

登録後に識別力を喪失した商標の取消制度の創設について

平成 24 年 9 月

1. 現行制度の概要

(1) 識別力に関する規定

①商標法第 3 条第 1 項各号

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。）の観点から拒絶理由を定め、同項第 1 号は普通名称、第 2 号は慣用されている商標（以下「慣用商標」）、第 3 号は品質表示など、第 4 号はありふれた氏又は名称を表示する標章、第 5 号は極めて簡単かつありふれた標章、第 6 号は需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できない商標（第 1 号ないし第 5 号に掲げるものを除く）を拒絶理由としている。

②商標法第 3 条第 2 項

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。

その判断にあたっては、使用に係る商標及び商品・役務の使用開始時期及び使用期間、使用地域、当該商品・役務の販売数量等並びに広告宣伝の方法及び回数等を総合考慮して、使用の結果、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができるものと認められるかどうかによって決すべきものとされる。

(商標登録の要件)

第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

- 一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
 - 二 その商品又は役務について慣用されている商標
 - 三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状（包装の形状を含む。）、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
 - 四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
 - 五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
 - 六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
- 2 前項第三号から第五号までに該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。

（２）識別力の喪失とは

①普通名称として認識される場合（普通名称化）

商標の識別力が喪失される代表的な例として、普通名称化がある。

普通名称化とは、「商標として識別力を有するものであっても、多数の者に使用されることによって識別力が弱まり、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」¹とされる。普通名称化を争点としたものとして、「うどんすき²」、「ういろう³」及び「西京味噌⁴」などの事例がある。

なお、普通名称とは、取引界においてその名称が特定の業務を営む者から流出した商品又は特定の業務を営む者から提供された役務を指称するものではなく、その商品又は役務の一般的な名称であると意識されるに至っているものをいう。しかし、単に一般の消費者等が特定の名称をその商品又は役務の一般的な名称であると意識しても十分ではなく、特定の業界内の意識も問題となる。

②慣用商標となる場合又は品質表示等として認識される場合

普通名称化に限らず、商標として識別力を有していたものが、事後的に識別力が喪失することが理論的には生じ得る。

例えば、商標として識別力を有していたものが、事後的に慣用商標となる場合が考えられる。慣用商標とは、「同種類の商品又は役務について同業者間において普通に使用されるに至った結果、自己の商品又は役務と他人の商品又は役務とを識別することができなくなった商標」をいう⁵。

また、間接的に商品の品質等を表すような識別力の比較的弱い商標が、多数の者に使用されることによって識別力が更に弱まり、商品の出所を示す商標としてではなく商品の品質表示等として認識されるようになる場合も考えられる。

③「使用による識別力」の喪失

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。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、商品の出所を示す商標として認識されなくなる場合が考えられる。

¹ 「三省堂 知的財産権辞典」511 頁

² 「うどんすき」の語は料理の名称として考案された当時は普通名称でなかったが、その後多数の者に使用された結果、「うどんを主材料とし魚介類、鶏肉、野菜類等の各種の具を合わせて食べる鍋料理」を意味するものとして広く認識されるに至っているとされた事例。（平成９年（行ケ）第 62 号）

³ 「ういろう」の語は「当初は外郎家の製造する菓子であることを示す固有名詞であったものが、次第に菓子の一種である『ういろう』を意味する普通名詞となった」ものとされた事例。（平成 12 年（行ケ）第 321 号）

⁴ 権利者が「西京味噌」を商標として使用してきた沿革があるとしても、他の多くの同業者が「西京味噌」を原告と関連なく使用し、原告自身までが一般的な味噌の名称（当時）などと同様に「西京白味噌」を使用したことよりすれば、「西京味噌」が普通名称となったものと推認されるとされた事例。（平成 14 年（行ケ）第 169 号）

