

# 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—

会員 青木 博通



## 目次

1. はじめに
2. 商標権へのダメージの種類
3. 商標の普通名称化の判断基準
4. 商標の普通名称化の要因
5. 欧米の状況
6. 出版社への商標表示請求権
7. 立法論
8. おわりに

### 1. はじめに

知的財産権は、法定された保護期間を過ぎると一般にパブリック・ドメインとなり、誰でも利用できるようになるが、商標権については、商標を使用する者の業務上の信用を維持するため（商標法1条）、使用、更新を条件に半永久的に存続することになる。

しかしながら、登録商標が普通名称化すると、権利は存続するものの、その商標は誰でも使用できるようになり（商標法26条1項2号及び同3号）、財産的価値はゼロになってしまう。（財）知的財産研究所の調査（2006年）によると、日本企業853社中、94社（11%）が登録商標の普通名称化を経験している（注（40）の報告書626頁参照）。

本稿では、日本、欧州、米国における商標の普通名称化の判断基準について検討し、普通名称化の有効な対応策として、欧州で認められている出版社に対する

商標表示請求権について立法論も含めて解説することとする。

### 2. 商標権へのダメージの種類

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・役務の出所の混同を生じさせる場合（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（表1参照）。

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」の使用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。

権利付与法である商標法は、需要者保護に関係する第1類型については、保護規定を設けているが、需要者保護と関係のない第2類型及び第3類型については、なんら保護の規定を設けておらず、第2類型につ

表1 商標権へのダメージの種類

類型	ダメージの態様	法的救済措置	保護の対象者
第1類型	出所の混同	差止・損害賠償請求、信用回復の措置、刑事罰 (商標法25条、37条、不正競争防止法2条1項1号)	商標所有者 需要者
第2類型	希釈化	差止・損害賠償請求、信用回復の措置、刑事罰 (不正競争防止法2条1項2号)	商標所有者
第3類型	普通名称化	なし	商標所有者

いては、行為規制法である不正競争防止法に保護を委ねるといった構造になっている。欧米に比べると、商標法による保護が薄いとと言える。

### 3. 商標の普通名称化の判断基準

普通名称、慣用商標は、商標法3条1項1号、同2号違反を理由に拒絶され、誤って登録されても、無効審判請求により登録無効となる(46条)。

登録後、登録商標が普通名称化した場合には、登録商標が取り消されることはないが、商標権の効力が制限されることになる(26条)。

商標の普通名称化を判断する場合の人的判断基準は、業者とする裁判例<sup>(1)</sup>、取引者及び需要者(消費者)双方とする裁判例<sup>(2)</sup>がある。最近では、後者の裁判例が多い。

特許庁逐条解説は、業者とする<sup>(3)</sup>。

学説は、競業者とするもの<sup>(4)</sup>、業者及び消費者とするもの<sup>(5)</sup>、慣用商標について需要者とするもの<sup>(6)</sup>がある。

普通名称・慣用商標を登録しない趣旨(出所識別力と独占適応性の欠如)の独占適応性の欠如に重きを置くと、判断主体は業者・取引者ということになる。この考え方が妥当であると考えられるが、業者及び取引者は、消費者及び最終使用者の分かりやすい表示を商品の普通名称として採択するので、消費者及び最終使用者の認識も重要な意味を持つてくると言えよう<sup>(7)</sup>。

消費者及び最終使用者に商品の出所を保証するという商標の本質的機能に重きを置くと、原則として、消費者及び最終使用者が判断主体となる。後述するBOSTONGURKA事件の欧州司法裁判所は、この考え方に立脚している。

商標権を業務上の信用とは別個の財産権として捉えらる<sup>(8)</sup>、商標権者が権利を放棄(renounce)しない限り、普通名称化が認定されることはない。後述する1960年代の欧州のCivil Law諸国はこの考え方に立脚している。

地域的範囲については、普通名称であると日本全国で認識されている必要はなく、一地方で普通名称と認識されていれば、普通名称化が認定される<sup>(9)</sup>。

普通名称としての浸透度については、アンケート調査を実施して普通名称化を認定した裁判例はないが<sup>(10)</sup>、米国には、75%の普通名称としての認知率、12%の商標としての認知率で普通名称化を認定した

裁判例がある<sup>(11)</sup>。

### 4. 商標の普通名称化の要因

商標の普通名称化は、商標権者、関連会社、ライセンサーが適正に登録商標を使用しないために(例:普通名称を併記しない場合)生ずる場合もあるが、辞書に普通名称として記載することは、商標の普通名称化に多大な影響を与えるとと言える<sup>(12)</sup>。業者、取引者、広告代理店<sup>(13)</sup>は、辞書を参考に普通名称を使用する機会が多いからである。これらの誤用により、消費者も登録商標が普通名称であると認識し、普通名称化が一気に進むことになる。

商品「葡萄」について、登録商標「巨峰」の普通名称化が認定された、巨峰事件判決(大阪地判平成14年12月12日・最高裁WP)をみると、国語辞典、事典、図鑑類等に「巨峰」、「キョホウ」の表示が、ぶどうの一品種を表す名称として用いられていたことが、普通名称化の要因となっている。

巨峰事件では、商標権者が、辞書等の記載について、訂正の申し入れを行ったが<sup>(14)</sup>、11社が訂正の申し入れを受け入れる旨回答したものの、5社が無回答、1社が訂正を拒絶していた<sup>(15)</sup>。

