

# 商品の産地又は品質を表す商標に当たらないが、 品質の誤認を生ずるおそれがある商標に当たるとされた事例

——エチオピア・コーヒー事件——

知的財産高等裁判所平成22年3月29日判決 平成21年(行ケ)第10226～10229号

審決取消請求事件 審決一部取消

上告棄却・上告受理申立て不受理(決定)(平成24年2月16日)

判例タイムズ1335号228頁

加 藤 暁 子\*

## 【要 旨】

本件は、エチオピア政府が日本国特許庁に商標出願した標章「SIDAMO」、「YIRGACHEFFE」及びこれらをカタカナ表記した「シダモ」「イルガッチェフェ」は、同国内のコーヒーの産地を表すものであるが、日本国内では専らコーヒーの銘柄・種類名として認識されており、自他商品識別力を認めることができる、また、同国政府による品質管理の下に輸出されて我が国で流通しており、独占使用を認め得るとして、商標法3条1項3号にいう商品の産地又は品質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に該当しないが、エチオピア国のシダモ地方又はイルガッチェフェ地方で産出されたコーヒー豆及びそれを原材料としたコーヒー以外の商品に関して用いられる場合には、同法4条1項16号にいう商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標に当たる、と判断された事例である。4判決は標章が異なるのみで他の部分は同一であり、以下「SIDAMO」について述べる。

本件に関する他の判例評釈に、鷹取政信・判例時報2099号がある。

＜参照条文＞ 商標法3条1項3号、3条2項、4条1項16号、46条

## 【事 実】

北東アフリカの主権国家X（エチオピア連邦民主共和国）は、同国産のコーヒーに用いている標章「SIDAMO」につき、日本国特許庁に対して、平成17年9月8日付けで指定商品を第30類「コーヒー、コーヒー豆」として本件商標の登録を出願し、平成18年4月6日の登録査定を経て、平成18年5月26日に登録第4955561号として設定登録を得た（以下「本件商標」）。

これに対し、Y（社団法人全日本コーヒー協会）は平成19年1月29日付けで、本件商標の登録無効審判を請求した。特許庁は無効2007-890007号事件として審理し、平成21年3月30日付けで、上記商標登録を無効とする旨の審決を行った。審決は、第一に、本件商標は、取引業者又は一般需要者に単に商品の産地又は品質を表示するものと認識される可能性があるから、3条1項3号にいうその商品の産地又は品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみから

\* 関東学園大学経済学部 教授 Akiko KATO

なる商標に該当すると認め、第二に、本件商標が、エチオピア産コーヒー豆又はそれを原材料とするコーヒーの銘柄名を表示するものとして「使用をされた結果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もの」であるとは認められないとして、3条2項該当性を否定した。第三に、本件商標を、指定商品中、エチオピア国シダモ地方で生産されたコーヒー豆及びそれを原材料としたコーヒー以外の「コーヒー、コーヒー豆」について使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、4条1項16号に該当する、と判じた。

Xがこの審決につき取消を求めたのが、本件訴訟である。Xは、審決が、本件商標が取引者、需要者の間で広く知られていたとしても、取引に際して必要適切な産地又は品質を表示するものであるから、特定人による独占使用を認めるのは公益上適当でないと判断したのは、およそ産地表示又は品質表示たり得る要素をわずかでも具備していれば一切登録を許さないという極端な見解であり、極めて不当である、また、日本ではほとんど知られていない地名を冠する本件商標について、「商品の産地又は品質を表示するもの」、「少なくとも、将来、取引業者又は一般需要者にその商品の産地又は品質であると認識される可能性がある」という理由から、特定人による独占使用を認めるのは公益上適当でないとした判断は、誤りである、と主張した。Xは、本件商標は、エチオピアのシダモコーヒーエリアで産出され、Xの厳格な管理下で精製されたコーヒー豆のうち、特に高品質のコーヒーについて、これを用いて格付けし輸出しているのであり、産地の表示ではなく、自他商品識別機能を発揮している銘柄名である、そもそも本件商標は、我が国の取引者、需要者から地名として認識されておらず、仮に地理的名称の意味が残っているとしても著しく微弱である、と

主張した（取消事由1）。

Xはまた、本件商標が銘柄名として使用されているとの証拠を挙げて、3条2項にいう特別顕著性の具備を主張した。さらに、新たな論点として、日本も加盟しているWTO協定附属書1C、TRIPs協定中の地理的表示の保護に係る規定を挙げて、本件商標が同協定にいう地理的表示に該当するならば国際的に保護されるべきである、また、同協定の22条は加盟国に、「地理的表示に係る領域を原産地としない商品」であって「真正の原産地について公衆を誤認させるような場合」に該当する商標を無効とすべき義務を課しているところ、審決は、本件商標がこのような場合に該当しないにもかかわらず、無効と判断した点で誤りがある、近時、Xによる格付けとは無関係な商品をエチオピア産の高品質コーヒーとして流通させる動きがあることから、商標法による本件商標のような地理的表示の保護が必要である、とも述べた（取消事由2）。