⁵ 商標審査基準 第 1 四 第 3 条第 1 項第 2 号（慣用商標）

（３）識別力を喪失した登録商標の取扱い

① 識別力を喪失した商標の拒絶理由及び無効理由

識別力を有さず、商標法第３条第１項各号に該当する商標については、商標登録が認められないが、当該規定の判断時期は査定時とされる。

そのため、商標登録出願の査定時までには識別力を喪失している商標であれば拒絶理由又は無効理由を構成し、商標登録が維持されることはない。

他方、査定後に識別力を喪失した登録商標については、拒絶理由及び無効理由を構成しないことから、商標登録が取消し又は無効とされることはない^６。

（商標登録の無効の審判）

第四十六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。

一 その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項（第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。）、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたとき。

二～六 （略）

２・３ （略）

② 識別力を喪失した登録商標の商標権の効力

商標権の効力は、商品又は役務の普通名称、品質（質）等を普通に用いられる方法で表示する商標や、慣用されている商標には及ばない（商標法第２６条第１項）。

そのため、登録後に普通名称化した登録商標や品質表示等と認識されるに至った登録商標、あるいは慣用商標となった登録商標、すなわち識別力を喪失した登録商標の商標権の効力は制限されることとなり、これらの登録商標は第三者による使用が認められることになる。

（商標権の効力が及ばない範囲）

第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標（他の商標の一部となつているものを含む。）には、及ばない。

一 （略）

二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状（包装の形状を含む。次号において同じ。）、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しく

^６ 商標法第４６条１項第４号ないし第６号には、後発的な無効理由が規定されているが、事後的に第３条に掲げる商標に該当するものになっていることは、後発的な無効理由となっていない。また、取消審判においては、継続して３年以上の登録商標不使用（商標法第５０条）、商品の品質若しくは役務の質の誤認行為又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生じる行為等を審判請求事由とし、識別力の喪失については規定が無い。

は時期を普通に用いられる方法で表示する商標

三 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標

四 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標

五 (略)

2 (略)

2. 問題の所在

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、当該商標の取消制度がないことから、普通名称又は品質表示等として需要者に認識・使用されている場合や慣用商標となっている場合であっても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、識別力が喪失した場合、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の必要性についても指摘されている。

3. これまでの検討経緯

(1) 現行法制定時

① 登録後に普通名称化した登録商標の取消制度

現行法（昭和34年法）の制定時において、普通名称化した登録商標の取消制度が検討されたが、導入されなかったという経緯がある。その理由は、後発的に普通名称になっているかどうかの判断は裁判所においてした方がよいとの意見があったことによる⁷。

② 普通名称化の防止措置

現行法（昭和34年法）の制定時においては、登録商標を普通名称にさせるおそれのある行為をしている者にその行為の停止を請求することができるようにすべきか否かについても併せて検討されたが、導入されなかったという経緯がある。その理由は、普通名称化させるおそれのある行為の範囲がはっきりしないという懸念がある状況の下、差止請求権という他人の権利を不当に制限するおそれもある強力な権利を設けることに問題があると考えられたためである⁸。

(2) 商標制度小委員会

第19回商標制度小委員会（平成20年6月）及び第20回商標制度小委員会（平成

⁷ 「工業所有権制度百年史（下巻）」発明協会 315頁

⁸ 「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第18版〕」1327頁

21年10月)では、商標制度の見直しに係る検討課題として「登録後に普通名称となった商標の取消制度等の創設」が挙げられていた。

その後、第25回ないし第27回商標制度小委員会(平成24年2月～5月)において、「新しいタイプの商標については使用による識別力が認められて登録されるものが多い」、あるいは「新しいタイプの商標は、通常の商標に比べて、識別力が不安定な側面もある」等の理由により、「登録後において、識別力を喪失した商標を取消又は無効とできる制度の枠組みについて検討すべき」との意見があった。

このような意見を踏まえ、今般の商標制度小委員会では、「登録後に普通名称となった商標」に限らず、「登録後に識別力を喪失した商標」まで対象を広げて検討を行うものとする。

