

## 商標の普通名称化防止に向けた実務上の留意点

商 標 委 員 会  
第 1 小 委 員 会\*

**抄 録** 商標の使用を通じてその財産的価値を向上させ、ブランディングを図ることは、企業価値の向上にもつながる。しかし、適切な管理がなされていない状態で商標が広く知られるようになった場合、登録商標であっても普通名称化し、権利行使が制限される可能性がある。普通名称化の防止は、商標を保護するための重要課題であるが、その防止に有効な対策は実務者の間でも十分に認識されているとはいえず、さらに情報通信技術の発達に伴い対策がより難しくなりつつある。

本稿では、裁判例や実例から登録商標が普通名称化する要因を分析し整理した上で、普通名称化の防止に向けた留意点を実務者の視点から述べる。

### 目 次

1. はじめに
2. 普通名称化することによるリスク
3. 普通名称化の要因
  3. 1 商品・サービスが新しいこと
  3. 2 商標の識別力が本来的に弱いこと
  3. 3 需要者層が広く、普及し易いものであること
  3. 4 権利者が放置していること
4. 普通名称化を防止するために
  4. 1 適切な使用をする
  4. 2 監視をする
  4. 3 法的措置をとる
  4. 4 第三者に要請する
5. 社内連携の充実
6. おわりに

### 1. はじめに

企業努力と投資によって周知・著名となった登録商標であっても、普通名称化してしまえば、その価値を損失してしまうことと等しい。

「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供給した商品又は役務（以下「商品等」という）を指称するのでは

なく、その商品等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が<sup>1)</sup>、本来識別力があり出所を指称していた商標が、時間経過に伴い「特定の業務を営む者」とは切り離され、その商品等の一般的な名称と認識されるに至ることを「普通名称化」という。

登録商標が普通名称化したという客観的な判断を得るためには、審判や裁判を経る必要があるが、商標の構成等によって抽象的に判断されるものではなく、その商品等に関する具体的な取引の状況等によって判断される。

商標権の効力としては、他者が無断で登録商標を指定商品等に使用する行為を商標権侵害として対応できる一方、普通名称化させるおそれのある行為、例えば、マスメディア（テレビ、新聞、雑誌等）や辞典類において登録商標があたかも普通名称であるかのように取上げるような行為を阻止する明文の法規定は日本にはないため、法的な拘束力の無い協力依頼にならざるを得ず、相手の状況によっては要請を受けいれ

\* 2015年度 The First Subcommittee, Trademark Committee

ないケースもある。特に、近年ではインターネットによる情報流通の発達により、商標に触れる需要者層の急速な拡大や、商標の使用態様の多様化により、普通名称化の防止は一層困難になってきている。

そのため、商標の普通名称化の防止に向けて、具体的にどのような対策をすれば十分であるかは実務者の間でも必ずしも明確にはなっておらず、実務上の悩みにもなっている。

そこで、本小委員会では、普通名称化が争点になった裁判や審決、判決になっていないまでも、普通名称化の可能性のある商標を100件程度挙げ、普通名称化の要因や権利者の対応状況等の調査検討を行った。そして、これらをふまえ普通名称化の防止に向けた有効な対策と留意点を商標実務者の視点で整理する。

なお、本稿は2015年度商標委員会第1小委員会の委員である近江恵（日本電信電話）、大内山誠（キヤノン）、大倉正也（ヤマハ）、大黒菜々子（凸版印刷）、尾山美怜（アズビル）、笠木一雅（三菱重工業）、香山鮎美（富士ゼロックス）、喜多佳子（大日本印刷）、小糸繁之（日本ライフライン）、小島朋美（カシオ計算機）、桜井智子（エーザイ）、孫一蒙（ソニー）、堤祥子（パナソニック）、天目明利（グンゼ）、俣野拓郎（大王製紙）、宮田晴郎（東日本旅客鉄道）、

宗形賢（ソフトバンク）が担当した。

## 2. 普通名称化することによるリスク

本来、商標権者は、商標登録することによりその商標を独占的に使用する権利を得ることができるが、登録商標が普通名称化した場合、商標権の効力が制限される（商標法第26条）とともに、登録無効の対象にもなりうる（同第46条）リスクが生じる。除斥期間（設定登録から5年間）経過後は審判で無効にされることはなく（同第47条）、商標権存続期間の更新も可能であるが、（同第19条）、商標権の効力が制限されている以上、第三者の使用を排除することは困難となる。

