

# 普通名称化と防止措置

弁理士 中山 真理子

## 目次

1. はじめに
2. 普通名称化
3. 普通名称化した場合
4. 普通名称化防止のための方策
5. 普通名称化防止のための各企業等の努力と対応
6. 普通名称化防止措置に関するこれまでの議論
7. 諸外国の状況
8. 検討
9. おわりに

## 1. はじめに

本来は自他商品・役務識別機能、出所表示機能を有していた商標が、商標の使われ方等によって徐々にその機能を失い、需要者・取引者間においてある商品・役務そのものを表す一般的な名称として認識されるに至り、普通名称化することがある。商標権者の側からしてみると、自己の商標が普通名称化することにより商標の価値がゼロになってしまうのであるから、希釈化が進行した結果普通名称となることについて、普通名称化を防止するための何等かの措置が必要とも考えられるが、現行の商標法上では普通名称化を防止するための直接的な措置は設けられていない。過去には何度か議論されながらも普通名称化防止措置の創設には至っていない状況である。

また、一旦は登録された商標が時間と共に普通名称化したような場合にそのような商標の登録を取り消すことができる手段も、同様に商標法上には設けられていない。

そこで、普通名称化防止対策の現状、これまでの検討の経緯、諸外国の制度等を見ながら、普通名称化と防止措置についてその必要性を含めて考察する。

## 2. 普通名称化

### 2-1. 普通名称とは

普通名称とは、取引界においてその名称が特定の業務を営む者から流出した商品又は特定の業務を営む者から提供された役務を指称するのではなく、その商品又は役務の一般的な名称であると意識されるに至っているものをいう<sup>(1)</sup>。

誰の認識かという点について「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説 第20版」は「しかし、一般の消費者等が特定の名称をその商品又は役務の一般的な名称であると意識しても普通名称ではない。問題は特定の業界内の意識の問題であり、それ故に、例えばある商標が極めて有名となって、それが一般人の意識ではその商品の普通の名称だと意識され、通常の小売段階での商品購入にその商品の一般的な名称として使われても、それだけではその商標は普通名称化したとはいえないのである。つまり、取引界において特定の者の業務に

(1) 特許庁編「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説 第20版」商標法3条1項1号

係る商品又は役務であることが意識されないようになった名称をその商品又は役務について使っても出所表示機能あるいは自他商品又は自他役務の識別力がないことは明らかであるから、これを不登録理由として掲げたのである。」と説明している<sup>(2)</sup>。

略称や俗称も含まれるとされる。

## 2-2. 普通名称化とは

商標の普通名称化とは、登録商標が不特定多数の者に使用されることにより、自他商品・役務識別機能、出所表示機能を有していた商標が、徐々にその機能を消失させ、需要者・取引者間においてその商品・役務そのものを表す一般的な名称として認識されるに至ることといえる。

## 2-3. 商標が普通名称化しやすい状況

商標が普通名称化しやすい環境・状況としては次のような場合があると考えられている。

- 商品・役務が同種の商品・役務中で傑出しているがゆえに商標も商品・役務と共に著名となるが、需要者・取引者には商標によって表される商品・役務の出所についての認識が稀薄となり、商標はその商品・役務と同種の商品・役務全体を代表するものであるように考えられ、取引の過程においてこのような認識が一般化する場合。
- 著名商標等について他人がフリーライドしても、権利者が権利行使せずに放任している場合。多数の同業者に同様に広範に使用されるような事態が生じて普通名称化する。
- これまで存在しなかった商品・役務につけられる商標の場合。商品・役務自体が目新しいため、これに付されて使用される商標があたかもその商品・役務の普通名称であるかのように取引界において認識されてしまう。
- 辞書・書籍等に普通名称であるかのように記載されることを商標権者が放置しておくような場合。
- 商標がウィークマークの場合。

この点、網野誠「商標」(有斐閣)においては次のように述べられている。「商標権者の管理が十分でないときは、著名で大衆を引き付けるようなマークほど競争者等に好んで使用され、その商品が属する種類の商標の慣用的な名称となり、あるいは普通名称化することによって、個性化された商品を識別する能力を喪失することがある。登録サービスマークの場合も同様である。

商標は種々の理由によって普通名称化されるが、特に有名な商標については商標管理を適切に行わないとその危険性が大きい。

第1に、最も典型的な例としては、あるメーカー(あるいは販売業者等)の商品がきわめて優れていて、同種の商品中ぬきんでており、市場で流通されている商標も商品と共に著名となるが、これとともに一般の需要者・取引者にとってその商標の権利主体ないしその商標によってあらわされる商品の出所についての認識は、これと反比例して稀薄となり、その商標はそれによってあらわされる商品と同種の商品全体を代表するものであるように考えられ、取引の過程においてこのような認識が一般化するとともに特定メーカーの製品ないしは商品の固有名称とは考えられなくなり、商品の識別能力を喪失して普通名称化する場合である。

第2に、著名商標等について他人がその名声に便乗してこれをその商品に使用したような場合に、権利者が差止請求等の防衛措置も講ぜずにこれを放任しているときは、著名商標であるだけに多数の同業者に広範に使用されるような事態が生じ、普通名称化していく場合である。

第3に、それまで存在しなかった商品、特に新薬品・合成化学薬品等の場合には、これにつけられる普通

---

(2) 特許庁編「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 第20版」

名称は一般に耳なれないものが多いから、これに付されて使用される商標が、はじめからその商品の普通名称であるかのように取引界において認識される傾向が強いが、このような商標は、その使用の当初からして普通名称化する危険性が多いといえる。

その他使用権の設定をルーズに行って使用権者に対する管理監督を適切に行わない場合、辞書・書籍等に普通名称であるかのように記載されることを放任しておくような場合等においても、普通名称化する危険が大である。」<sup>(3)</sup>

#### 2-4. 普通名称に該当すると判断された商標の例

裁判所の判決や特許庁審決において普通名称に該当すると判断された商標の例を挙げる。

##### 3条関連

商標	商品・役務との関係	事件
雷おこし	菓子おこしの普通名称	昭和45年7月22日 東京高裁同41年(行ケ)第24号
正露丸	クレオソートを主剤とする丸薬の普通名称	昭和46年9月3日 東京高裁同35年(行ナ)第32号
FLOORTOM	楽器・ドラム的一种	平成3年6月20日 東京高裁同2年(行ケ)第150号
さんびん茶	茶的一种	平成12年3月13日 同11年異議第91037号
カンショウ乳酸	有機酸類的一种 PH調整剤	平成13年10月31日 東京高裁同13年(行ケ)第258号
SAC	袋物の普通名称	平成14年1月30日 東京高裁同13年(行ケ)第249号
PEEK	樹脂的一种 ポリエーテルエーテルケトンの略称	平成17年7月6日 東京高裁同17年(行ケ)第10252号
サニーレタス	レタスの普通名称	昭和57年審判第2936号
ポケベル	無線呼出用携帯受信機の普通名称	昭和62年審判第15568号

##### 26条関連

商標	商品・役務との関係	事件
ドロコン	壁土等の普通名称	平成2年11月30日 名古屋地裁昭和61年(ワ)第1394号
SYSTEM DIARY	用紙差し替えなど機能的な手帳	平成11年5月14日 東京地裁同10年(ワ)第18387号
巨峰	ブドウ	平成14年12月12日 大阪地裁同13年(ワ)第9153号 控訴審平成15年6月26日 大阪高裁同15年(ネ)第76号
一枚甲	三味線バチ	平成18年10月26日 東京地裁同17年(ワ)第25426号 控訴審平成19年9月27日 知財高裁同18年(ネ)第10085号

(3) 網野誠「商標」(有斐閣)

正露丸	クレオソートを主剤とする胃腸用丸薬	平成 18 年 7 月 27 日 大阪地裁同 17 年（ワ）第 11663 号 控訴審平成 19 年 10 月 11 日 大阪高裁同 18 年（ネ）第 2387 号
招福巻	節分用巻き寿司	平成 22 年 1 月 22 日 大阪高裁同 20 年（ネ）第 2836 号
うどんすき	うどんめん，うどんめんを主材とした加工食料品，うどん料理	平成 9 年 11 月 27 日 東京高裁平成 9 年（行ケ）第 62 号

