

商標法3条2項該当の要件

——「あずきバー」商標登録事件——

知財高裁 平成25年1月24日判決
平成24年(行ケ)10285号 審決取消請求事件
判例時報2177号114頁

堀 江 亜 以 子*

【要 旨】

標準文字からなる商標登録出願につき、商標法3条1項3号該当性が認められた一方、実際に使用されている商品よりも広い範囲に及ぶ指定商品につき、3条2項を適用して登録を認めた事例である。従来、3条2項該当性が認められるにつき、指定商品と使用に係る商品との同一性を厳密に判断するべきであるというのが判例であったが、解釈を変更しつつあると思われる。

判旨賛成。

【事 実】

原告(井村屋)は、昭和47年より、商品名を「あずきバー」(以下「本件商品」という。)とする小豆を原材料とするアイス菓子を販売している。本件商品に関して、原告は、平成17年に、本件商品の包装箱両面それぞれの図柄につき、指定商品を第30類「あずきを加味してなる菓子」として、商標登録している。

原告が、平成22年7月5日、「あずきバー」という標準文字からなる商標(以下「本願商標」という。)につき、指定商品を第30類「あずきを加味してなる菓子」として商標登録出願した

(商願2010-052888)と、いずれも平成23年4月5日付で拒絶査定を受けた。

同年8月5日、原告が拒絶査定不服審判を請求したところ(不服2011-16950)、特許庁は、平成24年6月5日、不成立の審決をした。審決の理由は、「『あずきバー』の文字からなる本願商標は、これに接する取引者、需要者に『あずきを原材料とする棒状のアイス菓子』を容易に認識させるものであるから、その指定商品中『あずきを原材料とする棒状のアイス菓子』に使用しても、その商品の品質、原材料、形状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であり、かつ、前記商品以外の商品に使用するとき、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある商標である」から、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すること、及び、「使用にかかる商標は、本願商標と同一の商標と認めることができず、また、実際に使用している商品は、『あずきを原材料とする棒状のアイス菓子』のみであるから、本願の指定商品と同一の商品であると認めることもできないものである」から、本願商標は商標法3条2項に該当し

* 中央大学法学部 准教授 Aiko HORIE

ないことであった。

これに対し、審決の取消しを求めて原告が提訴したのが本件である。

なお、原告は、「あずきバー」の包装に使用しているロゴ書体（以下「本件ロゴ書体」）からなる商標についても、本願商標登録出願と同日に商標登録出願をし、本願商標登録出願と同様に、商標法3条1項3号に該当すること、指定商品以外の商品に使用する場合には同法4条1項16号に該当すること、また同法3条2項の要件を充足していないことを理由として本願商標登録出願と同日に拒絶査定を受けたが、不服審判において、3条1項3号該当性が否定され、商標登録が認められている（登録550341号）。

【判 旨】

請求認容

1 商標法3条1項3号該当性について

「本願商標（『あずきバー』）が指定商品（『あずきを加味してなる菓子』）について使用された場合、これに接した菓子の取引者、需要者は、あずき又はそれから作られたあんを含有する棒状の菓子を想起し、本願商標が商品の品質、原材料又は形状を表しているものと認識すると認められる。」

「そして、本願商標は、『あずきバー』という標準文字からなるものであるにすぎないから、指定商品の品質、原材料又は形状を普通に用いられる方法で表示したものというほかない。」

2 商標法3条2項該当性について

「ある標章が商標法3条2項所定の「使用をされた結果需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができるもの」に該当するか否かは、出願にかかる商標と外観において同一と見られる標章が指定商品とされる商品に使用されたことを前提として、その使用開始時期、使用期間、使用地域、使用態様、当該商品の販売数量又は売上高等、当該商品又はこ

れに類似した商品に関する当該標章に類似した他の標章の存否などの事情を総合考慮して判断されるべきである。」

「本件商品の販売実績及び宣伝広告実績並びにこれらを通じて得られた知名度によれば、本件商品の商品名を標準文字で表す『あずきバー』との商標（本願商標）は、本件商品の販売開始当時以来、原告の製造・販売に係る本件商品を意味するものとして取引者、需要者の間で用いられる取引書類等で全国的に使用されてきたことが容易に推認され、本件審決当時でも、本件商品を意味するものとして価格表や取引書類等で現に広く使用されている。」

