

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

一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

AIPPI・JAPAN

要約

●本調査研究の背景・目的・調査対象

登録商標は、登録後に識別力を喪失することが生じ得る。そのような登録商標については、商標法第 26 条第 1 項によってその効力が制限されるが、日本の現行制度ではそのような登録商標を取り消す制度は規定されていない。かかる商標権は権利の効力が不安定なまま半永久的に登録商標として存続することになり、無用な紛争が生じるおそれがある。

一方、識別力を喪失した場合、商標権者からみれば、商標権の財産的価値を失うこととなるため、例えば普通名称化を防止するための措置に関する制度についても必要性がある。

そこで、我が国にはない「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」及び「普通名称化の防止措置」の導入の検討にあたって、諸外国における制度設計及び運用実態、ユーザーの評価といった実情が重要な参考情報となることから、各国の制度・運用を調査し把握することとした。調査対象国・地域は、米国、欧州(OHIM)、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・地域である。

●本調査研究の実施方法

国内外文献調査として、書籍、論文、及びインターネット情報等を利用して情報を収集し、整理・分析した。また、海外アンケート調査として、より詳細で有益な情報が得られるよう、アンケートを各国の知財官庁及び／又は法律事務所へ送付し、回収したアンケートから得られた情報から、各国の制度・運用について整理・分析した。さらに、海外ヒアリング調査として、制度が確立している国について、現地知財官庁及び／又は法律事務所を訪問し、ヒアリングを行った。

●本調査研究の調査結果・分析・まとめ

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

本調査研究の対象とした 13 国・地域のうち 11 国・地域(米国、OHIM、イギリス、ドイツ、フランス、スペイン、オーストラリア、中国、韓国、シンガポール、メキシコ)において明文の取消制度が存在し、残りの 2 国(スイス、ブラジル)については明文の規定は存在しないものの裁判を通じての取消の可能性があり、すべての国において登録後に自他商品役務の識別力を喪失した商標の取消の可能性のある状況であった。取消制度が存在するものの、利用度は低い状況である。理由として、登録後に自他商品役務の識別力を喪失する商標は少ないこと、登録商標の識別力が喪失したことの立証が困難であること、取消制度の利用が最も想定される商標権侵害の警告等への対抗の場面では商標権の効力制限の規定などの他の対抗策も存在すること等が挙げられる。我が国において取消制度導入の是非を検討するにあたっては、上記の状況を吟味し、導入することになった場合は、商標権者及び需要者・取引者双方の利益になる制度を設計することが望まれる。

登録商標の普通名称化の防止措置

本調査研究の対象とした 13 国・地域のうち 4 国・地域(OHIM、ドイツ、スペイン、ス

イス)において明文の防止措置が存在した。その措置は、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登録商標である旨の表示を付すことを要求することができるというものであるが、措置をとる必要のある状況になることは少なく、利用度は低いものと思われる。他に、そのような状況においては、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)があった。また、法的な強制力はないが、そのような行為の中止を要求すること実務上行われていることが窺われた。我が国において防止措置導入の是非を検討するにあたっては、上記の状況を吟味し、導入することになった場合は、商標権者及び需要者・取引者双方の利益になる制度を設計することが望まれる。

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

本調査研究の対象とした13国・地域のうち9国・地域(米国、OHIM、イギリス、ドイツ、スペイン、オーストラリア、中国、韓国、シンガポール)において明文の制限規定が存在した。商標権侵害に対する抗弁の一つとして利用されており、登録後に自他商品役務の識別力を喪失した商標の商標権に基づく侵害についても適用がある。我が国の商標法第26条と同様の位置付けと考えられる。

調査対象国・地域の制度の状況を次頁の一覧表にまとめた。

	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		
	あり	商標法 第14条 第45条	本編4頁	なし	-	本編15頁	あり	商標法 第33条 第45条	本編15頁
OHIM	あり	共同体商標 に関する 理事会規則 第51条	本編20頁	あり	共同体商標 に関する 理事会規則 第10条	本編25頁	あり	共同体商標 に関する 理事会規則 第12条	本編27頁
イギリス	あり	商標法 第46条	本編29頁	なし	-	本編33頁	あり	商標法 第11条	本編34頁
ドイツ	あり	商標法 第49条	本編36頁	あり	商標法第16条 不競法による 措置の 可能性もあり	本編41頁	あり	商標法 第23条	本編43頁
フランス	あり	知的財産権法 第L714条6	本編46頁	なし	裁判による 措置の 可能性あり	本編49頁	なし	裁判による 制限の 可能性あり	本編49頁
スペイン	あり	商標法 第55条	本編50頁	あり	商標法 第35条	本編55頁	あり	商標法 第37条	本編57頁
スイス	なし	裁判による 取消の 可能性あり	本編59頁	あり	商標法 第16条	本編59頁	なし	裁判による 制限の 可能性あり	本編61頁
オーストラリア	あり	商標法 第87条	本編62頁	なし	-	本編68頁	あり	商標法 第24条 第122条	本編69頁
中国	あり	商標法 第41条	本編73頁	なし	-	本編77頁	あり	商標法実施条例 第49条	本編77頁
韓国	あり	商標法 第71条	本編79頁	なし	-	本編83頁	あり	商標法 第51条	本編83頁
シンガポール	あり	商標法 第22条	本編86頁	なし	-	本編91頁	あり	商標法 第28条	本編91頁
メキシコ	あり	産業財産権法 第153条	本編94頁	なし	商標権侵害の 可能性あり	本編98頁	なし	-	本編99頁
ブラジル	なし	裁判による 取消の 可能性あり	本編100頁	なし	裁判による 措置の 可能性あり	本編100頁	なし	裁判による 制限の 可能性あり	本編101頁

はじめに

商標法は、商標の自他商品役務の識別力(以下、識別力という。)の観点から、普通名称、慣用されている商標、品質表示などを拒絶理由として定め、査定時、審決時において識別力を有する商標について商標登録を認める。また、当初は識別力を有しない商標であっても、特定の者が長年その業務に係る商品又は役務について使用した結果、その商標がその商品又は役務と密接に結びついて出所を認識させるに至った場合、商標登録をすることができる。

一方で、査定時、審決時には商標として識別力を有するものであっても、その後、多数の者に使用されることによって識別力が弱まり、商品の出所を示す商標としてではなく一定の商品を示す普通名称として認識されるようになる場合等、事後的に識別力を喪失することが生じ得る。

登録後に識別力を喪失した登録商標については、その効力が制限されるが、現行制度ではそのような商標を取り消す制度は規定されていない。そのため、かかる商標権は権利の効力が不安定なまま半永久的に登録商標として存続することになり、無用な紛争が生じるおそれがあるのではないかと指摘がある。また、識別力を喪失した場合、商標権者からみれば、商標権の財産的価値を失うこととなるため、何らかの防止措置として、例えば普通名称化を防止するための措置に関する制度についても必要性の指摘がある。

これらのことから、上記両制度について一定程度のニーズがあることが確認されており、また、その導入のためには諸外国の制度及び運用状況について詳細な調査も欠かせない。すなわち、商取引のグローバル化に伴い、商標制度の国際的調和の重要性がますます高まっている現状において、諸外国における制度設計及び運用実態、ユーザーの評価といった実情が重要な参考情報となる。

そこで、本調査研究では、各国における、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及び普通名称化の防止措置について詳細な調査及び情報収集を行い、今後の我が国におけるこれらの制度の導入に向けた検討の際の基礎資料を作成することを目的とする。

本報告書は、これらの調査研究の結果をまとめたものである。これが今後の我が国企業の活動及び国際的な制度調和に役立つことがあれば本望である。

最後に、本調査研究を遂行するにあたり、ご協力いただいた皆様方に対し、この場を借りて深く感謝する次第である。

平成 26 年 2 月

一般社団法人 日本国際知的財産保護協会
(AIPPI・JAPAN)

調査に協力していただいた機関・事務所

【各国知的財産権担当官庁】

米国特許商標庁(USPTO)
欧州共同体商標意匠庁(OHIM)
イギリス知的財産庁(UKIPO)
ドイツ特許商標庁(DPMA)
スペイン特許商標庁
スイス知的財産庁
オーストラリア知的財産庁(IP Australia)
韓国特許庁(KIPO)
シンガポール知的財産庁(IPOS)
メキシコ産業財産庁(IMPI)
ブラジル産業財産庁(INPI)

【各国法律事務所】

Buchanan Ingersoll & Rooney PC(米国)
ELZABURU(OHIM、スペイン)
Gill Jennings & Every LLP(イギリス)
Vossius & Partner(ドイツ)
Cabinet NETTER(フランス)
Cabinet FEDIT LORiot(フランス)
ISLER & PEDRAZZINI AG(スイス)
SPRUSON & FURGUSON(オーストラリア)
北京銀龍知識産権代理有限公司(中国)
KBK 特許法律事務所(韓国)
Drew & Napier LLC(シンガポール)
UHTHOFF, GOMEZ VEGA & UHTHOFF, S.C.(メキシコ)
Dannemann Siemsen(ブラジル)

ワーキンググループ会合メンバー名簿

(敬称略)

【ワーキンググループ】(五十音順)

小川 宗一 日本大学大学院知的財産研究科 教授
黒田 慎二 日本知的財産協会商標委員会 副委員長／パナソニック株式会社
竹中 陽輔 ホーガン・ロヴェルズ法律事務所外国法共同事業 弁理士
外川 奈美 青和特許法律事務所 弁理士
豊崎 玲子 豊崎国際特許商標事務所 弁理士

【オブザーバー】

高野 和行 特許庁審判部審判課審判企画室 課長補佐

【事務局】

川上 溢喜 一般社団法人日本国際知的財産保護協会国際法制研究所 所長
寺田 雅弘 一般社団法人日本国際知的財産保護協会国際法制研究所
主任研究員(主担当) 弁理士
糸原 洋行 一般財団法人日本国際知的財産保護協会国際法制研究所
主任研究員(副担当)

目次

【本編】

I. 本調査研究の概要	1
1. 背景	1
2. 目的	2
3. 調査対象	2
II. 本調査研究の実施方法	3
1. 国内外文献調査	3
2. 海外アンケート調査	3
3. 海外ヒアリング調査	3
III. 本調査研究の調査結果	4
1. 米国	4
2. OHIM	20
3. イギリス	29
4. ドイツ	36
5. フランス	46
6. スペイン	50
7. スイス	59
8. オーストラリア	62
9. 中国	73
10. 韓国	79
11. シンガポール	86
12. メキシコ	94
13. ブラジル	100
IV. 調査結果の分析・まとめ	102
1. 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	102
2. 登録商標の普通名称化の防止措置	104
3. 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	105

【資料編】

添付資料1：海外アンケート

添付資料2：概括表

I. 本調査研究の概要

1. 背景

商標法第3条第1項各号は、商標の自他商品役務の識別力(以下、識別力という。)の観点から、普通名称、慣用されている商標、品質表示などを拒絶理由として定めている。そして、査定時、審決時に商標法第3条第1項各号に該当する商標については、識別力を有さないとして商標登録が認められない。ただし、商標法第3条第1項第3号ないし第5号に該当する商標であっても、特定の者が長年その業務に係る商品又は役務について使用した結果、その商標がその商品又は役務と密接に結びついて出所を認識させるに至った場合、同法第3条第2項の規定に基づき商標登録をすることができる。

一方で、査定時、審決時には商標として識別力を有するものであっても、その後、多数の者に使用されることによって識別力が弱まり、商品の出所を示す商標としてではなく一定の商品を示す普通名称として認識されるようになる場合等、事後的に識別力を喪失することが生じ得る。さらに、商標法第3条第2項の適用により登録が認められた商標は、もともとは商標法第3条第1項第3号ないし第5号に該当し、使用の実績によらなければ識別力が弱い商標であるが、そのような商標については、例えば、商標権者による商標管理が適切に行われなかった場合等、商品の出所を示す表示として認識されなくなる可能性がある。

登録後に識別力を喪失した登録商標については、商標法第26条第1項によってその効力が制限されるが、現行制度ではそのような商標を取り消す制度は規定されていない。そのため、かかる商標権は権利の効力が不安定なまま半永久的に登録商標として存続することになり、無用な紛争が生じるおそれがあるのではないかとの指摘がある。また、識別力を喪失した場合、商標権者からみれば、商標権の財産的価値を失うこととなるため、何らかの防止措置として、例えば普通名称化を防止するための措置に関する制度についても必要性の指摘がある。

そこで、平成24年7～8月に日本知的財産協会会員を対象としたアンケート及び業界団体を対象としたヒアリングを行ったところ、上記両制度について一定程度のニーズとともに、反対意見もあることが確認された。さらに、産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会報告書「商標制度の在り方について」において、「登録後に自他商品役務の識別力を喪失した登録商標の取消制度」については「これらを検討するに当たっては、諸外国の制度及び運用状況について詳細な調査も欠かせないことから、現時点での導入検討は時期尚早であって、再度慎重に検討を進めた上で方向性を決定することが必要である。」とされ、また、「普通名称化の防止措置」については「登録後に自他商品役務の識別力を喪失した登録商標の取消制度を今後検討する際に、併せて検討することが適当である。」とされた。

したがって、商取引のグローバル化に伴い、商標制度の国際的調和の重要性がますます高まっている現状において、諸外国における制度設計及び運用実態、ユーザーの評価といった実情が重要な参考情報となることから、我が国にはない「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」及び「普通名称化の防止措置」の導入の検討に

あたって、以下のとおり、各国の制度・運用を調査し把握することとした。

2. 目的

本調査研究は、各国における、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及び普通名称化の防止措置について詳細な調査及び情報収集を行い、今後の我が国におけるこれらの制度の導入に向けた検討の際の基礎資料を作成することを目的とする。

3. 調査対象

(1) 調査対象国・地域

以下の国・地域を調査対象とする。

米国、欧州(OHIM)、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

(2) 調査研究の対象項目

調査対象国・地域における、「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及び普通名称化の防止措置」に関連する商標法その他の法制度ならびにその運用に関し、以下に記載した項目を調査する。

<調査項目>

①法令等

- ・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及び商標の普通名称化の防止措置に関連する商標法その他の法律、規則、基準、ガイドライン及びそれらに関する主な判例
- ・我が国の商標法第 26 条のように、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に関連する商標法その他の法律、規則、基準、ガイドライン及びそれらに関する主な判例

②運用等

- ・手続
 - 自他商品役務の識別力を喪失した商標を取り消すための申請手続方法、商標の普通名称化の防止措置のための手続方法
- ・審査の体制・内容
 - 自他商品役務の識別力を喪失した商標を取り消す申請があった場合の審査の体制、対象とする範囲、審査の内容、取り消す範囲、その他請求にあたっての制限事項
- ・統計情報
 - 直近 10 年間の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の申請件数及びその申請により取り消された商標の件数、また、普通名称化の防止のための措置がとられた商標の件数

II. 本調査研究の実施方法

1. 国内外文献調査

書籍、論文、及びインターネット情報等を利用して、I. 3. (2) で挙げた項目に関する情報を収集し、整理・分析した。

2. 海外アンケート調査

より詳細で有益な情報が得られるよう、アンケートを各国の知的財産権担当官庁(知財官庁)へ送付し、回収したアンケートから得られた情報から、各国の制度・運用について整理・分析した。

アンケートの内容は添付資料1のとおりであり、各国の公用語(各国で一般に使用されている言語)及び英語に翻訳したものを送付した。

また、後述の海外ヒアリング調査の対象でないフランス、スイス、中国、メキシコ、ブラジルについては、判然としない事項の調査のため、追加のアンケートを各国の知財官庁・法律事務所へ送付し、さらに情報を収集した。

3. 海外ヒアリング調査

米国、欧州(OHIM)に加え、文献調査・アンケート調査結果を踏まえ、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又は普通名称化の防止措置の制度が確立している国として、米国、OHIM、イギリス、ドイツ、スペイン、オーストラリア、韓国、シンガポールについて、現地知財官庁・現地法律事務所を訪問し、ヒアリングを行った。

III. 本調査研究の調査結果

以下、収集した情報を、調査対象国・地域ごとにとりまとめる。

また、各項目に関する調査対象国・地域の制度・運用を一覧にした概括表は添付資料 2 のとおりである。

1. 米国

(1) 概要

- ・普通名称となった登録商標は、その登録を取り消される(米国商標法第 14 条(15 U.S.C. § 1064))。
- ・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について明文の規定は存在しない。
- ・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(米国商標法第 33 条(15 U.S.C. § 1115)、第 45 条(15 U.S.C. § 1127))。

(2) 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

①制度の状況

取消制度が存在する。

②法令・制度概要

a) 導入の時期

1946 年商標法(ランハム法)により導入された。

b) 導入の理由

商標の目的は、商品役務の特定の出所を示すことである。商標が識別力を喪失する、あるいは一般名称化すると、出所を表示する能力が得られなくなり、商標として機能しなくなる。したがってそのような場合、この一般名称化した言葉の使用を、所有者が登録によって阻止できれば、この一般名称を自身の商品の記述に使用したい競合他社は、商標として登録された一般名称によって支障を被ることになる。米国の取消制度は、被害を受けた当事者が、登録に係る商品役務について一般名称化した商標登録の取消を求めることができるようにするものである。

c) 法律

1946 年商標法(ランハム法)に次の規定がある¹。

第14条(15 U.S.C. § 1064) 取消

依拠する理由を記載した、商標の登録を取り消すための請願書は、所定の手数料の納付を条件とし、何人も、この章によって設定される主登録簿への又は 1881年3月3日の法律若しくは1905年2月20日の法律に基づく標章の登録によ

¹ 和訳(特許庁ウェブサイト「外国産業財産権制度情報」

(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm「最終アクセス日：2014年2月12日」)、現地公用語(米国特許商標庁(USPTO)ウェブサイト

(http://www.uspto.gov/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf「最終アクセス日：2014年2月12日」))

って、同人が、本巻第1125条(c)に基づく不鮮明化による希釈化又は質の低下による希釈化の虞の結果であるものを含め、損害を受けており又は受けることになると考えるときは、次の時期に提出することができる。

(1)~(2)<省略>

(3) 次に該当するときはいつでも。すなわち、登録標章が、その登録に係る商品若しくはサービス、又はその一部に関して一般名称となるとき、又は機能的であるとき、又は放棄されているとき、又はその登録が詐欺により、若しくはこの章に基づく登録についての本巻第 1054 条又は第 1052 条(a), (b)若しくは(c)の規定に違反して又は前記諸法に基づく登録に関する該当先行法の類似の禁止規定に違反して取得されたとき、又は登録商標が、商品若しくはサービスであって、それに付して若しくは関連してその標章が使用されているものの出所を不実表示する結果となるように、登録人によって若しくはその許可を得て使用されているとき。登録標章が、その登録に係る商品又はサービスの全部ではないものについて一般名称となっている場合は、対象をそれらの商品又はサービスに限定した登録取消請願書を提出することができる。登録標章は、当該標章が独特の製品又はサービスの名称として又はそれを特定するためにも使用されているという理由のみによっては、商品又はサービスの一般名称であるとはみなされない。購入者誘導よりは、関連する公衆に対する登録標章の第一義的意義を、登録標章が、商品又はサービスであって、それに付して又は関連してその標章が使用されているものの一般名称となっているか否を判断する上での基準とする。

(4)~(5)<省略>

§ 14 (15 U.S.C. § 1064). Cancellation

A petition to cancel a registration of a mark, stating the grounds relied upon, may, upon payment of the prescribed fee, be filed as follows by any person who believes that he is or will be damaged, including as a result of a likelihood of dilution by blurring or dilution by tarnishment under section 1125(c) of this title, by the registration of a mark on the principal register established by this chapter, or under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905:

(1)~(2)<省略>

(3) *At any time if the registered mark becomes the generic name for the goods or services, or a portion thereof, for which it is registered, or is functional, or has been abandoned, or its registration was obtained fraudulently or contrary to the provisions of section 1054 of this title or of subsection (a), (b), or (c) of section 1052 of this title for a registration under this chapter; or contrary to similar prohibitory provisions of such said prior Acts for a registration under such Acts, or if the registered mark is being used by, or with the permission of, the registrant so as to misrepresent the source of the goods or services on or in connection with which the mark is*

used. If the registered mark becomes the generic name for less than all of the goods or services for which it is registered, a petition to cancel the registration for only those goods or services may be filed. A registered mark shall not be deemed to be the generic name of goods or services solely because such mark is also used as a name of or to identify a unique product or service. The primary significance of the registered mark to the relevant public rather than purchaser motivation shall be the test for determining whether the registered mark has become the generic name of goods or services on or in connection with which it has been used.

(4)~(5)<省略>

第18条(15 U.S.C. § 1068) 登録の拒絶, 取消又は限定; 同時使用

この章に基づく当事者の権利が確定されるような手続においては, 長官は, 異議申立がされた標章を登録することを拒絶することができ, 登録を全部若しくは一部について取り消すことができ, 出願若しくは登録をそこに表示されている商品若しくはサービスを制限することによって修正することができ, 登録簿に関し前記以外の方法で登録標章の登録を限定若しくは更正することができ, インターフェアレンスが生じているいくつかの標章の一部若しくは全部について登録することを拒絶することができ, 又はその手続において, 1 又は複数の標章を, それについての権原を有する 1 又は複数の者のために登録することができる。ただし, 同時使用に基づく標章登録の場合は, 長官は, 本巻第 1052 条(d)に規定される条件及び制限を決定しなければならないが, 出願人が本巻第 1057 条(c)による擬制使用を立証しないでは勝つことができない場合は, 本巻第 1051 条(b)に基づくその出願人の主張を認める最終判断は, その標章が登録されるまでは行うことができない。

§ 18 (15 U.S.C. § 1068). *Refusal, cancellation, or restriction of registration; concurrent use*

In such proceedings the Director may refuse to register the opposed mark, may cancel the registration, in whole or in part, may modify the application or registration by limiting the goods or services specified therein, may otherwise restrict or rectify with respect to the register the registration of a registered mark, may refuse to register any or all of several interfering marks, or may register the mark or marks for the person or persons entitled thereto, as the rights of the parties under this chapter may be established in the proceedings: Provided, That in the case of the registration of any mark based on concurrent use, the Director shall determine and fix the conditions and limitations provided for in subsection (d) of section 1052 of this title. However, no final judgment shall be entered in favor of an applicant under section 1051(b) of this title before the mark is registered, if such applicant cannot prevail without establishing constructive use pursuant to section 1057(c) of this title.

第45条(15 U.S.C. § 1127)

この章の解釈においては、文脈上別段の趣旨が明らかである場合を除き、用語の意味は次のとおりとする。

<省略>

標章の放棄。標章は、次の事情の何れかが生じたときに、「放棄された」とみなす。

(1) <省略>

(2) 不作為及び委任行為を含め、所有者の行為の経過により、その商標が、商品又はサービスであって、それに付して又は関連して商標が使用されるものについての一般名称となるか又はそれ以外の形で標章としての意義を喪失させる結果となったこと。購入者誘導は、この本号に基づく放棄についての決定基準としないものとする。

<省略>

§ 45 (15 U.S.C. § 1127).

In the construction of this chapter, unless the contrary is plainly apparent from the context—

<省略>

Abandonment of mark. A mark shall be deemed to be “abandoned” if either of the following occurs:

(1) <省略>

(2) *When any course of conduct of the owner, including acts of omission as well as commission, causes the mark to become the generic name for the goods or services on or in connection with which it is used or otherwise to lose its significance as a mark. Purchaser motivation shall not be a test for determining abandonment under this paragraph.*

<省略>

d) 規則・基準・ガイドライン

商標事件に関する実施規則 37 C.F.R. §2.111～§2.115²において、商標取消手続における管理規則・手順、特に、取消請願の提出、取消請願の内容、取消手続の通知、応答、取消手続の通知における訴答の修正が規定されている。

また、商標審理審判部便覧 TMBP§300³以下において、審判部での取消手続の提起及び抗弁における運用・手順に関する現行の制定法／規則／判例法上の権限、関連する判例法や規則について説明がある。

² 米国特許商標庁(USPTO)ウェブサイト(<http://www.uspto.gov/trademarks/law/tmlaw.pdf>「最終アクセス日：2014年2月12日」)

³ 米国特許商標庁(USPTO)ウェブサイト

(http://www.uspto.gov/trademarks/process/appeal/tbmp_3rd_ed_rev_2_chapter_300.pdf「最終アクセス日：2014年2月12日」)

さらに、商標審査便覧 TMEP§1209⁴には、一連の識別性／記述性、一般名称、名称が一般的か否かを判断するためのテストなどについて説明がある。

e) 取消の申請の対象

対象となる商標

一般名称化した商標である。一般名称とは、関連する一般購入者が、主として商品役務を指す普通名詞又は分類名であると理解している名称をいう(TMEP§1209.01(c)⁵)。

対象となる範囲(指定商品役務)

商標が一般名称化した指定商品役務である。請願者は、一般名称の登録の全部又は一部の取消を求めることができる(15 U.S.C.§1068)。

また、請願者は、登録商標の部分取消によって、登録で指定された商品役務を限定する、あるいは、種類、用途、顧客、取引経路などの面で、特定の方法で登録商標の登録を限定又は更正するよう求めることができる(TBMP§309.03(d))。登録の限定を検討する際、審判部は、登録の交付時点ではなく、限定が求められた時点での登録者による使用の性格に目を向ける(同上)。

登録に関する商品役務の限定による部分取消に加え、全体が一般名称化しているわけではない商標の、記述的又は一般名称化した言葉の権利不要求を求めることもできる(15 U.S.C.§1056(a))。権利不要求の目的は、全体としては登録可能であるが、単独では登録可能でない事項を含む商標の登録を認めつつ、商標に含まれる一定の要素に関し、登録者の権利の範囲について誤った印象を与えることのないようにすることである(TMEP §1213)。商標法では、登録後5年を経過していない商標の一部をなす一般名称の権利不要求の請求について根拠を規定している。ただし、5年以上経過した登録については、求めることができない(15 USC §1064(3)、§1068、TMEP §1213.02)。

f) 申請人の適格性

主登録簿への商標登録によって損害を受けている又は受けるであろうと考える人は誰でも、所定の手数料を納付すれば、登録取消の請願を提出することができる(TBMP§303)。訴答において、原告は法的手続における「現実的な利益」と、商標の登録によって何らかの損害を被ると考える「合理的な根拠」を証明するのに十分な事実を申し立てる必要がある。(TBMP § 309.03(b))。例えば、商標の記述性又は一般性が論点の場合、原告は、当事者適格を主張(その後、証明)するため、同一又は関連する商品役務の販売に従事していた(すなわち、当該の商品役務は、原告の通常の事業の範囲内である)こと、そして、その名称を自身の事業において記述的に使

⁴ 米国特許商標庁(USPTO)ウェブサイト

(<http://tmepl.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/Apr2013/d1e2.xml#/manual/TMEP/Apr2013/TMEP-1200d1e6980.xml>「最終アクセス日：2014年2月12日」)

⁵ *Generic terms are terms that the relevant purchasing public understands primarily as the common or class name for the goods or services.* (米国特許商標庁(USPTO)ウェブサイト

(<http://tmepl.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/Apr2013/d1e2.xml#/manual/TMEP/Apr2013/TMEP-1200d1e7132.xml>「最終アクセス日：2014年2月12日」))

用することにおける利益があることを申し立てることができる。言い換えれば、原告は自身が競合他社であると主張することができる(同上)。

g) 取消効力が発生する時期

取消の決定が確定した日

h) 申請の制限事項

過去の申請と同一のエビデンスによる申請に制限がある。

③申請手続

a) 申請先

ランハム法では、登録を取り消す権限を、商標審理審判部と裁判所の両方に委任している。取消は、15 U.S.C.§1064 に基づく商標審判部に対する行政請願、又は15 U.S.C.§1119 に基づく地方裁判所における司法手続によって、求めることができる(15 U.S.C.§1064、§1119(裁判所は、登録商標に関する「訴訟」において、登録の取消を命令できると規定))。

連邦地方裁判所で民事訴訟が開始されると、その地裁は、「特許又は商標に関する訴訟の提起又は決定に関するレポート」を米国特許商標庁(USPTO)へ送付する。

b) 申請書類のひな型

米国特許商標庁(USPTO)への申請書類のひな型はウェブサイトに掲載されている⁶。記載事項として、取消申請の対象の商標の登録番号等、申請人、商標権者、取消の理由等がある。

c) 申請書類の記載例

記載例はなく、上述の申請書類のひな型の記入欄や脚注に従って記載する。

d) 申請に有効なエビデンス

請願者は、一般名称であることを、明確な証拠によって証明する責任を負う(TMEP§1209.01(c)(ii))。特に、購入者の証言、消費者調査、また、辞書、業界紙、新聞、その他の刊行物における掲載などが有効な証拠である。購入者の証言や消費者調査という形での直接的な証拠が最も証明力があるが、これらは入手できないことが多い。その場合、有力な典拠である辞書の定義、研究データベース、新聞記事、業界紙記事、雑誌記事、その他の関連刊行物から得られた間接的な証拠によっても、名称の主たる意義を証明できる。一般名称であることを証明する証拠には、競合他社及び／又は原告による当該標章の一般的な使用が含まれる。

e) 申請に関する料金

米国特許商標庁(USPTO)への取消請願の手数料(請願者ごと)は、請願の対象となる商品役務の区分ごとの登録一件につき 300.00 米ドルである(37 CFR § 2.6(a)(16)、TMBP§308.02)。

⁶ 米国特許商標庁(USPTO)ウェブサイト(<http://www.uspto.gov/web/forms/newform.pdf>「最終アクセス日：2014年2月12日」)

④審査・審理

a) 審査・審理の体制

人員

取消については、審判部及び／又は裁判所が判断を下すことができる。

米国特許商標庁(USPTO)への申請の場合、現実には又は潜在的に手続の方向を決めることにならない中間申立、請求その他の事項は、商標審理審判部の1名の商標行政審判官又はその権限を委任された1名の中間法務官が決定することができる(TBMP § 102.01)。本案に関する審決、及び事件の方向を決める可能性のある複雑な申立又は争われている申立に関する決定は、審判部の少なくとも3名の商標行政審判官によって行われる(同上)。

方式

審判部における当事者系の取消手続は、連邦地裁における民事訴訟と類似している(TBMP §102.03)。したがって、取消手続には、訴答、さまざまな申立、協議、開示、開示手続、審判、理由補充書などが含まれ、さらに、請求があれば、審決に先立って口頭審理も行われる(同上)。しかし、審判部は行政裁判所であるため必然的に、規則や手順が、連邦地裁で一般に実施されているものとは、いくつかの点で異なる。最大の違いは、審判部における法的手続は、書面で行われ、特定の場合には、審判部による処分も、その書面の記録に基づくことである(同上)。また、審判部は証言聴取を管轄せず、証言はすべて、指定された期間中に審判部の立会いなしで聴取し、その文字起こしを、何らかの証拠とともに審判部へ提出する(同上)。したがって、審判部における法的手続の当事者は、通常、審判部へ行く必要はないが、審判部が 37 CFR § 2.120(i)(2)に基づいて、審理前協議のために審判部と面談をするよう当事者に要求した場合や、当事者が、口頭審理において自身の正当性を主張したいと希望する場合(口頭審理は、手続の当事者が請求した場合のみ開催)は、この限りではない。当事者は、早期解決手続(ACR)を利用した、取消手続の全部又は一部の迅速化について合意することができる(同上)。その場合、一般名称化を理由とする登録取消の判断では、審判部は、当事者による訴答を考慮し、すべての申立について決定し、また、当事者からの要請があれば、すべての協議、開示、開示手続の義務履行を支援する。審判では、当事者は、依頼するすべての証言及び証拠と、それに対応する文字起こし及び信頼通知を提出しなければならない。また最終的な審判請求理由補充書も提出する。審判・審判請求理由の段階が終了したら、3名の商標行政審判官からなる合議体が、提出されたすべての証言及び証拠を吟味し、未処理の重要な申立があれば判断を行った上で、一般名称化の理由により登録を取り消すか否かについて審決を下す。

b) 判断の基準

視点

購入者誘導よりも、関連する公衆に対する登録標章の主たる意義を、登録標章が、商品又はサービスであって、それに付して又は関連してその標章が使用されているものの一般名称となっているか否を判断する上での基準とする(15 U.S.C. § 1064(3))。「関連する一般購入者」の視点が考慮に入れられる(TMEP

§1209.01(c)(i)。商標法は、商業において商品役務を識別するための商標の使用に関するものであるため、関連する公衆は消費者(購入者)である。つまり、商標を一般名称と間違えることで損害を被る恐れがあるのは購入者であるため、取引者や競業者の認識ではなく、消費者が購入の決定をする段階で、その名称をどのように見ているかが重要である。ただし、競業者による一般名称としての不正利用から取引者を守る目的が商標法にはないということではなく、一般名称化の判断では、実際の消費者の認識が対象になるということである。