辞書等における登録商標の記載は、商品の出所を表示し、自他商品を識別する態様での使用(商標的使用態様)ではなく、商標権侵害を構成しないため、商標権者は、辞書等における登録商標の記載を差止めたり、登録商標である旨を表示させたりすることができない。辞書等への対応は御願いベースにならざるを得ない。

欧州には、辞書等への商標表示請求権の制度があり、普通名称化防止策として、有効に活用されている。

どのような法的枠組みの中で、商標表示請求権の制度が存在しているのか、欧米の普通名称化の取り扱いについて日本との比較を行った後に解説する。

### 5. 欧米の状況

#### (1) 制度枠組み

商標の普通名称化に関する規定を日米欧で比較すると表2のとおりとなる。

#### (イ) 拒絶・無効理由

何れの国においても、普通名称化した商標は、拒絶理由になっており、登録することができない(日本3条、米国2条、EU7条、英国3条、ドイツ8条[以

表 2 日米欧における普通名称化に関する規定

国名	拒絶理由	無効取消理由	取消判断時(請求時)	効力の制限	商標表示請求権	不競法	民法
日本	3条	46条 なし	なし	26条	なし	なし	なし
米国	2条	14条	14条	33条 45条	なし	不明	不明
EU	7条	51条 50条	50条	12条	10条	なし	なし
英国	3条	47条 46条	46条	11条	なし	なし	不明
ドイツ	8条	50条 49条	49条	23条	16条	可能性あり	823条 1004条 可能性あり
フランス	711条の2	714条の3 714条の6	714条の6	713条の6	なし	なし	1382条 1383条 適用例

※EU、英国、フランスには成文法としての不正競争防止法はない<sup>(22)</sup>。

上、商標法] フランス 711 条の 2 [知的財産法]。

過誤登録の場合には、無効(取消)理由となる(日本 50 条, 米国 14 条, EU51 条, 英国 47 条, ドイツ 50 条, フランス 714 条の 3)。

#### (ロ) 登録取消理由(登録後の普通名称化)

登録後普通名称化した場合には、日本では、登録取消理由になっていない。商標権の効力が制限されるのみであり、いつ復活して権利行使されるか分からない不安定な状況に競業者は置かれることになる。

昭和 34 年商標法改正の際に、登録後普通名称化した場合の取消制度について検討されたが、最終的に導入されなかった。理由は、後発的に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した方がよいとの意見があったためである(特許庁編『工業所有権制度百年史(下巻)』(発明協会, 1985 年) 315 頁)。

これに対して、米国, EU, 英国, ドイツ, フランスでは、商標権者の作為または不作為(acts or inactivity)により登録商標が普通名称化した場合には、その登録は請求により取り消されることになっている(米国 14 条, EU50 条, 英国 46 条, ドイツ 49 条, フランス 714 条の 6)。但し、登録後一旦普通名称化しても、取消請求の段階で普通名称化していない場合には、その登録は取り消されない(米国 14 条, EU50 条, 英国 46 条, ドイツ 49 条, フランス 714 条の 6)。

#### (ハ) 権利の効力の制限

普通名称化した登録商標の商標権の行使が制限されることは、日米欧で共通している(日本 26 条, 米国 33 条, 45 条, EU12 条, 英国 11 条, ドイツ 23 条, フランス 713 条の 6)。米国では、登録商標が普通名称化すると商標権は放棄したものとみなされ(45 条), その結果商標権の効力は制限されることになる(33 条)。

#### (二) 辞書等への商標表示請求権

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商標表示請求権の規定が、EU, ドイツ, スペイン, デンマーク, スウェーデン, ノルウェー, フィンランドに設けられている(EU10 条, ドイツ 16 条, スペイン 35 条, デンマーク 11 条, スウェーデン 11 条, ノルウェー 11 条, フィンランド 11 条)。日本, 米国, 英国, フランスには、このような規定は設けられていない。

第三者が登録商標を雑誌や新聞に普通名称として使用する場合は、商標権侵害の要件(商標所有者と商品・役務とのマテリアル・リンクがあること<sup>(16)</sup>)を満たさない場合が多いので、商標法による救済には困難を伴う。上述の商標表示請求権の対象からは、雑誌・新聞は除外されている。

### (ホ) 不正競争防止法・民法による救済

新聞・雑誌に登録商標が普通名称として使用された場合、ドイツでは、不正競争防止法または民法 823 条第 1 項<sup>(17)</sup>及び第 1004 条<sup>(18)</sup>による救済が可能な場合がある<sup>(19)</sup>。

フランスでは、民法による救済が可能である。登録商標「CADDIE」(台車, カート)の商標権者が、新聞「Liberation」に「The trolley commonly called caddie would be responsible for 7,000 accidents each year」と記載されたことについて、民法 1382 条<sup>(20)</sup>, 1383 条<sup>(21)</sup>に基づき、訴訟を提起した事件がある。普通名称としての使用により、著名商標の識別力が弱くなるというのが理由である。裁判所は、原告の訴えを認容している (Case CADDIE vs SARL Societe Nouvelle De Presse Et Communication (SNPC), First Instance Court, 29 October 1997, European Trade Mark Reports - Issue 1 January 1999 - Sweet & Maxwell)。

