

中小企業のための冒認商標出願・侵害対策について

2022 / 09 / 07 TUE

講師

明倫国際法律事務所 代表

弁護士・弁理士 田中 雅敏



明倫国際法律事務所

Meilin International Law Firm

無断複製・転載を禁じます ©Meilin International Law Firm 2012

Meilin International Law Firm

【自己紹介】



明倫国際法律事務所

代表弁護士／弁理士 田中 雅敏

E-mail m-tanaka@meilin-law.jp
WEB <http://www.meilin-law.jp/>

(経歴)

1994年 3月 慶応義塾大学総合政策学部卒業
1999年 4月 弁護士登録
2001年 3月 弁理士登録
2010年 1月～ 明倫国際法律事務所 代表弁護士
2020年 4月～ シンガポール 国際商事裁判所 認証代理人弁護士
2021年～ JETRO 新輸出大国エキスパート(法務分野)
2021年～ 農林水産省 海外展開ガイドライン検討委員会 委員
2022年 4月～ 慶応義塾大学 総合政策学部 講師(会社法)
2022年 8月～ 文化庁 海賊版による著作権侵害相談窓口 担当弁護士

(専門分野)

国際ビジネス法、契約法、企業側労務、創業(スタートアップ)支援
特許、著作権、商標権、実用新案権、その他知的財産権
顧客対応・クレーム処理、事業運営支援、企業法務人材の育成・指導

(明倫国際法律事務所)

・東京都千代田区九段北1丁目11番4号 井門九段下ビル8階
電話 03-6256-9761 FAX 03-6256-9762
・福岡県福岡市中央区天神1丁目6番8号 天神ツインビル7階
電話 092-736-1550 FAX 092-736-1560



明倫国際法律事務所 海外拠点とネットワーク



◆国内オフィス

- ・東京
- ・福岡

◆海外オフィス

- ・上海オフィス
- ・香港オフィス
- ・シンガポールオフィス
- ・ホーチミン(ベトナム)オフィス
- ・ハノイ(ベトナム)オフィス

◆密接な提携関係のある現地法律事務所の所在地

- ・台湾(台北)
- ・中国(北京、大連)
- ・韓国(ソウル)
- ・フィリピン(マニラ)
- ・ベトナム(ホーチミン)
- ・タイ(バンコク)
- ・マレーシア(クアラルンプール)
- ・インドネシア(ジャカルタ)
- ・ミャンマー(ヤンゴン)
- ・カンボジア(プノンペン)
- ・インド(カルカッタ・アフマダーバード・ムンバイ・デリー)
- ・スリランカ(コロンボ)
- ・ロシア(モスクワ)
- ・ウクライナ(キエフ)
- ・ベラルーシ(ミンスク)
- ・スロバキア(ブラチスラヴァ)
- ・ルーマニア(ブカレスト)
- ・ブルガリア(ソフィア)
- ・ハンガリー(ブダペスト)
- ・スイス(ジュネーブ)
- ・フランス(パリ)
- ・デンマーク(コペンハーゲン)
- ・イタリア(ローマ、ミラノ)
- ・オランダ(アムステルダム)
- ・ドイツ(フランクフルト、ベルリン)
- ・アメリカ(ロサンゼルス・サンフランシスコ・ニューヨーク)
- ・オーストラリア(シドニー・ブリスベン)

明倫国際法律事務所 海外拠点とネットワーク



企業法務／海外／知財関連業務

 <p>個人情報保護法/ GDPR準拠支援バック</p>	 <p>海外進出ブリーフィング サービス</p>	 <p>スタートアップ支援 サービス</p>	 <p>知的財産権出願手続 サービス</p>	 <p>知財力向上サポート サービス</p>
 <p>人事労務担当者 バックアップサービス</p>	 <p>コンプライアンス体制構築 サービス</p>	 <p>従業員様向け法律相談 (EAP) サービス</p>	 <p>社外通報窓口受託・運営 サービス</p>	 <p>企業法務人材育成 プログラム</p>
 <p>日本在留ビザ取得 サービス</p>	 <p>社外取締役/監査役委託 サービス</p>	 <p>法務デューデリジェンス サービス</p>	 <p>セミナー/ 社内研修の実施</p>	 <p>顧問契約サービス</p>