最終的な判断は、関連する購入者の認識に基づくが、審判部は、取引者や競業者による名称使用の態様の証拠にも注目する。関連需要者は通常の消費者のみであって、職業上の購入者は含まれない、関連需要者になり得ないということではない。Bayer Co. v United Drug Co.事件で、裁判所が「アスピリン」は一般名称と判断した際、この事件には2通りの異なる購入者のグループがあり、一方は「メーカーの化学者、小売りの薬局、医師」、他方は「消費者」であるとした。前者はASPIRINを商標とみなしていたが、後者はそうではなかった。この競合する利害の公正なバランスを取るため、裁判所は、被告が、メーカーの化学者、医師、小売りの薬局に対して、ASPIRINというブランド名で当該薬品(アセチルサリチル酸)を販売することに対しては差止命令を発したが、被告(及びその顧客、小売りの薬局)が、消費者にその薬品を「アスピリン」として販売することは認めた。Bayer Co. v. United Drug Co.事件 272 F. 505 (S.D.N.Y. Apr 14, 1921)。また、別の事件では、「386」という名称が、パーソナルコンピュータの重要な構成要素として使用されるマイクロプロセッサの一種に対する一般名称であると判断されている。誰の認識が最も重要かについては、その対象グループをPCのユーザーではなく、マイクロプロセッサを購入し、部品として組み込んでコンピュータを製造するOEM(相手先ブランド製造)のメーカーであるとした。裁判所は、原告が「386」を最終消費者に示していないことを指摘している。Intel Corp. v. Advanced Micro Devices, Inc.事件 756 F. Supp. 1292, 21 U.S.P.Q.2d 1623 (N.D. Cal. 1991)。したがって、関連需要者が最終消費者(すなわち、商品の使用者)でない方が適切な状況もある。

地域

全国

普通名称としての認知の割合

関連する一般購入者の大部分である。絶対的な数値はないが、以下のケースを例として挙げることができる。

Thermos 事件では、「サーモス」は温かい／冷えた飲み物を入れる容器の一般名称と判断された。調査のエビデンスでは、回答者の75%が、このタイプの容器を買うときに、サーモスが欲しいと言うだろうと答えた。(American Thermos Products Co. v. Aladdin Industries, Inc., 207 F. Supp. 9, 134 U.S.P.Q. 98 (D. Conn. 1962), aff'd, sub. nom. King-Seeley Thermos Co. v. Aladdin Industries, Inc., 321 F.2d 577, 138 U.S.P.Q. 349 (2d Cir. 1963))

Teflon 事件では、裁判所はTEFLONは一般名称ではないと判断した。4件の

調査が提出され、そのうち2件は、被告側による、商標が一般名称であることを証明するためのもので、他の2件はその反論として、原告が一般名称でないことを証明するためのものであった。被告側の2回の調査では、「油の使用が控えられる化学物質でコーティングされた鍋やフライパンがあることを知っているか」との質問に、約90%(2回目:89%)の回答者が「Yes」と回答し、そのうち86%(2回目:82%)が、その名称を問われて「テフロン」と回答している。また、72%(2回目:60%)が、このような鍋やフライパンを友人に説明するときには、「テフロン」と言うだろうと回答している。いずれの調査でも、原告企業の実際の商号(DuPont)を知っていたのは10%未満であった。原告による調査の1回目(裁判では「調査A」)では、「焦げ付き防止コーティングのブランド名又は商標を知っているか」という質問に、60%が知っていると答え、そのうち80%が「テフロン」と答えている。つまり全体の48%である。2回目(原告の「調査B」)では、調査員があらかじめ、普通名称とブランド名の違いを説明した。そして、TEFLONはブランド名か普通名称かを質問し、68%がブランド名、31%が普通名称と回答した。裁判所はこのうち3件の調査(被告の2件と、原告の調査A)を批判したが、原告の調査Bの結果は受け入れた。その理由は、最初の3件は曖昧で、回答がTEFLON商標の一般名称的な使用の程度を正しく反映していない可能性があるためである。例えば、調査員に「名称」を問われ、商標とみなしているか否かに関係なく、名称を挙げることに集中した人もいたかもしれない。(E.I. Du Pont de Nemours & Co. v. Yoshida International, Inc., E.D.N.Y., 1975, 393 F.Supp. 502, 185 USPQ 597)

Country Music 事件では、商標審判部はTeflon事件の「調査B」型の調査法を重視し、回答者の85%が、COUNTRY MUSIC ASSOCIATIONを「ブランド名」とみなしたことが評価され、COUNTRY MUSIC ASSOCIATIONの商標は、一般名称ではないと判断された。(In re Country Music Association, Inc.事件 100 U.S.P.Q.2d 1824, 2011 WL 5600319 (T.T.A.B. 2011))

登録商標が識別力を喪失したと判断するための具体的な基準

名称が一般的か否かを判断するため、次のような2部からなる事実に基づくテストを用いる:(1) その商品又は役務の属(genus)は何か。(2) 関連する公衆(需要者)は、主としてその名称を、商品又はサービスの属を指すものと理解しているか(TMPEP §1209.01(c)(i)⁷)。したがって、関連する公衆がその言葉を属を指すものとして「使用」していることを証明する必要はない。関連する公衆が、その言葉を一般名称と「理解」するか否かを問うのが適切である。

その他、TMPEP §1209.01には、複合語、英数字の電話番号、インターネットのドメイン名などに関する一般名称の判断についての基準が記載されている。

⁷ *There is a two-part test used to determine whether a designation is generic: (1) What is the genus of goods or services at issue? and (2) Does the relevant public understand the designation primarily to refer to that genus of goods or services?*(米国特許商標庁(USPTO)ウェブサイト (<http://tmep.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/Apr2013/d1e2.xml#/manual/TMEP/Apr2013/TMEP-1200d1e7132.xml> 「最終アクセス日:2014年2月12日」))

なお、商標権者が、第三者の一般名称的な使用をかなりの期間にわたって黙認し、かつその後も、一般的な使用を是正するための積極的な措置を取らなかったことは、その商標が一般名称としてパブリックドメインに帰したものとみなされることにつながる。

c) 商標権者の反論の時期

取消請願一式が審判部へ提出されると、審判部は、登録所有者へ送付する通知を作成し、その通知の郵送日から 30 日以内の期日を指定する。登録所有者は、その期間内に請願への答弁書を提出しなければならない(37 CFR §2.113(a))。

d) 反論書類のひな型

存在しない。

e) 反論書類の記載例

存在しない。

f) 反論に有効なエビデンス

放棄の主張を無効化するための、専有の商標としての「通常の商行為の過程における標章の誠実な使用」を証明する宣伝・広告の資料、例えば、その言葉が、印刷出版物や、新聞記事、インターネット文献、販売・広告などにおいて単一の出所を特定していることを証明する、登録者やその他の者による使用が考えられる。

また、商標権者から、辞書の編纂者、雑誌や新聞の編集者、ジャーナリスト、コラム執筆家、裁判官や、辞書編集に影響力のあるその他の人々へ送付された書状であって、商標保護された商品役務以外のものを指して商標権者の商標を使用しないよう要請しているものが考えられる。

さらに、望ましいとする使用を顧客に奨励するため、商標が一般名称とともに使用されていることの証拠が考えられる。

g) 侵害訴訟において商標の効力の制限が認められた場合のその後の取消申請への影響

商標が一般名称と証明された場合、又は放棄されていると証明された場合の影響として、原告の登録が取り消される可能性がある。

h) 取消決定に対する不服手続

裁判所に不服申立する。

i) 取消制度に関する決定・判例

判断の視点に関する決定・判例

・事件番号: Magic Wand, Inc. v. RDB, Inc., 940 F.2d 638, 19 USPQ2d 1551 (Fed. Cir. 1991)

概要: Magic Wand 社は審判部に対し、洗車サービスに関するサービスマーク

「TOUCHLESS」の登録取消を請願し、審判部はこれを棄却した。同社は、関連需要者すなわち、洗車装置の販売者、操作員、メーカーだけでなく、自動車の所有者や運転者などが、TOUCHLESS を一般名称とみなしていることを証明しなかったため、連邦巡回控訴裁判所は、審判部の請願棄却を支持した。

地域に関する決定・判例

- ・ 事件番号 : BellSouth Corp. v. DataNational Corp., 60 F.3d 1565, 35 U.S.P.Q.2d 1554 (Fed. Cir. 1995)

概要 : 出願商標の連邦登録による恩恵を求める出願人が、当該標章が一般名称となっている地域と、そうでない地域とに国を分割することはできないとした。また、判決では、米国内のある地域で識別力があるとしても、それ以外の地域で一般名称化し保護できないという状況での登録は適切でないことも強調された。したがって、米国の一部のみで商標としての意義があるとされる一般名称は、その状況では連邦登録を受けることはできないと判断した。

普通名称としての認知の割合に関する決定・判例

- ・ 事件番号 : In re Country Music Association, Inc., 100 U.S.P.Q.2d 1824, (T.T.A.B. 2011)

概要 : 「COUNTRY MUSIC ASSOCIATION」という言葉は、調査において 85% が「ブランド名」と回答したことが示され、一般名称ではないと判断。

商標が辞書に普通名称のように掲載されているか否かに関する決定・判例

- ・ 事件番号 : Continental Airlines Inc. v. United Air Lines Inc., 53 U.S.P.Q.2d 1385, (T.T.A.B. 2000)

概要 : 異議申立人が提出した辞書及び百科事典の定義に加え、審判部は、「e-ticket」が飛行機の電子発券サービスを表す一般名称であると判断する際、辞書の定義について当然の確知(judicial notice)を行い、異議申立人を支持する略式判決を下した。

商標が競業者のチラシに普通名称のように使用されているか否かに関する決定・判例

- ・ 事件番号 : Boston Duck Tours, LP v. Super Duck Tours, LLC, 531 F.3d 1, 19, 87 USPQ2d 1385 (1st Cir. 2008)

概要 : 裁判所は、全国各地で他社が提供している水陸両用車による同様の観光サービスにおいて、「duck」や「duck tour」という言葉の一般名称的な使用が普及していることに依拠し、duck tour は、水陸両用車による観光ツアーを識別する一般名称であると判断した。

商標権者が商標が識別力を喪失しないための対策をとったか否かに関する決定・判例

- ・ 事件番号 : Plyboo America Inc. v. Smith & Fong Co., 51 U.S.P.Q.2d 1633, 1642, (T.T.A.B. 1999)

概要 : 審判部は、商標を一般名称的に使用した新聞に対して商標権者が投書したことは、特に、その新聞が訂正広告を出したことから、当該商標の地位についての関連証拠であると判断。

⑤その他(統計等)

- a) 直近 10 年間の取消申請の件数
データを取得できなかった。

b) 直近 10 年間の取り消された登録商標の件数

データを取得できなかった。

c) 直近 10 年間に取り消された登録商標の態様、商標権者、理由

・事件番号：Boston Duck Tours, LP v. Super Duck Tours, LLC, 531 F.3d 1, 19, 87
USPQ2d 1385 (1st Cir. 2008)

商標：SUPER DUCK TOURS

商標権者：Super Duck Tours, LLC

理由：控訴裁判所は、当該サービスを示す名称として「duck tour」に代わる適切なものはないとして、地裁の被告に対する仮差止命令を覆した。「ボストン地域でこの「duck tour」を使用する排他的権利を Boston Duck に付与するには、市場への参入障壁を設けねばならず、Super Duck をはじめとする他の企業が、自社の商品とその名前と呼ぶことができなくなり、Super Duck やその他の潜在的な競争相手が、市場で著しく不利な立場に置かれることになる」。Boston Duck Tours, 87 USPQ2d at 1397。

(3) 登録商標の普通名称化の防止措置

①制度の状況

明文の防止措置は存在しない。

②制度が存在しない理由

合衆国憲法修正第 1 条で保障された権利である言論の自由を守るため、ランハム法には、商標保護された言葉を、一般名称的な意味で使用することを防止する規定はなく、非営利の一般名称的な使用に対する是正措置も提供されないとの考え方がある。

また、実務家の意見として、ニーズがない、普通名称化する登録商標がほとんどない、概して商標権者は自己の商標の適切な保護に勤勉であるという指摘があった。

③明文規定以外に防止措置が取れる場合

商標所有者はその権利の範囲内で、出版社、ウェブサイト運営者、事業主などが、その商標を一般的名称のように使用している場合は、その使用をやめるよう要求できる。また、一般名称的な使用を防止するためのさらなる取組みとして、その商標の出所の意義について周知させることを目的とした宣伝を行うこともできる。

④制度が存在しないことによる問題点

特にないと考えられている。

(4) 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

①制度の状況

制限規定が存在する。

②法令・制度概要

a) 導入の時期

1946 年商標法(ランハム法)の一部として導入され、1988 年に一度改正された。

b) 導入の理由

ランハム法は 1946 年に初めて「不可争」の概念、すなわち、5 年にわたって実

質的に独占的な商標の使用が継続して行われることは、商標に対する所有者の独占的権利の確証となるという規定を導入した。制限規定は、一般には「フェアユース(公正使用)」の抗弁と呼ばれ、不可争における例外を切り分けることで、使用者(取引者、競業者及び一般公衆)が一般名称と記述的名称の使用又は使用の継続を可能にすることを意図している。

c) 法律

ランハム法に次の規定がある⁸。

第 33 条(15 U.S.C. § 1115) 排他的使用の権利の証拠としての登録；抗弁

(a) <省略>

(b) 登録標章を使用する権利が本巻第 1065 条に基づいて不可争となった場合は、その登録は、登録標章及びその標章の登録の有効性、登録人のその標章に係る所有権、並びにその標章を取引において使用する登録人の排他的権利の確定証拠とする。当該確定証拠は、登録における又は第 1065 条の規定に基づいて提出された宣誓供述書若しくは本巻第 1059 条の規定に基づいて提出された更新出願における条件又は限定に従うことを条件として、当該宣誓供述書において又は更新出願で指定された商品又はサービスの数が少ない場合は更新出願において指定された商品又はサービスに付して又は関連して、その標章を排他的に使用する権利に係わるものとする。登録標章を使用する権利についての当該確定証拠は、本巻第 1114 条に定義する侵害の証明の適用に従い、かつ、次の抗弁又は瑕疵に従うものとする。

(1) <省略>

(2) 標章が登録人によって放棄されたこと、又は

(3) <省略>

(4) 侵害であると告発されている名称、用語又は図形の使用が、標章としての使用ではなく、当事者の自己の業務に関する個人名の使用、若しくは当該当事者と関係を有するものの個人名の使用、又は当該当事者の商品若しくはサービス又はそれらの原産地を記述し、公正かつ善意で使用されている用語又は図形の使用であること、又は

(5)~(9) <省略>

§ 33 (15 U.S.C. § 1115). *Registration as evidence of right to exclusive use; defenses*

(a) <省略>

(b) *To the extent that the right to use the registered mark has become incontestable under section 1065 of this title, the registration shall be conclusive evidence of the validity of the registered mark and of the registration of the mark, of the registrant's ownership of the mark, and of*

⁸ 和訳(特許庁ウェブサイト「外国産業財産権制度情報」

(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm「最終アクセス日：2014年2月12日」)、現地公用語(米国特許商標庁(USPTO)ウェブサイト

(http://www.uspto.gov/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf「最終アクセス日：2014年2月12日」))

the registrant's exclusive right to use the registered mark in commerce. Such conclusive evidence shall relate to the exclusive right to use the mark on or in connection with the goods or services specified in the affidavit filed under the provisions of section 1065 of this title, or in the renewal application filed under the provisions of section 1059 of this title if the goods or services specified in the renewal are fewer in number, subject to any conditions or limitations in the registration or in such affidavit or renewal application. Such conclusive evidence of the right to use the registered mark shall be subject to proof of infringement as defined in section 1114 of this title, and shall be subject to the following defenses or defects:

(1) <省略>

(2) *That the mark has been abandoned by the registrant; or*

(3) <省略>

(4) *That the use of the name, term, or device charged to be an infringement is a use, otherwise than as a mark, of the party's individual name in his own business, or of the individual name of anyone in privity with such party, or of a term or device which is descriptive of and used fairly and in good faith only to describe the goods or services of such party, or their geographic origin; or*

(5)~(9) <省略>

第45条(15 U.S.C. § 1127)

この章の解釈においては、文脈上別段の趣旨が明らかである場合を除き、用語の意味は次のとおりとする。

<省略>

標章の放棄。標章は、次の事情の何れかが生じたときに、「放棄された」とものとみなす。

(1) <省略>

(2) 不作為及び委任行為を含め、所有者の行為の経過により、その商標が、商品又はサービスであって、それに付して又は関連して商標が使用されるものについての一般名称となるか又はそれ以外の形で標章としての意義を喪失させる結果となったこと。購入者誘導は、この本号に基づく放棄についての決定基準としないものとする。

<省略>

§ 45 (15 U.S.C. § 1127).

In the construction of this chapter, unless the contrary is plainly apparent from the context—

<省略>

Abandonment of mark. A mark shall be deemed to be “abandoned” if either of the following occurs:

(1) <省略>

(2) When any course of conduct of the owner, including acts of omission as well as commission, causes the mark to become the generic name for the goods or services on or in connection with which it is used or otherwise to lose its significance as a mark. Purchaser motivation shall not be a test for determining abandonment under this paragraph.

<省略>

d) 規則・基準・ガイドライン

存在しない。

e) 制限規定の申立先

抗弁として裁判所への告訴に対する応答の一部として提出するか、又は取消請願として商標審判部(米国特許商標庁(USPTO))へ提出する。

f) 判断の基準

視点、地域、普通名称としての認知の割合、登録商標が識別力を喪失したと判断するための具体的な基準については、取消制度のものとはほとんど相違ないが、さらに、次の基準によって、「フェアユース」か否かを判断する。

- ・被告はその標章を商標として使用することができない状況である。
- ・被告はその商品役務を公正に記述するために、その標章を使用しなければならない状況である。

g) 制限規定に基づく主張に有効なエビデンス

商標の一般名称としての使用を証明する新聞、雑誌(一般、科学)、論文や教科書、フィクション/ノンフィクション作品、百科事典、辞書などにおける使用。商標に対する関連公衆及び専門家の認識を示す証言及び/又は書簡。また、適切と思われる場合には、過去の裁判例や米国特許。

h) 制限規定に該当すると第三者機関により判断された登録商標は他の手続を経ることなく取り消されるか

商標が一般名称と証明された場合、又は放棄されていると証明された場合の影響として、原告の登録が取り消される可能性がある。

i) 制限規定に該当すると第三者機関により判断された登録商標のデータベースデータベースは存在しない。

j) 制限規定に基づく主張に関する決定・判例

- ・事件番号：King-Seeley Thermos Co. v. Aladdin Industries, Inc., 321 F.2d 577, 138 U.S.P.Q. 349, 351 (2d Cir. 1963)

概要：「Thermos」は温かい/冷えた飲み物を入れる容器の一般名称と判断されたが、登録は取り消されなかった。原告は一般公衆に対して権利行使できず、被告は「thermos」と小文字で表記し、かつ(公衆の一部及び取引に関わるほとんどの人々は、この名称を依然として商標と認識しているため)その企業名と一緒に限って使用を認められた。

- ・事件番号：Bayer Co. v. United Drug Co., 272 F. 505 (S.D.N.Y. 1921)

概要：裁判所は、被告が、メーカーの化学者、医師、小売りの薬局に対して、ASPIRIN というブランド名で当該薬品(アセチルサリチル酸)を販売する

ことに対しては差止命令を発したが、被告(及びその顧客、小売りの薬局)が、消費者にその薬品を「アスピリン」として販売することは認めた。

③その他(統計等)

a) 直近 10 年間の制限規定に基づく主張の件数

データを取得できなかった。

b) 直近 10 年間の制限規定に基づく主張が認められた登録商標の態様、商標権者、理由

データを取得できなかった。

2. OHIM

(1) 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)。

(2) 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

①制度の状況

取消制度が存在する。

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である。

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⁹。

第 51 条 取消の理由

(1) 共同体商標の所有者の権利は、次の場合は、商標意匠庁に対する申請に基づいて又は侵害訴訟における反訴を基礎として取り消されるべき旨を宣言される。

(a) <省略>

(b) 所有者の行為又は無為の結果、登録されている商標の対象である製品又はサービスについて、その商標が取引上の普通名称となっている場合

(c) <省略>

(2) <省略>

Article 51 Grounds for revocation

1. The rights of the proprietor of the Community trade mark shall be declared to be revoked on application to the Office or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings:

(a) <省略>

⁹ 和訳(特許庁ウェブサイト「外国産業財産権制度情報」

(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm 「最終アクセス日：2014年2月12日」)、現地公用語(欧州共同体商標意匠庁(OHIM)ウェブサイト

(https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/ctm_legal_basis/ctmr_en.pdf 「最終アクセス日：2014年2月12日」))

(b) if, in consequence of acts or inactivity of the proprietor, the trade mark has become the common name in the trade for a product or service in respect of which it is registered;

(c) <省略>

2. <省略>

d) 規則・基準・ガイドライン

共同体商標に関する商標委員会規則第 VII 編規則 37～規則 41¹⁰⁾において、取消の申請書類の記載事項などが定められている。

また、ガイドライン及びマニュアルが OHIM のウェブサイト¹¹⁾に掲載されている。

e) 取消の申請の対象

対象となる商標

普通名称化した商標

対象となる範囲(指定商品役務)

商標が普通名称化した指定商品役務(共同体商標に関する理事会規則第 51 条 (2))

f) 申請人の適格性

何人も申請可能(共同体商標に関する理事会規則第 56 条(1) (a))

何人も申請可能である理由は、登録簿の正確性及び法的安定性のため、すなわち、商標登録簿が存在する真実の状況をたえず正確に反映し、誰でも容易に取消申請できることを保障するためであると考えられる。

なお、申請には費用がかかり、取消の根拠の立証責任は申請人側にあるため、申請の濫用があるとは予期されていない。

g) 取消効力が発生する時期

取消の効力は申請日から発生する。なお、正当な利益があり、取消の理由がより早い日に発生したことを証明できれば、より早い日になることもある(共同体商標に関する理事会規則第 55 条(1))。

h) 申請の制限事項

制限がない。

申請の濫用があるとは考えられていない。前述と同様に、法的安定性と登録簿の正確性を期すという理由から何人も取消訴訟を提起することができ、申請には費用と立証の負担があるためである。

¹⁰ 和訳(特許庁ウェブサイト「外国産業財産権制度情報」

(<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryous/sonota/fips/mokuji.htm> 「最終アクセス日：2014年2月12日」))、現地公用語(欧州共同体商標意匠庁(OHIM)ウェブサイト

(https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/ctm_legal_basis/2868_codified_en.pdf 「最終アクセス日：2014年2月12日」))

¹¹ 欧州共同体商標意匠庁(OHIM)ウェブサイト

(<https://oami.europa.eu/ohimportal/en/manual-of-trade-mark-practice> 「最終アクセス日：2014年2月12日」)

③申請手続

a) 申請先

知財官庁(OHIM)である。また、侵害訴訟における反訴として裁判所に申請する(共同体商標に関する理事会規則第 51 条(1))。

共同体商標裁判所が、取消を求める反訴によって共同体商標を取り消した場合、OHIM にはこの決定が通知される(共同体商標に関する理事会規則第 96 条(d)、第 100 条(6))。その際、OHIM は裁判所の決定に従い、独自の審査をすることなく、決定を登録簿に反映させる。

なお、実務家によれば、OHIM への申請及び侵害訴訟における反訴としての裁判所への申請が同時期にあった場合、通常、裁判所は OHIM の決定を待つようである。

b) 申請書類のひな型

OHIM への申請書類のひな型はウェブサイトに掲載されている¹²。記載事項として、取消申請の対象の商標の登録番号等、申請人、商標権者、取消の理由等がある。

c) 申請書類の記載例

記載例はないが、上述の申請書類のひな型の注釈がウェブサイトに掲載されている¹³。

d) 申請に有効なエビデンス

辞書、新聞などの切抜き、広告、ウェブページ、商標又はその商標を付して販売されている商品に対する公衆の認識についての市場調査、メディアでの商標の使用、商標権者による使用などである。

e) 申請に関する料金

OHIM への申請の場合、申請ごとに 700 ユーロを納める。

④審査・審理

a) 審査・審理の体制

人員

OHIM への申請については、2 人以上の審査官が担当する。

方式

OHIM への申請については、書面で審理が行われる。

b) 判断の基準

視点

当該商品役務の関連する公衆(需要者)である。関連する層には、すべての消費者、エンドユーザー、また、関連する市場の特徴に応じ、取引においてその商品を商業的に扱うすべての人々が含まれる。

地域

基本的には、欧州共同体内の状況が考慮されるが、いずれかの加盟国内におけ

¹² 欧州共同体商標意匠庁(OHIM)ウェブサイト
(http://oami.europa.eu/pdf/forms/revocation_ctm_en.pdf「最終アクセス日：2014年2月12日」)

¹³ 欧州共同体商標意匠庁(OHIM)ウェブサイト
(http://oami.europa.eu/pdf/forms/revocation_ctm_note_en.pdf「最終アクセス日：2014年2月12日」)

る識別力喪失が取消の理由になることもある。

普通名称としての認知の割合

公衆のかなりの部分である。

なお、実務家からは、事案ごとに判断されるが、おおよそ 75%が目安であるとの意見があった。

登録商標が識別力を喪失したと判断するための具体的な基準

申請人は、権利者の行為の結果であることを証明することを要求される。商標権者の行動にもかかわらず、取引において普通名称化した商標は、基本的には取り消されない。

c) 商標権者の反論の時期

OHIM への申請については、申請があったことの通知があったときから 3 月

d) 反論書類のひな型

存在しない。

e) 反論書類の記載例

存在しない。

f) 反論に有効なエビデンス

一般名称でないこと及び阻止のために必要な措置を取ったことを示すものである。例えば、一般名称的に使用している第三者に対する法的措置、そのマークが商標であることを強調した広報キャンペーン、ブランドとしての商標の宣伝がある。また、辞書や百科事典に掲載されている場合は、その編集者に対し、次版から登録商標として記載し、一般名称であるという誤った印象を除去するよう求めたことがある。

g) 侵害訴訟において商標の効力の制限が認められた場合のその後の取消申請への影響

反訴の結果として「既判力(res judicata)」が適用される場合がある。

h) 取消決定に対する不服手続

OHIM による決定については OHIM へ審判請求することができる。裁判所による決定については裁判所に控訴する。

i) 取消制度に関する決定・判例

判断の視点に関する決定・判例

・事件番号：BOSTONGURKA (C-371/02)

概要：「商標が取引において商品に対して普通名称化したか否かを判断する認識の基準となる、関連する層には、すべての消費者、エンドユーザー、また、関連する市場の特徴に応じ、取引においてその商品を商業的に扱うすべての人々が含まれる」と判示した。

地域に関する決定・判例

・事件番号：CHIFFONADE (C-1457)

概要：この事件は取消ではなく無効に関するものである。商標権者による「肉製品に関するCHIFFONADEの使用は、フランスに限定されると思われる」という趣旨の主張に関して、「いずれかのEU加盟国で普通名称に

なった標章として第50条1b)が適用されるのに十分である」と判示した。
普通名称としての認知の割合に関する決定・判例

特にない。

商標が辞書に普通名称のように掲載されているか否かに関する決定・判例

・事件番号：CHIFFONADE (C-1457)

概要：この事件は取消ではなく無効に関するものである。「辞書において、「CHIFFONADE」の定義がサラダに関することのみであっても、この単語が、動物や鳥の肉を使った製品の取引における普通名称になっていないとは必ずしも言えない」と判示した。

商標が競業者のチラシに普通名称のように使用されているか否かに関する決定・判例

・事件番号：WEETABIX 事件 (482)

概要：「複数のメーカーが、紛争中の共同体商標の形状を使用してきたという申立は、この請求の対象である形状が、登録に関わる商品に関して取引において普通の形状になったという結論を正当化するものではない。この形状は、スーパーマーケットの自社ブランドを含め、さまざまな商標を付して使用されているようであるが、関連する消費者が、その標章を身近にある商品の一般的な形状と認識している兆候は一切なく、英国で実施された調査について評価しているパラグラフ(40)には、むしろ逆のことが示されている」と判示した。

商標権者が商標が識別力を喪失しないための対策をとったか否かに関する決定・判例

・事件番号：Levi Strauss 事件 (C-145/05)

概要：「このような無為には、商標との混同の可能性のある標章の第三者による使用を阻止するために、商標権者側が第5条によって所轄官庁への申請をしなかったというような場合がある。この申請の目的は、商標の識別性を保持することだからである。」と判示した。

⑤その他(統計等)

a) 直近 10 年間の取消申請の件数

データを取得できなかった。

b) 直近 10 年間の取り消された登録商標の件数

2007 年に 2 件あるのみ

c) 直近 10 年間に取り消された登録商標の態様、商標権者、理由

・事件番号：1020 C(2007 年 2 月 20 日)

商標：「STIMULATION」(文字標章)

商標権者：RED BULL GmbH

理由：飲料に関する普通名称であり、共同体商標権者が販売キャンペーンで使用を推進したため。

・事件番号：1457 C

商標：「CHIFFONADE」

商標権者：Bernhard Matthews Limited

理由：フランスにおいて、肉製品に関する普通名称であるため。

(3) 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年である。

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である。

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¹⁴。

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である。

¹⁴ 和訳(特許庁ウェブサイト「外国産業財産権制度情報」

(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm 「最終アクセス日：2014年2月12日」)、現地公用語(欧州共同体商標意匠庁(OHIM)ウェブサイト

(https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/ctm_legal_basis/ctmr_en.pdf 「最終アクセス日：2014年2月12日」))

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である。

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もので、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) 措置のための書類のひな型

存在しない。

j) 措置のための書類の記載例

存在しない。

k) 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である。

l) 措置に対する反論書類のひな型

存在しない。

m) 措置に対する反論書類の記載例

存在しない。

n) 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ことなく、人々に利用されるのは、よくあることである。

o) 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

p) 措置を強制する第三者機関

裁判所

q) 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。

r) 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。

s) 防止措置に関する決定・判例

特にない。

③その他(統計等)

a) 直近 10 年間の防止措置の件数

データを取得できなかった。

b) 直近 10 年間の防止措置が認められた登録商標の態様、商標権者、理由

データを取得できなかった。

(4) 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

①制度の状況

制限規定が存在する。

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である。

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¹⁵。

第 12 条 共同体商標の効力の制限

共同体商標は、その所有者に第三者が次のものを業として使用することを禁止する権利を与えるものでない。

(a) <省略>

(b) 商品の種類、品質、数量、用途、価格、原産地、生産時期、サービスの提供時期、又は商品又はサービスのその他の特徴に関する表示

(c) 商品又はサービスの用途、特に付属品又は部品として表示する必要がある

¹⁵ 和訳(特許庁ウェブサイト「外国産業財産権制度情報」

(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm「最終アクセス日：2014年2月12日」)、現地公用語(欧州共同体商標意匠庁(OHIM)ウェブサイト

(https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/ctm_legal_basis/ctmr_en.pdf「最終アクセス日：2014年2月12日」))

場合の商標。

ただし、その者がそれらを工業上又は商業上の誠実な慣行に従い使用することを条件とする。

Article 12 Limitation of the effects of a Community trade mark

A Community trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit a third party from using in the course of trade:

(a) <省略>

(b) *indications concerning the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or service;*

(c) *the trade mark where it is necessary to indicate the intended purpose of a product or service, in particular as accessories or spare parts, provided he uses them in accordance with honest practices in industrial or commercial matters.*

d) 規則・基準・ガイドライン

存在しない。

e) 制限規定の申立先

裁判所

f) 判断の基準

視点、地域、普通名称としての認知の割合、登録商標が識別力を喪失したと判断するための具体的な基準については、取消制度のものとはほとんど相違ないが、第三者がその表示を商標としてではなく商品の特徴を記述するものとして使用していることが必要である。

g) 制限規定に基づく主張に有効なエビデンス

商標としてではなく、商品役務の特徴を記述する一般名称として使用されていることを証明するあらゆるエビデンスである。

h) 制限規定に該当すると第三者機関により判断された登録商標は他の手続を経ることなく取り消されるか

取り消されない。

i) 制限規定に該当すると第三者機関により判断された登録商標のデータベースデータベースは存在しない。

j) 制限規定に基づく主張に関する決定・判例

特にない。

③その他(統計等)

a) 直近 10 年間の制限規定に基づく主張の件数

データを取得できなかった。

b) 直近 10 年間の制限規定に基づく主張が認められた登録商標の態様、商標権者、理由

データを取得できなかった。

3. イギリス

(1) 概要

- ・商標の所有者の行為又は無為の結果、普通名称となった登録商標は、その登録を取り消される(イギリス商標法第 46 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、商標権者がとることができる措置について明文の規定は存在しない。
- ・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(イギリス商標法第 11 条)。

(2) 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

①制度の状況

取消制度が存在する。

②法令・制度概要

a) 導入の時期

1994 年英国商標法において、かつ EU 商標指令に基づいて導入された。

なお、1938 年商標法にも、取消(当時は「訂正」(rectification)と呼ばれていた)を可能にする同等の規定が含まれていた。

b) 導入の理由

商標の機能を果たさなくなった標章の登録を抹消できるようにするため導入された。

c) 法律

イギリス商標法に次の規定がある¹⁶。

第 46 条 登録の取消

(1) 商標の登録は、次の何れかの理由により取り消すことができる。

(a) <省略>

(b) <省略>

(c) 商標の所有者の行為又は無為の結果、当該商標が、その登録に係る商品又はサービスの取引において、普通名称となっていること

(d) <省略>

(2)~(6) <省略>

46. Revocation of registration.

(1) The registration of a trade mark may be revoked on any of the following grounds-

(a) <省略>

(b) <省略>

¹⁶ 和訳(特許庁ウェブサイト「外国産業財産権制度情報」

(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm「最終アクセス日：2014年2月12日」)、現地公用語(イギリス知的財産庁(UKIPO)ウェブサイト(<http://www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf>「最終アクセス日：2014年2月12日」))

(c) that, in consequence of acts or inactivity of the proprietor, it has become the common name in the trade for a product or service for which it is registered;

