

A Happy New Year! 2018



# ルーチエ通信

平成三十年 新年号

新年明けまして

おめでとうございます。

本年もよろしく

お願い申し上げます。

皆様にお支えいただいているおかげで、当事務所も一月五日で事務所開設から十三年目を迎えることができました。改めて御礼を申し上げます。

さて、当事務所の名前は「ルーチエ法律事務所」ですが、よく「ルーチェ」とはどういう意味ですか？とお尋ねいただきます。

ちなみに、イタリアのトスカナ地方に「Luca」という名のワインがあります。



(ENOUECA FELYRUM)

たまにワインに詳しい方から「ワインの『Luca』から名付けたのですか」と言われることがあります。また、昔、ある自動車メーカーが「ルーチェ」という名前の自

動車を発売したことがあり、四十年代後半以降の車好きの方からは、この車のお話をされる方がいらつしやいます。「ルーチェ」はイタリア語の「Luca」で光を意味します。

私（中井陽子）の名前が「陽子」であることと、依頼者の皆様に光をかざすことができるような存在になりたいという思いを込めて事務所開設時に「ルーチェ」と名付けました。

事務所開設をした際には、ロゴマークも作っておきたいと考え、友人に助けってもらって、今のロゴマーク（このルーチエ通信の見出し一番上）を作成いたしました。

なお、せっかく作ったロゴマークですので、商標登録もしております（登録番号第5001961号）。

法律がからむお困りごとというのは、個人でも企業にとっても気が重くなり、やっかいなものです。

また、「法律」という馴染みの薄い事項については何が問題で、法律的に見て自分が置かれた立場が有利なのか不利なのかもわかりづ

らいのではないかと思います。そういう中で、まずはご相談者の方に法的な位置づけを正確にご説明させていただくとともに、少しでもお気持ちの面でほっとしていただけるように心がけています。

私がおもともとインテリア好きであるということもありますが、ご相談者の緊張をほぐすことができればという思いから、事務所に小物を置いたりしています(ちなみに、当事務所のホームページ(www.luce-law.jp)の中の「luce gallery (ルーチェギャラリー)」というところに当事務所の小物たちを少しずつ掲載しています。昨年一〇月にホームページを更新しておりますので、ご一読していただければ幸いです。)

## 「商標」について

### 一 商標とは

商標法において、「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合、またはこれらと色彩との結合であつて、かつ、①業として商品を生産し、証明し、または譲渡する者が

その商品について使用をするもの、あるいは②業として役務を提供し、または証明する者がその役務について使用するもの(①に掲げるものを除きます。)をいいます(第2条第1項)。

こういつてしまうと、難しい感じがしますが、実は「商標」というのは日常生活に身近な存在となつていきます。たとえば、宅急便のクロネコヤマトのロゴマーク(登録0588235)、スターバックスのロゴマーク(登録2255194)、マクドナルドのロゴマーク(登録1201532)など、あらゆる商品、サービスに商標が使用されています。ルイヴィトンのマークも商標となります(国際登録1127687)。



(特許庁HPより引用)

ちなみに当事務所のロゴマークも商標として登録していることは先にお話ししましたが、下記に述べるように商標権を取得して権利として確保することはビジネス展開にとって重要となりますので、今回はこの商標権についてご説明をさせていただきましたと存じます。

商標は、文字、図形、記号、立体的形状から構成されるもの、これらの文字や図形等を組合わせたもの、これらと色彩を組み合わせたもので登録することが可能であり、この文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらの結合またはこれらと色彩との結合のことを「標章」といいますが、この「標章」を商品やサービスに使用したものが「商標」と呼ばれています(なお、新しいタイプの商標については後述いたします)。したがって、「標章」が全く同じであっても、商品やサービスが異なるれば同じ標章の「商標」が複数併存することになります。

### 二 商標の機能

商標には、①出所表示機能、②品質保証機能、③広告宣伝機能の3つの機能があると言われています。

すなわち、①の出所表示機能とは、商標は自己の商品・サービスと他の商品・サービスを識別する、いわゆる自己識別力があるため、商品・サービスを誰が提供したのかを需要者・取引者に示すことができる機能をいいます。②の品質保証機能は、同一の商標を付した商品・サービスは、一定の品質または質を備えていることを示す機能をいい、③の広告宣伝機能は、商標を広告宣伝に利用することにより、商品・サービスが当該事業者のものであることを需要者・取引者に伝える機能のことをいいます。このような機能をもつ商標を活用することにより良質のブランドを形成し、企業の提供する商品・サービスの消費者への訴求力を高め、自己の商品・サービスの需要拡大を図ることが可能になります。そのため、各企業における際にはロゴマークを作られることが多く、登録出願の際には当事務所にてお手伝いをさせていただきませんが、事業拡大の一端といえども関わらせていただくことは光

栄だと感じています。

### 三 登録商標制度について

#### (一) 登録主義・審査主義

商標の使用の事実がなくても、出願した上で登録により商標権の成立を認める立場を登録主義といえます。これに対し、商標が現実使用されているという事実に基づき商標権の成立を認める立場を使用主義といいます。我が国の商標法は、登録主義の立場を取っており、使用する意思があれば、使用の事実がなくても、出願に基づく登録により商標権の発生を認めています（商標法第18条第1項）。もともと、商標法には継続して三年以上使用されていない商標の登録を取り消す審判制度（50条1項）も置かれていることに注意が必要です。また、特許庁に出願のあった商標について、登録要件を具備しているかどうかを審査官が実体審査すべきことになっていますので（商標法第3章）、我が国の商標法においては、審査主義を採用しています。

#### (二) 先願主義

商標法においては、同一または類似の商品・サービスについて使用する同一または類似の商標について出願が競合した場合には、最も先に出了願した商標のみが登録されます（8条1項）。これを先願主義といいます。