Xは、4条1項16号該当性に関しても、本件商標は地理的名称ではなく銘柄名であり、品質について誤認を生じさせるおそれが生じる余地は無く、仮に本件商標が指定商品中、エチオピア国で生産されたコーヒー豆及びそれを原材料としたコーヒー以外の商品に使用された場合には、産地の誤認のおそれがあるが、シダモ地方で産出されたそれら商品以外の商品に使用されても、品質誤認のおそれは無く、裁判所が、シダモ地方で産出されたそれら商品のみが4条1項16号に該当しないと認めるならば、指定商品に類似する商品の範囲も狭くなり、みなし侵害に基づく法37条の保護を受けられないおそれがある、また、本件は競業者不存在の事案である。以上から、エチオピア国で、又は、エチオピア国シダモ地方で、産出されたそれら商品以外の商品について使用された場合には4条1項16号に該当するとしても、エチオピア国で、又は、

エチオピア国シダモ地方で、産出されたそれら商品に使用した場合には、該当しないと主張した（取消事由3）。

Xはまた、Yの無効審判請求人適格に関して、Y自身はコーヒーの輸出入ないし販売等の営業、本件商標の使用には関与しておらず、法律上の利益を有するものではないから、適格を有しないと主張した（取消事由4）。

## 【判 旨】

請求一部認容、一部棄却。審決一部取消。

### 1. 被告の無効審判請求に関する当事者適格（取消事由4）

裁判所はまず、Yの無効審判請求に関する当事者適格を認めて、審決の判断を維持した。商標法46条は商標登録無効審判の請求人の資格を明定していないが、商標登録取消審判請求に関する商標法50条1項、及び、特許無効審判請求に関する特許法123条2項が、ともに請求人の資格を「何人も」と定めていること、また民事訴訟法の一般原則である「利益無ければ訴権無し」を考慮すると、商標法46条における請求人資格は審判の結果について法律上の利害関係を有する者に限られると解するのが相当であると述べた。その上で、請求人であるYの会員は、本件商標登録が有効である限り、指定商品である「コーヒー、コーヒー豆」について本件商標を使用することができないから、本件商標の有効性に利害関係があるといえ、Y自体もその目的の実現においてその会員と同様の利害関係を有するとして、請求人適格を認めるのが相当であるとした。

### 2. 商標法3条1項3号該当性（取消事由1）及び3条2項該当性（取消事由2）

裁判所は、本件商標は、エチオピアにおける

国営オークションによるコーヒー豆の選別に際して政府当局の検査担当官が行う格付けにおいて用いられる「銘柄名の一つであり、一定の品質が備わっていないと、この銘柄名は付されない」と認めるとともに、「エチオピアのコーヒー豆の産地は南部の広い範囲に広がっており、その土地の気候や植生によって栽培方法やコーヒーの風味が異なるから、「産地の情報は重要である」とも触れた。その上で、3条1項3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされている理由について、「このような商標は、商品の産地、販売地その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解すべきである」と述べた「ワイキキ事件」最高裁判決を引いた上で、本件商標は、日本において「コーヒー、コーヒー豆」に使用される場合、その銘柄又は種類を指すものとして用いられることが多く、エチオピアのコーヒー豆の産地として用いられる場合があっても、銘柄又は種類としての本件商標の産地として用いられていることが多い、また、銘柄又は種類としての本件商標は、エチオピア産の高品質のコーヒー豆及びそれにより製造されたコーヒーについて用いられている一方、「SIDAMO」というエチオピアの地名の認知度は低い、と認めた。以上から、本件商標が「コーヒー、コーヒー豆」について用いられた場合、「取引者・需要者は、コーヒー豆の産地そのものというよりは、コーヒー又はコーヒー豆の銘柄又は種類、すなわち、エチオピア産（又はエチオピアのシダモ地方産）の高品質のコーヒー豆またはそれによって製造されたコーヒーを指すものと認識すると認められ、そうする

と「本件商標は、自他識別力を有するものであるということが出来る」と判断した。また、銘柄又は種類としての本件商標は、「それがエチオピア産（又はエチオピアのシダモ地方産）の高品質のコーヒー豆またはそれによって製造されたコーヒーについて用いられている限り、原告による品質管理のもとでエチオピアから輸出されたコーヒー豆またはそれによって製造されたコーヒーについて用いられていることになるから、商標権者が原告である限り、その独占使用を認めるのを公益上適当としないということもできない」と述べた。以上により、本件商標は3条1項3号に該当しない、このため、3条2項該当性について「判断するまでもなく」「審決の判断を是認することはできない」とした。