ビジネス法務に関する有益な情報をお届けする
ニュースレターを発行しています。

<https://www.meilin-law.jp/newsletter/>



1. 冒認商標とは

【商標】事例

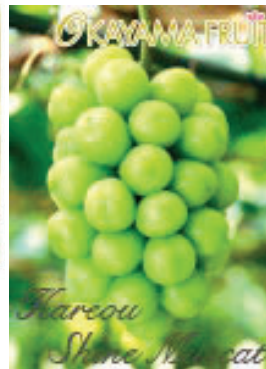
共通点は何でしょう？



森伊蔵公式サイトより引用
<http://www.moriizou.jp/item/>



鹿児島県酒造組合サイトより引用
<http://www.tanshikijoryu-shochu.or.jp/>



JA全農岡山ウェブサイトより引用
<https://www.014okayama.jp/fruits/shine/>



(株)モンテローザ公式サイトより引用
<http://www.monterozza.co.jp/menu/index.html>



蠟筆小新

冒認商標とは？

自社の名前、ブランド名、地域名などについて、その主体と無関係の第三者によって出願された商標

- 海外に限らず、日本国内でも、こうした事例はある。
 例)タレントのピコ太郎さんがヒットさせた流行語「PPAP」
 「阪神優勝」など
- 「先願主義」 = 早く使った者ではなく、早く出願した者に商標権が付与される。



「阪神優勝」の商標を、阪神タイガースとは関係のない個人が商標登録。ロゴ入りTシャツなどを販売。
 プロ野球の阪神球団側は、「公認グッズと誤認される恐れがある」として、「阪神優勝」の商標登録無効を求めた審判を請求。特許庁は審決において、商標無効の判断をした。
 無効審判の審決では、「阪神」を「阪神タイガース」の著名な略称と認定し、商標「阪神優勝」は「商品の出所を混同させる恐れがある商標は登録できない」と判断した。

冒認商標ではないが、注意すべき点

- 識別力が弱かったり、一般的にも使われている言葉や、当該団体にとってキャッチーな言葉などは、悪意がなく、偶然に登録されてしまうこともある。

1. 本キャンペーンは予告なく内容を変更、期間を延長、または終了する場合があります。記載の月々のiPhone 11 (64GB) を下取りした場合のiPhone 13 mini (128GB) の総支払い金額は実質70,600円となる場合があります。下取りに出すデバイスの状態とモデルにもよります。一部のデバイスは下取りの対応ができません。お手持ちのデバイスの下取り額を新しいApple製デバイスの購入に使える場合とよびます。消費税等は購入する新しいデバイスのお金について計算されます。有効な身分証明書の提示が必要です。本プログラムは一部の店舗ではご利用いただけません。一部の店舗では追加の条件が適用される場合があります。AppleまたはAppleの下取りプログラムのパートナーは、理由を問わず、下取りの取引を拒否または制限する権利を有します。対象となるデバイスの下取りおよびリサイクルについての詳細は、Appleの下取りプログラムのパートナーから入手できます。AppleまたはAppleの下取りプログラムのパートナーにより、その他の条件が適用される場合があります。詳細については [apple.com/jp/trade-in](https://www.apple.com/jp/trade-in) をご覧ください。金利0%は36か月分割払いを選択した場合に適用されます。下取りをした場合の月々の支払い金額(税込)は、ペイディの36か月、金利0%の分割払いを利用した場合のものです。ペイディと払いプランApple専用アカウントを使用した購入が対象であり、株式会社Paidyによる承認が必要です。分割金利0%のプランは、ペイディアプリによる口座振替・銀行振込の場合のみご利用いただけます。ご利用可能な分割払いプランは、購入される製品に応じてAppleにより決定されます。最低購入金額は3,000円(税込)です。製品価格を分割回数で割った金額に1円未満の端数がある場合は、月々の支払い金額に差が生じることがあります。上記の月額額は税込です。ペイディと払いプランApple専用の詳細については [apple.com/jp/shop/browse/financing](https://www.apple.com/jp/shop/browse/financing) をご覧ください。

