

商標法3条1項3号の「商品の原材料を普通に用いる方法で表示する標章のみからなる商標」について

——IGZO事件——

知的財産高等裁判所 平成27年2月25日判決
平成26年(行ケ)第10089号 審決取消請求事件

川 瀬 幹 夫*

抄 録 本件は、原告の商標権（登録商標「IGZO」、指定商品「電気通信機械器具等」）についての登録無効審決が維持された事案である。

本判決では、「IGZO」は、インジウム（In）、ガリウム（Ga）、亜鉛（Zn）、酸素（O）から成る酸化半導体の頭文字をとった略称として、エレクトロニクス業界等で広く認識されており、本件商標は「商品の原材料を普通に用いる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するとして、3条1項3号の規定が適用された。

本稿では、3条1項3号の規定の趣旨、「IGZO」の品質（材料）表示性、指定商品の原材料表示性、自他商品識別力の認識主体等につき検討を加え、今後の実務に供したい。

目 次

1. はじめに
 1. 1 本件商標権
 1. 2 経 緯
2. 審決の概要
 2. 1 判 断
 2. 2 理 由
3. 原告の主張（取消の事由）
 3. 1 取消事由1
 3. 2 取消事由2
 3. 3 取消事由3
 3. 4 取消事由4
4. 被告の反論
 4. 1 取消事由2に対して
 4. 2 取消事由3に対して
 4. 3 取消事由4に対して
5. 裁判所の判断
 5. 1 事実認定
 5. 2 判 断
 5. 3 原告の主張について

6. 研 究
 6. 1 3条1項3号の規定の趣旨
 6. 2 「IGZO」の品質（材料）表示性
 6. 3 「IGZO」の指定商品原材料表示性
 6. 4 自他商品識別力の認識主体
 6. 5 その他
7. ま と め

1. はじめに

本件は、原告を商標権者とする登録商標「IGZO（標準文字）」、指定商品「電気通信機械器具等」について、被告が商標登録の無効の審判を請求したところ、指定商品の一部につき、登録無効の審決がなされたため、原告が審決の取消しを求めた事案である。

* 三協国際特許事務所 弁理士 Mikio KAWASE

1. 1 本件商標権

登録番号 第5451821号

本願商標 「IGZO（標準文字）」

指定商品 第9類「電気通信機械器具、電子応用機械器具、電池等」

1. 2 経 緯

出 願：平成23年6月24日

登録査定：平成23年10月25日

登 録：平成23年11月18日

無効審判：平成25年7月31日

無効審決：平成26年3月5日

2. 審決の概要

2. 1 判 断

『本件商標は、請求に係る指定商品について、商標法3条1項3号に該当し、その余の点について判断するまでもなく、同法46条1項1号に基づき、登録を無効とすべきものである。』と判断された。

2. 2 理 由

審決は、次のような理由でもって、3条1項3号の規定への適用を判断している。

(1) 「IGZO」の品質（材料）表示性

『本件商標を構成する「IGZO」の文字は、本件商標の登録査定前に、液晶ディスプレイや半導体分野のエレクトロニクス業界において「インジウム（In）、ガリウム（Ga）、亜鉛（Zn）、酸素（O）の複合物からなる酸化物」を表すものとして広く知られていた。』

(2) 指定商品

『本件商標の指定商品には、半導体、液晶ディスプレイ・パネル、蓄電池が含まれ、関連商

品としてもこれらの商品が挙げられる。』

(3) 原材料表示性

『したがって、「IGZO」は、登録査定時において、これらの商品を構成する原材料の一つを示すものとして使用され、少なくともこれらの商品の取引者・需要者の間では、その商品の原材料を示すものとして認識されていた。』

3. 原告の主張（取消の事由）

原告は、大略、次のように審決を取消すべき事由を主張している。

3. 1 取消事由1

（商標法3条1項3号の趣旨判断の誤り）

『商標法3条1項3号の規定の趣旨を、いわゆるワイキキ事件最高裁判決¹⁾では「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何人もその使用を欲するものであるから、特定人による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」と判示しているが、これは、「識別力を欠く商標は一般に使用を欲することが多いという意味において独占適応性を欠く」との趣旨と理解すべきである。』