(d) <省略>

(2)~(6) <省略>

d) 規則・基準・ガイドライン

商標規則 39 及び 40¹⁷⁾において、取消の申請書類、提出方法などが規定されている。また、ガイドラインも存在する¹⁸⁾。

e) 取消の申請の対象

対象となる商標

普通名称化した商標である。

なお、商標の構成の一部分の権利不要求を求めることはできない。

対象となる範囲(指定商品役務)

商標が普通名称化した指定商品役務(イギリス商標法第 46 条(5))

f) 申請人の適格性

何人も申請可能(イギリス商標法第 46 条(4))である。

なお、調査した範囲では申請の濫用の危険性を窺わせるような情報はなかった。取消申請は費用がかかり、敗訴した場合に負わされる費用もあるため、これが抑止力になっていると考えられる。

g) 取消効力が発生する時期

取消が申請された日であるが、裁判所又は登録官が申請日より早い時点で取消の理由が存在したと認める場合は、他の日とみなされる可能性もある(イギリス商標法第 46 条(6))。

h) 申請の制限事項

制限がない。

ただし、明文化された制限はないが、例えば、過去における問題、訴訟、訴権濫用(vexatiousness)などに基づく申請は禁止(estop)であると、裁判所又は登録官が判断することはあり得る。

③申請手続

a) 申請先

知財官庁又は裁判所である(イギリス商標法第 46 条(4))。いずれに申請するかについては柔軟性があり、当事者は自由に選択することができる。

一般的な傾向として、知財官庁への申請は費用負担が小さく、裁判所への申請は

¹⁷ 和訳(特許庁ウェブサイト「外国産業財産権制度情報」

(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm 「最終アクセス日：2014年2月12日」))、現地公用語(イギリス知的財産庁(UKIPO)ウェブサイト

(<http://www.ipo.gov.uk/tmrules2008.pdf> 「最終アクセス日：2014年2月12日」))

¹⁸ イギリス知的財産庁(UKIPO)ウェブサイト(<http://www.ipo.gov.uk/revokingother.pdf> 「最終アクセス日：2014年2月12日」)及び <http://www.ipo.gov.uk/revokingother-guidance.pdf> 「最終アクセス日：2014年2月12日」)

費用負担が大きい短期間で結論が出るとの意見がある。

なお、裁判所が取消の判決を出した場合、通常は、当事者が知財官庁へその判決を知らせる。知らせを受けた知財官庁は、判決に従い、独自の審査をすることなく、登録簿に反映させる。

b) 申請書類のひな型

知財官庁への申請書類のひな型はウェブサイトに掲載されている¹⁹。記載事項として、取消申請の対象の商標の登録番号等、申請人、商標権者、取消の理由等がある。

c) 申請書類の記載例

記載例はなく、上述の申請書類のひな型の注釈に従って記載する。

d) 申請に有効なエビデンス

個々の取引のエビデンス、商標の広範にわたる使用、(複数の)辞書における認知、調査など、その取引に携わる人々、業界団体などから得られる情報で、普通名称としての使用を証明するものなどがある。

e) 申請に関する料金

知財官庁への申請の場合、200 ポンドを納める。

④ 審査・審理

a) 審査・審理の体制

人員

知財官庁への申請については口頭審理官、裁判所への申請については裁判官が担当する。

方式

知財官庁への申請については基本的には書面審理であるが、当事者の合意などにより書面審理及び口頭審理を柔軟に使い分ける。

b) 判断の基準

視点

個々の取引の状況によって異なるが、消費者、エンドユーザー、及びその商品を商業的に扱う業界のすべての人々であると考えられる(SPAMBUSTER 事件 [2005] ETMR 54 第 164 段落)。

また、Björnekulla Fruktindustrier AB v Procordia Food AB 事件(C-371/02、2004)において、欧州連合司法裁判所も、「すべての消費者やエンドユーザー、また、市場の特徴によっては、その製品を商業的に扱っているすべての人々の認識も考慮に入れて分析しなければならない」と述べている。

地域

基本的に全国であるが、問題は商標が関連する取引について一般化したか否かであって、必ずしも地理的な問題ではない。

¹⁹ イギリス知的財産庁(UKIPO)ウェブサイト(<http://www.ipo.gov.uk/tm26o.pdf>「最終アクセス日:2014年2月12日」)

普通名称としての認知の割合

明文化された規則はなく、関連する取引の一般名称であるか否かの蓋然性の均衡により判断される。

登録商標が識別力を喪失したと判断するための具体的な基準

基準の一部は、商標が、商標権者の作為／不作為が原因で普通名称化したか否かに関するもので、分析の大きな部分を占めると考えられる。具体的には、商標権者が広範な商標の使用、®記号の使用、関係団体への登録商標である旨の通知、侵害者への警告、出願への異議、辞書の出版社への連絡、メディアでの使用、所有者のウェブサイトでの権利の通知、代理店契約における所有者の権利への言及などの行為の有無が重要となる。

c) 商標権者の反論の時期

知財官庁への申請については申請があったことのお知らせの送達日から 2 月(イギリス商標規則 39(3))

d) 反論書類のひな型

知財官庁への申請についての反論書類のひな型はウェブサイトに掲載されている²⁰。記載事項として、取消申請の対象の商標の登録番号等、事件番号、商標権者、提出者、反論の内容等がある。

e) 反論書類の記載例

記載例はなく、上述の反論書類のひな型の注釈に従って記載する。

f) 反論に有効なエビデンス

商標権者による広範な商標の使用、®記号の使用、関係団体への登録商標である旨の通知、侵害者への警告、出願への異議、辞書の出版社への連絡、メディアでの使用、所有者のウェブサイトでの権利の通知、代理店契約における所有者の権利への言及などが考えられる。

g) 侵害訴訟において商標の効力の制限が認められた場合のその後の取消申請への影響

他の法域における判断や見解が、他の訴訟の結果に影響を及ぼすことはあり得る。

h) 取消決定に対する不服手続

裁判所に不服申立する。

i) 取消制度に関する決定・判例

争われることが少ないテーマであるため、挙げられる例はわずかしかない。

判断の視点に関する決定・判例

- ・事件番号：SPAMBUSTER [2005] ETMR 54

概要：個々の取引の状況によって異なるが、消費者、エンドユーザー、及びその商品を商業的に扱う業界のすべての人々であると考えられる。

- ・事件番号：Björnekulla Fruktindustrier AB v Procordia Food AB 事件(C-371/02、2004)

²⁰ イギリス知的財産庁(UKIPO)ウェブサイト(<http://www.ipo.gov.uk/tm8.pdf> 「最終アクセス日：2014年2月12日」)

概要：すべての消費者やエンドユーザー、また、市場の特徴によっては、その製品を商業的に扱っているすべての人々の認識も考慮に入れて分析しなければならない。

地域に関する決定・判例

特にない。

普通名称としての認知の割合に関する決定・判例

特にない。

商標が辞書に普通名称のように掲載されているか否かに関する決定・判例

特にない。

商標が競業者のチラシに普通名称のように使用されているか否かに関する決定・判例

特にない。

商標権者が商標が識別力を喪失しないための対策をとったか否かに関する決定・判例

特にない。

⑤その他(統計等)

a) 直近 10 年間の取消申請の件数

データを取得できなかった。

b) 直近 10 年間の取り消された登録商標の件数

データを取得できなかった。

c) 直近 10 年間に取り消された登録商標の態様、商標権者、理由

データを取得できなかった。

(3) 登録商標の普通名称化の防止措置

①制度の状況

明文の防止措置は存在しない。

②制度が存在しない理由

明らかでない。

③明文規定以外に防止措置が取れる場合

イギリス商標法に明文の規定は存在しないが、例えば、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、商標権者は編集者と連絡を取り、その商標が登録されていることを知らせ、その旨を表示するよう要請することは推奨される。その他、一般的な普通名称化防止策として、広範な商標の使用、®記号の使用、関係団体への登録商標である旨の通知、侵害者への警告、出願への異議、辞書の出版社への連絡、メディアでの使用、所有者のウェブサイトでの権利の通知、代理店契約における所有者の権利への言及などが挙げられる。

④制度が存在しないことによる問題点

特にないと考えられている。

(4) 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

①制度の状況

制限規定が存在する。

②法令・制度概要

a) 導入の時期

現在の商標法は1994年10月に施行されたが、1938年の旧商標法にも同様の制限規定があった。

b) 導入の理由

商標権者の保護範囲が、第三者による非商標的使用を不当に制限しないようにするためである。

c) 法律

イギリス商標法に次の規定がある²¹。

第11条 登録商標の効力の制限

(1) <省略>

(2) 登録商標は、次の使用によっては侵害されない。

(a) <省略>

(b) 商品若しくはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、生産時期若しくは提供時期又は商品若しくはサービスのその他の特徴に関する表示の使用、又は

(c) 製品又はサービスの用途(特に付属品又は部品)を表示することが必要な場合における商標の使用

ただし、その使用が工業上又は商業上の誠実な習慣に従ったものである場合に限る。

(3) <省略>

11. *Limits on effect of registered trade mark.*

(1) <省略>

(2) *A registered trade mark is not infringed by –*

(a) <省略>

(b) *the use of indications concerning the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of goods or of rendering of services, or other characteristics of goods or services, or*

(c) *the use of the trade mark where it is necessary to indicate the intended purpose of a product or service (in particular, as accessories or spare parts), provided the use is in accordance with honest practices in industrial or commercial matters.*

(3) <省略>

²¹ 和訳(特許庁ウェブサイト「外国産業財産権制度情報」

(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm「最終アクセス日：2014年2月12日」)、現地公用語(イギリス知的財産庁(UKIPO)ウェブサイト(<http://www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf>「最終アクセス日：2014年2月12日」))

d) 規則・基準・ガイドライン

存在しない。

e) 制限規定の申立先

裁判所

f) 判断の基準

視点、地域、普通名称としての認知の割合、登録商標が識別力を喪失したと判断するための具体的な基準については、取消制度のものとはほとんど相違ないが、第三者による非商標的使用が工業上又は商業上の誠実な慣習に従った使用に適合することが重要である。

g) 制限規定に基づく主張に有効なエビデンス

非商標的使用が工業上又は商業上の誠実な慣習に従った使用に適合することを示すあらゆる証拠

h) 制限規定に該当すると第三者機関により判断された登録商標は他の手続を経ることなく取り消されるか

具体的な取消の請求がない限り、効力が制限されるのみである。

i) 制限規定に該当すると第三者機関により判断された登録商標のデータベースデータベースは存在しない。

j) 制限規定に基づく主張に関する決定・判例

・ 事件番号：Autec v Opel 事件 (Case C-48/05)

概要：取引の根本的な出所に影響を及ぼし、誠実な慣習に従っていない場合に限り、侵害的な使用であるとされた。

・ 事件番号：Gillette v LA Laboratories 事件 (C-228/03)

概要：商品の用途を示すために必要であり、誠実な慣習に従っている場合に限り、侵害的な使用ではないとされた。

③その他(統計等)

a) 直近 10 年間の制限規定に基づく主張の件数

データを取得できなかった。

b) 直近 10 年間の制限規定に基づく主張が認められた登録商標の態様、商標権者、理由

データを取得できなかった。

4. ドイツ

(1) 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)。

(2) 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

①制度の状況

取消制度が存在する。

②法令・制度概要

a) 導入の時期

1994 年 10 月 25 日付の商標法改正法に伴い 1995 年 1 月 1 日から導入された。

b) 導入の理由

1988 年 12 月 21 日付理事会指令 89/104/EEC の欧州共同体商標指令の第 12 条第 2 項 a²²を実施するためである。

c) 法律

ドイツ商標法に次の規定がある²³。

第 49 条 取消

[1] <省略>

[2] 商標の登録は、次の場合にも、取消事由による請求に基づき抹消されるものとする。

(1) 所有者の行為又は不作為の結果、商標がその登録に係る商品又はサービスについて取引上の普通名称となっている場合

²² 欧州共同体商標指令 第 12 条 取消事由

1. <省略>

2. 第 1 項の規定を害することなく、商標は、その登録の日以降に以下の事態が生じた場合には、取消を逃れない：

(a) 所有者の行為又は不作為の結果、登録にかかわる商品又は役務について、その商標が取引上の普通名称となった場合；

(b) <省略>

(JETRO デュッセルドルフ事務所ウェブサイト

(<http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/pdf/TrademarkDirective.pdf> 「最終アクセス日：2014 年 2 月 12 日」)

²³ 和訳(特許庁ウェブサイト「外国産業財産権制度情報」

(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm 「最終アクセス日：2014 年 2 月 12 日」)、現地公用語(Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz ウェブサイト (<http://www.gesetze-im-internet.de/volltextsuche.html> 「最終アクセス日：2014 年 2 月 12 日」))

(2)~(3)<省略>

[3]<省略>

d) 規則・基準・ガイドライン

公式のものは存在しない。

e) 取消の申請の対象

対象となる商標

普通名称化した商標

対象となる範囲(指定商品役務)

商標が普通名称化した指定商品役務(ドイツ商標法第 49 条[3])

f) 申請人の適格性

何人も申請可能である(ドイツ商標法第 55 条[2](1))。取消によって商標が消滅することは、登録を整理するという、一般的関心にとって常に有利になるものという考えに基づいており、登録を適正な状態に保つことは公共の利益に通じると考えられている。

なお、調査した範囲では申請の濫用の危険性を窺わせるような情報はなかった。これは手続きの準備をするにあたっては、訴訟を根拠づけるために非常に複雑かつ労力の要るリサーチが必要なこと、さらに訴訟に敗れた際には手続きの費用(相手方の費用も含む)の負担を背負うリスクがあることから、申請を行う者は、十分な成功の見込みがある場合に限りて手続きを行うためであるものと考えられる。

g) 取消効力が発生する時期

取消が申請された時点である(ドイツ商標法第 52 条[1])。ただし、関係当事者の 1 人が請求する場合、取消事由の 1 つが生じた先の日を決定において定めることができる。

h) 申請の制限事項

制限がない。ただし、非常に稀なケースであるが、明らかに権利の濫用であるとして、取消訴訟を主張する権利がないとされた例がある。

③申請手続

a) 申請先

ドイツ特許商標庁又は裁判所へ申請することができる(自由選択)。ドイツ特許商標庁に提出された場合、ドイツ特許商標庁は登録商標の所有者に対し当該請求を通知し、その所有者が取消請求に対して異議を述べるか否かをドイツ特許商標庁に知らせよう求める。商標権の所有者が取消に対して異議を申し立てた場合は、請求をした者に訴訟を提起することにより取消請求をしなければならないことを通知する。商標権の所有者が異議を申し立てない場合は、実体審査をすることなく登録は取り消される(ドイツ商標法第 53 条、第 55 条)。

訴訟が提起された場合、決定は裁判所が行うが、取消の手続は裁判の結果を受けてドイツ特許商標庁が行う。通知の時期は、判決の直後であったり、判決後一定の時間が経ってからであったり、ケースによって異なる。

b) 申請書類のひな型

ドイツ特許商標庁への申請書類のひな型はウェブサイト²⁴において入手可能である。記載事項として、取消申請の対象の商標の登録番号等、申請人、商標権者、取消の理由等がある。

c) 申請書類の記載例

記載例はなく、上述の申請書類の記入欄に従って記載する。

d) 申請に有効なエビデンス

証明手段として、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(例、商標登録、™ 又は®)を指摘せずに使用され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。これに加えて、関連する公衆に商取引上のアンケートを実施することで、商取引上の理解に関する手がかりを得ることもできる。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。

e) 申請に関する料金

知財官庁への申請の場合、100 ユーロを納める。

④ 審査・審理

a) 審査・審理の体制

商標の取消を担当するのは、ドイツ特許商標庁における手続きについては商標部門、裁判所における手続きについては裁判官である。ドイツ特許商標庁における手続きについては3人の法律審査官が担当している。

b) 判断の基準

視点

一般消費者・取引者である。消費者と最終消費者の理解が特に重要となる。なぜならマーケティングの全過程では、この消費者と最終消費者というグループが商品を購入することを目的としているからである。ただし、例えば処方箋が必要な薬は、最終消費者だけでなく、医療専門家も関連する。

地域

全国が基本となる。関連する保護地域における理解度、すなわちドイツ全体における理解度に左右される。一地域での理解、又は狭く限定された地域における理解では足りない。なお、消費者の範囲がより重要である。

普通名称としての認知の割合

パーセンテージを確定することは難しい。なぜならパーセンテージは、一方で保護されている製品・サービスに左右され、他方では商標力の低下具合に左右されるからである。マークに営業上の手がかりをもはや見出すことができないという点で、75%以上は確実に求めるべきであるとの考え方がある。

²⁴ ドイツ特許商標庁ウェブサイト(<http://dpma.de/docs/service/formulare/marke/w7440.pdf>「最終アクセス日：2014年2月12日」)

登録商標が識別力を喪失したと判断するための具体的な基準

メーカーや取引者、また最終消費者であれ、関連グループの一部がそのしるしの由来を個別化するマークと見る限り、商標が普通名称へ変化したことにはならない。普通名称への変化が確定されるためには、基本的に厳格な要求が課せられるべきであるという考え方がある。なぜなら、特に価値が高く有名な商標が、普通名称への変化のプロセスの対象になるリスクがあることが頻繁にあるからである。

また、商標の普通名称化が商標取消につながるのは、商標所有者の行為又は不作為に関連する場合のみである(ドイツ商標法第 49 条[2](1))。

c) 商標権者の反論の時期

ドイツ特許商標庁における手続きについては、取消事由に基づく抹消請求の送達から 2 月以内(ドイツ商標法第 53 条[3])

d) 反論書類のひな型

公式のものは存在しない。

e) 反論書類の記載例

公式のものは存在しない。

f) 反論に有効なエビデンス

商標所有者が商標を商標として明らかに特徴づけ、それを使用していること(®シンボルをつけていることが望ましい。)がまず重要である。ライセンスを付与している場合、商標所有者は、ライセンス取得者に商標を商標として使用することを義務付けることに注意すべきである。さらに、商標を普通名称として使用した第三者に対して商標所有者が警告をするとともに、必要に応じて訴えたケースがあることを証明できると有利である。また、商標を普通名称として使用している出版社に対して、商標法第 16 条に従って商標の正確な描写をするよう指摘し、これに従わなかった場合、必要に応じて訴えたケースがあることを証明できれば有利である。商標を啓蒙することを目的としたコマーシャルなどに対して、公衆が当該商標をどのように理解しているかのコメントも役に立つ場合がある。

g) 侵害訴訟において商標の効力の制限が認められた場合のその後の取消申請への影響

影響はないといわれている。

h) 取消決定に対する不服手続

取消の申請がドイツ特許商標庁に提出され、ドイツ特許商標庁が登録商標の所有者に対し当該請求を通知し、その所有者が取消請求に対して異議を述べないためドイツ特許商標庁が商標の登録を抹消した場合、ドイツ特許商標庁に不服申立する。また、ドイツ特許商標庁に提出された取消請求に対して所有者が異議を述べたため請求者が訴訟を提起した場合又は取消の申請が裁判所に提出された場合の裁判所による判決の後には、裁判所に不服申立する。

i) 取消制度に関する決定・判例

この取消制度に関する決定・判例はごくわずかしかない。

判断の視点に関する決定・判例

侵害訴訟における一つの争点についての判示としてであるが、原告の商標が取り消されるべきか否かについて、取消の判断の視点は一般消費者であると判示した事件がある。TaeBo 事件において、ハンブルグ上級裁判所は、「被告の権利弁護に反して、裁判所の部門はいずれにしる商取引の法律上かなりの部分が、「TaeBo」と由来概念を結びつけていると考えている。しかしながら、この名称が、同名称で提供されているフィットネストレーニングを示す普通名称になるにはまだ至っていない(公衆の一部が同名称を普通名称と理解していたとしても)との考えを示した。フィットネスプログラムの提供は一般的にスポーツに関心がある公衆に向けられており、裁判所の部門の構成員もこれに入ることから、裁判所の部門はこれを自身の専門知識から査定した。」と判示した(ハンブルク上級裁判所、2004年5月5日付判決、5 U 85/03 Tae Bo, GRUR-RR 2004, 296)。

地域に関する決定・判例

特にない。

普通名称としての認知の割合に関する決定・判例

具体的なパーセンテージを示した決定はない。ただし、取消制度に関する決定・判例ではないが、普通名称化が認められないと判示したケースとして、「確実な頻度で商取引上マークが記述的にも使用されている事実」があっても普通名称化が認められなかったケース(デュッセルドルフ上級裁判所 2011年12月30日付の判決、- I-20 U 95/10, GRUR-RR 2012, 470 「Flip Flop」)、「異議申立の商標が取引の一部で、普通名称としてみなされているという事実」があっても普通名称化が認められなかったケース(連邦特許法、2005年2月20日付の決定- 33 W (pat) 74/03, GRUR 2006, 338 「DAX-Trail/DAX」)がある。

商標が辞書に普通名称のように掲載されているか否かに関する決定・判例

取消制度に関する決定・判例ではないが、普通名称化について判断する際に、申請者は一般事典の掲載事項を引き合いに出さなかったが、連邦特許裁判所は職務上、事典の掲載事項の存在を調べたケースとして、連邦特許法 2005年2月20日付決定- 33 W (pat) 74/03, GRUR 2006, 338 「DAX-Trail/DAX」の判例がある。

商標が競業者のチラシに普通名称のように使用されているか否かに関する決定・判例

特にない。

商標権者が商標が識別力を喪失しないための対策をとったか否かに関する決定・判例

上述した「DAX-Trail/DAX」の決定では、商標所有者に有利になるよう、また古い商標の識別力に好都合になるよう、商標所有者が®マークを用いて商標を使い、また所有者がライセンス取得者に「DAX」という商標を適切に使用するよう義務づけていたという点が考慮された。そのうえ、商標所有者は出版社からの20通の回答書簡を証拠として提出しており、その書簡では、今後発行される事典の新版では異議申立人の商標権を指摘するつもりがあることが説明されていた。

(「DAX-Trai/DAX」-連邦特許裁判所の決定、GRUR 2006、 338、 339)

⑤その他(統計等)

a) 直近 10 年間の取消申請の件数

データを取得できなかった。

b) 直近 10 年間の取り消された登録商標の件数

データを取得できなかった。

c) 直近 10 年間に取り消された登録商標の態様、商標権者、理由

データを取得できなかった。

(3) 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日付けの商標権改正法に伴い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²⁵。

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

²⁵ 和訳(特許庁ウェブサイト「外国産業財産権制度情報」

(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm「最終アクセス日：2014年2月12日」)、現地公用語(Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz ウェブサイト (<http://www.gesetze-im-internet.de/volltextsuche.html>「最終アクセス日：2014年2月12日」))

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) 措置のための書類のひな型

公式のものは存在しない。

j) 措置のための書類の記載例

公式のものは存在しない。

k) 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

l) 措置に対する反論書類のひな型

公式のものは存在しない。

m) 措置に対する反論書類の記載例

公式のものは存在しない。

n) 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。

o) 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

p) 措置を強制する第三者機関

裁判所

q) 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。

r) 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。

s) 防止措置に関する決定・判例

特にない。

③その他(統計等)

a) 直近 10 年間の防止措置の件数

データを取得できなかった。

b) 直近 10 年間の防止措置が認められた登録商標の態様、商標権者、理由データを取得できなかった。

(4) 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

①制度の状況

制限規定が存在する。

②法令・制度概要

a) 導入の時期

1994 年 10 月 25 日付けの商標権改正法に伴い 1995 年 1 月 1 日から施行された。

b) 導入の理由

公正な競争を保証するためである。

c) 法律

ドイツ商標法に次の規定がある²⁶。

第 23 条 名称及び記述的表示の使用；部品の取引

商標又は取引上の表示の所有者は、第三者が次の各号に掲げるものを取引上使用することを差し止めることができない。ただし、その使用が容認された道徳原理に反さない場合に限る。

(1)<省略>

(2) 当該商標又は取引上の表示と同一又は類似の標識であるが、商品又はサービスの特徴又は特性、特に、その種類、品質、用途、価格、原産地、商品の生産時期又はサービスの提供時期を表示しているもの

(3)<省略>

d) 規則・基準・ガイドライン

存在しない。

e) 制限規定の申立先

裁判所

f) 判断の基準

視点、地域、普通名称としての認知の割合、登録商標が識別力を喪失したと判断するための具体的な基準については、取消制度のものとはほとんど相違ないが、第三者のその表示の使用が道徳原理に反さないことが必要である。

g) 制限規定に基づく主張に有効なエビデンス

使用が善良な道徳に抵触しないことを裏付けるエビデンスや、商標所有者に由来するものという印象を与えないよう商標と明らかに距離を保って使用していることを裏付けるエビデンスが有効なエビデンスとして考えられる。

²⁶ 和訳(特許庁ウェブサイト「外国産業財産権制度情報」

(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm「最終アクセス日：2014年2月12日」)、現地公用語(Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz ウェブサイト(<http://www.gesetze-im-internet.de/volltextsuche.html>「最終アクセス日：2014年2月12日」))

h) 制限規定に該当すると第三者機関により判断された登録商標は他の手続を経ることなく取り消されるか

例えば、他人の商品に品質を表示しているマークが商標権者の商標と類似していることを理由に第三者機関が制限規定を適用して当該マークの使用を差し止めることができないと判断した場合であっても、当該商標はそのことを根拠に自動的に取り消されることはない。

i) 制限規定に該当すると第三者機関により判断された登録商標のデータベースデータベースは存在しない。

j) 制限規定に基づく主張に関する決定・判例

・事件番号：NJW-RR 2004、 1687 連邦最高裁判所普通名称又は製造会社の表示としての炭酸レモネードに関する商取引上の分裂した見解—Gazoz 2004年4月1日付の判決— I 民法 23/02 | EWG_VO_40_94 第12条

概要：被告は1999年8月6日に出願した「ミネラルウォーター、炭酸水及びその他アルコールの入っていない飲料」について登録された共同体商標「Gazoz」の所有者である。

原告は、原告の商標「marmara」を用いて食品と飲料を販売しており、原告の申し立てによると食品と飲料は特にドイツ国内に住むトルコ人向けのものである。原告の品目の中には、炭酸レモネードが含まれている。

「Gazoz」はトルコ語では炭酸入りの水又は炭酸レモネードを意味する。被告は自身の商標が侵害されたとみなし、原告に対して差し止めを求めた。それに基づいて原告は否定的確認訴訟を起こした。原告は「Gazoz」はドイツ国内に住むトルコ人には普通名称として知られていることを引き合いに出した。それに応じて原告は「Gazoz」という表示は性質を指摘するものとして使用しているのであって、原告の商品の営業上の由来を示すものとしては使用していないと説明した。最後に原告は上記に再現されたラベルによる炭酸レモネードの「Gazoz」という言葉の使用が、共同体登録商標001270255「Gazoz」によって禁止できないこと、また被告による損害賠償、情報と破棄の要求ができないことを確認し、さらに利得が不当であるという点において自身の申請を根拠づけた。しかしながら、州裁判所は原告の主張を認めず、訴えを棄却した。

原告は上級地方裁判所に控訴し、控訴審手続きにおいて、欧州共同体商標意匠庁に提出した自身の取消訴訟を指摘しつつ、無効審判が有効に成立するまで法律上の争いを停止するよう申請したが、当該上級地方裁判所は控訴を棄却した(デュッセルドルフ上級地方裁判所、GRUR-RR 2003、GRUR-RR 2003年6ページ)。

さらに、原告は、これを不服として連邦最高裁判所に上告したところ、最高裁判所は、「Gazoz」はドイツ国内に住むトルコ人には普通名称として知られているという原告の主張を認める判決をした。

- ・ 事件番号：GRUR-RR 2013、293 コブレンツ上級地方裁判所ビール瓶の形に関する表示を記述的に使用—2012年12月20日付 Stubbi 判決- 6 W 615/12 | 商標法第14条 | 商標法第23条 | 不正競争法第3条 | 不正競争法第5条 | 不正競争法第8条

概要：コブレンツにあるビール醸造所は、「Probieren Sie das neue Koblenzer Radler in der Stubbi-Flasche」の表現を用いて今後も宣伝を行うことができる。登録商標「STUBBI」の所有者は、この宣伝の差し止めを要求したがこれは不成功であった。

コブレンツ上級地方裁判所によると、これは商標法に従って許可された「記述的使用」であるとのことだ。この際「STUBBI」の名称は、商標としてではなく、単に注がれた量と飲料の瓶の形を記述的に指摘するものとして使用されている。いずれにせよコブレンツ地方では、宣伝対象となる消費者の多くが名称「Stubbi」を特定のビールの種類であることを識別せず、特徴的な瓶の形を表す日常語の名称であると理解している、との見解を裁判所は示した。

③その他(統計等)

- a) 直近10年間の制限規定に基づく主張の件数

データを取得できなかった。

- b) 直近10年間の制限規定に基づく主張が認められた登録商標の態様、商標権者、理由

データを取得できなかった。

5. フランス

(1) 概要

- ・商標権者の行為の結果、普通名称となった登録商標は、その登録を取り消される(フランス知的財産権法第 L714 条 6)。
- ・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について明文の規定は存在しない。
- ・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。

(2) 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

①制度の状況

取消制度が存在する。

②法令・制度概要

a) 導入の時期

1991 年商標法

b) 導入の理由

識別力を喪失した商標を無効にするための根拠の必要性から導入された。

c) 法律

フランス知的財産権法に次の規定がある²⁷。

第 L714 条 6

標章の所有者は、自らの行為の結果、標章が次のものに該当するようになった場合は、自己の権利の取消を免れない。

(a) 製品又はサービスの取引における普通の名称

(b) <省略>

d) 規則・基準・ガイドライン

存在しない。

e) 取消の申請の対象

対象となる商標

普通名称化した商標

対象となる範囲(指定商品役務)

商標が普通名称化した指定商品役務

f) 申請人の適格性

利害関係人のみ申請可能

g) 取消効力が発生する時期

通常は、取消が申請された日又は取消の決定が確定した日であるが、明文の規定はなく、事件ごとに異なる。

²⁷ 和訳(特許庁ウェブサイト「外国産業財産権制度情報」

(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm「最終アクセス日:2014年2月12日」)、現地公用語(Legifrance ウェブサイト(<http://www.legifrance.gouv.fr/>「最終アクセス日:2014年2月12日」))

h) 申請の制限事項

同じ当事者間ですでに決定が下されている場合、同一のエビデンスによる申請に制限がある。

③申請手続

a) 申請先

裁判所

b) 申請書類のひな型

存在しない。

c) 申請書類の記載例

存在しない。

d) 申請に有効なエビデンス

立証責任は申請人が負う。新聞、カタログ、広告、インターネットでの検索結果など、あらゆる種類のエビデンスが認められる。

e) 申請に関する料金

法的訴訟であるため無料

④審査・審理

a) 審査・審理の体制

事件の内容に応じて、1～3名の裁判官

b) 判断の基準

視点

一般消費者、取引者、競業者など、取引に関わる消費者及び専門家／業者両方の視点が判断の基準にされる。

地域

全国

普通名称としての認知の割合

このような基準はない。

登録商標が識別力を喪失したと判断するための具体的な基準

商標権者が対策を講じていないことである。一般名称としての使用が広まっていることが証明されたとしても、それだけでは不十分であり、商標権者が対策を講じなかったという点が必要である。

c) 商標権者の反論の時期

明らかでない。

d) 反論書類のひな型

存在しない。

e) 反論書類の記載例

存在しない。

f) 反論に有効なエビデンス

警告状、広報キャンペーン、法的措置など、商標権者によるあらゆる種類の防衛的な措置がエビデンスとして認められる。

g) 侵害訴訟において商標の効力の制限が認められた場合のその後の取消申請への影響

影響はないといわれている。

h) 取消決定に対する不服手続

裁判所に不服申立する。

i) 取消制度に関する決定・判例

判断の視点に関する決定・判例

・事件番号：“LA PIERRADE”、リヨン控訴院(2007年11月20日)Jurisdata 2007-357165

概要：消費者にとっては一般名称だが、専門家・業者にとっては一般的でないことを認定し、商標は取り消されなかった。

地域に関する決定・判例

特にない。

普通名称としての認知の割合に関する決定・判例

特にない。

商標が辞書に普通名称のように掲載されているか否かに関する決定・判例

特にない。

商標が競業者のチラシに普通名称のように使用されているか否かに関する決定・判例

特にない。

商標権者が商標が識別力を喪失しないための対策をとったか否かに関する決定・判例

・事件番号：“PEDALO”、エクス＝アン＝プロヴァンス控訴院(2006年1月9日)Jurisdata 2006-29896

概要：マスコミ、専門家、専門家・業者、辞書出版社などに対する商標権者による再三にわたる対策により、商標の一般名称的な使用に反対する商標権者の姿勢が証明された。

⑤その他(統計等)

a) 直近10年間の取消申請の件数

データを取得できなかった。

b) 直近10年間の取り消された登録商標の件数

データを取得できなかった。

c) 直近10年間に取り消された登録商標の態様、商標権者、理由

・事件番号：TGIP 05/12/2008；pub in PIBD 892, III, 898 識別力の喪失を認定

商標：「Hot spot」

商標権者：自然人

理由：「Hot spot」の広範な使用に対し、商標権者の対処が不十分であった。

・事件番号：TGIP 07/04/2009, PIBD 900, III, 1249 識別力の喪失を認定

商標：Boombbox

商標権者：自然人

理由：Boombox は、ポータブル・オーディオ機器に関する普通名称である。

(3) 登録商標の普通名称化の防止措置

①制度の状況

明文の防止措置は存在しない。

ただし、裁判により何らかの措置をとれる可能性がある。

②制度が存在しない理由

明らかでない。

③明文規定以外に防止措置が取れる場合

裁判により何らかの措置をとれる可能性がある。

例えば、登録商標の商標権者が、新聞に掲載された記事について、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理由で、民法に基づき訴訟を提起し、裁判所が訴えを認容したケースがあるとの情報がある²⁸。