「以上のとおり、本件商品は、『あずきを加味してなる菓子』に包含される商品であるところ、遅くとも本件審決の時点において、我が国の菓子の取引者、需要者の間で原告の製造・販売に係る商品として高い知名度を獲得しているものと認められ、これに伴い、本件商品の商品名を標準文字で表す『あずきバー』との商標（本願商標）は、『あずきを加味してなる菓子』（指定商品）に使用された結果、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に至ったものと認められる。」

「本願商標の指定商品は、『あずきを加味してなる菓子』として特定されているところ、本件商品は、アイス菓子ではあるものの、『あずきを加味してなる菓子』であることに変わりはなく、かつ、本願商標は、…使用をされた結果需要者が原告の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認められるから、商標法3条2項の要件を満たすといつて妨げはないのであって、上記のように特定された本願商標の指定商品を更にアイス菓子とそれ以外に区分して判断すべき理由はない。」

3 商標法4条1項16号該当性について

「本願商標（『あずきバー』）は、…指定商品（『あずきを加味してなる菓子』）について使用され

た場合、これに接した菓子の取引者、需要者が小豆又はそれから作られたあんを含有する棒状の菓子を想起し、本願商標が商品の品質、原材料又は形状を表しているものと認識すると認められる一方、本願商標には、それ以上に商品の品質について特段の観念を生じさせる部分が存在しない。」

「そうだとすると、本願商標は、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある商標ということとはできない。」

【研究】

1. はじめに

本判決は、標準文字からなる商標について、商標法3条1項3号該当性、同条2項該当性、4条1項16号該当性について争われ、使用による識別力を獲得したものとして3条2項による登録を認めた事例である。このうち、本件において特に重要と考えられるのは、商標法3条2項該当性の判断についてであり、本稿も、この点を中心に評釈するものとする。なお、本件では、審判における手続違背についても争われているが、この点については触れない。

商標法3条1項は、商標登録を認められない商標として1号から6号までを列挙する。このうち、3号に掲げる商標が商標登録を受けることができない旨規定する趣旨は、「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なんびと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」と解されている¹⁾。

しかし、商標法3条2項は、「前項第3号か

ら第5号までに該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる」と規定し、使用によってセカンダリー・ミーニングを獲得した商標については登録が認められる。その趣旨は、「特定人が当該商標をその業務に係る商品の自他識別標識として他人に使用されることなく永年独占排他的に継続使用した実績を有する場合には、当該商標は例外的に自他商品識別力を獲得したものということができる上に、当該商品の取引界において当該特定人の独占使用が事実上容認されている以上、他の事業者に対してその使用の機会を開放しておかなければならない公益上の要請は薄いということができるから、当該商標の登録を認めようというものである」とされる²⁾。セカンダリー・ミーニングの取得が認められる要件として、①実際に使用されてきた商標と出願商標とが同一の構成のものであること、②商標が実際に使用されてきた商品役務と出願商標の指定商品役務とが同一のものであること、③出願商標が他の標章と有機的に組み合わせられることなく、単独で使用されてきたこととされる³⁾。

商標審査基準では、商標法3条2項該当性の判断にあたり、「登録が認められるのは、出願された商標及び指定商品又は指定役務と、使用されている商標及び商品又は役務とが同一の場合のみ」とし、実際に使用している商標並びに商品又は役務、使用開始時期、使用期間、使用地域等の事実を総合勘案して判断するものであるとする。本件の場合、商品の販売期間、販売数量及び広告宣伝等について、相当程度の実績があることについては被告も争っておらず、争点は商標の同一性及び商標の同一性、上述の要件としては①と②についてであった。

