

図形商標の自他商品・役務識別性の判断

——毛髪図形商標・審決取消訴訟事件——

知財高裁平成18年11月29日判決

平成18年(行ケ)第10344号 審決取消請求事件

竹 原 懋*

抄 録 拒絶査定不服審判において、「毛」を思わせる図形と地模様のな図形とからなる出願商標が、「毛」に関する商品・役務に関し自他商品・役務の識別性がなく、それ以外の商品・役務に関し品質や質の誤認を生ずるとの判断がされ、商標登録を拒絶する旨の審決がなされた。本事案は、知財高裁がその審決を支持した事件である（上告はなく審決確定）。拒絶査定不服審判の審決取消訴訟において図形のみからなる商標（平面）の自他商品・役務の識別性が争われた、最近では数少ない事案である。

目 次

1. 事件の概要
 1. 1 本件商標登録出願の内容
 1. 2 審査段階における手続の経緯
 1. 3 審決における判断
2. 裁判における争点
 2. 1 本願商標の図形に対する認識
 2. 2 法第3条第1項第3号への該当性
 2. 3 法第4条第1項第16号への該当性
 2. 4 過去の商標登録例違反
3. 原告（出願人）の主張
4. 判 決
5. 検 討
 5. 1 判決についての所感
 5. 2 審査・審判における識別性の認定基準について
 5. 3 実務上の指針
6. むすび

1. 事件の概要

1. 1 本件商標登録出願の内容

本件商標登録出願，商願2003-53484（以下「本願」という）は，平成15年6月27日に出願された。

その出願商標（以下「本願商標」という）並びに指定商品および指定役務は次の通りである。

* あい特許事務所 弁理士 Tsutomu TAKEHARA

本願商標：¹⁾



図1 本願商標

指定商品および指定役務（意見書提出時に補正された後のもの）：

第3類 髪洗い粉，シャンプー，育毛料，その他の頭髪用化粧品，脱毛剤，毛髪脱色剤，かつら装着用接着剤

第5類 育毛剤，毛髪用剤

第44類 美容，理容，育毛，増毛，植毛，育毛・増毛・植毛に関する情報の提供，脱毛の予防に関する情報の提供，育毛・増毛・植毛に関する指導及び助言，脱毛の予防に関する指導及び助言，ファクシミリ・インターネット又は電話による育毛・増毛・植毛に関する情報の提供，ファクシミリ・インターネット又は電話による脱毛の予防に関する情報の提供，頭皮の健康に関する指導及び助言，頭皮のマッサージ，美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与

1.2 審査段階における手続の経緯

(1) 本願については，化粧品メーカーの業界団体である「日本化粧品工業連合会」より，

『本願商標は，本類においては「毛髪用商品」を直感させるものであって，本願指定商品の品質を表す標章にすぎないものである』との趣旨の情報提供（刊行物等提出書の提出）が特許庁長官になされている。審査官は，その主張を採用し，本願商標は毛髪に関係した指定商品・役務につき記述的であり，その他の指定商品・役務について品質や質の誤認が生じるとして，本願商標が商標法（以下適宜「法」という）第3条第1項第3号および同第4条第1項第16号の双方に該当し登録できないとの拒絶理由通知を發した。

(2) これに対し，出願人は，意見書を提出し反論をしたが，拒絶査定がなされたので，不服審判を特許庁長官に請求した。

なお，出願人は，次のような理由を述べ，意見書提出時に指定商品・指定役務を毛髪との関係が深いものに補正している。

『本願商標を構成する毛の図形が，毛髪関連商品又は毛髪関連役務を暗示させるものであることを否定するものではありません。そこで，かかる暗示によるものであっても誤解のおそれを限りなく解消するため毛髪に関連すると思われる指定商品及び役務に限定する』。

1.3 審決における判断

審決は，以下のように認定し，請求人（出願人）の請求は成り立たないとした。

『本願商標を構成する図形は，多少図案化されているとしても，～(中略)～一見して，「毛」を表してなるものと看者に容易に把握され，理解させるものである。』『そうすると，本願商標を，その指定商品及び指定役務中，該「毛」に関する商品及び役務，～(中略)～に使用するとき，これに接する取引者・需要者は，商品の品質，用途及び役務の質を図形をもって表現したにすぎないものと理解するに止まり，自他商

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。』『したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であり、これを取り消すことはできない。』

請求人（出願人）は、この審決を不服として知財高裁に本件審決取消訴訟を提起した。

2. 裁判における争点

2.1 本願商標の図形に対する認識

本願商標を構成する図形は、一見して通常の生えている状態の「毛」を表してなるものと看者に把握され、理解されるものであるか。

2.2 法第3条第1項第3号への該当性

本願商標が「毛」に関する商品・役務に使用されたとき、取引者・需要者は、商品の品質、用途及び役務の質を図形をもって表現した記述的表示にすぎないと理解するにとどまるか。

2.3 法第4条第1項第16号への該当性

本願商標が補正後の指定役務のうち「美容」に使用されたとき、需要者・取引者に役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるか。

