



当社には以前から販売している人気の菓子があり、その商品名は商標登録をしています。昨年あたりから、他社のチラシなどで上記商標が菓子の一般的な名称として使用されているようです。今のところ目立った損害はないため、社内では何も対応していませんが、このような場合に注意すべきことはありますか。

(兵庫県 T. U)



### 1. はじめに

企業が事業活動を行う際には、自社の商品・役務と他社のものを区別するために何らかの商標を使用しますが、当該商標が広く認知されてくると、その周知性・著名性にフリーライド（ただ乗り）する同業者が出てくる場合があります。

そのような他社のフリーライドから自社の商標を保護するため、各企業は事前に商標登録をし、商標権の侵害をする者には使用差止めの措置を取るなど徹底的に管理を行うのが通常です。

一方、上記のような他社の使用行為を放置しておくと、売り上げの減少だけでなく、商標が普通名称化されるおそれもある点で注意が必要です。

### 2. 商標の普通名称化とその問題点

商標の普通名称化とは、登録時は商標として識別力を有するものであっても、多数の者に使用されることによってその識別力が弱まった結果、需要者に商品の出所を示す商標としてではなくその商品を示す普通名称として認識されるようになることをいいます。

商標が普通名称化すると、商標としての機能は失われ、たとえその商標が登録されていたとしても第三者による無断使用に対して商標権の行使を適切に行うことができなくなってしまいます（商標法26条）。

そのため、これまでの営業努力によって築き上げられたブランド価値が消失してしまうこともあるので企業にとって商標の普通名称化は極めて重要な問題といえます。

なお、過去に裁判所により普通名称化したものと判断された登録商標の例としては以下のものがあります。

- ・「うどんすき」（うどんを魚介類、鶏肉、野菜、その他の具と合わせて食べる鍋料理の一種）美々卯の登録商標（登録第553621号）
- ・「正露丸」（胃腸用丸薬）大幸薬品の登録商標（登録第545984号）
- ・「招福巻」（巻き寿司）小鯛雀鮭鮨萬の登録商標（登録第2033007号）

### 3. 今後の対策について

上記のように企業にとって自社商標の普通名称化が大きな損害となることを考慮すれば、貴社としては本件商標

の普通名称化を回避すべく早急に以下の対応を取られるべきです。

#### (1) 侵害者に対する警告

まずは、これ以上本件商標を広範囲で使用させないように、無断で登録商標を使用している者に対して、商標権侵害の事実があることを理由に当該商標の使用を即刻中止するよう直ちに警告を行う必要があります。

#### (2) 登録商標である旨の明記

本件商標を付した商品に「〇〇は△△株式会社の登録商標です」といった記載を付けることで他人の使用に対して注意喚起を行うべきです。また、上記の代わりに「®」を使用することも可能です。

#### (3) 継続的なウォッチング

定期的に市場をチェックすることで侵害事実の早期発見を心がけ、無断使用者には即時中止を求められるようにしておく必要があります。

### 4. おわりに

企業にとって、大切に育てたブランド価値がなくなってしまうことによる損失は計り知れません。そのようなことがないように日頃から商標の管理を徹底しておくことが重要です。