日本の場合、民法 709 条 (不法行為) を適用するためには、普通名称化するような稀釈化行為は違法行為であると構成する必要がある、商標権侵害、不正競争防止法違反の場合、「商標の使用態様」、「混同」、「商品等表示としての使用」が要件となっていることとの関係で、その適用には困難を伴うと言えよう (2007 年 1 月 17 日に開催された第二東京弁護士会知的財産権法研究会の出席者より示唆を受けた。)

## (2) 欧米における普通名称化の判断基準

### イ) 欧州

#### ① 1960 年代

1960 年代においては、フランス、ベルギー、イタリア、オランダのような Civil law の体系の国では、登録商標の普通名称化は原則認められていなかった。商標権は、Goodwill とは別の独立した財産権として保護されなければならないという考え方があったためである。よって、商標権者が商標権を放棄しないかぎり、登録商標は普通名称化しないことになる。

これに対して、英国、米国のような Common law の国では、普通名称化が容易に認められていた。商標権は、Goodwill を財産権として保護するための権利であり、商標それ自体を保護するものではないとの考え方があったためである。

この中間領域にあったのが、ドイツ、スイスであり、購買者層、競争関係にある製造業者や販売業者も普通

名称と認識して初めて普通名称化が認定されていた<sup>(23)</sup>。最近の日本の裁判例は、ドイツ、スイスに近いと言えよう。

#### ② 1990 年代

1990 年代に入り、欧州各国商標法は、欧州商標指令 12 条 2 項 (a) により、普通名称化についての規定も統一され、その解釈については、欧州司法裁判所 (ECJ) の判決に従うことになった。

商標の普通名称化の判断主体については、BOSTONGURKA 事件 (商標権者の製品については図 1 参照)<sup>(24)</sup>で、欧州司法裁判所は、仲介業者 (intermediaries) が商品の流通に関与する場合には、判断主体は、消費者及び最終使用者 (all consumer and end users) であり、マーケットの特性 (depending on the features of the market concerned) によっては、取引者 (all those in the trade who deal with that product commercially) も含むと判断している。商標は、消費者及び最終使用者に商品の出所を保証するのが本質的機能であるため、このような結論となっている<sup>(25)</sup>。スウェーデン控訴裁判所は、欧州司法裁判所の本判決に従い、普通名称化について判断することになる。

本件は、商標「BOSTONGURKA」が商品「刻んだキュウリのピクルス」の普通名称に該当するか否かについてスウェーデン控訴裁判所で争われ、欧州商標指令 12 条 2 項 (a) (スウェーデン商標法 25 条) における普通名称の解釈について、欧州司法裁判所へ照会された事案である。商標権者は、取引者を対象とした市場調査結果を提出し、商標登録の取消請求権者は、消費者を対象とした市場調査結果を提出した。弁論では、判断主体 (relevant circle) として、イタリア政府は消費者 (consumers)、スウェーデン政府は取引者



図 1 商標権者の BOSTONGURKA の製品写真

出典: <http://www.felix.se>

(operators who deal with the product commercially), 欧州委員会は、消費者、事案によっては仲介者 (all the consumers of the product but that, depending on the circumstances of the case, it may also include other groups, in particular intermediaries) との見解を示していた。

上述した 1960 年代の商標の普通名称化に対する欧州各国の伝統的な考え方が、この BOSTONGURKA の判決により、どのような影響を受けるか今後注目する必要がある。

#### ロ) 米国

米国商標法 14 条 (3) は、登録商標が普通名称となった場合の取消事由について規定するとともに、普通名称化の判断基準についても規定する。すなわち、判断基準は、①関連する公衆 (relevant public) に対する、②主たる意味 (primary significance) が商品またはサービスの普通名称 (generic name) となっているか否かである。

「主たる意味」のテストは、Trademark Clarification Act of 1984 により追加された。このテストは、In Bayer Co. v. United Drug Co., 272 F. 505 (S.D.N.Y. 1921) で、Learned Hand 判事により述べられたものである。

「主たる意味」のテストについては、『平成 12 年度特許庁工業所有権制度問題調査報告書 内外商標法における商標登録要件の解釈及び運用に関する調査研究報告書 (井上由里子執筆分)』知的財産研究所 (2001 年) 28 頁及び 29 頁に詳しい。

井上由里子教授の解説によると、需要者の認識が分かれる場合、需要者層を構成する者の多数が当該標章を普通名称と認識すれば、表示の「主たる意味」は、普通名称と評価されることになる。業者間で普通名称として機能していても、一般消費者にとって普通名称となっていない場合には、記述的表示となり商標としての保護を受ける余地があることになる。米国では、一般消費者の認識に重きが置かれていると言えよう。

普通名称としての認知率については、商標「Thermos」(商品：魔法瓶) が普通名称か否かが争われた裁判で、3,000 名に対してアンケート調査を行ったが、普通名称として認識したものが 75% あり、商標として認識しているものは 12% にすぎなかったため、裁判所は、商標「Thermos」を、普通名称として判断している (American Thermos Products Co. v.