また、普通名称を使用する行為は、不正競争の適用除外にも挙げられている（不正競争防止法第19条）。

このように、普通名称化は、企業努力により向上した商標の価値を損なうもので、企業がこれを防止しなければならないのは明らかである。

一般に、商標に触れる需要者が増加すると商標の使用態様も多様化し、特に、マスメディアに取り上げられると、需要者は爆発的に増加する可能性がある。

この過程において商標の適切な管理がなされなければ、それらの商標はたちまち識別力を喪

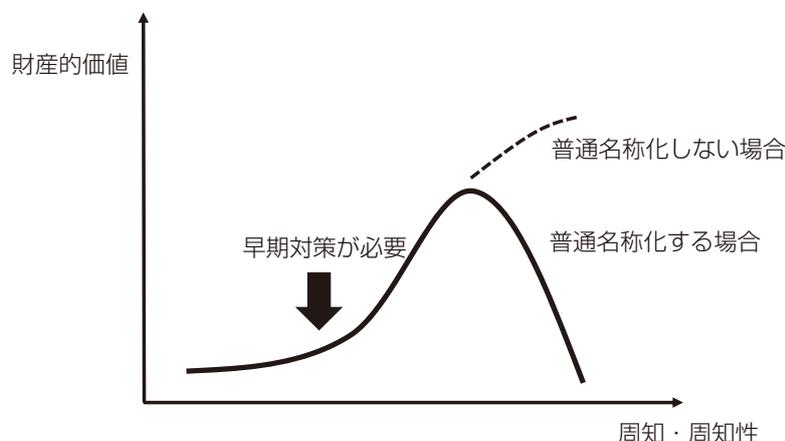


図1 普通名称化による財産的価値の低下

失し、財産的価値を毀損する結果へとつながりうる。インターネット利用の拡大やメディアが多様化する現在においては、特に早い段階での対策が肝要となってきたといえよう。

### 3. 普通名称化の要因

企業努力により多大な信用が化体した商標がなぜ多くの同業者に無断で使用され、識別力を喪失し、普通名称化してしまうのか。普通名称化が問題となった事例を分析したところ、事例ごとに個別具体的な事情があり、また、いくつかの要因が複合的に影響している場合もあるため、一律に類型化してまとめることは適切でないことが分かった。

そこで、本章では、普通名称化したと認定された裁判例（表1）を基に、商品等の特徴、商標の構成、商標権者の行動といったいくつかの切り口から、特徴的な普通名称化の要因を検討する。

#### 3. 1 商品・サービスが新しいこと

商品等が画期的であったり、今までになかった新しいものであったりする場合に、商品等のシェアの拡大とともにその商標が先行して広く知られてしまい、商品等の一般的な名称がなかなか認知されなかったり、商標がその商品等の代名詞となったりする。その結果として、商標が普通名称化することがある。

例えば「巨峰」事件<sup>2)</sup>では、品種改良を重ねて開発したぶどうの新品種について、原告は「石原センテ」が品種を表す普通名称であり、その商標は「巨峰」であると主張した。しかし、一般消費者、ぶどう生産者が目にする新聞や各種統計及び書籍、青果卸売業者などが用いる売買仕切書においては、品名すなわち普通名称として「巨峰」と記載されていた。これらの事実から、需要者において「巨峰」という語は、ぶどうの一品種を表す普通名称として認識されるも

のと認められると判示されている。その他、エスカレーター、セロファン、アスピリンも、新商品の商標が普通名称化したものと考えられる。

このほか、実際に裁判等にまで至っていないため具体例を挙げることは控えるものの、同様の要因から普通名称化した可能性がある商品等は相当数あると考えられる。

このように、商標権者が商標と普通名称を区別していたとしても、他者が両者を区別せずに認識し使用する場合や、商標の方が広く知られ一般的名称が認識されないことは、商標が普通名称化しうる要因と考えられる。

#### 3. 2 商標の識別力が本来的に弱いこと

商標の識別力が本来的に弱いことも普通名称化の要因となりうる。

例えば「ENOTECA」事件<sup>3), 4)</sup>における、「ENOTECA」の語は「ワインを提供する飲食店」を意味するイタリア語であり、ワインを提供する飲食店にかかる役務との関係では本来的に識別力の弱い語であるが、その語が日本においてまだ知られていない状況下で商標登録がなされた。その後、イタリア料理が日本で浸透したために、「イタリア料理の提供」について普通名称化したものと考えられる。判決では、「ENOTECA」が、多数の飲食店において「ワインを提供する飲食店」の意味で利用されると判示されている。

また、「招福巻」事件<sup>5)</sup>においては、「福を招く」を名詞化した「招福」部分は馴染みやすい語であり、これと巻き寿司を意味する「巻」を結合させた「招福巻」なる語を一般人がみれば、節分の日に恵方に向けて巻き寿司を丸かぶりする風習の普及とも相まって、極めて容易に節分をはじめとする目出度い行事に供される巻き寿司を意味すると理解するとして本来的な識別力の弱さが指摘された。更に、商標登録されてい

