

識別力の低い語の結合により識別力が認められる商標

西 村 雅 子*

抄 録 商品の品質を暗示する識別力の低い語の結合から成る場合が多いIT関連商標について、その登録可能性を、最近の特許庁審決を中心に考察する。素材として、識別力の低い構成語の典型例である「ソリューション」、「システム」、「マネジメント」を含む商標について述べ、加えて、先行商標自体が識別力の低い語である場合、及びそれ自体識別力がないとされる欧文文字2文字を構成要素とする商標の識別力についても言及する。

目 次

1. はじめに
2. 「ソリューション\ SOLUTION」商標
3. 「システム\ SYSTEM」商標
4. 「マネジメント\ MANAGEMENT」商標
5. 「アクセス\ ACCESS」商標（識別力の低い先行商標との関係）
6. 欧文文字2文字の付加
7. おわりに

1. はじめに

商標の識別力は時代とともに変遷する。商標登録時に識別力が認められた商標であっても、その後、当該商品又は役務について識別力が弱まる、あるいは喪失する場合がある。登録時に識別力が認められた商標であれば、その後識別力を喪失したとしても、現行法上は、無効理由ではない。よって、識別力を喪失した登録商標も多数残存している。識別力が弱まって、当該業界で当該商品の品質等を表示するのに一般的に使用されるに至っている場合には、権利者側とすれば権利行使できるのか、第三者から見れば権利行使されるのか、微妙な判断が必要となる。

特にIT関連商品・サービスの商標について言えるのは、「識別力の寿命が短い」ということである。急速に発展したコンピュータ及びインターネットの分野では、ひと昔前は想像もできなかったほど情報の拡散のスピードが速い。ソフトウェアやネット関連サービスについて使用される標章は、注目されるコンセプトであるほど一般名称化する速度が加速化している¹⁾。よって、IT関連の商標の識別力は、1年といわず数ヶ月で変化するとも考えられる昨今である。ここで一般名称化しそうな標章を自社の商標として維持するか²⁾、自社も商標と意識しなかったために当該商品・サービスの名称として他社にも使用が拡散し、拡散に伴い急速に識別力を喪失させるか、これは各社の商標戦略次第である。

IT関連商品の商標は、識別力の低い語を結合することによって商品の内容を暗示する場合が多く、すなわち商標法3条1項3号あるいは6号に該当する（識別力がない）との拒絶を受ける場合が多い。しかしながら、識別力がないとの拒絶理由に簡単に承服してしまうのは危険である。特に、機能的な語と判断されやすい識

* 弁理士 Masako NISHIMURA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

別力の低い語の結合商標が数多く出願されている商品区分第9類、第42類の商品・役務分野では、既存の結合語ではないこと、当該業界において一般的に使用されている語ではないこと等を主張すれば、識別力の低い語からなる商標であっても十分登録可能性がある。識別力がないと考えて使用していた商標について、思わぬ権利行使を受けないように、IT関連標章については防衛的に登録することも必要である。

本稿では、一見識別力がないと思われる文字列について、登録するか、しないか、そして登録せずに使用していてリスクはないか、という判断の参考となるように、識別力の低い語同士の結合からなる商標であっても登録可能性がある場合について、最近の特許庁審決の判断を見ながら考察する。(本稿中、登録例を□、拒絶例を■で示す。)

2. 「ソリューション\SOLUTION」商標

「SOLUTION」及び「ソリューション」(普通の書体)の語単独は、1987年登録の登録商標であるが³⁾、その後、「〇〇SOLUTION」の態様の商標は、同一類似群11C01について200件以上登録されている。よって、結合される文字が極めて識別力の低い場合であっても、例えば、欧文字1文字のみ結合で、「c」が小文字であるので分離しても観察され得る、「cSOLUTION」(標準文字)が並存している(2004年登録)⁴⁾。もはや「ソリューション」単独の識別力は極めて低いところ、分離して観察される識別力のない欧文字1文字付加で識別力を認められて第42類で登録となっている例として、以下の「C SOLUTION」がある。

□「C SOLUTION」(標準文字) 不服2001-6919

第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」ほか

拒絶条文：商標法3条1項6号及び同法4条1項16号

審決日：平成15年11月10日

原査定：「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」について、単に「C記号として規格化された電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」であることを認識させるに止まる。