2.4 過去の商標登録例違反

本願商標についての拒絶審決が、従来の登録例等に比して不当なものであるか。

3. 原告（出願人）の主張

(1) 本願商標の図形に対する認識

審決が、本願商標を構成する図形を『「毛」と把握・理解するのは、指定商品・指定役務が毛髪関連商品・役務であることに引きずられた誤った認識である。本願商標を構成する図形の把握・理解は、看者の主観によって異なるもの

であり、看者によっては、たとえ「毛」を連想するものであっても、水面に波紋を生じている状態を表したもので、あたかも毛が水面で静かに浮いているような状態を表すと把握・認識したり、あるいは、「毛」を連想するのではなく、おたまじゃくしのしっぽが水面から飛び出ている状態を表す、黒色の棒状体は指揮棒を表す、全体として宇宙を表す、宗教画である、等と把握・認識したりするものであるから、一見して毛を表すと容易に把握・理解されるものではない。』

『本願商標においては、黒色の棒状体、及び、波紋のごとき灰色又は青色の多数の円等を結合したものが商標として認定されるべきである。』

(2) 法第3条第1項第3号への該当性

審決は、『本願商標を構成する図形の認識を誤ったものであり、その結果、法3条1項3号該当性の判断を誤っ』ている。

『本願商標を構成する図形は、看者の主観によって色々な把握・認識ができる図形であるから、たとえ、毛髪に関する商品又は役務を漠然と暗示させるものであったとしても、直ちに、毛髪用の商品の品質若しくは用途、又は、毛髪に関する役務の質を表示したものと認識させることはなく、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を有する』。

『さらに、本願商標は、』『黒色の棒状体のみで構成されているものではなく、黒色の棒状体、及び、波紋のごとき灰色又は青色の多数の円等が結合したものであるから、看者が自他商品等を識別する標識として認識しないとはいえないし、これを特定人に独占させることが公益上適当でないともいえない。』

(3) 法第4条第1項第16号への該当性

『原告は、審査段階において、本願商標の指定商品・役務を、毛髪に関連すると思われる指

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

定商品及び役務に限定したものであるから、本願商標には、法4条1項16号に該当する事由はない。

被告（特許庁長官）は、『補正後の指定役務には第44類「美容」が含まれているところ、当該役務中には、例えば、「マニキュア及びペディキュア」、「フェイシャル・トリートメント」等、「毛」に直接関係しない美容の役務も存在する（～(中略)～）、そうすると、本願商標がこれら「毛」に関係しない美容の役務に使用された場合、これに接する需要者をして、いまだ役務の質を誤認させるおそれがある、と主張する。

しかし、近時の美容サービスにおいては、毛髪・爪・顔に関するサービスが一連で行われていることから、需要者は、たとえ、「毛髪を含む商標」が使用された美容院に入って、これらの一連のサービスが行われていてもいなくても、「毛髪」という主要なサービスが提供されている限り、役務の質の誤認を生じない。

(4) 過去の商標登録例違反

『審決は、「…請求人（出願人）は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきであると主張しているが、請求人（出願人）の挙げる登録例は、毛の図形と他の図形とを結合した図形商標であるから、本願商標とはその構成態様を異にするものであり、同一に論ずることはできない。」（3頁1行～4行）とする。

しかし、本願商標も、「毛にも見える図形」と「水面に波紋を生じている状態を表したような」「色彩のある」図形を全体として結合した図形であるから、本願商標とはその構成態様を異にするとの理由が明確でない』。

『さらに原告は、本願商標と同一のコンセプトの下に、「毛にも見える」図形商標を他に2件創作し（甲11）、本願商標と同日に出願したが、特許庁は、これらについては、不服2004-18958号審決（甲1）及び不服2004-18959号審

決（甲2）においていずれも登録すべきものと判断している（甲1, 2）³⁾。審決は、これらの登録事例とも矛盾する。』

なお、被告（特許庁長官）の主張は、判決がほぼ全面的に採用するところであるので、重複を避けるため、本稿では記載を省略する。

4. 判 決

(1) 本願商標の図形に対する認識

本願商標は『その態様をみると、中心にほぼ縦に描かれた黒色の棒状体が、上端から下端に行くにしたがってだんだんと太くなっていき、埋まっている下端が毛球のごとく球状となっているような図形からなるものであることが認められ、一方、証拠（乙1～6）及び弁論の全趣旨によれば、一般的な図鑑、百科事典等において、上記のような黒色の棒状体が下から生えている図形が、「毛」を表すものとして図示されていることが認められる。これらによれば、本願商標を構成する図形が、「毛」に特有の特徴、形状を顕著に有しており、一見して、「毛」を表してなるものと看者に容易に把握され、理解させるものであることは明らかである。』

『次に原告は、本願商標を構成する図形の把握・理解は、看者の主観によって異なるものであり、看者によっては、あたかも毛が水面で静かに浮いているような状態、おたまじゃくしのしっぽが水面から飛び出している状態、指揮棒、宇宙、宗教画、などと把握・認識するから、一見して毛を表すと容易に把握・理解されるものではない、と主張する。』

