

新規事業における商標実務の留意点

商 標 委 員 会
第 1 小 委 員 会*

抄 録 社会環境の変化に伴い、企業は従来から手掛ける事業だけでなく、新規事業を模索する機会が増えており、新たなビジネスに対してブランド醸成や保護の必要性が高まっている。しかしながら、このような企業活動をサポートするにあたり、商標面から留意しておくべきことが必ずしも整理されているとは言えない。そこで、本稿では、新規事業に参入する企業の商標担当者の目線に立ち、仮想事例を用いて商標実務の観点から留意すべき点を解説し、商標業務におけるリスクの効率的かつ効果的な低減策を検討することとした。

目 次

1. はじめに
2. 仮想事例
 2. 1 事案の発生
 2. 2 ビジネススキーム
 2. 3 商標のピックアップ
 2. 4 調 査
 2. 5 出 願
 2. 6 使用時の注意点
 2. 7 他部門との連携
3. おわりに

1. はじめに

M&A等による事業の多角化や、第4次産業革命（IoT、ビッグデータ及びAI等）がもたらす環境の劇的な変化に伴い、企業では既存事業の枠を超え、新たなビジネスに進出する機会が増えている。

そして、このような新たなビジネスにおけるブランド醸成や保護の必要性も高まっており、商標の観点における対応も不可欠となっている。

しかしながら、新たなビジネスへの進出に際して商標の観点から留意しておくべきことが必

ずしも整理されている状況とは言えない。また、社内での企画・検討がスピード重視で進められたり、関連する情報の機密性を高く設定されたりすることもあり、新規事業の立上げが社内の一部にのみ共有され、商標担当者が把握できていない場合も起こり得る。

しかしながら、このような事態は社外には公開されないため、商標担当者は新規事業の立上げに伴う商標関連業務が適切だったか等を検討するための知見を得ることが難しい。今回の検討を通じ、各委員が同じような悩みを有していることが分かったので、当委員会内で各自の経験を共有し、議論することとした。

本稿では、商標実務上、起こり得る仮想事案を設定し、時系列でシーン毎にとりあげ、想定されるトラブルを抽出した。そして、商標実務者の観点から留意すべき点を検討することで、トラブルを円滑に回避する方法を模索した。

* 2017年度 The First Subcommittee, Trademark Committee

2. 仮想事例

2.1 事案の発生

字派（じば）は、ショーヒョー食品会社に勤務する商標担当者である。同社が製造・販売する食品のネーミングを新商品発売前に調査・商標登録出願（以下、「出願」）し、その後登録された商標の権利維持を図るという、主に商標権利化業務に従事している。

ある日、字派は、ショーヒョー食品が新事業を立上げ、新サービスの提供を開始するという報道を目にした。内容は以下のとおり。

ショーヒョー食品会社は、今までの研究データをビッグデータ化し、健康管理のコンサルティング事業を開始すると発表した。新たに開発した健康管理アプリ『健康ファースト（仮称）』を企業向けに提供し、このアプリと連動する腕時計式ウェアラブル端末から得られるデータを利用し、毎日の食事や運動量をアドバイスする。

字派にとっては寝耳に水！ 彼はまず事実を確認するため、上司に新規事業部門が新設されたのかどうかを確認することにした。

事業に関連した社外発表を行う際に、商標担当者が把握していない未調査の新商品等の商標が社外に出してしまうことは、第三者の商標権を侵害するリスクとなるほか、自社が商標を出願する前に他社がその商標を見て先に出願を行い、自社が必要な商標を権利化できない可能性を生じるため避けなければならない。しかし、

新規事業に係わる情報は、情報漏洩によるビジネスチャンスを失うことの懸念や商標に対する意識が低いことから社内のごく一部に留まり、商標担当者に共有されていない場合もある。したがって、日頃から関連部署や経営層とのネットワーク作りは極めて重要であり、メディアから発信される自社の情報にも関心を持っておく必要がある（図1参照）。

このような商標担当者が把握していないケースが実際に起きてしまった場合、まず行うべきは事実確認である。事実確認を誤るとその後のアクションに無駄な時間やコストを費やすことになるためである。事実確認の方法としては、まずは知的財産部門内で幹部や特許担当者等に関連する相談がなかったかを調べるのが適切であろう。