2. iPhone 36か月分割払いオファーの利用規約: 本オファーは、ペイディと払いプランApple専用で金利0%の36か月分割払いオファーを使って、対象のiPhoneを購入した場合に利用できます。買い替えオプションを利用するには、(1)ペイディと払いプランApple専用アカウントが健全な状態であること、(2)元のiPhoneを下取りに出すこと、(3)元のiPhoneが物理的および機能的に良好な状態にあること、(4)対象の新しいiPhoneを購入すること、(5)Appleが規定する条件に従って、対象店舗で購入することが条件になります。iPhone 13とiPhone 13 Proモデルのみが本オファーの対象です(以下「対象iPhone」)。その他のiPhoneモデルは本オファーの対象ではありません。対象iPhoneモデルは、Appleの判断により随時変更される場合があります。本オファーを利用すると、利用規約全文とAppleプライバシーポリシーに従って個人情報が取り扱われます。利用規約全文は [apple.com/jp/shop/browse/financing](https://www.apple.com/jp/shop/browse/financing) でご確認ください。

3. 体験利用の終了後は月額600円がかかります。本オファーの利用は、1つのApple IDにつき1回に限られます。ファミリー共有のグループに参加している場合は、個人または家族によるデバイスの購入数に関わらず、1家族につき1回に限られます。本オファーを利用するには、条件を満たすデバイスのアクティベーションから3か月以内にサブスクリプションに登録する必要があります。キャンセルしない限りサブスクリプションは自動的に更新されます。制限およびその他の条件が適用されます。

4. 体験利用の終了後は月額600円がかかります。本オファーの利用は、1つのApple IDにつき1回に限られます。ファミリー共有のグループに参加している場合は、個人または家族によるデバイスの購入数に関わらず、1家族につき1回に限られます。あなた、またはその家族が1年間のApple TV+体験オファーをこれまでに利用している場合、本オファーは利用できません。本オファーを利用するには、対象となるデバイスのアクティベーションから3か月以内にサブスクリプションに登録する必要があります。キャンセルしない限りサブスクリプションは自動的に更新されます。制限およびその他の条件が適用されます。

iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。

apple社の公式ウェブサイトより引用。
<https://www.apple.com/jp/>



2. そもそも商標のビジネス上の価値とは？

なぜ商標を取るのか

- ① 模倣品や海賊版を防ぎブランドを守る
- ② 自社実施の確保と紛争回避
- ③ 事業パートナーや契約相手との関係で優位に立つ

自社実施の確保と紛争回避

「ひかり」司法書士事務所事件

商標第4960504号 「ひかり」

指定商品役務: 42類

工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務，訴訟事件その他に関する法律事務，登記又は供託に関する手続の代理，行政手続きの助言及び代理



2005年出願、2006年登録。その後、全国の「ひかり」と名前のつく司法書士事務所に権利行使。
訴訟で勝訴し、使用差止と一件あたり概ね700万円程度の賠償金を獲得。

自社実施の確保と紛争の回避

札幌メール・サービスvs日本郵政

- 札幌市でダイレクトメールの発送等を行っていた企業が、「ゆうメール」の商標権を保有していたところ、日本郵政の「ゆうメール」がその商標権を侵害するということで日本郵政を訴えた。
 - この訴訟は、日本郵政側が不利となり、2012年9月、日本郵政が札幌の企業から、この商標権を買い取る形で、和解により終結。
-
- 札幌メール・サービス社が2003年4月30日、「ゆうメール」の商標を出願。
 - 2004年6月25日に同商標が登録。
(指定商品役務 35類 各戸に対する広告物の配布, 広告, 市場調査, 商品の販売に関する情報の提供, 広告用具の貸与)
 - 日本郵政が、2004年4月8日、「ゆうメール」を商標出願。11月26日に登録。
(指定商品役務 39類 鉄道による輸送, 車両による輸送, 船舶による輸送, 航空機による輸送, 郵便, メッセージ又は小荷物の速配, メッセージの配達, 物品の配達, 通信販売者からの受託による商品の配達, 新聞の配達, 小荷物の配達, 小荷物の梱包)
 - 2007年10月1日、郵政民営化にともない、それまで「冊子小包郵便物」だったサービスを「ゆうメール」に名称変更。

自社実施の確保と紛争の回避

判決 東京地裁平成24(2012)年1月12日

- 配達の対象が広告物であるときは、被告のサービスは、「各戸に対する広告物の配布」と同一又は類似する。
- 被告は、自社のサービスは荷物の運送役務であり、「各戸に対する広告物の配布, 広告」とは類似しない旨主張する。しかし、被告自身、広告物が被告各役務の対象となることを宣伝しており、被告各役務において配達の対象が広告物である場合には、被告各役務と本件指定役務の「各戸に対する広告物の配布」とは少なくとも類似する関係にあるから、被告の上記主張は失当である。
- 被告が従前使用して著名となっていた「ゆうパック」と、「ゆうメール」とは異なるので、原告の商標に無効事由はない。