しかし、『当該図形全体が、一見して、通常の生えている状態の「毛」を表していることが明らかであり、多少図案化されているとはいえ、それ以外に表しているとおみるべき特徴はない。したがって、本願商標の構成を、あたかも毛が水面で静かに浮いているような状態、おたまじ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

やくしのしっぽが水面から飛び出ている状態、指揮棒、宇宙、宗教画、などと把握・理解するのは無理があり、原告の上記主張は採用することができない。』

この『認定は、原告が指摘する「波紋のごとき灰色又は青色の多数の円等を結合したもの」という部分を除外して行ったものではなく、かかる部分を含んだ全体の図形について判断したものである。そして、原告の指摘する当該部分が単なる「地」を表しているという域を超えて何らかの特徴的な意味を持つ識別力のある図形と評価するのが困難であることは、』後に『説示するとおりである。』（下線は筆者が付した。以下同じ。）

(2) 自他商品・識別性に関する判断

『シャンプー（乙15）、脱毛剤（乙9、10）、育毛剤（乙7、8、11、13、14、16、20）、毛髪用剤（乙18、21）、育毛等に関する情報の提供（乙12、17、19）、頭皮の健康に関する指導及び助言（乙22）等の、本願商標の指定商品・指定役務に含まれる商品・役務の広告において、実際に、商品・役務の品質、用途の文章による説明とともに、その理解を助ける補足的な説明として、』本願商標のような『図形が多数掲載されていることが認められる。

そうとすると、本願商標を構成する図形は、その指定商品・指定役務との関係上、その商品・役務の特性そのものを記述するに止まるものであって、それ以上に、特定の者によって製造販売されたことを明らかにするという出所表示機能を果たしにくいものであり、また、このような図形については、その使用の機会を当該商品を製造販売する多くの事業者に開放しておくことが適当であって、その中の一部の事業者に当該商標の商標登録を許し当該商標の使用を独占させるのは公益上望ましくないというべきである。

以上によれば、本願商標を法3条1項3号に該当するものとした審決の判断に誤りはない。』

『原告は、本願商標を構成する図形は、看者の主観によって色々な認識・把握ができる図形であることから、その商品、例えば「シャンプー」の品質、用途等を「普通に用いられる方法で表示する」標章「のみからなる」商標とはいえないと主張する。』

しかし、『本願商標を構成する図形は、一見して、通常の生えている状態の「毛」を表していることが明らかであり、それ以外に表していると見るべき特徴はないものであって、看者の主観によって色々な把握・認識ができる図形であるとの前提自体が成り立たないものである。

また本願商標を「シャンプー」の容器に付した場合を考えても、これ自体まさに、黒髪にするというその特性を普通に用いられる方法で表示するものということができる～(中略)～のであるから、原告の上記主張は採用することができない。』

『本願商標を構成する図形は、一見して何を表すか容易に把握・理解がされなかつたり多義的な把握・理解がされるような性質の図形とは異なり、当該図形全体が、一見して、通常の生えている状態の「毛」を表していることが明らかであるし、原告が指摘する「波紋のごとき灰色又は青色の多数の円等」を観察しても、多少の図案化はされているが、その程度は高いものとはいえず、これ自体、黒色の棒状体が生える単なる「地」とみられるに止まるものというべきであり、かかる域を超えて、何らかの特徴的な意味を持つ識別力のある図形と評価することは困難である。』

(3) 役務の質の誤認に関する判断

『「マニキュア及びペディキュア」等の役務の提供を受けようとする需要者が、』『本願商標に接した場合、』その構成が、『一見して、通常の

生えている状態の「毛」を表していることが明らかであり、それ以外に表していると見るべき特徴はないことに照らし、「マニキュア及びペディキュア」等の内容、品質も「毛」に関するものであって、単なるマニキュア、ペディキュア等ではないと認識するのが自然である。そうすると、本願商標が、上記のような「毛」に関係しない役務において使用された場合には、需要者はその役務の内容、品質が「毛」に関係すると誤認するおそれがあるというべきである。

したがって、本願商標が法4条1項16号に該当するとした審決の判断に誤りはない。』

『次に原告は、近時の美容サービスにおいては、毛髪・爪・顔に関するサービスが一連で行われていることから、需要者は、たとえ、「毛髪を含む商標」が使用された美容院に入って、これらの一連のサービスが行われていてもいなくても、「毛髪」という主要なサービスが提供されている限り、役務の質の誤認を生ずるというものではない、と主張する。

しかし、原告の上記主張は、マニキュアやペディキュアを専門に行う店等、「毛髪」のサービスが提供されていない態様の役務においては妥当しないことが明らかであるから、採用することはできない。』

(4) 過去の商標登録例違反

本願商標は、原告が掲げる『7つの商標（登録第4298605号商標、登録第4486303号商標、登録第4490840号商標、登録第4111718号商標、登録第4126420号商標、登録第4257589号商標及び登録第4275180号商標）²⁾のように、他に識別力ある表示と結合したと見られる場合とも異なるというべきである。』（これらの商標の事案は、後述のように本願商標の事案とは異なると考えるので、本稿では記載を省略させていただく。）

