特集《食品・医薬と知的財産》

後発的な識別力喪失について食品業界の昨今の事例から考える

カゴメ株式会社
東京理科大学　専門職大学院　知的財産専攻　元非常勤講師　**西平　幹夫**

要　約

商標が「普通名称化した，識別力を失った」というと，「造語が普通名称・慣用商標化したもの」ものについて語られることが多いが，食品業界のように，地域別によって独特なものがある場合には，「外国等で識別力がなかったものが登録され，その後，日本で記述的表示等として知られるようになったもの」が少なくない。
これらのものについて，実務上の対応等につき，私見を述べる。

目次

1．識別力の喪失について
2．識別力の喪失の種類
3．類型２に関する裁判例
4．実務上の対応について
5．イタリア料理名に関する事例
6．むすびに代えて

1．識別力の喪失について

はじめに，昨年春から登録制度がスタートした「新しいタイプの商標」をめぐっても，後発的に識別力を失ったものについて，登録を無効にすべきかどうかについて議論があった[1]。従来型の商標についてではあるが，食品業界では識別力を失った登録商標による紛争が多いのではないかと思う。もちろんこの業界においても，業務用・産業用といわれるような取引者・プロ向きの商品もあるが，単価の低い商品を，必ずしも商品について知識の豊富でない需要者が，短時間で購入し，購入頻度も多いというのが一般的であることが，その原因なのであると考えている。また，「需要者」が誰であり，商標としてどの程度認識されているのかという点について，議論が分かれることも少なくない。本稿では，長らくこの業界で商標管理をしてきた経験から，後発的に識別力を喪失した商標について，登録を無効にしてもいいのではないかという私見を，この業界の事例を使いながら述べる。あくまで私見であり，所属先の見解でないことは強調しておきたい。

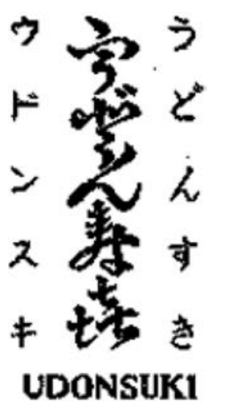
さて，識別力を喪失した商標とは，現時点で，商標が３条１項１号から３号，及び６号に該当するようになっていて，26条１項２号から４号，６号が適用されるようなものをいう。まずは普通名称・慣用商標・記述的表示等，識別力がないものである。また，ある程度の識別力があっても，独占適応性がないものも含んでいいものと思う[2]。

2．識別力の喪失の種類

（1）　造語が普通名称・慣用商標化したもの（３条１項１号又は２号化。類型１）

この業界では「うどんすき[3]」，「ういろう＼外郎[4]」等の事例がある。いずれも，新規の商品の商標，この種の商品の「代名詞」と言われるようなものにつき，その普通名称がないために，二番手以降も同じ名称を使い，普通名称化がされたと考えることができる。「普通名称化へのプロセス」についてはここ[5]に詳しいが，これら２つの事例からすると，標準文字的なものが登録されていないことが不利に作用する場合もあるようだ。また，「ちんすこう」については審判で慣用商標化したと判断されており[6]，上記の２例も，慣用商標というほうが適当なのではないかと思う。いっぽう，「味の素」「カルピス」「ヤクルト」等の著名商標にもそのような危機があったそうであるが，別途，うまみ（化学）調味料，乳酸菌飲料といった普通名称を設け，それと対に使用することによって商標の普通名称化を食い止める努力を継続し，著名商標の地位が保たれているのである。ちなみに，2007年時点ではあるが，普通名称化した商標の登録取消の制度は，英米独仏EU法には存在するとのことである[7]。今回はこの類型については，原則として触れない。

＜うどんすき事件＞

	原告商標（一例）	被告商標
出願日	1958/9/5	1988/3/1
登録日	1960/7/29	1991/11/29
登録番号	553629	2350456
商標		杵屋うどんすき
指定商品（登録時）	旧々45　他類に属しない食料品及び加味品	旧32　うどんめん，うどんを主材にした加工食料品

