

# 知財コンサルが創る 企業の差別化と成長

IPアライアンスメンバー  
弁理士の奮闘記



アルカディア知財事務所  
弁理士  
垣木 晴彦

## (株)SHINICHIROINUIの事業展開に対する知財視点からの貢献

知財というの特許のイメージが強いかもしれないが、事業ではその他の知財である商標、著作物、意匠などがいろいろと絡むことも多い。今回は、アーティストが創作したアート作品を図柄とする衣服などの製造販売事業において、知財への意識を高めるとともに、模倣品への適切な権利行使などについてアドバイスした事例を紹介する。

本連載は知財権取得にこだわらず、「企業の成長力の源泉＝差別化」と捉えて、企業と一緒に挑戦を続けるIPアライアンスメンバー弁理士の、汗と涙の物語である。

## 1. (株)SHINICHIROINUI

### (1) 衣服・バッグなどにアート作品 をペイント様に表した商品の販売によりアートを広めていく会社

株式会社SHINICHIROINUI（以下、SHINICHIROINUI社）は、アーティストである代表取締役の乾慎一郎氏がペイントしたような図柄を描いたパーカ、Tシャツ、バッグなどを製造販売している、大阪府東大阪市に本社を置く会社である。同社は百貨店などの店舗だけでなく、自社ECサイトや他社のECモールでもそれら商品を販売している。

乾社長は2011年に行われた次世代アーティスト募集のコンテスト「WALL AUDITION」（主催：H.P.FRANCE）において大賞を受賞。その受賞イベントで壁一面に並べたTシャツに絵を描いてグッズとして販売したところ、それらを買求める人が一定数いることに気づいた。乾社長は自分が衣服に絵を描き、それを買った人が街を歩けば、それ自体が新しいアートの形になるのではないかと考え、若者にもっとア

トに慣れ親しんでもらいたいとの思いから、2012年にアパレルブランド「guernika」を立ち上げて現在に至っている。

### (2) 事業展開について

「guernika」ブランドの立ち上げ時は、ペイントしたような図柄を描いたパーカを販売した。そのペイントしたような独特の図柄が若者を中心に人気を博して少しずつ売上げを伸ばし、2013年ごろからはペイントしたような図柄を描いたバッグ、2014年ごろからはペイントしたような図柄を描いたTシャツも販売。2015年には「株式会社SHINICHIROINUI」として法人化し、その年の5月には大阪高島屋で展示・販売会も開催するなど、認知度が高まっていった。

ところが、認知されるようになったこと

で、ECサイトにおいてパーカ、Tシャツ、バッグの安価な模倣品が出回り始めた。そのため、SHINICHIROINUI社では「guernika」について商標登録するなど、知財による保護も必要ではないかと考えるようになっていた。

### (3) 同社と筆者との出会い

3年ほど前に、知り合いからの紹介で「guernika」について商標登録したいとの相談を受け、SHINICHIROINUI社と筆者の付き合いが始まった。

### 株式会社SHINICHIROINUI（乾社長）



所在地：大阪府東大阪市横小路町4-2-13  
URL：<https://shinichiro-inui.net/>

## 2. 知財視点の意識の醸成

特定の商品が売れてくると、使用している商標（ネーミング）を模倣されたくないのに、この商標（ネーミング）について商標登録をしようと思えることも多い。SHINICHIROINUI社が持っていた知財への意識も、当初はそのようなものであったと思われる。

しかしながら、事業との関係でいうと、単に使用している商標（ネーミング）について商標登録をするだけではなく、どの商標（ネーミング）に消費者や取引者の信用を蓄積させていくかを事前に検討することが重要になる。

また、商品が売れ出すと必ず安価な模倣品を販売する模倣者が現れる。これを見越して企画・開発段階で、模倣者が現れた際の対策を知財視点から十分に検討しておくことも重要である。

筆者はSHINICHIROINUI社と二人三脚で、こうした視点からどのような

商標（ネーミング）を選定し商標登録すべきか、またどのように模倣品対策の仕組みをつくっていくかを検討してきた。このような活動をしてきたことにより現在のSHINICHIROINUI社では、事業に効く知財視点をもって活動できるようになりつつある。