『たとえ本願商標と同一のコンセプトの下に創作された他の図形商標がいずれも登録された

としても、』『登録された他の図形商標の構成（甲1、2）³⁾をみると、本願商標とは異なり、他に識別力ある表示と結合したものであることが明らかである。

以上によれば、原告の上記主張は採用することができない。』

なお、本件判決につき最高裁判所に上告がなかったため、拒絶審決が確定している。

5. 検 討

5.1 判決についての所感

(1) 本願商標に識別性がないとの今回の知財高裁の判断⁴⁾は、筆者の眼には厳しいものとして映る。

本願商標は単に「毛が頭皮から生えるさま」を表した図形からなるものではなく、原告（出願人）も指摘するように、「毛」に『波紋のごとき灰色又は青色の多数の円等』が組み合わされ、商標全体で『あたかも毛が水面で静かに浮いているような状態』を表した図からなるものとして無理なく捉えることができ、本願商標はその点において全体として特異性があるからである。本願商標は、その特異性のゆえに、需要者・取引者が記憶にとどめ、次回、数ある商品等の中から同一の商標の付された商品・役務を選択する際の目印にしうるものであって、特定の商品・役務の出所を表示するに足る特徴、すなわち、自他商品又は自他役務の識別性を備えている。

裁判所は、この特異性には重きをおかず、本願商標が『通常が生えている状態の「毛」を表していることが明らかであり、それ以外に表していると見るべき特徴はない』と断じ判決を下している。

また、判決理由においては、取引の実情が十分勘案されたように述べられているものの、そ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

のことには疑問が残る。

というのも、取引の実情を認定するために裁判所が検討したのは、被告（特許庁長官）から提出された乙号証であるところ、乙号証には「波紋のごとき多数の円等が表された頭皮の図形」や「それと結合された毛の図形」が記載された資料は全く見あたらないからである。裁判所が、本願商標を構成する図形に自他商品役務の識別力がない根拠としたのは、「毛が頭皮から生えているさまを写実的あるいは模式的に表した図」や「ある商品の効能等の説明文とそれを理解させやすくするため毛の写実的あるいは模式的な図（一部に毛と地肌に液体が霧状にかかるさまを表すものなどもある）」が記載された資料のみである。

これらの資料だけでは、「毛」や「頭皮」を表した図が商品の品質や役務の質等を説明する場合などに普通に用いられていることが分かるにすぎない。少なくとも、薬剤が頭皮に染みこむさまを表すのに、波紋状の図形やそれに近い図形が用いられているような例がなければ取引の実情が十分勘案されたことにはならないと考える。

今回の判決は、提出された証拠についての分析を積み上げていって自然に導き出されたというよりは、先に判決ありきの印象が否めない。業界団体から情報提供があったこと、つまり一業者に独占されては困るとの意思表示のあったことが影響しているのであろうか。

(2) また、役務「美容」のうち、毛に関係しない「マニキュア及びペディキュア」等の役務について、本願商標が質の誤認を生ずるから登録を認めないという判断も示されているが、「毛」と「マニキュア及びペディキュア」との間には、もともと役務の質誤認を生ずるほどの関連性はなく、その判断も疑問である。

判決文には『「マニキュア及びペディキュア」

等の内容、品質も「毛」に関係するものであって、単なるマニキュア、ペディキュア等ではないと認識するのが自然』という記載があるが、「毛に関係するマニキュア及びペディキュア」とは、どのような役務を示しているのか不明である。

(3) 「過去の登録例違反」という争点については、原告（出願人）が挙げた7つの先登録例や同時に出願され登録に至った2つの商標は、毛以外の構成部分が地模様のなもの（5. 3節(3) 2）において詳述）でなく、これらの登録例と本願商標とは事案が異なるから、判決は妥当と考える。

以下においては、商標実務において重要度の高い自他商品又は自他役務の識別性の話に的を絞ることとする。

まず、商標実務上、重視すべき出願審査および審判における識別性の認定基準について述べ、その後、本件判決および原審決が今後の実務に与える影響について触れたい。

5. 2 審査・審判における識別性の認定基準について

(1) 自他商品役務の識別性の判断・認定は、取引界の実情に大きく左右される。そして、商品や役務ごとに様々な取引実情がある以上、識別性の認定基準をあらゆる事案に適用できるよう一般化・類型化することは困難である。

しかし、識別性の欠如を理由に登録拒絶の処分を受けた商標には、ある程度、共通するところがある。その共通点に着目して、識別性の欠如を理由に登録拒絶の処分を受けやすい商標の事例や傾向につき整理を試みた記述が「注解商標法」にある⁵⁾。これが識別性の有無を判断する上で参考になるであろうから、以下1)～5)に抜粋引用し紹介する。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

1) 『当該商標が現実商品取引の場で指定商品の品質等を表示するものとして使用されている事実が審査等の審理の過程で明らかになったとき』

2) 『当該商標が(当該商品/役務取引の需要者を越えた)たいていの人(「子供からお年寄りまで」)のように表現されることがある)によって指定商品の品質を表示するものとして認識されていると考えられる事情が明らかであるような場合』