2. 商標法3条2項該当性判断と商標の同一性

商標法3条2項該当性の判断における商標の同一性について、知財高裁平成18年6月12日判決は、「使用商標は、出願商標と同一であることを要し、出願商標と類似のもの（例えば、文字商標において書体が異なるもの）を含まないと解すべきである」として、厳格に解釈・適用されるべきであるとする。その理由として、3条2項は、本来的には自他商品識別力・独占適応性を欠く商標が、使用による特別顕著性を備えた場合に例外的に登録を認める規定であって、実際に商品に使用された範囲を超えて商標登録を認めるのは妥当ではないこと、登録により発生する権利が全国に及ぶ更新可能な独占権であることを挙げる。また、知財高裁平成19年4月10日判決⁴⁾は、標準文字からなる出願商標が、出願人の運営するインターネット上のサービスにおいて実際に使用された商標と態様が異なる点を、3条2項該当性を否定する要因の一つに挙げている。

本件において、特許庁は、原告が本件商品について使用する商標は本件ロゴ書体等であって、一般に用いられる活字体の文字とは異なり、標準文字からなる本願商標は、実際に使用している商標とは文字の構成態様が異なることを理由に、商標の同一性を欠いている旨の主張をしていた。これに対し、本判決は、本件商品の包装に使用されているのは、本件ロゴ書体、これを横書きにしたもの又はこれと社会通念上同一と見られる標章を付していること等を認定した上で、本願商標が本件商品を意味するものとして価格表や取引書類等で現に広く使用されている旨、肯認している。妥当な判断であろう。

商標法2条3項8号は、「商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれら

を内容とする情報に標章を付して電磁的方法による提供する行為」も、標章の使用に該当する旨規定している。実際の商品の包装に用いられたのはデザインされた書体のみであるとしても、商品の注文票や価格表、インターネット上のショッピングサイト等における表記を見て、取引者・需要者が、原告を出所とする商品と認識するのであれば、標準文字からなる商標についても特別顕著性を認めて良いと思われる。

3. 商標法3条2項該当性判断と商品の同一性

商品の同一性要件について、東京高裁昭和59年9月26日判決⁵⁾は、「商標法3条2項により商標登録を受けることができるのは、商標が特定の商品につき同項所定の要件を充足するに至った場合、その特定の商品を指定商品とするときに限るものと解するのが相当であり、また、出願商標の指定商品中の一部に登録を受けることのできないものがあれば、出願の分割ないし手続補正により登録を受けることのできない指定商品が削除されない限り、その出願は全体として登録を受けることができないものといわなければならない」とし、指定商品に記載されていた「紅茶、コーヒー、ココア、コーヒー飲料、ココア飲料」のうち、紅茶について要件不充足であることにより、登録が認められないものであると判示した。また、ビスケットにつき使用されてきた商標について、第30類「菓子、パン」を指定商品とする出願の登録可否が争われた事案において、東京高裁平成3年1月29日⁶⁾は、「本願商標が原告の業務に係るビスケットの識別標識として需要者の間に認識されているとしても、ビスケットが本願商標に係る指定商品の一部にすぎないものであることが明らかである以上、結局、指定商品の全部にわたって登録を受けることができないものといわなければならない」として登録は拒絶されるべきものである

とした。また、旧法下の事案であるが、シャツ類、ジャンパー・コート類、肌衣、セーター、くつ下、パジャマ、ガウンについては特別顕著性を認めた上で、旧36類「被服その他本類に属する商品」に属する全商品の包括指定に係る指定商品のうち使用による特別顕著性を認め得べき商品は、前認定の特定のものに限られ、指定商品を包括的に定めて登録を求めざるが、本願商標に長年使用による特別顕著性あることを肯認するわけにはいかないとした事例もある⁷⁾。

この点に関し、出所識別力を取得するに至った商品・役務以外の商品・役務が指定されている場合は3条2項の要件を満たさない⁸⁾とされている。また、3条2項が適用される商標を分類し、本件のように、多量使用の結果識別力の発生したものは、原則としてその識別力の発生した商標・商品のみには効力は及ばないとする見解も見られる⁹⁾。