④制度が存在しないことによる問題点

特にないと考えられている。

(4) 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

①制度の状況

制限規定は存在しない。

ただし、裁判により何らかの制限がなされる可能性がある。

②制度が存在しない理由

明らかでない。

③制度が存在しないことによる問題点

特にないと考えられている。

²⁸ 「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 財団法人知的財産研究所

(<http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/chousa/pdf/zaisanken/180101honnpen.pdf#search=%E5%90%84%E5%9B%BD%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%95%86%E6%A8%99%E6%A8%A9%E4%BE%B5%E5%AE%B3%E8%A1%8C%E7%82%BA%E9%A1%9E%E5%9E%8B%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8> 「最終アクセス日：2014 年 2 月 12 日」)

6. スペイン

(1) 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)。

(2) 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

①制度の状況

取消制度が存在する。

②法令・制度概要

a) 導入の時期

1988 年に施行された旧商標法において導入された。

b) 導入の理由

商標に関する初めての欧州指令(1988 年 12 月 21 日付理事会指令 89/104/EEC)につながった、当時の欧州商標制度改革に対応するためである。

c) 法律

スペイン商標法に次の規定がある²⁹。

第 55 条 失効

(1) 次の場合は、商標は失効したと宣言され、かつその登録は取り消される。

(a)~(c) <省略>

(d) 商標の所有者の行為又は無為を通じて、商標が商業的観点から、当該商標が登録された製品又はサービスについての普通名称になっている場合

(e) <省略>

(f) <省略>

(2) <省略>

d) 規則・基準・ガイドライン

存在しない。

²⁹ 和訳(特許庁ウェブサイト「外国産業財産権制度情報」

(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm 「最終アクセス日：2014 年 2 月 12 日」)、現地公用語(スペイン特許商標庁ウェブサイト

(http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobreMarcasYOtrosSignosDistintivos/NSMYOSD_Nacionales/LEY_172001_de_7_de_diciembre_de_Marcas.htm 「最終アクセス日：2014 年 2 月 12 日」))

e) 取消の申請の対象

対象となる商標

普通名称化した商標である。

なお、商標の構成の一部分の権利不要求を求めることはできない。

対象となる範囲(指定商品役務)

商標が普通名称化した指定商品役務(スペイン商標法第 60 条)

f) 申請人の適格性

知財官庁又は利害関係人が申請可能(スペイン商標法第 59 条)

g) 取消効力が発生する時期

取消の理由が発生したときから効力が発生する(スペイン商標法第 55 条(2))。

h) 申請の制限事項

制限がない。

申請の濫用があるとは考えられていない。申請人の適格性に制限があり、民事訴訟法によって訴訟の敗訴当事者は勝訴当事者に対し訴訟に要した費用や裁定された金額などを支払う必要があるためである。

③申請手続

a) 申請先

裁判所(スペイン商標法第 55 条(1))である。

取消の申請が受理された場合、裁判所は、請求人の請求により知財官庁に対し、予防の目的で当該申請を商標登録簿に記入すべき旨の命令を出す(スペイン商標法第 61 条(1))。取消の最終決定は、職権又は当事者の請求の何れかにより知財官庁に伝達されるものとし、知財官庁が直ちに当該登録簿への登録を取り消し、その詳細を工業所有権公報において公告することができるようにする(スペイン商標法第 61 条(3))。

b) 申請書類のひな型

存在しない。

c) 申請書類の記載例

存在しない。

d) 申請に有効なエビデンス

商標の一般名称化のエビデンスの他に、その識別力喪失が商標権者の作為／不作為によるものであることの証明が必要である。

識別力喪失に関するエビデンスとしては、次のものが考えられる。

- ・名称が辞書に掲載され、商標登録について何の言及もないこと。
 - ・一般消費者が、商標を商品そのものであるかのように認識していることを証明するマーケット調査。ただし、エビデンスとしての価値は、調査の方法によって左右される。
 - ・その標章が、競業者や一般消費者によって、商品を記述するため、一般名称的に使用されていることを証明するその他のエビデンス(例えば、複数の競業者が同様にその商標を使用していることを示す広告、新聞記事、製品ラベルなど)。
- 商標権者の行為に関するエビデンスは、提出がより困難であるが、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)を証明する必要がある。また、その使用により、一般消費者が商標を商品そのものと認識するようになったことも証明する場合がある。

e) 申請に関する料金

裁判所へ納付する公定の料金はない。

④審査・審理

a) 審査・審理の体制

人員

1名の裁判官

方式

主に書面審理である。

b) 判断の基準

視点

一般消費者、つまり商品・役務の購入者であるであるが、特定の需要者や市場の基準を考慮に入れることも考えられる。

地域

基本的に全国であるが、関連する市場である。

普通名称としての認知の割合

具体的な割合はなく、事案ごとに判断される。

登録商標が識別力を喪失したと判断するための具体的な基準

商標の名声や周知度が高いこと自体が、識別力を喪失していないと判断する十分な理由にはならないことは重要であり、前述のような他の要因も合わせて判断される。商標権者による普通名称化を防止するための努力の有無は、識別力の喪失について判断する際の重要なポイントである。

c) 商標権者の反論の時期

裁判所が書状を発行して期限を示すのが一般的であり、その期限は通常、原告による訴えの写しを受領してから 20 日間である。

d) 反論書類のひな型

存在しない。

e) 反論書類の記載例

存在しない。

f) 反論に有効なエビデンス

商標権者が、識別力喪失を防止するため、また、不当な使用から権利を守るための措置を講じたことを示す、あらゆるエビデンスであり、例として、次のようなものが考えられる。

- ・商標権者が、包装やラベルにおける使用だけでなく、広告、販促、印刷媒体、ラジオ、テレビなどにおける使用についても、手順書やスタイルガイドを有していることを示す資料。また、商標が一般名称的に使用されるおそれがある印刷媒体、ラジオ、テレビなどの編集者へ、スタイルガイドが配布されたことを

証明する資料

- ・市場における商標の使用に関する大規模な調査や、催告書の送付などを伴う、あらゆる努力を証明する資料
- ・商標が一般名称又は記述的名称として含まれるブランド名の登録又は使用を試みる者に対して、異議申立や対抗措置を講じたことの証拠となる資料
- ・辞書からの商標削除、又は記号「®」を記載させるための努力を証明する資料
- ・消費者向けの「啓蒙活動」を証明する資料
- ・商標権者が商標の保護のために支出した費用を証明する資料。

g) 侵害訴訟において商標の効力の制限が認められた場合のその後の取消申請への影響

侵害訴訟の相手方が取消を求めた場合、登録が取り消される可能性がある。

h) 取消決定に対する不服手続

裁判所に不服申立する。

i) 取消制度に関する決定・判例

識別力喪失を原因とする取消訴訟の決定・判例は少ない。

判断の視点に関する決定・判例

特にない。

地域に関する決定・判例

特にない。

普通名称としての認知の割合に関する決定・判例

特にない。

商標が辞書に普通名称のように掲載されているか否かに関する決定・判例

- ・事件番号：控訴 no.311/2002 - バルセロナ控訴裁判所 (2004年12月21日)
概要：Crecs Aperitivos Españoles S.A.とNaturín S.A.が、Frit Ravitz S.A.を相手取り、標章「ganchitos」を同被告が生産・販売する商品の包装に、無断使用したことを理由として起こした侵害訴訟。被告は反訴により、「ganchitos」の登録 no. 672984 と no. 672985 を、識別力喪失の理由で取り消すよう求めた。下級裁は、被告の取消請求を認め、両登録を取り消し、先に提起された侵害訴訟を退けた。この判決に対して原告の2社は控訴したが、2004年12月21日、バルセロナ控訴裁判所は登録商標取消の判決を支持し、控訴は棄却された。ganchitos という単語が、ある辞書に掲載されていたことが、識別力喪失のエビデンスの1つとされた。
- ・事件番号：控訴 no.757/1999 - ビルバオ控訴裁判所 (2001年5月8日)
概要：Angulas Aguinaga S.A.が、Angulas Mariscos y Derivados S.L.を相手取り、先の登録商標「LA GULA DEL NORTE」(no.1670915)、「LA GULA」(no.1686484)、「GULAS」(no.1709493)に基づき、被告の商標「MARGULA」(no.1788696)について起こした無効・侵害訴訟。被告は反訴し、識別力喪失を理由として3つの商標の取消を求めた。下級裁は反訴を退け、「MARGULA」を無効とし、侵害の訴えも支持した。被告

は控訴し、2001年5月8日、ビルバオ控訴裁判所は一審の判決の一部を覆したが、原告商標の取消請求と被告商標の無効宣言、さらに侵害についても一審の判決を支持した。控訴裁判所は、GULA という単語は辞書に載っているが、その意味は、原告が生産する商品とは何の関係もないと判断した。

商標が競業者のチラシに普通名称のように使用されているか否かに関する決定・判例

特にない。

商標権者が商標が識別力を喪失しないための対策をとったか否かに関する決定・判例

- ・ 事件番号：控訴 no.311/2002 – バルセロナ控訴裁判所 (2004年12月21日)
概要：Creccs Aperitivos Españoles S.A.と Naturín S.A.が、Frit Ravitz S.A.を相手取り、標章「ganchitos」を同被告が生産・販売する商品の包装に、無断使用したことを理由として起こした侵害訴訟。被告は反訴により、「ganchitos」の登録 no. 672984 と no. 672985 を、識別力喪失の理由で取り消すよう求めた。下級裁は、被告の取消請求を認め、両登録を取り消し、先に提起された侵害訴訟を退けた。この判決に対して原告の2社は控訴したが、2004年12月21日、バルセロナ控訴裁判所は登録商標取消の判決を支持し、控訴は棄却された。「ganchitos」は複数の辞書に掲載されており、登録商標である旨の但し書きがないことは、商標権者の不作為を証明している。
- ・ 事件番号：バルセロナ県裁判所、上訴 No.642/2007 に対する判決(2008年7月6日)
概要：ペストリーに関する「DONUT」、「DONUTS」、「DOUGHNUTS」という登録商標の侵害訴訟において、被告は、これらの商標は識別力がないため、ペストリー商品に関して自由に使用できると主張。原告は、被告と何度も連絡を取り、これらは登録された有効な商標であると主張して、訴訟を含む権利行使を行い、その訴訟では、ペストリー商品に関するこれらの名称に対する原告の排他的権利が認められ、バルセロナ県裁判所の判決においても認められた。

⑤その他(統計等)

- a) 直近10年間の取消申請の件数

データを取得できなかった。

- b) 直近10年間の取り消された登録商標の件数

データを取得できなかった。

- c) 直近10年間に取り消された登録商標の態様、商標権者、理由

- ・ 事件番号：控訴 no.311/2002 – バルセロナ控訴裁判所 (2004年12月21日)

商標：no.672984、no.672985 「ganchitos」

商標権者：Creccs Aperitivos Españoles S.A.、Naturín S.A.

理由：「ganchitos」が製品そのものになったという、一般公衆の十分な認識。

「ganchitos」は複数の辞書に掲載されており、登録商標である旨の但し書きがないことは、商標権者の不作為を証明している。

- ・ 事件番号：控訴 no.312/2007 - カセレス控訴裁判所 (2007年9月14日)
商標：no.1,766,141 「BLACK DIAMOND」
商標権者：Sun World International
理由：プラム(果物)の一種に関する普通名称。取消が反訴でなく、異議(exception)として請求されたため、商標の効力は継続した。
- ・ 事件番号：上告 no.3549/2001 - 最高裁判所 (2008年12月22日)
商標：no.213645 「BIO」
商標権者：Danone S.A.
理由：最高裁は、識別力喪失の原因が、商標権者による広告での誤った使用と認定。

(3) 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

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³⁰。

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的一般用語を構成するとの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。

³⁰ 和訳(特許庁ウェブサイト「外国産業財産権制度情報」

(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm 「最終アクセス日：2014年2月12日」)、現地公用語(スペイン特許商標庁ウェブサイト

(http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobreMarcasYOtrosSignosDistintivos/NSMYOSD_Nacionales/LEY_172001_de_7_de_diciembre_de_Marcas.htm 「最終アクセス日：2014年2月12日」))

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) 措置のための書類のひな型

存在しない。

j) 措置のための書類の記載例

存在しない。

k) 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。

l) 措置に対する反論書類のひな型

存在しない。

m) 措置に対する反論書類の記載例

存在しない。

n) 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。

o) 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

p) 措置を強制する第三者機関

裁判所

q) 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。

r) 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。

s) 防止措置に関する決定・判例

スペインの裁判所の決定・判例で、この質問の内容に明確に該当するものはない。

③その他(統計等)

a) 直近 10 年間の防止措置の件数

データを取得できなかった。

b) 直近 10 年間の防止措置が認められた登録商標の態様、商標権者、理由存在しない。

(4) 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

①制度の状況

制限規定が存在する。

②法令・制度概要

a) 導入の時期

2001 年

b) 導入の理由

商標権の濫用の防止や公正な商標使用の確保が導入の理由である。

c) 法律

スペイン商標法に次の規定がある³¹。

第 37 条 商標権の限定

商標により付与される権利は、第三者が経済取引において次のものを使用することを禁止することをその所有者に対して許可するものではない。ただし、当該使用が工業上又は商業上の公正な慣行に従っていることを条件とする。

(a) <省略>

(b) 商品の種類, 品質, 数量, 目的, 価格, 原産地, 生産の時期若しくはサービス提供の時期, 又はその他の特徴に関する情報

(c) 商品又はサービスの目的, 特に付属品又は予備部品としての用途を表示するために必要な場合における商標

³¹ 和訳(特許庁ウェブサイト「外国産業財産権制度情報」

(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm 「最終アクセス日：2014年2月12日」))、現地公用語(スペイン特許商標庁ウェブサイト

(http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobreMarcasYOtrosSignosDistintivos/NSMYOSD_Nacionales/LEY_172001_de_7_de_diciembre_de_Marcas.htm 「最終アクセス日：2014年2月12日」))

d) 規則・基準・ガイドライン

存在しない。

e) 制限規定の申立先

裁判所

f) 判断の基準

視点、地域、普通名称としての認知の割合、登録商標が識別力を喪失したと判断するための具体的な基準については、取消制度のものとほとんど相違ないが、第三者がその表示を商標としてではなく商品の特徴を記述するものとして使用していることが必要である。

g) 制限規定に基づく主張に有効なエビデンス

商標としてではなく、商品役務の特徴を記述する一般名称として使用されていることを証明するあらゆるエビデンスである。

h) 制限規定に該当すると第三者機関により判断された登録商標は他の手続を経ることなく取り消されるか

取り消されない。

i) 制限規定に該当すると第三者機関により判断された登録商標のデータベースデータベースは存在しない。

j) 制限規定に基づく主張に関する決定・判例

特にない。

③その他(統計等)

a) 直近 10 年間の制限規定に基づく主張の件数

データを取得できなかった。

b) 直近 10 年間の制限規定に基づく主張が認められた登録商標の態様、商標権者、理由

データを取得できなかった。

7. スイス

(1) 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。

(2) 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

①制度の状況

取消制度は存在しない。

ただし、裁判による取消の可能性はある。

②制度が存在しない理由

裁判による取消の可能性があるのである。

また、実務家からは、ニーズがない、すわなち、それほど頻繁に起きない、非常に具体的な状況に対し、具体的な規則を定めることについては、立法府が概して消極的であり、伝統的に、こうした問題の判断については、司法に対して大幅な裁量や自由度が認められているという意見があった。

③制度が存在しないことによる問題点

特にないと考えられている。

(3) 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

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³²。

³² 和訳(特許庁ウェブサイト「外国産業財産権制度情報」

(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm「最終アクセス日：2014年2月12日」)、現地公用語(The Federal Authorities of the Swiss Confederation ウェブサイト (<http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19920213/201107010000/232.11.pdf>「最終アクセス日：2014年2月12日」))

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) 措置のための書類のひな型
存在しない。
- j) 措置のための書類の記載例
存在しない。
- k) 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
- l) 措置に対する反論書類のひな型
存在しない。
- m) 措置に対する反論書類の記載例
存在しない。
- n) 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。
- o) 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
- p) 措置を強制する第三者機関
裁判所
- q) 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。
- r) 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。

s) 防止措置に関する決定・判例
存在しない。

③その他(統計等)

a) 直近 10 年間の防止措置の件数
データを取得できなかった。

b) 直近 10 年間の防止措置が認められた登録商標の態様、商標権者、理由
存在しない。

(4) 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

①制度の状況

制限規定は存在しない。

ただし、裁判による制限の可能性がある。例えば、「一般的に普及したものの標識はすべて商標保護の対象外である」と判示した例がある³³。

②制度が存在しない理由

裁判による取消の可能性があるのである。

また、実務家からは、前述と同様に、ニーズがない、すわなち、それほど頻繁に起きない、非常に具体的な状況に対し、具体的な規則を定めることについては、立法府が概して消極的であり、伝統的に、こうした問題の判断については、司法に対して大幅な裁量や自由度が認められているという意見があった。

③制度が存在しないことによる問題点

特にないと考えられている。

³³ Decision 130 III 113 "Montessori"

8. オーストラリア

(1) 概要

- ・登録後に自他商品役務の識別力を喪失した商標は、その登録を取り消される(オーストラリア商標法第 87 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、商標権者がとることができる措置について明文の規定は存在しない。
- ・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(オーストラリア商標法第 24 条、第 122 条)。

(2) 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

①制度の状況

取消制度が存在する。

②法令・制度概要

a) 導入の時期

取消制度はオーストラリア連邦の成立当時からある。連邦の最初の商標法に、取消制度は含まれており、同法は 1905 年に施行された。連邦成立以前は州ごとに独自の商標法があり、取消制度も規定されていた。州の法律は憲法に基づき、1905 年の連邦法が施行されるまで効力が持続した。

b) 導入の理由

商標が関連する商品を表すために一般的に使用されると、商標は本来の機能を失うことになる。適正な登録簿を保有することは公共の利益になるため、商標の取消及び登録簿の修正に適用できるシステムを持つという思想が根底にあり、他の商品(サービス)から商標所有者の商品を区別することのできる商標のみを登録簿に保有するためである。

c) 法律

オーストラリア商標法に次の規定がある³⁴。

第 87 条 補正又は取消—商標を使用する排他権の喪失

(1) 登録商標に関して第 24 条又は第 25 条が適用される場合において、被害者又は登録官からの申請があったときは、所定の裁判所は、その商標の登録所有者が有する、その商標又はその一部である標識を特定の商品又はサービスに関して使用することができる権利に関する第 24 条又は(場合により)第 25 条の効力を考慮した上で、(2)及び第 89 条に従うことを条件として、登録簿を次の方法によって更正するよう命じることができる。

(a) その商標登録を取り消すこと、又は

(b) その商標に関する登録簿における記入を抹消又は補正すること

³⁴ 和訳(特許庁ウェブサイト「外国産業財産権制度情報」

(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm「最終アクセス日：2014年2月12日」)、現地公用語(ComLaw ウェブサイト(<http://www.comlaw.gov.au/Details/C2013C00143>「最終アクセス日：2014年2月12日」))

(2) 商標に関して第 24 条又は第 25 条が適用される理由が、次の標識、すなわち、

(a) 関連する取引において、ある物品、物質又はサービスを説明するもの又はその名称であるとして一般に容認されるようになった標識、又は

(b) 次のもの、すなわち、

(i) 以前に特許に基づいて開発されていた物品又は物質、又は

(ii) 以前に特許方法として提供されていたサービス、

を説明する標識又はその名称である標識、

を含んでいる場合は、裁判所は、(1)に基づく命令を出さない旨を決定し、その商標を、裁判所が課すことのできる条件又は制限を付した上で、次のものに関して、登録簿に残すことを認めることができる。

(c) 前記の物品若しくは物質又は同種の商品、又は

(d) 前記のサービス又は同種のサービス

[注 1：第 24 条及び第 25 条は、商標が次の標識で構成されているか又はその標識を含んでいる場合は、その商標の登録所有者は、その商標を使用し又はその使用を許諾する排他権を有さない旨を規定している。

(a) 関連する取引において、ある物品、物質又はサービスを説明するもの又はその名称であるとして一般に容認されるようになった標識、又は

(b) 以前に特許に基づいて開発されていた物品又は以前に特許方法として提供されていたサービスを説明し又は特定する方法としてごく普通に知られている標識であって、その特許が満了してから最低 2 年が経過しているもの]

[注 2：<省略>]

[注 3：<省略>]

87 Amendment or cancellation—loss of exclusive rights to use trade mark

(1) *If section 24 or 25 applies in relation to a registered trade mark, a prescribed court may, on the application of an aggrieved person or the Registrar, but subject to subsection (2) and section 89, order that the Register be rectified by:*

(a) *cancelling the registration of the trade mark; or*

(b) *removing or amending any entry in the Register relating to the trade mark;*

having regard to the effect of section 24 or 25 (as the case may be) on the right of the registered owner of the trade mark to use the trade mark, or any sign that is part of the trade mark, in relation to particular goods or services.

(2) *If section 24 or 25 applies in relation to the trade mark because the trade mark contains a sign that:*

(a) *has become generally accepted within the relevant trade as the sign that describes or is the name of an article, substance or service; or*

(b) *describes or is the name of:*

(i) *an article or substance that was formerly exploited under a patent; or*
(ii) *a service that was formerly provided as a patented process;*
the court may decide not to make an order under subsection (1) and allow
the trade mark to remain on the Register in respect of:
(c) *the article or substance or goods of the same description; or*
(d) *the service or services of the same description;*
subject to any condition or limitation that the court may impose..

Note 1: Sections 24 and 25 provide that the registered owner of a trade mark does not have exclusive rights to use, or to authorise the use of, the trade mark if it consists of, or contains, a sign that:

(a) *becomes generally accepted within the relevant trade as the sign that describes or is the name of an article, substance or service; or*
(b) *is the only commonly known way to describe or identify an article formerly exploited under a patent, or a service formerly provided as a patented process, where the patent has expired more than 2 years ago.*

Note 2: <省略>

Note 3: <省略>

d) 規則・基準・ガイドライン

オーストラリア商標規則 17A.44(3)(a)³⁵において、商標の国際登録から生じる保護をオーストラリアに拡張するよう求める請求についても取消制度の適用があることを規定している。

e) 取消の申請の対象

対象となる商標

自他商品役務の識別力を喪失した商標

対象となる範囲(指定商品役務)

商標が識別力を喪失した指定商品役務

f) 申請人の適格性

被害者(自他商品役務の識別力を喪失した登録商標の存在により不利益を受けた者と考えられる)である。なお、申請人の適格性に制限がある理由は、申請の濫用を防ぐためである。

また、取消が公衆の利益になると考えられる場合は商標登録官も申請可能である。なお、現在までに商標登録官による申請があったことはない。

g) 取消効力が発生する時期

商標が商品役務の識別力を喪失した日である。具体的な日付は裁判所が証拠に基づき決定する。

³⁵ 和訳(特許庁ウェブサイト「外国産業財産権制度情報」

(<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryousonota/fips/mokuji.htm> 「最終アクセス日：2014年2月12日」)

h) 申請の制限事項

制限がない。本来の機能を失った商標を登録簿から取り消すことは公共の利益になるためである。

一方、申請の濫用があるとは予期されていない。申請人の適格性に制限があること、申請には費用がかかること、取消の根拠の立証責任は申請人側にあるためである。

③申請手続

a) 申請先

裁判所である。

登録商標の取消を求める裁判所命令は、一般的に勝訴した訴訟当事者によって登録官に送達される。登録官は、裁判所命令の写しを受け取ると、取消を記録する。

b) 申請書類のひな型

連邦巡回裁判所への申請書類のひな型、連邦裁判所への申請書類のひな型がそれぞれウェブサイトに掲載されている³⁶。記載事項として、申請人、相手方、申請の趣旨、申請の理由等がある。

c) 申請書類の記載例

記載例はなく、上述の申請書類のひな型の記入欄や脚注に従って記載する。

d) 申請に有効なエビデンス

立証の全責任は取消の申請者にあり、申請者は以下の立証責任を負う。

- ・商標がその機能を記述的であるとして、一般的に受け入れられるようになったプロセス
 - ・このプロセスが登録日以降に起こったこと
- また、証拠の例としては次のようなものがある。
- ・名詞あるいは動詞としての商標の一般的使用の証拠
 - ・記述的使用の取引証拠
 - ・オーストラリア辞書における商標への言及

e) 申請に関する料金

連邦巡回裁判所における取消の申請は次のとおりである。

- ・上場企業：1870 オーストラリアドル
- ・企業(法人)：1245 オーストラリアドル
- ・それ以外の場合：515 オーストラリアドル

連邦裁判所における取消の申請は次のとおりである。

- ・上場企業：4720 オーストラリアドル
- ・企業(法人)：3145 オーストラリアドル
- ・それ以外の場合：1080 オーストラリアドル

³⁶ 連邦巡回裁判所への申請書類のひな型

(http://www.federalcircuitcourt.gov.au/forms/docs/Application%20-%20General%20Federal%20Law_FCC-0313V1.doc 「最終アクセス日：2014年2月12日」)、 連邦裁判所への申請書類のひな型

(http://www.fedcourt.gov.au/forms-and-fees/forms/federal-court-rules/FCA_form015_20130509.doc 「最終アクセス日：2014年2月12日」)

④審査・審理

a) 審査・審理の体制

人員

1名の裁判官が担当する。上訴審ではこれより多くなることもある。

方式

裁判手続きは、一般的に、裁判書類及び宣誓供述書の提出によって実施され、当事者が宣誓供述書に言及する口頭審理に進む。

b) 判断の基準

視点

関連する取引で一般的に受け入れられているかどうかである(オーストラリア商標法第24条)。

地域

基本的には全国であるが、商標又は関連する取引によっては特定地域のみを基準とすることもある。

普通名称としての認知の割合

関連する取引で一般的に受け入れられているかどうかであり、事案ごとに判断される。

登録商標が識別力を喪失したと判断するための具体的な基準

その商標が、物品、物質又は役務を表すのに使用される唯一の名称でなければならない(*Mantra Group Pty Ltd v Taily Pty Ltd No.2* [2010] FCA 29)。

また、商標全体としてその種の商品あるいはサービスを表すために使用されていないなければならない。例えば、関連する取引で一般的に使用されている名称は「barrier cream」であり、商標は「barrier」である場合、商標及び一般的に使用されている名称は同一ではないので、商標は一般的になってはいないと判断される。(FH Faulding & Co Ltd v Imperial Chemicals Industries (Aust & NZ) Ltd (1965) 112 CLR 537)

なお、裁判所は、その商標の登録所有者が裁判所に、取消の理由は登録所有者の行為又は過失によって生じたものではないことを認めさせた場合は、取消を認めない旨を決定することができる(オーストラリア商標法第89条)。

c) 商標権者の反論の時期

連邦巡回裁判所における取消の申請の場合、申請書の送達から14日以内。連邦裁判所における取消の申請の場合、請求の原因の送達から28日以内。

d) 反論書類のひな型

連邦巡回裁判所への申請書類のひな型、連邦裁判所への申請書類のひな型がそれぞれウェブサイトに掲載されている³⁷。記載事項として、申請人、反論者、反論の

³⁷ 連邦巡回裁判所への申請書類のひな型

(http://www.federalcircuitcourt.gov.au/forms/docs/Response%20-%20General%20Federal%20Law_FFCC_0313V1.doc 「最終アクセス日：2014年2月12日」)、連邦裁判所への申請書類のひな型

(http://www.fedcourt.gov.au/forms-and-fees/forms/federal-court-rules/FCA_form033_20110801.doc 「最終アクセス日：2014年2月12日」)

趣旨、反論の理由等がある。

e) 反論書類の記載例

記載例はなく、上述の反論書類のひな型の記入欄や脚注に従って記載する。

f) 反論に有効なエビデンス

裁判所は、その商標の登録所有者が裁判所に、取消の理由は登録所有者の行為又は過失によって生じたものではないことを認めさせた場合は、取消を認めない旨を決定することができる(オーストラリア商標法第 89 条)。取消の理由は登録所有者の行為又は過失によって生じたものではないことの証拠の例としては、商標の後ろに®あるいはTMの使用、商標の最初の文字を大文字にすることによって商標を区別する、商標を名詞ではなく形容詞としていつも使用する(「Xerox」ではなく「Xerox photocopier」として使用する等)、警告レター、商標の認知をもたらすための広告キャンペーン及び準備のような、不正使用に対して商標を保護するために、商標所有者による有効な手段がとられてきたことを示すものである。

g) 侵害訴訟において商標の効力の制限が認められた場合のその後の取消申請への影響

商標が一般名称と証明された場合の影響として、登録が取り消される可能性がある。

h) 取消決定に対する不服手続

裁判所に不服申立する。

i) 取消制度に関する決定・判例

判断の視点に関する決定・判例

- ・ 事件番号： “Daiquiri Rum” Trade Mark [1969] RPC 600 (HL)

概要：Wilberforce 判事は、英国法における同等の規定(1938 年英国商標法第 15 条)について、登録所有者の利益にとって、有利と不利の両方に働くという見解を示した。有利な面としては、一般大衆による、物品の名称又は記述としてのその言葉の使用は、登録には影響しないという規定。不利な面は、取引での使用は登録に影響するという点である。

地域に関する決定・判例

- ・ 事件番号： Alcon Inc v Bausch & Lomb (Australia) Pty Ltd (2009) 83 IPR 210

概要：応答者は、BSS が balanced salt solution(平衡塩類溶液)の頭字語であるという主張を裏付ける、米国製の 3 冊の略語辞書の抜粋を提示しようとしたが、エビデンスとして認められず、その理由として裁判所は、「オーストラリアでの関連取引における使用が、海外で発行されている雑誌や辞書、教科書などが我が国で入手可能であること(その取引に従事する人々が、ある程度は見たり読んだりしているかもしれないが)によって立証可能だと認めるのは、行き過ぎである」とした。

- ・ 事件番号： Mantra Group Pty Ltd v Tailly Pty Ltd No.2 [2010] FCA 29 at [118]

概要：裁判所は、関連する取引の意味について、関連する取引がオーストラリアのより狭く定義された地域で営まれるのでなければ、1995 年商標法は全国的に適用されると述べた。

普通名称としての認知の割合に関する決定・判例

特にない。

商標が辞書に普通名称のように掲載されているか否かに関する決定・判例

- ・事件番号：Alcon Inc v Bausch & Lomb (Australia) Pty Ltd (2009) 83 IPR 210

概要：応答者は、BSS が balanced salt solution(平衡塩類溶液)の頭字語であるという主張を裏付ける、米国製の3冊の略語辞書の抜粋を提示しようとしたが、エビデンスとして認められず、その理由として裁判所は、「オーストラリアでの関連取引における使用が、海外で発行されている雑誌や辞書、教科書などが我が国で入手可能であること(その取引に従事する人々が、ある程度は見たり読んだりしているかもしれないが)によって立証可能だと認めるのは、行き過ぎである」とした。

- ・事件番号：Australian Health & Nutrition Association Limited trading as Santarium Health Food Company v Irrewarra Estate Pty Limited trading as Irrewarra Sourdough [2102] FCA 592 (2012年6月8日)

概要：辞書、料理本及びメニューにおける“granola”の語の記述は、商品、すなわち焼いた穀物と果物、を表す関連する取引で、名称は一般的に受け入れられているかどうかについて、関連性がありうると述べた

商標が競業者のチラシに普通名称のように使用されているか否かに関する決定・判例

特にない。

しかし、前述の辞書等の出版物についての理論は必要な変更を加えて適用される。

商標権者が商標が識別力を喪失しないための対策をとったか否かに関する決定・判例

特にない。

⑤その他(統計等)

- a) 直近10年間の取消申請の件数

データを取得できなかった。

- b) 直近10年間の取り消された登録商標の件数

データを取得できなかった。

- c) 直近10年間に取り消された登録商標の態様、商標権者、理由

データを取得できなかった。

(3) 登録商標の普通名称化の防止措置

①制度の状況

明文の防止措置は存在しない。

②制度が存在しない理由

明らかでない。

③明文規定以外に防止措置が取れる場合

オーストラリア商標法に明文の規定は存在しないが、例えば、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、商標権者は出版者と連絡を取り、その商標が登録されていることを知らせ、その旨を表示するよう要請することは推奨される。その他、一般的な普通名称化防止策として、商標所有者自身による商標の適切な表示(例えば、商標の後ろに○R あるいはTM の使用、商標の最初の文字を大文字にすることによって商標を区別する、商標を名詞ではなく形容詞としていつも使用する(Xerox ではなく Xerox photocopier のように使用する等)、警告レター、商標の認知をもたらすための広告キャンペーンなどが挙げられる。

④制度が存在しないことによる問題点

商標の辞書への掲載防止に関する具体的な措置がないことは一定の状況では問題になることも考えられるとの意見があった。

(4) 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

①制度の状況

制限規定が存在する。

②法令・制度概要

a) 導入の時期

オーストラリア連邦の成立当時からある。連邦の最初の商標法にも含まれており、同法は 1905 年に施行された。

b) 導入の理由

コモンロー制度における商標の基本的な原則として、正直にその商品／サービスを表現する別の商人の権利を妨げるべきではないという理由による。

c) 法律

オーストラリア商標法に次の規定がある³⁸。

第 24 条 物品等を説明する標識として容認されている標識で構成される商標

(1) 本条は、登録商標が、その商標の登録日後に関連する取引において、ある物品、物質又はサービスを説明するもの又はその名称であるとして一般に容認されるようになった標識で構成されているか又はその標識を含む場合に、適用する。

[注：「登録商標」、「標識」及び「登録日」については、第 6 条参照]

(2) 商標が前記の標識で構成されている場合は、その商標の登録所有者は、

(a) 次のもの、すなわち、

(i) その物品、物質又は同種の他の商品、又は

(ii) そのサービス又は同種の他のサービス、

に関して、その商標を使用するか、又は他人にその商標を使用する権限を付与

³⁸ 和訳(特許庁ウェブサイト「外国産業財産権制度情報」

(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm「最終アクセス日：2014年2月12日」)、現地公用語(ComLaw ウェブサイト(<http://www.comlaw.gov.au/Details/C2013C00143>「最終アクセス日：2014年2月12日」))

する排他権を有さず、かつ

(b) 裁判所が(4)に基づいて決定した日以後、その排他権を有していないものとみなす。

[注：「登録所有者」については、第6条参照]

(3) 商標が前記の標識を含む場合は、その商標の登録所有者は、

(a) 次のもの、すなわち、

(i) その物品、物質又は同種の他の商品、又は

(ii) そのサービス又は同種の他のサービス、

に関しては、その商標を使用するか、又は他人にその商標を使用する権限を付与する排他権を有さず、かつ

(b) 裁判所が(4)に基づいて決定した日以後、その排他権を有していないものとみなす。

[注：「登録所有者」については、第6条参照]

(4) (2)及び(3)の適用上、所定の裁判所は、ある標識が関連する取引において、その物品、物質又はサービスを説明するか又はその名称である標識として最初に一般に容認されるようになった日を決定することができる。

[注：「所定の裁判所」については、第190条参照]

24 Trade mark consisting of sign that becomes accepted as sign describing article etc.

(1) This section applies if a registered trade mark consists of, or contains, a sign that, after the date of registration of the trade mark, becomes generally accepted within the relevant trade as the sign that describes or is the name of an article, substance or service.

