

「防護標章登録」のメリット・デメリット

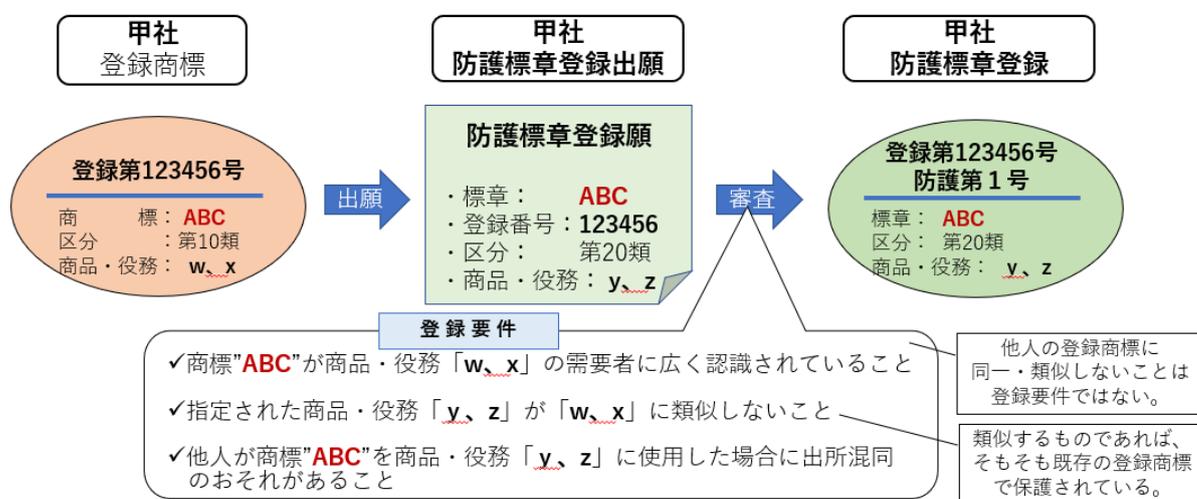
商標法では「商標登録」の他に「防護標章登録」の制度が設けられています。世間に広く知られるようになった商標は、概して、当該商品・分野を超えて他人により模倣、盗用される危険が大きいですね。この周知・著名となった商標の保護範囲を拡大するのが「防護標章登録」となります。

自社の商標が世間に広く認識されるに至った場合は、この「防護標章登録」を図るのが望ましいですが、制度的には通常の商標登録とは異なる点も多いです。「防護標章登録」の制度を利用するにあたっては、この制度上の違いを十分理解して対応する必要があります。

以下、「防護標章登録」の制度につきこの制度を利用する上での注意点やメリット・デメリットを紹介します。

(1) 「防護標章登録」の制度概要：＜株式会社甲（以下では「甲社」）商標「ABC」を例にして図示＞

① 登録要件（商標法 64 条 1 項又は 2 項参照）



② 存続期間

「防護標章登録」の登録日から10年で更新登録も可能ですが、以下の点、注意が必要です。

- 上記の例で登録第123456号「ABC」が、例えば、更新されなかった等の理由で消滅した場合は、防護標章登録も即、消滅する（商標法第66条3項）。
（登録第123456号が分割（商品・役務の「w」と「x」に分割）されたときも同様（同条1項）。なお、全商品・役務について移転された場合は、防護標章登録も移転する（同2項）。）
- 「防護標章登録」の更新では、その更新の時点で防護標章登録の要件を満たしているか否かが再度審査される（商標法第65条の4）。更新出願～審査～登録料納付～更新登録の流れとなる。
- 商標「ABC」が「y」、「z」への使用がない場合でもその不使用による防護標章登録の取消はない。

③ 防護標章登録の効果

- 他人が「ABC」を、商品・役務「y」又は「z」で商標出願した場合、登録は拒絶される（商標法第4条1項12号）。
- 他人が「ABC」を、商品・役務「y」又は「z」に使用した場合、防護標章登録の基礎となった登録第123456号の商標権の侵害とされる（商標法第67条）。