また、裁判所はYの主張に対して、同号に関する特許庁の商標審査基準は「もとより裁判所の判断を拘束するものではないが」「地理的名称であれば、そのみで直ちに商標法3条1項3号に当たるとしていないことは明らか」であり、『SIDAMO』が地理的名称であるからといって、その登録を認めることが上記審査基準に反するということができない」、また、TRIPs協定22条の義務との関わりでは、同協定は「地理的表示について、地理的表示を含むか又は地理的表示から構成される商標の登録であって、当該地理的表示に係る領域を原産地としない商品についてのものが、真正の原産地について公衆を誤認させるような場合には、拒絶し又は無効とする、と規定する」が、「本件商標について、自他識別力を認め、エチオピア国シダモ地方で生産されたコーヒー豆及びそれらを原材料としたコーヒーに使用した場合に商標法3条1項3号に該当しないと「判断することが、TRIPs協定の規定に反するということができない」とも述べた。

### 3. 4条1項16号該当性（取消事由3）

裁判所はさらに、エチオピア国内の産地によりコーヒーの風味が異なるとの先の認定に基づけば、産地に由来する本件商標をエチオピア国シダモ地方で生産されたコーヒーではないコーヒー豆及びそれを原材料としたコーヒーに関して使用する場合には、品質誤認を生ずるおそれがあるから、4条1項16号に該当し、このような解釈はTRIPs協定の規定にも適合するとして、この部分における審決の判断を維持した。裁判所は、商標登録の無効審判請求における「指定商品又は指定役務」は、出願人の願書記載のそれに限定せず「実質的に解すべき」であって、本件におけるエチオピア国シダモ地方で生産されたコーヒー豆及びそれらを原材料としたコーヒーと、それ以外の「コーヒー豆、コーヒー」とでは、「商標法4条1項16号該当性において違いがあり、『指定商品』としても異なると解することができる」と判じた。なお、指定商品を狭くしすぎると保護範囲が縮小される、或いは、競業者不存在の事案であるというXの主張は、以上の判断を左右しないとして除け、3条2項は「3条1項3号ないし5号に該当するとしても商標登録を受けることができる要件であっても、品質誤認について定めた4条1項16号に適用されるものではない」とも述べた。

#### 【研究】

#### 1. 商標法の解釈における本件判決の意義

##### 1. 1 3条1項3号及び3条2項の解釈をめぐって

(1) 3条1項3号に関する従来の学説・判例  
商標の一般的登録要件を定める現行法3条は、自他商品（役務）識別力が登録要件であることを明確にするとともに、旧法1条2項にお

いて解釈、運用が分かれた「特別顕著性」の用語を避けつつ、旧法下で特別顕著性無しとされた内容を1項各号で具体的に列挙し、なお、各号に該当しても使用により識別力を認めるに至った標章は登録されると2項に定めたものと解されている<sup>1)</sup>。しかし、文理解釈上、3条1項各号に該当する商標であっても、新規な原材料の名称を用いる場合や、産地の表示とはいえない地名を用いる場合のように、自他商品（役務）識別力を有するものがあり得る。ここから、1ないし5号は、自他商品（役務）識別力が無い商標と並んで、識別力の有無を問わず特定人に独占させるべきではない、いわゆる独占適応性に欠ける商標をも列挙した規定であるというのが、多く一致している解釈である<sup>2)</sup>。判例も、自他商品（役務）識別力と独占適応性の観点を採用している。ワイキキ事件<sup>3)</sup>は、日本で既に広く知られている地名「ワイキキ」を、その地を現実の産地・販売地とする指定商品について、登録出願した事案であった。GEORGIA事件<sup>4)</sup>はさらに、日本において問題の標章が地名として認識されているのを前提として、3条1項3号に該当するには、指定商品がその「土地において現実に生産され又は販売されていることを要せず」、その「土地において生産され又は販売されているであろうと一般に認識されることをもって足りるといふべきである」という解釈を示した。

(2) 3条1項3号の自他商品（役務）識別力の解釈における本件判決の意義

本件判決は、3条1項3号に関する一般的解釈としてワイキキ事件最高裁判決を引用した上で、まず、自他商品（役務）識別力に関して、日本では著名でなく地名として認識されていない標章のみからなり、これを普通に用いられる方法で表示した商標について、一般需要者及び取引者の間で、産地名とは認識されておらず、