Aladdin Industries, Inc. 207 F. Supp. 9, 134 USPQ 98 (D.C. Conn. 1962), aff'd 321 F. 2d 577, 138 USPQ 349 (2d cir. 1963))。

米国には、日本にはない、音声表記等価 (Phonetic Equivalent) の原則<sup>(26)</sup>、外国語表記等価 (Foreign Equivalents) の原則<sup>(27)</sup>、取引経路別普通名称化の認定 (Dual Usage)<sup>(28)</sup> に関する裁判例がある。

## 6. 出版社への商標表示請求権

商標の普通名称化を防止する有効な手立てとして、上記 5 (1) (二) で説明したように、欧州共同体商標規則及び欧州の特定の国 (ドイツ、スペイン、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド) の各国商標法には、辞書等の出版社に対する商標表示請求権が設けられている。

1994 年 3 月 15 日に発行した欧州共同体商標規則 (EU) 10 条は以下のとおり規定する。

### 欧州共同体商標規則第 10 条<sup>(29)</sup>

辞書、百科事典又はその他の同様な書籍 (dictionary, encyclopedia or similar reference work) における共同体商標の複製 (reproduction) が、その商標の登録されている商品又はサービスの普通名称 (generic name) であるとの印象を与える場合は、その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 (at the latest in the next edition) 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 (indication that it is a registered trade mark) を付すことを確実にしなければならない。

本条に基づき、欧州共同体商標登録の所有者は、辞書等の出版社に対して、商標表示請求権を有する。

このような商標表示請求権は、デンマーク<sup>(30)</sup>、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド (以上、北欧 4 カ国)、ドイツ<sup>(31)</sup> 及びスペインの各国商標法にも規定がある。

1959 年に制定されたデンマーク商標法で商標表示請求権の制度が設けられたのが最初であると考えられる。

デンマークで、このような制度が設けられた経緯については、次のように説明されている。すなわち、著名商標の所有者は、商標が普通名称として使用されな

いようにたえず警戒する必要があるが、商標の普通名称としての誤用は、一般に辞書等において行われ、このような使用は、著名商標の所有者のコントロールの範囲外になってしまう。そこで、この問題を解決するために、デンマークでは、辞書の出版社等に対する商標表示請求権制度が設けられた<sup>(32)</sup>。

EU10条も、規則の前文に、「共同体商標により与えられる保護は、特に、出所表示として商標を保証する機能が、標章及び標識と商品若しくはサービス間の同一性について絶対的であるが故に」との記載があり、また、EU10条に関する Explanatory Memorandum にも、「辞書への使用は、特に科学的著作の裏付けがある場合には、商標の取り返しのつかない普通名称化を引き起こす危険がある」<sup>(33)</sup>との記載があるところから、デンマークと同様の趣旨により設けられた規定と言える。

本条の導入については、出版業界からの異議はなかったようである<sup>(34)</sup>。次の版から訂正すれば良いといった、出版社にも配慮のある規定となっていることがその理由の一つのようである。

本条の意義は、二つあり、一つは、商標権者が辞書等の出版社に対して、商標表示を請求できること、二つめは、この規定の存在により、辞書に商標との記載がないことにより、直ちに、商標の普通名称化が認定されることがないことである<sup>(35)</sup>。

請求権者は、欧州共同体商標 (CTM) の登録の所有者に限られ、出願商標または各国登録に基づいては、請求できない<sup>(36)</sup>。また、登録商標のライセンシーも請求できない。

請求の名宛人は、「書籍の発行者 (publisher of the work)」である (ドイツ、スペインも同じ)。北欧4カ国では、名宛人は、「著作者、編集者及び発行者 (the author, editor and publisher)」となっている。

本条により、商標の使用の阻止はできない。

「辞書、百科事典又はその他の同様な書籍」には、雑誌、新聞は含まれない。辞書等は繰り返し使用され、普通名称化する可能性が高いため、規定されている。雑誌や新聞は、1回限りのため、規定されていない。

普通名称との印象を与える場合に限定されているので、例えば、「Apple：りんご」との記載のみでは、商品「コンピュータ」の登録商標「Apple」の所有者は、出版社に対して、商標表示を請求することはできない。辞書に、「Apple：りんご、コンピュータ」と

記載されていた場合には、請求することができる。

出版社は、®、TM、Trademark等のいずれかの表示を用いることができる。出版社は、表示 (Reproduction) を削除することもできる。商標権者は、それを止めることはできない。

英国商標弁護士会編『The Community Trade Mark Handbook』によると、このような規定があるにもかかわらず、商標表示請求権を行使しないことは、商標が普通名称であることを否定することについて、否定的なエストoppelが働くことになると指摘する<sup>(37)</sup>。

出版社が商標表示請求を拒絶した場合には、裁判所 (英国の場合であれば、Chancery Division of the High Court) へ、出版社が次の版で登録商標である旨を記載するようにとの請求 (Order) を行う。出版社は、登録商標が普通名称であるとの反論 (EU12条)、または、登録の取消請求 (EU50条) を行うことができる。なお、登録されている限りでは、CTMの商標登録は有効とみなされる (EU95条1項)。

裁判で、普通名称と判断されれば、登録は取り消され、EU10条に基づく商標表示請求も棄却される。普通名称と判断されなければ、出版社は、次の版から登録商標である旨を表記する必要がある。出版会社が、それでも拒否した場合、ドイツであれば (国内法の問題となる)、制裁金を科して実行させることができる。