「理由」より

「うどんすき」なる語は，訴外Aが創作した料理の名称として考案した当時は原告の商品としての出所表示機能を有するものであったが，次第に京阪神地区を中心としてうどんを主材料とした鍋料理を意味する語として使用されるようになり，本件商標の登録査定時である平成3年5月24日当時には，既に本件商標の指定商品である「うどんめん，うどんめんを主材にした加工食料品」の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。

＜ういろう事件＞

	原告商標	被告商標
出願日	1953/9/30	1991/4/23
登録日	1954/10/28	1994/4/28
登録番号	454581	2651208
商標		青柳ういろう
指定商品	旧々43　菓子の類	旧30 ういろう

「当裁判所の判断」より

当初特定の商品出所を表示する固有名詞であった語が，時代とともに次第にその商品の種類を表示する普通名詞となることは，決してまれではなく，「ういろう」の語についても，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，原告の主張する「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上記認定を左右するものではない。

<ちんすこう事件>

出願日	1973/8/24
審判番号	昭 52-11462
審決日	1989/9/21
商標	ちんすこう
指定商品	旧 30　砂糖，豚油，小麦粉をこね合せて木型で抜き取り，焼き上げた菓子

「理由」より

「ちんすこう」は，請求人の祖先（琉球王朝時代の新垣淑規）による創造された菓子であることは窺い知れるとしても，「ちんすこう」の文字は，本願商標出願前（請求人も述べるところ）より今日に至る間，沖縄における請求人以外の菓子製造者間により，かかる菓子について，商品を表示する語として当該商品に付することが普通に行われていることが認められる。

（2）　外国等で識別力がなかったものが登録され，その後，日本で記述的表示等として知られるようになったもの（特徴の記述的表示化。3 条 1 項 3 号化。類型 2）

もう一つの類型である。この業界では昨今，この類型が増えているものといえそうである。一つには，食生活の変化，グローバル化により，日本，特に都市部では，世界中の料理が提供されるようになり，更にインターネットの時代になってから，外国料理に関する情報量が飛躍的に増加している状況がある。それによって，これまで全く知られていなかった料理名等が一気に広がるケースが増えてきた。この類型については，(1)とは違い，普通名称化を阻止する努力の意義は小さく，商標登録を受けることが市場の萎縮につながり，関連する商品を販売する等の企業は，経営的にもデメリットしかないのではないかというのが，本稿の問題意識である。

このようなものが識別力を失ったからといって，商標管理が悪い等という気も毛頭ない。識別力喪失はいわば不可抗力，必然だからである。その企業がアンフェアであるというこでもなく，「損である」というだけのことである。事例として掲げるものの中に，私が所属する会社が商標権者であったものもあるが，持っている側にとっても，市場は拡大せず，簡単に手放す訳にも行かない等，辛い点もあるケースもある。

3．類型 2 に関する裁判例

「ORGANIC 事件(8)」というものがある。原告の商標権は酒類（旧 28 類）に関する「ORGANIC」で，被告は「ORGANIC BEER」等といったものを使用していたものであるが，類似するものの使用ではないとして請求が棄却されている。また，その後，この登録商標は無効とされ，東京高裁もその審決を支持している(9)。しかしながら，現在でこそ食品まわりの「ORGANIC」に識別力を認める人は少ないと思うが，果実飲料等について，商標「オーガニック＼organic」には，登録査定時点（昭和 61 年 7 月 15 日）時点では識別力が無いとはいえないという審決(10)もある。上記の審決取消訴訟でも，日本における「オーガニック」の紹介記事は平成に入ってからのものばかりである。また，これだけでは「調査不足」との非難を免れないが，手元にあった古い辞書（『デイリーコンサイス英和辞典』第 5 版 389 頁　三省堂 1990 年）でも，「Organic」に有機食品等という表記は見当たらなかった。

＜ ORGANIC 事件＞

	原告商標	被告標章
出願日	1992/2/7	
登録日	1994/3/31	
登録番号	2632333	
商標	ORGANIC	HARVESTER Organic Bear
指定商品	旧 28　酒類（薬用酒を除く）	ビールに上記を使用