Note: For registered trade mark, sign and date of registration see section 6.

(2) If the trade mark consists of the sign, the registered owner:

(a) does not have any exclusive rights to use, or authorise other persons to use, the trade mark in relation to:

(i) the article or substance or other goods of the same description; or

(ii) the service or other services of the same description; and

(b) is taken to have ceased to have those exclusive rights from and including the day determined by the court under subsection (4).

Note: For registered owner see section 6.

(3) If the trade mark contains the sign, the registered owner:

(a) does not have any exclusive rights to use, or authorise other persons to use, the sign in relation to:

(i) the article or substance or other goods of the same description; or

(ii) the service or other services of the same description; and

(b) is taken to have ceased to have those exclusive rights from the day determined by the court under subsection (4).

Note: For registered owner see section 6.

(4) For the purposes of subsections (2) and (3), a prescribed court may determine the day on which a sign first became generally accepted within the relevant trade as the sign that describes or is the name of the article, substance or service.

Note: For prescribed court see section 190.

第122条 どのような場合に商標は侵害されないか

(1) 第120条に拘らず、次に該当する場合は、何人も登録商標を侵害しない。

(a) <省略>

(b) その者が善意で、

(i) 商品又はサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地又はその他の特徴、又は

*(ii) 商品の生産時期又はサービスの提供時期、
を表示する標識を使用する場合、又は*

(c) その者が商標を商品(特に付属品若しくは予備部品)又はサービスの用途を表示するために善意で使用する場合、又は

(d)~(g) <省略>

(2) <省略>

122 *When is a trade mark not infringed?*

(1) In spite of section 120, a person does not infringe a registered trade mark when:

(a) <省略>

(b) the person uses a sign in good faith to indicate:

(i) the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, or some other characteristic, of goods or services; or

(ii) the time of production of goods or of the rendering of services; or

(c) the person uses the trade mark in good faith to indicate the intended purpose of goods (in particular as accessories or spare parts) or services; or

(d)~(g) <省略>

(2) <省略>

d) 規則・基準・ガイドライン

公式のものは存在しない。

e) 制限規定の申立先

裁判所

f) 判断の基準

視点、地域、普通名称としての認知の割合、登録商標が識別力を喪失したと判断するための具体的な基準については、取消制度のものとはほとんど相違ない、第三者のその表示の使用が善意であることが必要である。

g) 制限規定に基づく主張に有効なエビデンス

取消制度のものとはほとんど相違ない。

h) 制限規定に該当すると第三者機関により判断された登録商標は他の手続を経ることなく取り消されるか

事案によって異なる。裁判所はいくつかの選択肢を持っている。登録を取り消す、登録簿の記載を取り除くあるいは修正する、あるいは条件あるいは制限を課す。何もしないことを決定することもできる。

i) 制限規定に該当すると第三者機関により判断された登録商標のデータベースデータベースは存在しない。

j) 制限規定に基づく主張に関する決定・判例

・事件番号:James Watt Constructions Pty Ltd v Circle•E Pty Ltd [1970] NSWLR 481

概要：言葉それ自身は記述的であるが、抗弁は裁判所によって却下された：その理由は、(1)原告の商品を示すものとして二次的な重要性を持つようになった、(2)被告は原告のその言葉のそれ以前の使用をよく知っており、原告のそれ以前の使用を理由にそれらの言葉を使用したことが判明したからである。

・事件番号：Kettle Chip Co Pty Ltd v Pepsico (Aust) Pty Ltd (1995) 32 IPR 302
概要：被告は誠実に行動したが、アドバイスを受け侵害していないと信じた、その理由は、登録商標の存在を知っておりセカンダリーミーニングを利用したいと思った、この使用は“善意”ではなかった、そこで、抗弁は認められなかった。

・事件番号：Caterpillar Loader Hire (Holdings) Pty Ltd v Caterpillar TractorCo (1983) 77 FLR 139

概要：“ウィロビーのキャタピラー・ローダー・ハイヤー・サービス”の名称の使用は、記述的な使用とみなされなかった。記述的な用語といわれる使用が記述的に使用される場合にのみ、抗弁が適用される。

③その他(統計等)

a) 直近 10 年間の制限規定に基づく主張の件数
データを取得できなかった。

b) 直近 10 年間の制限規定に基づく主張が認められた登録商標の態様、商標権者、理由
データを取得できなかった。

9. 中国

(1) 概要

- ・登録後に自他商品役務の識別力を喪失した商標は、その登録を取り消される(中国商標法第 41 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、商標権者がとることができる措置について明文の規定は存在しない。
- ・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(中国商標法实施条例第 49 条)。

(2) 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

①制度の状況

取消制度が存在する。

②法令・制度概要

a) 導入の時期

2001 年

b) 導入の理由

識別力を有することは商標の根本的機能であり、識別力を有しない登録商標の存在は社会の発展を阻害するためである。

c) 法律

中国商標法に次の規定がある³⁹。

第 41 条

登録された商標が第 10 条, 第 11 条, 第 12 条の規定に違反しているか, 又は詐欺的な手段若しくはその他の不正な手段で登録を取得したときは, 商標局は当該登録商標を取り消す。その他如何なる組織又は個人も, 商標評審委員会にそのような登録商標を取り消す裁定を請求することができる。

<省略>

第 11 条

次に掲げる標識を商標として登録してはならない。

(1) 当該商品の普通に用いられる名称, 意匠, ひな形のみからなるもの

(2) 商品の品質, 主要原料, 機能, 用途, 重量, 数量及びその他の特徴を直接に表示したもの

(3) 顕著な特徴に欠けるもの

<省略>

なお、2014 年 5 月 1 日より改正商標法が施行される見込みであり、次の規定が

³⁹ 和訳(特許庁ウェブサイト「外国産業財産権制度情報」

(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm「最終アクセス日:2014年2月12日」))、現地公用語(中国国家工商行政管理総局ウェブサイト

(http://sbj.saic.gov.cn/flfg1/flfg/200501/t20050104_53010.html「最終アクセス日:2014年2月12日」))

含まれる⁴⁰。

第44条

登録された商標がこの法律第10条、第11条、第12条の規定に違反している場合、又は欺瞞的な手段又はその他の不正な手段で登録を得た場合は、商標局はその登録商標の無効を宣告する。その他の事業単位又は個人は、商標審判委員会にその登録商標の無効宣告を請求することができる。

<省略>

第11条

以下に掲げる標章は、商標として登録することができない。

(一)その商品の単なる普通名称、図形、型番にすぎないもの。

(二)商品の品質、主要原材料、効能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直接表示するにすぎないもの。

(三)その他の識別力を欠くもの。

<省略>

第49条

<省略>

登録商標は、その指定商品の通用名称となった、又は、正当な理由がなく継続して3年間使用していないとき、いかなる単位又は個人は商標局に登録商標の取消を請求することができる。<省略>

d) 規則・基準・ガイドライン

商標法実施条例第28条ないし第36条⁴¹において、取消の申請書類、提出方法などが規定されている。

なお、2014年5月1日より施行される見込みの改正商標法についての商標法実施条例改正草案が公表されており⁴²、第53条ないし第67条、第70条が関連する規定となる見込みである。

e) 取消の申請の対象

対象となる商標

自他商品役務の識別力を喪失した商標

⁴⁰ 和訳(北京林達劉知識産権代理事務所ウェブサイト

(http://www.lindaliugroup.com/web/01/jp_laws_read.asp?id=1285「最終アクセス日:2014年2月12日」))、現地公用語(中国国家工商行政管理総局ウェブサイト

(http://sbj.saic.gov.cn/flfg1/flfg/201309/t20130903_137807.html「最終アクセス日:2014年2月12日」))

⁴¹ 和訳(JETRO 北京事務所ウェブサイト

(<http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/admin/20020803.pdf>「最終アクセス日:2014年2月12日」))、現地公用語(中国国家工商行政管理総局ウェブサイト

(http://sbj.saic.gov.cn/flfg1/flfg/200408/t20040826_53011.html「最終アクセス日:2014年2月12日」))

⁴² 和訳(JETRO 北京事務所ウェブサイト

(<http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/opinion/20140110.pdf>「最終アクセス日:2014年2月12日」))、現地公用語(中国国务院法制弁公室ウェブサイト

(<http://www.chinalaw.gov.cn/article/cazjgg/201401/20140100394542.shtml>「最終アクセス日:2014年2月12日」))

対象となる範囲(指定商品役務)

商標が識別力を喪失した指定商品役務を含む区分ごとである。商品分類におけるすべての商品が互いに一定の関連性を有すると考えられているため、商標が区分の一つの商品において識別力を喪失すると同区分のすべての指定商品について登録を取り消す。

f) 申請人の適格性

何人も申請可能。知財官庁(商標局)自身を取り消すこともある。

g) 取消効力が発生する時期

商標が登録された日(中国商標法実施条例第 36 条)である。

なお、2014 年 5 月 1 日より改正商標法が施行される見込みであり、第 47 条及び第 55 条が関連する規定である。

h) 申請の制限事項

制限がない。

③申請手続

a) 申請先

知財官庁

b) 申請書類のひな型

存在しない。

c) 申請書類の記載例

存在しない。

d) 申請に有効なエビデンス

辞書、業界雑誌文章、学術論文、ニュース報道等

e) 申請に関する料金

1500 元

④審査・審理

a) 審査・審理の体制

人員

3 名の審判官

方式

基本的に書面により審理を行う。

b) 判断の基準

視点

一般消費者と考えられている。

地域

全国と考えられている。

普通名称としての認知の割合

75%と考えられている。

登録商標が識別力を喪失したと判断するための具体的な基準

登録商標の識別力の喪失の原因が商標権者の作為・不作為によって結論が異なることはないと考えられている。

c) 商標権者の反論の時期

請求書類の副本受領後 30 日以内である(中国商標法実施条例第 31 条)。関係証拠の補充は、答弁書を提出してから 3 月以内に可能である(中国商標法実施条例第 32 条)。

なお、2014 年 5 月 1 日より施行される見込みの改正商標法についての商標法実施条例改正草案が公表されており、第 61 条、第 62 条及び第 70 条が関連する規定となる見込みである。

d) 反論書類のひな型

存在しない。

e) 反論書類の記載例

存在しない。

f) 反論に有効なエビデンス

商標権者が自ら商標を実際に使用及び宣伝を行う又は商標権者が商標権を侵害する者に警告又は訴訟を起こした事実等

g) 侵害訴訟において商標の効力の制限が認められた場合のその後の取消申請への影響

知財官庁が侵害訴訟の判決を考慮することがある。

h) 取消決定に対する不服手続

裁判所に不服申立する。知財官庁(商標局)自身を取り消した場合は知財官庁の上級審(商標審判委員会)に不服申立する。

i) 取消制度に関する決定・判例

判断の視点に関する決定・判例

特にない。

地域に関する決定・判例

特にない。

普通名称としての認知の割合に関する決定・判例

特にない。

商標が辞書に普通名称のように掲載されているか否かに関する決定・判例

特にない。

商標が競業者のチラシに普通名称のように使用されているか否かに関する決定・判例

特にない。

商標権者が商標が識別力を喪失しないための対策をとったか否かに関する決定・判例

特にない。

⑤その他(統計等)

a) 直近 10 年間の取消申請の件数

データを取得できなかった。

b) 直近 10 年間の取り消された登録商標の件数

データを取得できなかった。

c) 直近 10 年間に取り消された登録商標の態様、商標権者、理由データを取得できなかった。

(3) 登録商標の普通名称化の防止措置

①制度の状況

明文の防止措置は存在しない。

②制度が存在しない理由

明らかでない。

③明文規定以外に防止措置が取れる場合

特になし。

④制度が存在しないことによる問題点

問題があるかどうかどちらともいえないとの意見があった。

(4) 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

①制度の状況

制限規定が存在する。

②法令・制度概要

a) 導入の時期

2002 年

b) 導入の理由

明らかでない。

c) 法律

中国商標法実施条例に次の規定がある⁴³。

第四十九条 登録商標にその商品の一般名称、図形、規格とサイズ、又は直接的に商品の品質、主要原材料、機能、用途、重量、数量、及びその他の特徴を表示する、又は地名を含む場合、商標登録者は他人の正当な使用を禁止することができない。

なお、2014 年 5 月 1 日より改正商標法が施行される見込みであり、次の規定が含まれる⁴⁴。商標法実施条例の規定が商標法に組み込まれる見込みである。

第 59 条

登録商標に本商品の通用名称、図形、規格、又は商品の品質、主要材料、機能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直接に表すもの、又は地名を含むものがある場合には、登録商標の商標権者は他人の正当の使用を禁止する権利を有し

⁴³ 和訳(JETRO 北京事務所ウェブサイト

(<http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/admin/20020803.pdf> 「最終アクセス日：2014 年 2 月 12 日」)、現地公用語(中国国家工商行政管理総局ウェブサイト

(http://sbj.saic.gov.cn/flfg1/flfg/200408/t20040826_53011.html 「最終アクセス日：2014 年 2 月 12 日」))

⁴⁴ 和訳(北京林達劉知識産権代理事務所ウェブサイト

(http://www.lindaliugroup.com/web/01/jp_laws_read.asp?id=1285 「最終アクセス日：2014 年 2 月 12 日」)、現地公用語(中国国家工商行政管理総局ウェブサイト

(http://sbj.saic.gov.cn/flfg1/flfg/201309/t20130903_137807.html 「最終アクセス日：2014 年 2 月 12 日」))

ない。

<省略>

d) 規則・基準・ガイドライン

存在しない。

e) 制限規定の申立先

知財官庁又は裁判所

f) 判断の基準

視点、地域、普通名称としての認知の割合、登録商標が識別力を喪失したと判断するための具体的な基準については、取消制度のものとはほとんど相違ない。

g) 制限規定に基づく主張に有効なエビデンス

取消制度のものとはほとんど相違ない。

h) 制限規定に該当すると第三者機関により判断された登録商標は他の手続を経ることなく取り消されるか

取り消されない。

i) 制限規定に該当すると第三者機関により判断された登録商標のデータベース

データベースは存在しない。

j) 制限規定に基づく主張に関する決定・判例

データを取得できなかった。

③その他(統計等)

a) 直近 10 年間の制限規定に基づく主張の件数

データを取得できなかった。

b) 直近 10 年間の制限規定に基づく主張が認められた登録商標の態様、商標権者、理由

データを取得できなかった。

10. 韓国

(1) 概要

- ・登録後に自他商品役務の識別力を喪失した商標は、その登録を取り消される(韓国商標法第71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、商標権者がとることができる措置について明文の規定は存在しない。
- ・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(韓国商標法第51条)。

(2) 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

①制度の状況

取消制度が存在する。

②法令・制度概要

a) 導入の時期

2001年度

b) 導入の理由

商標としての機能を失った登録商標を無効とするためである。

c) 法律

韓国商標法に次の規定がある⁴⁵。

第71条(商標登録の無効審判)

①利害関係人又は審査官は、商標登録又は指定商品の追加登録が次の各号のいずれか一つに該当する場合には、無効審判を請求することができる。この場合、登録商標の指定商品が2以上ある場合には、指定商品ごとに請求することができる。

1~4<省略>

5.商標登録がされた後にその登録商標が第6条第1項各号の1に該当する場合(第6条第2項に該当する場合には除く。)

6<省略>

②~⑤<省略>

第6条(商標登録の要件)

①次の各号の1に該当する商標を除いては、商標登録を受けることができる。

- 1.その商品の普通名称を普通に表示する方法で表示した標章のみからなる商標
- 2.その商品に対して慣用する商標
- 3.その商品に産地・品質・原材料・効能・用途・数量・形状(包装の形状を含む。)

⁴⁵ 和訳(崔達龍国際特許法律事務所ウェブサイト

(<http://www.choipat.com/menu31.php?id=26&category=0&keyword=「最終アクセス日：2014年2月12日」>))、現地公用語(国家法令情報センターウェブサイト

(<http://www.law.go.kr/LSW/lsc.do?menuId=0&p1=&query=%EC%83%81%ED%91%9C%EB%B2%95&x=0&y=0#liBgcolor0>「最終アクセス日：2014年2月12日」))

価格・生産方法・加工方法・使用方法又は時期を普通に使用する方法で表示した標章のみからなる商標

4. 顕著な地理的名称・その略語又は地図のみからなる商標

5. ありふれた姓又は名称を普通に使用する方法で表示した標章のみからなる商標

6. 簡単でありふれた標章のみからなる商標

7. 第1号乃至第6号以外に需要者が誰の業務に関連した商品を表示するのかを識別することができない商標

② <省略>

③ <省略>

d) 規則・基準・ガイドライン

商標法施行規則第71条ないし第85条⁴⁶において、取消の申請書類、提出方法などが規定されている。

また、韓国商標法第6条に関する審査基準が存在する⁴⁷。

e) 取消の申請の対象

対象となる商標

自他商品役務の識別力を喪失した商標

対象となる範囲(指定商品役務)

商標が識別力を喪失した指定商品役務

f) 申請人の適格性

利害当事者又は審査官である。

なお、審査官が申請する場合として想定されているのは公益的な必要性がある場合である。例えば、審判院で無効と審決した後に審決取消訴訟において当事者の合意に基づき審判請求が取り下げられた場合に、不実な権利を防止するために、担当審査官が無効の是非を判断し、無効が明らかな場合は審査官が無効審判を請求するケースや社会的に物議を醸した事件について審査官が無効審判を請求するケースである。ただし、審査官による無効審判の請求はほとんどない。

g) 取消効力が発生する時期

識別力を喪失した時点からである(韓国商標法第71条③)。

ただし、識別力を喪失した時点を特定することができない場合には、無効審判が請求され、その請求内容が登録原簿に公示されたときから取消の効力が発生する。

h) 申請の制限事項

過去の申請と同一のエビデンスによる申請に制限がある。

⁴⁶ 和訳(崔達龍国際特許法律事務所ウェブサイト

(<http://www.choipat.com/menu31.php?id=26&category=0&keyword=「最終アクセス日：2014年2月12日」>))、現地公用語(国家法令情報センターウェブサイト

(<http://www.law.go.kr/LSW/lsEfInfoP.do?lsiSeq=119144#0000「最終アクセス日：2014年2月12日」>))

⁴⁷ 和訳(JETRO ソウル事務所ウェブサイト(http://www.jetro-ipr.or.kr/lawJudge_list.asp「最終アクセス日：2014年2月12日」))、現地公用語(韓国特許庁(KIPO)ウェブサイト

(http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=3082&catmenu=m02_03_03#_「最終アクセス日：2014年2月12日」))

③申請手続

a) 申請先

知財官庁

b) 申請書類のひな型

ウェブサイトに掲載されている⁴⁸。記載事項として、請求人、被請求人、事件の表示、請求の趣旨、請求の理由等がある。

c) 申請書類の記載例

記載例はなく、上述の申請書類のひな型の注釈に従って記載する。

d) 申請に有効なエビデンス

取引業界に広く認識され、一般的な名称として使用され識別力を失っていることが分かるあらゆるエビデンス。

e) 申請に関する料金

商品区分ごとに240,000ウォン(電子文書による提出)又は260,000ウォン(書類による提出)

④審査・審理

a) 審査・審理の体制

人員

審判長及び審判官2名で構成された合議体

方式

口頭審理又は書面審理で行う。ただし、当事者が口頭審理を申請した場合、書面審理のみで決定することができるものと認められる場合以外は、口頭審理を行わなければならない。(韓国商標法第77条の17①)

b) 判断の基準

視点

「当該商標に関する需要者の直観的認識」を基準として判断する。ただし、一般需要者は商品との関係において相対的に決定されるものであるため、指定商品が特殊な階層の専門家によってのみ取り扱われるなど特別な事情がある場合は、その専門家を基準とする(97フ396、2000フ2170判決等)。

地域

基本的には全国であるが、商品役務によっては一地域が基準になることもある。

普通名称としての認知の割合

90%以上という意見があった。

登録商標が識別力を喪失したと判断するための具体的な基準

「登録商標が普通名称化されているかどうかは当該国家において当該商品の取引実情に沿って決定すべきであり、登録商標は登録査定時に既に普通名称化されているものもあり得るが、商標登録後商標管理を怠っていたり又は商標管理を

⁴⁸ 韓国特許庁(KIPO)ウェブサイト

(<http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.minform.BoardApp&c=1000>「最終アクセス日：2014年2月12日」)

ちゃんとしているにもかかわらず、普通名称化される場合もあり得るので、商標権者が商標権侵害による損害賠償を求める場合は事実審弁論終結時を基準として登録商標が普通名称化されているかどうかを判断すべきである」(大法院 2003.1.24 宣告 2002 だ 6876 判決)と判示した例がある。

c) 商標権者の反論の時期

請求書の副本を受領後、審判長が定めた期間に答弁書を提出することができる(韓国商標法第 77 条の 9①)。

d) 反論書類のひな型

ウェブサイトに掲載されている⁴⁹。記載事項として、提出人、答弁の内容等がある。

e) 反論書類の記載例

記載例はなく、上述の反論書類のひな型の注釈に従って記載する。

f) 反論に有効なエビデンス

登録商標が識別力を喪失しないよう管理している事実を証明できる資料、例えば、登録商標の存在を新聞等で啓蒙する、出版社又はインターネット辞書関係者に登録商標が普通名称ではないことを申し入れるなどである。

g) 侵害訴訟において商標の効力の制限が認められた場合のその後の取消申請への影響

知財官庁が侵害訴訟の判決を考慮することがある。

h) 取消決定に対する不服手続

裁判所に不服申立する。

i) 取消制度に関する決定・判例

判断の視点に関する決定・判例

特にない。

地域に関する決定・判例

特にない。

普通名称としての認知の割合に関する決定・判例

特にない。

商標が辞書に普通名称のように掲載されているか否かに関する決定・判例

特にない。

商標が競業者のチラシに普通名称のように使用されているか否かに関する決定・判例

特にない。

商標権者が商標が識別力を喪失しないための対策をとったか否かに関する決定・判例

特にない。

⁴⁹ 韓国特許庁(KIPO)ウェブサイト

(<http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.minform.BoardApp&c=1000> 「最終アクセス日：2014年2月12日」)

⑤その他(統計等)

- a) 直近 10 年間の取消申請の件数
データを取得できなかった。
- b) 直近 10 年間の取り消された登録商標の件数
データを取得できなかった。
- c) 直近 10 年間に取り消された登録商標の態様、商標権者、理由
データを取得できなかった。

(3) 登録商標の普通名称化の防止措置

①制度の状況

明文の防止措置は存在しない。

②制度が存在しない理由

実務家からは、ニーズがない、登録後に自他商品役務の識別力を喪失する商標がない又は少ないという意見があった。

③明文規定以外に防止措置が取れる場合

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、法的な強制力はないが、商標権者が出版社に対して何らかの要求をすることはしばしば行われている。その他、新聞等にて登録商標の存在を啓蒙するなどの方策もしばしば行われることである。

④制度が存在しないことによる問題点

実務家の意見として、法令に基づく防止措置がなく強制力がないため、いつのまにか登録商標が識別力を喪失していたという事態が生じるおそれがあるとの指摘があった。

(4) 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

①制度の状況

制限規定が存在する。

②法令・制度概要

a) 導入の時期

1973 年度

b) 導入の理由

識別力を喪失した商標権については、権利の主張が行われないようにするためである。

c) 法律

韓国商標法に次の規定がある⁵⁰。

⁵⁰ 和訳(崔達龍国際特許法律事務所ウェブサイト

(<http://www.choipat.com/menu31.php?id=26&category=0&keyword=「最終アクセス日：2014年2月12日」>))、現地公用語(国家法令情報センターウェブサイト

(<http://www.law.go.kr/LSW/lsc.do?menuId=0&p1=&query=%EC%83%81%ED%91%9C%EB%B2%95&x=0&y=0#liBgcolor0>「最終アクセス日：2014年2月12日」))

第51条(商標権の効力が及ばない範囲)

①商標権(地理的表示団体標章権を除く)は、次の各号のいずれか一つに該当する場合にはその効力が及ばない。

1<省略>

2.登録商標の指定商品と同一又は類似の商品の普通名称・産地・品質・原材料・効能・用途・数量・形状(包装の形状を含む。）・価格又は生産方法・加工方法・使用方法及び時期を普通に使用する方法で表示する商標

2の2<省略>

3.登録商標の指定商品と同一又は類似の商品に対して慣用する商標と顕著な地理的名称若しくはその略語又は地図からなつた商標

4<省略>

② <省略>

③ <省略>

d) 規則・基準・ガイドライン

直接の基準等は存在しないが、また、韓国商標法第6条に関する審査基準⁵¹が適用されると考えられる。

e) 制限規定の申立先

知財官庁又は裁判所である。権利範囲確認審判制度が存在し、制限規定の適用を知財官庁に求めることがある。

f) 判断の基準

視点、地域、普通名称としての認知の割合、登録商標が識別力を喪失したと判断するための具体的な基準については、取消制度のものとはほとんど相違ない。

g) 制限規定に基づく主張に有効なエビデンス

取消制度のものとはほとんど相違ない。

h) 制限規定に該当すると第三者機関により判断された登録商標は他の手続を経ることなく取り消されるか

取り消されない。

i) 制限規定に該当すると第三者機関により判断された登録商標のデータベースデータベースは存在しない。

j) 制限規定に基づく主張に関する決定・判例

・事件番号：審判院 2005.1.6 2004 ダン 1166

概要：権利範囲確認審判において、登録商標「알뜰」(「つましい」という意味)に対し、確認対象商標「알뜰세제」(「つましい洗剤」の意味)について、洗濯剤に関して「알뜰」(「つましい」という意味)は誰でも使用できる表示であり、使用商品の性質を広告的又は宣伝的に表示しているにすぎないため、識別力がない。したがって、確認対象商標は登録商標の権利範囲に

⁵¹ 和訳(JETRO ソウル事務所ウェブサイト(http://www.jetro-ipr.or.kr/lawJudge_list.asp「最終アクセス日：2014年2月12日」))、現地公用語(韓国特許庁(KIPO)ウェブサイト(http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=3082&catmenu=m02_03_03#「最終アクセス日：2014年2月12日」))

属しない。

③その他(統計等)

a) 直近 10 年間の制限規定に基づく主張の件数

データを取得できなかった。

b) 直近 10 年間の制限規定に基づく主張が認められた登録商標の態様、商標権者、理由

データを取得できなかった。

1 1. シンガポール

(1) 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(シンガポール商標法第 22 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、商標権者がとることができる措置について明文の規定は存在しない。
- ・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(シンガポール商標法第 28 条)。

(2) 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

①制度の状況

取消制度が存在する。

②法令・制度概要

a) 導入の時期

1939 年 2 月 1 日

b) 導入の理由

シンガポールにおける、通常の商標法の一環として導入された。

c) 法律

シンガポール商標法に次の規定がある⁵²。

第 22 条 登録の取消

(1) 商標登録は、次の場合に取り消すことができる。

(a) <省略>

(b) <省略>

(c) 所有者の作為又は不作為の結果、登録された製品又はサービスに関して、取引において普通名称になった場合

(d) <省略>

(2)~(7) <省略>

Revocation of registration

22.—(1) *The registration of a trade mark may be revoked on any of the following grounds:*

(a) <省略>

(b) <省略>

⁵² 和訳(特許庁ウェブサイト「外国産業財産権制度情報」

(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm 「最終アクセス日：2014 年 2 月 12 日」))、現地公用語(Attorney-General's Chambers ウェブサイト

(<http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=94214349-5ae0-4aaf-a558-d05e718927c8;page=0;query=DocId%3Aeda8ae51-9095-4ada-b5e4-0407c03ca714%20Depth%3A0%20ValidTime%3A02%2F07%2F2007%20TransactionTime%3A31%2F07%2F2005%20Status%3Ainforce;rec=0#legis> 「最終アクセス日：2014 年 2 月 12 日」))

(c)that, in consequence of acts or inactivity of the proprietor, it has become the common name in the trade for the product or service for which it is registered;

(d)<省略>

(2)~(7)<省略>

d) 規則・基準・ガイドライン

商標規則第 VII 部⁵³において、取消の申請書類、提出方法などが規定されている。また、知財官庁への取消申請についてはガイドラインも存在する⁵⁴。

e) 取消の申請の対象

対象となる商標

普通名称化した商標である。

なお、商標の構成の一部分の権利不要求を求めることはできない。

対象となる範囲(指定商品役務)

商標が普通名称化した指定商品役務(シンガポール商標法第 22 条(6))

f) 申請人の適格性

何人も申請可能(シンガポール商標法第 22 条(5))である。

なお、調査した範囲では申請の濫用の危険性を窺わせるような情報はなかった。申請人には取消の理由の立証責任があり、申請は費用がかかるため、これが抑止力になっていると考えられる。

g) 取消効力が発生する時期

取消が申請された日であるが、登録官又は裁判所が申請日より早い日付で取消の理由が存在したと認める場合は、他の日とみなされる可能性もある(シンガポール商標法第 22 条(7))。

なお、取消効力が発生する時期が「取消が申請された日」である理由は、仮に「取消の決定が確定した日」とすると、「取消が申請された日」から「取消の決定が確定した日」までの間に商標権侵害の有無について争いが生じるからである。

h) 申請の制限事項

制限がない。

なお、申請の濫用の危険性を窺わせるような情報はなかった。前述と同様に、申請人には取消の理由の立証責任があり、申請は費用がかかるため、これが抑止力に

⁵³ 和訳(特許庁ウェブサイト「外国産業財産権制度情報」

(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryoku/s_sonota/fips/mokuji.htm 「最終アクセス日：2014年2月12日」)、現地公用語(Attorney-General's Chambers ウェブサイト

([⁵⁴ シンガポール知的財産庁\(IPOS\)ウェブサイト](http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=a99325dd-ec3b-4e82-8b21-d7eaa533897e;query=Status%3Aacurinforce%20Type%3Aact,sl%20Content%3A%22trade%22%20Content%3A%22marks%22%20Content%3A%22rule%22;rec=1;resUrl=http%3A%2F%2Fstatutes.agc.gov.sg%2F%2Fsearch%2Fsummary%2Fresults.w3p%3Bquery%3DStatus%253Aacurinforce%2520Type%253Aact,sl%2520Content%253A%2522trade%2522%2520Content%253A%2522marks%2522%2520Content%253A%2522rule%2522#P1VII-. 「最終アクセス日：2014年2月12日」))</p></div><div data-bbox=)

(<http://www.ipos.gov.sg/Services/HearingsandMediation/TMInvalidationRevocation.aspx> 「最終アクセス日：2014年2月12日」)

なっていると考えられる。

③申請手続

a) 申請先

知財官庁又は裁判所(シンガポール商標法第 22 条(5))に申請可能である。

申請先は申請者が選択でき、一般的な傾向として、知財官庁への申請は費用負担が小さいが結論まで期間を要し、裁判所への申請は費用負担が大きいが比較的の短期間で結論が出るとの意見がある。

ただし、問題の商標に関する手続が裁判所で係属中の場合は、申請は、裁判所にしなければならないが、また、登録官は、手続の何れの段階でも申請を裁判所に付託することができる(シンガポール商標法第 22 条(5))。