審決：構成中の「C」の文字が、「SOLUTION」の文字と分離して、直ちに役務の規格等を表示する記号、符号として認識されるものとはいい難い。本願商標を「C」と「SOLUTION」とに分離して把握しなければならない格別の事情はなく、「シーソリューション」と無理なく称呼し得るものであるから、これを一体不可分のものとみるのが自然である。

原査定において、本件商標は、「何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める」として、商標法3条1項6号に該当するとし、役務の質(内容)を表示する語も含まないにもかかわらず、「前記役務以外の役務に使用するときには役務の質(内容)の誤認を生じさせるおそれがある」として、商標法4条1項16号にも該当するとの判断は、整合性がないと考える。3号と6号の適用の境界はしばしば曖昧であるが、『C記号として規格化された電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守』とは何か判然としないのであるから、その裏の品質誤認もあり得ないと言える。

ともあれ、「SOLUTION」の語の識別力が極めて低いというよりは、「ソリューション\SOLUTION」とのサービス内容表示があふれている昨今では、「ソリューション」あるいは「SOLUTION」だけでは、何ら役務の質等の特定に貢献しない。このような無個性の語に、無個性な語を組み合わせた場合であっても、全体として当該業界で一般に使用されている文字列とならない限り、登録可能性はあると言える。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

しかしながら、記号符号と見られる識別力のない文字との結合ではなく、結合される語からある程度の意味内容が特定される場合は、「SOLUTION」と結合することにより、全体として「〇〇の（〇〇な）解決手段」といった意味合いが理解でき、3号拒絶の可能性が高まることになる。そういった結合で、識別力が認められた場合を以下に挙げる。

□「グローバル会計ソリューション」（標準文字）不服2004-2163

第9類，第35類，第42類

拒絶条文：商標法3条1項3号及び同法4条1項16号

審決日：平成17年8月5日

原査定：「全世界的な（規模で用いることができる）会計業務の問題解決」の如き意味合いを認識させ、例えば、「企業向け会計処理に関するコンピュータプログラム，企業向け会計処理に関するコンピュータプログラムの設計」について使用するときは、単に商品（役務）の品質（質）を表示するにすぎない。

審決：「グローバルカイケイソリューション」の称呼もやや冗長に亘るとしても、無理なく一連に称呼し得る。本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

本件商標の場合は、「グローバルカイケイソリューション」の称呼を一連と判断するには無理があるが、「グローバル〇〇〇」の方が「インターナショナル〇〇〇」より登録例が多い。単純な話であるが、「インターナショナル」の付加の場合には、語頭から冗長となるので一体性の判断が困難となると考えられる。全体の称呼が「やや冗長」に止まり、全体を一連の語として把握することが可能である場合には、当該文字列が当該業界で一般に使用されていない限

り、登録可能性があると言える。

言うまでもなく、「全世界的な〇〇〇」，「国際的な〇〇〇」の意となる「グローバル〇〇〇」，「インターナショナル〇〇〇」では、「グローバル」，「インターナショナル」の語の識別力は極めて低い。特に、「〇〇〇」の部分自体が記述的な表示として当該業界で使用されている場合には、これらの語の付加により識別力が認められることはむしろ難しい。例えば、「GLOBAL ASSET MANAGEMENT」（標準文字）は、「ASSET MANAGEMENT」が「資産運用・管理」の意を表す英語として知られているとして、全体として識別力を認められなかった⁵⁾。

一方、語順を逆にした場合には、普通の用法ではないと考えられて、全体として識別力が認められやすくなると思われる。例えば、「セキュリティ・グローバル\ Security Global」（普通の文字）⁶⁾は、原査定の「全世界的な安全（を確保すること）」の意見合いを看取させるとの判断は否定され、全体として識別力を認められている。

次に、内容表示に当たる意味を持つ文字列ではなく、優劣等の評価語である場合、全体として品質表示とはならないが、広告等に使用されがちな品質誇示のキャッチフレーズのようにも看取される。そのような文字列で登録された例に以下がある。