他の関係部署とのコミュニケーション前に概要だけでも把握できれば、次のアクションがとりやすい。管理職にのみ共有され、その後、見過ごされている場合もある。事実確認がなされた後は、商標業務に必要な情報を関連部署にヒアリングする必要がある。

上記と併せ、再発防止のため社内ルールの見直しを行うべきである。新商品や新サービスの発表については、経営会議や役員会議等といった各種会議体での決定、或いは広報部門や、経営企画部門等が関与しているはずであり、そこに商標面の確認をゲートとして必ず入れておくなど、社内ルール整備が求められる。

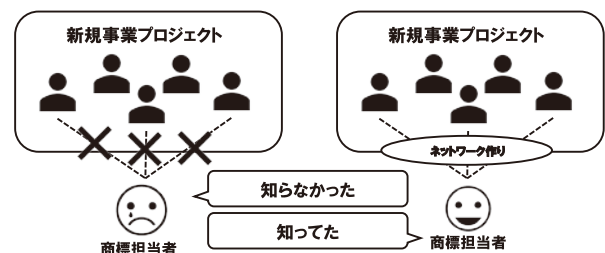


図1 日頃からのネットワーク作り

2. 2 ビジネススキーム

新規事業を企画開発する部門が新設されていたことを知った字派は、この部門に先日の報道内容を確認することにした。
字派：「まずは、この部門に挨拶をしに行こう。そして、新規事業や新サービスの具体的な内容、新サービスの提供開始時期、ビジネス規模等を確認しておこう」

商標担当者は、事業の内容を把握し、商標面のリスクの評価と対策、商標取得のための戦略（どの商標を、どの区分で、いつ取得するか等）を決め、手続きを実行する必要がある。そのため少なくとも全体像を把握しておくべきである（図2参照）。

(1) 事業分野の確認

新規事業に関する情報を得た場合、まず商標を使用する事業分野を正確に把握する必要がある。これによって商標調査の範囲にあたりをつけることができるからである。特に新規事業の場合、商標担当者に馴染みのない商品や役務である可能性が高い。そのため、そもそもどのような事業内容であるか、またどのようなビジネスモデルとなるのか、当該事業部門へのヒアリングを入念に行っておくことが大切である。

(2) 事業主体の確認

ビジネススキームをヒアリングする中で、事業主体がどこであるかも明確にしておく必要がある。既存事業の場合はおよその理解もあるため、事業主体の確認は省略されるケースが多い。しかしながら、新規事業の場合は、事業主体がどこであるかによって、権利の帰属をはじめ、その後の商標業務（契約や管理）の進め方に大きな影響を及ぼす可能性がある。

例えば、新会社を設立する場合、本社名義で商標権を取得し新子会社にライセンスするのか、子会社名義で商標権を取得するかの検討が必要である。また、社内においてもビジネスを主管する部署がどこなのか、費用負担部門はどこなのか、組織や体制はどうなっているのか等の確認が必要となる。早い段階から意識して事業主体の確認を行っておくことで、イレギュラーなビジネススキームから生じる商標業務への影響を最小限に抑えることができる。

(3) スケジュール管理

新規事業の場合は、事業内容や計画の変更等、事業が流動的に進む可能性が高いことに加え、担当部門が商標関連の業務に慣れておらず、権利取得に要する期間等について正しい知識を有していないことも多くある。

新規事業の立上げを商標の立場からより適切にサポートするためには、商標部門と事業部門との間で、商品の製造・販売やサービスの開始時期だけでなく、プレスリリース等の対外的な情報発表の時期も確認しておく必要がある。

その上で、スケジュールから逆算した適時の調査・出願時期を主体的に検討し、実行することが求められる。

(4) 事業規模

商標を取得するためには相応の費用と時間がかかるため、商標を採択する新規事業の展開について、少なくとも2～3年程度先まで想定された計画を事業部門から提供してもらい、予め事業規模を確認しておく必要がある。海外展開の計画がある場合には、対象国と発売時期を併せて確認し、先述のスケジュール管理にも組み入れておくことが望まれる。