「当裁判所の判断」より

遅くとも原告から被告に警告があった平成 9 年 10 月には，「ORGANIC」は農産物等の品質表示として需要者に認識されるに至った

4．実務上の対応について

訴訟ともなれば，26 条や 39 条（特許法 104 条の 3 の準用）等であろうが，後者には除斥期間との関係もあるので，実務上よく用いられているのは，コーポレイトブランド等，登録が確実なものに，識別力が無さそうなものを組み合わせて出願する方法である。たとえば，果実飲料等については，上記登録第 2092160 商標の後願の「CGC ORGANIC」の文字と外枠線からなる商標が，上記と類似とされることなく登録されている（登録第 4209559 号）。ただ，このような場合，判断時点が異なるとはいえ，既存の登録商標の現時点における識別力を審査官が判断することになるという批判(11)もある。

出願日	1997/3/28
登録日	1998/11/13
登録番号	4209559
商標	CGC ORGANIC
指定商品	32　ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料，ビール製造用ホップエキス

また，商標法 3 条 1 項については，査定・審決時の識別力の問題であって，後発的な登録無効は認められておらず，しかも除斥期間がある。しかしながら，3 条 1 項とよく併用される 4 条 1 項 16 号の品質誤認については，後発的無効が認められていて，除斥期間もない。該当する事例はあまり多くないようだが，「RAUCH」の文字からなる商標が，後発的に 4 条 1 項 16 号に該当するようになったとして，その指定商品中「ビール（ラオホビールを除く）」についての登録を無効した審決がある(12)。

つまり，その商品等の普通名称や品質等の記述であるという理解が査定後に広がっても登録は有効に存続するが，後発的に公序良俗違反やその商品等の品質誤認のおそれが生じたものは登録を無効にできるということである。この審決の判断を是とすれば，「ラオホ（燻製）ビール」について商標「RAUCH」の登録が有効に存続していても，このようなビールについて「RAUCH」と表示することは，26 条の抗弁が成立し，商標権侵害ではないといえそうである。

