

94

講師用テキスト

商標登録していなかった落とし穴

商品名をつける場合に注意すべき点を理解する

開発したロボットに自分で考えた名前を付けて販売していたが、損害賠償請求されちゃった!？なぜ？



この動画のおさらい



どんな落とし穴だった？

開発したロボットに、自分で考えた名前を付けて販売していたA社長。近隣のおもちゃ屋で販売していたが、有名人がSNSに写真をアップしたことからブレイク! 爆発的に売れ喜んだのも束の間、あるロボット会社から損害賠償請求されちゃった!なぜ？



この落とし穴に落ちないために

新しい商品やサービスを提供する際には、何らかの名称を付けることになりますが、その場合に注意しなければならない点の一つに、商標権侵害の問題があります。まず、自分で考えた名称であっても、他人が商標登録を受けている場合には、勝手に使用することはできません。そのため、新しい商品やサービスを提供する際には、先に商標調査を行って、その名称が他人の商標権を侵害していないことを確認する必要があります。

他人の商標権を侵害するにも関わらず使用していると、ある日突然、商標権者から差止請求や損害賠償請求を受けるかもしれません。そうすると、せっかく世の中に浸透してきた名称を変えざるを得ず、広告宣伝などブランドイメージ構築のためのそれまでの苦労が水の泡になってしまいます。また、看板やパンフレットの変更費用や、場合によっては賠償金まで負担しなければなりません。商標調査の結果、他人の商標権を侵害しないことが確認できれば、とりあえずは安心ですが、できれば自分で商標登録を受けておくことが好ましいといえます。

例えば、自分がその名称を使用し始めた後で、他人が商標出願をして登録を受けた場合はどうなるでしょう? この場合、「自分が先に使用しているのだから大丈夫だろう」と考えがちですが、あくまで先に出願した者が優先されるため（これを、「先願主義」といいます）、勝手に使用することはできません。

例外として、他人が商標出願する前から使用している場合に「先使用权」が認められる場合がありますが、これが認められるためには、他人の商標出願時に自分の商標が既に周知になっている必要があります。

この「周知性」というハードルは高く、なかなか認められないのが実情です。

このように、ある時点では問題がなくても、将来に亘って大丈夫という訳ではありません。自分の商品やサービスの名称すべてに商標登録を受けるというのは現実的ではありませんが、重要な名称については、商標調査で他人の商標権を侵害しないことを確認するだけでなく、自分で商標登録を受けることをお勧めします。



信末 孝之
弁理士
信末特許事務所

特許・実用新案・意匠・商標の権利化や侵害問題に精通。企業の知的財産戦略策定の支援も行う。技術分野は、生活用品、一般機械、運輸、土木建築、制御、メカトロ、コンピューター（ハード）、ソフト、情報処理、通信、電気・電子回路、ビジネスモデルなど。



スタディーケースについて 以下の設問について考察しましょう。

1. 商品名に他社の登録商標と類似する商標を使用していた場合、どのようなリスクが生じるでしょうか。

- 他社による商標使用差止請求が認められれば生産中止・商品回収、また損害賠償金支払い、企業イメージダウン。
- 「パクリ」「ニセモノ」呼ばわりされる従業員のモチベーション低下。

2. 商品名を付ける場合、どのようなことに注意して、何をしなくてはならないでしょうか。

- 同類既存商品名と類似していないか、専使用权者の有無、商標権の有効性（期限切れ等）を調査する。
- 商標調査を行い、他者登録商標に類似しない商品名にする
- インターネット調査を行い、周知著名商標とは類似しない商品名にする。
- 出来る限り識別力のある（登録可能性が高い）商品名にする。
- 外国においては、ネガティブな意味が含まれないか事前に確認する。

3. 商品発売後に他者の登録商標を使用していることが判明した場合、どのような対応をとることができるでしょうか。

- 商標権侵害か否か（他社の登録商標の指定商品・指定役務との類似性、取引実績など）調査検討する。
- 自社の先使用权を主張する。
- 商標の変更・中止時期の交渉。商標権者からライセンスまたは譲渡を受けて使用継続する。
- 商品名を変更する
- 他者商標の使用状況を調査し、不使用取消審判を請求する。
- ライセンス許諾の交渉を行う。

MEMO

94

受講者用テキスト

商標登録していなかった落とし穴

商品名をつける場合に注意すべき点を理解する

開発したロボットに自分で考えた名前を付けて販売していたが、損害賠償請求されちゃった!？
なぜ？



この動画のおさらい



どんな落とし穴だった？

開発したロボットに、自分で考えた名前を付けて販売していたA社長。近隣のおもちゃ屋で販売していたが、有名人がSNSに写真をアップしたことからブレイク！爆発的に売れ喜んだのも束の間、あるロボット会社から損害賠償請求されちゃった!なぜ？

MEMO



スタディーケースについて 以下の設問について考察してください。

1.商品名に他社の登録商標と類似する商標を使用していた場合、どのようなリスクが生じるでしょうか。

→他社による商標使用差止請求が認められれば生産中止・商品回収、また損害賠償金支払い、企業イメージダウン。

2.商品名を付ける場合、どのようなことに注意して、何をしなくてはならないでしょうか。

→商標調査を行い、他者登録商標に類似しない商品名にする

3.商品発売後に他者の登録商標を使用していることが判明した場合、どのような対応をとることができるでしょうか。

→商標権侵害か否か（他社の登録商標の指定商品・指定役務との類似性、取引実績など）調査検討する。

→商品名を変更する

MEMO