## 2-5. その他の例

「エスカレーター」や「ホームシアター」といった言葉も当初は商標であったが、権利放棄や無償開放により独占的な使用をされなくなったものと言われている。

「デジカメ」（第 2122636 号）も 1989 年に商標登録され登録が維持されていたが、2019 年に存続期間満了により権利が抹消されている。

また、次の商標はいずれも有効な登録商標である。

商標	区分	商標権者	登録番号
ウォッシュレット	第 11 類等	TOTO 株式会社	第 1665963 号，第 4079967 号等
宅急便	第 39 類	ヤマトホールディングス株式会社	第 3023793 号，第 4939122 号
バンドエイド	第 5 類	ジョンソン・エンド・ジョンソン	第 1537538 号
味の素	第 30 類等	味の素株式会社	第 411295 号，第 641075 号
セロテープ	第 16 類等	ニチバン株式会社	第 546229 号，第 2220846 号， 第 5645018 号

## 3. 普通名称化した場合

登録前に普通名称化していた場合は、異議申立て理由及び無効理由となる。ただし、その商標権の設定登録日から 5 年を経過した後は無効審判を請求することができないという除斥期間がある（商標法第 47 条）。

普通名称化した場合、商標権の効力が及ばない（商標法第 26 条第 1 項第 2 号及び第 3 号）。登録した商標が普通名称化すると、独占的な使用が制限されることになるため、商標権者はある意味その登録商標に費やした投資を無駄にすることとなり、また、登録商標の財産的価値を失うともいえる。他方、権利者以外の者からみると、商標権侵害訴訟になった場合には商標法第 26 条第 1 項第 2 号及び第 3 号の抗弁をすることができるが、普通名称化した登録商標について商標権侵害訴訟に至る前に争えるかといえ、その商標権の設定登録日から 5 年を経過していた場合は商標権の無効を争うことはできない。登録後に普通名称化した場合は、商標権は存続することになる。

## 4. 普通名称化防止のための方策

### 4-1. 普通名称化を予防するために取り得る方策

現行の商標法上には普通名称化を防止するための直接的な制度は存在しない。このような状況下においては、登録商標の普通名称化の予防として商標権者により一般に次のような商標管理の対策がとられている。

#### (1) 登録商標であることの周知

使用している商標が登録商標であることを第三者に示すための表示を付する。

例：「『〇〇』は株式会社□□の登録商標です。」<sup>(4)</sup>

(4) 経済産業省特許庁「事例から学ぶ商標活用ガイド」（2019 年）

R マークを付ける。

なお、日本の商標法では、商標登録表示は努力義務である（商標法第 73 条）。表示をする際には、虚偽表示の禁止（商標法第 74 条）、虚偽表示の罪（商標法第 80 条）に注意が必要である。

(2) 権利者自らが普通名称的に登録商標を使用しないこと

カタログやパンフレット等の記載において登録商標であることを明確に表示し、商標を他の説明文の中に埋没させない。文中において商標を記載する際には、書体を変える、太字にする、「」を付けるなどの方法により、商標を記載していることを明らかにする。

その商品・役務の普通名称・一般名称と共に商標を併用することにより、普通名称・一般名称が他に存在すること（自己の商標が普通名称ではないこと）を示すようにする。

(3) 他者による無断使用の監視 ①

第三者が権原なく自己の登録商標を指定商品・役務に使用している場合には、侵害警告書の送付、訴訟等によりその使用を阻止する。自己の商標の独占的な使用を確保し、希釈化等から自己の商標を保護するためである。

(4) 他者による無断使用の監視 ②

他の事業者、マスメディア、辞書の出版社等に対し監視を行い、登録商標が普通名称的な使用のされ方をしていないかどうか注意を払う。第三者により自己の商標が普通名称として掲載された場合にはそのような使用を中止するよう通知し、その商品・役務の普通名称を紹介して注意を促す。

ただ、商標権者には掲載取消を求める権利があるわけではないため、あくまでもお願いベースで行うにとどまる。

(5) 類似する他者の商標出願・登録の排除

自己の商標の独占的な使用を確保し、希釈化等から自己の商標を保護するため、自己の登録商標と類似する第三者の商標が併存しない環境を作る。そのために異議申立てや無効審判の活用をする。

#### 4-2. 普通名称化を予防するための適切な商標の使い方

INTA (International Trademark Association) は、“A Guide To Proper Trademark Use” (2012) として、識別力を喪失しないための適切な商標の使い方をアドバイスしている<sup>(5)</sup>。以下に抜粋を引用して紹介する。

The International Trademark Association (INTA) has developed this guide to provide you with a few easy-to-follow rules concerning proper mark use. When referring to a mark, make sure you pass the “ACID” test of proper use:

Adjective  
Consistent  
Identification or Status  
Distinctive

**Adjective**

Trademarks and service marks are proper adjectives. Not nouns. Not verbs. A mark should always be used as an adjective qualifying a generic noun that defines the product or service. A mark is a company brand name, not a product or service itself. As adjectives, marks should not be used as plurals or in the possessive form, unless the mark itself is plural or possessive (such as 1-800-FLOWERS, MCDONALD’S or LEVI’S).

**Examples**

**Correct:**

Use a XEROX brand copier  
Please hand me a KLEENEX tissue

**Incorrect:**

XEROX these copies  
a five-KLEENEX movie

**Correct:**

Send the packages via FEDEX courier

(5) INTA “A Guide To Proper Trademark Use” (2012)

Send the packages via EXPRESS MAIL service  
I had four STARBUCKS lattes  
Put on your RAY-BAN sunglasses  
Incorrect:  
Send the FEDEXs  
Send it EXPEDRESS MAIL  
I drank four STARBUCKS  
Put on your RAY-BANS

Are these important distinctions? Yes. Think of the following: Elevator. Kerosene. Corn Flakes. Yo-Yo.

Each of these well-known product names was once a famous trademark with rights exclusively owned by a company. Today, due to misuse of the marks, they are merely generic product names in some jurisdictions with no accompanying trademark/service mark rights. These “ghostmarks” serve as historic and costly reminders of what can happen to marks if the public comes to regard a brand name as the generic name of a product.

In this context, please note another important distinction—trade names are proper nouns, not adjectives. Consequently, trade names can be used in the possessive form (for example, “Reebok’s newest line of athletic shoes is for children”) and need not be followed by generic nouns that define a product or service (for example, “These athletic shoes are made by Reebok”).

### Consistent

Businesses use many styles to represent their marks. Thus, it is important that your references to a particular mark are accurate and consistent, i.e., the mark should be represented the same way each time. For example, if a mark is represented in all capital letters, you should consistently use all capital letters when referencing that mark. This has the desired effect of emphasizing that the term is indeed a trademark or service mark, not merely another word in the text.

### Identification or Status

To consistently identify trademarks and service marks, a (mostly) international system of demarcation or trademark notices has been established. In most countries, the TM symbol is recognized as identifying an unregistered trademark. The SM symbol is used to identify an unregistered service mark (a mark used in connection with a company’s services rather than with goods). Although these symbols have no legal significance, their use does have the preventative effect of indicating possible claims to trademark rights in the designations with which they are used.

Most countries have also adopted the ® symbol to identify a registered trademark or service mark. Other proper forms of notice for registered trademarks in the U.S. include: “Registered in the U.S. Patent and Trademark Office” and “Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.” (中略)

Generally, demarcation is not necessary for every occurrence of a trademark or service mark in an article, press release, advertisement or on a website, etc; however, at a minimum, this identification should occur at least once in each piece, either the first time the mark is used or with the most prominent use of the mark. When in doubt, err on the side of “over-marking.”

TM  
SM  
® SM  
®

### Distinctive

Trademarks and service marks should be displayed in a different font or manner to distinguish them from surrounding text. In running text, for example, trademarks are often distinguished by using all capital letters or italics. In addition, the generic noun that identifies the product or service should be used immediately after the trademark name at least once in each separate written or broadcast communication, or on each website, preferably the first time that the trademark appears in the material. Additional emphasis can be given to trademarks by using the word “brand” after the mark or by using one of the acceptable symbols that indicate trademark status, as mentioned in the “Identification” section above.

### Examples:

KLEENEX tissues  
Canon® cameras  
Scotch brand transparent tape  
Callaway golf clubs

また、2015年にはアップデートした内容でつぎのようなアドバイスも提供している<sup>(6)</sup>。

#### 1. How do I use a trademark properly?

ALWAYS distinguish a trademark from surrounding text by using it in all capital letters (or, at least, with initial capitals); by using it in a bold, italic or underlined font; by placing it within double quotation marks (“ ”); or by

---

(6) INTA “Trademark Use” Updated, April 2015

using it in a stylized or graphic form that differs from the surrounding text. If the trademark is registered, use the superscript ® symbol or other appropriate registration notice.

EXAMPLES:

ROLLS-ROYCE automobiles  
 Scotch brand transparent tape  
 Kleenex™ tissues  
 “adidas” footwear  
 Canon® cameras

ALWAYS use the trademark consistently, including with or without spacing and/or hyphens.