表1 普通名称化が関連した裁判例

商標	裁判所 事件番号	判事事項要旨	チェックポイント		
			辞書等記載	認識 (取引者・同業者)	認識 (一般需要者)
1 瓦そば	東京高等裁判所 平成4年(行ケ) 第106号	料理やその名称が原告の創案にかかるとも、永年により、権利行使がなされなかったことから、原告以外の者により「瓦そば」の名称がそば料理あるいはそれをバックした商品等に使用され、当該商品を表示するようになり、山口県川棚温泉の名物料理、商品を表示する名称として周知、著名になったような本件の場合においては、その名称は、自他商品識別機能を有しないものとなっているものである。	刊行物 専門的辞典	登録査定前において山口県及びその近県において他の複数の同業者により使用されていた。	熱した瓦の上で油で炒めた茶そばを盛り、その上に牛肉や錦糸卵、海苔刻みネギ、等の薬味を乗せ、これを独特のつゆにつけて食品を表示するものとして、刊行物に記載され、一般の需要者に広く知られていた。
2 うどんすき	東京高等裁判所 平成9年(行ケ) 第62号	特定の商品に付された造語であっても、その語が長年使用されることにより、取引者、需要者に商品の一般名称として認識されるに至る場合があり、その場合には、その語は、普通名称化したと認めざるを得ず、「うどんすき」の文字は、取引者、需要者に「うどんを主材料として魚介類、鶏肉、野菜類等の各種の具を合わせて食べる鍋料理」の一般的名称として認識されているものである。	書籍 専門的事典	一般需要者はもとより、その専門的な加工販売業者等の取引者の間でも、「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」を意味するものと広く認識されるに至っていたものと認められる。	同左
3 ういろう	東京高等裁判所 平成12年(行ケ) 第321号	「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と解することができ、「ういろう」の由来は、この語が本件商標の登録出願時において既に普通名詞になっていたとする認定を左右するものではない。	指定商品名 辞典 書籍	登録出願がされた当時、既に「ういろう」の語が菓子の一種である語として認識されていた。	同左
4 巨峰	大阪地方裁判所 平成13年(ワ) 第9153号	一般消費者、ぶどう生産者、青果卸売業者などの需要者において、「巨峰」という語は、特定の業者の商品にのみ用いられるべき商標であるとは認識されておらず、ぶどうの一品種である本件品種のぶどうを表す一般的な名称として認識されているものと認められる。したがって、「巨峰」という語は、ぶどうの一品種である本件品種のぶどうを表す普通名称に当たると認められるのが相当。	書籍 辞典 事典 新聞 政府等の統計 書類	一般消費者、ぶどう生産者、青果卸売業者などの需要者において、「巨峰」という語は、特定の業者の商品にのみ用いられるべき商標であるとは認識されておらず、ぶどうの一品種である本件品種のぶどうを表す一般的な名称として認識されているものと認められる。	同左
5 西京味噌	東京高等裁判所 平成14年(行ケ) 第169号	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」を原告と関係なく使用し、原告自身までも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。	辞書 事典 雑誌 書籍	他の多くの同業者が「西京味噌」を原告と関連なく使用した。	「西京味噌」は、主に京都地方でつくられる大豆に対して米麹が多く甘味の強い白味噌を指し、「西京味噌」に魚の切り身などを漬けたものが「西京漬け」として、さらに、「西京味噌」に漬けた魚の切り身などを焼いた料理が「西京焼き」として、いずれも世上広く認識されていたものと認められる。
6 enoteca	東京高等裁判所 平成15年(ネ) 第4925号	我が国においても、イタリア料理を提供する飲食店の中でイタリアでいう「ENOTECA」形態の店舗に該当すると標榜する者が、自らの固有の店舗名称に「ENOTECA」(エノテカ)の名称を付加することは、ごく自然なことであり、かつ、普通名称の普通に用いられる方法による表示であれば許容されるべきことであって、このことをもって、直ちに、控訴人の著名性にただ乗りするものであるとは断じ得ない。	辞典 雑誌	自らの固有の店舗名称に「ENOTECA」(エノテカ)の名称を付加することは、ごく自然なことであり、かつ、普通名称の普通に用いられる方法による表示であれば許容されるべきことである。	「ENOTECA」の正確なイタリア語の意味やいわれまでは周知となっていないとしても、「ENOTECA」の部分が店舗の種類ないし性格を意味する用語であると認識するようになっているものと推認される。
7 正露丸	大阪地方裁判所 平成17年(ワ) 第11663号	「正露丸」の語は、昭和29年10月30日以降の事情の変化により原告製品を識別する商品表示性を取得したものであるとはできず、現在においてもなお、本件医薬品を指称する普通名称であることを免れることはできないというべきである。また「SEIROGAN」は「正露丸」を単に欧文字で表したにすぎないから、これもまた本件医薬品を指称する普通名称というべきである。		本件医薬品の製造販売に携わる取引者に対し本件医薬品を指称する一般的な名称として受け取られていて、原告製品を指称する商品表示としては認識されていない。	一般消費者においても、それが本件医薬品の一般的な名称ではなく原告製品を指称するものとして認識されるに至ったものとはいまだ認めるに足りない。
8 招福巻	大阪高等裁判所 平成20年(ネ) 第2836号	「招福巻」は、巻き寿司の一態様を示す商品名として、遅くとも平成17年には普通名称となっていたというべきである。もともと、「招福巻」が、本件商標の指定商品に含まれる巻き寿司についての登録商標であることが一般に周知されてきていけば格別であるが、被控訴人が警告をし始めたのはようやく平成19年になってからであり、本件全証拠によってもその時点までに本件商標が登録商標として周知されていたと認めるに足りず、かえって上記警告の時点までに「招福巻」の語は既に普通名称化していたものというべきである。	辞典	全国に極めて多くの店舗を展開する者のチラシに「招福巻」なる名称の巻き寿司の商品広告が掲載されたことも、それ以前から「招福巻」が節分巻き寿司の名称として一般化していたことを推認せしめるものといえる。巻き寿司の一態様を示す商品名として、普通名称となっていたというべきである。	「招福巻」の文字を目にする需要者は、その商品は特定の業者が提供するものではなく、一般にそのような意味づけを持つ寿司が出回っているものと理解してしまう商品名ということが可能。スーパーマーケット等のチラシをみて、「招福巻」と表示される巻き寿司が特定のメーカーないし販売業者の商品であると認識する需用者はいなくなるに至っていたことが窺われる。