3) 『当該商標が一定の辞書、新聞等の記載によって指定商品の品質等を表示するものとされる場合』

4) 『特定の地域、特定の時期に上記のような事情が認められる場合』

5) 『適用例からみるかぎり、以上のように類型化できる場合を除いて識別性を有しないものと認定されることは少ないといえる。』

(2) 筆者の経験上、審査段階では、出願商標に商品の品質等を匂わせるところがあると、それが暗示にすぎない場合でも、商標が記述的であり識別性がないとして法第3条第1項第3号(および法第4条第1項第16号)に該当するとの拒絶理由通知を受けることが多い。そして、意見書で反論を行っても、多くは登録を認められず拒絶査定を受ける。

これに対し、拒絶査定不服審判では、実際の商品取引の場(主にインターネット上の資料や辞書類の記述をもとに認定)において、その商標が商品の品質や役務の質等の表示として使用されていなければ、その商標が直ちに品質等の表示として需要者や取引者に受け取られるようなよほどの事情がない限り、基本的に登録を認める、といった比較的緩い認定基準がとられているようである⁶⁾。また、図形商標にあっては、その図形に一定のデザイン上の独自性が認められれば、登録が認められることが多い。

審決に頻繁に現れる『当審において、職権をもって調査したが、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、前記のような…が、商品の品質又は用途あるいは役務の質…を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を発見することができなかった。そうすると…』という文言は、そのような審判の認定基準を表しているといえる。以下に挙げる審決例(登録例)も、同様の認定基準によるものであろう。

1) 不服2000-4667(登録第4607480号)



図2 登録第4607480号商標

指定商品：第5類 洗眼剤

原査定における拒絶の理由：

『本願商標は、～(中略)～指定商品との関係においては、洗眼剤の使用法を描いたものと認識させるものであるから、これを本願指定商品に使用するとき、単に商品の用途、使用の方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。』

2) 平成11-15135(登録第4620555号)



図3 登録第4620555号商標

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

指定商品：第3類 せっけん類，香料類，化粧品

原査定における拒絶の理由：

『本願商標は，その構成中の『植物成分』『プラスしました』の文字の部分は，指定商品との関係では植物性天然材料を成分としてプラスしたとの意味と理解され，中央部の図形部分は指定商品の原材料である植物を単に装飾的に表したものと理解されるから，結局，全体としても自他商品の識別標識としての機能を有さないもの～(中略)～と認められる。

したがって，この商標登録出願に係る商標は，商標法第3条第1項第6号に該当する。』

3) 平成11-15169 (登録第4630008号)



図4 登録第4630008号商標

指定商品：第32類 果汁入り飲料用野菜ジュース

原査定における拒絶の理由：

『本願商標は，～(中略)～「おいしい」「青汁」「あおじる」と普通に用いられる方法で書くなり，文字部を目立たせる方法として通常に使用する範囲と認められる鍵型の線と本願指定商品の原材料として使用される野菜・果物を容易に認識させる数種類の果実の図を有してなるところ，これより「図に用いられている果実を原

料とする味のよい青汁」の意を容易に理解させるにとどまり，これを本願指定商品中上記文字に相応する商品に使用したときは単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。

したがって，本願商標は，商標法第3条第1項第3号に該当する。』

4) 不服2002-246 (登録第4718894号)



図5 登録第4718894号商標

指定商品：第9類 眼鏡

原査定における拒絶の理由：

『本願商標は，これをその指定商品について使用した場合は，これに接する者は，『普通では考えられない驚くべき元の状態に戻る力を有するつるからなる眼鏡』であることを把握，認識するに止まり，自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのが相当である～(中略)～したがって，本願商標は，商標法第3条第1項第6号に該当し，前記商品以外の商品に使用するときは，商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので，商標法第4条第1項第16号に該当する。』

5) 不服2005-7815 (登録第4975378号)

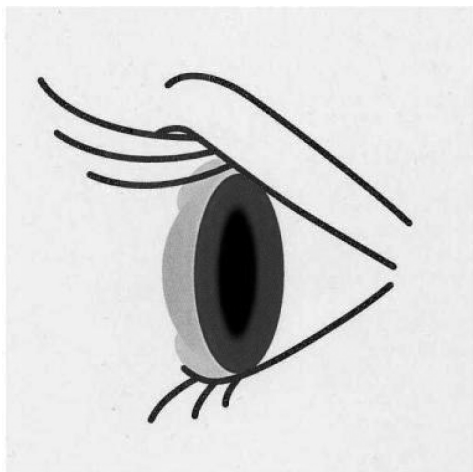


図6：登録第4975378号商標

指定商品：第5類 眼科用剤，眼帯

原査定における拒絶の理由：

『本願商標は、ややデザイン化しているものの「目（眼）」であることを容易に認識させる図形からなるものであるから、これを補正後の指定商品である「眼科用剤，眼帯」に使用しても、単に商品の品質，用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。』

6) 不服2005-9740 (登録第4986326号)



図7 登録第4986326号商標

指定商品：第1類 家庭用魚焼きグリルの受け皿に入れた水に混入して使用する凝固剤，その他の化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く），植物成長調整剤類，肥料，陶磁器用釉薬，高級脂肪酸，非鉄金属，非金属鉱物，写真材料，試験紙，人工甘味料，工業用粉類，原料プラスチック，パルプ