加えて、事業規模の拡大も可能な限り想定しておくべきであろう。既存事業の範疇であれば、新商品・新サービスを発売するとしても、過去

の経験や知見から事業規模の拡大を比較的予測しやすい。一方で、新規事業の場合は事業を取り巻く市場の動向が予測し難いうえ、経営レベルの判断により当初の予想を超えて事業規模が広がることも考え得るためである。

(5) 予算

新規事業を知的財産の観点から保護するためには、調査や出願・登録といった作業・手続が必要であり、当然ながら費用が発生する。

これらの費用を事業部門が負担する企業の場合は特に、予めその予算を確保しておいてもらう必要がある。これを怠ると費用負担の社内調整に時間がかかり、適切なタイミングで調査や出願ができない可能性がある。

費用をどこまで見込むかは前述したビジネスの分野と規模にもよるが、事業部門から問われた場合にすぐに回答できるよう、過去の案件の実績や、特許事務所からの料金表を整理し、一般的な調査費用や出願・登録費用の概算を伝えられる準備をしておくのがよいだろう。

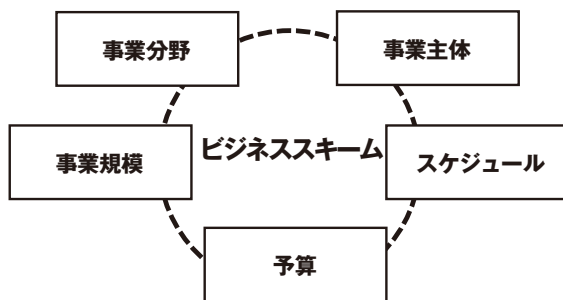


図2 新規事業で確認すべき点

2.3 商標のピックアップ

字派は、新サービスやアプリケーション（以下、アプリという。）の名称について、新規事業の担当者と打ち合わせをすることになった。

字派：「提供予定の新サービスやアプリの

名称についてはどのようにお考えでしょうか。アプリ名は既に仮称が付いていたようですが……」

新規事業担当者：「今回は、新サービスの名称をそのままアプリの名称としても使用する予定です」

アプリ開発担当者：「アプリはトレドマ社との共同開発ですが、仮称の『健康ファースト』という名称は当社が単独で考えたものです。この仮称でほぼ決定ですが、これからサービスのロゴ、アプリアイコン等も制作します」

新規事業担当者：「広告宣伝に使うキャッチコピーや、アプリに登場するキャラクターなんかもう決まっているのですが……」

字派：「具体的にどのようなものか教えてもらえますか？」

既存事業と比較して新規事業では、需要者への訴求力を高めるために、商品名やサービス名だけでなく、いろいろなものに名称をつけることが多いため、関係すると思われる商品やサービスとそれらの名称については細かくヒアリングしておくことが好ましい。

自他商品等との識別機能がない商標（例えば、その新商品や新サービスの内容を普通に用いられる方法で表示しただけの名称）は、他社も商標登録することができない。しかしながら、新規事業では、どのような表示が「普通名称や記述的商標」として拒絶されるかを見当がつかない場合があるため、商標と思われるものについては一通り調査の対象として抽出し、この結果を踏まえて出願の是非を判断することが好ましい（図3参照）。

なお、新規事業の担当者とのコミュニケーションでは、商標面のリスクを説明することが大事である。知的財産権の侵害によるリスクは、

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

一般に商品・サービスの差し止めや、損害賠償が挙げられるが、新規事業の担当者がそれらのイメージを持っているとは限らない。そのため、例えば、Webページの修正、商品包装や広告物の差し替え、自社のブランドイメージ毀損等といった具体的な影響を伝えたほうがいいだろう。

(1) アプリケーション名

スマートフォンやタブレット端末等で利用されるアプリの名称も、App Storeなどアプリ配信プラットフォームで自他商品識別機能があれば、商標登録が可能である。したがって、アプリの名称も商標調査・出願の対象とする必要がある。

スマートフォンによってはホーム画面上に表示されるアプリ名の文字数が制限されている。正式名称ではなく、略称を表示する場合には、正式名称のみならず、略称も調査すべきだろう。