日本郵政に対して、「ゆうメール」の名称の使用差止等を命じた

自社実施の確保と紛争の回避

海外展開時の(越境)ECサイト等と商標

- 催事出店などの期間限定での当該国での販売や、(越境)EC店舗の出店、インターネット商談会などへの出展などのタイミングで、冒認出願される可能性も大いにある為、早めの出願が重要。
- ECサイトにおいては、プラットフォーマーも商標権侵害の出品には迅速な対策を講じる傾向にあり、冒認商標権者からプラットフォーマーに「商標権侵害」の申告がなされると、突然アカウントが閉鎖され、それまでの全顧客を失う他、販売済みの商品代金の支払いが留保されるなどの混乱がしばしばみられる。
- 百貨店や実店舗においても、商標権を保有していない限り、出品を断られる例も増えている。

契約関係の優位性 ～日勝生加賀屋(台湾)～

- 日本で接客に高い評価を受け、プロが選ぶ日本のホテル旅館100選で32年連続日本一の評価される加賀屋。
- 台湾の現地不動産開発会社からあった申し出に応じ、合弁会社を設立した。
- 台湾の温泉地に、日本の最高のおもてなしを提供する温泉旅館を作るという構想。



契約関係の優位性 ～日勝生加賀屋(台湾)～

- フランチャイズ方式を採用。
- 日本と同じ「おもてなし」の提供と「加賀屋の客室係」を台湾における憧れの仕事にし、誇りをもって働ける職場作りを進める。
- 「加賀屋」の名称使用料・売上ロイヤリティ・運営及び人材派遣費等で年間2億数千円(開業初年度)。
- 台湾での評価の高まりに伴い、台湾からの多数のインバウンドを呼び込むことにも成功。
- 旅館の建物、室内装飾、設備、お皿、食材などのハード面も提供。



契約関係の優位性

外国の現地事業パートナーと合弁会社を作ったり、事業提携をしたり、代理店契約をしたりして事業展開をする場合

懸念されるリスク

- 事業パートナーに技術やノウハウを取得されて提携解消と競業が発生する。
- 事業パートナーからスパイアウトした従業員が、営業秘密やノウハウを持ち出して競業を開始する。
- 代理店が、自社の販売網を使って、競合品や自社製造品に切り替えて販売してしまう。
- 契約終了後の競業禁止やノウハウ流出。

契約 + 知的財産権の取得 + 営業秘密化 で対応

小括

- 冒認商標問題や、商標に関するトラブルを防ぐには、「事前かつ早期の、適切な商標出願」が、もっとも安価で、確実な対策。
- 助成金等もあるので、その活用をすれば、それほど高額な負担ではない。
- 海外ビジネス展開をする際に、「商標を出願しない」という選択は、大きなリスクであると同時に、事業付加価値の喪失でもある。



3. さまざまな冒認商標の類型

①不使用取消をかけられたうえで商標出願される



■中国国内における「宇治茶」関連の商標登録状況令和元年9月現在 30 類 茶類 において 宇治〇〇 等で登録及び出願されている商標が 163 件(全区分では約 3,000 件)
内訳:登録 94 件(うち日本企業 12 件)
出願中 69 件(うち日本企業 10 件)

- (1) 商標「宇治」
- ・2004 年 10 月 中国の個人が「宇治」を商標登録
 - ・2010 年 12 月 中国の個人から(株)福寿園への商標譲渡
 - ・2017 年 11 月 中国企業が「宇治」商標の3年不使用取消請求を提出
 - ・2019 年7月 中国知財局が日本からの輸出が事実上不可であるにもかかわらず(株)福寿園が3年間 宇治を使用していないとして商標登録を取り消し
→ (株)福寿園が商標取消に対して異議申し立て

- (2) 商標「宇治抹茶」「宇治茶」
- 2018 年2月 (株)福寿園(依頼人:京都府茶協同組合)が「宇治抹茶」、「宇治茶」の商標登録を出願するが拒絶される。
→ 再審査請求を行ったが「宇治抹茶」の請求は破棄されたため不服申し立て。「宇治茶」については審査中。