＜防護標章登録の効果で注意すべき点＞

- ✓ 防護標章登録の上記の効果は、通常の商標登録と異なり、商標、商品・役務とも同一の範囲に限定され、類似する範囲には及ばない。

- ✓ 「防護標章登録」では、登録された標章「ABC」をその指定された商品・役務「y」又は「z」に使用することができる独占権は付与されない。商標登録の場合での「商標権者は指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する」（商標法 25 条）に相当する条文は、「防護標章登録」にはありません。

(2) 「防護標章登録」の利用状況

「防護標章登録」は、現在、3,500 件程度存在していますが、その防護商標登録の基礎となった登録商標は 739 件（うち、国際登録 3 件*）となっています。立体商標での防護標章登録もあります。

*注：国際登録を基礎とする防護標章登録は、通常の商標公報には掲載なく、公示号の公報に掲載。

一方、防護標章登録の出願は、JPDS の Brand Mark Search で調べたところ、2011 年～2020 年の 10 年間で 419 件ありますが、その審査結果は以下のとおりです（2021 年 9 月現在）。

- ・登録は、308 件（うち、拒絶不服審判で登録を認められたもの＝10 件）
- ・拒絶は、67 件（うち、拒絶不服審判で拒絶が維持されたもの＝7 件）
- ・審査中は、42 件（うち、拒絶不服審判で審理中＝4 件）

(3) 「防護標章登録」のメリット・デメリット

- ① 「防護標章登録」の効果が商標、商品・役務とも類似の範囲に及ばないことでは、あまり効果ないように思われます。しかし、この「防護標章登録」は、上記のとおり自らの既存の登録商標が広く認識されていることが前提となりますので、「防護標章登録」が認められたということはこの存在自体で周知性や著名性を証明しているといえます。

以下の法律に基づき他人の登録、使用を排除する場面において自社商標の周知性・著名性の立証が必要になってきますが、「防護標章登録」の存在はその立証に役立つとともに、その結果、出所混同の有無や不正目的の有無等の判断でも自社に有利な展開になる効果を期待することができます。

- ◆商標法第 4 条 1 項 15 号： 出所混同のおそれある商標の登録を禁止
- ◆商標法第 4 条 1 項 19 号： 周知・著名な商標の不正目的での登録を禁止
- ◆商標法第 37 条： 登録商標に類似する範囲（いわゆる禁止権の範囲）での他人の使用を禁止
- ◆不正競争防止法第 2 条 1 項 1 号： 出所混同のおそれある商標の使用を不正競争行為として禁止
- ◆不正競争防止法第 2 条 1 項 2 号： 著名な商標の盗用（冒用行為）を不正競争行為として禁止

外国で自社商標が模倣されて出願された場合でその登録を阻止するとき、自社商標の周知・著名性を主張することがよくありますが、「防護標章登録」の存在は外国でもその立証にも役立つことも期待できます。

なお、「防護標章登録」が認められた登録商標は、J-PlatPat の「日本国周知・著名商標検索」サイトに収録されます。

- ② 「防護標章登録」は、上記のとおり、通常の商標登録と異なり、標章「ABC」を指定された商品・役務「y」又は「z」に使用する権利を付与するものではありません。

例えば、商標「ABC」について商品・役務「y」を指定した他人（乙社）の登録が存在している場合でも、乙社の登録の存在自体は甲社商標「ABC」の「防護標章登録」の障害とはなりません。その結果、甲社が商標「ABC」を商品・役務「y」に使用した場合には、「防護標章登録」が認められている場合でも、乙社の登録商標の権利侵害となるおそれがあるということになります。

従って、商品・役務「y」又は「z」で「ABC」を使用する可能性がある場合は、通常の商標登録を取得しておくのが望ましいです。ただし、実際に「y」又は「z」での使用がないと不使用による商標登録の取消の対象となります。この点で、不使用取消のない「防護標章登録」を並行して取得しておくメリットは大きいです。

以上、「防護標章登録」の制度を紹介しましたが、ややもすれば、通常の商標登録と同じ効果があると誤解されることもありますので、今回取り上げた次第です。「防護標章登録」の理解、利用にあたって少しでもご参考になれば幸いです。

以上
(2021 年 10 月)

弁理士 笹木 幸雄
日本パテントデータサービス株式会社
ブランディング部 顧問