＜ RAUCH 事件＞

出願日	1990/8/15
登録日	1993/3/31
登録番号	2517883
商標	RAUCH
指定商品	旧 28　酒類（薬用酒を除く）

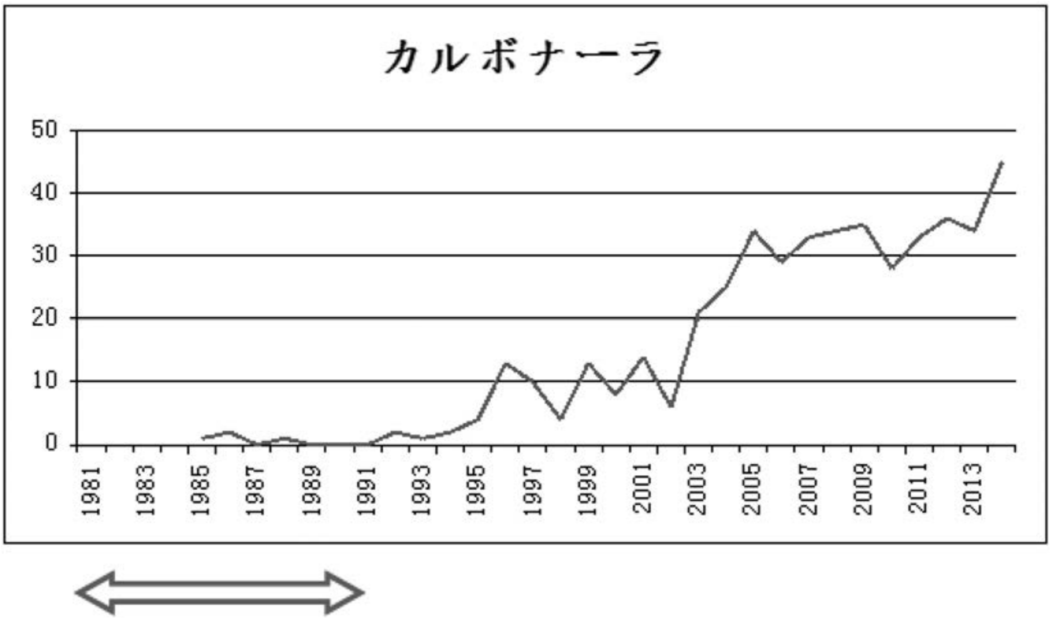
「当審の判断」より

「商標法等の一部を改正する法律（平成 8 年法律第 68 号）によって新たに規定された商標法第 46 条第 1 項第 5 号は，商標登録がされた後において，その登録商標が同法第 4 条第 1 項第 1 号ないし同第 3 号，同第 5 号，同第 7 号及び同第 16 号に掲げる商標に該当するものとなっているときを商標登録の無効事由とする旨規定するものであるが，商標登録後にその登録商標が商品の品質の誤認を生ずるおそれのある商標となっているとき，即ち，同法第 4 条第 1 項第 16 号に該当する商標となっているときもこの規定に含まれる。