なお、法的な観点ではないものの、アプリ配信プラットフォームによっては、商標登録の有無に関わらず他の有名なアプリと紛らわしいアプリ名や、所定の文字数を越えたアプリ名は、アプリ配信プラットフォームから登録が拒否されることがある点^{1), 2)}も留意したい。

(2) アイコン

アプリとして需要者に提供する場合には、スマートフォン等端末のホーム画面上、あるいはアプリ配信プラットフォーム上に表示されるアプリのアイコンも作成することになるが、これもアプリ名と同様に、アプリを提供する前に商標調査・出願の対象とする必要がある。

なぜなら、アイコンも需要者がアプリを購入する際、アプリ配信プラットフォーム上に表示され、アプリ名称やその略称と同様、自他商品識別機能を発揮する場合があるからである。ただし、近い将来デザイン変更が予定されているようなケースでは、あえて調査や商標登録しな

いという選択肢もあろう。

なお、アイコンが他社に委託されて制作されるものである場合、これに関する知的財産権(特に著作権)の帰属を確認しておくべきである。特に、アイコンの著作権を自社に帰属させておくと、将来必要が生じた際の複製や変形等の運用が容易になる。

(3) キャッチコピー

キャッチコピーであっても商標登録の対象となり得る。すなわち、特許庁が定める商標審査基準では、その商品若しくは役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等としてのみならず、造語等としても認識できる場合は、自他商品識別力を有するとされている。

したがって、自他商品識別力を発揮するような語句からなるキャッチコピーの場合は、既に第三者により同一又は類似の語句が商標登録されている可能性があるため、商標調査を実施する必要がある。キャッチコピーを継続的に使用する場合には、商標登録も検討すべきである。

(4) キャラクター

キャラクターも、特定の商品・役務と関連づけて使用する場合は、商標となり得る。したがって、商標調査を実施し、必要に応じて商標登録を行うことが安全である。

また、著作権侵害を回避する観点から、既存のキャラクターを参考にしたか否か、創作者に確認すべきである。キャラクターが他社に委託

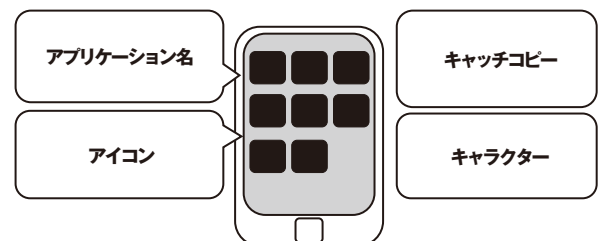


図3 関係する商標のピックアップ

されて制作されるものである場合、ロゴと同様に関連する知的財産権（特に著作権）の帰属を明確にしておく必要がある。

2. 4 調 査

(1) 調査による使用可能性、登録可能性の評価

これまで、アプリの名称やアイコンの出願をしたことが無かった字派は、どの商品・役務で調査・出願すれば良いか悩み、改めてアプリ開発担当者に確認することにした。

字派：「アプリでは健康アドバイスを提供するだけですよね？」

アプリ開発担当者：「えっ、新規事業担当から聞いてないですか？ アドバイスだけでなく、アプリから食品やサプリメントも購入できるようになっているんです」

字派：「わかりました。これで検討してみます」

(～後日～)

字派：「それじゃあ、『健康ファースト』は……アプリはソフトウェアだから第9類（ソフトウェア等の指定商品区分）。インターネットを通じてアプリでサービス提供をするから第42類（ソフトウェアの提供等の指定役務区分）も外せないかな……。『健康アドバイス』という指定役務は基準上存在しないけど、なんとなく似ている感じの「健康管理に関する指導及び助言」の指定役務が第44類の審査採用実績等にあるので、第44類も入れておこう。商品を購入できるようなことも言っていたから、念のため第35類（小売等役務の区分）も入れておこう。調査範囲としてはこれくらいかな」

商標には文字・ロゴなど様々な形態があり、商標担当者は実際に使用する形態について商標

調査をする必要がある。調査時に最終的に使用するロゴデザイン等が決定していない場合も実際には多くあるが、その場合は標準的な文字態様で事前に調査しておき、ロゴデザイン決定後に必要に応じて追加調査しておくとするれば、少なくとも称呼上類似関係にある先願・先登録商標に対し、侵害を構成するリスクのある商標の使用は早期に回避することができる。