## 3. 商標登録の意味

商標登録出願の手続きは、特許出願の手続きに比べると、簡単なように思われがちである。確かに、思いついた商標（ネーミング）について、商取引において使用していると認識している商品・サービスで商標登録できればよいと考えるならば、そのとおりのかもしれない。

しかし、このような考えでは、たとえ商標登録はできたとしても、それを事業に有効活用できなくなる場合が多いように思われる。

商標は自社の商品・サービスを購入する消費者や取引者に、その商品・サービスを知ってもらい、その方々を通じて、他の方に伝播<sup>でんぱ</sup>させるとともに自社の商品・サービスをリピートしてもらうために使用されるはずのものである。これを達成するためには、商標に消費者または取引者の信用を蓄積させていくことが重要になる。

ところが、実際は自社の商品・サービスが持つ「消費者や取引者に響く強み」をイメージしてもらうことにつながる商標（ネーミング）になっていない場合も多い。

また、商標登録のためには、商品・サービスを特定して該当する区分を指定しなければならないが、法令上の商品などの区分と商取引で慣行的に使用されている商品などの概念とが異なっていることもある。

さらに、どのような商品・サービスで出願するのがよいかを十分に検討することなしに、今現在の商品などだけを指定して出願しないよう留意すべきである。出願後に商品などの追加は認められないため、後になって必要な商品などに気づいた場合には、あらためて出願しなければならずコストがかさむことになるからである。

したがって、商標（ネーミング）の選定の際には自社の商品・サービスが持つ消費者や取引者に響き得る強みをしっかりと自社で理解したうえで、ど

図1 事業に効く商標登録のためのポイント

- ① 商品の消費者・取引者に響く強みの客観化
- ② 強みのイメージにつなげるネーミング
- ③ 現在・将来の商品
- ④ 商標法上の商品として妥当か

のような商標（ネーミング）であればその強みをイメージしてもらいやすいかなどをよく考える必要がある。また、その商標を使用する商品・サービスについても、今現在だけでなく将来的に使用されるであろう商品などのことまで十分に検討すべきである。

このように考えると、一見簡単そうに見える商標登録出願の手続きであるが、実は事業に効果的な商標登録をしようとすると、出願前に検討すべき事項がいろいろとあることをご理解いただけるのではないだろうか。

筆者はSHINICHIROINUI社に対し、会社名「SHINICHIROINUI」および商品群の商標「guernika」をどのように商標登録するかだけではなく、どのような商標にどのように信用を蓄積させていくことが同社にとってベターかといったことも議論しながら事業に寄り添った支援を行っている。

#### 4. 著作権と意匠権の保護のはざま

アーティストがペイントしたような独特な図柄を描いたパーカ、Tシャツ、バッグに関して模倣品が出回った場合、その販売などをやめさせるための法的な根拠としては著作権と意匠権が考えられる。

しかしながら、例えばこれらのパーカなどが一品製作物であれば著作権法上の著作物として保護される可能性が高いものの、複数生産して販売する場合まで著作権により保護を受けられるかどうかは論点の一つになり得る。すなわち、日本の裁判所では、このように複数生産して販売する場合には応用美術に該当し著作権法上の著作物ではなく、意匠権で保護を受けるべきであるとの考え方が一般的であるように思われる。

したがって、著作権により保護を受

け得るように見えても、実は著作権では保護を受けられるかどうかが明確でないことも多い。販売する商品が具体的にどのような商品なのかを十分に認識・理解しておく必要がある。