EXAMPLES:

MONTBLANC fountain pen, not MONT BLANC  
 NESCAFÉ coffee, not NES CAFÉ

NEVER use a trademark as a noun. Always use a trademark as an adjective modifying a noun.

EXAMPLES:

LEGO toy blocks  
 AMSTEL beer

NEVER use a trademark as a verb.

EXAMPLES:

You are NOT xeroxing; rather, you are photocopying on a XEROX copier.  
 You are NOT rollerblading; rather, you are skating with ROLLERBLADE in-line skates.

NEVER modify a trademark by changing it to the plural form.

EXAMPLES

“tic tac” candies, not “tic tacs”  
 OREO cookies, not OREOS

NEVER use a trademark in the possessive form unless the trademark itself is possessive.

EXAMPLES:

JACK DANIEL’ S whiskey, not JACK DANIELS whiskey  
 LEVI S jeans, not LEVI jeans

いずれにせよ、日本では現状は商標法上とくに普通名称化を防止するための制度は設けられておらず、商標権者の努力により普通名称化を避けるよりほかはないという状況である。

## 5. 普通名称化防止のための各企業等の努力と対応

商標法上とくに普通名称化を防止するための制度は設けられておらず、また一方では普通名称化した登録商標あるいはその疑いのある登録商標の登録取消・無効を時期の制限なく請求する制度がない状況の中で、各企業等は独自に対策を講じて努力している。

### 5-1. 権利者側

#### (1) 味の素株式会社の例

会社のプレスリリースによれば、「味の素®」の普通名称化防止と商標マインドの育成を図るため、世界各国の関係会社向けに「商標の表記に関する規程」等の共通ルールを14カ国の言語で作成するとともに、教育冊子を用いて関係会社で商標セミナーを開催するなど、商標教育を実施している<sup>(7)</sup>。

また、自社HPにおいて「ウェブサイト利用規約 商標について」として保有する登録商標及び使用している商標について、商標を使用している商品を併記して紹介している。サイト内での登録商標の表記の仕方を説明して、徹底して商標と商品の区別を図り、第三者からもそれが分かるようにしている<sup>(8)</sup>。

(7) 味の素株式会社広報部 PRESS RELEASE 2013年4月17日より

(8) 味の素株式会社公式ウェブサイト <https://www.ajinomoto.co.jp/terms/trademark.html> より

## 商標について

### ウェブサイト利用規約

### 商標について

### ソーシャルメディアガイドライン

### 登録商標

- 以下の商標は、日本において味の素株式会社が所有している代表的な登録商標です。
- 本サイトでは、登録商標は®をつけて表記しています。  
(サイト内の制約上®を付けられないときは、「」で囲んで表記しています。)

	登録商標	商標を使用している食品
調味料・加工食品	味の素	うま味調味料
	ハイミー	うま味調味料
	アジシオ	調味塩
	ほんだし	和風だしの素
	鰹まる	液体和風だし
	やさしお	低ナトリウム塩
	Cook Do	中華合わせ調味料
	Cook Do Korea!	韓国合わせ調味料
	ピュアセレクト	マヨネーズ
	サラリア	マヨネーズタイプ
	Pasta Do	パスタソース
	Soup Do	スープ
	味プラス	うま味調味料
	豊漁	和風だしの素
	シェフユース	洋風調味料
	妃醬	ラーメンスープ
	冷太郎	ラーメンスープ
	妃湯	液体中華だし
	中華のミカタ	中華合わせ調味料
	トスドレ	ドレッシング
	セミセバ	ドレッシング
	Rice Cook	ご飯用調味料
	炊き込み平	ご飯用調味料
かけだれ工房	汎用たれ	
スチコンDo	スチコン調理用調味料	



調味食品	コクのマリッ	コクマ(調味料)
	洋菓心	ハロワート
	He!! 1	ピラフ、チヤー、ハム、グラタン、パリア
食用油脂	楓葉ピララ	食用人菜油
	ピュアホワイト	食用植物油
甘味料	パルススイート	低カロリー甘味料
	スリムアップシュガー	低カロリー甘味料
サプリメント・健康食品類	アミノバイタル	アミノ酸含有食品
	ノ・ミカタ	アミノ酸含有食品
	カルピバイタル	カルシウム含有食品
	Glycena/グリナ	アミノ酸含有食品
	カプシエイトナゴユウ	還元糖抽出物含有食品
化粧料	Elina/ジーノ	アミノ酸化粧料
	ラクチュア	化粧品化粧料

**商標**

- 以下の商標は、日本において味の素株式会社が使用している商標です。
- 本サイトでは、商標は「」で囲んで表しています。

	商標	商標を使用している商品
調味料	鶏口のぼんじお	にがり塩、塩かじ
	中華あじ	中華だし

上記の登録商標、商標に加えて、当社は、筆文字・道しるべの商品、医薬品、医薬品、栄養ケア食品、化粧品、飲料用アミノ酸、海外製品に関しても多くの登録商標、商標を所有しています。

(味の素株式会社公式ウェブサイトより (2019年6月現在))

(2) 大関株式会社の例

1964年に発売された日本酒の新しい飲み方提案商品の「ワンカップ大関」は、カップ入りの日本酒として最初に売り出されヒットした商品であり、その認知度は非常に高いが、認知度の高さゆえ、他社の類似商品まで総称して「ワンカップ」と呼ばれてしまうこともある。大切なブランドが普通名称化しないよう、商品パッケージや広告に、「『ワンカップ』は、大関株式会社の登録商標です。」という文言や®を付記するなどして、「ワンカップ」が自社の登録商標であることをアピールしている。また、雑誌等で普通名称的に使用された場合は出版社に連絡するなど、登録商標の普通名称化を防ぐ努力を続けている<sup>(9)</sup>。

(3) ゼロックス社の例

コピー機の発売当初はゼロックス社のコピー機のシェアが非常に高かったため、「ゼロックスする(Xeroxing)」というような形で複写する行為自体が「ゼロックス(Xerox)」という言葉を使って言い表されていたことがあった。当時、このままでは「ゼロックス」が普通名称化してしまうことから、ゼロックス社は複写することを表現する際には“Xeroxing”ではなく“photocopying” documentsと言い表そうというように使用者に対してキャンペーンを行い、「ゼロックス(Xerox)」という名称は登録商標であることを世間に浸透させ、このように需要者に認識させる企業努力をした結果、「ゼロックス(Xerox)」の普通名称化を阻止したといわれている。

(9) 前掲注4

## 5-2. マスコミ等

### (1) 放送局

たとえば放送用のガイドラインの1項目に次のような普通名称と登録商標についてのルールを設けるなどして、内部で注意を喚起し、統一的な運用を図れるようにしている。

「情報と宣伝・広告

(中略)

#### ②一般名（普通名称）・固有名称と登録商標

- 特定の商品やサービスの名称（固有名称）を，一般名（普通名称）と誤認して放送すると，事実として不正確だけでなく，結果として，その商品やサービスの宣伝につながるおそれがある。
- 自身の商品やサービスを示すものとして，商標法の定めに従って特許庁に登録の手続きをすませた名称や図形などの標章を「登録商標」という。「登録商標」に含まれている名称は，固有名称であることが多い。
- 「登録商標」に含まれている名称であっても，一般名にすぎないこともある。<sup>(10)</sup>

### (2) 記者

たとえば，記者のためのハンドブックとして，登録商標とその一般名称への言い換えを収録した辞典がある<sup>(11)</sup>。

正しく報道するために登録商標と普通名称を区別すべきことも認識されているようである。

## 6. 普通名称化防止措置に関するこれまでの議論

普通名称化防止措置については，これが単独で論じられたというよりは，商標登録後に普通名称化した商標の取消制度を設けるか否かという議論と合わせて検討されてきたことが多かったようである。

### 6-1. 昭和31年

現行法（昭和34年法）制定の基礎となった工業所有権制度改正審議会商標部会答申の内容によれば，23項目及び附記からなる答申（昭和31年12月24日付）の第18番目の項目に，つぎのとおり普通名称化防止措置に関する記載がある。この答申は，昭和29年12月に公表された答申案を再審議した後にまとめられたものである<sup>(12)</sup>。