これに対して、3条2項の適用要件は過度に厳格に適用すべきではなく、商品役務が極めて近い関係にあるときには、識別力の転移が起ころう¹⁰⁾とする見解もある。

本判決は、幾分後者の見解に傾斜した判断を下した判決であるように読めるが、完全に後者の見解を採用するものであるかは判然としない。

前掲東京高裁平成3年1月29日判決や、前掲東京高裁昭和45年5月14日判決の判断に従うならば、本件においても、指定商品を「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」に限定しない限り、登録を認めることはできない。しかし、「あずきを加味してなる菓子」であることも間違いのない事実であることをかんがみると、前掲東京高裁昭和59年9月26日判決と判断を異にするものとも断言できない。同判決の場合、もし、商品の同一性を厳密に判断しなければならないのならば、「缶入りコーヒー、ペンディングコーヒー、ポストミックスブラックコーヒー」に限定されなければならないが、列挙された商品

に該当するか否かのみが判断されているからである。

また、本件において、確かに原告は、本願商標を「あずきを加味してなる菓子」のごく一部にしか使用していないが、指定商品を「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」に限定した場合には、商品の類似範囲を超えてもなお、混同が生ずる可能性が高いのではないだろうか。商品の同一性の範囲を実際に使用している範囲よりも広く認めることによって、第三者においては標章使用について萎縮効果が生ずる可能性はあるが、混同の可能性排除を重視するべきであろう。現に使用された商品の範囲を超えて周知性が生じる以上、4条1項16号に該当しない限り、3条2項による登録を認めてよいと思われる。

4. おわりに

以上述べたように、本判決の判断は妥当なものだと思われる。

なお、本判決に先立ち、知財高裁平成24年9月13日判決¹¹⁾は、商標法3条2項該当性と商品の同一性につき、「同項は、『使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、…商標登録を受けることができる。』と規定し、指定商品又は指定役務に使用された結果、自他商品識別力が獲得された商標であるべきことを定めていない。また、同項の趣旨は、同条1項3号から5号までの商標は、特定の者が長年その業務に係る商品又は役務について使用した結果、その商標がその商品又は役務と密接に結びついて出所表示機能をもつに至ることが経験的に認められるので、このような場合には特別顕著性が発生したと認めて商標登録をし得ることにしたものであるから、登録出願に係る商標が、特定の者の業務に係る商品又は役務について長年使用された結果、当該商標が、その者

の業務に係る商品又は役務に関連して出所表示機能をもつに至った場合には、同条2項に該当すると解される。そして、上記の趣旨からすると、当該商標が長年使用された商品又は役務と当該商標の指定商品又は指定役務が異なる場合に、当該商標が指定商品又は指定役務について使用されてもなお出所表示機能を有すると認められるときは、同項該当性は否定されないと解すべきである」として、商品の同一性は必須要件とはならない旨判示している。

また、知財高裁平成23年4月21日判決¹²⁾は、香水瓶の立体的形状につき3条2項該当性を認めた上で、香水と極めて密接な関係にある、それ以外の指定商品（美容製品、石けん、香料類及び化粧品）とは、取引者や需要者も共通している事柄、これらについても原告の販売に係る商品であることを認識しうるとして、実際に出願商標が使用された商品以外についても登録を認めている。

これらの判決は、本判決の判断よりも、さらに広く商標法3条2項該当性を認めているように思われる。従来 of 学説に対し、再考が促され

ているのではないだろうか。

注 記

- 1) 最高裁昭和54年4月10日判決（判例時報927号233頁）
- 2) 知財高裁平成18年6月12日判決（判例時報1941号127頁）
- 3) 渋谷達紀，知的財産法講義Ⅲ〔第2版〕，p.346（2008）有斐閣
- 4) 裁判所HP
- 5) 無体財産権関係民事・行政裁判例集16巻3号660頁
- 6) 判例時報1379号130頁
- 7) 東京高裁昭和45年5月14日判決（無体財産関係民事・行政裁判例集2巻1号315頁）
- 8) 田村善之，商標法概説〔第2版〕，p.191（2000）弘文堂。同旨，網野誠，商標〔第6版〕，p.188（2002）有斐閣
- 9) 平尾正樹，商標法，p.131（2002）学陽書房
- 10) 前掲注3）・渋谷，p.347。吉田和彦，別冊ジュリスト，No.188，p.17も同様の趣旨か。
- 11) 判例時報2166号131頁
- 12) 判例時報2114号9頁

（原稿受領日 2014年1月31日）