4. 海外の状況

(1) 登録後に識別力を喪失した登録商標の取消制度

主要な諸外国の多くは、普通名称化した登録商標を含め、識別力を喪失した登録商標の商標権の効力が制限される規定を有している。

そして、これらの諸外国は、商標権の効力を制限する規定に加えて、普通名称化した登録商標を取り消すことのできる旨の規定を有している。また、米国、韓国等の一部の国においては、普通名称化した登録商標のみならず、識別力を喪失した登録商標を取り消すことのできる旨の規定を有している。

(2) 普通名称化の防止措置

主要な諸外国のうち、欧州共同体商標規則及びドイツ商標法は、登録商標の普通名称化の防止のために、辞書等において登録商標が普通名称であるとの印象を与える記載がされている場合に、登録商標である旨を表示するよう商標権者が出版社等に請求できる旨の規定を有している。

欧州共同体商標規則第10条 辞書等における共同体商標の複製

辞書、百科事典又は同様の文献における共同体商標の複製が、当該商標がその登録されている商品又は役務の一般名称であるとの印象を与える場合は、当該文献の発行者は、当該共同体商標の所有者の請求により、遅くともその文献の次の版において、当該共同体商標の複製にそれが登録商標である旨の表示が付さなければならない。

ドイツ商標法第16条 文献における登録商標の複製

(1) 辞書、百科事典又は同様の文献における登録商標の複製が、当該商標がその登録されている商品又は役務についての一般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、当該文献の発行者に対し、当該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要求することができる。

(2) 当該文献が既に発行されている場合は、かかる権利は、(1)に規定する表示を当該文献の新しい版に付すことに制限される。

(3) 当該文献が電子データベースの形で販売される場合又は文献を含む電子データベースへの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。

	事後的に普通名称化／識別力喪失した権利の制限	事後的な普通名称化／識別力喪失による取消	普通名称化防止措置
欧州共同体商標	◎	○	○（辞書など）
ドイツ	◎	○	○（辞書など）
イギリス	◎	○	×
フランス	×	○	×
米国	◎	◎	×
韓国	◎	◎	×
中国	◎	×	×
日本	◎	×	×

* 普通名称化のみに該当する場合は○、識別力喪失まで含めて該当する場合は◎。

5. ニーズ調査

（１）登録後に識別力を喪失した登録商標の取消制度

① 平成24年7～8月に実施したアンケート調査⁹では、普通名称化した登録商標を取り消す手続がない点をどのように考えるかについて聞いたところ、取消制度が必要と回答した企業は34.5%であり、侵害訴訟で個別に争えばよいため不要とする企業は26.1%であり、どちらともいえないとの回答は39.4%であった。

また、現在検討を行っている新しいタイプの商標は、使用による識別力を認められて登録されるものが多いと考えられるところ、登録後の商標権者による商標管理が適切に行われなければ、事後的に識別力を喪失することもある。そのため、識別力を喪失した登録商標の取消制度については、新しいタイプの商標との関係も考慮する必要がある。

そこで、新しいタイプの商標が導入された場合、登録後に識別力を喪失したものについて取り消す制度についてどのように考えるかを聞いたところ、取消制度が必要と回答した企業は22.8%、新しいタイプの商標の制度導入後にその運用状況をみた上で検討の是非を判断すべきと回答した企業は55.0%、侵害訴訟で個別に争えばよいため不要とする企業は8.5%であり、どちらともいえないとの回答は13.7%であった。

② 商標制度を活用している主な関係団体に対してヒアリング¹⁰を行ったところ、普通名称化した登録商標の取消制度については、どちらかといえばあった方がよいとの意見が多かった。また、取消制度を導入する場合には、普通

⁹ 日本知的財産協会の会員906社を対象にアンケート調査を実施。うち330社から回答を受領。

¹⁰ 平成24年7～8月に、日本弁理士会、日本化粧品工業連合会、日本食品・バイオ知的財産権センター、電子情報技術産業協会、日本知的財産協会に対して実施。

名称化した登録商標に限らず、識別力を喪失した登録商標も取消の対象とすべきとの意見もあった。

他方、取消制度を導入すると、一つの登録商標に対して多数の取消請求がされたり、同業他社が結託して普通名称化させたりするような悪用・濫用される懸念があるとの意見もあった。

