



ENGINEER® の MPDP ダイアリー



高崎 充弘

第28回 新しいタイプの商標に挑戦 米国からのラブレターがきっかけ

[Profile]

東京大学工学部卒業後、三井造船入社。米国レンスラー工科大学で修士課程修了後、(株)エンジニアの前身である双葉工具に入社。2004年に同社代表取締役社長に就任。独自の「MPDP理論」によるニッポンのモノづくり立国を提唱している。

新しいタイプの商標制度が4月からスタートしたのは皆さまよくご存じのことと思います。当社も4月1日に「色」と「音」の商標を出願しました。通常の文字商標であれば電子出願で行う場合が多いのですが、今回は、手続きに不備があってはいけないということで、東京営業所の社員が朝一番に特許庁の窓口に行きました。

お陰さまで無事、工具の分野において色商標を2パターン、音商標を1パターン出願することができました。

中小企業が制度開始早々に新しいタイプの商標を出願したことで、テレビや新聞の取材がありました。

「なぜ、4月1日に？」という記者からの質問に対し、「当社はこの日をずっと以前から指折り数えて待っていたのです」と半ば冗談交じりで答えたところ、記者たちはキョトンとしていました。

それは今から6年前の2009年7月、米国のLaw Firmから届いた一通のUPS Overnight Mail(翌日配達郵便)が発端でした。なんとなく嫌～な感じはありましたが、恐る恐る開封すると、タイトルに“Notice of Trademark Infringement”とあります。商標侵害警告です。商品名として当社のネジザウルスPZ-55の品番が記載されており、「一体、どういうことか？」と頭の中が真っ白に……。

読み進んでいくと、「米国の某工具メーカーが工具のグリップに青色のColor Trademarkを有している」。さらに、「ネジザウルスのグリップの色がマンセル(Munsell) No.〇〇に酷似しており、ランダム法32条、米国商標法1114条に違反していることは明白である。直ちに製造、輸入、流通、広告を中止せよ！」という内容でした。

恥ずかしながら、この時まで色の商標権が存在することを全く知らなかったのが、本当に驚きました。

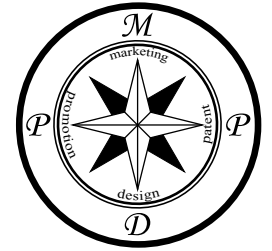
米国での訴訟費用や損害賠償金は日本の比ではないということは知っていました。対応を誤ると一大事です。彼らの主張は正当なものなのか、仮に当社が侵害しているのであればどのように対応すべきかなど、米国の知財に詳しい大学教授や弁理士事務所に相談しました。

その結果、お陰さまでネジザウルスのグリップの色を青から緑に変えることで一件落着となりました。その後、2011年には変更した緑のグリップを米国特許商標庁(USPTO)に出願し、補助登録簿(Supplemental Register)に登録されました。継続使用による主登録簿登録も可能ではありましたが、まずは第三者の後顧を排除しようと考えたのです。

筆者の勉強不足が原因だったとはいえ、非常に苦い経験をさせられました。その一方で、海外の知財制度の知識も必要だということを強く認識することができたので、かえっていい勉強になったのではないかと思います。

その後、日本でも新しいタイプの商標制度が検討されていることを知り、具体的な内容や実施時期について、数年間にわたって注視してきました。そして、「商標法が改正された暁には、必ず初日に出願しよう！」と固く心に誓っていた次第なのです。

日本と米国で制度の詳細や審査基準などが多少異なるかもしれませんが、ブランド戦略の一環として、新しいタイプの商標についても鋭意活用していきたいと考えています。



ウ：社長はん、新しいタイプの商標はええとして、従来のタイプの商標はどんながありましたん？

高：最初は、昭和32年に父親が作業工具の分野で出願した「エンジニア」だね。この商標はその後、半世紀以上更新を続けて、平成14年には社名も双葉工具(株)から(株)エンジニアに変更したんだ。

銀：製品ブランドとしての商標が、そのまま企業ブランドにもなりましたな。

高：工業所有権情報・研修館の特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で検索してごらん。

銀：え〜っと、「ネジザウルス」に「VamPLIERS」「鉄腕」「ムッシュ・マグニ」もありませ。全員集合でんな！あれ？ウルスくんも図形で登録されてるやん！

ウ：ほんまや！登録証の真ん中にボクがいて……うれしいような、恥ずかしいような (^_^)

銀：それと、製品ちゃうけど「MPDP」も4年前に商標登録されてまん？

高：数年前にある弁理士から、「MPDPはとても役に立つ理論だ。日本のモノづくり企業にもどんどん広まればいいと思う。しかし、間違った使い方をされても困るだろうから、商標登録しておくべきでは？」というアドバイスをいただいたんだ。

銀：独占のためやのうて、広めるための権利化でっか？

高：「知的財産に関する助言又はコンサルティング」という区分で登録することができたんだが、今、思うと標準化やオープン戦略にも通じると感じている。その時のアドバイスには大変感謝しているよ。



高：さて、話を戻すと、文字と図形を合わせて現在国内で、約20件の商標が登録されている。そのうえで今回「色」と「音」の新しい商標にも挑戦したんだ。

銀：2009年に米国から警告書が届いた時は、ぶっちゃけどんな感じでしたん？

高：業界では「ラブレター」と呼ばれているが、もらってもうれしくないし、とにかく心臓に悪い (*_*;

ウ：しかも当時、知財技能士の資格を持っていたのは社長はん一人やったから、大変でしたな。

高：2週間という回答期限があったし、相手の狙いも見極めないといけないし、必死だった。それでも検定によって一通りの基礎知識があったから、弁理士と対応を協議する際も、専門用語でチンプンカンプンということがなく、大いに役立ったんだよ。

銀：ワシがもっと早く受検してたら、社長はんをサポートさせてもろたんですけどなあ。残念ですわ〜。

ウ：9回も受検したオッサンが、ナニ寝言ゆうてんねん！

高：でも、この事件の後、社員に知的財産管理技能検定の受検を推奨し、2011年には最初の社内技能士が3名誕生したんだ。現在は銀次郎くんも含め、総勢18名いてくれるが、そもそもの出発点は米国からのラブレターだったのかもしれないね。

銀：ところで、「音」商標ちゅうのは例のアレでっしゃろ。

ウ：「あなたのヒーローに♪ エンジニア♪」 (*^_^*)

高：そう、ネジザウルスやムッシュ・マグニなど新製品のプロモーションビデオの最後に流す4秒のサウンド・ロゴだね。

銀：不思議なことに、どんなに騒々しい展示会場でも、このフレーズだけは遠くまで聴こえてきまんねん。

ウ・銀：YOUTUBEにもアップしてまっさかい、「エンジニア サウンドロゴ」で検索してみてね (^_^)

高：新しいタイプの商標も上手に組み合わせることで、中小企業のブランディングに大いに役立てほしいね。