「第18 登録商標が登録後発生した事由により次の各号の1に該当するに至った場合は審判によりその登録を取り消すという趣旨の規定を設ける。

(イ) その商標がその商標を使用すべき商品の普通名称となった場合

(註) 商標権者はその商標が普通名称化するような使用をしている者に対してその使用を止めることを請求できる旨の規定を別に設ける。

(ロ) その商標が第2条第1項第2号，第4号，第6号又は第7号に該当するようになった場合

(ハ) その商標が商品の品質の誤認を生ずるおそれあるものになった場合」

特許庁編「工業所有権制度 改正審議会答申説明書」によれば，上記の内容についてつぎの説明が付されている<sup>(13)</sup>。

(10) 「NHK 放送ガイドライン 2015」

(11) 一般社団法人共同通信社「記者ハンドブック 第13版」の「登録商標と言い換え」

(12) 特許庁編「工業所有権制度百年史」（発明協会 1985年）「第6期 昭和34年法と工業所有権制度 第1章 四法の改正 第5節 商標法の改正」

(13) 特許庁編「工業所有権制度 改正審議会答申説明書」

〔【説明】（イ）登録商標を多数人が、永年各所でしばしば使用をした結果その登録商標が普通名称化したとしても、その他人の使用は勿論違法の使用というべきであろう。しかし苟もかかる違法な使用が永年に亘り累積して普通名称化した以上、権利者は自己の商標が普通名称化をするような使用を止め得なかったものとしていわば権利の上に眠ったものと云わねばなるまい。他人が自己の権利を侵害することを黙認した上で、事後これを権利侵害なりとするのは権利乱用の誹りを免れないし、かかる商標は抹消することとしないと、一般第三者は不測の損害を受ける可能性がある。

（註）第八条の適用のみではこの意味で十分でない。本条の解釈適用につき結局裁判所による解決を求めなければならぬことになり、かつ判決は既判力の効果により本来当事者限りの効力しか持たない。」

上記のように、普通名称化防止の観点から、昭和34年法改正時に、普通名称化させるおそれのある使用をしている者に対する差止請求権と後発的に普通名称化した商標を審判により取り消すことができる制度の導入が検討された。しかしながら、いずれも法案化は見送られた。登録商標が普通名称になっているかどうかの判断は裁判所において行った方がよいとの理由から見送られたという経緯がある。

## 6-2. 平成18年

「平成18年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 各国における商標権侵害行為類型に関する調査研究報告書 平成19年3月」において、「普通名称化について」がテーマの一つに挙がっており、日本企業へのアンケート調査とともに普通名称化防止措置についての検討・議論がなされている<sup>(14)</sup>。

同研究報告書には「普通名称化の生ずる原因としては、例えば、他者（あるいは自ら）による普通名称としての使用、一般需要者による普通名称としての使用、辞書や書籍などの出版物における普通名称としての掲載などが考えられる。普通名称化を防止するために必要な商標管理手法としては、自社の商標管理の徹底、他の事業者への商標権の所在の周知又は権利行使、需要者への商標権の所在の周知、出版社への商標権の所在の周知などがあるが、これらの防止措置は商標法上手当されているものではない。しかしながら、普通名称として辞書等に掲載されることは、侵害訴訟等において当該商標が普通名称化した証左として用いられていることなどを勘案すれば、そのような辞書等への掲載が行われた際に、登録商標である旨を明示する権利を創設して普通名称化を防止する方策も考えられるのではないかと記載されている。

また、同調査研究において国内企業約2,400社に対して行ったアンケート調査（平成18年8月～9月実施）ではつぎのような結果を得ている。

- 11%の企業が自社の登録商標が普通名称化した経験を有する。
- その原因と考えられる事項については、「出版物などで普通名称として扱われたため」が53.2%、「他の当業者が商品の名称として使用したため」が51.1%であった。
- また、欧州で認められているような普通名称化の防止措置として、辞書・辞典等が登録商標を普通名称として表示している場合に、登録商標であることの明示を求めることができる請求権についてどのように考えるかに対しては、「普通名称化防止のためには決定的な効果はないが、普通名称化防止のための企業の商標管理の実務を法的に裏付けるものであり導入して欲しい」が47.2%、「普通名称化防止のために不可欠なものであり導入して欲しい」が14.7%、「いずれともいえない」が31.6%であった。

欧州で導入されている登録商標であることを明示する請求権を導入することも一方策ではあるが、現実には出版社と商標権者が普通名称化をめぐる争う場面は極めてまれではないかとの指摘もあり、また出版社側も商標権者側から登録商標であることの通知を受けた場合には、訂正を行うなどの対応を行っているとの

(14) 財団法人知的財産研究所「平成18年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 各国における商標権侵害行為類型に関する調査研究報告書」（平成19年3月）

報告もあることから、我が国において登録商標であることを明示する請求権の検討においては、請求の対象やその内容、さらにはこの商標表示請求を怠ったときの影響等を十分に整理することが必要と報告している。

### 6-3. 平成 20 年

「第 19 回商標制度小委員会議事録」（平成 20 年 6 月 10 日）によれば、この時期にも「登録後に普通名称となった商標の取消制度等の創設」とともに、「登録商標の普通名称化の原因の 1 つに、辞書等において当該登録商標が登録商標としてではなく、他の普通名称と何ら区別されることなく記載されるというようなこと」があるとして、普通名称化防止措置についても検討がされた<sup>(15)</sup>。

欧州やドイツにおいては辞書等において登録商標が普通名称として記載されている場合に登録商標であることを示すよう商標権者が出版社等に請求できる規定があることも紹介されている。

### 6-4. 平成 24 年

平成 24 年 7 月～8 月に日本知的財産協会の会員 906 社を対象としてアンケートが実施され、そのうち 330 社から得られた回答によると、つぎのような結果が出ている<sup>(16)</sup>。

- 欧州で認められているような普通名称化の防止措置として、辞書・辞典等が登録商標を普通名称として表示している場合に、登録商標であることの明示を求めることができる請求権についてどのように考えるかに対しては、「普通名称化防止のためには決定的な効果はないが、普通名称化防止のための企業の商標管理の実務を法的に裏付けるものであり導入してほしい」が 55.9%、「普通名称化防止のために不可欠なものであり、導入してほしい」が 13.4%、「どちらともいえない」が 28.0%であった。

また、平成 24 年 7 月～8 月に、日本弁理士会、日本化粧品工業連合会、日本食品・バイオ知的財産権センター、電子情報技術産業協会、日本知的財産協会（いずれも商標制度を活用している主な関係団体）に対してヒアリングを行ったところ、普通名称化防止措置についてはつぎのように賛否両論があったという<sup>(17)</sup>。

- 普通名称化の防止は自己責任と考えるが、防止措置があれば便利。
- 普通名称化防止は現在はお願ベースで対応しているが、制度が導入されると法的根拠となり対応しやすくなる。
- 各企業がそれぞれ努力すればよいので不要。
- 実質的に普通名称化した商標の延命を図るといった弊害もある。

### 6-5. 平成 24 年～平成 25 年

産業構造審議会知的財産政策部会 第 29 回商標制度小委員会（平成 24 年 9 月 25 日）において、「登録後に識別力を喪失した商標の取消制度の創設について」として、取消制度創設とともに普通名称化防止措置についても検討されている<sup>(18)</sup>。

---

(15) 「第 19 回商標制度小委員会議事録」（平成 20 年 6 月 10 日）

「この点、14 ページ目、諸外国におきましては、普通名称化した登録商標への対応ということで、普通名称化した登録商標を取り消すことができる旨の規定がある、準備されているということでございます。さらに、(2) にございますように、欧州共同体商標規則ですとかドイツ商標法では、辞書等において登録商標が普通名称として記載されている場合に、登録商標である旨を表示するように、商標権者が出版社等に請求できるような規定も置かれているという状況でございます。そういったことも踏まえまして、16 ページ目に「検討の方向」とございますけれども、事後的に普通名称化した商標を取り消す制度を導入することについてどう考えるのか、また普通名称化を防止するための措置が必要か、先ほど申し上げましたような商標権者に出版社に対して請求権みたいなものを与えるのか、与えないのか、そういったあたりのことが検討課題になってくると考えられます。」

(16) 産業構造審議会知的財産政策部会・配布資料 2 「登録後に識別力を喪失した商標の取消制度の創設について 平成 24 年 9 月」

(17) 前掲注 16

(18) 「産業構造審議会知的財産政策部会 第 29 回商標制度小委員会議事録 平成 24 年 9 月 25 日」より

同委員会では一定のニーズがあること、普通名称化防止措置が制度として創設されれば商標権者から出版社等への申し入れがしやすくなることから、導入を希望する意見が出ていた。他方、普通名称化は識別力喪失の一つの類型であるので新しいタイプの商標の導入も踏まえて検討するというのがよいのではないかと、時期尚早ではないかと、諸外国の実情も参考にすべきではないかと、人々の言葉の管理や言葉の自由の制約につながるので慎重に検討すべきではないかと、という意見もあった。