品質を保証する銘柄名、種類名として認識されていることが立証されたことから、識別力を有していると認めた点で、条文の解釈をさらに精緻にしたといえる。

これに関して、近時の学説の中には、3条1項3号において「あえて『地名』とせず『産地・販売地、提供の場所』としているのは、全ての地名が自他商品識別標識としての機能を果たしえないとはいえないということにある。実際上も、商品・役務との関係では、産地・販売地などとして認識されることはなく、自他商品識別標識としての機能を果たしうる『地名』からなる商標の実例も少なくなく、このような地名には周知なものもあればそうでないものもある。」と指摘し、「無名に近く多くの需要者が地名であることすら認識しないもの」等を例に挙げるものがある<sup>5)</sup>。その根拠として、同説は、現行法3条1項3号に至る商標の一般的登録要件に関する条文において、明治17年商標条例5条で「地名」、明治32年商標法3条6項で「産地」、昭和34年商標法（現行法）で「産地、販売地」へと変遷している事実を挙げている。以上の見地に立って、同説は、3条1項3号の趣旨について、「国内外の地名を普通に用いられる方法で表示する商標は、商品の産地・販売地、役務の提供の場所を認識させる場合は登録できないこととなっている。」、また4条1項16号について、「国内外の地名をその構成中に含む商標は、商標の産地・販売地、役務の提供の場所を誤認させるおそれがある場合には、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるとして、登録を受けることができないこととなっている。」と述べている<sup>6)</sup>（傍点筆者）。本件判決は、以上の説と同様の立場を採ったものといえる。

また、国際的な制度調和という観点からすると、近時の調査結果を参照すると、諸外国も概ね、国内外の地名であって地理的にこれらの商

品を記述する標章を、識別性に関する登録要件又は不登録事由として扱っており<sup>7)</sup>、特に欧米諸国におけるこれら標章に係る登録拒絶の判断における3段階のテストは本件判決の立場と類似していると思われる<sup>8)</sup>ことから、本件判決の立場は肯定的に評価されるべきであると思われる。

今後の実務において、問題の標章が、自他商品（役務）識別性の有無という点において、一般需要者及び取引者の間でどのようなものとして認識されているかという、市場及び取引における実情が、一層重視されることになろう。

### (3) 本件判決における3条1項3号の独占適

応性、及び、3条2項の適用に関する疑問

一方、独占適応性という観点からは、エチオピア産コーヒーの中でも、主権国家であるXが採用している品質管理システムに基づいて格付けしたもののみに本件商標を付す仕組みが確立されているという状況をどのように考慮するかが、問題になる。本件判決は、産地の情報は重要であると言及しながらも、以上の状況からすれば、本件商標「の独占使用を公益上適当としないということもできない」と述べている。しかし、ここにいう独占使用は、本件商標の性格と無関係に、本件商標を使用する者が商標権者以外に無く、それが付された商品の出所もまた商標権者以外に無いという意味で、独占が成立しているという事実を指しているものであり、前出の学説・判例にいう、何人も使用を欲するような標章であるから自由使用のために開放すべきであるという、標章の性格に照らして私人の独占使用の可否を検討する独占適応性の趣旨とは、異なっている。ここから、本件判決における3条1項3号における独占適応性、及び、3条2項の適用に関する判断は、やや簡素に過ぎるのではないかと考える。

この点、学説の中には、品質・効能などの特

性にかかる特定の表示を、現実「特定商品に使用している者がほかになく、識別力を認め得るような場合においても、独占使用の実績があり使用による顕著性が認められる場合のほかは、このような語により品質・性能等の特性を直感させるから、独占に適さない商標として、その登録は認められるべきではない。」と指摘するもの<sup>9)</sup>、或いは、3条1項各号の分類において、3ないし5号を、「言語構成の問題として、使用により現実の出所識別力を獲得しない限り商標登録に適さないと判断された」「独占適応性欠如ゆえの登録主義修正型」と性格付けるものがある(ともに傍点筆者)。これらに鑑みれば、本件商標に関して、商標権者による独占的な使用の実績が既にあり、使用による特別顕著性が具備されたと認めて、さらには、3条2項への該当性を判断することがあり得たと考えられる。

## 1. 2 4条1項16号の解釈に関して

本件判決における、Xがエチオピア国シダモ地方以外に由来するコーヒーについて本件商標を使用するに至った場合には、4条1項16号に該当するとした判断は、従来の解釈に沿ったものである。田村は、「産地や品質などを示す商標に関して4条1項16号により拒絶されることを防ぐためには、3条2項の要件をクリアーするだけでは足りず、著名となった結果、日本語に定着し誰も産地等を示していると誤解しない程度に達することを要するといえよう。」とした上で、「ただし、指定商品を当該品質や当該産地にかかるものに限定することにより、4条1項16号該当性を免れることは可能である。」と続けている<sup>10)</sup>。本件商標が以上のような非常に著名性を獲得しているかという点、上述のように本件判決は3条2項該当性を判断していない。他方、但し書きにあるように、指定商品を当該地域にかかるものに限定することを通じた