EU10条に損害賠償の規定はないが、EU98条により損害賠償を請求することは可能である。

## 7. 立法論

日本、欧州、米国における商標の普通名称化の判断基準と普通名称化に対する制度的枠組みを見てきたが、EU10条の辞書等の出版社に対する商標表示請求権は、商標の普通名称化防止には最も有効な手立てであると考えられる。業者、取引者、広告代理店、消費者、最終使用者すべてのサークルに、商標が普通名称ではなく、登録商標である旨を認識させることができるからである。

知的財産研究所の調査 (複数回答) でも、出版物などで普通名称として扱われたため普通名称化した例が53.2%となっている (注 (40) の報告書 626頁参照)。

日本で商標表示請求権制度を設けた場合、商標権者は、出版社に対して、次の版で、辞書等に商標である旨を表示することを請求できる。出版会社が次の版で訂正しない場合には、「辞書に商標である旨を表示せ

よ」との趣旨の訴えを提起することができ、その旨の判決があったにもかかわらず、債務者が実行しない場合には、間接強制の規定（民事執行法 172 条 1 項）により、執行裁判所は、債務者のなすべき作為を特定したうえ、その作為義務の履行を確保するために相当と認められる一定の額の金銭＝強制金を債権者に支払うべき旨を命ずることになろう<sup>(38)</sup>。

商標法 32 条 2 項の混同防止請求権の場合には、表示の特定の問題があるが<sup>(39)</sup>、辞書等の出版社に対する商標表示請求権の場合は、このような特定の問題は生じない。表示の内容が特定されているためである。

商標表示請求権制度を設ける場合には、出版社に過度な負担を与えないようにする必要がある。EU10 条は、商標表示請求の対象を辞書等に限定しており、辞書等の記載が普通名称であるとの印象を与える場合にのみ、次の版から訂正すればよく、また、後発的に登録商標が普通名称化した場合には、その登録を出版社は取り消すことができるようになっており（EU50 条）、商標権者と出版社とのバランスがうまくとれている。

日本で、EU10 条のような商標表示請求権を設ける場合には、登録商標が後発的に普通名称となった場合に、商標権の効力を制限するだけでなく（26 条）、EU50 条のような登録取消制度も併せて導入する必要がある。

## 8. おわりに

本稿を作成するにあたっては、知的財産研究所「各国における商標権侵害行為類型に関する調査研究」委員会（委員長：土肥一史一橋大学大学院教授）における議論、2007 年 2 月に行った欧州における現地調査（OHIM、ドイツ特許商標庁、マックスプランク研究所、ドイツ及びスペインの法律事務所）及び委員会報告書<sup>(40)</sup>を参考にさせていただいた、関係者各位にこの場をお借りしてお礼申し上げます。

## 注

(1) 商標「セロテープ」が普通名称に該当しないと判断した神戸地決昭和 36 年 1 月 25 日・下民集 12 卷 1 号 62 頁は、「ところで、商標の普通名称化ということについては、種々の見解が存し得るところではあろうが、当裁判所としては、この事柄は、矢張り取引市場、詳言すると、その企業の分野における業者間において、そ

の商標が普通名称として使用されるに至り、そのような状態が一般化して、商標が商標権所持者の製造、販売にかかる商品としての出所を指標する機能を喪失するに至った時において、初めて、かかる現象を生じたものであると解すべきであって、一般需要者の認識は必ずしもこれを左右するものではないという考え方が妥当であり、このことは商標法の改正の前後を通じて変わりはないと思料するものである。」と判示している。走井餅事件（大阪高判昭和 46 年 12 月 21 日・判時 664 号 83 頁）、FLOORTOM 事件（東京高判平成 3 年 6 月 20 日・最高裁 WP）、SAC 事件（東京高判平成 14 年 12 月 26 日・最高裁 WP）、カンショウ乳酸事件（東京高判平成 13 年 10 月 31 日・最高裁 WP）も業者（界）を基準としている。

(2) 杵屋うどんすき事件において裁判所は、「本件商標の『杵屋うどんすき』の構成中『うどんすき』の文字は、取引者、需要者に『うどんを主材料とし魚介類、鶏肉、野菜類等の各種の具を合わせて食べる鍋料理』の一般的名称として認識されているものであるから、本件商標の登録査定時には普通名称化しており、その指定商品との関係においては自他商品の識別機能を有しないものというべきである。」と判示している（東京高判平成 9 年 11 月 27 日・知裁集 29 卷 4 号 1290 頁）。巨峰事件（大阪地判平成 14 年 12 月 12 日・最高裁 WP）も、一般消費者、ぶどう生産者、青果卸売業者などの需要者において、「巨峰」という語は、特定の業者の商品にのみ用いられるべき商標であるとは認識されておらず、ぶどうの一品種である本件品種のぶどうを表す一般的な名称として認識されているものと認められると判示している。正露丸審決取消事件（東京高判昭和 46 年 9 月 3 日・判タ 269 号 204 頁）では、多数の業者により使用された結果、普通名称と国民の間に広く認識されたと判断されており、正露丸商標権侵害事件（大阪地判平成 18 年 7 月 27 日・最高裁 WP）も取引者、一般消費者を判断主体としている。PEEK 事件（知財高判平成 17 年 7 月 6 日）は、業界の取引者、需要者を判断主体としている。サークライン事件（東京高判昭和 42 年 7 月 6 日・行裁例集 18 卷 7 号 845 頁）では、蛍光灯関係の技術者・研究者等には商標「サークライン」（環状蛍光灯）が普通名称と知られていたが、取引において普通名称として使用されていなかったため、普通名称化が認定されていない。