諸外国の制度に関しては、欧州指令では普通名称化防止措置があり、欧州に属している国々もこれに沿った運用はなされていること、フランスをはじめとする欧州各国では民法による救済が可能であることなど、普通名称化防止措置を有していることも指摘された。

また、普通名称化した登録商標の取消制度と普通名称化の防止措置の問題は、区別して考えられるべきという意見も出ていたようである。

このようにして、一定のニーズがあることは示されつつも慎重論もあり、普通名称化防止措置が制度として創設されることのないまま現在に至っている。

## 7. 諸外国の状況

### 7-1. 概要

「各国における識別力を喪失した登録商標の取消制度等に関する調査研究報告書」<sup>(19)</sup>(平成26年2月)において、我が国にはない「普通名称化の防止措置」及び「登録後に自他商品役務の識別力を喪失した商標の取消制度」に関する諸外国の制度・運用を調査した結果が報告されているので、こちらをみていく。

調査研究の対象国・地域は、米国、OHIM(当時の名称)、イギリス、ドイツ、フランス、スペイン、スイス、オーストラリア、中国、韓国、シンガポール、メキシコ、ブラジルの13国・地域で、このうち、登録商標の普通名称化の防止措置として、明文規定により、辞書等に登録商標が普通名称であるとの印象を与えるように記載されている場合に商標権者がとることができる措置を有しているのは、OHIM、ドイツ、スペイン、スイスの4国・地域である。また、そのような行為は商標権侵害として措置をとれるとする国(メキシコ)、明文の規定は存在しないものの裁判を通じて何らかの措置をとれる可能性がある国(フランス、ブラジル)がある。

また、上記対象国以外でも、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー及びフィンランドにおいても、普通名称化防止措置として商標権者による辞書等の出版社への商標表示請求権の制度を有している<sup>(20)</sup>。

上記の「各国における識別力を喪失した登録商標の取消制度等に関する調査研究報告書」によれば、この調査でカバーされていた各国の制度の状況はつぎのとおりである。

(19) 一般社団法人日本国際知的財産保護協会 AIPPI・JAPAN「平成25年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業 各国における識別力を喪失した登録商標の取消制度等に関する調査研究報告書」(平成26年2月)

(20) 前掲注14

	登録後に自他商品役務の識別力を喪失した商標の取消制度		登録商標の普通名称化の防止措置		登録後に自他商品役務の識別力を喪失した商標の効力制限の規定	
米国	あり	商標法第14条 第45条	なし	—	あり	商標法第33条 第45条
OHIM	あり	共同体商標に関する理事会規則第51条	あり	共同体商標に関する理事会規則第10条	あり	共同体商標に関する理事会規則第12条
イギリス	あり	商標法第46条	なし	—	あり	商標法第11条
ドイツ	あり	商標法第49条	あり	商標法第16条 不競法による措置の可能性もあり	あり	商標法第23条
フランス	あり	知的財産権法第L714条6	なし	裁判による措置の可能性あり	なし	裁判による制限の可能性あり
スペイン	あり	商標法第55条	あり	商標法第35条	あり	商標法第37条
スイス	なし	裁判による取消の可能性あり	あり	商標法第16条	なし	裁判による制限の可能性あり
オーストラリア	あり	商標法第87条	なし	—	あり	商標法第24条 第122条
中国	あり	商標法第41条	なし	—	あり	商標法実施条例第49条
韓国	あり	商標法第71条	なし	—	あり	商標法第51条
シンガポール	あり	商標法第22条	なし	—	あり	商標法第28条
メキシコ	あり	産業財産権法第153条	なし	商標権侵害の可能性あり	なし	—
ブラジル	なし	裁判による取消の可能性あり	なし	裁判による措置の可能性あり	なし	裁判による制限の可能性あり

## 7-2. 登録商標の普通名称化防止措置を明文の規定をもって有している国・地域の制度について

「各国における識別力を喪失した登録商標の取消制度等に関する調査研究報告書」によれば、つぎのとおりである。

### (1) OHIM

#### 概要

- 商標権者の作為又は不作為の結果、普通名称となった登録商標は、その登録を取り消される（共同体商標に関する理事会規則第51条）。
- 辞書等に登録商標が普通名称であるとの印象を与えるように記載されている場合には、登録商標である旨を表示するように、商標権者が出版社に請求できる（共同体商標に関する理事会規則第10条）。
- 登録後に自他商品役務の識別力を喪失した商標の権利の効力は制限される（共同体商標に関する理事会規則第12条）。

#### 登録商標の普通名称化の防止措置について

##### ①制度の状況

明文の防止措置が存在する。

## ②法令・制度概要

- a) 導入の時期：1994年。
- b) 導入の理由：共同体商標に関する理事会規則の施行のため。
- c) 法律：共同体商標に関する理事会規則に次の規定がある。

## 第10条 辞書における共同体商標の複製

辞書、百科事典又はその他の同様な参考書籍における共同体商標の複製が、登録されている商標の対象である商品又はサービスの一般名称であるとの印象を与える場合は、共同体商標の所有者の請求により、その書籍の発行者は、遅くともその書籍の次の版において、その商標の複製にそれが登録商標である旨の表示を付すことを保証しなければならない。

## Article 10 Reproduction of Community trade marks in dictionaries

If the reproduction of a Community trade mark in a dictionary, encyclopaedia or similar reference work gives the impression that it constitutes the generic name of the goods or services for which the trade mark is registered, the publisher of the work shall, at the request of the proprietor of the Community trade mark, ensure that the reproduction of the trade mark at the latest in the next edition of the publication is accompanied by an indication that it is a registered trade mark.

- d) 規則・基準・ガイドライン：存在しない。
- e) 対象とする行為

辞書、百科事典又はその他の同様な参考書籍における共同体商標の複製が、登録されている商標の対象である商品又はサービスの一般名称であるとの印象を与える場合。

- f) 対象とする相手方

辞書、百科事典又はその他の同様な参考書籍の発行者。

- g) 相手方に要求できること

遅くともその書籍の次の版において、その商標の複製にそれが登録商標である旨の表示を付すこと。

なお、実務家からの問題提起として、インターネット上の出版社については、電子的な手段により、より速やかな変更が容易なので、新たな版が出される前でも、登録商標である旨表示するよう要求できるようにすべきではないかとの意見もあった。

- h) 主体の適格性：商標権者

- i) 措置のために有効なエビデンス

防止措置が講じられたことの証明に役立つあらゆるエビデンス。例えば、その商標のメディアでの商標としての使用に関するエビデンスや、消費者がその言葉を、商品に関する一般名称ではなく、むしろ商標と認識していることを示す調査など。

- j) 措置に対する反論に有効なエビデンス

このようなエビデンスとしては、消費者がその名称を、事業上の出所や商品の品質などを示す商標ではなく、むしろ一般名称として認識していることを示すアンケート調査がある。また、例えば、その商標の頻繁かつ広範な使用で識別力が弱まり、希釈化されたことを示す、商標登録簿の調査も有効である。ただし、ここで重要なのは、関連する公衆がその言葉を特定の企業の商品役務を指定する商標として認識している場合に、その商標が特定の商品役務に関する同義語や省略表現として使用されているというだけでは不十分ということである。例えば、インターネットで検索している人が google (ググる) という動詞を使っても、この省略表現によって、商標「GOOGLE (CTM 1104306)」が一般名称になるわけではなく、特定の企業の商品役務を表す名称であることに変わりはない。こうした省略表現が、その表現の出所表示機能を喪失させる

## 普通名称化と防止措置

ことなく、人々に利用されるのは、よくあることである。

k) 措置の適否に争いがある場合に判断する第三者機関：裁判所

l) 措置を強制する第三者機関：裁判所

m) 故意に登録商標を普通名称化させる行為があった場合の特別な措置：特にない。

n) 明文規定以外に防止措置が取れる場合

商標権者は、異議申立や無効／取消訴訟などを、自身の商標の希釈化を防ぐため、類似した商標に対して提起することができる。その他、登録商標であることを通知する広報キャンペーン、登録商標であることに対する消費者／公衆の意識向上キャンペーン、頻繁な広告の使用、インターネット、常に登録商標の記号を商標に付すこと、などがある。

## (2) ドイツ

### 概要

- 商標権者の作為又は不作為の結果、普通名称となった登録商標は、その登録は取り消される（ドイツ商標法第 49 条）。
- 辞書等に登録商標が普通名称であるとの印象を与えるように記載されている場合には、登録商標である旨を表示するように、商標権者が出版社に請求できる（ドイツ商標法第 16 条）。
- 登録後に自他商品役務の識別力を喪失した商標の権利の効力は制限される（ドイツ商標法第 23 条）。