4条1項16号該当性からの免除は、他の学説<sup>11)</sup>や商標審査基準<sup>12)</sup>が採用し、本件判決もまた採用したところである。本件判決が3条1項3号の判断において、需要者、取引者の多くは本件商標を地名及び産地名としてではなく銘柄名、種類名として認識している、しかしながら、エチオピア産コーヒーは産地ごとに風味が異なるから産地の情報自体は重要であると認定していることと併せ読むと、本件商標が意味する地域以外に由来する指定商品について、本件商標から期待される品質を誤認させるような不実表示を防ぐという公益の保護を重視した、4条1項16号の趣旨に沿った判断であるといえる。

このような不実表示が本件判決の確定後に生じた場合、46条1項5号における後発的な無効事由に該当するとして、利害関係者が登録無効審判の請求をする、或いは、本件商標に基づく禁止権が26条1項2号に基づき制限されることを通じて、是正されることになろう。

## 2. 商標法による地理的表示の保護における本件判決の意味

次に、日本で近時議論されつつある、TRIPs協定が要請する地理的表示の積極的な保護について、通常商標の取得を通じて可能にするという論点に、本件判決は何らかの示唆を与えるものかについて、言及しておきたい。

### 2. 1 地理的表示の保護をめぐる日本における議論<sup>13)</sup>

地理的表示とは、「ある商品に関し、その確立した品質、社会的評価その他の特性が当該商品の地理的原産地に主として帰せられる場合において、当該商品が加盟国の領域又はその領域内の地域若しくは地方を原産地とするものであることを特定する表示をいう」(TRIPs協定22条1項)。その性格は、「表示自体が当該商品の出所や特定の品質及び名声を需要者に認識さ

せ、商品の差別化を図り商品購入の選択を促すものである。すなわち、商品の出所を識別しあるいは品質を保証する機能を有し、また顧客誘因力を伴った財産的価値を有するもの」<sup>14)</sup>、商品の出所である土地と商品の品質とが不可欠に結合しており、その地域以外では誰も真に同一のものを作れない<sup>15)</sup>、とも評される。

この地理的表示の保護の態様は、その法域により相当な多様性があることが知られている。商品の地理的原産地にかかる地理的表示の使用やそのような地理的表示からなる商標の登録を禁止するタイプ(いわゆる消極的保護)には、①虚偽の或いは公衆を混同・誤認させることを要件とするものと、②公衆の混同・誤認の有無にかかわらずそれら行為を禁止するものがある。さらに、真正な生産者による地理的表示の権利登録に基づく保護(いわゆる積極的な保護)にも、③商標制度の下で地理的表示からなる商標を証明商標(米国、オーストラリア他)や団体商標(欧州共同体商標等)として登録可能にするもの、④地理的表示に特化して、出願人による商品の適切な品質管理も含めて審査するよう行政機構まで整備した保護制度(EUの地理的表示保護制度等、いわゆる*sui generis*な制度)がある。

地理的表示の国際的保護は、「原産地表示」に関して①の保護を求めた1882年パリ条約及び1891年マドリッド協定に始まり、WTO・TRIPs協定に至って世界的な規模に至った<sup>16)</sup>。TRIPs協定は22条で葡萄酒・蒸留酒を除く全ての商品に関して①の保護を、23条で特に葡萄酒・蒸留酒に関して②の保護を、義務付けている。なお、加盟国は23条4項及び24条の定めに従って、地理的表示の国際的な保護の在り方について引き続き交渉を行っているが、②以上の保護を葡萄酒・蒸留酒以外の商品にも拡大して義務付けるよう求めるEU等と、これに反対する米国等とが対立し、行方は依然不透明である。保護の拡

大に伴う弊害を指摘する学説も見られる<sup>17)</sup>。

日本では、EUの主張に積極的に賛同する意見は少ないが、そこまで至らずとも、現在の、商標法や不正競争防止法、酒団法他の多様な法令により担保されている地理的表示に関する①の保護から進んで、②以上の保護へと引き上げる方策を検討する動きが盛んである。地域ブランドの保護を目的に導入された地域団体商標が発展的に地理的表示の保護に至るという見解<sup>18)</sup>もある一方、米国の証明商標や欧州共同体商標に類似した商標制度<sup>19)</sup>、或いは、EUの地理的表示保護制度のような品質保証に関する行政審査機能も備えた新制度<sup>20)</sup>の、導入も検討されている。その下で、本件判決が関係すると思われる、通常商標による地理的表示の保護の可能性は、検討が手薄ではないかと思われる。

## 2. 2 本件判決における地理的表示への言及

Xは、本件訴訟段階で、本件商標は3条1項3号に該当しないという主張を補足するために、本件商標は地理的表示であって、TRIPs協定の締約国である日本においても、商標法による保護が要請される、と主張した。