□「グッドソリューション」（標準文字）不服2003-2400

第7類，第8類，第9類「電子応用機械器具及びその部品」ほか，第10類，第11類

拒絶条文：商標法3条1項6号

審決日：平成18年1月17日

原査定：近時、例えば、快適な生活のための各種インテリア製品の品質の効果を特徴付ける語として「住まいづくりに、グッドソリュー

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ション」等の用例で、「グッドソリューション」の文字が採択・使用されている実状が見られる。これに接する者は「商品の購入により、内在する多様な課題を解決してしまう」旨の商品の品質の効果を端的に表わした、販売促進用のキャッチフレーズの一類型であると理解するに止まる。

審決：本願商標が、販売促進用のキャッチフレーズの一類型として一般に把握・認識されることは認め難いところであって、むしろ一連一体の造語として一般に把握・認識されるとみるのが自然である。

キャッチフレーズ的な商標であって、しかも一般に使用されがちなフレーズであっても、識別力を認められ得る。登録可能性があることに留意することが必要であるが、逆に言えば、他人の登録商標があるかもしれないことを意識して、自社ホームページ等に表示するキャッチフレーズを検討する必要がある。例えば、「ベストソリューション」（普通の文字，9類，登録第4041377号）の登録もある。

「ウルトラ」や「スーパー」といった性能等を強調する語は識別力が低いが、それをIT関係で識別力の低い語と結合しても登録可能性はないかと言えば、そうとも言えない。二語を一連に構成する、あるいは、結合する語との関係によっては登録可能性がある。前者の例として、「ULTRABAND」（標準文字，第9類・第38類，不服2002-5854）があり，後者の例として、「Super Dynamic」（普通の文字，第9類，不服2005-8287）がある。

他の「評価語+SOLUTION」の登録例として、「SIMPLE SOLUTIONS\シンプル ソリューション」（普通の文字，第35類ほか，不服2001-16649）がある。

次に，全体として識別力が認められるかの判

断のほか，語尾に「SOLUTION」を付加することによって，前半の語と非類似となるか，との複合的な判断の事例として以下がある。

□「SECURENETSOLUTION」（標準文字）
不服2001-2823

第9類「電子応用機械器具及びその部品」ほか

拒絶条文：（1）商標法3条1項3号，（2）4条1項11号 引用商標「セキュアネット」（1999年登録）

審決日：平成15年6月11日

原査定：（1）「セキュリティ（保護）を強化した通信ネットワークの構築・維持等を提供する総合サービス」の意味合いを認識するものであって，例えば，「電子計算機」等との関係においては，その安全性を高めるために総合的なサービスを取り入れたものとして使用されている語であるから，その商品の特質・機能を表示するものと認める。

審決：本願商標は，一体不可分の一種の造語として「セキュアネットソリューション」とのみ称呼されるものと認められる。

本件商標の構成は全て大文字で三語がスペースなしで結合されており，この態様であると一連一体の造語と判断されやすい。「ソリューション」などの識別力の低い語（というより，無個性の語）を結合して先行商標と非類似となるかは，先行商標の識別力の高低による。本件の場合，先行商標自体が記述的と看取され得るので，一連一体の態様と相俟って，非類似と判断されたと考えられる。

構成語のいずれにも識別力が認められないのであれば，先行商標自体，識別力がないということになり，識別力がない先行商標により拒絶されるというのは矛盾するようでもある。しかし，この抱き合わせタイプの拒絶は多い。一つ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

には、(a) 構成語について登録を認められた先行商標が比較的古い登録であって、登録当時は十分識別力があつた場合、あるいは、(b) 構成語単独では識別力を認め得るものの、「ソリューション」等を語尾に付けると、より説明的、記述的となり、識別力が低くなる場合がある。

先に述べた強調語と結合した例として、「ULTRASAYER」(標準文字、第9類、不服2000-19276)があるが、3条拒絶ではなく、平成9年登録(平成5年出願)の「セーバー」、平成10年登録(平成8年出願)の「セイバー」を引用商標として拒絶されたが、一体不可分の造語として非類似と判断された事例であり、このような例が(a)に当たる。