### 登録商標の普通名称化の防止措置

#### ①制度の状況

明文の防止措置が存在する。

#### ②法令・制度概要

a) 導入の時期：1994 年 10 月 25 日付けの商標法改正法に伴い 1995 年 1 月 1 日から施行された。

b) 導入の理由：商標権の所有者は、その商標が普通名称となるという発展を妨げるための手段を持つべきであるとの理由による。

c) 法律：ドイツ商標法に次の規定がある。

#### 第 16 条 出版物における登録商標の複製

[1] 辞書、百科事典又はこれらと類似の出版物における登録商標の複製が、当該商標がその登録に係る商品又はサービスについての普通名称であるとの印象を与える場合は、当該商標の所有者は、その商標の複製と共にそれが登録商標である旨の表示を加えることをそれら出版物の発行者に要求することができる。

[2] 当該出版物が既に発行されている場合は、かかる要求は、[1] に規定する表示を当該出版物の次版から付すよう求めることに制限されるものとする。

[3] 出版物が電子データベースの形で販売される場合又は出版物を含む電子データベースにアクセスが認められる場合は、[1] 及び [2] の規定を準用する。

d) 規則・基準・ガイドライン：公式のものは存在しない。

e) 対象とする行為

辞書、百科事典又はこれらと類似の出版物における登録商標の複製が、当該商標がその登録に係る商品又はサービスについての普通名称であるとの印象を与える場合である。出版物が電子的な形で出版された場合も対象である（ドイツ商標法第 16 条 [3]）。

f) 対象とする相手方

辞書、百科事典又はこれらと類似の出版物の発行者。



g) 相手方に要求できること

出版物の次版から、商標の複製と共にそれが登録商標である旨の表示を加えること。

h) 主体の適格性：商標権者

i) 措置のために有効なエビデンス

商標権が成立していることの証明のための登録証書など。

j) 措置に対する反論に有効なエビデンス

事典や辞書からの抜粋、またマークが商標保護されていることを指摘せずに使用していることを示す広告、製品説明、プレス記事、さらに出版物やインターネットが考慮の対象となる。証拠が特に説得力を持つのは、マークが商標所有者の競合社から異議を唱えられず、関連マーケットにおいて、マークが競合社によって記述的かつ識別力がないものとして使用されている場合である。

k) 措置の適否に争いがある場合に判断する第三者機関：裁判所

l) 措置を強制する第三者機関：裁判所

m) 故意に登録商標を普通名称化させる行為があった場合の特別な措置

裁判所への侵害行為差止請求、不正競争差止請求がある。

n) 明文規定以外に防止措置が取れる場合

競争法上の差し止めによる救済の可能性がある。さらに、一般的な普通名称化の防止策としては、ライセンス契約においてライセンスされた商標の使用の規定を具体的に定めるなどがある。

### (3) スペイン

#### 概要

- 商標権者の行為又は無為を通じて、普通名称となった登録商標は、その登録を取り消される（スペイン商標法第 55 条）。
- 辞書等に登録商標が普通名称であるとの印象を与えるように記載されている場合には、登録商標である旨を表示するように、商標権者が出版社に請求できる（スペイン商標法第 35 条）。
- 登録後に自他商品役務の識別力を喪失した商標の権利の効力は制限される（スペイン商標法第 37 条）。

#### 登録商標の普通名称化の防止措置について

##### ①制度の状況

明文の防止措置が存在する。

##### ②法令・制度概要

a) 導入の時期：現行の商標法（商標法 No.17/2001）において導入された。

b) 導入の理由：登録商標が識別力喪失に基づく取消訴訟の対象となるリスクに直面する商標権者が、どのような救済措置を受けられるかについて、法的安定性を高めるためである。さらに、1994 年の共同体商標規則において、具体的な規定が盛り込まれたことも理由である。

c) 法律：スペイン商標法に次の規定がある。

#### 第 35 条 辞典における商標の複製

辞典、百科事典又は同種の参考著作物における商標の複製が、当該商標が登録された商品又はサービスについての一般用語を構成すると印象を与える場合は、出版者は、商標所有者の請求により、少なくとも当該著作物の次の版において、商標の複製に当該商標が登録されている旨の表示を確実に添付するものとする。

d) 規則・基準・ガイドライン：存在しない。

e) 対象とする行為

辞典、百科事典又は同種の参考著作物における商標の複製が、当該商標が登録された商品又はサービスについての一般用語を構成するとの印象を与える場合である。

f) 対象とする相手方

辞典、百科事典又は同種の参考著作物の出版社である。

なお、実務家によれば、スペイン商標法第 35 条は、規定にある「辞書」、「百科事典」や「同種の参考著作物」は幅広い解釈が可能であり、対象とする相手方の範囲が小さいという懸念はないとの意見があった。また、第 35 条に該当しないかもしれないが、ウェブサイト所有者へ警告状を送付することなどはしばしば行われる普通名称化の防止措置であるとの指摘があった。

g) 相手方に要求できること

少なくとも著作物の次の版において、商標の複製に当該商標が登録されている旨の表示を添付すること。

h) 主体の適格性：商標権者

i) 措置のために有効なエビデンス

様々な防止措置を講じていることを証明するあらゆるエビデンス。

j) 措置に対する反論に有効なエビデンス

商標権者が、一般名称的な使用（商標登録についての言及がない辞書での使用、競業者の広告、新聞記事、第三者（競業者）の製品ラベルなどでの使用）を知っていたことを証明するあらゆるエビデンス。このエビデンスは、商標権者が、一般名称的な使用について知っており、何らかの対応をしたこと、商標登録を守るために何もしていないこと（不作為／消極的）を証明するためのものである。

k) 措置の適否に争いがある場合に判断する第三者機関：裁判所

l) 措置を強制する第三者機関：裁判所

m) 故意に登録商標を普通名称化させる行為があった場合の特別な措置：特にない。

n) 明文規定以外に防止措置が取れる場合

普通名称化を防止するための最も一般的な方法は次のようなものである。

- ・商標権者が、使用に気づき次第、警告状を送付する。
- ・広告では、商標を商品に対する一般名称のように使用をせず、適切に利用する（® 記号の使用を含む）。
- ・商標が一般名称的又は記述的に含まれるブランド名を登録／使用しようとする者に対して、商標出願への異議申立や訴訟などの措置を取る。
- ・啓蒙活動により、一般消費者に対して、その名称が商標であって、商品役務の一般名称ではないことを知らせる。

#### (4) スイス

##### 概要

- ・登録後に自他商品役務の識別力を喪失した商標の取消制度は存在しない。
- ・辞典その他同様の文献において、登録商標である旨の言及をしないで、登録商標が記載されている場合には、相応の注釈をすべきことを、商標権者が出版社に請求できる（スイス商標法第 16 条）。
- ・登録後に自他商品役務の識別力を喪失した商標の効力制限の規定は存在しない。

##### 登録商標の普通名称化の防止措置について

###### ①制度の状況

明文の防止措置が存在する。

###### ②法令・制度概要

a) 導入の時期：1992 年 8 月 28 日付の商標及び製造会社の記名に関する連邦法（商標保護法；MSchG）で導入された。

b) 導入の理由：この法的救済は明文をもって認めることが必要であった。なぜなら参考図書で商標を言及することは、スイス商標保護法第13条の意味における商標侵害ではないからである。

c) 法律：スイス商標法に次の規定がある。

第16条 辞典その他の文献における商標の複製

辞典その他同様の文献において、登録商標である旨の言及をしないで、登録商標が複製されている場合は、その商標の所有者は、その著作の発行者、編集者又は配布者に対し、遅くとも再版において相応の注釈をすべきことを要求することができる。

d) 規則・基準・ガイドライン：存在しない。

e) 対象とする行為

辞典その他同様の文献において、登録商標である旨の言及をしないで、登録商標が複製されていること。

f) 対象とする相手方：辞典その他同様の文献の発行者、編集者又は配布者

g) 相手方に要求できること

遅くとも再版において相応の注釈をすべきこと。

h) 主体の適格性：商標権者

i) 措置のために有効なエビデンス

辞典その他の文献における記載が登録商標であることを示す商標登録簿など

j) 措置に対する反論に有効なエビデンス

措置の相手方が反論できる唯一の有効な方法は、その標章が実際に登録商標かどうかについて異議を唱えることであり、防止措置を求めている人の名義で、商標として登録されているか否かを、商標登録簿で調べて明らかにすることができる。