これに対して裁判所は、本件商標を地理的表示と見なせるかどうかには直接言及していない。しかし、本件商標に関して裁判所が適当と考える指定商品が持つ風味等の特性と、その指定商品を産出するエチオピア国シダモ地方という土地との関連性は、明示的でないにせよ意識されていたのではないかと思われる。

その下で判決は、現在日本がTRIPs協定22条の義務を遵守する上で、本件においてエチオピア国シダモ地方産出のコーヒー豆及びそれを用いたコーヒーについて3条1項3号該当性を認めることがTRIPs協定の規定に反するとはいえない、と述べている。

さらに、エチオピア国シダモ地方で生産されたコーヒー豆及びそれを原材料としたコーヒー

以外の「コーヒー、コーヒー豆」について本件商標を使用する時は、商標法4条1項16号に該当するという判断は、TRIPs協定22条3項の義務に照らしても適合的であると指摘している。TRIPs協定22条3項の義務を、日本は商標法の4条1項16号、さらに15条若しくは17条に基づく登録出願の拒絶、又は、46条に基づく無効において履行していると日本政府及び当時のTRIPs交渉担当者が説明しており<sup>21)</sup>、本件判決の指摘はこれに合致するものである。

## 2. 3 エチオピア政府による本件商標の取得における戦略

では、出願人のエチオピア政府は本件商標に関して、地理的表示としての保護を要請しているだろうか。

エチオピアは、アフリカの後発開発途上国(LDC)、いわゆる最貧国の1つである。

他方、エチオピアの知的財産権の法制度を見ると<sup>22)</sup>、国内で商標権及び地理的表示を保護する法制度は未だ無く<sup>23)</sup>、オリンピック・マークの保護に関するナイロビ条約(1982年批准)を除いて、商標及び地理的表示を含むほぼすべての知的財産権関連条約を批准していない。ただし、1998年にWIPO設立条約を批准して以降、WIPOから技術支援を受けるとともに<sup>24)</sup>、2003年にはWTOに加盟を申請して、交渉作業部会の審査の最中にある。以上から、エチオピア政府は、同国と日本がともに批准している条約が定める義務を根拠に本件商標に関する商標又は地理的表示としての保護を求めることは、少なくとも相互主義的には、できないことになる。

このようにエチオピアにおける知的財産権の法制度は未だ脆弱であるもとの、本件商標を外国において商標登録出願している目的は、コーヒー豆を主力輸出商品と位置付けている他の開発途上国と同様、国内のコーヒー栽培農民層等の貧困の解消と、開発の促進にある<sup>25)</sup>。この動



きと並行して、先進国のコーヒーチェーン企業が、途上国産の高品質コーヒーをスペシャリティコーヒーとして販売する戦略の一環としてこれらのコーヒーの地理的表示を世界的な規模で宣伝しつつ各国で商標登録を進めていることから、両者の利害の衝突が生じている。

例えば、エチオピア政府は本件商標を米国において、日本におけるのと同様に国際分類第30類、「コーヒー」を指定商品にして、通常の文字商標として、権利侵害に際して水際措置の利用も可能となる主登録簿に登録する出願を2005年3月17日に行い、2008年2月12日に登録に成功している（米国登録商標第3381739号）<sup>26)</sup>。この出願には先願があり、2004年6月8日に某米国コーヒーチェーン企業が、本件商標をその一部に含む標章「SHIRKINA SUN-DRIED SIDAMO」の商標登録を出願していた。エチオピア政府はこの出願に異議を申し立て、米国特許商標庁の商標審判部（TTAB）における手続きを経て、米国企業が2006年7月5日に出願を取り下げた。この取り下げによって、停止中であった本件商標の審査の停止は解除されたが、審査官は本件商標が米国商標法2条(e)(1)に挙げられている指定商品に係るgeneric termに当たるとして拒絶通知を発したため、これを否定する出願人との間で応酬があった。その過程で審査官は、出願人による本件商標のロイヤリティ・フリーによるライセンスの実態からは、通常商標ではなく証明商標<sup>27)</sup>の取得を希望しているのではないかと指摘して出願変更を提案したが、直後に、米国法上、generic termを根拠とした拒絶の場合はこうした出願の変更は認められていないとして、撤回している。出願人は、本件商標はgeneric termではなく、使用の実績を有し、識別性を有する地理的用語であって、世人に広く認識されていると主張し、最終的には指定商品に特段の制限を受けることなく、通常商標を付与されている。

エチオピア政府はまた、2005年3月18日に本件商標について同様の指定商品における出願をOHIMに行い、「エチオピア産コーヒー」を指定商品とする欧州共同体商標を2008年2月27日に取得している（CTM第4348751号）。ここでも先の米国の場合と同一の米国企業による同一標章にかかる先願があったが、登録後に放棄されている。