この先願主義のもとでは、最も早く登録商標を得ようとする出願をした者が保護されることとなります。先にも述べましたが、商標登録をせずにロゴマークを使用し、それが有名になってから登録しようとする、そのことに気づいた者が先に商標権を取得し、その回復に大変な労力がかかることとなりますので、注意が必要です。

#### (三) 商標権の存続期間

商標権の存続期間は、設定登録の日から10年をもって終了しますが（商標法19条1項）、更新登録の申請を行い、所定の登録料を納付すると（商標法40条2項）、存続期間をさらに10年間更新することが可能です（19条2項）。

もし、登録商標を存続させる必要があるのであれば、更新登録の

申請を商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までに行わなければなりません（商標法20条2項）。

### 四 出願から登録まで

#### (一) 手続の流れ

商標登録を受けようとする商標は指定商品又は役務の区分を決定した上で特許庁に出願手続きを行います。出願すると、まず形式上の要件を備えているか方式審査が行われ、商標登録要件を満たしているかどうかの実体審査がなされます。実体審査により、拒絶理由がある場合には、出願人に拒絶理由が通知されます。出願人から補正書、意見書が提出され、最終的に拒絶の理由がないと判断された場合には、商標登録すべき旨の登録査定がなされます。登録査定された場合には、出願人は登録査定

の謄本の送達があった日から30日以内に所定の登録料を納付しなければなりません。この登録料が納付されると、特許庁では商標登録原簿に商標権の設定の登録をし、登録証を交付します。この設定の登録により商標権が発生しま

す。

これに対し、意見書等によっても拒絶理由が解消しない場合には拒絶査定となり、これに不服があるときには、特許庁に対し拒絶査定不服審判を請求することが可能です。

#### (二) 商標登録の実体的要件

商標登録出願をすればすべての場合において登録が認められるものではなく、商標登録の実体要件を備えていることが必要です。

この商標登録の実体的要件は、①自己の業務に係る商品または役務について使用すること（商標法3条1項柱書）、②商標法3条1項において定める識別性を有さない商標にあたらないこと、③商標法4条の不登録事由に該当していないこと、です。

#### (三) 出願に際して検討すべき事項

##### ア 商標及び商品・役務の検討

商標は、商品及び役務に標章を付して使用するものですので、出願に際しては、①出願する「商標」を何にするのか、②いかなる商品・役務に使用するかを検討する必要があります。前述のように

商標は、文字、図形、記号、立体的形状から構成されるもの、これらの文字や図形等を組み合わせたもの、これらと色彩を組み合わせたもので登録することが可能です。単純に文字のみの商標とするのか、ロゴを商標とするのか、立体的な商標とするのか、さらには、図形、たとえばキヤラクターとするのか、などについて検討する必要があります。また、商標は、商品、役務に付されるものですので、出願の対象となる商標をどのよう

に使用するのか、事業範囲はどの程度かを把握し、どの商品・役務について商標登録を得ようとするのかを検討する必要があります

**五 商標調査の必要性**

法6条1項)。また、商標登録出願に際しては、商品または役務を指定し、区分にしたがって出願しなければならぬとされています(商標法6条2項)。この指定された商品または役務を「指定商品」「指定役務」といいます。また「区分」とは、商品または役務を類型別に分けたもので、「第〇類」と呼ばれます。また、区分数が出願、登録などの際の手数料算定の基準とされていますので、区分数が増えるにつれ、手続に要する費用が増加します。したがって、出願に際しては出願を要する商品、役務とともに、コスト面から区分の数についても検討が必要です。

商標及びその商標の指定商品または指定役務が決定されれば、商標登録の出願が可能となります。

もつとも、前述のように、出願のみでも出願手数料がかかり、商標登録出願しても実体登録要件を満たさなければ登録査定されませんので、費用を無駄にしないためにも出願したい商標について登録の可能性があるのかどうか、調査する

必要があります。

なお、資金に余裕があれば商標を使用する前に出願をすることが可能で一般的にはある事業に商標をまず使用してから、出願の是非を検討することが多いものと思います。その場合に仮に出願しないにしても、使用している商標が他者の有する登録商標と同一又は類似している場合には、商標権侵害にあたり(商標法37条)、使用している商標の使用が差し止めされたり(商標法36条)、損害賠償請求を受けたたりすることもあります(民法709条)。その意味でも出願をどうかを決めていなくても、商標を使用する際には、商標調査の必要性があることにも注意が必要です。

**六 新しいタイプの商標について**

二〇一五年四月より、前述の従来の商標に加えて、音商標、色彩のみからなる商標等が認められるようになりました。音商標、色彩のみからなる商標で認められたものは下記のとおりです。ブランド力の確保という観点から新しいタイプの商標に取り組むかどうかを一度ご検討いただくこともよい機会かもしれません。

出願人	出願番号	商標	区分/指定商品・役務
大幸薬品株式会社	2015-029809		第5類/胃腸薬
インテル・コーポレーション	2015-029981		第9類/マイクロプロセッサ、ソフトウェアのプログラムが可能なコンピュータ用マイクロプロセッサ
トンボ鉛筆	2015-29914		16類/消しゴム
セブン-イレブン・ジャパン	2015-30037		35類/身の回り品・飲食料品・酒類・台所用品・清掃用具及び洗濯用具・薬剤及び医療補助品・化粧品・歯磨き及びせっけん類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 他

(特許庁HPより引用)

ルーチェ法律事務所  
 弁護士・弁理士 中井陽子  
 (東京弁護士会所属)  
 東京都港区西新橋一丁目十八番六号  
 クロスオフィス内幸町六〇二号  
 電話 〇三・五五二〇・五三三四  
 HP <http://www.luce-law.jp/>