

ARCO Trademark News Letter

Latest news and topics on domestic & overseas trademarks

DOMESTIC TOPICS

～登録商標の「普通名称化」を防ぐために～

登録された商標も、同業者等に広く使用されることにより、いつの間にか世間では「誰かの商標」ではなく「普通名称」と認識されている場合があります(例:「正露丸」,「うどんすき」,「エスカレータ」等)。

これを「普通名称化」といいますが、登録商標が普通名称化してしまうと、第三者の無断使用に対する商標権の行使(差止請求や損害賠償請求等)が認められず(商標法第26条)、ブランド価値が消失します。

この「普通名称化」を防ぐためには:

- ①自社の登録商標であることをアピールする
- ②第三者の無断使用を放置しない

という徹底した商標管理が重要です。特に、商品の品質等を暗示するような識別力の弱い商標は普通名称化し易いため、注意が必要です。

普通名称化の具体的な防止策としては、以下のような対応が挙げられます。

①自社の登録商標であることをアピールするために:

- * 登録商標の使用時には「®」を付記する、又は登録商標である旨の説明文を併記する。
- * 商品カタログや論文等の文中で使用する場合は、登録商標を「」で括るか書体を変える等の工夫をし、文中に埋没させない。
- * 価格表、広告等では、他の商品の一般名称と同列に記載しない。

②第三者の無断使用を放置しないために:

- * 第三者による使用状況をチェックし、無断使用に対しては使用中止を申し入れる。
- * 辞書等に普通名称との印象を与える記載がある場合には、出版社に対して訂正を求める。

☑ここがポイント

営業努力により培ったブランド価値を維持し、さらに高めるには、商標登録後の「普通名称化」の防止は極めて重要といえます。

[弁理士: 足立 ゆかり]

OVERSEAS TOPICS

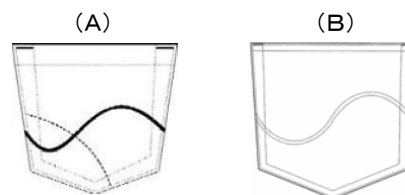
外国判例紹介

2010年9月28日判決 欧州裁判所(General Court) Case T-388/09

バックポケットのステッチデザインは商標か?

LEVISに代表されるように、ジーンズのバックポケットに描かれた刺繍図形(ステッチデザイン)もブランドとして認知されていますが、このような線図のみからなる商標については「識別力」が問題となり、商標登録できないものもあります。

以下のステッチデザインのうち、左の(A)に関して、欧州裁判所は「識別力」を欠くとして、登録を認めない判決を下しました。



欧州裁判所は、装飾を目的としたものか、また、創作のレベルは「識別力」の判断に関係ないとした上で、最低限度の識別力(minimum degree of distinctive character)を有しているか否かを争点とし、(A)には記憶に残り人目を惹くような特徴がなく、このため、欧州の一般公衆は被服やファッション用品のポケットにおけるありふれたステッチのバリエーションの一つとして、単なる装飾と認識するにとどまることから、公衆が(A)から商品の出所を特定し、他社の商品と識別することはできない、と判断しました。

欧州ではこのように判断されましたが、一方、日本では、(A)よりもシンプルな右のデザイン(B)について、「識別力」を有するとして商標登録されています。

カザフスタン、マドリッド協定議定書加盟のお知らせ

カザフスタンは、2010年9月8日に「標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書(マドリッド・プロトコル)への加入書を世界知的所有権機関(WIPO)に寄託しました。これにより、カザフスタンに関し、マドリッド・プロトコルは2010年12月8日より効力を生じます。

カザフスタンの加盟により、締約国数は83となりました。

マドリッドプロトコル加盟国(83カ国)の一覧につきましては特許庁HPに掲載されていますので、以下URLよりご確認ください。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/madopro_kamei.htm

[弁理士: 三上真毅]

Copyright © 2010 ARCO PATENT OFFICE. All Rights Reserved.

2010年10月発行



特許業務法人 有古特許事務所

兵庫県神戸市中央区東町123番地の1 貿易ビル3階
 tel 078-321-8822 fax 078-391-5791 <http://www.arco.chuo.kobe.jp>