これらの出願のいずれも、日本においてと同様、地理的表示としての保護が特に意識されているとは考えられない。

## 2. 4 本件商標の通常商標による保護の持つ意味

本件商標には、地域ブランドの保護における地理的表示に至る過渡的形態とも評される地域団体商標を取得する可能性は無い。本件商標は日本では著名でない地名のみからなり、構成要件を満たさず、出願人適格の点でも要件を満たさないためである。この点、学説の中には本件判決を、「日本の需要者が、産地等としてではなくある商品の銘柄又は種類として認識するような外国ブランドについては、地域団体商標を経由しなくても、通常商標の枠組みで保護すること」を可能にした、と評価するものもある<sup>28)</sup>。判決がいうように、商標権者が品質管理システムを備える「原告である限り」において、本件商標の付与が公益に反するといえないのであれば、そのような資質を有する出願人が、自らが育成に努めている地域ブランドに係る標章の保護を享受する上で、地域団体商標と並ぶ可能性が出てきたことになるであろう。

問題は、通常商標においては、出願人適格に特段の制限がない下で、本件判決がそうであるように、出願人の資質についての検討はごく形式的なものにとどまるだろうことである。これは、通常商標が、地理的表示や地域団体商標のような商品の特性とそれが産出される土地との

結びつきを考慮するものでない以上、当然の帰結である。その下で、不実表示が生じた場合には、先述のように、利害関係者による登録取消審判の請求や、26条に基づく商標権の禁止権の制限による淘汰が期待されているといえる。需要者、取引者の利益を損なわないよう、そうした淘汰の機能が十分発揮されるかに、注目したい。また、通常商標による保護では、商品の特性と土地との結びつきという、地理的表示の積極的な保護に係る検討が目指している側面は、依然として充足されないことになろう。

本件判決は、地理的表示の積極的な保護の議論に関して、通常商標による保護の一つの可能性を示唆しているといえるが、その品質保証的な側面をどのように担保するのかという検討課題を、改めて指摘するものでもあると考える。

#### 注 記

- 1) 網野誠, 商標 (第6版) p.171 (平成14年) 有斐閣。特許庁, 逐条解説工業所有権法 (第18版), p.1199 (2010年) 発明協会。
- 2) さらに, 1ないし5号を, 自他商品 (役務) 識別力の欠如と, 独占適応性の欠如という基準を前提に, いくつかのカテゴリーに分類する点で, 諸説がある。前掲注1) 網野, pp.174-176。田村善之, 知的財産法 (第4版) pp.106-109 (2006年) 有斐閣, 等。
- 3) 昭53(行ツ)129号, 審決取消請求事件, 最高裁昭和54年4月10日第三小法廷判決, 判例時報927号233頁, 判例タイムズ395号51頁。
- 4) 昭和60年(行ツ)第68号, 審決取消請求事件, 最高裁昭和61年1月23日第一小法廷判決, 判例時報1186号131頁, 判例タイムズ593号71頁。
- 5) 財知的財産研究所, 地理的表示・地名等に係る商標の保護に関する調査研究報告書 (平成22年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書), pp.94-95 (小川宗一執筆部分) (平成23年2月) 財知的財産研究所。同報告書は, 各国における地理的表示・地名等に関する商標の保護法制に関する調査, 及び, 日本国内における産業界等利害関係者へのアンケート調査の結果をまとめ

たものとしては, 最新の資料と思われる。

- 6) 前掲注5) p.86。
- 7) 前掲注5) pp.95-96。
- 8) 前掲注5) pp.87-91。例えば, 米国商標法2条(e)(2)が挙げる識別性にかかる要件「出願人の商品に付して又は関連して使用される場合に, 主として地理的にこれらの商品を記述する標章」としての登録拒絶判断においては, ①当該標章の主たる意味合いが地名として一般に知られていること, ②商品又は役務が, 当該標章が示す場所に由来すること, ③需要者が, 商品又は役務が当該標章の示す場所に由来すると考える可能性があること, が検討される。後述するが, 本件商標が米国商標を取得する際にも, このテストに基づく検討が行われている。さらに, 2条(f)により, 地理的記述として拒絶された商標の内, 使用による識別力を獲得したものは登録が認められる。
- 9) 前掲注1) 網野, p.227。
- 10) 前掲注2) 田村, p.109。
- 11) 前掲注1) 網野, p.277, p.233。
- 12) 商標審査基準「第3 第4条第1項及び第3項(不登録事由)」「十三 第4条第1項第16号」, 3のただし書き。
- 13) 地理的表示の歴史の変遷や主要国における保護の態様の多様さについて, 例えば以下を参照。前掲注5), 第二章。今村哲也「地域団体商標制度という制度選択の意義とその課題—地域ブランド保護に関する制度の方向性について—」『侵害訴訟と無効の抗弁 日本工業所有権法学会年報』34号(2011年)有斐閣:今村(2011年)。Justin Hughes著, 今村哲也訳「シャンパーニュ, フェタ, バーボン(1)~(3):地理的表示に関する活発な議論」『知的財産法政策学研究』31, 32, 33号(2010年10月, 12月, 2011年3月)。青木博通, 法学会雑誌(首都大学東京法学会編), Vol.49, No.1, pp.54-64(2008年7月)。今村哲也「地域団体商標制度と地理的表示の保護—その予期せぬ保護の交錯—」『知的財産法の現状と課題 日本工業所有権法学会年報』30号(有斐閣, 2007年) pp.274-300:今村(2007年)。デイブ・ガンジー, 団体商標としての地理的表示保護(平成18年3月)財知的財産研究所。AIPPI JAPAN, 地理的表示に係る諸問題の調査研究報告書(2003年)。