※令和元年11月 京都府「中国における「宇治茶」関連の商標登録問題への対応強化等について」より抜粋

②指定商品役務の漏れを突かれる



弁護士ドットコムニュースより引用
https://www.bengo4.com/c_16/n_11069/

- 中国で24類(織物等)について「無印良品」の商標を取得した北京無印良品等が、日本の本家無印良品及びその現地法人に対して、モップ、フェスタオル、バスタオル、浴室用マットなどの商品に「無印良品」を使用したことにつき、商標権侵害で提訴。
- 日本側に、商標の使用禁止、約1000万円の賠償金の支払い、及び謝罪広告を命じた判決が確定した。

指定商品役務はビジネスモデルとともに変化していく

➤ たとえば、お土産のラーメンセットを販売する場合に考えられる指定商品役務

区分	指定商品・役務
第21類	陶磁器製包装容器、陶磁器製のラーメンのどんぶり
第29類	ラーメンの具(肉製品、食用魚介類、加工水産物、加工野菜、加工卵)
第30類	ラーメンのだし、たれ
	ラーメンのつゆつきラーメン
	らーめんのめん
第35類	ラーメン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 フランチャイズに関する事業の助言
第36類	フランチャイズに関する財政サービス
第41類	食(ラーメン等)に関するイベントの企画、運営、開催
第43類	店舗での飲食物の提供 イベント会場での飲食物の提供

指定商品役務はビジネスモデルとともに変化していく

以下の、それぞれの段階において、押さえておくべき指定商品役務は何でしょう？

- ① 工場用の金属加工機械やその部品などを製造販売している企業があります。
- ② その後、「製造業のサービス業化」の波に乗り、AIや遠隔監視システムを利用して、機械の使用状況を基に、適切なメンテナンスや部品交換の提案をできるシステムを開発し、そのサービスを開始しました。
- ③ さらに進んで、これらのデータの集積から、企業の工場の設備や設計、運営などの提案やコンサルティングなどを行なうようになりました。
- ④ 上記③のサービスのみを独立して、インターネットを經由して全国的に展開することになりました。顧客から依頼があったら、IoTのシステムを顧客の工場に組み込み、データの送付を受けて、上記②や③のサービスを提供する(必ずしも、機械や部品の販売は行なわない)形を取りました。そのおかげで、本来競合他社である他の工作機械や部品の製造業者や販売業者から依頼を受けて、これらのデータ分析と提案のみを行う形をとるようになり、システムそのもののみをフランチャイズや代理店を通して販売するようになりました。

指定商品役務はビジネスモデルとともに変化していく

<① 工場用の金属加工機械やその部品などを製造販売>

区分	指定商品・役務
第7類	金属加工機械器具並びにその部品・付属品ほか
第37類	金属処理用及び加工用の機械及び工作機械の設置工事
	金属加工機械器具の修理又は保守
第42類	金属加工機械器具の設計
	工作機械器具の研究開発
第40類	金属工作機械器具の貸与
	請負による金属・金属材料・金属機械部品の熱処理加工・表面処理加工

指定商品役務はビジネスモデルとともに変化していく

<② AIや遠隔監視システムを利用して、機械の使用状況を基に、適切なメンテナンスや部品交換の提案をできるシステム>

区分	指定商品・役務
第9類	遠隔監視システム用電気通信機械器具
	監視用コンピュータプログラム
第42類	遠隔通信ネットワーク用電子計算機プログラムの提供
	コンピュータプログラム及びコンピュータシステムの遠隔監視
第37類	金属処理用及び加工用の機械及び工作機械の設置工事
	金属加工機械器具の修理又は保守
第7類	金属加工機械器具並びにその部品・付属品ほか
第40類	金属工作機械器具の貸与
	請負による金属・金属材料・金属機械部品の熱処理加工・表面処理加工

指定商品役務はビジネスモデルとともに変化していく

<③ データの集積から工場の設備、設計、運営などの提案やコンサルティング>

区分	指定商品・役務
第42類	建築物のための基本的設備の設計及びこれに関する助言・指導又は情報の提供
第9類	遠隔監視システム用電気通信機械器具
	監視用コンピュータプログラム
第37類	金属処理用及び加工用の機械及び工作機械の設置工事
	金属加工機械器具の修理又は保守
第7類	金属加工機械器具並びにその部品・付属品ほか
第40類	金属工作機械器具の貸与
	請負による金属・金属材料・金属機械部品の熱処理加工・表面処理加工