k) 措置の適否に争いがある場合に判断する第三者機関：裁判所

l) 措置を強制する第三者機関：裁判所

m) 故意に登録商標を普通名称化させる行為があった場合の特別な措置：特にない。

n) 明文規定以外に防止措置が取れる場合

真に識別力のある商標の普通名称化を防止するために最も有効な措置と思われるものは次のとおりである。

- ・ 商標権者は、精力的に商標を使用し、表示された商標が、特定の人又は企業に属している／所有されているものであることが明白になるようにする。公衆の間で、その商標を一般名称として使用する、又は一般名称とみなしがちな兆候がある場合は、直ちに大規模な広報活動を行い、その名称が、特定の人又は企業が所有する登録商標であり、その所有者名を明示すべきであることを周知させる。そして、広報活動後に、公衆の大半が、その名称を一般名称ではなく商標と認識しているかどうか確認するために、調査を実施するとよい。
- ・ 商標権者は市場を監視し、公衆がその商標を一般名称とみなす恐れがあるような第三者の使用には介入すべきである。
- ・ 商標の識別力喪失と一般名称化を防止するために講じた措置をすべて記録しておくべきである。こうした記録は、裁判になった場合に、商標が識別力を喪失しているという主張に対する反論に使用できる。

OHIM, ドイツ, スペイン, スイスについて、「対象とする行為」「対象とする相手方」「相手方に要求できること」「主体の適格性」を比較するとつぎのとおりである。

・ 対象とする行為

いずれの国・地域も「辞書、百科事典又はそれらと同様な出版物」を対象としている。「新聞、雑誌又は定期刊行物」を対象として規定していない。

ドイツにおいては「出版物が電子データベースの形で販売される場合又は出版物を含む電子データベースにアクセスが認められる場合」も対象とすることを明示している。

OHIM, ドイツ, スペインは「登録商標の複製が, 登録に係る商品又はサービスについての普通名称であるとの印象を与える場合」と規定するが, スイスは「登録商標である旨の言及をしないで, 登録商標が複製されていること」と規定している。

- 対象とする相手方

OHIM, ドイツ, スペインは「辞書等の出版者・発行者」を対象とする。スイスは「辞書等の発行者, 編集者又は配布者」と規定している。

- 相手方に要求できること

いずれの国・地域も「遅くとも辞書等の次の版において, 登録商標である旨の表示を付すこと」である。

- 主体の適格性

いずれの国・地域も「商標権者」と規定。「使用権者」を含めた規定とはなっていない。

## 8. 検討

以上の点をふまえて, 日本における普通名称化防止措置について検討してみる。

### 8-1. 商標法において普通名称化防止のための制度を設ける必要があるか

(1) 権利者の立場からの一定のニーズと期待

平成 18 年と平成 24 年に実施された過去のアンケートでは次のような結果が得られている<sup>(21)(22)</sup>。

11% の企業が自社の登録商標が普通名称化した経験があると回答し, その原因と考えられる事項に「出版物などで普通名称として扱われたため」と回答した企業が 53.2% あった (平成 18 年)。

また, 欧州で認められているような普通名称化の防止措置として, 辞書・辞典等が登録商標を普通名称として表示している場合に, 登録商標であることの明示を求めることができる請求権についての考えについてはつぎのような結果が得られている。

	アンケート実施年 平成 18 年	アンケート実施年 平成 24 年
普通名称化防止のためには決定的な効果はないが, 普通名称化防止のための企業の商標管理の実務を法的に裏付けるものであり導入してほしい	47.2%	55.9%
普通名称化防止のために不可欠なものであり導入してほしい	14.7%	13.4%
普通名称化防止のためには効果はなく, むしろ濫用が懸念されることから導入してほしくない	6.5%	7.3%
どちらともいえない	31.6%	28.0%

これらの結果からみると, 普通名称化防止措置への一定のニーズと期待があるものと思われる。

(2) 普通名称化した原因 (普通名称化したと判断される根拠) が出版物への普通名称としての記載であることが少なくないこと

(21) 前掲注 14

(22) 前掲注 16

普通名称化の要因には商標権者やライセンサーによる商標管理や使用が適切でなかったことも考えられるが、取引者や業者が辞書等を参考に商標の識別力の有無を判断する場合があることからすると、辞書に普通名称として記載されることは商標の普通名称化に大きな影響があるといえる。

裁判例においても辞書、辞典、図鑑等に商標が普通名称として用いられていたことが普通名称化を判断する要因になっているケースがある<sup>(23)(24)</sup>。

### (3) 諸外国の例

これまでの検討の経過をみると、諸外国の状況をみて慎重に検討すべきとの意見もあった。欧州、ドイツ、スペイン、スイス、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー及びフィンランドにおいても、普通名称化防止措置として商標権者による辞書等の出版社への商標表示請求権の制度を有している。十分に検討できる状況なのではないか。

### (4) 新しいタイプの商標

過去の検討の経緯をみると、新しいタイプの商標の導入も踏まえて検討するというのがよい、(当時は)時期尚早ではないか、という意見があり、創設には至らなかった。新しいタイプの商標の出願開始(2015年4月1日)から5年ほど経過し、登録例も増えてきていることから、新しいタイプの商標の導入も踏まえて検討できる時期ではないか。

### (5) 言葉の管理や言葉の自由の制約に関して

これまでの検討の経緯によると、普通名称化防止措置を設けることは言葉の管理や言葉の自由の制約になり得るとして消極的な考えも存在した。しかしながら、その商品・役務そのものの本来の普通名称となる他に選ぶうる表示手段(誰にも制限されない表示手段)があるにも関わらず、誰かが保有している登録商標をあたかも普通名称のように使用する第三者の行為を言葉の自由として尊重することが適切といえるのだろうか。普通名称という他に選ぶうる表示手段がある状況において、自己の財産権である商標権の価値を減じるような表現方法をしないでほしいと求めることが他者の言葉の自由を制約しているとまでいえるのか疑問もある。

### (6) 各企業(商標権者)の努力と法律上の限界

辞典・辞書への掲載を排除する等の普通名称化防止の対策は各企業(商標権者)の努力であるから法的な措置は不要との意見もあった。しかし、辞典・辞書への掲載という行為は、商標の使用(商標法)、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為(不正競争防止法)、自己の商品等表示(不正競争防止法)に該当しにくいため、商標権侵害とも不正競争行為とも言い難く、中止を求める法的根拠を得ることが難しい。したがって、使用を控えてもらうのはどうしてもお願いベースの請求となってしまう、相手方に応じてもらえない場合にはそれ以上の強い力で要求する手段がない状態にある。すでに普通名称化防止のための努力をし、様々な方策を講じている権利者の場合は、それ以上なす術がないにも関わらず、対策は各企業(商標権者)の責任とすることは酷ともいえる<sup>(25)</sup>。

(23) 巨峰事件(平成14年12月12日大阪地裁同13年(ワ)第9153号)

(24) 招福巻事件(平成22年1月22日大阪高裁同20年(ネ)第2836号)

(25) 外川英明「商標の普通名称化・慣用商標化とその回復—識別力と独占適応性の観点から—」(パテント Vol. 64 No.5(別冊 No.5) 2011年)

「したがって、商標権者等は、以下の①乃至⑥の行為については、商標法によっても不正競争防止法に基づいても、その中止を求める法的手段を持たないのである。

これらの場合に、第三者の使用を止めなかったことを根拠として商標管理が不足・不在であると認定することは、法的手段を持たない商標権者等にとってはあまりに酷であるといわなければならない。」

①乃至⑥は次のとおり。

(7) 出版社側の負担とのバランス

諸外国の制度をみても即刻削除を求める権利ではなく、「遅くとも辞書等の次の版において、登録商標である旨の表示を付すこと」という規定になっている。また、「辞書、百科事典又はそれらと同様な出版物」を対象としており、「新聞、雑誌又は定期刊行物」を対象として規定していない。このような方法であれば、出版社側に過度の負担をかけることなく合理的に普通名称化防止措置を講じられるのではないか。

商標権者とそれ以外の者とのバランスという意味では、後発的に普通名称化した登録商標の取消審判の創設も別途検討すべきかもしれない。

(8) 周知・著名商標の希釈化からの保護として必要な措置

普通名称化は周知・著名商標の希釈化が進んだ結果であるという観点からは、商標権者が他人による商標の使用に対して希釈化を防止する措置を取れるように制度上の対応措置が必要と思われる。

青木博通「商標の普通名称化と出版社への商標表示請求権—日本、欧州、米国の比較法的考察と立法論—」では、商標権へのダメージの類型として次のように解説されている<sup>(26)</sup>。

