

「グレーな商標」、 そのまま使い続けて大丈夫ですか？ ——“あえて出願する”という、逆転の商標防衛術——

今月の結論

**識別力がグレーでも、
使い続けるなら、迷わず出願を！**

迷っている時間こそが、いちばんのリスクです——

暑中お見舞い申し上げます。

盛夏の候、貴社におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

記録的な暑さが続くこの夏、皆様いかがお過ごしでしょうか。

今号のIPP NEWSでは、多くの企業様が一度は頭を悩ませる「ネーミングと商標登録のグレーゾーン」について、実践的な防衛戦略をお届けします。

「識別力が弱いから」と登録を諦め、そのまま使い続けているネーミングはありませんか？
実はその放置こそが、将来の“乗っ取りリスク”を招く一番の落とし穴かもしれません。

あわせて、海外展開をお考えの企業様に朗報です。
令和8年度「外国出願助成事業」の公募情報もご紹介します。
ぜひ最後までご覧ください。

所長 弁理士 松下昌弘

識別力が弱い商標のジレンマと 「あえて出願する」意義

流行りのネーミングに潜む罠

商品・サービスの内容をそのまま言い表したネーミング（例：中身をストレートに伝える直球の表現）は、お客様に伝わりやすい一方、知財の世界では「識別力が弱い」として、原則として商標登録が難しいとされています。

弊所としても、これから新しくネーミングを決めるのであれば、識別力の弱い商標は基本にお勧めしていません。

でも、もう「使ってしまった」なら話は別です！

例えば、

すでに看板を掲げてしまった

すでにその名前でお客様に認知されている

という場合、話はまったく別です。

- ❑ 「どうせグレー（あるいは黒に近い）だから…」と放置するのが、実は「最も危険な選択」です。

自社が安心してそのネーミングを使い続けるために、あえて「チャレンジ出願」を行い、権利化を狙う

――今回はこの逆転の発想をご提案します。

グレーでも出願すべき4つの理由

商標法と実務の視点

1 他社に先取りされ、自社が使えなくなるリスクを回避する

出願をしておけば、たとえ登録に至らなくても、「他社に同じ商標を先に登録され、自社がこれまでのネーミングを使い続けられなくなる」という最悪の事態を避けられます。

2 「反論の履歴」という最強の防衛（「最大のポイント」）

出願後、拒絶が来ても「意見書」を提出し反論した履歴を残すことが重要。「J-PlatPat」に公式記録が残ることで、第三者の横取り意欲を著しく削ぐことができます。

3 工夫次第で「一定範囲の独占」と「先取り防止」が可能に

ロゴ化・結合商標化などの工夫により、グレーから登録可能なラインへ引き上げられるケースが多数あります。

4 「使用による識別力」獲得への布石に

長年使い続け全国的に有名になれば、例外的に登録が認められる制度（商標法第3条第2項）もあります。出願チャレンジ自体が将来の権利強化へのスタートラインです。

海外展開する場合の注意点

国によって異なる「識別力」の境界線



日本で「識別力が弱い」と判断された商標でも、海外では言語・文化の違いにより、その言葉の意味が直感的に伝わらないため、逆に「造語」として比較的スムーズに登録できるケースがあります。一方、英語圏で一般的に使われる説明的な言葉は、アメリカやイギリスなどでは厳しく拒絶される傾向がありますので、注意が必要です。

「ディスクレーム制度」の活用という選択肢

欧米など主要国では、商標の中に識別力の弱い部分（一般名詞など）が含まれていても、その部分について独占権を主張しないことを条件に、ロゴ全体としての登録を認める「ディスクレーム制度」が広く運用されています。日本よりも柔軟に「全体として登録を認め、弱い部分はみんなでするようにする」という運用がなされているため、海外展開をお考えの企業様も、出願を前向きにご検討いただく価値は十分にあります。

まとめ — 守りの知財として 商標を活用する

「攻めの知財（他社を排除する独占）」としては難しくても、

「守りの知財（自社が安心して使い続ける）」のために、商標は確実に権利化していきましょう。

使い続ける覚悟があるなら、最低限、以下を実行しておくべきです。

● 出願する

● 拒絶が来ても意見書を提出する

なぜ意見書の提出までやり切るべきなのか。

それは、意見書に対して審査官が下す最終的な判断（登録査定・拒絶査定を問わず）そのものが、「公式な審査記録」として残るからです。

この記録があることで、後日、他社が同じ商標・類似の商標で出願をしてきた場合に、その他社の出願に対して「この商標については、既に特許庁の審査官による実質的な判断が示されている」という強力な証拠として引用でき、他社の権利化を阻止する大きな武器になります。

意見書を提出せずに終わらせてしまうと、この“公式な判断”という証拠そのものが存在しないことになり、将来的な防衛力を大きく落とすことになってしまいます。

【重要】令和8年度「外国出願助成事業」を活用しましょう！

海外展開をお考えの企業様に朗報です。日本特許庁等（各都道府県知財支援センターなど）より、海外への特許や商標出願を支援する助成金の公募が順次実施中です。

助成内容



メリット

コストを抑えながら、賢く世界進出への一歩を踏み出しましょう！

- 申請には事前の準備が不可欠です。「うちも海外展開を考えている」という企業様は、お早めに弊所までお問い合わせください。戦略立案から申請サポートまで、伴走いたします。

グレーだけど、登録された商標例：

Smart Monitor



高齢者宅配弁当はな

こどものはいしゃさん

果汁グミ



IPP 国際特許事務所
IPP International Patent Firm

〒141-0022
東京都品川区東五反田1丁目10-7
AIOS五反田405号
TEL： 03-3493-2007
FAX： 03-3493-2008
Email： matsushita@ippjp.com
Web： <https://www.ippjp.com/>