次に、「ソリューション」商標の拒絶例を見ると以下のような例がある。

■ 「ModularSolution」(標準文字) 不服
2003-2101

第9類「電子応用機械器具およびその部品」ほか、第42類「電子計算機のプログラム設計・作成又は保守」ほか

拒絶条文：商標法3条1項6号及び同法4条1項16号

審決日：平成18年2月7日

審決では、ネット上で「モジュラーソリューション」の一般名称としての使用例が8件挙げられ⁷⁾、各社によって提供されている「モジュール方式の問題解決策」を表示したものと理解するに止まる、と判断された。

■ 「ビジュアルITソリューション」(標準文字) 不服2003-13558

■ 「VisualITSolution」(標準文字) 不服
2003-13559

第9類「電子応用機械器具及びその部品」ほか、第42類「電子計算機のプログラム設計・作成又は保守」ほか

拒絶条文：商標法3条1項6号

審決日：平成17年7月21日

「ITソリューション」が一般名称であるところ、それが「ビジュアル(視覚的)」であるに過ぎないとの判断である。一方、「ビジュアル」の付加であっても、次の「システム」の項の登録例として「Visual Fitting System\ビジュアルフィッティングシステム」がある。

3. 「システム\SYSTEM」商標

以下の事例の「フィッティングシステム」は「試着・仮縫い方式」に限らず、「調整する方式」として多義的である一方、一般的に使用されている文字列でもないので、「ビジュアル」の付加によっても、全体として識別力が認められると思われる。

□ 「Visual Fitting System\ビジュアルフィッティングシステム」(普通の文字) 不服2002-17435

第9類「電子応用機械器具およびその部品、電気通信機械器具」

拒絶条文：商標法3条1項3号、4条1項16号

審決日：平成17年1月26日

原査定：視覚(映像)による試着・仮縫い方式の意を認識させ、「電子計算機用プログラム」に使用するときは、単に商品の品質、機能、用途を表示するにすぎないものと認める。

審決：構成文字全体から具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取り得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

□「タイヤマネジメントシステム\Tire Management System」(普通の文字) 不服2004-8063

第9類, 第12類「自動車並びにその部品及び附属品」ほか, 第35類「タイヤ販売店の事業の管理, タイヤ販売店の事業の管理及び組織に関する指導及び助言」ほか, 第37類「自動車タイヤの修理又は整備」ほか

拒絶条文: 商標法3条1項3号, 4条1項16号

審決日: 平成17年11月1日

原査定: 単に『自動車のタイヤの管理システムがなされている』ことを理解させることから, これを例えば, 『自動車並びにその部品及び附属品』, 『タイヤ販売店の事業の管理』, 『タイヤ販売店の事業の管理及び組織に関する指導及び助言』等の商品及び役務に使用するとき, 商品の品質及び役務の内容, 質を表示するにすぎないものと認める。

審決: 本願商標は, 構成文字全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

「システム (SYSTEM)」や次項の「マネジメント (MANAGEMENT)」等, その語自体は識別力が低く, それを結合したとしても識別力が上がらないと思われる語を, しかも当該商品, 役務について識別力のない語 (本件の場合, タイヤ関係の商品・役務について「タイヤ」と結合した場合でも, 全体として識別力が認められている例である。1項で述べた「ソリューション」も同様だが, 「システム」等の一見識別力創出に貢献しない語を文字列の最後に持ってきた場合であっても, 全体として通常使用されない文字列と見られるのに貢献し得ることがある。

「マネジメントシステム」について, 同様の構成の登録例に, 比較的古い登録として「トー

タルマネジメントシステム\TOTAL MANAGEMENT SYSTEM」(普通の文字)⁸⁾, 比較的最近の登録として「Middle Management System」(標準文字)⁹⁾がある。

4. 「マネジメント\MANAGEMENT」商標

「マネジメント\MANAGEMENT」の語は, 特に第35類の役務 (「経営の診断又は経営に関する助言」等) について, 識別力が認められにくい。例えば以下の商標は, 審査において, 「経営の診断及び指導」について役務の質を表示するにすぎないものとして拒絶されたが, 該役務を削除することにより審判で登録されている。(なお, 第35類「経営の診断及び指導」については分割出願されており, これも拒絶され審判請求している。不服2005-5266)