原査定における拒絶の理由：

『～(省略)～魚焼きグリルの油，臭い，受け水等を手を汚さずに固めて捨てる商品が存在することが知られているから，本願商標をその指定商品中，例えば，「家庭用魚焼きグリルの受け皿に入れた水に混入して使用する凝固剤」について使用するときには，単に前記商品がゼリー状に固めることにより，手を汚さずに魚焼きグリルの油，臭い，受け水等を捨てることができる商品であること，すなわち，商品の使用方法，形状，品質を表示したものと理解されるにとどまり，自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。したがって，本願商標は，商標法第3条第1項第3号に該当し，前記商品以外の商品に使用するときには，商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから，商標法第4条第1項第16号に該当する。』

(3) このようなことから，たとえ，審査段階で記述的であるとして識別性なしとの拒絶査定を受けても，審判で登録が認められる余地が充分にあるとの期待を持つことができる。

事実，「顕著性事典」⁷⁾にて調べたところでも，識別性が関係した拒絶査定不服審判（「品質，原材料，効能，用途表示用語」の欄に分類されたものに限る。）であって平成17年に審決がなされた825件のうち，実に534件（約64.7%）につき識別性ありとの認定がなされている。図形商標についても，36件のうち23件（約63.9%）について識別性ありと認定されている（ただし，各事案の内容を検討していない，ラフなデータ

であることをご承知おき願いたい)。

実際の取引の場において、出願商標を構成する図形や文字が商品の品質等の表示として使用されていないということは、今まで相当期間、何らかの理由で品質等の表示として採用されるような契機がなかったことを意味するから、そのような商標は、今後も品質等の表示として使用されるようになる蓋然性は高くないといえる。よって、需要者や取引者がそれを通常の取引で目にしない特徴的な図形等からなる商標であると受け取る余地は充分にあるし、公益上も、そのような商標を特定人の独占にかからしめたとしても、第三者による商標使用を不当に制限しその利益を損なってしまうような不都合な事態は起こりにくいと考えられる。したがって、昨今の審判においてとられている上記のような認定基準・判断手法が誤ったものであるとは必ずしも思わない⁸⁾。

ただ、この認定基準・判断手法によると、識別性の判断が一般的に困難なこともあって、現実には品質等の表示として使われてさえいなければ何でも登録し、結果、第三者の利益を損なう事態に陥る可能性が懸念される場所ではある。

(4) 本件判決の原審決は、上述の審判における通常の認定基準に照らすと厳しいものである。しかし、他の事案でも、このような厳しい審決の出されたものが、少数派ではあるが見受けられる。

そして、審決で一旦厳しい判断がされてしまうと、その判断が明らかに誤った事実認定に基づくといえる程度のものでない限り⁹⁾、知財高裁に訴えを提起しそれを覆すのが容易でないことは、本事案も示すとおりである。上述した、拒絶査定不服審判を請求するときのような楽観的な期待は、審決取消訴訟を提起する段階で持つことはできない。

5. 3 実務上の指針

(1) 今回の一連の審決・判決で示された厳しい判断が、今後、審判における識別性の認定基準の主流になるとは考えない。

しかし、審決および判決において、今回されたような厳しい判断がされうるということを、企業の知財担当者は、常に念頭においておかなばならない。

出願に要するコスト、時間、労力を考えると、できれば識別性の弱い商標の採択を避けるのが賢明であることは言うまでもない。

(2) とはいえ、企業の一員である知財担当者としては、識別性の欠如を理由として、審査官・審判官に登録を拒絶される可能性が大きいことを重々承知の上で、品質表示的な商標の採択を了承せざるをえない場合が多いのも事実である。

商品の品質等をイメージしやすい商標は、需要者にとって「親しみやすい」、「覚えやすい」といった面を持ち、企業側からすると「需要者に浸透しやすい」というメリットがあるため、営業部門や開発部門等がこのような識別性の弱い商標の採択をあえて希望する場合があるからである。

そこで、以下においては、本件判決や原審決だけでなく、識別性の弱い商標を出願せざるをえないことが多い知財担当者の立場も踏まえつつ、図形商標の案が営業部門や開発部門等から示されてきた段階で、識別性の判断に際し知財担当者が留意すべきと思われる点と、識別力が弱いと思われる場合の対応策を検討したい。

(3) 実務上留意すべき点と対応策の検討

1) 図形商標を単独で眺めた場合に、自他商品役務の識別性が認められるかをまず考える。

2) 図形商標単独で一応識別性があると考え

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

られるときは、商標の特徴的な部分が地模様のでないかさらに考えを進める。その際には、実際のパッケージ等に表された段階で、需要者・取引者にどのように受け取られるかにまで想像を働かせてみる。