(3) 特許庁編『工業所有権逐条解説（第 16 版）』発明協

会 1052 頁は、「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のである。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、例えばある商標がきわめて有名となって、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。」として業者を判断主体とする。

(4) 玉井克哉「商標登録阻止事由としての『自由使用の必要』」『知的財産の潮流』(信山社, 1995 年) 226 頁。「自由使用の必要」が競業者の利益を図るの要件であることを論拠とする。

(5) 網野誠『商標 (第 6 版)』有斐閣 (2002 年) 197 頁参照。三宅正雄『商標法雑感』富山房 (1973 年) 61 頁, 64 頁は、普通名称は業者及び一般消費者、慣用商標は業者とする。小野昌延『商標法概説 (第 2 版)』有斐閣 (1999 年) 104 頁, 107 頁は、普通名称は業者及び消費者、慣用商標は同業者とする。平尾正樹『商標法』学陽書房 (2006 年) 118 頁乃至 122 頁は、同業者はとかく希望的観測を抱きがちであり、普通名称化の問題は、商標主と同業者間の争いとして露呈することを指摘し、普通名称の判断主体を同業者と一般消費者、慣用商標については主として同業者間で多様されているものというとする。

(6) 田村善之『商標法概説』(第二版) (弘文堂, 2000 年) 193 頁。需要者への取引便宜を論拠とする。普通名称については、言語構成の問題とする。

(7) 青木博通『知的財産権としてのブランドとデザイン』(有斐閣, 2007 年) 2 頁。

(8) UNO PER UNO 事件 (大阪高判平成 17 年 7 月 14 日・最高裁 WP) は、不使用登録商標について、商標権の業務上の信用と結びついた顧客吸引力がなくても、それ以外の理由で当該商標自体が顧客吸引力を有しているような場合には、潜在的な顧客吸引力という財産的価値として評価して、不使用登録商標に基づく損害賠償請求を認容している。

(9) 磯最中事件 (大審院明治 36 年 7 月 6 日・磯長昌利「普通名称」『別冊ジュリスト』14 号 (1967 年) 22 頁)

では、神奈川・横浜・東京地方における需要者又は同業者の認識、しろくま事件 (大阪地判平成 11 年 3 月 25 日) では、鹿児島県を中心とした九州地方における認識で普通名称化が認定されている。

(10) 被告標章「ENOTECA KIORA」(レストラン) が、登録商標「ENOTECA」(レストラン) に類似しないと判断された商標権侵害事件で (東京高判平成 16 年 3 月 18 日), 「enoteca」の語が「ワインを提供する飲食店」を意味する普通名詞として日本で認識されているか否かについて、アンケート調査が原告により実施されている。街頭調査で 103 名中 13 名が普通名詞と回答しており、「enoteca」の語が「ワインを提供する飲食店」という意味での普通名詞として認識している者は 1 人しかいなかった。しかしながら、このアンケート調査は、「回答人の母集団と声をかけた対象者の選択、回答を拒否した者の数、拒否の段階・態様・理由の有無等、回答した者の発問趣旨の理解の程度、聞き取りした結果に基づいてしたメモの正確性などについての記述や資料がなく、事後的に第三者がアンケートの信頼性について検証することができないことなど、この種街頭調査の結果は、裁判所における事実認定に供する証拠としてふさわしくないものといわざるを得ない。」との理由により採用されていない。正露丸事件 (大阪地判決平成 18 年 7 月 27 日・最高裁 WP) においては、商標「正露丸」の商標権者 (原告) の依頼を受けた Ipsos 日本統計調査株式会社が、平成 17 年 10 月及び 11 月に、関東 (東京, 千葉, 埼玉, 神奈川, 茨城の各都県) 及び関西 (大阪, 兵庫, 京都, 奈良, 和歌山, 滋賀の各府県) の 20 歳から 69 歳の男女合計 500 名に対して、「正露丸」が普通名称に該当しないことを立証するための WEB 調査を行っている。質問事項は、①「正露丸」は下痢止め薬ですが、あなたはこの「正露丸」は特定の会社の商品名であると思われますか、それとも下痢止め薬全般の一般名称であると思われますか、②あなたは「正露丸」を製造・販売している会社名をご存じですか、③「正露丸」について思いつくことを自由に記載、となっていた。回答では、①の質問に対して、特定の会社の商品名と回答した者が約 86%, 一般名称と認識している者が約 14% となっており、②の質問は、①の質問に対して特定の会社の商品名と回答した者に対してなされ、427 名中 54.6% の者が知っていると回答し、③の質問に対しては、497 名中 51.5% の者が想起することとして原告の名称あるいは「ラッパのマー

ク」を挙げていたが、裁判所より、「調査対象がたかだか500名にすぎないことや、その調査方法が『正露丸』の名称を認知している者に対し、『正露丸』を『特定の会社の商品名か下痢止め薬全般の一般名称か』という二者択一の方法で尋ねるといのものであって、他の選択肢、すなわち、本件医薬品を指す普通名称が『正露丸』の他にもあり得ることを調査対象者の念頭に置かせた上でなされたものではないことなどから、上記調査結果に調査対象者の認識が正確に反映されているのかについて疑問を抱かせるところもないわけではない」、「一般消費者に『正露丸』について思いつくことを自由に筆記させれば、その大量の宣伝広告活動やシェアの大きさ等から、まず原告の社名や『ラッパのマーク』を想起するのは当然というべきであり、そのことから直ちに一般消費者が『正露丸』をもって原告製品の識別表示として認識していると速断することはできず、かえって、一般消費者による上記連想からすれば、原告の社名やラッパの図柄をもって原告製品の識別表示として認識しているとの評価もできるのである。」との指摘を受けて、「正露丸」の普通名称化が認定されている。