なお、仮想事例では、仮称であるとはいえアプリ名称の商標調査を実施せず、社外へ発表してしまっている。早急な調査の実施が必要であるが、仮に、先行する同一又は類似の商標があった場合には、商標権の侵害リスクとなり、名称変更等の対応が必要となる可能性があることを関係者に伝えておく必要がある。

(2) 調査時の指定商品及び指定役務の選択

アプリを商品として見た場合、コンピュータプログラムを含む第9類が該当することから、同区分を第一に検討する必要がある。

また、役務区分である第42類も検討する必要がある。例えば、アプリのアップデート等を行う場合や、アプリを通じてインターネット上で提供されるサービスと連動している等、アプリをサービスと連携して使用する場合である。

さらに、本事案のケースではサプリメントを販売することから、商品の販売に関する情報の提供を含む第35類の調査を検討する必要がある。

その他アプリで取り扱う商品・役務に関する区分についても、調査を検討する。例えば「健康管理に関する指導及び助言」を行うアプリであれば、「健康管理に関する指導及び助言」を包含する第44類の調査ということになる（図4参照）。

社内で調査する場合にはさほど費用面の心配はないものの、外部に調査を委託する場合や、後述する出願を行う場合には、商品・役務区分

の数が増えるほど、費用は増加することから、新規事業の規模・予算に応じ、アプリ名称等の対象商標について商品・役務をどこまで広げるかは慎重に検討する必要がある。

仮に、商品・役務の区分数を縮減する必要があるのであれば、本件商標が使用されるケース（いつ、どこで、どんな場面で使用されるか）を確認し、商標的に使用する商品・役務を精査したうえで、出願する商品・役務を決定する必要がある。例えば、自社のアプリを配布する行為のみであれば、他人のための労務または便益に該当しないので「役務」にならず、第42類は調査対象に含めなくてもよいかもしれない。

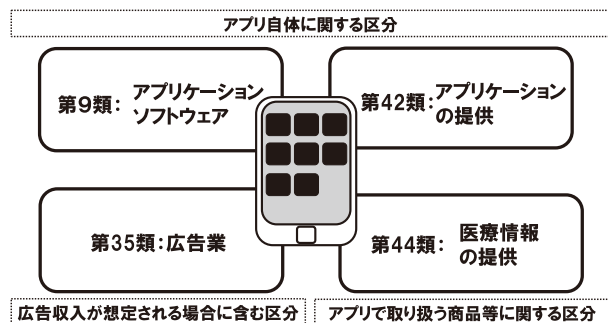


図4 調査・出願範囲の選定
(本事案の場合)

2.5 出 願

(1) 早期の出願による使用権確保

字派は、『健康ファースト』について調査を行ったが、先行する他社の登録商標は発見されなかったため、調査時とほぼ同じ範囲で出願をすることとし、その旨を上司に相談することにした。

字派：「今回の新規事業に完全に適した指定商品や指定役務のいい表記が浮かばないのですが、どうしたらいいでしょうか」

上司：「拒絶理由通知が来るのに備えて、過去の登録例を確認したほうがいいな。念のため、商標の識別力や出願する商標も確

認しておくように。ただ、分かっているとは思いますが、出願準備に時間をかけ過ぎないように」

今回の仮想事例では、仮称であるとはいえアプリ名称の出願の完了を待たず、プレスリリースされてしまっている。そのような場合、商標制度には、特許制度と異なり、新規性の要件はないため、プレスリリースに記載された商標を見た第三者が、その商標について出願・登録をしてしまう可能性がある。

このような第三者の出願・登録商標が自社による使用の障害となるリスクを回避するためにも、調査の結果、障害となる同一又は類似の先行商標が見つからなかった場合には、自社の使用予定を確認の上、可能な限り迅速に出願手続きを行う必要がある。