「商標権へのダメージ（商標の本質的機能である出所表示機能を害する場合）としては、①第三者が登録商標と同一または類似の商標を、指定商品・役務と同一または類似の商品・役務に使用して、商品・役務の出所を混同させる場合（第1類型）、②第三者が登録商標と同一または類似の商標を非類似の商品・役務に使用して、商品・役務の出所の混同は生じないが、商標の出所識別力を希釈化する場合（第2類型）、③そして、第三者が登録商標を普通名称として使用することにより、商標の出所識別力をゼロにしてしまう場合（第3類型）がある。第1類型については、商標法25条、37条または不正競争防止法2条1項1号により、第2類型については、「商品等表示として」といった歯止めがあるものの、不正競争防止法2条1項2号により差止め等の救済を受けることができるのに対して、第3類型については、何ら法的救済措置が設けられていない。」

このように、普通名称化（商標の識別力）の問題と周知・著名商標保護の問題は無関係ではなく延長上にあるものである。希釈化防止という商標権へのダメージを防ぐ手段として、普通名称化防止措置を設けることが求められるのではないか。

(9) 農産物のブランド化と普通名称化防止

農産物のブランド名は希釈化しやすく、自他商品識別力を失って普通名称化しやすいといわれている。農産物においては、育成者権者が登録品種の種苗の生産・販売等を占有することができるため、出荷するすべての種苗に登録品種のブランド名を付すことができる。そうするとそのブランド名があたかも登録品種の品種名であるかのように需要者・取引者において誤認が生じる。さらに、登録品種を原料とする加工品においても、加工品メーカーはその加工品に登録品種のブランド名を積極的に使用する。その結果、ブランド名が登録品種の品種名であると一般的に認識されることになれば普通名称化する<sup>(27)</sup>。

このような状況において、商標法において普通名称化防止措置が創設されれば農産物のブランド化と普通名称化防止にも役立つ可能性があるのではないか。

① 辞典、辞書に当該商標が普通名称として掲載された場合。

② 新聞、書籍、雑誌等において当該商標が普通名称として使用されている場合。

③ 家電量販店が、当該商標を同種の他社製品すべての普通名称として使用している場合。

④ 家電量販店が複数の家電メーカーの社標商標を店舗の看板や自己が顧客に提供する買い物袋に列記している場合。

⑤ ホームページ上で有名ブランドのロゴを供給している場合。

⑥ 汎用部品メーカーがカタログ上で当該部品がどの会社の製品用であるか表示する場合。

(26) 青木博通「商標の普通名称化と出版社への商標表示請求権—日本、欧州、米国の比較法的考察と立法論—」（パテント Vol.60 No.5 2007年）

(27) 櫻田賢「農産物のブランド化を成功に導くための考察」（パテント Vol.69 No.3 2016年）

#### (10) インターネットによる普及・拡散からも予防

インターネットの発達により、一旦普通名称的な使用をされ、普通名称として使用・記載されてしまうと商標の普通名称化が急速に広がり進んでしまうおそれがある。この点からも普通名称化防止措置の重要性が高まっているのではないか。出版社側の負担に配慮した方法で普通名称化防止のための制度を導入すべきと考える。

### 8-2. 登録後に普通名称化した商標についての取消制度の必要性

#### (1) 普通名称化した登録商標に対する取消制度の必要性

すでに普通名称化したのではないかとと思われる登録商標が存在していても、現状では、登録から5年経過した後はこのような商標登録を取り消す手段がない。商標法26条（商標権の効力が及ばない範囲）の規定があるものの、その規定をもってただちに商標権の効力が生じなくなることや、商標登録自体を取り消すことにはならない。そのため、すでに普通名称化したのではないかとと思われる登録商標が先行商標として存在しているような場合には実務上対応に悩み、商標の選択を再検討することや、普通名称化しているため使おうとしていた言葉が実は登録商標であった場合には対応に困ることが考えられる。また、登録査定・審決時には日本ではまだ知られていなかっただけで海外では普通名称だったという商標のような場合、登録後にそれが国内で認知されてきたようなケースについては取消制度の重要性が増すのではないだろうか。

商標の識別力は常に一定の状態ではなく、使用の仕方や時間の経過などによって変動し、識別力の得喪とすることがあり得ると考えられている。この点、商標の識別力の獲得の場面では、使用の実績や使用期間により識別力の強弱や識別力を得たか否かに変動があることを前提に、商標法3条2項（使用による識別力の獲得）が設けられ、一定の要件の下で登録を得られる制度になっている。商標が識別力を失う場面においても同様に使用の状況や時間の経過が影響し、登録査定時には識別力が十分にあったものの、現在はすでに普通名称化したということがあり得るのであるから、一定の要件の下で登録を取り消す制度を設けることも考えられる。

そのような場面を考慮し、必ずしも普通名称化防止措置と同時に導入しなくてもよいと思われるが、取消制度をもつことには意義があり、その必要性や要件等を検討する意味はあるのではないかと考える。

#### (2) 取消の要件についての慎重な検討

普通名称化した登録商標の登録を取り消す制度について考える場合、取消の要件や判断基準はきわめて慎重に検討する必要があると考える。取消制度は財産権を奪う側面もあるため、限られた条件の下で慎重に取消が審理・判断される制度となる必要がある。たとえば、取消の要件として、「普通名称化」の要件や判断基準、請求人適確、判断時等について慎重な検討が必要であり、適切な運用が図られるものにすることが重要である。

普通名称化が疑われる登録商標であってもケースにより状況や識別力の喪失度合い、商標の識別力の得喪のプロセスのどのあたりにいるのかなどがそれぞれに異なるため、細やかな検討が必要になると考えられる。

たとえば、単に辞書に掲載されたことやマスコミ等に使用されたことのみをもって普通名称化したと判断し取り消すのは権利者に酷ともいえる。それだけで全体として取引者が普通名称として認識したものと判断できないからである。また、自他商品・役務識別力は使用の仕方や使用期間などにより得喪するものであるから、商標権者による識別力維持・あるいは再獲得の努力の過程で不用意に取消がされないように配慮することも重要と思われる。

商標が生来的に造語であるにも関わらず普通名称化しているのか、それとも商標がもともとウィークマーク（識別力の弱い商標）だったことにも起因するのか、という商標そのものの特性についても配慮した判断が必要となるのかもしれない。

取消制度を検討する場合、対象とすべきは普通名称化した登録商標のみに限るか、それとも識別力を喪失したと思われる登録商標全体を含むかを考えることがあるかもしれないが、普通名称化した登録商標のみでよいのではないかと考える。

### (3) 商標権者への配慮

取消制度がない場合は、実際にはその登録商標が普通名称化しかけていたとしても、商標権者の努力と対策によって将来的に識別力を再度獲得していくことが理論上は可能である。他方、取消制度が存在する場合は取消請求されたところでその登録商標の普通名称化や識別力について検討・判断がされるため、その時点で普通名称化しているという判断がされれば、おそらく、将来的に識別力を再度獲得していくことがきわめて困難になると思われる。

また、取消制度があることにより、識別力が弱いものの商標登録を獲得できた商標やかろうじて普通名称化していない商標の登録を保有している商標権者が、第三者から普通名称化させるような使用をされ、その結果不当に取消を求められたりすることのないように手当てする必要があるが、取消の要件をある程度厳格にすることと普通名称化防止措置で対処できるかもしれない。

## 9. おわりに

普通名称化防止措置については、これまでの改正の過程で何度も検討はされながらも制度が設けられずにきた。とはいえ、近年の調査アンケートによれば権利者からの一定のニーズと期待があることが示された。また、商標権へのダメージを防ぐために権利者が普通名称化防止の対策に努力しても、現行法の制度上ではできることの限界があることも指摘されている。希釈化防止という商標を保護する手段として、普通名称化防止措置を設けることが求められるのではないかと考える。

他方、普通名称化した登録商標の登録取消制度については、取消の要件等についての慎重な検討を行い、本当に取り消されるべき普通名称化した商標に限定して取消がされる制度となるならば、そのような取消制度をもつことには意義があると考えられる。

普通名称化のような識別力と関連する問題は権利者による使用の仕方、使用期間、第三者による使用等により状態が変動し得るため難しい点も多いが、普通名称化のおそれがある商標には、商品・役務が同種の商品・役務中で傑出しているがゆえに商標も商品・役務と共に著名となるようなきわめて価値の高い商標もあることから、このような商標を希釈化させ価値を下げてしまうようなことのないように法律上適切な措置があることが望まれる。