ることを知らずに「招福巻」の文字を目にする需要者は、その商品は特定の業者が提供するものではなく、一般にそのような意味づけを持つ寿司が出回っているものと理解してしまう商品名であるとした上で、「招福巻」は巻き寿司の一態様を示す商品名として普通名称となったと判示された。

このように商品等の内容を記述的に示していたり、暗示したりする商標は本来的に識別力が弱いと認められ、同業者や需要者が登録商標であると認識しないリスクを孕む。そのため、このような商標を採択する場合には、その点を意識し、自社の商標であることを積極的に認知させる努力をしなければ普通名称化を招いてしまうと考えられる。

### 3. 3 需要者層が広く、普及し易いものであること

需要者層が広く、普及しやすい商品等であることも普通名称化の要因となりうる。特に、飲食店で提供する料理名や食品名等が有名になり、複数の業者がその名称を使用して料理を提供した結果、その地域の名物や特産物の名称となり、特定人の商品等にかかる商標と認識されず、普通名称となったケースが複数確認された。

例えば「うどんすき」は、「うどんを使用したすき鍋」からの造語ではあるが、「うどん」を「すきやき」風に料理することが暗示されており、提供物の内容を把握しやすい商標であるという特徴がある。「うどんすき」事件<sup>6)</sup>の判決では、同業者に料理名として慣用的に使用されている事実や、書籍等に料理名として「うどんすき」と複数掲載されている事実が着目され、造語であっても長年の使用により、需要者に「うどんを主材料として魚介類、鶏肉、野菜類の各種の具を合わせて食べる鍋料理」の普通名称として認識されるに至っていると認められた。

また「瓦そば」は、本来山口県川棚温泉の特定の店舗で考案され、名物料理、商品を表す名称として使用されていたが、同地域の名物料理として著名となり、考案者の店舗のみならず近隣の他の店舗においても提供されるようになり、料理の普及と共に名称の使用者や使用地域が拡大し、普通名称となった料理名である。「瓦そば」事件<sup>7)</sup>の判決では、永年にわたり権利行使がなされなかったことから、原告以外の者により、そば料理やパックした商品等に名称が使用され、周知、著名になったような本件の場合において、その名称は、自他商品識別機能を有しないとされた。

これらのことから、商品等が衣食住に関わるものであること等により、需要者層が広く、普及し易い商品等の名称は、特に普通名称化の防止に向けた備えが必要である。

### 3. 4 権利者が放置していること

商標が著名性を獲得したものの、その著名性を利用しようとする他者による無断使用を放置したことが要因となり、その商標が普通名称化する場合がある。

普通名称化の要因となる放置には、権利者が、他者の無断使用に対する警告や、使用の差止めを求めるといった権利行使をしなかったことだけでなく、いわゆる商標的な使用には該当しない行為、例えば、マスメディアによる報道や、辞典類において商標が商品等の一般的名称であるとの印象を与える取り上げ方に対し、なんら対応しないことも含まれる。上記のような行為の放置は、別のさらなる無断使用を誘引することにもつながる。

不正競争防止法に関する事件ではあるが、「正露丸」事件<sup>8)</sup>では、「原告が『正露丸』の名称で本件医薬品の製造販売を行っている他の業者に対し、その名称の使用を排除するための措置をとり、実際にその使用を中止させたことは一

度しかない」として、権利者がそれまで他者に対し「正露丸」の名称で他者に製造販売を止めさせる努力を怠ったことも指摘されている。

また「招福巻」事件では、遅くとも平成17年には普通名称となっていたとしつつ、権利者が警告を開始したのはようやく平成19年になってからであると指摘し、「招福巻」の語は警告開始時点で既に普通名称化していたと認定されている。

このほか、辞典類などに商品等の一般的名称として商標が掲載されていることを普通名称化した証拠として考慮している裁判例も複数みられる。これらのことから、権利者は他者による無断使用、いわゆる商標権侵害に対し適切なタイミングで権利行使を行わないことや、マスメディア等の行為に何ら対応しないことが普通名称化の要因となることが分かる。

## 4. 普通名称化を防止するために

前章において、分析した要因を踏まえ、商標を適切に維持・管理し、普通名称化を防止するための具体的な方策について、特に企業の立場から検討する。

### 4.1 適切な使用をする

普通名称化の防止策として、まず、権利者自

身が登録商標を適切に使用することが挙げられる。権利者が登録商標をあたかも普通名称のように使用するなどの不適切な行為が一因となって、普通名称化した例も実際にある。

具体的には、以下のような方法で使用方法により、普通名称化の防止に一定の効果が期待される。

#### (1) 商標登録表示や®記号等の付与

登録商標を使用する際に、商標登録表示（「登録商標」の文字と商標登録番号）や®記号を付すこと、あるいは近接して登録商標である旨の注釈を表記することにより、その商標が登録商標であることを認識させることが可能である。

商標は接する者が商標と認識しなければ一般的名称として扱われるリスクが高まるが、このような表示等に接した者は、その商品名が登録商標であることを意識することになるため、商標権者の権利保護意識の高さや権利行使の意思を推察し、商標の無断使用を回避するという効果が期待できる。