(2) 拒絶理由通知への備え

出願をした後は、商標や指定商品・指定役務の内容は極めて限定的な補正しかできない。また、登録査定時の願書の記載がそのまま登録商標の効力の範囲となるため、出願の際には、それらの表記に注意しなければならない。特に、調査の段階においては、類似群コードを利用した検索など当該事業に関連し得る商品・役務を広く網羅して調査を進めることができるが、実際の出願段階では指定商品・指定役務の表示を明確に指定する。

関連しない商品・役務であっても不測の事態を防ぐため、とりあえず調査時とほぼ同一の範囲で権利化するといった手法も考えられるが、運用（例えば、不使用取消審判が請求される場合や、存続期間を更新する場合）において、真に必要であったかの検討を出願時以上にしなければならない可能性があるため、必ずしも好ましいとは言えない。

指定商品・指定役務は、まず、類似商品・役務審査基準に沿って記載することが好ましいが、適切な表示が見つからない場合には、過去の商標登録例を参考にしながら作業を進めるとよい。特に、まだ過去の商標登録例にない全く新しい指定商品・指定役務を記載する際は、審査段階で不明確な表示として商標法第6条第1項又は第2項に係る拒絶理由通知を発せられたときに備える必要がある。具体的には、過去の登録例を参照しつつ、丁寧に商品・役務の説明を意見書で述べられるよう用意するのがよいだろう。また、願書に指定商品・指定役務に係る説明書を添付してもよい。必要に応じて、審査官との面談や、物件提出書の提出も有益である。

海外展開の明確な計画がある場合には、該当する国で通用するような指定商品・指定役務の選択もあるだろう。

(3) ハウスマーク

出願を終えた字派は、その報告もかねて、新規事業担当者に新規事業の今後の展開を確認することにした。

字派：「アプリでの展開以外に何か予定されていますか」

新規事業担当者：「これまでは食品会社の一つだった当社が、全く新しい事業に参入したイメージが消費者に伝わるよう、ハウスマークは積極的に広告に取り入れる予定です」

字派：「……あ！ しまった！（新規事業分野でのハウスマークの商標調査はやってない……）」

字派は、ハウスマークについて、出願商標『健康ファースト』と同じ区分で調査したが、幸いにも先行する商標登録はなかった。
字派：「ふー。危なかった。ハウスマークも出願しておこう」

新規事業にかかる商品・役務が、自社の保有するハウスマーク（会社名をデザイン化したロゴや社章といった営業標識）の登録商標の指定商品・役務でカバーされているか否かを確認する必要がある。ハウスマークや社名などは、既存事業で長年使用されていることが多く、事業部門のみならず、商標担当者もハウスマークが新規事業分野における指定商品・役務の範囲でカバーされているかどうかの確認を忘れがちである。また、新規事業の場合には、そもそもハウスマークを使用するか否かを確認する必要がある（図5参照）。

もし、既存の商標登録でカバーされていない場合には、新規事業分野において第三者が当該ハウスマークに類似する商標権を所有している可能性もあり得るため、商標調査・出願を行う。

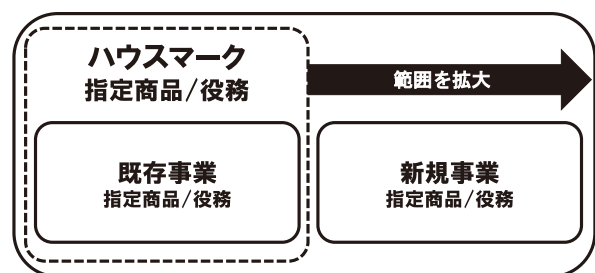


図5 ハウスマークの確認

2. 6 使用時の注意点

字派は、次にハウスマークや商標の使用方法について、広報部門や販促部門と検討することにした。

字派：「今後、販促や広報活動においてハウスマークを使用する際には、必ずガイドラインに従うようにしてください」

販促担当者：「ガイドラインについてよく知らないのですが、後でしっかり目を通しておきます！ トレドマ社との協業を積極的にアピールしていく予定ですので、ご指導お

願います！」

広報担当者：「広報発表も迫っているので、リリース案が出来上がったなら®マークの使い方等について相談させてください」

(1) ガイドライン

ハウスマークその他の商標について、ブランドを視覚的に統一し効果的に訴求するための「ガイドライン」を整備し、ロゴの形状・色・フォント等の定義やその使用方法を詳細に規定している企業も多い。