なお、裁判所が取消の判決を出した場合、裁判所から知財官庁にその取消に係る通知がある。訴訟の当事者は、裁判所の命令を知財官庁へ提出して処理を求めることが望ましい。

b) 申請書類のひな型

知財官庁への申請書類のひな型はウェブサイトに掲載されている⁵⁵。記載事項として、取消申請の対象の商標の登録番号等、申請人、商標権者、取消の理由等がある。

また、裁判所への申請書類のひな型もウェブサイトに掲載されている⁵⁶。記載事項として、申請人、相手方、申請の内容等がある。

c) 申請書類の記載例

記載例はなく、上述の申請書類のひな型の記入欄や注釈に従って記載する。

d) 申請に有効なエビデンス

「取引において一般名称となった」ことを示す客観的なエビデンスである。例えば、一般名称として掲載している辞書の抜粋・雑誌記事・ネット新聞・研究論文、取引業者が一般的に使用している例又は証言などが挙げられる。

e) 申請に関する料金

知財官庁への申請の場合、商品役務の区分ごとに 357 シンガポールドルを納める。

④審査・審理

a) 審査・審理の体制

人員

知財官庁への申請については 1 名又は 3 名の審判官、裁判所への申請については裁判官である。

方式

知財官庁への申請については、当事者の同意等により書面審理及び口頭審理を

⁵⁵ シンガポール知的財産庁(IPOS)ウェブサイト

(<http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/Forms%20and%20fees/trademark/21Oct13wef/FormTM28.pdf>「最終アクセス日：2014年2月12日」)

⁵⁶ Supreme Court Singapore ウェブサイト

(<http://app.supremecourt.gov.sg/data/doc/ManagePage/97/eROC2006rev/F004.pdf>「最終アクセス日：2014年2月12日」)

フレキシブルに使い分けている。

b) 判断の基準

視点

一般消費者、取引者、競業者である。なお、製品市場の特徴によっては、その製品の購入判断に影響を及ぼし得る仲介者の視点も考慮に入れる必要がある(Wing Joo Loong Ginseng Hong (Singapore) Co Pte Ltd v Qinghai Xinyuan Foreign Trade Co Ltd 事件 [2009] 2 SLR(R) 814 at [56])。

地域

全国である。シンガポール国内において一般名称となったことである(Wing Joo Loong Ginseng Hong (Singapore) Co Pte Ltd v Qinghai Xinyuan Foreign Trade Co Ltd 事件 [2009] 2 SLR(R) 814 at [58])。

普通名称としての認知の割合

具体的な割合はなく、商標が取引において普通名称となったか否かの基準は量的ではなく質的なものと考えられている。

登録商標が識別力を喪失したと判断するための具体的な基準

Wing Joo Loong Ginseng Hong (Singapore) Co Pte Ltd v Qinghai Xinyuan Foreign Trade Co Ltd 事件([2009] 2 SLR(R) 814)において、一般に「取引における一般名称」の概念がどのような概念を伴うかについての指針として次のような点を挙げている。

- ・周知されたことにより、その言語において、特定の企業の製品を販売するための名称ではなく、その製品の種類のことを指す名称になった商標
- ・商品自体の記述に使用される(ようになった)商標
- ・その商標が普及している、あるいは仮に、特定の商品役務を販売するのに使用されている唯一のブランド名であっても、そのこと自体によって当該商標が一般名称とされ、保護に値しないとみなされるものではない

なお、登録商標の識別力の喪失の原因が商標権者の作為・不作為によって結論が異なることはないと考えられている。

c) 商標権者の反論の時期

知財官庁への申請については2月だが、4月まで延長可能(シンガポール商標規則58)。

d) 反論書類のひな型

知財官庁への申請についての反論書類のひな型はウェブサイトに掲載されている⁵⁷。記載事項として、取消申請の対象の商標の登録番号、提出者、反論の内容等がある。

e) 反論書類の記載例

記載例はなく、上述の反論書類のひな型の記入欄や注釈に従って記載する。

⁵⁷ シンガポール知的財産庁(IPOS)ウェブサイト

(<http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/Forms%20and%20fees/trademark/21Oct13wef/FormTM12.pdf> 「最終アクセス日：2014年2月12日」)

f) 反論に有効なエビデンス

例えば、商標の一般名称的な使用を防止するための侵害者への警告、辞書類やメディアにおける使用の監視などの措置が挙げられる。

g) 侵害訴訟において商標の効力の制限が認められた場合のその後の取消申請への影響

商標が一般名称と証明された場合の影響として、登録が取り消される可能性がある。

h) 取消決定に対する不服手続

裁判所に不服申立する。

i) 取消制度に関する決定・判例

判断の視点に関する決定・判例

- ・ 事件番号：Wing Joo Loong Ginseng Hong (Singapore) Co Pte Ltd v Qinghai Xinyuan Foreign Trade Co Ltd 事件 [2009] 2 SLR(R) 814

概要：「製品市場の特徴によっては、その製品の購入判断に影響を及ぼし得る仲介者の視点も考慮に入れる必要がある」と判示した。

地域に関する決定・判例

- ・ 事件番号：Wing Joo Loong Ginseng Hong (Singapore) Co Pte Ltd v Qinghai Xinyuan Foreign Trade Co Ltd 事件 [2009] 2 SLR(R) 814

概要：「シンガポール国内において」て一般名称となったことを証明する必要があると判示した。

普通名称としての認知の割合に関する決定・判例

特にない。

商標が辞書に普通名称のように掲載されているか否かに関する決定・判例

特にない。

商標が競業者のチラシに普通名称のように使用されているか否かに関する決定・判例

特にない。

商標権者が商標が識別力を喪失しないための対策をとったか否かに関する決定・判例

特にない。

⑤その他(統計等)

a) 直近 10 年間の取消申請の件数

データを取得できなかった。

b) 直近 10 年間の取り消された登録商標の件数

存在しない。

c) 直近 10 年間に取り消された登録商標の態様、商標権者、理由

存在しない。

(3) 登録商標の普通名称化の防止措置

①制度の状況

明文の防止措置は存在しない。

②制度が存在しない理由

明らかでない。

なお、実務家からは、国内に辞書等の出版社がないこと及び国内の商標権者が少ないためニーズがない、コモンローの制度なので裁判所が判例法によって一般名称的な使用の防止措置に関する具体的な指針を構築するよう意図しているといった意見もあった。

③明文規定以外に防止措置が取れる場合

実務家からは、商標権者は、自身の商標が市場において不適切に使用されていないかを監視し、不適切な使用があれば、商標の一般名称的な使用を阻止する何らかの措置をできるだけ速やかに講じるべきであるとの意見があった。

④制度が存在しないことによる問題点

実務家からは、商標権者が登録商標の普通名称化を防ぐために取ることのできる措置について認識していない可能性があるとの意見があった。

(4) 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

①制度の状況

制限規定が存在する。

②法令・制度概要

a) 導入の時期

1998年

b) 導入の理由

標章を、商標としてではなく、記述的に使用できるようにすることだと考えられる。

c) 法律

シンガポール商標法に次の規定がある⁵⁸。

第28条 侵害とならない行為

(1)第27条に拘らず、次の場合は、登録商標の侵害にはならない。

(a) <省略>

(b) 自己が次を示すために標章を用いる場合、すなわち、

(i) 商品若しくはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地若しくはそ

⁵⁸ 和訳(特許庁ウェブサイト「外国産業財産権制度情報」

(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm「最終アクセス日：2014年2月12日」)、現地公用語(Attorney-General's Chambers ウェブサイト

(<http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=94214349-5ae0-4aaf-a558-d05e718927c8;page=0;query=DocId%3Aeda8ae51-9095-4ada-b5e4-0407c03ca714%20Depth%3A0%20ValidTime%3A02%2F07%2F2007%20TransactionTime%3A31%2F07%2F2005%20Status%3Ainforce;rec=0#legis>「最終アクセス日：2014年2月12日」))

の他の性質, 又は

(ii)商品の製造時期若しくはサービスの提供時期, 又は

(c)自己が商品(特に付属品若しくは代替部品として)若しくはサービスの用途を示すため商標を用いる場合

かつ, 当該使用が工業上又は商業上の事項における善良な慣行に従っている場合

(2)~(4)<省略>

Acts not amounting to infringement

28.—(1) *Notwithstanding section 27, a person does not infringe a registered trade mark when —*

(a)<省略>

(b)*he uses a sign to indicate —*

(i)*the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or other characteristic of goods or services; or*

(ii)*the time of production of goods or of the rendering of services; or*

(c)*he uses the trade mark to indicate the intended purpose of goods (in particular as accessories or spare parts) or services,*

and such use is in accordance with honest practices in industrial or commercial matters.

(2)~(4)<省略>

d) 規則・基準・ガイドライン

存在しない。

e) 制限規定の申立先

裁判所

f) 判断の基準

視点、地域、普通名称としての認知の割合、登録商標が識別力を喪失したと判断するための具体的な基準については、取消制度のものとはほとんど相違ないが、第三者による使用が工業上又は商業上の事項における善良な慣行に従っていることが必要である。

g) 制限規定に基づく主張に有効なエビデンス

標章を商標としてではなく記述的に使用していること、その使用が工業上又は商業上の善良な慣行に従っていることを示すあらゆるエビデンスが考えられる。

h) 制限規定に該当すると第三者機関により判断された登録商標は他の手続を経ることなく取り消されるか

取り消されない。

i) 制限規定に該当すると第三者機関により判断された登録商標のデータベース

データベースは存在しない。

j) 制限規定に基づく主張に関する決定・判例

特にない。

③その他(統計等)

a) 直近 10 年間の制限規定に基づく主張の件数
存在しない。

b) 直近 10 年間の制限規定に基づく主張が認められた登録商標の態様、商標権者、
理由
存在しない。

12. メキシコ

(1) 概要

- ・登録後に自他商品役務の識別力を喪失した登録商標は、その登録を取り消される(メキシコ産業財産権法第 153 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、商標権者がとることができる措置について明文の規定は存在しない。
- ・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。

(2) 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

①制度の状況

取消制度が存在する。

②法令・制度概要

a) 導入の時期

1976年2月10日「発明と商標に関する法律」第149条の施行により導入された。

b) 導入の理由

競争相手が象徴的な性格が失効したシンボルを独占し続けるような状況を阻止して自由競争を保護するためである。

c) 法律

メキシコ産業財産権法に次の規定がある⁵⁹。

第153条

ある登録商標が、商業界の実際においてかつ公衆による当該商標の一般的な使用の中で、使用対象である商品若しくはサービスを識別させる手段としての顕著性を失ってしまうような態様で、その商標権者が当該商標を使用対象である商品若しくはサービスの1又は複数のものを示す一般的名称に変容させ又は他者をしてそうさせた場合は、当該商標登録の取消理由となる。

d) 規則・基準・ガイドライン

存在しない。

e) 取消の申請の対象

対象となる商標

自他商品役務の識別力を喪失した商標

対象となる範囲(指定商品役務)

すべての指定商品役務を含む商標権全体である。商標登録の取消の適否について規定するメキシコ産業財産権法第153条に、商標登録の一部分の取消に関する規定がないためである。メキシコの制度では、単一の登録として、取消は一部で

⁵⁹ 和訳(特許庁ウェブサイト「外国産業財産権制度情報」

(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm「最終アクセス日：2014年2月12日」))、現地公用語(normateca ウェブサイト

(http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_3059_13-04-2012.pdf「最終アクセス日：2014年2月12日」))

はなく商標権全体となる。

f) 申請人の適格性

利害関係人のみ申請可能

g) 取消効力が発生する時期

取消の決定が確定した日

h) 申請の制限事項

制限がない。

③申請手続

a) 申請先

知財官庁又は経済省の支局

b) 申請書類のひな型

存在しない。

c) 申請書類の記載例

存在しない。

d) 申請に有効なエビデンス

書面あるいは視覚的なあらゆるエビデンスが、識別力の喪失を証明するのに有効である。特に重要なのは、登録所有者に起因し、販売／提供されている商品役務が識別されないような形で商標が使用されていることを示す、商品のパンフレットやカタログ、広告などである。また、商標が一般名称的に使用されていることを示す辞書や新聞記事、その他の出版物も、所有者がそのような使用を容認したことを証明するのに有効である。さらに、調査も、識別力が喪失したという主張を裏付けるのに有効なエビデンスである。

e) 申請に関する料金

1,360.81 ペソに付加価値税 16%である 217.73 ペソを加えた額を納付する。

④審査・審理

a) 審査・審理の体制

人員

審査官・審判官以外の知財官庁職員、連邦財務行政裁判所専門法廷(無効裁判)の複数の裁判官、地方管轄裁判所の判事 1 名又は第一巡回区行政問題控訴裁判所の裁判官 1 名(保証裁判)である。

方式

審理は知財官庁において行政上の訴訟手続として行われる。ここでは立証や産業財産権法に照らした裁定、同官庁訴訟部における訴訟手続、適当と認められた行政上の決議の判決、関連する過去の判例の事前調査、求められる証拠の開示を行う。基本的には書面により審理を行う。

b) 判断の基準

視点

一般消費者、取引者、競業者

地域

基本的に全国であるが、事案によっては一地域が基準になることもある。

普通名称としての認知の割合

特に決まっていない。

登録商標が識別力を喪失したと判断するための具体的な基準

登録商標の識別力の喪失の原因が商標権者の作為・不作為によって結論が異なることはないと考えられている。

c) 商標権者の反論の時期

1月(メキシコ産業財産権法第193条)

d) 反論書類のひな型

存在しない。

e) 反論書類の記載例

存在しない。

f) 反論に有効なエビデンス

登録に関わる商品役務を識別するために商標が使用されてきたことを示す、あらゆる種類の書面によるエビデンス。その商標が登録されており、特定の商品役務を識別するものであることを消費者へ注意喚起する広告。商標が一般名称的に使用されている出版物の所有者への警告状。商標権者は、商標の一般名称的な使用を阻止するために可能なあらゆる措置を講じたことを証明する必要がある。

g) 侵害訴訟において商標の効力の制限が認められた場合のその後の取消申請への影響

侵害訴訟において商標が一般的な名称に変わったことが立証された場合、取消申請に影響があると考えられている。

h) 取消決定に対する不服手続

裁判所、知財官庁において取消を決定した部署より階層が上の機関(行政抗告)、すなわち、連邦財務行政裁判所専門法廷(無効裁判)、地方管轄裁判所、又は第一巡回区行政問題控訴裁判所(保証裁判)

i) 取消制度に関する決定・判例

判断の視点に関する決定・判例

特にない。

地域に関する決定・判例

特にない。

普通名称としての認知の割合に関する決定・判例

特にない。

商標が辞書に普通名称のように掲載されているか否かに関する決定・判例

特にない。

商標が競業者のチラシに普通名称のように使用されているか否かに関する決定・判例

特にない。

商標権者が商標が識別力を喪失しないための対策をとったか否かに関する決定・判例

特にない。

⑤その他(統計等)

a) 直近 10 年間の取消申請の件数

2003 年 1 件
2004 年 5 件
2005 年 0 件
2006 年 2 件
2007 年 8 件
2008 年 0 件
2009 年 10 件
2010 年 2 件
2011 年 2 件
2012 年 4 件

b) 直近 10 年間の取り消された登録商標の件数

2003 年 0 件
2004 年 0 件
2005 年 0 件
2006 年 0 件
2007 年 0 件
2008 年 0 件
2009 年 0 件
2010 年 0 件
2011 年 0 件
2012 年 2 件

c) 直近 10 年間に取り消された登録商標の態様、商標権者、理由

- ・ 事件番号：2012 年 4 月 20 日の決議第 10611 号、民事訴訟 352/2004(K-1)4942 号

商標：VIDEOPORTERO

商標権者：株式会社 INTECDEMÉXICO

理由：商標権者が、指定商品の一部(防犯カメラ)について一般的な名称に変わったことを許可又は認容していたため、商標が一般的な名称となったことによる。

- ・ 事件番号：2012 年 11 月 21 日の決議第 33377 号により、民事訴訟 1122/2010(K-3)11443 号

商標：MOCACHINO

商標権者：不明

理由：「MOCACHINO」は必要な特徴に欠け、登録された製品を指す一般的な名称に変わったため、名称が象徴的でなくなったことによる。

(3) 登録商標の普通名称化の防止措置

①制度の状況

明文の防止措置は存在しない。

②制度が存在しない理由

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、商標権侵害として対応可能である。

③明文規定以外に防止措置が取れる場合

商標権侵害に関する規定として次の規定があり⁶⁰、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、商標権侵害として対応可能である。商標権者には、辞書の出版社へ書簡を送り、一般名称的な使用を表す記述を修正するよう求める権利がある。また、新聞記事において、対象となる商品役務を識別しないような形で商標が記載されている場合も同様であり、このような場合、出版社は、商標の正しい使用を示す訂正を入れなければならない。

第199条の2

本法によって保護される権利の侵害についての行政的決定手続においては、産業財産権庁は以下の措置をとることができる。

(I) 本法によって保護される権利を侵害する商品を市場から回収することを命じ又はそれらの供給を禁止すること

(II) 次のものを市場から回収するよう命じること

(a) 違法に製造若しくは使用されている物

(b) 本法によって保護される権利を侵害する商品、包装材、容器、梱包材、文書類、宣伝材料その他類似のもの

(c) 本法によって保護される権利を侵害する標章、ラベル、付札、用紙その他類似のもの、

及び

(d) (a)、(b)及び(c)に列挙したものの製造、準備若しくは作成に使用された若しくはそれらへの使用を意図する道具又は機器

(III) 本法によって保護される権利を侵害する商品の販売若しくは使用を直ちに禁止すること

(IV) 商品押収命令。この場合においては、第211条から第212条の2(2)までの規定が準用される。

(V) 主張される侵害者又は第三者に対して、本法違反を構成する行為を中止若しくは終了するよう命じること

(VI) 上記各号に定める手段が本法の保護する権利の侵害を阻止若しくは回避するのに十分でない場合は、就業停止若しくは施設の閉鎖を命じること

⁶⁰ 和訳(特許庁ウェブサイト「外国産業財産権制度情報」

(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm「最終アクセス日：2014年2月12日」))、現地公用語(normateca ウェブサイト

(http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_3059_13-04-2012.pdf「最終アクセス日：2014年2月12日」))

商品若しくはサービスが既に市場に提供されている場合は、取引業者若しくはサービス提供者は、決定の通知を受けた日から商品の取引及びサービスの提供を中止する義務を負う。生産者、製造者及び輸入者も配給及び販売業者と同様の義務を負い、直ちに市場にある商品を回収しなければならない。

なお、防止措置に関する決定・判例、統計等はデータを取得できなかった。

④制度が存在しないことによる問題点

特にないと考えられている。

(4) 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

①制度の状況

制限規定は存在しない。

②制度が存在しない理由

ニーズがないとの意見があった。

③制度が存在しないことによる問題点

特にないと考えられている。

13. ブラジル

(1) 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について明文の規定は存在しない。
- ・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。

(2) 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

①制度の状況

取消制度は存在しない。

ただし、民事裁判所での裁判を通して取り消される可能性がある。

②制度が存在しない理由

明らかでない。

実務家からは、商標の登録においては本来的な登録要件などに関する徹底した審査が行われること、将来の事実に基づく商標の登録取消は憲法が定める最も基本的な原則の一つであり法的安定性の基本的な保障の一つともされている「既得権の保護」と矛盾すると考えられること、裁判を通じて不都合を緩和することができることが制度が存在しない理由として挙げられた。

③制度が存在しないことによる問題点

裁判を通しての取消の可能性はあるが、この方策は高価で時間を要し、不必要な争いを防ぐことはできないという意見もあった。

(3) 登録商標の普通名称化の防止措置

①制度の状況

明文の防止措置は存在しない。

②制度が存在しない理由

明らかでない。

③明文規定以外に防止措置が取れる場合

ブラジル産業財産法に次の規定がある⁶¹。そして、但書の解釈により、標章の識別性を害している場合には、同規定に基づいて、辞書における不適切な登録商標への言及に対して何らかの措置をとることができる可能性もあるものと考えられる。

第132条

標章所有者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(I)～(III) <省略>

(IV) 講演、学術若しくは文芸的作品、又はその他の出版物において、標章に言及

⁶¹ 和訳(特許庁ウェブサイト「外国産業財産権制度情報」

(<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryous/sonota/fips/mokuji.htm>「最終アクセス日：2014年2月12日」)、現地公用語(Planalto ウェブサイト(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm「最終アクセス日：2014年2月12日」))

するのを妨げること。ただし、この規定は、前記の言及が商業的な含意なしに、かつ、標章の識別性を害することなく行われることを条件とする。

その他、実務家の意見として、商標の識別力を維持するためにまず重要なのは、商標が指定商品役務と明らかに同義語で使用されることを防止するための、登録者の企業アイデンティティー政策ではないかとの指摘もある。

④制度が存在しないことによる問題点

裁判を通しての防止措置をとることができる可能性はあるが、この方策は高価で時間を要し、不必要な争いを防ぐことはできないとの意見が聞かれた。

(4) 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

①制度の状況

制限規定は存在しない。

ただし、民事裁判所での裁判を通して制限される可能性がある。

②制度が存在しない理由

明らかでない。

実務家からは、前述と同様に、商標の登録においては本来的な登録要件などに関する徹底した審査が行われること、将来の事実に基づく商標の登録取消は憲法が定める最も基本的な原則の一つであり法的安定性の基本的な保障の一つともされている「既得権の保護」と矛盾すると考えられること、裁判を通じて不都合を緩和することが制度がない理由として挙げられた。

③制度が存在しないことによる問題点

裁判を通しての制限の可能性はあるが、この方策は高価で時間を要し、不必要な争いを防ぐことはできないという意見もあった。

IV. 調査結果の分析・まとめ

1. 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

本調査研究の対象とした13国・地域(米国、OHIM、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)のうち、11国・地域(米国、OHIM、イギリス、ドイツ、フランス、スペイン、オーストラリア、中国、韓国、シンガポール、メキシコ)において明文の取消制度が存在し、残りの2国(スイス、ブラジル)については明文の規定は存在しないものの裁判を通じての取消の可能性があり、すべての国において登録後に自他商品役務の識別力を喪失した商標の取消の可能性がある状況であった。

制度の利用状況について見てみると、各国・地域において登録後に自他商品役務の識別力を喪失したことを理由とした取消申請の件数や取り消された登録商標の件数について統計データを取得できた国・地域がほとんどなく、正確な件数は不明であるが、いずれの国・地域についてもごくわずかな件数しかないものと思われる。したがって、取消制度が存在するものの、利用度は低い状況である。

その理由として、そもそも知財官庁の審査において自他商品役務の識別力を有することを認められて登録になった商標がその後識別力を喪失することは少ないことが挙げられる。また、取消を申請した際に、登録商標の識別力が喪失したことの立証責任は申請人にあり、その立証が困難であることも理由の一つである。特に、欧州では取消理由が商標権者自身の作為又は不作為の結果として識別力を喪失したことと規定されている国・地域が多く(OHIM、イギリス、ドイツ、フランス、スペイン)、この主観的ともいえる要件を申請人が立証しなければならない状況にあり、現地の実務家からも極めて限られた状況でしか取消申請は認められないとの声が聞かれた。さらに、取消制度の利用が最も想定されるのは商標権者から商標権侵害の警告を受け、対抗策として取消を申請する場面が考えられるが、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など他の対抗策も存在するため、必ずしも取消制度が利用されるわけではないことも理由の一つであろう。

我が国において取消制度導入の是非を検討するにあたっては、上記の状況を吟味し、導入することになった場合は、商標権者及び需要者・取引者双方の利益になる制度を設計することが望まれる。

次に、我が国の取消制度を検討するにあたって、各国・地域の制度設計を比較した結果、参考となるであろう項目について述べる。

取消の申請の対象

対象となる商標は、「普通名称化した商標」である国・地域(OHIM、イギリス、ドイツ、フランス、スペイン、シンガポール)と「自他商品役務の識別力を喪失した商標」である国(米国、オーストラリア、中国、韓国、メキシコ)が存在し、今回の調査対象国・地域の中ではそれぞれ半数程度であった。なお、米国においては、商標の構成の一部分の権利不要求を求めることも可能である。

対象となる範囲(指定商品役務)は、「商標が普通名称化した(自他商品役務の識別力を

喪失した)指定商品役務」である国・地域が大勢を占める(米国、OHIM、イギリス、ドイツ、フランス、スペイン、オーストラリア、韓国、シンガポール)一方、中国においては「商標が識別力を喪失した指定商品役務を含む区分ごと」であり、メキシコにおいては「すべての指定商品役務を含む商標権全体」であった。なお、米国においては、指定商品役務の種類、用途、顧客、取引経路などの面で限定を求めることも可能である。

申請人の適格性

「利害関係人(又はそれに近い概念)のみ申請可能」とする国(米国、フランス、スペイン、オーストラリア、韓国、メキシコ)と「何人も申請可能」とする国・地域(OHIM、イギリス、ドイツ、中国、シンガポール)とが半々程度であった。また、知財官庁が申請できる国もいくつか存在した(スペイン、オーストラリア、中国、韓国)。なお、「何人も申請可能」とする国・地域において、申請には費用がかかることや申請人に取消理由の立証責任があること等により、申請の濫用の可能性を窺わせる情報はなかった。

取消効力が発生する時期

具体的に取消の理由が発生した日を特定できる場合はその日とする国・地域が最も多かった(OHIM、イギリス、ドイツ、スペイン、オーストラリア、韓国、シンガポール)。特定できない場合は「取消が申請された日」(OHIM、イギリス、ドイツ、シンガポール)、「取消の決定が確定した日」(米国、メキシコ)等があった。

申請の制限事項

「制限がない」とする国・地域が多かった(OHIM、イギリス、ドイツ、スペイン、オーストラリア、中国、シンガポール、メキシコ)。なお、申請人の適格性に制限があったり、前述のように、申請には費用がかかることや申請人に取消理由の立証責任があること等により、申請の濫用の可能性を窺わせる情報はなかった。

申請先

知財官庁のみとする国(中国、韓国)、知財官庁又は裁判所とする国・地域(米国、OHIM、イギリス、ドイツ、シンガポール)、裁判所のみとする国(フランス、スペイン、オーストラリア)、様々である。

判断の基準

判断の視点は、国・地域によって様々であるが、商品役務の取引の状況に応じて一般消費者・取引者を基準とすることが大勢である(米国、OHIM、イギリス、ドイツ、スペイン、オーストラリア、韓国、シンガポール)。

地域的基準は、基本的には全国である国が多い(米国、イギリス、ドイツ、フランス、スペイン、オーストラリア、中国、韓国、シンガポール、メキシコ)。

普通名称としての認知の割合は、具体的な割合が存在する国・地域は少ない。

登録商標が識別力を喪失したと判断するための具体的な基準として、欧州(OHIM、イギリス、ドイツ、フランス、スペイン)では登録商標の識別力の喪失の原因が商標権者の作為・不作為によることが基準になっている国・地域が多い。

2. 登録商標の普通名称化の防止措置

本調査研究の対象とした13国・地域(米国、OHIM、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国は4国・地域(OHIM、ドイツ、スペイン、スイス)であった。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)がいくつかあった。さらに、法的な強制力はないが、実務上そのような行為の中止を要求するということはある程度あり得るようである。

制度の利用状況について見てみると、この措置は基本的に当事者間での折衝となるため、各国・地域において登録商標の普通名称化の防止措置がとられた件数について統計データを取得できた国・地域がほとんどなく、正確な件数は不明である。しかし、過去の判決に関する情報は調査した範囲では得られず、また、現地の実務家によると、このような措置をとる必要のある状況になることは少ないとの指摘もあることから、利用度は低いものと思われる。

我が国において防止措置導入の是非を検討するにあたっては、上記の状況を吟味し、導入することになった場合は、商標権者及び需要者・取引者双方の利益になる制度を設計することが望まれる。

次に、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4国・地域(OHIM、ドイツ、スペイン、スイス)と多くはないが、我が国の防止措置を検討するにあたって、参考となるであろう項目について述べる。

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。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、スペインにおいては「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、スイスにおいては「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、スペインにおいては「辞書等の出版者・発行者」を対象とするが、スイスにおいては「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」と規定しており、「使用権者」を含めた規定とはなっていない。

3. 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

本調査研究の対象とした13国・地域(米国、OHIM、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)のうち、9国・地域(米国、OHIM、イギリス、ドイツ、スペイン、オーストラリア、中国、韓国、シンガポール)において明文の制限規定が存在し、3国(フランス、スイス、ブラジル)については明文の規定は存在しないものの裁判を通じての制限の可能性のある状況であった。

制度の利用状況について見てみると、商標権侵害に対する抗弁として利用されており、登録後に自他商品役務の識別力を喪失した商標の商標権に基づく侵害についても適用がある。一方、国によっては取消制度における取消理由が生じている状況は商標権の放棄や失効と見なされるところもあり(米国、スペイン)、取消制度が抗弁の役割を果たす国・地域(米国、OHIM、イギリス、ドイツ、フランス、スペイン、オーストラリア、シンガポール)や、商標権侵害を問われている表示が商標としての使用ではないという抗弁が有効な国もあり、抗弁の一つとして位置付けられている。

以上のように、総じて、我が国の商標法第26条と同様の位置付けと考えられる。

【 資 料 編 】

【添付資料1】

海外アンケート



AIPPI・JAPAN

International Association for the Protection of Intellectual Property of Japan

Office Address
AIPPI・JAPAN
4F., Yusei Fukushi Kotohira Bldg.
14-1, Toranomon 1-chome,
Minato-ku, Tokyo,
105-0001, Japan
Telephone : Tokyo (03) 3591-5301
Facsimile : Tokyo (03) 3591-1510

1. 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

【I. 制度の状況】

Q1.登録後に自他商品役務の識別力を喪失した商標に関する取消制度（以下、「取消制度」という）について、貴国の状況を、次のうちからお選びください。

- 現在、取消制度がある
→ II.～V.についてお答えください。
- 現在、取消制度はないが、導入の予定がある
→ II.～V.についてお答えください。
- 現在、取消制度はないが、導入が検討されている
→ Q2 についてお答えください。
- 現在、取消制度はないが、過去にあった
→ Q3 についてお答えください。
- 現在、取消制度はなく、過去に導入が検討されたが、導入しないことに決定した
→ Q3 についてお答えください。
- 現在、取消制度はなく、過去に導入が検討されたこともない
→ 「2. 登録商標の普通名称化の防止措置」へお進みください。

Q2.取消制度の導入が検討されている理由と導入にあたっての問題点を教えてください。

Q3.「現在、取消制度はないが、過去にあった」又は「現在、取消制度はなく、過去に導入が検討されたが導入しないことに決定した」という状況になった理由を教えてください。



【Ⅱ. 法令・制度概要】

Q1.取消制度の導入の時期を教えてください。

Q2.取消制度の導入の理由を教えてください。

Q3.取消制度に関連する法令（商標法その他の法律、規則、基準等）及び該当部分（条文等）を教えてください。また、法令がインターネットで公開されている場合は、その URL を教えてください。一方、法令がインターネットで公開されていない場合は、可能であれば、電子データの送付をお願いします。

・法令名： _____

・該当部分： _____

・URL： _____

・法令名： _____

・該当部分： _____

・URL： _____

・法令名： _____

・該当部分： _____

・URL： _____

Q4.取消の申請の対象となる範囲について教えてください。

・対象となる商標について次のうちからお選びください。

普通名称化した商標

自他商品役務の識別力を喪失した商標一般

その他（具体的に記載してください。）： _____

・対象となる範囲（指定商品役務）について次のうちからお選びください。

商標が識別力を喪失した指定商品役務ごと

商標が識別力を喪失した指定商品役務を含む区分ごと

すべての指定商品役務を含む商標権全体

その他（具体的に記載してください。）： _____



AIPPI・JAPAN

International Association for the Protection of Intellectual Property of Japan

Office Address
AIPPI・JAPAN
4F., Yusei Fukushi Kotohira Bldg.
14-1, Toranomon 1-chome,
Minato-ku, Tokyo,
105-0001, Japan
Telephone : Tokyo (03) 3591-5301
Facsimile : Tokyo (03) 3591-1510

Q5. 取消の申請人の適格性についてについて次のうちからお選びください。

- 何人も申請可能
- 利害関係人のみ申請可能
- その他（具体的に記載してください。）： _____

Q6. 取消制度により登録商標が取り消される場合、その取消効力が発生する時期について次のうちからお選びください。

- 取消が申請された日
- 取消の決定が確定した日
- 商標が登録された日（遡及的効果）
- その他（具体的に記載してください。）： _____

Q7. 取消の申請の制限事項について次のうちからお選びください（複数回答可）。

- 1件の商標権に対する申請の回数に制限がある
- 過去の申請と同一のエビデンスによる申請に制限がある
- 他者が不正競争目的により商標を使用した結果として識別力を喪失した場合に制限がある
- 制限がない
- その他（具体的に記載してください。）： _____

Q8. 取消制度に関連するガイドラインが存在する場合は、可能であれば、電子データをお送りください。または、ガイドラインがインターネットで公開されている場合は、そのURLを教えてください。

・ URL : _____



AIPPI・JAPAN

International Association for the Protection of Intellectual Property of Japan

Office Address
AIPPI・JAPAN
4F., Yusei Fukushi Kotohira Bldg.
14-1, Toranomon 1-chome,
Minato-ku, Tokyo,
105-0001, Japan
Telephone : Tokyo (03) 3591-5301
Facsimile : Tokyo (03) 3591-1510