カタログの製品説明など文章中に登録商標を記載する際など、登録商標である旨の表示の付記が難しい場合であっても、登録商標のみを「」や“ ”等で他の文章と区切ったり、字体を変更したりし、視覚的に区別して明示する

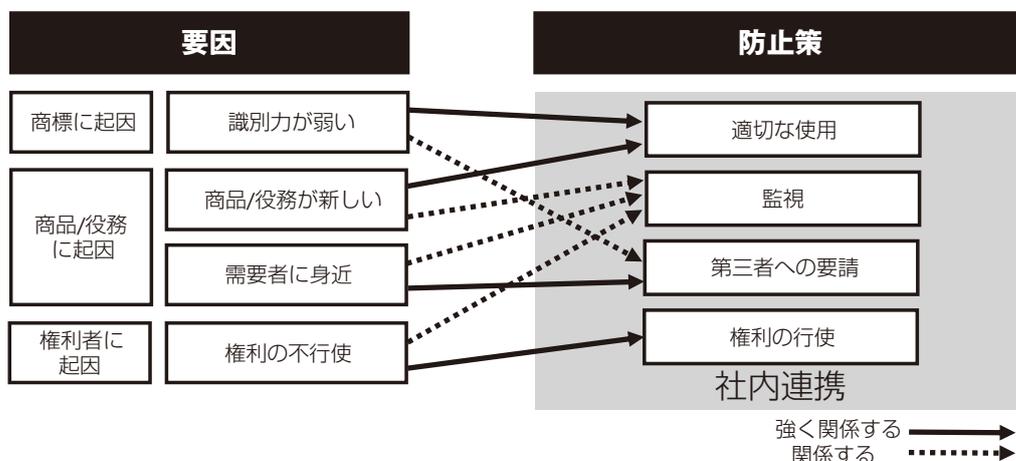


図2 普通名称化の要因とその対応策

ことも一定の効果があると考えられる。これらのほか、登録商標を使用する際に、企業名を併記することで商標権者の明確化を図っている企業もある。

また、普通名称化が特に懸念される登録商標に関し、広告媒体を利用して需要者の認識を正す企業もある。商品名が商標権者の登録商標であることや、商標権者のみが独占的に登録商標を使用できることを強調する内容を新聞広告や看板、パンフレット等により一般へ向けて示し、普通名称化の防止対策としていた事例が確認されている。これらも、登録商標が普通名称ではなく、特定の権利者の権利にかかるものである旨を示す方策として有効と考えられる。

## (2) 一般的名称との併記

登録商標を使用する際に、その商品等の一般的名称と登録商標を併記することにより、商標が普通名称ではなく登録商標であり、権利者は両者を区別して扱っている事実を示すことができるため、普通名称化の防止につながると考えられる。また、権利侵害や普通名称化が問題となった場合に、権利者側としては、上記のような取り組みを通じ普通名称化を防止するための措置をとっていた旨の主張も可能になる。

ただし、一般的名称と登録商標とを同じ媒体で使用するにより、一連一体であるものと認識され、登録商標が独立して認識されないリスクもあるため、前述の(1)で挙げた対策との併用が望ましい。

## (3) 商標の変形使用の禁止

商標は、固定の文字列やデザインで使用するにより、需要者の認知を定着させ、識別力の維持・向上を図ることができる。反対に、商標を省略する、複数形にする、所有格で使用する、動詞化するなど、登録されている商標を変形して使用することは、需要者の認知定着の妨

げとなるため避けるべきである。商標がアルファベットで構成される場合には、全て大文字に統一しておくことで、常に他の単語と区別されるといった手法もある。

## 4. 2 監視をする

他者の使用を監視することも重要な対策である。普通名称化したかどうかの判断にあたっては、権利者自身による使用状況だけではなく、他者の認識や使用状況も考慮される。すなわち登録商標が一般的名称と区別して認識され、使用されているか、といったことも大きく影響するため、普通名称化につながるような他者の行為を常に監視し、発見した場合には早期に是正する必要がある。

監視の対象は、登録商標の著名性に便乗した他者がその事業に無断で使用する行為のほか、雑誌、辞典類、インターネット等のメディアも対象として挙げられる。これらの媒体は需要者にとって身近な存在であり、接する需要者数が膨大である。また特にインターネットを経由した情報伝達は非常に速いことから、あたかも普通名称であるとの印象を与えるような取上げられ方をされた場合の影響は大きい。

ほかに、商標や特許などの出願内容も監視の対象として挙げられる。例えば、登録商標が商標登録出願の指定商品名や役務名そのものとして認められたり、特許出願の明細書において普通名称のように記載されたりすることが常態化してしまうと、自社の登録商標であることを主張することは難しくなる。他者の出願や登録を監視し、不適切な記載を発見した場合は早期に対応をとることも、普通名称化の防止には有効である。

もちろん、商標実務者としては、自社が自社商標を適正に使用しているか逐次監視をする必要があることは言うまでもない。自社が適正に使用をしなければ、他者の監視も意味を成さな