3) 地模様であると思われたならば、地模様の部分をより鮮烈なイメージや閉じた図形(後述)等に変更できないか検討する。

4) それが無理であれば、自社の識別性あるハウスマーク等を組み合わせて出願することを検討する。

5) 同時期に創作された複数の商標のうち、比較的識別性の弱いと思われる商標を、識別性の強いと思われる他の商標と同時に出願することは避ける。

6) 図形商標単独で一応識別性がないと考えられるときでも、迷いがあるなら何らかの形で必ず出願しておく。

以下、これらについて詳述する。

1) 図形商標を単独で眺めた場合に、自他商品役務の識別性が認められるかをまず考える。

この点は、企業の知財担当者であれば、日常的に検討していることであろうから多言を要しないと思う。上述の認定基準を参照されたい。

なお、本願商標は、少なくともこの点はクリアしていると考ええる。

2) 図形商標単独で一応識別性があると考えられるときは、商標の特徴的な部分が地模様のでないかさらに考えを進める。その際には、実際のパッケージ等に表された段階で、需要者・取引者にどのように受け取られるかにまで想像を働かせてみる。

商品のパッケージ等に商標が実際に付された

場面にも想像を働かせることが肝要である。

その上で商標の特徴的と思われる部分が地模様として需要者や取引者に受け取られるおそれがないか検討すべきである。

本願商標は、同じデザイナーによって創作された3つの商標のうちの一つである。



図8 登録第4967286号商標



図9 登録第4967287号商標

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

他の2つの商標も本願商標と同日に出願され、本願商標と同様に拒絶査定がなされたが、拒絶査定不服審判が請求された結果、登録を認められている(不服2004-18958/登録第4967286号, 不服2004-18959/登録第4967287号)。

これら2つの商標の構成は図8～9の通りであり、登録時の指定商品・指定役務は本願の補正後のそれと同一である。また、審判官は本願と同一人である。

これらの他にも、毛髪をモチーフとする商標で登録を認められたものに、原告(出願人)が挙げる7つの商標、登録第4298605号商標、同第4486303号商標、同第4490840号商標、同第4111718号商標、同第4126420号商標、同第4257589号商標、同第4275180号商標(4節(4)参照)などがある。

本願商標は、これらの登録が認められた商標とどこが異なっていたのであろうか。

それは、本願商標が実際の商品の容器やパッケージ等に表されたときに、商標の特徴的な部分が地模様のように捉えられうるという点であろうと考える。

このことは、本件判決文中の『本願商標を「シャンプー」の容器に付した場合を考えても』という文言や『単なる「地」を表しているという域を超えて何らかの特徴的な意味を持つ識別力のある図形と評価するのが困難』という文言からも窺えるところである。

本願商標中に表れた波紋状の図形は、少なくともこの図形のみを検討した限りでは、看者の目を惹き付けるだけの特徴が充分あるもので、本願商標を単独で見ても、判決が言うような『通常の生えている状態の「毛」』(単に毛が頭皮から生えているさま)と認識する人はそう多くないと思う。

しかし、この図がたとえば商品「シャンプー」

の容器やパッケージに付された場面を想像するとどうであろうか。波紋状図形の部分は、地模様のなものとして容器やパッケージ全体のデザインに埋没してしまっていると見られる余地があり、需要者や取引者の注意を惹くのは毛の部分しかないという把握の仕方でもできよう。

3) 地模様のであると思われたならば、地模様の部分をより鮮烈なイメージや閉じた図形等に変更できないか検討する。

商標の特徴的部分が地模様のであると考えられる場合は、登録可能性が高くないことを営業部門や開発部門等に知らせ、その部分の見た目がより明確でイメージが鮮烈になるようデザイン変更ができないか打診してみるべきである。

本願商標を例にとれば、各波紋の輪郭をもっと鮮明にしたり、波紋状図形が表された頭皮(と判決が認定する)部分を波紋状図形だけにするとか、頭皮部分を本願商標のような左右下方へ向かってさらに続くような印象の開いた図形ではなく、次に図示するような、周りの余白からはっきり独立して捉えることのできる、半球状などの「閉じた図形」(図10)にして営業部門や開発部門等のニーズを満たすことができないか相談を持ちかけてみるべきである。

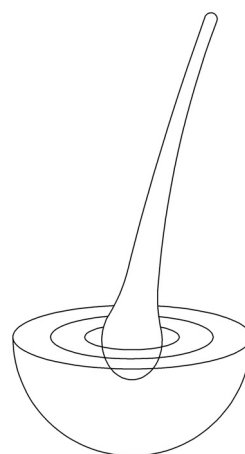


図10 変更例「閉じた図形」

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

4) デザイン変更がやはり無理であれば、自社の識別性あるハウスマーク等を組み合わせることも検討する。

ラベル、パッケージ等の副資材ができあがってしまっているなど、営業部門等から示された図形商標のデザイン変更がもはや困難である場合は、その図形商標と同時に使用されることの多い自社のハウスマークを組み合わせることで全体として識別性を持たせ、それを出願商標にすることも一つの方法である（そのようにすると、実際に使用する商標と、登録になった商標との同一性の問題も生じにくい）。

これは、どうしても図形商標単独で独占権があることを登録手続段階ではっきりさせておきたいというニーズが営業部門等にあるならば、現実的な方策ではないであろうが、他社による紛らわしい商標の使用をある程度阻止できればよいというならば、検討する価値がある。