指定商品役務はビジネスモデルとともに変化していく

<④ IoTシステムを顧客の工場に組み込み、データの送付を受けて上記②や③のサービスを提供、システムそのものをフランチャイズや代理店を通して販売>

区分	指定商品・役務
第35類	フランチャイズに関する事業の助言
第42類	建築物のための基本的設備の設計及びこれに関する助言・指導又は情報の提供
	遠隔通信ネットワーク用電子計算機プログラムの提供
	コンピュータプログラム及びコンピュータシステムの遠隔監視
第9類	遠隔監視システム用電気通信機械器具
	監視用コンピュータプログラム
第37類	金属処理用及び加工用の機械及び工作機械の設置工事
	金属加工機械器具の修理又は保守

③厳密な意味では冒認ではないが準じるもの

VS

③厳密な意味では冒認ではないが準じるもの



4. 冒認商標に対する対策

冒認商標に対する対策

- 異議申し立て、無効請求等を行う。
 - ⇒ 但し、一定の年数が経過すると、申立てや請求ができなくなる場合があるので、対策は早急に行う必要がある。
 - ⇒ 自社ブランド等の周知性が認められないと、申立てが認められない場合がある。
- 不使用取消を行う。
- 冒認出願される前に出願する。

ASEAN地域での冒認商標問題

■ 知的財産権に関する紛争（冒認商標問題）

モンテローザ社(原告)の日本における登録商標



Arifin Siman社(被告)のインドネシアでの登録商標



- 2013年5月15日、スラバヤ商事裁判所は、モンテローザの請求を棄却し、AS社のインドネシアにおける商標を存続させる判断を行った。
- 裁判所は、原告が被告商標出願日より先に商標出願したのは、中国、韓国のみであること、それまでに中国及び韓国で宣伝活動を行っていないことを理由に、著名商標性を否定した。
- また、悪意の立証責任は原告にあるところ、原告は悪意の証明に十分な努力を払ったとは認められないので、被告の出願が悪意に基づくとは認められない、と判断された。

ASEAN地域での冒認商標問題

■ 知的財産権に関する紛争（冒認商標問題）

【タイの事例】

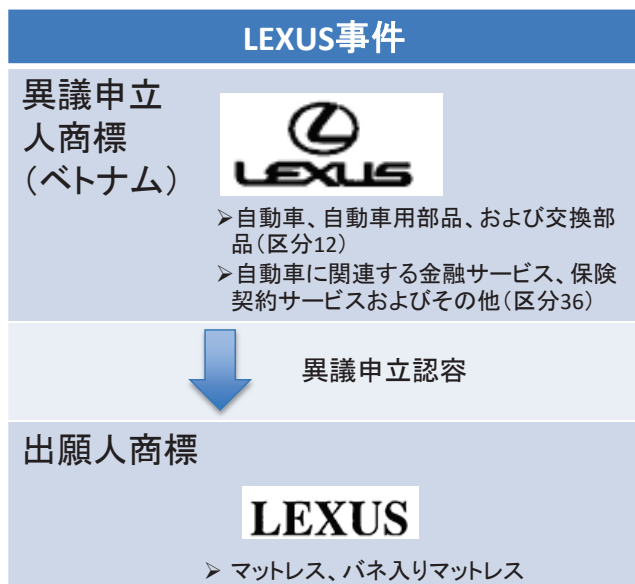
MAKITA事件		チャコペーパー事件	
原告商標		原告商標	
	↓ 取消請求認容		↓ 取消請求認容
被告商標		被告商標	

- 両事件とも、それぞれ、原告からの取消請求を認容した。
- チャコペーパー事件では、「原告商標は、日本において紙類、トレーシングペーパー製品について約30年間使用され、日本の新聞で広告された結果、需要者に広く知れ渡っている。日本人は原告製品をよく知っており、また、原告製品はタイにおいて販売されてきたことにより人気がある。」ことが理由の一つとされた。
- MAKITA事件では、「原告の工具は、被告の工具が販売される約30年前からタイで販売されている。」ことも理由の一つとして挙げられた。

ASEAN地域での冒認商標問題

■知的財産権に関する紛争（冒認商標問題）

【ベトナムの事例】



- 異議申立人の異議を認め、Tuan Anh Commerce Limited Liability Companyが出願した出願商標の登録を認めなかった。
- ベトナム国家知的財産庁のこの決定において、「異議申立人商標がベトナムにおいて周知性があること」を認定し、この主眼を認めた場合、「需要者に混同が生じるおそれがあること」を理由として摘示した。
- トヨタは、当該出願人の出願(2007年)よりも前の1990年／1996年にはすでにベトナムにおいて商標登録を行い、周知性を獲得していた。