【Ⅲ. 申請手続】

Q1.取消の申請先について次のうちからお選びください。

- 知財官庁
 裁判所
 その他（具体的に記載してください。）： _____

Q2.取消の申請書類のひな型を電子データでお送りください。または、申請書類のひな型がインターネットで公開されている場合は、その URL を教えてください。

・ URL : _____

Q3.取消の申請書類の記載例が存在する場合は、電子データでお送りください。または、申請書類の記載例がインターネットで公開されている場合は、その URL を教えてください。

・ URL : _____

Q4.取消の申請に有効なエビデンス（例えば、商標が普通名称のように掲載されている辞書の情報など）を具体的に教えてください。

Q5.取消の申請に関する料金（例えば、商品役務の区分の数にかかわらず 1 申請につき 55,000 円、商品役務の区分ごとに 55,000 円、指定商品役務ごとに 55,000 円など）について教えてください。



【IV. 審査】

Q1.取消の申請があった場合の審査の体制について教えてください。

・審査の担当者について次のうちからお選びください。

審査官

審判官

審査官・審判官以外の知財官庁職員

裁判官

その他（具体的に記載してください）： _____

・審査の担当者の人数について次のうちからお選びください。

1人

2人以上

その他（具体的に記載してください）： _____

Q2.取消制度の審査において、登録商標が識別力を喪失したかどうかを判断する際の、具体的な基準について教えてください。

・判断の基準は次のどの視点ですか？

一般消費者

取引者

競業者

その他（具体的に記載してください）： _____

・地域からみた判断の基準は次のどれですか？

全国

一地域

その他（具体的に記載してください）： _____

・普通名称としての認知の割合は、次のどのレベルであれば、識別力を喪失したと考えますか？

100%

75%

50%

25%

その他（具体的に記載してください）： _____



AIPPI・JAPAN

International Association for the Protection of Intellectual Property of Japan

Office Address
AIPPI・JAPAN
4F., Yusei Fukushi Kotohira Bldg.
14-1, Toranomon 1-chome,
Minato-ku, Tokyo,
105-0001, Japan
Telephone : Tokyo (03) 3591-5301
Facsimile : Tokyo (03) 3591-1510

・登録商標が識別力を喪失したと判断するための具体的な基準があれば教えてください。

Q3.登録商標の識別力の喪失が、商標権者の作為により生じた場合と商標権者の不作為により生じた場合とで結論が異なることがありますか？次のうちからお選びください。また、ある場合は、その理由を教えてください。

ある

(理由 : _____)

ない

Q4.取消の申請に対して商標権者が反論できる時期（例えば、申請書類が商標権者に送達されてから 30 日など）について教えてください。

Q5.取消の申請に対する反論書類のひな型を電子データでお送りください。または、反論書類のひな型がインターネットで公開されている場合、その URL を教えてください。

・ URL : _____

Q6.取消の申請に対する反論書類の記載例が存在する場合は、電子データでお送りください。または、反論書類の記載例がインターネットで公開されている場合は、その URL を教えてください。

・ URL : _____

Q7.取消の申請に対する反論に有効なエビデンス（例えば、商標権者が侵害者に対して警告書を送付した事実、商標権者が侵害者に対して訴訟を提起した事実など）を具体的に教えてください。



AIPPI・JAPAN

International Association for the Protection of Intellectual Property of Japan

Office Address
AIPPI・JAPAN
4F., Yusei Fukushi Kotohira Bldg.
14-1, Toranomon 1-chome,
Minato-ku, Tokyo,
105-0001, Japan
Telephone : Tokyo (03) 3591-5301
Facsimile : Tokyo (03) 3591-1510

Q8.商標権侵害訴訟において、登録後に自他商品役務の識別力を喪失した商標の効力の制限が認められた場合、その後の取消の申請への影響（例えば、取消の申請が簡素化されるなど）はありますか？次のうちからお選びください。また、ある場合は、どのような影響か教えてください。

ある

(影響 : _____)

ない

Q9.取消の決定に対する不服手続について次のうちからお選びください。

知財官庁に不服申立する

裁判所に不服申立する

不服申立できない

その他（具体的に記載してください。） : _____

Q10.取消制度により登録商標が取り消されるか否かが争われた決定・判例をいくつか教えてください。

・判断の基準が一般消費者、取引者又は競業者のいずれかが争われた決定・判例

事件番号 : _____

概要 : _____

・地域からみた判断の基準について争われた決定・判例

事件番号 : _____

概要 : _____

・普通名称としての認知の割合について争われた決定・判例

事件番号 : _____

概要 : _____

・商標が辞書に普通名称のように掲載されているか否かが争われた決定・判例

事件番号 : _____

概要 : _____

・商標が競業者のチラシに普通名称のように使用されているか否かが争われた決定・判例

事件番号 : _____

概要 : _____



AIPPI・JAPAN

International Association for the Protection of Intellectual Property of Japan

Office Address
AIPPI・JAPAN
4F., Yusei Fukushi Kotohira Bldg.
14-1, Toranomon 1-chome,
Minato-ku, Tokyo,
105-0001, Japan
Telephone : Tokyo (03) 3591-5301
Facsimile : Tokyo (03) 3591-1510

- ・ 商標権者が商標が識別力を喪失しないための対策（例えば、商標権者が侵害者に対して警告書を送付すること又は商標権者が侵害者に対して訴訟を提起すること）をとったことにより取り消しを免れた決定・判例

事件番号 : _____

概要 : _____



AIPPI・JAPAN

International Association for the Protection of Intellectual Property of Japan

Office Address
AIPPI・JAPAN
4F., Yusei Fukushi Kotohira Bldg.
14-1, Toranomon 1-chome,
Minato-ku, Tokyo,
105-0001, Japan
Telephone : Tokyo(03) 3591-5301
Facsimile : Tokyo(03) 3591-1510

【V. その他（統計 等）】

Q1.直近 10 年間（2003 年～2012 年）の取消制度による登録商標の取り消しの申請の件数を教えてください。

2003 年 _____ 件
2004 年 _____ 件
2005 年 _____ 件
2006 年 _____ 件
2007 年 _____ 件
2008 年 _____ 件
2009 年 _____ 件
2010 年 _____ 件
2011 年 _____ 件
2012 年 _____ 件

Q2.直近 10 年間（2003 年～2012 年）の取消制度による登録商標の取り消しの申請により取り消された登録商標の件数を教えてください。

2003 年 _____ 件
2004 年 _____ 件
2005 年 _____ 件
2006 年 _____ 件
2007 年 _____ 件
2008 年 _____ 件
2009 年 _____ 件
2010 年 _____ 件
2011 年 _____ 件
2012 年 _____ 件

Q3.直近 10 年間（2003 年～2012 年）の取消制度による登録商標の取り消しの申請により取り消された登録商標の態様、商標権者、理由について教えてください。

- ・ 事件番号 : _____
- ・ 商標 : _____
- ・ 商標権者 : _____
- ・ 理由 : _____



AIPPI・JAPAN

Office Address
AIPPI・JAPAN
4F., Yusei Fukushi Kotohira Bldg.
14-1, Toranomon 1-chome,
Minato-ku, Tokyo,
105-0001, Japan
Telephone : Tokyo (03) 3591-5301
Facsimile : Tokyo (03) 3591-1510

International Association for the Protection of Intellectual Property of Japan

- 事件番号 : _____
- 商標 : _____
- 商標権者 : _____
- 理由 : _____

- 事件番号 : _____
- 商標 : _____
- 商標権者 : _____
- 理由 : _____

- 事件番号 : _____
- 商標 : _____
- 商標権者 : _____
- 理由 : _____

- 事件番号 : _____
- 商標 : _____
- 商標権者 : _____
- 理由 : _____

Q4. 貴国の取消制度に関して、特徴点や問題点があれば教えてください。



AIPPI・JAPAN

International Association for the Protection of Intellectual Property of Japan

Office Address
AIPPI・JAPAN
4F., Yusei Fukushi Kotohira Bldg.
14-1, Toranomon 1-chome,
Minato-ku, Tokyo,
105-0001, Japan
Telephone : Tokyo (03) 3591-5301
Facsimile : Tokyo (03) 3591-1510

2. 登録商標の普通名称化の防止措置

【I. 制度の状況】

Q1. 登録商標の普通名称化の防止措置（例えば、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、登録商標である旨表示するように、商標権者が出版社に請求できる措置など）に関する制度（以下、「防止措置」という）について、貴国の状況を、次のうちからお選びください。

- 現在、法上又は実務上の防止措置がある
→ II.～III.についてお答えください。
- 現在、防止措置はないが、導入の予定がある
→ II.～III.についてお答えください。
- 現在、防止措置はないが、導入が検討されている
→ Q2 についてお答えください。
- 現在、防止措置はないが、過去にあった
→ Q3 についてお答えください。
- 現在、防止措置はなく、過去に導入が検討されたが、導入しないことに決定した
→ Q3 についてお答えください。
- 現在、防止措置はなく、過去に導入が検討されたこともない
→ 「3. 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」へお進みください。

Q2. 防止措置の導入が検討されている理由と導入にあたっての問題点を教えてください。

Q3. 「現在、防止措置はないが、過去にあった」又は「現在、防止措置はなく、過去に導入が検討されたが導入しないことに決定した」という状況になった理由を教えてください。



AIPPI・JAPAN

International Association for the Protection of Intellectual Property of Japan

Office Address
AIPPI・JAPAN
4F., Yusei Fukushi Kotohira Bldg.
14-1, Toranomon 1-chome,
Minato-ku, Tokyo,
105-0001, Japan
Telephone : Tokyo (03) 3591-5301
Facsimile : Tokyo (03) 3591-1510

【Ⅱ. 法令・制度概要】

Q1. 防止措置の導入の時期を教えてください。

Q2. 防止措置の導入の理由を教えてください。

Q3. 防止措置に関連する法令（商標法その他の法律、規則、基準等）及び該当部分（条文等）を教えてください。また、法令がインターネットで公開されている場合は、その URL を教えてください。一方、法令がインターネットで公開されていない場合は、可能であれば、電子データの送付をお願いします。

・ 法令名 : _____

・ 該当部分 : _____

・ URL : _____

・ 法令名 : _____

・ 該当部分 : _____

・ URL : _____

・ 法令名 : _____

・ 該当部分 : _____

・ URL : _____

Q4. 法令の明文の規定以外に防止措置が取れる場合があれば教えてください。

Q5. 防止措置に関連するガイドラインが存在する場合は、可能であれば、電子データをお送りください。または、ガイドラインがインターネットで公開されている場合は、その URL を教えてください。

・ URL : _____



AIPPI・JAPAN

International Association for the Protection of Intellectual Property of Japan

Office Address
AIPPI・JAPAN
4F., Yusei Fukushi Kotohira Bldg.
14-1, Toranomon 1-chome,
Minato-ku, Tokyo,
105-0001, Japan
Telephone : Tokyo (03) 3591-5301
Facsimile : Tokyo (03) 3591-1510

Q6. 防止措置の対象とする行為について次のうちからお選びください（複数回答可）。

- 普通名称化させる行為
（具体例があれば記載してください： _____）
- 普通名称化させる行為以外の自他商品役務の識別力を喪失させる行為
（具体例があれば記載してください： _____）
- その他（具体的に記載してください。）： _____

Q7. 防止措置の対象とする相手方について次のうちからお選びください（複数回答可）。

- 辞書又は百科事典の出版社
- 新聞、雑誌又は定期刊行物の発行者
- 商業用チラシの発行者
- ウェブサイトの運営者
- その他（具体的に記載してください。）： _____

Q8. 防止措置により相手方に要求できることについて次のうちからお選びください（複数回答可）。

- 辞書等の次版より登録商標である旨表示すること
- 辞書等の販売の差止め及び廃棄
- その他（具体的に記載してください。）： _____

Q9. 防止措置の主体の適格性について次のうちからお選びください（複数回答可）。

- 商標権者
- 商標権の専用使用権者
- 商標権の通常使用権者
- 何人も可能
- その他（具体的に記載してください。）： _____

Q10. 防止措置のための書類のひな型が存在する場合は、電子データでお送りください。または、書類のひな型がインターネットで公開されている場合は、その URL を教えてください。

・ URL : _____



AIPPI・JAPAN

International Association for the Protection of Intellectual Property of Japan

Office Address
AIPPI・JAPAN
4F., Yusei Fukushi Kotohira Bldg.
14-1, Toranomon 1-chome,
Minato-ku, Tokyo,
105-0001, Japan
Telephone : Tokyo (03) 3591-5301
Facsimile : Tokyo (03) 3591-1510

Q11. 防止措置のための書類の記載例が存在する場合は、電子データでお送りください。または、書類の記載例がインターネットで公開されている場合は、その URL を教えてください。

・ URL : _____

Q12. 防止措置のために有効なエビデンス（例えば、他の普通名称の存在の情報など）を具体的に教えてください。

Q13. 防止措置に対する反論書類のひな型が存在する場合は、電子データでお送りください。または、反論書類のひな型がインターネットで公開されている場合、その URL を教えてください。

・ URL : _____

Q14. 防止措置に対する反論書類の記載例が存在する場合は、電子データでお送りください。または、反論書類の記載例がインターネットで公開されている場合は、その URL を教えてください。

・ URL : _____

Q15. 防止措置に対する反論に有効なエビデンス（例えば、商標が普通名称のように掲載されている辞書の情報など）を具体的に教えてください。

Q16. 防止措置が認められるか否かに争いがある場合、第三者機関として判断するのは次のどれですか？

知財官庁

裁判所

その他（具体的に記載してください。） : _____



AIPPI・JAPAN

International Association for the Protection of Intellectual Property of Japan

Office Address
AIPPI・JAPAN
4F., Yusei Fukushi Kotohira Bldg.
14-1, Toranomon 1-chome,
Minato-ku, Tokyo,
105-0001, Japan
Telephone : Tokyo (03) 3591-5301
Facsimile : Tokyo (03) 3591-1510

Q17.防止措置に対して相手方が従わない場合、第三者機関として強制するのは次のどれですか？

- 知財官庁
- 裁判所
- その他（具体的に記載してください。）： _____

Q18.故意に登録商標を普通名称化させる行為があった場合、特別な措置（商標権侵害行為とみなして差止め請求するなど）がとれますか。次のうちからお選びください。また、とれる場合は、どのような措置か教えてください。

- とれる
(措置： _____)
- とれない

Q19.防止措置が認められるか否かが争われた決定・判例をいくつか教えてください。

- ・ 事件番号： _____
- ・ 概要： _____

- ・ 事件番号： _____
- ・ 概要： _____

- ・ 事件番号： _____
- ・ 概要： _____



AIPPI・JAPAN

International Association for the Protection of Intellectual Property of Japan

Office Address
AIPPI・JAPAN
4F., Yusei Fukushi Kotohira Bldg.
14-1, Toranomon 1-chome,
Minato-ku, Tokyo,
105-0001, Japan
Telephone : Tokyo(03) 3591-5301
Facsimile : Tokyo(03) 3591-1510

【Ⅲ. その他（統計 等）】

Q1.直近 10 年間（2003 年～2012 年）の防止措置の件数を教えてください。

- 2003 年 _____ 件
- 2004 年 _____ 件
- 2005 年 _____ 件
- 2006 年 _____ 件
- 2007 年 _____ 件
- 2008 年 _____ 件
- 2009 年 _____ 件
- 2010 年 _____ 件
- 2011 年 _____ 件
- 2012 年 _____ 件

Q2.直近 10 年間（2003 年～2012 年）の防止措置が認められた登録商標の態様、商標権者、理由について教えてください。

- 事件番号 : _____
- 商標 : _____
- 商標権者 : _____
- 理由 : _____

- 事件番号 : _____
- 商標 : _____
- 商標権者 : _____
- 理由 : _____

- 事件番号 : _____
- 商標 : _____
- 商標権者 : _____
- 理由 : _____

- 事件番号 : _____
- 商標 : _____
- 商標権者 : _____
- 理由 : _____



AIPPI・JAPAN

International Association for the Protection of Intellectual Property of Japan

Office Address
AIPPI・JAPAN
4F., Yusei Fukushi Kotohira Bldg.
14-1, Toranomom 1-chome,
Minato-ku, Tokyo,
105-0001, Japan
Telephone : Tokyo (03) 3591-5301
Facsimile : Tokyo (03) 3591-1510

- 事件番号 : _____
- 商標 : _____
- 商標権者 : _____
- 理由 : _____

Q3. 貴国の防止措置に関して、特徴点や問題点があれば教えてください。



AIPPI・JAPAN

International Association for the Protection of Intellectual Property of Japan

Office Address
AIPPI・JAPAN
4F., Yusei Fukushi Kotohira Bldg.
14-1, Toranomon 1-chome,
Minato-ku, Tokyo,
105-0001, Japan
Telephone : Tokyo (03) 3591-5301
Facsimile : Tokyo (03) 3591-1510

3. 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

【I. 制度の状況】

Q1.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（以下、「制限規定」という）について、貴国の状況を、次のうちからお選びください。

- 現在、制限規定がある
→ II.～III.についてお答えください。
- 現在、制限規定はないが、導入の予定がある
→ II.～III.についてお答えください。
- 現在、制限規定はないが、導入が検討されている
→ Q2 についてお答えください。
- 現在、制限規定はないが、過去にあった
→ Q3 についてお答えください。
- 現在、制限規定はなく、過去に導入が検討されたが、導入しないことに決定した
→ Q3 についてお答えください。
- 現在、制限規定はなく、過去に導入が検討されたこともない
→ アンケートは終了です。ご協力ありがとうございました。

Q2.制限規定の導入が検討されている理由と導入にあたっての問題点を教えてください。

Q3.「現在、制限規定はないが、過去にあった」又は「現在、制限規定はなく、過去に導入が検討されたが導入しないことに決定した」という状況になった理由を教えてください。



AIPPI・JAPAN

International Association for the Protection of Intellectual Property of Japan

Office Address
AIPPI・JAPAN
4F., Yusei Fukushi Kotohira Bldg.
141, Toranomon 1-chome,
Minato-ku, Tokyo,
105-0001, Japan
Telephone : Tokyo (03) 3591-5301
Facsimile : Tokyo (03) 3591-1510

【Ⅱ. 法令・制度概要】

Q1.制限規定の導入の時期を教えてください。

Q2.制限規定の導入の理由を教えてください。

Q3.制限規定に関連する法令（商標法その他の法律、規則、基準等）及び該当部分（条文等）を教えてください。また、法令がインターネットで公開されている場合は、その URL を教えてください。一方、法令がインターネットで公開されていない場合は、可能であれば、電子データの送付をお願いします。

・法令名： _____

・該当部分： _____

・URL： _____

・法令名： _____

・該当部分： _____

・URL： _____

・法令名： _____

・該当部分： _____

・URL： _____

Q4.制限規定に関連するガイドラインが存在する場合は、可能であれば、電子データをお送りください。または、ガイドラインがインターネットで公開されている場合は、その URL を教えてください。

・URL： _____

Q5.制限規定の適用は、どこに申し立てますか？

知財官庁

裁判所

その他（具体的に記載してください）： _____



AIPPI・JAPAN

International Association for the Protection of Intellectual Property of Japan

Office Address
AIPPI・JAPAN
4F., Yusei Fukushi Kotohira Bldg.
14-1, Toranomon 1-chome,
Minato-ku, Tokyo,
105-0001, Japan
Telephone : Tokyo (03) 3591-5301
Facsimile : Tokyo (03) 3591-1510

・商標権の侵害訴訟以外で制限規定の適用を申し立てる機会があれば具体的に記載してください : _____

Q6.制限規定に該当するかどうかを判断する際の、具体的な基準について教えてください。

・判断の基準は次のどの視点ですか？

一般消費者

取引者

競業者

その他（具体的に記載してください。） : _____

・地域からみた判断の基準は次のどれですか？

全国

一地域

その他（具体的に記載してください。） : _____

・普通名称としての認知の割合は、次のどのレベルであれば、識別力を喪失したと考えますか？

100%

75%

50%

25%

その他（具体的に記載してください。） : _____

・登録商標が識別力を喪失したと判断するための具体的な基準があれば教えてください。

Q7.制限規定に基づく主張に有効なエビデンス（例えば、商標が普通名称のように掲載されている辞書の情報など）を具体的に教えてください。

Q8.制限規定に該当すると第三者機関により判断された登録商標は、他の手続を経ることなく取り消されますか？次のうちからお選びください。

取り消される

取り消されない

その他（具体的に記載してください。） : _____



AIPPI・JAPAN

International Association for the Protection of Intellectual Property of Japan

Office Address
AIPPI・JAPAN
4F., Yusei Fukushi Kotohira Bldg.
14-1, Toranomon 1-chome,
Minato-ku, Tokyo,
105-0001, Japan
Telephone : Tokyo (03) 3591-5301
Facsimile : Tokyo (03) 3591-1510

Q9.制限規定に該当すると第三者機関により判断された登録商標のデータベースはありますか？次のうちからお選びください。

- 公衆に公開のデータベースがある
- 公衆に非公開のデータベースがある
- データベースがない
- その他（具体的に記載してください。）： _____

Q10.制限規定に基づく主張が認められるか否かが争われた決定・判例をいくつか教えてください。

- 事件番号： _____
- 概要： _____

- 事件番号： _____
- 概要： _____

- 事件番号： _____
- 概要： _____



AIPPI・JAPAN

International Association for the Protection of Intellectual Property of Japan

Office Address
AIPPI・JAPAN
4F., Yusei Fukushi Kotohira Bldg.
14-1, Toranomon 1-chome,
Minato-ku, Tokyo,
105-0001, Japan
Telephone : Tokyo (03) 3591-5301
Facsimile : Tokyo (03) 3591-1510

【Ⅲ. その他（統計 等）】

Q1.直近 10 年間（2003 年～2012 年）の制限規定に基づく主張の件数を教えてください。

- 2003 年 _____ 件
- 2004 年 _____ 件
- 2005 年 _____ 件
- 2006 年 _____ 件
- 2007 年 _____ 件
- 2008 年 _____ 件
- 2009 年 _____ 件
- 2010 年 _____ 件
- 2011 年 _____ 件
- 2012 年 _____ 件

Q2.直近 10 年間（2003 年～2012 年）の制限規定に基づく主張が認められた登録商標の様
様、商標権者、理由について教えてください。

- ・ 事件番号 : _____
- ・ 商標 : _____
- ・ 商標権者 : _____
- ・ 理由 : _____

- ・ 事件番号 : _____
- ・ 商標 : _____
- ・ 商標権者 : _____
- ・ 理由 : _____

- ・ 事件番号 : _____
- ・ 商標 : _____
- ・ 商標権者 : _____
- ・ 理由 : _____

- ・ 事件番号 : _____
- ・ 商標 : _____
- ・ 商標権者 : _____
- ・ 理由 : _____



AIPPI・JAPAN

International Association for the Protection of Intellectual Property of Japan

Office Address
AIPPI・JAPAN
4F., Yusei Fukushi Kotohira Bldg.
14-1, Toranomon 1-chome,
Minato-ku, Tokyo,
105-0001, Japan
Telephone : Tokyo (03) 3591-5301
Facsimile : Tokyo (03) 3591-1510

- 事件番号 : _____
- 商標 : _____
- 商標権者 : _____
- 理由 : _____

Q3.貴国の制限規定に関して、特徴点や問題点があれば教えてください。

アンケートは終了です。ご協力ありがとうございました。

- 回答者 : _____
- 肩書 : _____
- E-mail : _____
- TEL : _____
- FAX : _____

【添付資料 2】

概括表

概括表

	米国	OHIM	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
1. 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													
(1) 制度の状況													
① 状況	取消制度が存在する。	取消制度が存在する。	取消制度が存在する。	取消制度が存在する。	取消制度が存在する。	取消制度が存在する。	取消制度が存在する。	取消制度は存在しない。 ただし、裁判による取消の可能性はある。	取消制度が存在する。	取消制度が存在する。	取消制度が存在する。	取消制度が存在する。	取消制度は存在しない。 ただし、民事裁判所での裁判を通して取り消される可能性がある。
② 制度が存在しない理由	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	裁判による取消の可能性はあるためである。 また、実務家からは、ニーズがない、すわなち、それほど頻繁に起きない、非常に具体的な状況に対し、具体的な規則を定めることについては、立法府が概して消極的であり、伝統的に、こうした問題の判断については、司法に対して大幅な裁量や自由度が認められているという意見があった。	N/A	N/A	N/A	N/A	明らかでない。 実務家からは、商標の登録においては本来的な登録要件などに関する徹底した審査が行われること、将来の事実に基づく商標の登録取消は憲法が定める最も基本的な原則の一つであり法的安定性の基本的な保障の一つともされている「既得権の保護」と矛盾すると考えられること、裁判を通じて不都合を緩和することができることが制度が存在しない理由として挙げられた。
③ 制度が存在しないことによる問題点	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	特にないと考えられている。	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	裁判を通しての取消の可能性はあるが、この方策は高価で時間を要し、不必要な争いを防ぐことはできないという意見もあった。
(2) 制度概要													
① 導入の時期	1946年商標法(ランナム法)により導入された。	1994年	1994年英国商標法において、かつEU商標指令に基づいて導入された。 なお、1938年商標法にも、取消(当時は「訂正」(rectification)と呼ばれていた)を可能にする同等の規定が含まれていた。	1994年10月25日付の商標法改正法に伴い1995年1月1日から導入された。	1991年商標法	1988年に施行された旧商標法において導入された。	N/A	取消制度はオーストラリア連邦の成立当時からある。連邦の最初の商標法に、取消制度は含まれており、同法は1905年に施行された。連邦成立以前は州ごとに独自の商標法があり、取消制度も規定されていた。州の法律は憲法に基づき、1905年の連邦法が施行されるまで効力が持続した。	2001年	2001年度	1939年2月1日	1976年2月10日「発明と商標に関する法律」第149条の施行により導入された。	N/A

	米国	OHIM	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
②導入の理由	商標の目的は、商品役務の特定の出所を示すことである。商標が識別力を喪失する、あるいは一般名称化すると、出所を表示する能力が得られなくなり、商標として機能しなくなる。したがってそのような場合、この一般名称化した言葉の使用を、所有者が登録によって阻止できれば、この一般名称を自身の商品の記述に使用したい競合他社は、商標として登録された一般名称によって支障を被ることになる。米国の取消制度は、被害を受けた当事者が、登録に係る商品役務について一般名称化した商標登録の取消を求めることができるようにするものである。	共同体商標に関する理事会規則の施行のためである。	商標の機能を果たさなくなった標章の登録を抹消できるようにするため導入された。	1988年12月21日付理事会指令89/104/EECの欧州共同体商標指令の第12条第2項aを実施するためである。	識別力を喪失した商標を無効にするための根拠の必要性から導入された。	商標に関する初めての欧州指令(1988年12月21日付理事会指令89/104/EEC)につながった、当時の欧州商標制度改革に対応するためである。	N/A	商標が関連する商品を表すために一般的に使用されると、商標は本来の機能を失うことになる。適正な登録簿を保有することは公共の利益になるため、商標の取消及び登録簿の修正に適用できるシステムを持つという思想が根底にあり、他の商品(サービス)から商標所有者の商品を区別することができる商標のみを登録簿に保有するためである。	識別力を有することは商標の根本的機能であり、識別力を有しない登録商標の存在は社会の発展を阻害するためである。	商標としての機能を失った登録商標を無効とするためである。	シンガポールにおける、通常の商標法の一例として導入された。	競争相手が象徴的な性格が失効したシンボルを独占し続けるような状況を阻止して自由競争を保護するためである。	N/A
③取消の対象となる商標	一般名称化した商標である。一般名称とは、関連する一般購入者が、主として商品役務を指す普通名詞又は分類名であると理解している名称をいう。 全体が一般名称化しているわけではない商標の、記述的又は一般名称化した言葉の権利不要求を求めることもできる。ただし、登録後5年以上経過した登録については、求めることができない。	普通名称化した商標	普通名称化した商標である。 なお、商標の構成の一部分の権利不要求を求めることはできない。	普通名称化した商標	普通名称化した商標	普通名称化した商標である。 なお、商標の構成の一部分の権利不要求を求めることはできない。	N/A	自他商品役務の識別力を喪失した商標	自他商品役務の識別力を喪失した商標	自他商品役務の識別力を喪失した商標	普通名称化した商標である。 なお、商標の構成の一部分の権利不要求を求めることはできない。	自他商品役務の識別力を喪失した商標	N/A
④取消の対象となる範囲(指定商品役務)	商標が一般名称化した指定商品役務である。 また、請願者は、登録商標の部分取消によって、登録で指定された商品役務を限定する、あるいは、種類、用途、顧客、取引経路などの面で、特定の方法で登録商標の登録を限定又は更正するよう求めることができる。	商標が普通名称化した指定商品役務	商標が普通名称化した指定商品役務	商標が普通名称化した指定商品役務	商標が普通名称化した指定商品役務	商標が普通名称化した指定商品役務	N/A	商標が識別力を喪失した指定商品役務	商標が識別力を喪失した指定商品役務を含む区分ごと	商標が識別力を喪失した指定商品役務	商標が普通名称化した指定商品役務	すべての指定商品役務を含む商標権全体	N/A
⑤取消の申請人の適格性	主登録簿への商標登録によって損害を受けている又は受けるであろうと考える人	何人も申請可能	何人も申請可能	何人も申請可能	利害関係人のみ申請可能	知財官庁又は利害関係人が申請可能	N/A	被害者(自他商品役務の識別力を喪失した登録商標の存在により不利益を受けた者と考えられる)である。 また、取消が公衆の利益になると考えられる場合は商標登録官も申請可能である。	何人も申請可能。知財官庁(商標局)自身が取取消すこともある。	利害当事者又は審査官	何人も申請可能	利害関係人のみ申請可能	N/A

	米国	OHIM	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
⑥取消効力が発生する時期	取消の決定が確定した日	取消の効力は申請日から発生する。 なお、正当な利益があり、取消の理由がより早い日に発生したことを証明できれば、より早い日になることもある。	取消が申請された日であるが、裁判所又は登録官が申請日より早い時点で取消の理由が存在したと認める場合は、他の日とみなされる可能性もある。	取消が申請された時点である。 ただし、関係当事者の1人が請求する場合、取消事由の1つが生じた先の日を決定において定めることができる。	通常は、取消が申請された日又は取消の決定が確定した日であるが、明文の規定はなく、事件ごとに異なる。	取消の理由が発生したときから効力が発生する。	N/A	商標が商品役務の識別力を喪失した日である。具体的な日付は裁判所が証拠に基づき決定する。	商標が登録された日	識別力を喪失した時点からである。 ただし、識別力を喪失した時点特定することができない場合には、無効審判が請求され、その請求内容が登録原簿に公示されたときから取消の効力が発生する。	取消が申請された日であるが、登録官又は裁判所が申請日より早い日付で取消の理由が存在したと認める場合は、他の日とみなされる可能性もある。	取消の決定が確定した日	N/A
⑦取消の申請の制限事項	過去の申請と同一のエビデンスによる申請に制限がある。	制限がない。	制限がない。 ただし、明文化された制限はないが、例えば、過去における問題、訴訟、訴権濫用(vexatiousness)などに基づく申請は禁止(estop)であると、裁判所又は登録官が判断することはあり得る。	制限がない。 ただし、非常に稀なケースであるが、明らかに権利の濫用であるとして、取消訴訟を主張する権利がないとされた例がある。	同じ当事者間ですでに決定が下されている場合、同一のエビデンスによる申請に制限がある。	制限がない。	N/A	制限がない。	制限がない。	過去の申請と同一のエビデンスによる申請に制限がある。	制限がない。	制限がない。	N/A
(3)申請手続													
①申請先	知財官庁又は裁判所	知財官庁である。 また、侵害訴訟における反訴として裁判所に申請する。	知財官庁又は裁判所	知財官庁又は裁判所	裁判所	裁判所	N/A	裁判所	知財官庁	知財官庁	知財官庁又は裁判所	知財官庁又は経済省の支局	N/A
②申請に有効なエビデンス	購入者の証言、消費者調査、また、辞書、業界紙、新聞、その他の刊行物における掲載などが有効な証拠である。購入者の証言や消費者調査という形での直接的な証拠が最も証明力があるが、これらは入手できないことが多い。その場合、有力な典拠である辞書の定義、研究データベース、新聞記事、業界紙記事、雑誌記事、その他の関連刊行物から得られた間接的な証拠によっても、名称の主たる意義を証明できる。一般名称であることを証明する証拠には、競合他社及び/又は原告による当該標章の一般的な使用が含まれる。	辞書、新聞などの切抜き、広告、ウェブページ、商標又はその商標を付して販売されている商品に対する公衆の認識についての市場調査、メディアでの商標の使用、商標権者による使用などである。	個々の取引のエビデンス、商標の広範にわたる使用、(複数の)辞書における認知、調査など、その取引に携わる人々、業界団体などから得られる情報で、普通名称としての使用を証明するものなどがある。	証明手段として、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(例、商標登録、 TM 又は [®])を指摘せずに使用され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。これに加えて、関連する公衆に商取引上のアンケートを実施することで、商取引上の理解に関する手がかりを得ることもできる。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。	立証責任は申請人が負う。新聞、カタログ、広告、インターネットでの検索結果など、あらゆる種類のエビデンスが認められる。	識別力喪失に関するエビデンス ・辞書への掲載 ・マーケット調査 ・その標章が、競業者や一般消費者によって、商品を記述するため、一般名称的に使用されていることを証明するその他のエビデンス。 商標権者の行為に関するエビデンスは、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)を証明する必要がある。また、その使用により、一般消費者が商標を商品そのものと認識するようになったことも証明する場合がある。	N/A	立証の全責任は取消の申請者にあり、申請者は以下の立証責任を負う。 ・商標がその機能を記述的であるとして、一般的に受け入れられるようになったプロセス ・このプロセスが登録日以降に起こったこと また、証拠の例としては次のようなものがある。 ・名詞あるいは動詞としての商標の一般的使用の証拠 ・記述的使用の取引証拠 ・オーストラリア辞書における商標への言及	辞書、業界雑誌文章、学術論文、ニュース報道等	取引業界に広く認識され、一般的な名称として使用され識別力を失っていることが分かるあらゆるエビデンス。	「取引において一般名称となった」ことを示す客観的なエビデンスである。例えば、一般名称として掲載している辞書の抜粋・雑誌記事・ネット新聞・研究論文、取引業者が一般的に使用している例又は証言などが挙げられる。	書面あるいは視覚的なあらゆるエビデンスが、識別力の喪失を証明するのに有効である。特に重要なのは、登録所有者に起因し、商品役務が識別されないような形で商標が使用されていることを示す、商品のパンフレットやカタログ、広告などである。また、商標が一般名称的に使用されていることを示す辞書や新聞記事、その他の出版物も、所有者がそのような使用を容認したことを証明するのに有効である。さらに、調査も、識別力が喪失したという主張を裏付けるのに有効なエビデンスである。	N/A