□「Change Management\チェンジマネジメント」(普通の文字) 不服2002-664

第9類, 第35類, 第36類, 第37類, 第38類, 第39類, 第40類, 第41類, 第42類

拒絶条文: 商標法3条1項3号

審決日: 平成16年6月17日

原査定: 「経営の変更」ほどの意味合いを認識させるに止まり, 「経営の診断及び指導」に使用するとき, 単に該役務の質を表示するにすぎないものと認める。

審決: 補正後の指定役務について, 役務の質を表示するものではなくなった。

□「ワークプレイスマネジメント\Workplace Management」(普通の文字) 不服2004-7794

第42類「オフィスレイアウトの設計, オフィスレイアウトの設計に関する診断及び指導又は助言, 作業環境に関する研究・指導・助言」

拒絶条文: 商標法3条1項6号

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

審決日：平成17年11月7日

原査定：「職場、仕事場等の管理」のごとくの意味合いを容易に認識させ、仕事場等の作業環境をよい状態に保つよう管理することに係わる役務であることが表示されているものと認識するにとどまる。

審決：役務の質、特性等を直接的又は具体的に表示するものともいえないことから、むしろ一種の造語として認識、把握されると見るのが相当である。

「ワークプレイス (Workplace)」は、まさに「職場」の意味であるので、役務を「オフィスレイアウトの設計」等のように積極表示した場合には、記述的であるとも考えられ、一般にネット上の広告では、「ワークスペースソリューション」との記述的な用例も見られる。ネット上に広告することが一般的になったことも関係すると考えられるが、広告にサービスを表示するのに、英語を片仮名で表示した方が先駆的で洗練された印象を与えるため、ますます片仮名標章が増える、という現象がある。この現象に伴い、商標登録される文字列と、一般に使用されている（と言うより、誰も商標登録を思い立たなかったので、一般に開放されている）文字列との差異、すなわち、識別力の有無については、ますます微妙な判断となっている。

ただ、一つのメルクマールとしては、そのサービスを描写するのに必ずその文字列を使用する必要があるか、ということがあり、その点が独占適応性の判断基準となるべきと考える。日常的な使用として「職場」を「ワークプレイス」というのは、未だ普通とは言えないと考えられる。

□「マーケティングチェーンマネジメント」
(普通の文字) 不服2003-6895

第35類「広告、市場調査、商品の販売に関する情報の提供、文書又は磁気テープのファイリ

ング、電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」

拒絶条文：商標法3条1項6号

審決日：平成18年1月13日

原査定：「マーケティング（生産者から消費者へ商品やサービスが流れる過程の一切の商業活動。広告宣伝、市場調査等を含む。）に関する系列網の管理」のごとくの意味合いを容易に認識させ、その役務の説明あるいは宣伝の文句として使用されていると認識するにとどまる。

審決：これらを一連に表した本願商標よりは、格別の観念の生じない造語であるというを相当とする。

本件商標は、サービスの内容の表示と見るには具体性に乏しい。英語の意味をつなげて、このような意味ではないか、とは訳せても、どういうサービス内容であるか、ある程度具体的に理解できなければ、識別力は未だあると言える。

審査官は、一般需要者でも理解できると思われる英単語の羅列であれば、こういう意味に理解できる、という拒絶理由を必ずかけてくる。それに対して、そういう意味に取れるか取れないかを争うのではなく、そういう意味に取れるとしても、具体的にはどういう商品・サービスであるかは理解できない、と反論しなければならない。

一般に定着した意味内容が理解され、もはや識別力が認められない、同様の構成の文字列（この例では、「サプライチェーンマネジメント」のような文字列）と対比して、本件商標は一見識別力のない語の結合ではあるが、意味内容を特定することはできない、すなわち識別力が認められる、との主張が可能である。

5. 「アクセス\ACCESS」商標（識別力の低い先行商標との関係）

1項で述べた「ソリューション」のごとく、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

既成語であって、特に現在のIT関係の商品・役務については識別力の低い語ではあるが、古い先行商標が存在する商標、しかも幅広い商品・役務について登録が存在する場合、識別力の極めて低い語を結合した場合でも、先行商標とは非類似として登録され得る。そういった事例の審決においては、図らずも、先行商標自体に識別力がない、との判断がなされることとなる。