いからである。

### 4. 3 法的措置をとる

監視の結果、他者の行為が普通名称化を防止する上で不適切と判断した場合には、以下のような対応を取ることができる。

#### (1) 権利行使

他者の使用が商標権を侵害する行為に該当する場合には、商標権に基づく権利行使の一環として、まず警告をし、行為の是正を求めることが可能である。これは、侵害行為を黙認していないことを示すためにも有効な手段である。普通名称化を防止する対策が必要となる商標は周知・著名であることが多く、他者が事業等に無断使用する場合はその著名性にフリーライドする意図がある可能性が高い。このような行為は商標権侵害であるとともに、商標の普通名称化を促進させ、看過すればその事実が裁判等で権利者の不作為としてマイナスに働くおそれもあるため、手遅れにならないよう早期対応が望まれる。

警告しても行為が是正されない場合には、商標権の侵害訴訟を提起することも可能である。なお、訴訟になった際、相手方に登録商標が普通名称化したとの抗弁をされた場合に備え、商標権者や需要者が登録商標を普通名称として認識していないことを証明する客観的証拠（社外向け資料、提案書、警告や権利行使した事実の蓄積）を準備し、裁判所に普通名称となったと判断されないよう日頃から備えることが望ましい。

#### (2) 異議申立／無効審判

自己の登録商標を含む商標やその派生商標について他者が出願や登録を行った場合には、異議申立や無効審判を提起し、登録を排除することにより、自己の登録商標の識別力の低下を防止し、将来的な普通名称化の阻止につなげるこ

とも対策となる。さらに、異議申立や無効審判は、その内容が一般に公表されるため、他者の不適切な使用や更なる出願を牽制するという効果も期待できるだろう。

なお、異議申立は商標公報発行から二月以内に行わなければならない、無効審判は設定登録日から五年を経過すると請求ができないことに留意しなければならない。

### 4. 4 第三者に要請する

権利行使や審判提起等の対象とはならない行為であっても、普通名称化につながる第三者の行為の発生を予防し、また発見し次第是正を要請することも、普通名称化の防止策として有効であり、実務上広く行われている。

#### (1) 商標ポリシー等の設定

登録商標を適切に使用することが普通名称化の防止策となることから、適切な使用に関するポリシーを定め、社内だけでなく、社外に対しても展開することで、不適切な使用を抑制するのも有効である。例えば、販売代理店等を含めた取引先に対し、使用マニュアルを提示し使用態様を徹底させたり、自社のウェブサイト等に商標ポリシーを掲載したりすることなどが挙げられる。

そのためには、商標ポリシーは商標の使用開始前に検討し、設定するのがもっとも望ましい。既に使用を開始している場合には、現状の使用実態を把握した上で、普通名称化のリスクについて社内関係部署で認識を合わせ、実際に登録商標を使用する部署にも率先してポリシーを遵守してもらえよう意識の醸成も大切になる。その上で、他者への展開方法も検討するのが望ましい。

商標ポリシーを設定し、商標権者として他者に適切な使用方法等を提示した上で、権利行使や後述するマスメディアへの対応をあわせて行

うことが、普通名称化を防止するための効果を高めると考えられる。

## (2) マスメディア等への要請

マスメディア等が登録商標を普通名称であるかのように取上げる行為に対し、適切な表示方法への変更を要請する対応が挙げられる。例えば、辞典類において登録商標が項目として記載されており、あたかも一般の名詞であるかのような印象を与える内容となっている場合には、出版社に対して登録商標である旨を表示して欲しい等と要請することや、マスメディアにおける商品説明の際に自社の登録商標を商品等の普通名称として使用することは止めて欲しい旨を要請することなどである。前述のとおり、マスメディア等において登録商標を普通名称であるかのような印象を与える行為は、現行の商標法では、商標権侵害には該当しないと考えられ、商標権者がその行為を禁止することはできないが、実際の裁判等では、マスメディア等に普通名称であるかのように取上げられたという事実は普通名称化を認定する証拠として考慮されている。

そのため、法的な拘束力の無い協力依頼として適切な表示方法への変更を求めざるを得ず、実務者としては難しい対応を迫られる。ちなみに、欧州を中心として、辞典等に登録商標が普通名称であるとの印象を与える記載があった場合に、商標権者が法的措置を取ることができると明文規定により、法的保護を与えている国も存在しており、明文規定はなくとも裁判等を通じて措置をとり得る国も存在する<sup>9)</sup>。

もっとも、マスメディア等に取り上げられること自体は、ブランドの周知性獲得に効果的であることが多いため、短絡的に過度な制限を考えるべきではない。登録商標が自社のブランドとして正確に紹介され、その結果、自社の登録商標であると需要者に定着した場合には、他者

の無断使用等が減ることとなり、監視負荷の低減も期待できるだろう。さらに、そのような使用がなされた事実は裁判等の紛争になった際の証拠ともなりうる。

なお、マスメディア等への要請を行う際には、要請内容を含めた対応履歴や証拠の管理、監視対象の書籍の特定等を社内で整備しておくことが望ましい。

## 5. 社内連携の充実

上述したような普通名称化の防止に向けた対策は、社内の一部門だけで対応できるものではない。商標権の効力を維持していくためには、知的財産部門はもちろん、広報部門、営業・マーケティング部門、企画・開発部門等、社内各組織の相互連携を充実させることが非常に重要であると言える。