（２）普通名称化の防止措置

- ① 前記アンケート調査において、欧州のいくつかの国では、普通名称化の防止措置として、辞書等が登録商標を普通名称として表示している場合に、登録商標であることの明示を求めることができる請求権が認められる点をどのように考えるかについて聞いたところ（複数回答あり）、「普通名称化防止のために不可欠なものであり、導入してほしい」と回答した企業は13.4%、「普通名称化防止のためには決定的な効果はないが、普通名称化防止のための企業の商標管理の実務を法的に裏付けるものであり導入してほしい」と回答した企業は55.9%、「普通名称化防止のためには効果はなく、むしろ濫用が懸念されることから導入してほしくない」と回答した企業は7.3%、「どちらともいえない」と回答した企業は28.0%であった。

なお、このアンケート調査の対象は請求する側（商標権者）であり、請求される側（出版社）を含んでいないことに留意が必要である。

- ② 前記ヒアリングでは、普通名称化の防止措置については賛否両論あった。

普通名称化の防止は自己責任と考えるが、防止措置があれば便利との意見や、普通名称化防止は現在はお願ベースで対応しているが、制度が導入されると法的根拠となり対応しやすくなるとの意見があった。

他方、各企業がそれぞれ努力すればよいので不要との意見や、実質的に普通名称化した商標の延命を図るといった弊害もあるので不要との意見もあった。

6. 対応の方向性

（１）登録後に識別力を喪失した登録商標の取消制度

普通名称化した登録商標の取消制度については、アンケート調査では一定程度の企業ニーズはあるものの、現行法でも効力を制限する規定（商標法第26条第1項）があることから、当該取消制度は、侵害訴訟で個別に争えばよいので不要との回答やどちらともいえないとの回答も相当程度あり、差し迫ったニーズがあるとまではいえない。

そして、主要な諸外国の多くが同制度を有しているが、他方、取消制度を導入すると、一つの登録商標に対して多数の取消請求がされたり、同業他社が結託して普通名称化させたりするような悪用・濫用される懸念があるとの意見もある。

また、商標の識別力は、取引の実情によっても変化する性質を有しているものであるため、一時的に、識別力を喪失した商標であっても、その後の商標権

者の努力により識別力を回復することもあり得る。そのため、普通名称化した登録商標の取消制度を導入し、取消審判の審決の時点のみにおいて、登録商標が普通名称化しているかを判断し、商標権を取り消すことは、商標権者にとって酷となる可能性がある。

これらの点を踏まえ、仮に普通名称化した登録商標の取消制度を導入するのであれば、商標権者にとって余りに酷な制度とならないよう留意する必要がある、例えば、請求人適格は利害関係人のみとするか又は何人も請求可能とするか、一つの商標権へ多数の請求がされる可能性について何らかの制限が必要か、他人による故意に普通名称化させる行為に対して何らかの措置が必要かなど、諸外国の制度及び運用状況について更に詳細な調査を行った上で、慎重に検討を進めるべきではないか。

また、識別力を喪失した登録商標の取消制度については、主要な諸外国においては同制度を有する国は一部に限られていることに加え、国内でも新しいタイプの商標の運用状況をみた上で検討すべきとの意見が多いことからすると、現時点での導入検討は時期尚早と言える。

さらに、普通名称化は識別力喪失の一類型であり、その取消制度のニーズも差し迫ったものとはいえないことからすると、普通名称化した登録商標の取消制度についても、識別力を喪失した登録商標の取消制度と合わせて、新しいタイプの商標の運用状況をみた上で改めて検討するという方向性もあるのではないか。

（２）普通名称化の防止措置

一方、普通名称化の防止措置については、法律上規定している国は少なく、また、単独で導入している例もないことから、前記普通名称化した登録商標の取消制度を導入する際に、普通名称化の防止措置の導入の必要性も併せて検討すれば良いのではないか。