	米国	OHIM	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
③申請に関する料金	知財官庁への申請の場合、申請の対象となる商品・商標の区分ごとの登録一件につき300.00米ドル	知財官庁への申請の場合、申請ごとに700ユーロ	知財官庁への申請の場合、200ポンド	知財官庁への申請の場合、100ユーロ	法的訴訟であるため無料	裁判所へ納付する公定の料金は無い。	N/A	連邦巡回裁判所における取消の申請 ・上場企業：1870オーストラリアドル ・企業(法人)：1245オーストラリアドル ・それ以外の場合：515オーストラリアドル 連邦裁判所における取消の申請 ・上場企業：4720オーストラリアドル ・企業(法人)：3145オーストラリアドル ・それ以外の場合：1080オーストラリアドル	1500元	商品区分ごとに240,000ウォン(電子文書による提出)又は260,000ウォン(書類による提出)	知財官庁への申請の場合、商品・商標の区分ごとに357シンガポールドル	1,360.81ペソに付加価値税16%である217.73ペソを加えた額	N/A
(4) 審査・審理													
①人員	知財官庁への申請の場合、現実に又は潜在的に手続の方向を決めることにならない中間申立、請求その他の事項は、商標審査審判部の1名の商標行政審判官又はその権限を委任された1名の中間法務官が決定する。本案に関する審決、及び事件の方向を決める可能性のある複雑な申立又は争われている申立に関する決定は、審判部の少なくとも3名の商標行政審判官によって行われる。	知財官庁への申請については、2人以上の審査官が担当する。	知財官庁への申請については口頭審理官、裁判所への申請については裁判官が担当する。	知財官庁における手続きについては商標部門、裁判所における手続きについては裁判官である。知財官庁における手続きについては3人の法律審査官が担当している。	事件の内容に応じて、1～3名の裁判官	1名の裁判官	N/A	1名の裁判官が担当する。上訴審ではこれより多くなることもある。	3名の審判官	審判長及び審判官2名で構成された合議体	知財官庁への申請については1名又は3名の審判官、裁判所への申請については裁判官である。	審査官・審判官以外の知財官庁職員、連邦財務行政裁判所専門法廷(無効裁判)の複数の裁判官、地方管轄裁判所の判事1名又は第一巡回区行政問題控訴裁判所の裁判官1名(保証裁判)である。	N/A
②方式	知財官庁における手続きについては基本的には書面審理を行い、当事者から請求があれば口頭審理も行う。	知財官庁への申請については、書面で審理が行われる。	知財官庁への申請については基本的には書面審理であるが、当事者の合意などにより書面審理及び口頭審理を柔軟に使い分ける。	情報を得られなかった。	情報を得られなかった。	主に書面審理である。	N/A	裁判手続きは、一般的に、裁判書類及び宣誓供述書の提出によって実施され、当事者が宣誓供述書に言及する口頭審理に進む。	基本的に書面により審理を行う。	口頭審理又は書面審理で行う。ただし、当事者が口頭審理を申請した場合、書面審理のみで決定することができると認められる場合以外は、口頭審理を行わなければならない。	知財官庁への申請については、当事者の同意等により書面審理及び口頭審理をフレキシブルに使い分けている。	基本的には書面により審理を行う。	N/A
③判断の視点	購入者誘導よりも、関連する公衆に対する登録標章の主たる意義を、登録標章が、商品又はサービスであって、それに付して又は関連してその標章が使用されているもの一般名称となっているかを判断する上での基準とする。「関連する一般購入者」の視点も考慮に入れる。 取引業者や競業者による名称使用の態様の証拠にも注目する。	当該商品・商標の関連する公衆(需要者)である。関連する層には、すべての消費者、エンドユーザー、また、関連する市場の特徴に結び、取引においてその商品を商業的に扱うすべての人々が含まれる。	個々の取引の状況によって異なるが、消費者、エンドユーザー、及びその商品を商業的に扱う業界のすべての人々であると考えられる。	一般消費者・取引業者である。消費者と最終消費者の理解が特に重要となる。ただし、例えば処方箋が必要な薬は、最終消費者だけでなく、医療専門家も関連する。	一般消費者、取引業者、競業者など、取引に関わる消費者及び専門家/業者両方の視点が判断の基準にされる。	一般消費者、つまり商品・役務の購入者であるが、特定の需要者や市場の基準を考慮に入れることも考えられる。	N/A	関連する取引で一般的に受け入れられているかどうかである	一般消費者と考えられている。	「当該商標に関する需要者の直観的認識」を基準として判断する。ただし、一般需要者は商品との関係において相対的に決定されるものであるため、指定商品が特殊な階層の専門家によってのみ取り扱われるなど特別な事情がある場合は、その専門家を基準とする。	一般消費者、取引業者、競業者である。なお、製品市場の特徴によっては、その製品の購入判断に影響を及ぼし得る仲介者の視点も考慮に入れる必要がある。	一般消費者、取引業者、競業者	N/A
④判断の地域的基準	全国	基本的には、欧州共同体内の状況が考慮されるが、いずれかの加盟国内における識別力喪失が取消の理由になることもある。	基本的に全国であるが、問題は商標が関連する取引について一般化したか否かであって、必ずしも地理的な問題ではない。	全国が基本となる。関連する保護地域における理解度、すなわちドイツ全体における理解度に左右される。一地域での理解、又は狭く限定された地域における理解では足りない。なお、消費者の範囲がより重要である。	全国	基本的に全国であるが、関連する市場である。	N/A	基本的には全国であるが、商標又は関連する取引によっては特定地域のみを基準とすることもある。	全国と考えられている。	基本的には全国であるが、商品・役務によっては一地域が基準になることもある。	全国である。シンガポール国内において一般名称となったことでもある。	基本的に全国であるが、事案によっては一地域が基準になることもある。	N/A

	米国	OHIM	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
⑤判断の基準における普通名称としての認知の割合	関連する一般購入者の大部分である。 なお、過去の例として、市場調査における普通名称としての認知の割合が75%にて、一般名称と判断した判決がある。	公衆のかなりの部分である。 なお、実務家からは、事案ごとに判断されるが、おおそ75%が目安であるとの意見があった。	明文化された規則はなく、関連する取引の一般名称であるか否かの蓋然性の均衡により判断される。	パーセンテージを確定することは難しい。マークに営業上の手がかりをよもは見出すことができないという点で、75%以上は確実に求めるべきであるとの考え方がある。	このような基準はない。	具体的な割合はなく、事案ごとに判断される。	N/A	関連する取引で一般的に受け入れられているかどうかであり、事案ごとに判断される。	75%と考えられている。	90%以上という意見があった。	具体的な割合はなく、商標が取引において普通名称となったか否かの基準は量的ではなく質的なものと考えられている。	特に決まっていない。	N/A
⑥判断の具体的な基準	名称が一般的か否かを判断するため、次のような2部からなる事実に基づくテストを用いる：(1) その商品又は役務の属(genus)は何か。(2) 関連する公衆(需要者)は、主としてその名称を、商品又はサービスの属を指すものと理解しているか。	申請人は、権利者の行為の結果であることを要求される。商標権者の行動にもかかわらず、取引において普通名称化した商標は、基本的には取り消されない。	基準の一部は、商標が、商標権者の作為・不作為が原因で普通名称化したか否かに関するもので、分析の大きな部分を占めると考えられる。具体的には、商標権者が広範な商標の使用、®記号の使用、関係団体への登録商標である旨の通知、侵害者への警告、出願への異議、辞書の出版社への連絡、メディアでの使用、所有者のウェブサイトでの権利の通知、代理店契約における所有者の権利への言及などの行為の有無が重要となる。	メーカーや取引者、または最終消費者であれ、関連グループの一部がそのしるしの由来を個別化するマークと見る限り、商標が普通名称へ変化したことにはならない。普通名称への変化が確定されるためには、基本的に厳格な要求が課せられるべきであるという考え方がある。また、商標の普通名称化が商標取消につながるものは、商標所有者の行為又は不作為に関連する場合のみである。	商標権者が対策を講じていないことである。一般名称としての使用が広まっていることが証明されたとしても、それだけでは不十分であり、商標権者が対策を講じなかったという点が必要である。	商標の名声や周知度が高いこと自体が、識別力を喪失していないと判断する十分な理由にはならない。商標権者による普通名称化を防止するための努力の有無は、識別力の喪失について判断する際の重要なポイントである。	N/A	その商標が、物品、物質又は役務を表すのに使用される唯一の名称でなければならない。また、商標全体としてその種の商品あるいはサービスを表すために使用されていないなければならない。裁判所は、その商標の登録所有者が裁判所に、取消の理由は登録所有者の行為又は過失によって生じたものではないことを認めさせた場合は、取消を認めない旨を決定することができる。	登録商標の識別力の喪失の原因が商標権者の作為・不作為によって結論が異なることはないと考えられている。	登録商標が普通名称化されているかどうかは当該国家において当該商品の取引実情に沿って決定すべきである。商標権者が商標権侵害による損害賠償を求めるときは事実審弁論終結時を基準として登録商標が普通名称化されているかどうかを判断すべきである。	「取引における一般名称」の概念についての指針・周知されたことにより、その言語において、特定の企業の製品を販売するための名称ではなく、その製品の種類のことを指す名称になった商標・商品自体の記述に使用される(ようになった)商標・その商標が普及している、あるいは仮に、特定の商品役務を販売するのに使用されている唯一のブランド名であっても、そのこと自体によって当該商標が一般名称とされ、保護に値しないとみなされるものではない 登録商標の識別力の喪失の原因が商標権者の作為・不作為によって結論が異なることはないと考えられている。	登録商標の識別力の喪失の原因が商標権者の作為・不作為によって結論が異なることはないと考えられている。	N/A
⑦商標権者の反論の時期	知財官庁への申請については申請があった旨の通知の郵送日から30日以内	知財官庁への申請については申請があったことと通知があったときから3月	知財官庁への申請については申請があったことと通知の送達日から2月	知財官庁における手続きについては、取消事由に基づき抹消請求の送達から2月以内	明らかでない。	通常、原告による訴えの写しを受領してから20日間	N/A	連邦巡回裁判所における取消の申請の場合、証拠の補充は、答弁書提出から14日以内。連邦裁判所における取消の申請の場合、請求の原因の送達から28日以内。	請求書類の副本受領後30日以内である。関係申請書の送達から14日以内。連邦裁判所における取消の申請の場合、請求の原因の送達から3月以内可能である。	請求書の副本を受領後、審判長が定めた期間に答弁書を提出することができる。	知財官庁への申請については2月だが、4月まで延長可能。	1月	N/A
⑧反論に有効なエビデンス	放棄の主張を無効化するための、専有の商標としての「通常の商行為の過程における標章の誠実な使用」を証明する宣伝・広告の資料が考えられる。 また、商標権者から、辞書の編纂者、雑誌や新聞の編集者、ジャーナリスト、コラム執筆者、裁判官や、辞書編集に影響のあるその他の人々へ送付された書状であって、商標保護された商品役務以外のものを指して商標権者の商標を使用しないよう要請しているものが考えられる。 さらに、望ましいとする使用を顧客に奨励するため、商標が一般名称とともに使用されていることの証拠が考えられる。	一般名称でないこと及び阻止のために必要な措置を取ったことを示すものである。例えば、一般名称的に使用している第三者に対する法的措置、そのマークが商標であることを強調した広報キャンペーン、ブランドとしての商標の宣伝がある。また、辞書や百科事典に掲載されている場合は、その編集者に対し、次版から登録商標として記載し、一般名称であるという誤った印象を除去するよう求めたことがある。	商標権者による広範な商標の使用、®記号の使用、関係団体への登録商標である旨の通知、侵害者への警告、出願への異議、辞書の出版社への連絡、メディアでの使用、所有者のウェブサイトでの権利の通知、代理店契約における所有者の権利への言及などが考えられる。	商標所有者が商標を商標として明らかに特徴づけ、それを使用していること(®シンボルをつけていることが望ましい)。ライセンスを付与している場合、商標所有者は、ライセンス取得者に商標を商標として使用することを義務付けること。商標を普通名称として使用した第三者に対して商標所有者が警告をするとともに、必要に応じて訴えたケースがあることを証明。 商標を普通名称として使用している出版社に対して、商標法第16条に従って商標の正確な描写をするよう指摘し、これに従わなかった場合、必要に応じて訴えたケースがあることを証明。 商標を啓蒙することを目的としたコマーシャルなどに対して、公衆が当該商標をどのように理解しているかのコメント。	警告状、広報キャンペーン、法的措置など、商標権者によるあらゆる種類の防衛的な措置がエビデンスとして認められる。	商標権者が、識別力喪失を防止するため、また、不当な使用から権利を守るための措置を講じたことを示す資料。 ・商標権者が、商標使用についての手順書やスタイルガイドを有していることを示す資料。 ・市場における商標の使用に関する大規模な調査や、催告書の送付などを伴う、あらゆる努力を証明する資料。 ・辞書からの商標削除、又は記号「®」を記載させるための努力を証明する資料。 ・消費者向けの「啓蒙活動」を証明する資料。 ・商標権者が商標の保護のために支出した費用を証明する資料。	N/A	取消の理由は登録所有者の行為又は過失によって生じたものではないことの証拠の例として、商標の後ろに○RあるいはTMの使用、商標の最初の文字を大文字にすることによって商標を区別する、商標を名詞ではなく形容詞としていつも使用する(「Xerox」ではなく「Xerox photocopier」として使用する等)、警告レター、商標の認知をもたらすための広告キャンペーン及び準備のような、不正使用に対して商標を保護するために、商標所有者による有効な手段がとられてきたことを示すものである。	商標権者が自ら商標を実際に使用及び宣伝を行う又は商標権者が商標権を侵害する者に警告又は訴訟を起こした事実等	登録商標が識別力を喪失しないよう管理している事実を証明できる資料、例えば、登録商標の存在を新聞等で啓蒙する、出版社又はインターネット辞書関係者に登録商標が普通名称ではないことを申し入れるなどである。	例えば、商標の一般名称的使用を防止するための侵害者への警告、辞書類やメディアにおける使用の監視などの措置が挙げられる。	登録に関わる商品役務を識別するために商標が使用されてきたことを示す、あらゆる種類の書面によるエビデンス。その商標が登録されている出版物の所有者への警告状。商標権者は、商標の一般名称的使用を阻止するために可能なあらゆる措置を講じたことを証明する必要がある。	N/A

	米国	OHIM	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	
⑨侵害訴訟において商標の効力の制限が認められた場合のその後の取消申請への影響	商標が一般名称と証明された場合、又は放棄されていると証明された場合の影響として、原告の登録が取り消される可能性がある。	反訴の結果として「既判力(res judicata)」が適用される場合がある。	他の法域における判断や見解が、他の訴訟の結果に影響を及ぼすことはあり得る。	影響はないといわれている。	影響はないといわれている。	侵害訴訟の相手方が取消を求めた場合、登録が取り消される可能性がある。	N/A	商標が一般名称と証明された場合の影響として、登録が取り消される可能性がある。	知財官庁が侵害訴訟の判決を考慮することがある。	知財官庁が侵害訴訟の判決を考慮することがある。	商標が一般名称と証明された場合の影響として、登録が取り消される可能性がある。	侵害訴訟において商標が一般的な名称に変わったことが立証された場合、取消申請に影響があると考えられている。	N/A	
⑩取消決定に対する不服手続	裁判所に不服申立する。	知財官庁による決定については知財官庁へ審判請求することができる。裁判所による決定については裁判所に控訴する。	裁判所に不服申立する。	取消の申請がドイツ特許商標庁に提出され、ドイツ特許商標庁が登録商標の所有者に対し当該請求を通知し、その所有者が取消請求に対して異議を述べないためドイツ特許商標庁が商標の登録を抹消した場合、ドイツ特許商標庁に不服申立する。また、ドイツ特許商標庁に提出された取消請求に対して所有者が異議を述べたため請求者が訴訟を提起した場合又は取消の申請が裁判所に提出された場合の裁判所による判決の後には、裁判所に不服申立する。	裁判所に不服申立する。	裁判所に不服申立する。	N/A	裁判所に不服申立する。	裁判所に不服申立する。知財官庁(商標局)自身を取り消した場合知財官庁の上級審(商標審判委員会)に不服申立する。	裁判所に不服申立する。	裁判所に不服申立する。	裁判所、知財官庁において取消を決定した部署より階層が上の機関(行政抗告)、すなわち、連邦財務行政裁判所専門法廷(無効裁判)、地方管轄裁判所、又は第一巡回区行政問題控訴裁判所(保証裁判)	N/A	
(5)その他(統計等)														
①直近10年間の取消申請の件数	データを取得できなかった。	データを取得できなかった。	データを取得できなかった。	データを取得できなかった。	データを取得できなかった。	データを取得できなかった。	N/A	データを取得できなかった。	データを取得できなかった。	データを取得できなかった。	データを取得できなかった。	データを取得できなかった。	2003年 1件 2004年 5件 2005年 0件 2006年 2件 2007年 8件 2008年 0件 2009年 10件 2010年 2件 2011年 2件 2012年 4件	N/A
②直近10年間の取り消された登録商標の件数	データを取得できなかった。	2007年に2件あるのみ	データを取得できなかった。	データを取得できなかった。	データを取得できなかった。	データを取得できなかった。	N/A	データを取得できなかった。	データを取得できなかった。	データを取得できなかった。	データを取得できなかった。	存在しない。	2003年 0件 2004年 0件 2005年 0件 2006年 0件 2007年 0件 2008年 0件 2009年 0件 2010年 0件 2011年 0件 2012年 2件	N/A
③直近10年間に取り消された登録商標の態様、理由	・商標：SUPER DUCK TOURS 理由：控訴裁判所は、当該サービスを示す名称として「duck tour」に代わる適切なものはないとして、地裁の被告に対する仮差止命令を覆した。「ボストン地域でこの「duck tour」を使用する排他的権利をBoston Duckに付与するには、市場への参入障壁を設けねばならず、Super Duckをはじめとする他の企業が、自社の商品をその名前前で呼ぶことができなくなり、Super Duckやその他の潜在的な競争相手が、市場で著しく不利な立場に置かれることになる」。	・商標：「STIMULATION」(文字商標) 理由：飲料に関する普通名称であり、共同体商標権者が販売キャンペーンで使用を推進したため。 ・商標：「CHIFFONADE」 理由：フランスにおいて、肉製品に関する普通名称であるため。	データを取得できなかった。	データを取得できなかった。	・商標：「Hot spot」 理由：「Hot spot」の広範な使用に対し、商標権者の対処が不十分であった。 ・商標：Boombox 理由：Boomboxは、ポータブル・オーディオ機器に関する普通名称である。	・商標：no. 672984、no. 672985 「ganchitos」 理由：「ganchitos」が製品そのものになったという、一般公衆の十分な認識。「ganchitos」は複数の辞書に掲載されており、登録商標である旨の但し書きがないことは、商標権者の不作為を証明している。 ・商標：no. 1,766,141 「BLACK DIAMOND」 理由：プラム(果物)の一種に関する普通名称。取消が反訴でなく、異議(exception)として請求されたため、商標の効力は継続した。 ・商標：no. 213645 「BIO」 理由：最高裁は、識別力喪失の原因が、商標権者による広告での誤った使用と認定。	N/A	データを取得できなかった。	データを取得できなかった。	データを取得できなかった。	データを取得できなかった。	存在しない。 ・商標：VIDEOPORTERO 理由：商標権者が、指定商品の一部(防犯カメラ)について一般的な名称に変わったことを許可又は認容していたため、商標が一般的な名称となったことによる。 ・商標：MOCACHINO 理由：「MOCACHINO」は必要な特徴に欠け、登録された製品を指す一般的な名称に変わったため、名称が象徴的でなくなったことによる。	N/A	

	米国	OHIM	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
2. 登録商標の普通名称化の防止措置													
(1) 制度の状況													
①状況	明文の防止措置は存在しない。	明文の防止措置が存在する。	明文の防止措置は存在しない。	明文の防止措置が存在する。	明文の防止措置は存在しない。	明文の防止措置が存在する。	明文の防止措置が存在する。	明文の防止措置は存在しない。	明文の防止措置は存在しない。	明文の防止措置は存在しない。	明文の防止措置は存在しない。	明文の防止措置は存在しない。	明文の防止措置は存在しない。
②制度が存在しない理由	合衆国憲法修正第1条で保障された権利である言論の自由を守るため、ランハム法には、商標保護された言葉を、一般名称的な意味で使用することを防止する規定はなく、非営利の一般名称的な使用に対する是正措置も提供されないとの考え方があり、また、実務家の意見として、ニーズがない、普通名称化する登録商標がほとんどない、概して商標権者は自己の商標の適切な保護に勤勉であるという指摘があった。	N/A	明らかでない。	N/A	明らかでない。	N/A	N/A	明らかでない。	明らかでない。	実務家からは、ニーズがない、登録後に他商品役務の識別力を喪失する商標がない又は少ないという意見があった。	明らかでない。 なお、実務家からは、国内に辞書等の出版社がないこと及び国内の商標権者が少ないためニーズがない、コモンローの制度なので裁判所が判例法によって一般名称的な使用の防止措置に関する具体的な指針を構築するよう意図しているといった意見もあった。	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、商標権侵害として対応可能である。	明らかでない。
③制度が存在しないことによる問題点	特にないと考えられている。	N/A	特にないと考えられている。	N/A	特にないと考えられている。	N/A	N/A	商標の辞書への掲載防止に関する具体的な措置がないことは一定の状況では問題になることも考えられるとの意見があった。	問題があるかどうかどちらともいえないとの意見があった。	実務家の意見として、法令に基づく防止措置がなく強制力がないため、いつのまにか登録商標が識別力を喪失していたという事態が生じるおそれがあるとの指摘があった。	実務家からは、商標権者が登録商標の普通名称化を防ぐために取ることのできる措置について認識していない可能性があるとの意見があった。	特にないと考えられている。	裁判を通しての防止措置をとることができる可能性はあるが、この方策は高価で時間を要し、不必要な争いを防ぐことはできないとの意見が聞かれた。
(2) 制度概要													
①導入の時期	N/A	1994年	N/A	1994年10月25日付けの商標権改正法に伴い1995年1月1日から施行された。	N/A	現行の商標法(商標法No.17/2001)において導入された。	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。	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
②導入の理由	N/A	共同体商標に関する理事会規則の施行のためである。	N/A	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。	N/A	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。	この法的救済は明文を必要と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。	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
③対象とする行為	N/A	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である。	N/A	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。	N/A	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。	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
④対象とする相手方	N/A	辞書、百科事典又はその他の同様な参考書籍の発行者	N/A	辞書、百科事典又はこれらと類似の出版物の発行者	N/A	辞典、百科事典又は同種の参考著作物の出版社	辞典その他同様の文献の発行者、編集者又は配布者	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
⑤相手方に要求できること	N/A	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	N/A	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	N/A	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	遅くとも再版において相応の注釈をすべきこと	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	米国	OHIM	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
(3)その他(統計等)													
①直近10年間の防止措置の件数	N/A	データを取得できなかった。	N/A	データを取得できなかった。	N/A	データを取得できなかった。	データを取得できなかった。	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
②直近10年間の防止措置が認められた登録商標の様、理由	N/A	データを取得できなかった。	N/A	データを取得できなかった。	N/A	存在しない。	存在しない。	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	米国	OHIM	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
3. 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													
(1) 制度の状況													
① 状況	制限規定が存在する。	制限規定が存在する。	制限規定が存在する。	制限規定が存在する。	制限規定は存在しない。 ただし、裁判により何らかの制限がなされる可能性がある。	制限規定が存在する。	制限規定は存在しない。 ただし、裁判による制限の可能性はある。	制限規定が存在する。	制限規定が存在する。	制限規定が存在する。	制限規定が存在する。	制限規定は存在しない。	制限規定は存在しない。 ただし、民事裁判所での裁判を通して制限される可能性がある。
② 制度が存在しない理由	N/A	N/A	N/A	N/A	明らかでない。	N/A	裁判による取消の可能性はあるためである。 また、実務家からは、前述と同様に、ニーズがない、すわなち、それほど頻繁に起きない、非常に具体的な状況に対し、具体的な規則を定めることについては、立法府が概して消極的であり、伝統的に、こうした問題の判断については、司法に対して大幅な裁量や自由度が認められているという意見があった。	N/A	N/A	N/A	N/A	ニーズがないとの意見があった。	明らかでない。 実務家からは、商標の登録においては本来的な登録要件などに関する徹底した審査が行われること、将来の事実に基づく商標の登録取消は憲法が定める最も基本的な原則の一つであり法的安定性の基本的な保障の一つともされている「既得権の保護」と矛盾すると考えられること、裁判を通じて不都合を緩和することが制度がない理由として挙げられた。
③ 制度が存在しないことによる問題点	N/A	N/A	N/A	N/A	特にないと考えられている。	N/A	特にないと考えられている。	N/A	N/A	N/A	N/A	特にないと考えられている。	裁判を通しての制限の可能性はあるが、この方策は高価で時間を要し、不必要な争いを防ぐことはできないという意見もあった。
(2) 制度概要													
① 導入の時期	1946年商標法(ランハム法)の一部として導入され、1988年に一度改正された。	1994年	現在の商標法は1994年10月に施行されたが、1938年の旧商標法にも同様の制限規定があった。	1994年10月25日付けの商標権改正法に伴い、1995年1月1日から施行された。	N/A	2001年	N/A	オーストラリア連邦の成立当時からある。連邦の最初の商標法にも含まれており、同法は1905年に施行された。	2002年	1973年度	1998年	N/A	N/A
② 導入の理由	ランハム法は1946年に初めて「不可争」の概念、すなわち、5年にわたって実質的に独占的な商標の使用が継続して行われることは、商標に対する所有者の独占的権利の確証となるという規定を導入した。制限規定は、一般には「フェアユース(公正使用)」の抗弁と呼ばれ、不可争における例外を切り分けることで、使用者(取引者、競業者及び一般公衆)が一般名称と記述的名称の使用又は使用の継続を可能にすることを意図している。	共同体商標に関する理事会規則の施行のためである。	商標権者の保護範囲が、第三者による非商標的使用を不当に制限しないようにするためである。	公正な競争を保証するためである。	N/A	商標権の濫用の防止や公正な商標使用の確保が導入の理由である。	N/A	コモンロー制度における商標の基本的な原則として、正直にその商品/サービスを表現する別の商人の権利を妨げるべきではないという理由による。	明らかでない。	識別力を喪失した商標権については、権利の主張が行われないようにするためである。	標章を、商標としてではなく、記述的に使用できるようにすることだと考えられる。	N/A	N/A
③ 制限規定の申立先	抗弁として裁判所への告訴に対する応答の一部として提出するか、又は取消申請として知財官庁へ提出する。	裁判所	裁判所	裁判所	N/A	裁判所	N/A	裁判所	知財官庁又は裁判所	知財官庁又は裁判所である。権利範囲確認審判制度が存在し、制限規定の適用を知財官庁に求めることがある。	裁判所	N/A	N/A

	米国	OHIM	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
④判断の視点	視点、地域、普通名称としての認知の割合、登録商標が識別力を喪失したと判断するための具体的な基準については、取消制度のものとほとんど相違ないが、さらに、次の基準によって、「フェアユース」か否かを判断する。 ・被告はその標章を商標として使用することができない状況である。	視点、地域、普通名称としての認知の割合、登録商標が識別力を喪失したと判断するための具体的な基準については、取消制度のものとほとんど相違ないが、第三者がその表示を商標としてではなく商品の特徴を記述するものとして使用していることが必要である。	視点、地域、普通名称としての認知の割合、登録商標が識別力を喪失したと判断するための具体的な基準については、取消制度のものとほとんど相違ないが、第三者による非商標的使用が工業上又は商業上の誠実な慣習に従った使用に適合することが重要である。	視点、地域、普通名称としての認知の割合、登録商標が識別力を喪失したと判断するための具体的な基準については、取消制度のものとほとんど相違ないが、第三者のその表示の使用が道徳原理に反さないことが必要である。	N/A	視点、地域、普通名称としての認知の割合、登録商標が識別力を喪失したと判断するための具体的な基準については、取消制度のものとほとんど相違ないが、第三者がその表示を商標としてではなく商品の特徴を記述するものとして使用していることが必要である。	N/A	視点、地域、普通名称としての認知の割合、登録商標が識別力を喪失したと判断するための具体的な基準については、取消制度のものとほとんど相違ない、第三者のその表示の使用が善意であることが必要である。	視点、地域、普通名称としての認知の割合、登録商標が識別力を喪失したと判断するための具体的な基準については、取消制度のものとほとんど相違ない。	視点、地域、普通名称としての認知の割合、登録商標が識別力を喪失したと判断するための具体的な基準については、取消制度のものとほとんど相違ない。	視点、地域、普通名称としての認知の割合、登録商標が識別力を喪失したと判断するための具体的な基準については、取消制度のものとほとんど相違ないが、第三者による使用が工業上又は商業上の事項における善良な慣行に従っていることが必要である。	N/A	N/A
⑤判断の地域的基準					N/A							N/A	N/A
⑥判断の基準における普通名称としての認知の割合					N/A							N/A	N/A
⑦判断の具体的な基準					N/A							N/A	N/A
⑧制限規定に基づく主張に有効なエビデンス	商標の一般名称としての使用を証明する新聞、雑誌(一般、科学)、論文や教科書、フィクション/ノンフィクション作品、百科事典、辞書などにおける使用。商標に対する関連公衆及び専門家の認識を示す証言及び/又は書簡。また、適切と思われる場合には、過去の裁判例や米国特許。	商標としてではなく、商品役務の特徴を記述する一般名称として使用されていることを証明するあらゆるエビデンスである。	非商標的使用が工業上又は商業上の誠実な慣習に従った使用に適合することを示すあらゆる証拠	使用が善良な道徳に抵触しないことを裏付けるエビデンスや、商標所有者に由来するものという印象を与えないよう商標と明らかに距離を保って使用していることを裏付けるエビデンスが有効なエビデンスとして考えられる。	N/A	商標としてではなく、商品役務の特徴を記述する一般名称として使用されていることを証明するあらゆるエビデンスである。	N/A	取消制度のものとほとんど相違ない。	取消制度のものとほとんど相違ない。	取消制度のものとほとんど相違ない。	標章を商標としてではなく記述的に使用していること、その使用が工業上又は商業上の善良な慣行に従っていることを示すあらゆるエビデンスが考えられる。	N/A	N/A
⑨制限規定に該当すると第三者機関により判断された登録商標は他の手続を経ることなく取り消されるか	商標が一般名称と証明された場合、又は放棄されていると証明された場合の影響として、原告の登録が取り消される可能性がある。	取り消されない。	具体的な取消の請求がない限り、効力が制限されるのみである。	取り消されない。	N/A	取り消されない。	N/A	事案によって異なる。裁判所はいくつかの選択肢を持っている。登録を取り消す、登録簿の記載を取り除くあるいは修正する、あるいは条件あるいは制限を課す。何もしないことを決定することもできる。	取り消されない。	取り消されない。	取り消されない。	N/A	N/A
⑩制限規定に該当すると第三者機関により判断された登録商標のデータベース	存在しない。	存在しない。	存在しない。	存在しない。	N/A	存在しない。	N/A	存在しない。	存在しない。	存在しない。	存在しない。	N/A	N/A
8. その他(統計等)													
①直近10年間の制限規定に基づく主張の件数	データを取得できなかった。	データを取得できなかった。	データを取得できなかった。	データを取得できなかった。	N/A	データを取得できなかった。	N/A	データを取得できなかった。	データを取得できなかった。	データを取得できなかった。	存在しない。	N/A	N/A
②直近10年間の制限規定に基づく主張が認められた登録商標の態様、理由	データを取得できなかった。	データを取得できなかった。	データを取得できなかった。	データを取得できなかった。	N/A	データを取得できなかった。	N/A	データを取得できなかった。	データを取得できなかった。	データを取得できなかった。	存在しない。	N/A	N/A

2014年2月

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

本調査研究報告書の著作権は特許庁に帰属します。

作成： 一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-14-1 郵政福祉琴平ビル4階

電話 (03)3591-5315 FAX (03)3591-1510

<http://www.aippi.or.jp/>