本項では社内連携の観点から、普通名称化の防止を目的としたネーミング開発、商標権の維持・管理のために重要であると思われるポイントをいくつか紹介する。

### (1) 商品等の理解（企画・開発との連携）

知的財産部門においては、普通名称化のリスクや対策に関する知識だけでなく、商標が使用される商品等の中身をしっかりと理解することが重要である。企画開発段階からその商品等の販売規模、需要者に近いかといった商品等の特性などを把握できれば、需要者層や市場への浸透具合も予想できるため、普通名称化のリスクを事前に検討し対策を提案することも可能となるからである。もちろん、その商品等がヒットするかといった予測ができれば尚好ましい。

また、商品等の特徴を知的財産部門が事前に正確に把握していれば、本来的に識別力が強い商標を採択するよう働きかけたり、4章で述べたような旨をアドバイスで普通名称化の防止に向けた有効な措置や、適切な使用方法等を、知

的財産部門自身が主体的に企画・開発部門以外の関係部門に伝えたりすることができる。

## (2) 広告・プレスリリースを確認できる仕組みづくり（広報との連携）

商標が最終的に採択された後に、宣伝・広告で使用される広告やプレスリリースでの実際の商標の使用態様を事前にチェックできる体制となっていることが望ましい。

例えば、宣伝・広告を担当する部門の広告の内容決定のフローに、知的財産部門の事前確認プロセスを入れておくことによって、発売当初から新製品の一般的名称を用意しておくべきといったアドバイスをしたり、普通名称化につながるような態様での使用があれば事前に是正したりといったことが可能となる。

一旦普通名称として浸透してしまった商標を、後から登録商標として再認識してもらうことは非常に困難であるため、社外に対する最初の打ち出しとなるプレスリリースにおいては、特に適切な態様で使用がされていることが肝要となる。

## (3) 販売開始からの活動（営業・マーケティング部門との連携）

営業やマーケティング部門等、実際の流通販

売の前線に立つ部門は、商品等をアピールして営業活動を行うため、必然的に商標を積極的に使用することとなる。また、営業活動を行う過程で、プレスリリース後も各種媒体における商品等の紹介記事の掲載を検討したり、掲載内容を作成・編集したりするため、商標を使用する場面が多い。

このような部門は、宣伝活動のために登録商標と違う態様での商標の使用を検討する機会がある。そのため、これら部門に対して登録商標の存在や使用上の注意点を積極的に周知することが重要であり、社内向けの使用ガイドラインの作成、登録商標への理解を促す社内教育を行う等、社内向けに啓発することが望ましい。

啓発活動を継続して行うことで、自社の使用だけではなく、他者が不適切な使用を行っている等、登録商標に関する情報が同部門から寄せられやすくなり、早い段階で普通名称化の程度を知的財産部門が把握しやすくなるため、普通名称化を防止する対策を講じやすい環境作りにもつながる。

以上のように、早い段階から、知的財産部門が販売予定の商品等の内容が分かる資料や周辺情報の提供を受け、普通名称化のリスクの検討まで行っておくようにし、さらに、販売開始後についても、営業・マーケティング部門等を通

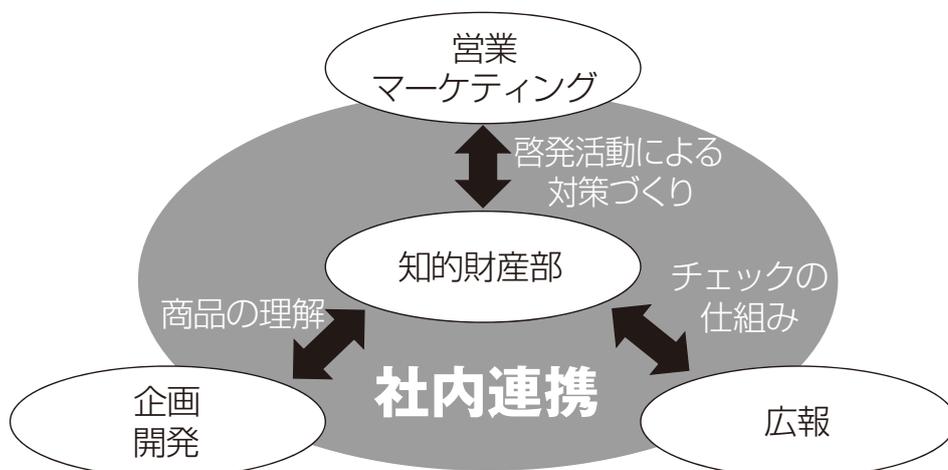


図3 社内連携の重要性

じ市場での反響を把握し、状況に応じた普通名称化の防止策が実施できる社内体制を構築することは、商標権の効力の維持に資すると考えられる。

## 6. おわりに

本検討を通じ、普通名称化を確実に防止するためには、本稿で挙げたような様々な措置を講じ、日常的に且つ地道に対策に取り組まなければならないということが分かった。

登録商標であることを内外に周知させつつ、商標権侵害に該当する行為には権利行使をし、商標権侵害に該当しない行為であっても普通名称化につながる第三者の行為に対しては是正を要請する必要がある。これらを適時かつ有効に行うためには、知的財産部門のみで完結させずに、社内のあらゆる部門との相互連携を構築し、全社を挙げて自身のブランドを守るという意識の醸成を行う必要がある。

なお、本稿では、普通名称化の防止に向けた対応策を説明したが、一方で、一旦普通名称化した商標の効力を回復する措置ともなりうると思料する。例えば、過去に普通名称と認識されていたとしても、時間の経過により需要者層が一巡した結果、普通名称であるとの認識がされなくなる場合もあるため、自社で半ば普通名称と自認した商標であったとしても、上述したような活動を続けることは有効であると考えられる。