一例として「アクセス (ACCESS)」を挙げる。以下の例はいずれも識別力については問題なく (3条拒絶はかかっていない)、先行商標 (「ACCESS」ほか) との類否が問題となっている。

□「Best Access」(標準文字) 不服2002-133

第9類「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」

拒絶条文：商標法4条1項11号 引用商標「ACCESS」(昭和47年登録)

審決日：平成16年3月26日

審決：「ベストアクセス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。「Access」の文字は、「接近、通路」等の意味とともに「情報に対する操作の総称」の意味を有する語として一般に親しまれているものであるから、本願商標の指定商品を取り扱う業界においては、該文字のみでは自他商品識別力が弱い語であるというのが相当である。

□「アクセスクイック」(普通の文字) 不服2005-3878

第9類、第38類、第42類

拒絶条文：商標法4条1項11号 引用商標「ACCESS」(昭和47年登録) ほか12件

審決日：平成18年3月14日

審決：「クイック」の文字部分が「素早いこ

と」等の意味を有する語であるとしても、むしろ構成全体をもって一体不可分の、一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

□「アクセスプロ」(普通の文字) 不服2005-1896

第9類、第38類、第42類

拒絶条文：商標法4条1項11号 引用商標「ACCESS」(昭和47年登録) ほか12件

審決日：平成18年9月1日

審決：「アクセス」の文字部分に自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を有すると認定し、これを前提にして、本願商標と引用商標とが「アクセス」の称呼を同じくする類似の商標であるとした原査定は、前提において誤りがあるというべきである。

上記審決では、「アクセス」の識別力について明確に否定している。一方、上記のような商標については、前掲のキャッチフレーズ的な商標と同じく、ウェブ上で無自覚に(商標権があることに思い至らず)使用されがちな文字列であるとも言える。すなわち、商標権を有する側にしても、他人の商標権の効力外の使用として商品の品質表示等として当該標章を使用しようとする側にしても、商標法26条に規定する商標権の効力が及ばない範囲の使用に該当するか、の判断を要する。この語に限らず、IT関係の商品・サービスの内容表示と、識別力の低い語を結合した商標との間には、商標的使用態様であるかについて、微妙な判断を要するが多い。

権利者側としては、説明的な文字列を、自社の商標と意識して出願し、その登録査定(審決)時には、「~を表示する語として取引者・需要者間に直ちに理解、認識され、また、普通に使用されているとも言い難い」と判断され、識別

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

力を認められて登録されたとしても、当該商品の内容を表現するのにその文字列が最も適切であるとすると、一般名称化は避けられないことがある。一般名称化を避けるためには、防衛的登録も含めて保護を万全とし¹⁰⁾、®の表示あるいは「○○は××社の登録商標です」といった登録表示を怠らず、また他社による当該文字列の使用についても見ている必要がある。当該文字列がほとんど一般名称化した場合には、商標権は空権となると考えるのか、あるいは商標的使用態様の場合は権利行使できると考えるのか、が問題となる。

逆に、商品の品質表示等として当該文字列を使用しようとする側にしてみれば、識別力がもはやゼロと言えるのか、商標権侵害のリスクは全くないか、の判断が必要である。自社商品のウェブ上での広告やカタログ等に当該商品を説明的に表示するに過ぎない、識別力のない文字列と言えるかどうか、である。当該文字列の前後の表示との関係、当該文字列が顕著に表示されていないか、など、商標的な使用態様に該当しないかを、実際の広告、カタログ等の表示態様を見ながら検討する必要がある。

他社の権利について、当該文字列の識別力の判断を一層困難にするのが、他社商標がハウスマークと結合している場合、あるいは図形と結合している場合、ロゴ化されている場合である。そのような場合には、当該文字列自体に識別力が認められて登録になったものか、あるいは文字列自体には識別力がなく、ハウスマークのみにあるのか、又は図形等の他の要素に識別力を認められたものか、をまず判断する必要がある。

