

知財の困った! にお答えします (全12回)

～ 東京都知的財産総合センターの相談現場から～

『第3回 商標』 ～ 商標侵害の警告が来た。どう対応したらいいか? ～

【相談内容】

最近、当社は新商品を販売し、売上が伸びてきたところです。しかし、その新商品に対し「貴社の商品の名前“XXXX”は弊社の登録商標なので使用を止めてくれ!」という手紙(警告状)が送られてきました。せっかく“XXXX”がユーザーに知れ渡り始めて、チラシやカタログを大量に印刷しているところで、今更名前を変更するにはコストがかかるし・・・。

どうしたら良いでしょうか?

【お答え】

商標(商品に使用されるマーク=名前、図形や記号)は重要な知的財産であり、企業の重要な資産となりうるものです。ですから、他人の商標権を侵害すると商標の使用の差し止めや損害賠償を請求されます。

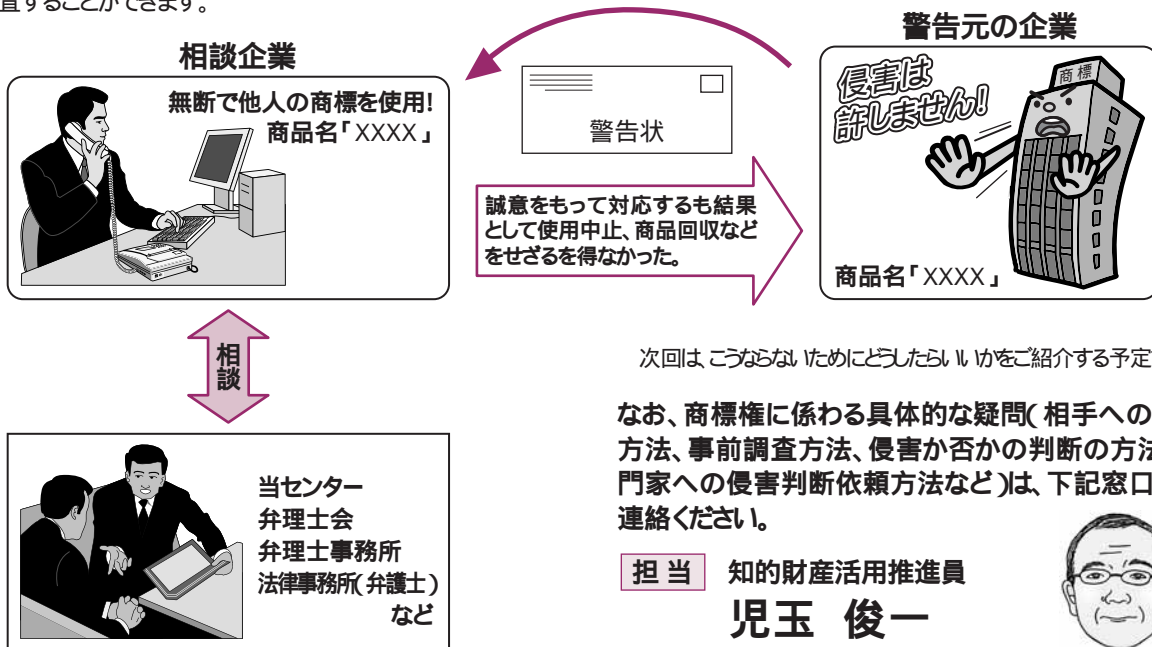
そのため、侵害防止のためにも商品やサービスに商標を使用する前に、他人の登録商標がないか調査したり、商標権取得のために特許庁に商標登録出願手続きをしておく必要があります。

今回のケースでは、事前に他社権利調査や権利取得の手続きをしていないので、防御のみの対応になります。まず、警告元の権利の内容(権利が生きているかなど)を確認してください。これは、特許庁のデータベース(電子図書館:IPDL)で簡単に調査することができます。

その後、自社の商標が相手の商標権を侵害しているか否かを専門家(弁理士など)に判断(鑑定)してもらいます。その結果、侵害していないと判断された場合は、相手にその旨を回答すればよいのです。

しかし、侵害しているようだ判断された場合は、相手に金銭で解決できないか、などを交渉することになります。最悪の場合は使用を中止し、別の商標に変更せざるを得ないでしょう。いずれにせよ、自らの責任で起きた結果ですので、誠意を持って相手と交渉することが重要です。

ほとんどの商標侵害事件の場合は、金銭での解決は難しく、商標の使用中止、商品の回収、チラシやカタログの破棄などをせざるを得ません。



次回は、こうならないためにどうしたらいいかをご紹介します。

なお、商標権に係わる具体的な疑問(相手への回答方法、事前調査方法、侵害か否かの判断の方法、専門家への侵害判断依頼方法など)は、下記窓口へご連絡ください。

担当 知的財産活用推進員
児玉 俊一



P10に当センターの相談窓口の記事を掲載しています。

知財のよろず相談を専門家集団(相談員・弁理士・弁護士)がサポート!

中小企業の皆さまの知的財産に関するご相談は東京都知的財産総合センターまで。

問い合わせ先

無料・予約制

TEL 03-3832-3656

公社トップページ

メニュー一覧 知的財産

東京都知的財産総合センター