- (11) American Thermos Products Co. v. Aladdin Industries, Inc. 207 F. Supp. 9, 134 USPQ 98 (D.C. Conn. 1962), aff'd 321 F. 2d 577, 138 USPQ 349 (2d cir. 1963)
- (12) 商標の普通名称化の要因については、青木博通『知的財産権としてのブランドとデザイン』（有斐閣、2007年）22頁参照。
- (13) 筆者の大手広告代理店へのインタビューでも、キャッチフレーズ等の広告文を作成するにあたっては、辞書を参考に他社の登録商標を避けるように努力しているとのことであった。
- (14) 訂正申し入れ文書の内容は次の通りである。「日本巨峰会は、昭和32年の設立以来、商標『巨峰』について商標権を確立するなどしてきた。貴社の書籍等に日本巨峰会の登録商標があたかも一種のぶどうの普通名称であるかのように使用されているのを見て大変遺憾に思っている。『巨峰』の商標は、昭和29年11月6日に出願し、昭和30年10月27日に登録第472182号として登録されている。ぶどうの新品種『石原センテ』に商標『巨峰』の名称を付して生産を可能にするまでには多くの困難を経してきた。商標が商品の一般名称となってしまう、企業が大きな損失を受けた例は枚挙にいとまがない。そのような事態になりかかったのを、再

び商標として確立するために関係者が多くの努力を払ったことは業界ではよく知られている。農産物の品質の低下を防ぐためにも、商標のもつ意味は重要になっている。貴社の書籍等の影響力は大きいものであり、『巨峰』のところに、登録商標である旨又は®を付記するなど訂正することを求める。」