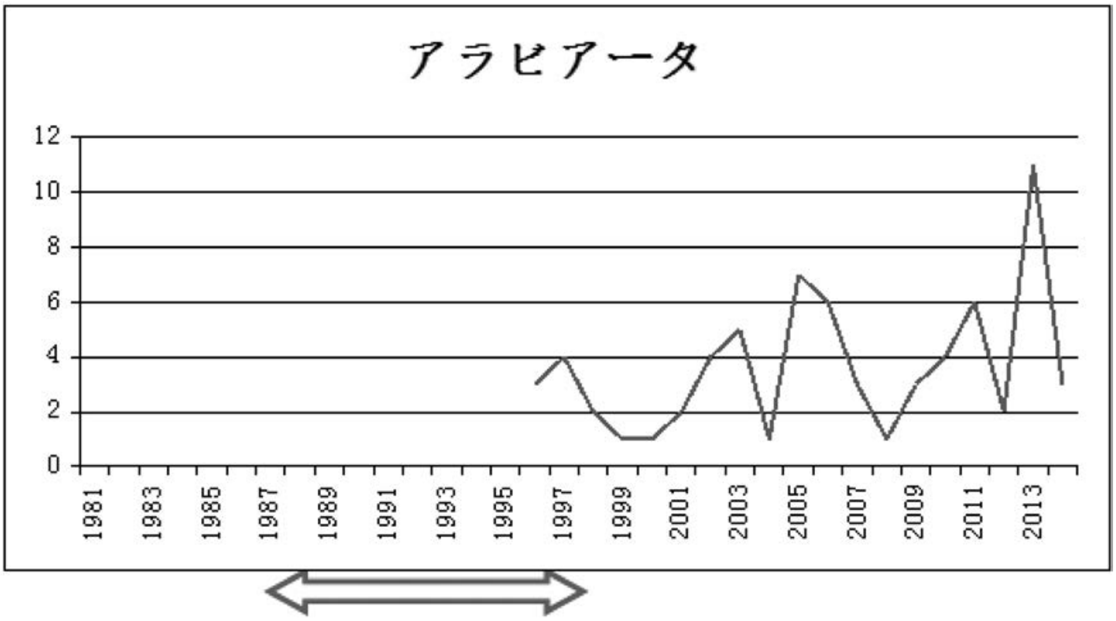
5．イタリア料理名に関する事例

昨今では，イタリア料理は日本でもすっかり身近なものになったといえるが，たとえば「CARBONARA」「ARRABBIATA」は，かつて加工食品類について登録商標であった。前者は 1990 年に存続期間が満了し，後者は，4. の事例と同様，「ARRABBIATAqq」を含む商標が指定商品「アラビアータ用のパスタソース」について登録されることにより，1999 年には権利行使は難しいといえそうな状況となった。この後，これらのメニューについては，急速に活性化されたというのが実感である。つまり，単にこのメニュー名が多く使われるようになったというだけでなく，このようなメニューそのものの相対的な出現比率も上昇していそうなのである。図は，矢印が実質的な商標権の有効期間で，折れ線グラフが，いわゆる三大紙である朝日・毎日・読売新聞で取り上げられた記事の数（日経テレコンのキーワード検索）である。もっとも，これに商標権の「呪縛」の影響がどの程度あったのかは分からないし，新聞記事全体の分量（電子化量）や，イタリア料理の市場拡大に伴って，商標権とは無関係にキーワードの量が増えたにすぎないのかもしれない。ただ，外食でのメニューや，レシピ，このメニュー名を用いた商品が，商標権の満了や識別機能喪失（後願登録）後，それぞれここ 25 年，15 年ほど前から一気に増加したことは間違いがなく，もっと適切な指標があるかもしれないが，新聞におけるキーワードの増加程度も，それらの縮図でもある。昨今のインターネットの時代において，この業界では，特にメニューや調理に関わる用語について「クックパッド[(13)]（クックパッド株式会社）」に多数掲載されているようなものは，識別力喪失が推定できるように思うが，これも一律にいうことはできそうもない。

逆に，マーケッターの立場で考えるとすると，このような商標の商標権を持ったところで，市場を萎縮させるだけであり，メニュー等の情報の伝達度も落ちる可能性もあるので，経営的にも「百害あって一利なし」といってもいいと思う。もっとも，他人による登録よりは「まし」だということもあるかもしれない。そのようなことを考えると，予め，指定商品「アラビアータ用のパスタソース」のようなものに，商標「PASTA DO（特定の者のブランド）＋ ARRABBIATA」のようなものを出願しておくことに，市場秩序に貢献するという意義があるものだと思う。指定商品の記載に 6 条の問題があるかもしれないが，このような「オープン化」は，商品情報を増加させ，需要者の利益に繋がるものでもあるということなのである。事例をこの業界だけにしぼってはいるが，おそらく同様の状況はこの業界に限るものではないと思う。



出願日	1976/11/25
登録日	1980/12/25
登録番号	1448672
期間満了日	1990/12/25
商標	CARBONARA
指定商品	旧32　加工食料品



出願日	1987/2/17	1998/5/12	1998/7/22
登録日	1989/5/30	1999/10/15	2000/4/14
登録番号	2139680	4324625	4376382
期間満了日	2004/5/30（分納満了日）	2009/10/15	2010/4/14
商標	ARRABBIATA	Pasta Do アラビアータ用	マ・マー FROZEN FOOD ショートパスタ ペンネアラビアータ
指定商品	旧 32　食品，卵，食用水産物，野菜，果実，加工食料品（他の類に属するものを除く）	29　アラビアータ用のパスタソース	30　ペンネアラビアータ用の冷凍ペンネ，冷凍の調理済みペンネアラビアータ

6．むすびに代えて

商標法は知的財産法の一つでもあるが，独占禁止法や不正競争防止法と同様，競争法でもある。競争法であるがゆえに，特許のように世界公知を考慮して，商標の自他商品等識別力を判断することはできそうもない。グローバル化ということがいくら言われようとも，郷土料理やその国の名物はなくならないはずである。多くの日本人は外国，特にアフリカや南米の地方料理の名前を知らないから，その表音文字が日本国内で，加工食品や調味料類等について登録されてしまっても，止むを得ないケースもあるだろう。しかしながら，そのようなものは，イベント一つ，テレビ番組一つで，需要者に一気に知られてしまうことがある。アジア・ヨーロッパのものではあるが，「ナタデココ」や「ティラミス」も，かなり最近までほとんど知られていなかった。玉井克哉先生も，「アセロラ」「ガラナ」「インドメタシン」等の例を挙げており(14)，これらは現在でもじゅうぶん理解される事例だと思うが，このようなものが生まれ続けていることを示す必要があり，今後の人に向けても，現状で説得力のある事例というものを，その都度ストックしておくほうがよさそうである。