冒認商標問題についてのまとめ

■知的財産権に関する紛争（冒認商標問題）

- 知的財産権は、**国ごとの権利**であり、当該国で権利を取得していないと権利行使はできない。
- 商標権については、特許権、実用新案権、意匠権と異なり、「新規性」が要件ではないため、**すでに他人が実施している名称等についても、商標出願を行うことが可能**であり、**原則として、先願者に権利が付与される**。
- 例外として、著名商標の冒認出願や公序良俗違反等を理由に「**冒認商標**」の**取消等を請求**できる場合はあるが、**当該国における周知／著名性を立証できるかどうか**が、**その成否を大きく左右する**。
- 催事出店などの期間限定での当該国での販売や、**EC店舗の出店、インターネット商談会**などへの出展などのタイミングで、**冒認出願される可能性も大いにある**為、**早めの出願が重要**。
- 特にECサイトにおいては、**商標を保有していないと、出店ができなかったり、アカウントが削除**されてしまうといった事態も発生している。
- 商標のビジネス上の価値をしっかりと享受するためにも、**早めの適切な出願が重要**。



5. 意外な「冒認商標」

海外での一般名称の商標取得 具体例

- 「株式会社花善」は、1899年創業の秋田県の大館駅で「鶏めし弁当」を販売。従業員数45名。資本金3,762万円。
- 地元の活性化や、「子供と若者に夢を与えたい」という思いから、同じく鉄道網がしっかりしているフランスに焦点をあて、「鶏めし」のフランス展開を検討。
- 2018年にフランス現地法人設立。2019年にパリ市内に常設店舗開設。2021年には、期間限定の駅弁ショップをリヨン駅に開設。



※商品写真(右側2枚)は、株式会社花善の公式ウェブサイトから引用。

<http://hanazen.co.jp/about/>

※リヨン駅の写真2枚は、Design Storiesのウェブサイトから引用

<https://www.designstoriesinc.com/europe/ekiben/>

海外での一般名称の商標取得 具体例

- 「Torimeshi」を商標登録して、自社ブランドとして展開している。

French Trademark	
4477468 - Torimeshi	
4477468 - Torimeshi	
Status: Marque enregistrée	
(210) Serial number of the application	4477468
(220) Date of filing of the application	2018-08-22
(180) Expected expiration date of the registration/renewal	2028-08-22
(551) Kind of mark	Word
(541) Reproduction of the mark where the mark is represented in standard characters	Torimeshi
(731) Name and address of the applicant	Hanazen, Ltd 1-10-2 Onarichô, 017-0044, Ôdateshi Akita-ken, JP
(740) Name and address of the representative	Madame Yuki IWAMURA 71 avenue Kléber, 75116, Paris, FR
(511) The International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification) and the list of goods and services classified according thereto	43 Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs.

海外での一般名称の商標取得

- 日本では識別力が弱いと思われる場合でも、海外では出願を検討してよい。
- 日本では商標は取れないと考えて出願しないでいると、第三者が出願して権利化してしまう可能性もある。
- そもそも、その国にない商品やサービスを展開する際は、先入観を持たずに、幅広く商標の取得を検討し、「新しい市場を独占」することも考えられる。

日本の例

- ◆ 「宅急便」 (ヤマト運輸株式会社) 第3023793号
- ◆ 「弾丸ツアー」 (株式会社ジェイティービー) 第4512010号
- ◆ 「着メロ」 (株式会社ビジュアルアーツ) 第4194385号
- ◆ 「ラジコン」 (株式会社増田屋ホールディングス) 第482788号
- ◆ 「プラモデル」 (日本プラモデル工業協同組合) 第555762号
- ◆ 「ゆるキャラ」 (有限会社みうらじゅん事務所) 第5609958号
- ◆ 「万歩計」 (山佐時計計器株式会社) 第1728037号
- ◆ 「ウォシュレット」 (TOTO株式会社) 第1665963号

ビジネス法務とリスク管理のプロフェッショナル



明倫国際法律事務所

Meilin International Law Firm

E-mail info@meilin-law.jp
WEB <https://www.meilin-law.jp/>