6. 欧文字2文字の付加

例えば、IT関係商品について識別力の低い語に「IT」の二文字を語頭に付加した場合に商標全体として識別力が出るか、というのも、

しばしば検討を要する事項である。ここでも、他人の登録商標がある場合に、記述的表示として商標権の効力外となるかの問題でもある。

□「IPデータバンク」(標準文字) 不服
2004-9723

第9類, 第16類, 第35類, 第36類, 第37類,
第38類, 第41類

拒絶条文: 商標法3条1項6号

審決日: 平成18年1月5日

審決: 一般的に、商品又は役務の種別等を表示するための記号、符号が本願商標中の「IP」のように、冒頭において使用されているという事実は、当審において職権をもって調査するも、発見することができなかった。「アイピーデータバンク」の称呼もさほど冗長なものとはいえず、よどみなく称呼し得る程度のものであるから、かかる構成においては、「IP」の文字部分と「データバンク」の文字部分とに分離して観察することなく、構成全体をもって、一体不可分の造語を表したと理解されるとみるのが相当である。

欧文字2文字を語頭に結合した場合は、識別力のない語との結合であればなおさら、欧文字部分は商品の記号、符号として識別力創出に貢献しないと判断されやすい。平成18年の知財高裁の事例として「UVmini」(普通の文字)¹¹⁾があるが、この事例では、特許庁審判では、「UV」の部分について、単なる商品の品番、型番等を表す記号又は符号にすぎないと判断して全体としての識別力を認めなかった。しかし、知財高裁では、「一体として、「紫外線」に関連する小型の商品であるという観念が生じ得る」として、「UV」の部分について「紫外線」の観念が生ずるとした。上記事例の「IP」については、「現在では、「IP」といえば「知的財産(Intellectual Property)」とも思われるが¹²⁾、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

あるいは「Internet Protocol」ともとれる。「データバンク」と結合している場合には、「知的財産のデータバンク」と解するのが自然とも思われる。そうとすると、6号ではなく、3号該当とも判断され得るところだが、上記審決は、「IP」についての観念を特定することなく、「データバンク」との一連の造語として、全体として識別力を認めている。

語頭の欧文文字2文字に、「UVmini」の例のように観念を認めて、識別力のない結合語と一体として、識別力ある観念を認める場合と、何らの観念も認められない場合、あるいは何らかの観念が認められるとしても、それを特定せず、一連の造語として識別力を認める場合とがある。

例えば、「QC」と言えば、一般に「Quality Control」の略語であることが想起されるどころ、この観念が否定されれば、単なる識別力のない欧文文字2文字の連結となる「eX—QC」（普通の文字、第9類「工場の品質管理データの収集・解析及び加工を容易にするプログラムを記憶した磁気テープ・磁気ディスクその他の記録媒体及びコンピュータソフトウェア」、不服2004—16061）について、記号・符号とはいえないと判断されている。

「意味のない欧文文字2文字+識別力の低い語」の例としては、「MM Chip」（第9類）¹³⁾が登録（審判成立）、「SH—Mobile」（第9類）¹⁴⁾が拒絶（審判不成立）である。

記号符号と判断されやすい欧文文字1文字又は2文字の付加の場合、一連の片仮名を併記すれば登録しやすいが、一連の片仮名によって識別力が認められたと判断される可能性があるため、片仮名なしでの権利行使には慎重となるべきだろう。

7. おわりに

識別力がないと判断されるについて、商標法3条1項3号該当なのか、同6号該当なのかの

適用の境界は明確ではない¹⁵⁾。特許庁の審決からは、3号適用の「品質」等と6号適用の場合でも言われる「品質」等には具体性において差異があり、漠然とした「品質」等の場合は6号が適用されるかのごとく思われる。条文上は、6号であれば、3条2項（使用による識別力の獲得）の適用はないと解される（「前項第3号から第5号までに該当する商標であっても」と規定されている）が、実務上は、3号か6号かで3条2項の適用の有無を区別する意味はないと言える¹⁶⁾。裁判実務でも、6号に該当する商標には、使用による識別力の獲得はあり得ないとは解していないようである¹⁷⁾。

識別力のない商標についての実務対応についてまとめると、まず、商品・役務との関係で何らかの意味合いが理解可能な商標を登録したい場合には、拒絶理由通知がかかることは折込み済みとしなくてはならない。登録の可能性がどの程度あるかは、その識別力が低い（あるいはほとんどない）構成語を含む商標を、特許庁電子図書館で検索することにより目処をつけることができる。構成語それぞれについて、その語を含む商標を検索し（欧文文字、片仮名は変換して両方で検索）、同様の構成で登録になっている例を見る。

