し進めている高品位テレビ「ハイビジョン」だが、この語は現在では「高品位テレビ」を意味する一般名称となっているので、現在の審査基準では商標登録されない。

ところが、「ハイビジョン」は松下電器産業が昭和46年に出願し昭和53年に登録した登録商標である（図

商標登録 第1363407号

商標出願
公 告 昭 53-4401

公 告 昭 53. 3. 7

商 願 昭 46-43649

出 願 昭 46. 4. 28

出願人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

代理人 弁理士 中尾敏男 外1名

指定商品 11 電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具（医療機械器具に属するものを除く）電気材料

ハイビジョン

図9

9)。

NHKは昭和40年代の初めから「ハイビジョン」の研究開発を進めてきたようだが、もしそのころすでに「ハイビジョン」というネーミングが決まっていたのだったら、松下電器よりも先に商標登録できたかもしれない。

これは推測だが、NHKが「ハイビジョン」の開発に着手した時点ではそのことで頭が一杯で、商標登録のことなど眼中になかったのではないだろうか。

概して、技術的な新商品の開発とそのネーミングはエンジニア主導型で進めることが多いため、これからは商標についても怠りのないようなチェック体制が必要である。

なお、松下電器の登録商標は、最近NHKエンジニアリング社に権利が譲渡されたので、問題はなくなった。

ちなみに、登録商標を3年間使用しないと他社からの取消審判により、登録が取り消される心配がある。したがって、もし松下電器が「ハイビジョン」を自社の商品に使用していなかったときには、このような登録の取消しの可能性もあったかもしれない。

11. 登録商標とテクニカルターム ——その2「EEPROM」

「EEPROM」の語もROMの一種である「電氣的消去可能半固定記憶装置」を意味するテクニカルタームとして、現在ではよく知られている。

商標登録 第 1342184 号

商標出願
公 告 昭 52-55408

公 告 昭 52.10. 5
商 願 昭 50 - 139811
出 願 昭 50.12. 2
出願人 日本電気株式会社
東京都港区芝 5 の 3 3 の 1
代理人 弁理士 内原晋
指定商品 1 1 電気機械器具、電気通信機械器
具、電子応用機械器具（医療機械器具に属する
ものを除く）電気材料

E E P R O M

図 10

この「EEPROM」も日本電気により昭和53年に登録された商標であり、昭和63年に更新登録され現在も有効な登録商標である（図 10）。

したがって、本来だと商標権侵害の問題を心配しなければならないが、「EEPROM」のようにすでに当業界のテクニカルタームとして一般に広く使用されている場合には、商標法の第26条で、商標権が及ばないとしてそのままの使用が認められているので現実的な問題はない。

このように商標は、使用される時代や商品との関係で登録される商標であったり、あるいは一般的な語になったり、さまざまに取扱いが変わっていく点に難しさがある。

12. おわりに——海外にも目を

以上は日本の商標制度を中心に述べてきたが、商標制度は世界のほとんどの国々にあり、日本のように商標登録を必要とする「登録主義」の国や、米国のように使用の事実により商標権を認めるという「使用主義」を採用する国があるように、いろいろな商標制度がある。

また、商標の登録性の考え方にしても、たとえば日本では「PC9800」はローマ字2文字と数字の組合せにすぎないとして商標登録されないが、フランス、イタリアなどでは普通の商標として登録される。

図 11, 12, 13 のフランスの商標公報にあるように、フランスではインテル社の「486」をはじめ、ソニー

486

Enregistrement N° : 1 560 645

Dépôt du : 17 NOVEMBRE 1989
à : I.N.P.I.
sous le N° : 168 378

INTEL CORPORATION, société organisée sous les lois de l'Etat du Delaware, 3065 Bowers avenue, SANTA CLARA, Californie 95051, ETATS UNIS D'AMERIQUE.

Mandataire : CABINET REGIMBEAU.

Produits ou services désignés : Ordinateurs et appareils périphériques d'ordinateurs, logiciels et programmes d'ordinateurs, dispositifs semi-conducteurs, microprocesseurs et planches de circuits électroniques.

Classes de produits ou services : 9.

Priorité du dépôt effectué aux ETATS UNIS le 19 MAI 1989 sous le N° 802 060.

図 11

E5

Enregistrement N° : 1237061

Dépôt du : 27 MAI 1983
à : I.N.P.I.
sous le N° : 665861

SONY KABUSHIKI KAISHA (société japonaise) autrement dite : SONY CORPORATION, 7-35 Kitashinagawa 6-Chome, Shinagawa-Ku, TOKYO 141 (Japon)

Mandataire : CABINET LAVOIX.

Produits ou services désignés : Bandes en cassettes vidéo

Classes de produits ou services : 9.

図 12

KARAOKE

Enregistrement N° : 1176972

Dépôt du : 24 JUILLET 1981
à : I.N.P.I.
sous le N° : 603344

Monsieur Kisaburo TAKAGI, 7-6, 5-chome, Shin-imazato, Ikuno-ku, Osaka, Japon.

Mandataire : Cabinet ARMENGAUD AINE.

Produits ou services désignés : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs.

Classes de produits ou services : 9.

図 13

の「E5」や、日本では考えられないが、「KARAOKE」などの語も商標登録されている。

したがって、日本ではコンピュータの型番や品番なので登録の必要がないと思っていたものが、フランス

やイタリアでは商標登録されてしまうので、これらの国々へは輸出をする前に類似商標を調査し、問題がない場合には必ず商標登録出願してから輸出を開始する必要がある。

このように、「商標」を考える場合には日本国内だけでなく、常に全世界的な視野で捉える姿勢をもつことが必要である。

(こたに たけし)