- 14) 前掲注13) 青木, pp.51-52。
- 15) 前掲注13) Hughes, (1), p.80。
- 16) 1958年リスボン協定は、「原産地名」を「ある国、地方又は土地の地理上の名称であって、その国、地方又は土地から生じる生産物を表示するために用いるものをいう。ただし、当該生産物の品質及び特徴が自然的要因及び人的要因を含む当該国、地方、又は土地の環境に専ら又は本質的に由来する場合に限る。」(2条)と定義して、加盟国にその保護を要請している。この概念は前出の地理的表示のそれに最も近いと考えられるが、同協定の加盟国は27か国と少なく、日本も加盟していない。他方、WTOには154か国が加盟しているが、TRIPs協定における葡萄酒・蒸留酒以外の商品に関する地理的表示の保護の水準は、「地理的表示」の用語を用いているものの、パリ条約のそれを超えるものではない。前掲注13)、今村(2011年), pp.34-35。なお、前掲注13)、今村(2007年)は、「原産地表示」は商品の出所である原産地との形式的関係性を、「原産地名」「地理的表示」は実質的關係性を、示すものとして機能している、と指摘している(p.278)。
- 17) EUの主張に対して、その弊害を説くもので、例えば前掲注13) Hughes, 今村(2011年)。
- 18) 前掲注13) 今村(2011年)。前掲注13) 青木, pp.72-73。
- 19) 前掲注5)。鈴木康司, 今村哲也, AIPPI, Vol.49, No.8 (2004年)。
- 20) 日本経済新聞, 2012年2月23日付け5面「ご当地ブランド保護制度設立へ 農水省が研究会」。地域団体商標制度と異なり、「品質と生産方法にも基準を設けたうえで、それを満たした食品だけを登録対象とするのが特徴」である「地理的表示の保護制度」の新設につき検討するという。
- 21) 尾島明, 逐条解説TRIPs協定, p.100 (1999年)
- 22) 日本機械輸出組合。外務省経済局国際機関第一課編, 解説WTO協定, p.530 (1996年) (財)日本国際問題研究所。
- 23) 以上の国内知財法制, 及び, 条約への加盟の現状について, WIPO, Intellectual Property Profile-Ethiopia, <http://www.wipo.int/export/sites/www/ldcs/en/country/pdf/et.pdf>。
- 24) 国内の知財保護法制は, 著作権及び著作隣接権に関する保護法(1960年), 特許及び意匠に関する保護法(1995年)のみである。
- 25) WIPOが関係するエチオピアでの知財セミナー等の会合は1997年5月以降に8回持たれている。WIPOホームページで検索, [http://www.wipo.int/meetings/en/archive\\_meeting.jsp](http://www.wipo.int/meetings/en/archive_meeting.jsp)。
- 26) 前掲注13) Hughes, pp.312-314は, 途上国で生産される商品を外国に輸出, 販売して国内経済を潤すために, その社会的評判を形成する初期投資としての商標や地理的表示の取得が必要とされていると指摘して, そうした取組の例に, ブラジルのセラード, コスタリカのサン・ファニリョ, エチオピアのイルガッチェフェ, コロンビアのファン・バルデス等を挙げている。
- 27) 米国商標法上の出願の根拠を「取引において使用されている商標」(1条(a)(1)), 米国における本件商標の最先の使用及び取引における最先の使用とも, 1928年12月末以前としている。
- 28) 米国等が採用している証明商標は, 出願人が出願した標章のもとで商品・役務の品質を証明する, 通常商標とは異なる制度である。ただし, 証明商標を商標権者自身が使用することは認められておらず, 本件の出願人の意向には沿わないであろう。また, 商標権者が適切な品質保証システムを実施しているかに関する行政の実体審査は無いので, 地理的表示の保護制度としては, 品質保証の面における手当が不足している。
- 29) 前掲注13) 今村(2011年), pp.50-54。

(原稿受領日 2012年4月15日)