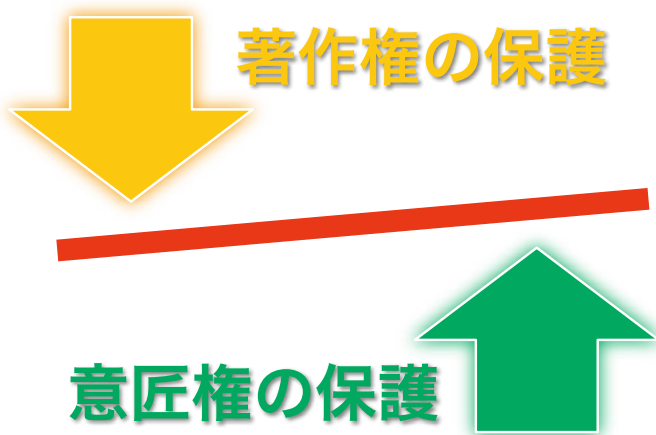
また、著作権による保護を受けるためには、権利化のための出願手続きが不要である一方、意匠権による保護を受けるためには、原則としてその意匠を公開する前に特許庁に意匠登録出願を行う必要があり、権利化のための費用が発生する。

理想的には、いろいろなパリエーションの図柄について意匠権を取得できればよいが、現実的には予算の関係でその商品のすべてについて意匠権を取得することは難しい場合も多い。

このような状況では、著作権で保護され得るものと意匠権でしか保護できないものを見極めて、どのような戦略で模倣品対策をしていくかがポイントになる。

SHINICHIROINUI社では、乾社長が新商品を創作した際に相談していただき、筆者からどのような模倣品対策をしていけばよいかについてアドバイスしている。

図2 著作権と意匠権との保護のバランス



#### 5. ECモールでの模倣品への対応

最近では、Amazon、Yahoo、楽天市場などのECモール（複数の出店者が集まったインターネット上のショッピング

グモール) でいろいろな商品が販売できようになった。自社商品の模倣品がECモールで見つかることも多い。この場合、模倣されている会社は、模倣品を販売している会社(以下、模倣品販売会社)が自社の知財権を侵害していると思込み、慌ててECモールに自社の知財権を侵害する模倣品であるとの申し入れをしてしまう例が見られる。

しかし、自社の知財権を侵害しているとの申し入れを行うにあたっては、以下のような注意点について事前に確認すべきである。

〈注意点〉

- ① 模倣品はどのような商品なのか
- ② 本当にその模倣品は自社の知財権を侵害しているといえるのか
- ③ 誰(模倣品販売会社またはECモール)に警告するのか

意外にこれらの注意点に思い至らず、不用意にECモールに申し入れをしてしまうことも多い。ところが、ECモールが模倣品の商品ページまたは出

店者のアカウントを削除した後に、その模倣品が自社の知財権を侵害していないと判断されると、不正競争防止法2条1項21号の「営業<sup>ひぼう</sup>誹謗」に該当するとして損害賠償を請求されるおそれがある。実際の裁判例でも、商標権に基づいてECモールに申し入れをして商品ページなどが削除されたが、自社の商標権の指定商品とは非類似の商品であり、商標権侵害に当たらないとして「営業誹謗」であると認定されて損害賠償が認められたケースがある。

その一方で、模倣品販売会社自身に警告をしておく、自社の知財権を侵害していないと判断された場合でも「営業誹謗」であると認定される可能性は低い場合が多いと思われる。

## 6. 新規事業へのさらなる貢献

前述のとおり、乾社長はアーティストとして自己のアート作品も創作している。最近では、NFT(Non-Fungible Token)を用いてアート作品をデジタ

ル資産化することも行われていることから、SHINICHIROINUI社においても将来的には、乾社長のアート作品をデジタル資産化するなどして新たな事業とすることを検討している。このようなNFTを用いたアート作品に関する事業を行うためには、著作権や商標など、知財視点が必要になることから、筆者としても引き続きアドバイスしていければと思っている。

## 7. 弁理士の活用

弁理士には商標登録などの手続きだけを依頼している場合が多いと思われるが、事業に対する知財視点からの支援という観点からすると、商標(ネーミング)の選定や模倣品対策の仕組みづくりなどにも弁理士を活用することが可能である。

単に商標権などの権利化だけでなく事業に効く知財視点からの支援でも、是非もっと上手に弁理士をご活用いただきたい。