今後も商品等やビジネスの在り方がより多様化し、変化することが推測される中、本稿は一つの指針を示したものにすぎないが、会員企業における商標実務において、参考となれば幸いである。

## 注 記

- 1) 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第19版](特許庁)
- 2) 大阪地裁 平成13年(ワ)第9153号

- 3) 東京地裁 平成15年(ワ)第1521号
- 4) 東京高裁 平成15年(ネ)第4925号
- 5) 大阪高裁 平成20年(ネ)第2836号
- 6) 東京高裁 平成9年(行ケ)第62号
- 7) 東京高裁 平成4年(行ケ)第106号
- 8) 大阪地裁 平成17年(ワ)第11663号
- 9) 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」(一般社団法人日本国際知的財産保護協会)

## 参考文献

- ・商標法概説 第2版(小野昌延) pp.102-106 (1999) 有斐閣
- ・新・商標法概説第2版(小野昌延・三山峻司) pp.116-121 (2013) 青林書院
- ・商標法の実務Ⅱ [2012](小林十四雄 他) p.66 (2012) 青林書院
- ・商標(第6版) [2002](網野誠) pp.202-213 (2002) 有斐閣
- ・商標法 第1次改訂版(平尾正樹) pp.117-118, p.312 (2007) 学陽書房
- ・商標実務入門 ブランド戦略から権利行使まで(片山英二監修,阿部・井窪・片山法律事務所編) (2009) 民事法研究会
- ・特許・意匠・商標の法律相談(吉藤幸朔・紋谷暢男編) (1977) 有斐閣
- ・ブランド価値向上に資する商標部門のあり方に関する考察(2007年4月 JIPA商標委員会) pp.66-67 (2007) 日本知的財産協会
- ・ブランド管理の法実務 商標法を中心とするブランド・ビジネスと法規制(棚橋祐治監修,明石一秀・小川宗一・高松薫・松嶋隆弘編著) p.52 (2013) 三協法規出版
- ・TRADEMARK LAW&PRACTICE 商標の実務(眞島宏明) pp.167-173 (2009) レクシスネクシス・ジャパン
- ・Q&A商標の使用(深見特許事務所編 深見久郎 監修) (2009) 経済産業調査会
- ・ビジネスロー・ジャーナル 2012年9月号いま見直すべき商標業務 (2012) レクシスネクシス・ジャパン
- ・日本商標協会誌 第76号(2013年4月) 普通名称と記述的表示 pp.4-67 (2013) 日本商標協会
- ・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（AIPPI）  
[http://www.aippi.or.jp/pdf/hokoku/h25/h25\\_report\\_04.pdf](http://www.aippi.or.jp/pdf/hokoku/h25/h25_report_04.pdf)（参照日：2016年7月24日）
- ・ 商標の普通名称化と出版社への商標表示請求権  
[http://www.dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo\\_8225775\\_po\\_jpaapatent200705\\_013-023.pdf?contentNo=1&alternativeNo](http://www.dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8225775_po_jpaapatent200705_013-023.pdf?contentNo=1&alternativeNo)（参照日：2016年7月24日）
  - ・ 第29回商標制度小委員会 議事要旨 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  
[https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/t\\_mark29/shiryout2.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/t_mark29/shiryout2.pdf)（参照日：2016年7月24日）
  - ・ 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（財団法人知的財産研究所）普通名称化についてpp.43-87  
<https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/chousa/pdf/zaisanken/180100all.pdf>（参照日：2016年7月24日）
  - ・ 商標の希釈化を防ぐには  
<http://trademark.jp/report/trademark/07.html>（参照日：2016年7月24日）
  - ・ 知的財産法政策学研究 Vol.20（2008）論説「普通名称性の立証とアンケート調査－アメリカでの議論を素材に－」（井上由里子）  
[http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/43559/1/20\\_235-263.pdf](http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/43559/1/20_235-263.pdf)（参照日：2016年7月24日）
  - ・ 「欧州連合司法裁判所、商標の普通名称化による取消事由に関する商標ハーモ指令解釈について判示」（JETROデュッセルドルフ事務所）  
[http://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/europe/ip/pdf/20140314.pdf](http://www.jetro.go.jp/ext_images/world/europe/ip/pdf/20140314.pdf)（参照日：2016年7月24日）
  - ・ The Invention 2010 No.5 知的財産権判例ニュース「登録商標が、商標侵害の有無が争われた時点で既に普通名称化していたと判断された事例」（水谷直樹）  
<http://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatumeisi/news/201005news.pdf>（参照日：2016年7月24日）
  - ・ 知的財産判例ダイジェスト「ソフトウェア／機能の名称と商標的使用（QuickLook事件）ソフトウェアまたは機能の名称として使用されていることを理由に商標的使用該当性が否定された事案」  
<http://blog.livedoor.jp/watanabeipjapan/archives/1984995.html>（参照日：2016年7月24日）
  - ・ ひらお法律特許事務所 商標情報発信サイト「法的観点からのブランド知財戦略」  
<http://homepage3.nifty.com/trademarkinfo/brandst/brandst1.htm>（参照日：2016年7月24日）
- （原稿受領日 2016年4月27日）