

あなたの知的財産、大丈夫ですか？

# 知的財産を守る

■ 回答者、 鮫島正洋  
弁護士・弁理士  
■ 相談者、 Aさん  
会社を経営する社長

今月の相談

## ブランドネームをマネされた!?

「前回のあらすじ」A社長は、誤差表示機能付き歩数計に、「あるきメデス」と名づけ、商標登録を申請中です。

先週「あるきメデス」という商標を出願したので、今日から®マークを「あるきメデス」に付して、ウェブサイトにアップしました。

®は「登録商標」、つまり、出願段階ではなく特許庁に登録されたマークを表す表示なのですが……。

このままではダメなのでしょうか？

通常、未登録の段階ではTMマークを付けるのが商慣習のようですよ。

数ヶ月後

先生、ついに「あるきメデス」が登録になりました！ところが……。ほぼ同時に「歩き目です!!」というブランドネームの歩数計が販売され始めて。しかも、当社の製品同様、誤差表示機能付きなのです。これって、違法ですよな。

①登録商標（類似する標章、ブランドネーム）を含む②指定商品（類似する

商品を含む）について無断使用されている、というのが商標権侵害の成立要件となりますが、この場合、「あるきメデス」の指定商品は歩数計だからドンピシャですね。

問題は、登録商標に類似するかどうかという点ですか？

そこにはルールがあつて、①外観、②称呼、③観念のいずれかが同一であれば原則として登録商標に類似すると考えるのです。

称呼？ 観念？

要するに、読んだときの発音と意味内容のことです。「あるきメデス」と「歩き目です!!」は外観はまったく異なるし、観念も相違すると考えるべきでしょう。

しかし、読んだときの発音はどちらも「あるきめです」となりますね。

そのとおり。したがって、私は商標権侵害の可能性が高いと判断しています。

可能性が高い？ なぜ、侵害だと断定できないのですか。

上記の基準のみならず、「取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察して」かつ「その商品の具体的な取引状況に基づいて判断する」という最高裁判決があるのです\*が、それは弁護士流のつまらないこだわりで、このケースの場合はシンプルに商標権侵害と考えましょう。まずは内容証明郵便を弁護士名で送る、というのがこういう場合の定石です。

なるほど。先生のお名前ですという文書を送れば、相手方も反省して止めるということですね。

それは確約できないけれど、とりあえずそういう方針で相手の出方を見ましよう。

さめじま・まさひろ  
弁護士・弁理士。エンジニアなどを経て、2004年内田・鮫島法律事務所を設立、現在に至る。12年知財功労賞受賞。著書多数。小説『下町ロケット』の神谷弁護士のモデルとしても有名。

\* 最判昭43-2-27