新規事業では、新しい部門・人員が主体となって事業活動を進めることも想定されるところ、新しい部門・人員の場合、このようなガイドラインに接した経験がないケースや、既存のガイドラインの内容を詳しく把握していないケースも考えられる。

この場合、商標担当者は事業部門に既存のガイドラインの存在を周知し、その内容を丁寧に説明することが求められる。また、新商品・サービスの提供に伴い、新たなブランドを立ち上げた場合には、そのブランドについてのガイドラインを策定するかどうかについても検討する必要がある。

他社と協業する場合には、自社のプレスリリース等に他社の商標を表示することや、反対に、自社の商標が他社のプレスリリース等に表示されることもある。各社において商標の使用方法に関する方針等がある場合、それらの方針等が両社で共有されていないと、商標の使用方法を巡ってトラブルになりかねない。

新規事業の内容によっては、商標を表記する媒体により表記方法が限定されるなど、既存のガイドラインをそのまま適用することが難しいケースもあると考えられる。この場合、ガイドライン管轄部門へ規定外の使用について許可を得たり、ガイドラインの見直しが必要となった

りする場合もあるだろう。

(2) ®マーク・TMマーク

®マークは、付された商標が登録商標であることを表すマークである。日本国内においては、®マークを付すことが義務とはなっていないが、付すことにより不特定多数に登録商標であることをアピールすることができるというメリットがある一方、登録になっていない商標に付すと虚偽表示に該当する等のデメリットも存在する。

新規事業を行う際には、自社の他の製品の®マークが付された商標を見て、同じように®マークを使用したいと新規事業担当者が希望することがある。ただし、新規事業担当者が、®マークの意味やメリット・デメリットを理解しているとは限らないので、法的な意味等をきちんと説明すべきである（図6参照）。

特に、英語表記のカタログや包装材、ホームページの®マークの表示には注意を払うべきである。これは、日本語表記のカタログ等が海外で使用される可能性は低いが、英語表記のカタログ等が商標登録を行っていない国・地域で使用されたときみなされた場合に、不当表示等の問題を招く可能性があるためである。

また、商標登録に至る前に新規事業が開始される場合もあり得る。®マークは登録商標を意味するため、®マークは商標登録後に使用開始すべき点を広報担当者等に説明しておくべきで

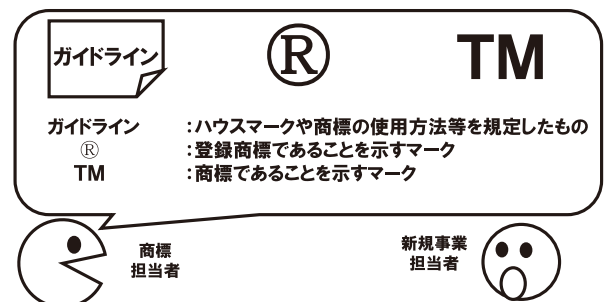


図6 使用方法の注意

ある。場合によっては、商標登録前はTMマークを表示しておき、登録後に®マークへの表示の切り替えを行うことも可能である。

2.7 他部門との連携

上司と共に部長へ今回の事件の顛末の報告、再発防止策の提案を行った字派は、その数日後、別件で訪れた販促部門で我が目を疑った。販促担当者のデスク上に見慣れない色のハウスマークが表示されたカタログが置かれていたのである。

字派：「デスクの上に、ハウスマークが赤色のカタログがあるように見えるのですが……。当社のハウスマークは緑色ですよね？」

販促担当者：「いい色でしょ！ トレドマ社とのコラボですから赤色にしました！先方も大いに気に入ってくれまして！」

字派：「……。えーと、もう一度ガイドラインを説明させていただければ……」

新規事業では、関係部門が今までとは異なる業務や未経験の業務を行うことがあるため、商標の使用方法に関する検討・確認が看過されやすい。

必要な商標の出願や権利化が完了した後であっても、今後の事態を想定した対応（カタログ等への記載方法の確認や、これらについての決裁ルート）を社内ルールとして設定し、関係部門に運用を徹底させることが必要不可欠である。