- (15) 朝日新聞から、「各種事典等にもみられるとおり、『巨峰』はぶどうの品種名として広く用いられている。また、『巨峰』についての『朝日園芸百科』の記述は、ぶどうの品種の性質を紹介したもので、ぶどうの商品名について記述したのではない。したがって、『朝日園芸百科』に『巨峰』が商標登録されたものであることを付記するなどの訂正をする必要はないものと考え。」との訂正拒否があった。
- (16) Arsenal 事件判決 (Case C-206/01 Arsenal Football Club plc v Matthew Reedk [2003] ETMR 19 (ECJ))。
- (17) ドイツ民法典823条1項は、「他人の生命、身体、健康、自由、所有権その他の権利を故意・過失によって違法に侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」と規定する。「その他の権利 (Ein sonstiges Recht)」とは、通説によれば絶対権 (氏名権、物権、狩猟権、著作権、特許権等) のみを意味する。山田晟『ドイツ法概論Ⅱ』〈第3版〉(有斐閣、1987年) 164頁及び165頁参照。
- (18) 山田晟『ドイツ法概論Ⅱ』〈第3版〉(有斐閣、1987年) 216頁及び217頁には、「所有物の占有が他人によって侵奪され、または抑留されたときは、所有者は占有者に対して所有権にもとづく返還請求権を有する (民法958条、1004条)」、「占有の侵奪または抑留以外の方法で所有権が侵害されたときは、所有者は妨害排除請求権を有する (民法1004条)」と紹介されている。所有権に基づく返還請求権 (Herausgabeanspruch aus dem Eigentum; rei vindicatio)、所有権に基づく妨害排除請求権 (Der negatorische Anspruch; Eigentumsfreiheitsanspruch) の規定。
- (19) 雑誌に登録商標「ACC」を普通名称として使用したことに対する、ドイツ商標法14条2項 (商標権侵害) に基づく請求、ドイツ商標法16条に基づく商標表示請求権、民法823条1項、1004条に基づく損害賠償請求・妨害排除請求が棄却された事件としては、ACC事件 (フランクフルト・アム・マイン上級地方裁判所・1999年12月9日の判決及び控訴審判決) がある。『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（青木博通執筆分）』（知的財産研究所，2007年）71頁参照。
- (20) フランス民法 1382 条は、「Any action by one person which causes damages to another obliges the person whose fault is to compensate the other.」と規定する。
- (21) フランス民法 1383 条は、「A person is liable for the damage which he has caused not only by his actions but also by his negligence or recklessness（各人はその所為によってばかりでなく，その怠慢または軽率によって生じさせた損害についても責任を負う）」と規定する。山口俊夫『フランス債権法』（東京大学出版会，1986年）91頁参照。
- (22) 渋谷達紀「不正競争防止法の歴史」『知的財産法の系譜』（小野古稀，青林書院，2002年）648頁，649頁参照。
- (23) Stephen P. Ladas, “Transformation of a Trademark into a Generic Term in Foreign Countries” Trademark Reporter, Vol. 54-Dec. 1964, Stephen P. Ladas, “Transformation of a Trademark into a Generic Term”, Industrial Property-Mar, 1965” 及び網野誠「登録商標の普通名称化の取扱に関する主要国の判例の傾向について」『商標法の諸問題』（東京布井出版，1978年）39頁乃至54頁参照。
- (24) BOSTONGURKA 事件 (In Björnekulla Fruktindustrier AB v Procordia Food AB (Case C-371/02; April 29, 2004)). 判決文は，欧州共同体商標意匠庁のウェブサイトより入手可 (<http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/pdf/JJ020371.pdf>)。
- (25) “The essential function of the trade mark is to guarantee the identity of the origin of the marked goods or services to the consumer or end user by enabling him, without any possibility of confusion, to distinguish the goods or service from others which have another origin”.
- (26) 米国では，綴りが違っていても音声が普通名称と一致する場合には商標登録することができない。商標「C-Thru」（商品：透明の定規等）は，「see-through」とちょっとした綴り違い（slight misspelling）で等価（equivalent）であるから，merely descriptive と判断された（C-Thru Ruler Co. v. Needleman, 190 USPQ 93 (E.D. Pa. 1976)）。
- (27) 外国語で普通名称に該当する場合には，米国でも普通名称と認定される。登録商標である「男山」，「おとこやま」，「オトコヤマ」，「OTOKOYAMA」は，日本で，商品「酒」について普通名称化しているとして，被告標章「陸奥男山」の使用が商標権侵害を構成しないと判断された（Otokoyama Co., Ltd. v. Wine of Japan Import, Inc., 175 F.3d 266; 50 U.S.P.Q.2D (BNA) 1626 (2nd Cir, C. of A. 1999)。「米国における商標事件判決（男山株式会社 v. WINE OF JAPAN IMPORT, INC.）」AIPPI48 巻3号（2003年）46頁。
- (28) 「ASPIRIN」（商品：鎮痛剤）について，裁判所は，①一般消費者と②医師及び薬剤師とに分け，①には商標「ASPIRIN」が普通名称として認識されているが，②にはバイエル社の商標として認識されているとして，①に対して第三者は「ASPIRIN」を鎮痛剤に使用することはできるが，②に対してそのような使用は禁止されると判示した（Bayer Co. v. United Drug Co., 272F. 504 (D.N.Y. 1921)）。2つの取引経路に分けて普通名称化を認定したものである。なお，「ASPIRIN」は，ドイツでは普通名称化していない。
- (29) 欧州商標指令には，対応する条文がなく，このような規定を設けるか否かは各国の裁量となっている。
- (30) デンマーク商標法 11 条は，「(1) 百科事典，手引き書，教科書又は専門的性質を有する類似の出版物については，著作者，編集者及び発行者は，登録商標の所有者からの請求があったときは，登録商標である旨の表示なしに，登録商標が複製されることがないようにしなければならない。(2) (1) の規定を守らなかった当事者は，合理的とみなされる方法によって訂正の広告をするための費用を支払う義務を負うものとする（“(1) In encyclopedias, handbooks, textbooks or similar publications of professional nature the author, editor and publisher shall, at the request of the proprietor of a registered trade mark, ensure that the trade mark is not reproduced without indication to the effect that it is a registered trade mark. (2) If any party fails to comply with the provisions of subsection (1), he shall be liable to pay the costs of publishing a correcting notice in the manner deemed reasonable.”）」と規定する。
- (31) ドイツ商標法第 16 条（出版物における登録商標の複製）は，次のように規定しており，[3] には電子データベースについても言及している。
- [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。
- (32) Misuse of Trademarks in dictionaries: The Remedy in Denmark, 61 TMR 468 (1971)
- (33) “There was a real danger that such use will entail the irremediable degeneration of the trade-mark particularly as it has the backing of a scientific work”
- (34) ドイツ司法省政府代表として CTM の立法にも関与した、元 OHIM 副長官 Alexander von Mühlendahl 氏への筆者のインタビューによる (2007 年 2 月 9 日)。『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 (青木博通執筆分)』(知的財産研究所, 2007 年) 63 頁。
- (35) 『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 (青木博通執筆分)』(知的財産研究所, 2007 年) 63 頁
- (36) 北欧 4 カ国, ドイツ, スペインの商標法には, 商標表示請求権制度が設けられているので, 各国登録に基づき, 請求することができる。
- (37) “Failure to make such request may help to create an estoppels preventing the trade mark proprietor from denying that the name is generic.” Institute of Trade Mark Attorney and Chartered Institute of Patent Agents “The Community Trade Mark Handbook” (Release 3, April 2003) Thomson Sweet & Maxwell 19-043, 19-044
- (38) 中野貞一郎『現代法律学全集 民事執行法』(増補新訂 5 版) (青林書院, 2006 年) 774 頁。
- (39) 司法研修所編『工業所有権関係民事事件の処理に関する諸問題』(法曹会, 1995 年) は, 「この請求権の原告が, 一定の文字等を選択して, 被告の商品等に付加することを求めることまでできるかは問題である。適当な表示をどこまで特定すべきかの問題であり, 強制執行面の可能性を考えると, 特定の範囲については困難な側面が大きい。」と指摘している。
- (40) 報告書については, 『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』(知的財産研究所, 2007 年) 参照。特許庁の WEB から入手可能 (<http://www.jpo.go.jp/shiryu/toushin/chousa/zaisank en.htm>)。

(原稿受領 2007.4.4)