あるいは、識別力がないことの確認のために出願し、敢えて審判まで争って「識別力なし」との審決をもらう、というのも一つの方法である。これにより、記述的表示と確認でき、その後他人に登録されて自社が使用できなくなるリスクは低くなる（識別力の変遷により、あるいは担当審査官・審判官の判断により、リスクが全くなるとは言えない）。

特にIT関係の商標については本稿で述べたような登録状況であるし、識別力を喪失した商標であっても多数残存している状況であるので、記述的（識別力がない）と思われる表示で

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

あっても、自社のホームページ、カタログ等に表示する前に、必ず他人が商標権を有していないかを確認する必要がある。欧文字2文字からなる商品番号等についても、ハイフンで結合した態様で登録が存在しないかを見る必要がある。

注 記

- 1) 例えば、「ブログ」の語を含む商標は、平成15年11月の出願を最初として、約50件の登録がある。平成17年出願の「Web2.0」(商願2005-112201号)は、識別力がないとして拒絶査定されている(いずれも平成18年11月現在)。
- 2) 例えば、「SAP」は細かい商標使用規定を公開している。
「Guidelines for Using SAP Trademarks」
<http://www.sap.com/company/legal/copyright/trademark.epx>
- 3) 登録第1925352号及び第1925353号 旧第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」
- 4) 登録第4761303号 第9類「電子応用機械器具及びその部品」ほか、第42類「電子計算機用プログラムの提供」ほか
- 5) 第36類、不服2000-3312、審決日平成13年11月27日
- 6) 第36類、不服2000-4211、審決日平成15年5月30日
- 7) 審判官がネットや新聞記事を検索した結果について、証拠調べ通知を行っている例が見られる。以下の事例では、ネットでの「ギョウザドッグ」の文字検索により、ウェブ全体からの検索が828件、ほか挙げられ、商標法56条1項で準用する特許法150条5項の規定に基づき、証拠調べ通知書をもって請求人に通知した、とある。
■「ギョウザドッグ」(標準文字) 不服2003-4348
第30類「ギョウザの具材を使用した中華まんじゅう」

拒絶条文：商標法3条1項6号及び同法4条1項16号

審決日：平成17年9月5日

- 8) 登録3341927号、平成4年出願、平成9年登録、第9類
- 9) 登録4641332号、平成15年登録、第9類
- 10) 例えば、ソニーの「WALKMAN」は防護標章登録を含め97件の登録に守られている。
- 11) 知財高判平成18年3月9日、平成17年(行ケ)10651号
- 12) 東京地判平成17年6月21日、平成17年(ワ)768号では、第42類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務」ほかについて、商標「IP FIRM」は、「知的財産権を取り扱う事務所」を意味し、識別力を有しないものと判断された。
- 13) 不服2004-13578、審決日 平成18年1月23日
- 14) 不服2003-10036、審決日 平成17年6月16日
- 15) 東京高判平成17年1月26日、平成16年(行ケ)369号。商標「インテリアショップ」について、6号該当との拒絶の後の3号該当との判断は新たな拒絶理由ではないとする。
- 16) 網野誠「商標(第6版)有斐閣(平成14年)187頁「3条2項は、規定の形式上、同条1項1号・2号・6号に該当する商標については、使用により需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる場合を認めていないかのように解されるが、これらのものについても独占排他的に特定人によって使用された結果、自他商品の識別力が生ずる場合のあることは否定し得ないところであって、3条2項はこのような事実を否定しているのではない。」
- 17) 知財高判平成17年7月20日、平成17年(行ケ)10233号。商標「ファスティング」(第32類)が、商標法3条1項6号に該当し、使用証拠によっても使用による識別力を獲得したものと認めない、と判断した事例。
前掲注11)「UVmini」判決では、6号該当の商標について「取引の実情により自他商品識別力を取得していることが証明されれば、同項に当たらないとして登録を受けることができ」としている。

(原稿受領日 2006年11月20日)