例えば、販促活動、広報発表等はスケジュールに間に合わせるため急いで準備が進められることがある。このような場合、販促部門等が商標の使用方法にまで気が回らず、ブランド管理の問題が発生しやすくなるため、商標部門が率先して他部門へ商標の使用・運用上の注意を促し、気になった点があればすぐに商標部門に相

談するようにさせることが重要である。

商標部門が能動的に他部門へ働きかけることにより商標部門の業務が後手に回ることがなくなり、結果的に新規事業のより円滑な立上げの寄与に繋がると考える。

3. おわりに

今回の検討（図7参照）では、ある商標担当者が起こった事案を時系列でシーン毎にとりあげた。検討の過程では、業種及び新規ビジネスの分野を幅広くカバーするため、本事案以上に詳細な複数の仮想事例を挙げた上で留意点を検討したが、いずれの仮想事例であっても留意点はほぼ共通する内容であったため、本稿ではこれらを統合した内容とした。

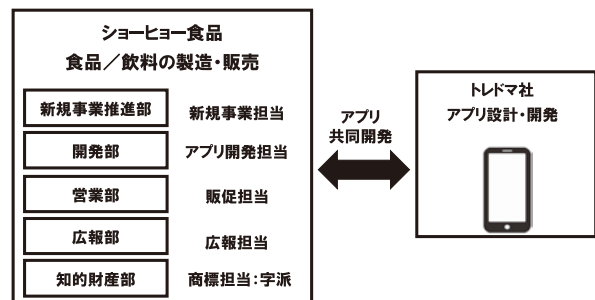


図7 仮想事例の全体

また、今回の検討では、新規事業を対象として検討しているが、既存事業の場合であっても事業拡大等の観点から同様の注意が必要であると言える。

理想を言えば、考えられるリスクに対して万全を期すべきであろう。しかしながら、新規事業特有の問題として、社内で情報が必ずしも潤沢ではなかったり、体制や組織が統一化されていなかったり、担当者のリテラシーが十分でなかったりすることが原因で、今回の仮想事例のように、適切な調査・出願等の対応がされる前に、保護すべき商標が社外に公開されてしまうという事態が発生し得る。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

社内における情報収集体制の構築や、情報収集すべき内容の整理、また、それらの情報から、どのように商標権を取得し、活用するかといった戦略等を、商標部門と他部門が一体となって準備・検討し、ルール化することで、問題発生防止、また、想定外の事態が発生した際にも適切な行動に繋がると考える。

なお、本稿は、2017年度に商標委員会第1小委員会で検討した結果をまとめている。メンバーは、桜井智子（エーザイ）、大倉正也（ヤマハ）、大黒菜々子（凸版印刷）、宗形賢（ソフトバンク）、秋山智子（ソニー）、大嶋恵（日本たばこ産業）、岡村宗悟（リコー）、奥平悠太（楽天）、喜多佳子（大日本印刷）、小糸繁之（日本ライフライン）、嵯峨由佳子（理研ビタミン）、天目明利（ゲンゼ）、西村勇輔（三菱電機）、二宮章（パナソニックヘルスケア）蜂谷徳子（富士通セミコンダクター）、日野原晋（KADOKAWA）、古川路子（パナソニック）、宮田晴郎（東日本旅客鉄道）である。

注 記

- 1) App Store審査ガイドライン, 5.2 知的財産
<https://developer.apple.com/jp/app-store/review/guidelines/>
- 2) アプリやゲームの提供元として世界で最も信頼される存在になろう, なりすましと知的財産権の侵害
<https://play.google.com/intl/ja/about/ip-impersonation/>

参考文献

- ・「商標審査基準」改訂第13版
「類似商品・役務審査基準」〔国際分類第11-2018版対応〕
- ・「商標が識別力を発揮する対象となる商品役務についての実務的問題」(中村仁著 別冊Patent 第17号) P6-8
- ・「総務省 平成29年版情報通信白書 (PDF版)」
<http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h29/pdf/index.html>
(URL参照日は全て2018年3月26日)

(原稿受領日 2018年6月1日)