先に述べた萎縮効果や情報伝達から考えるに，識別力を失ったものについては，著名商標の普通名称化防止というもう一つの課題とのバランスを取りつつも，訴訟における 26 条や特許法 104 条の 3 の準用に頼るだけでなく，後発的な登録無効の制度を考えてもいいのではないかと思うのである。

ここで少し「態様」について考える。たとえば「ビビンバ」のようなものも，ハングル文字で書かれれば，それがビビンバを表していることが分からない日本人が多数だと思うが，このハングル文字には自他商品識別力を認めることはできないのではないかと思う。おそらく，同じものを再び見ても分からないだろうし，たとえば「クッパ」と書いてあるものと区別することもできないからである。このようなものについては，文字として理解されないから，観念のない図形・記号と考えて登録される場合もあるようだが，3 条 1 項 6 号の適用を考えるべきでないかと思う。東南アジアなどでは外国の文字についてそのような審査事例もあると聞くが，研究不足であり，今後の課題としたい。

このように，商標については人間の知覚が原点にあり，特に言語のように習熟によって認識・理解が全く異なってしまうものも含まれていることが，自然法則における公知性とは根本的に異なる点なのであろう。そう考えると，「新しいタイプの商標」については，ダイバーシティの時代に即応するものと考え，たとえば外国人や視覚に障害のある人には，従来型の文字商標が機能しない場合もあるから，色や音等が，それらを利用して実際に商品等の出所を識別したり，少なくともそのように機能できたりすることもあるという点を忘れてはならないのだと思う。「その商品の需要者」を判断するためにも，このような視点も持つべき時代が来ているのである。類否に関する「氷山事件」の事例(15)に，「取引者に与える印象，記憶，連想等を総合して」とあるが，その「記憶，連想」がどのように形成されていくのかに目を向けるべきではないだろうか？

新しいタイプの商標の登録制度について登録制度がスタートし，商標に関する議論が一段落したような感もあるが，今こそ，商標の本質的な機能について議論をすべき時期なのである。新商標について審査もはじまり，今後は審判や審決取消訴訟等において，様々な議論がされていくものと思うが，「新商標限り」に終わらせず，商標全般の本質に関するものとしたいと思うのである。

注

(1) 西村雅子『商標法講義』87～88頁（発明協会，2010）　従来型の商標も含めて論じている
(2) 拙稿「商標法3条の『独占適応性』について」『松田治躬先生古稀記念論文集』209頁以下（東洋法規出版，2011）
(3) 東京高判平成9.年11月27日〔平9(行ケ)62〕判例判報1638号146頁
(4) 東京高判平成13年3月21日〔平12(行ケ)321〕等
(5) 青木博通『知的財産権としてのブランドとデザイン』22頁（有斐閣，2007）
(6) 審判昭52-11462　前掲西村71頁
(7) 青木「商標の普通名称化と出版社への商標表示請求権」当誌60巻5号15頁(2007)(1)の類型について詳しい
(8) 東京地判　平成10年12月22日〔平10(ワ)2464〕
(9) 東京高判　平成11年1月29日〔平11(行ケ)82〕審判平10-35106
(10) 登録第2092160号審判平5-3410
(11) 前掲西村87～88頁
(12) 審判平10-35125　拙稿218～219頁
(13) http://cookpad.com/
(14) 玉井克哉「商標登録阻止事由としての『自由使用の必要』」『知的財産の潮流』203頁（信山社，1995）
(15) 最判昭和43年2月27日　民集　第22巻2号399頁〔昭和39(行ツ)110〕

（原稿受領 2016. 1. 20）

パンフレット「弁理士Info」のご案内

内容
知的財産権制度と弁理士の業務について、イラストや図を使ってわかりやすく解説しています。
一般向き。A4判30頁。

価格
一般の方は原則として無料です。
（送料は当会で負担します。）

問い合わせ/申込先
第3事業部　広報・支援室
e-mail：panf@jpaa.or.jp
〒100-0013　東京都千代田区霞が関3-4-2
電話：03(3519)2361(直)
FAX：03(3519)2706