ハウスマークを組み合わせる構成で商標登録を得る場合、図形部分のみを模倣した他社商標が現れた際の商標権侵害の問題は棚上げになるものの、一旦、登録されてしまえば、他社は先行商標と紛らわしい商標の採択を通常は控えるから、他社に対する一定の威嚇効果が見込める。

また、そのようなハウスマークを含んだ構成で登録された商標の図形部分に同一の、あるいは類似する商標について、他社が商標権を獲得する障害にもなり、他社に邪魔されず使用を継続できる可能性が高くなる。

5) 同時期に創作された複数の商標のうち、比較的識別性の弱いと思われる商標を、識別性の強いと思われる商標と同時に登録することは避ける。

会社の方針や悪質な第三者の存在などの理由

により、どうしても図形商標単独で独占権があることをはっきりさせたい等の場合で、営業部門等から上がってきた案そのままの構成で商標を出願せざるを得ないときは、少なくとも、識別性の強い商標と同時期に登録することは避けたい。

同じ審査官・審判官が担当となって、識別性の弱い商標が、識別性の強い商標の横に並べられることにでもなると、識別性の弱い商標は、単独で出願をした場合に比べ、より識別性が弱く感じられるようになるからである。

ただし、識別性の弱い複数の商標を出願する場合、あえて一番弱そうな商標を捨て駒とし、残りの商標の登録を狙うようなときは、この限りでない。

6) 図形商標単独で一応識別性がないと考えられるときでも、迷いがあるなら何らかの形で必ず登録しておく。

たとえば、商品「増毛剤」につき「単に髪の毛が地肌から3本生えた状態を表す図形」のように、明らかに識別性がないと分かる商標の場合や、実際の取引の場で商品の品質等の表示として使用されていることが確認できる場合とはかく、判断に少しでも迷うところがあるなら、一応、識別性がないように思われるときでも、何らかの形で必ず登録しておくべきである。拒絶理由通知が出されず、審査官に登録を認められることもあるからである。

また、審査で拒絶査定を受けても、審判で登録が認められるケースが多いことは上述の通りであるから、審判段階まで争うのがよい。

法第3条第1項第3号に該当するとの理由で拒絶査定を受けたから、その商標が商品の品質等の表示であることの公的なお墨付きを得たかのように考え、将来、他社から商標権侵害で訴えられたとき法第26条第1項第2号や第3号の

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

規定によって抗弁できると安心してしまうのは危険である。他社が後から同じ商標を出願し審判まで争った場合、登録が認められてしまうかもしれないからである。

この点、知財高裁まで争った本件原告（出願人）の姿勢は、最終的に登録が認められなかったとはいえ、見習うべきものである。

6. むすび

審判等における商標の自他商品役務識別性の認定基準が今後大きく変化する可能性については、本事案を見た限りでは否定的に考えられるが、今後も識別性認定に関する判決の動向に注意が必要であろう。

識別性の判断は、企業における知財担当者が最も頭を悩ます問題の一つであり、本稿がその一助になれば幸いである。

注 記

- 1) 本願商標はカラー商標である。白黒では本願商標の正確なイメージを捉えることはできないので、特許電子図書館、URL：<http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl>（2007年6月15日現在）で公開公報を閲覧されることをお勧めする。
- 2) ここで挙げる7つの商標の構成は、特許電子図書館で確認されたい。
- 3) 甲1, 2は、5. 3節における(3)の2)に図を添付しているので、それぞれ甲1は図8を、甲2は図9を参照。
- 4) 裁判官は、本事案と同日に判決があった「ひよ

こ立体商標事件」(平成17年(行ケ)第10673号)の裁判官と同一人である(知財高裁第2部)。

- 5) 中村英夫, 小野昌延編・注解商標法(新版), pp.181~183, 2005年, 青林書院
- 6) 参考記述(網野誠, 商標(第6版), p.225, 2002年, 有斐閣)
『古い判例には、一般に使用されている必要なしとするものが多かったが(大判大15.11.8・大15(オ)895・外大3-219), その後、一定の商標が本号に該当するか否かは、現実の取引社会においてそれがいかに使用されているかどうかを標準とすべきであり、将来の可能性を標準とすべきではないという見解が判例・審決例ともに有力となりつつあるように思われる』。
- 7) 松田治躬編「顕著性事典」CD-ROM版 Ver.1.05.60, パテントジャパン
- 8) 参考記述(網野誠, 商標(第6版), p.225, 2002年, 有斐閣)
『現実に一般に使用されていない場合においては、多くの場合においては品質表示等として将来使用される可能性もなく、また特定人に独占させても差し支えない場合も多いであろうから、原則的には判例・審決の傾向は必ずしも誤りとはいえないであろう。しかしながら、商標の態様によっては、現実に使用されていなくても特定人に独占させるに適さないものもあり、また世人に品質表示等であると直感されるおそれの多いものもあり得るから、このような場合においては記述的商標として本号を適用すべきであろう。』
- 9) 知財高裁平成18年10月17日判決, 平成18年(行ケ)第10231号 審決取消請求事件(WebRings/ウェブリングス事件) 参照

(原稿受領日 2007年5月14日)