3. 2 取消事由2

（品質（材料）表示性に欠ける）

『本願商標が表徴する酸化物の名称は「酸化インジウム・ガリウム・亜鉛」であり、「IGZO」はこれらを表す略称であり、且つ、略称表記としても一般的ではない。呼称としても、一般的な「アイ・ジー・ゼット・オー」に対して、「イグゾー」であり、当業者において「IGZO」の

みで本件酸化物を意味するとはされていない。したがって、本件商標は「普通に用いられる方法」での表示には該当しない。』

3. 3 取消事由3

(指定商品の原材料性に欠ける)

『3条1項3号の「原材料」とは、製品の主要或いは相当部分の基本的な材料となっている場合を指すが、本件酸化物は、指定商品のごく一部に利用されるに過ぎない。「原材料」は当該指定商品の原材料として使用されるというだけではなく、当該表示に接した需要者が直接的に指定商品を想起できることを要する。』『指定商品の生産に使用され得る物質を全て原材料に当たるとするならば、元素名やその記号名はいかなる指定商品においても原材料表示に該当することとなり、商標登録することは許されない筈であるが、現に多数登録されている。「IGZO」も、仮に、指定商品の一部の液晶ディスプレイの一部部材であることが認められるとしても、指定商品の原材料表示には該当しない。』

3. 4 取消事由4

(最終消費者の認識が無視されている)

『審決は「IGZO」の語が指定商品にかかる事業者(取引者・需要者)間において認識されていたと判断しているが、指定商品の最終需要者たる一般消費者を含めず、エレクトロニクス業界に属する者のみの認識を問題としているのは不当である。一般需要者の認識を基準とすれば、本件商標は指定商品の原材料を表示するものとは認識される筈はない。』

4. 被告の反論

被告は、大略、次のように反論している。

4. 1 取消事由2に対して

(「IGZO」は品質(材料)表示)

『「IGZO」は「酸化インジウム・ガリウム・亜鉛」の略称であり、「IGZO」そのものが特許明細書中に多数記載されており、「酸化インジウム・ガリウム・亜鉛」を認識させる。』

4. 2 取消事由3に対して

(指定商品の原材料である)

『原材料を「製品の主要或いは相当部分の基本的な材料」とする原告の主張に根拠はない。広辞苑どおり「生産資材になるもの。元となる材料。」と理解し、原材料として含まれる以上「IGZO」は3条1項3号に該当する。』『商標審査基準上、商品の品質を「間接的に表示する商標」については登録の可能性がある旨取り扱われるが、商品の原材料表示の場合、「間接的に表示する商標」には該当しないので、「直接的かつ具体的にその指定商品の品質を認識できるか否か」の検討を要することなく、原材料表示に該当することは明らかである。この場合、指定商品中の「IGZO」の体積比率や部品に使用されているか否かは原材料に該当するかの判断要素とはならず、「IGZO」が大事な原材料であることをもって原材料表示とするに足りる。』

4. 3 取消事由4に対して

(最終消費者の認識は軽視できる)

『「IGZO」が、当該商品の最終需要者たる一般消費者に広く認識されていなかったとしても、当該商品の取引者等にその認識があれば、一般消費者の認識を問題とすることなく原材料表示として良い。その商標を特定人に独占させることを許すべきではない。』

5. 裁判所の判断

5.1 事実認定

裁判所は次の事実を認定した。

(1) 「インジウム・ガリウム・亜鉛酸化物」について

『2004年、インジウム (In), ガリウム (Ga), 亜鉛 (Zn), 酸素 (O) の複合物からなる酸化物を成膜した薄膜トランジスタTFTの作成に成功した。従来のTFTに比べて電子移動度に優れ、これをディスプレイに使用した場合、格段の特性アップが期待されることとなり国内外の多数の企業などが研究に参入している。』

(2) 「IGZO」標章について

『In, Ga, Zn, Oの複合物からなる本件酸化物を表すものとして、本件商標の登録査定時までに、構成元素の頭文字を並べた略称「IGZO」が、多数の特許公報、新聞、雑誌、企業の広報に使用されていた。』

5.2 判断

判決では次のような判断が示された。

(1) 3条1項3号の規定について

『3条1項3号の規定の趣旨は、本規定該当商標が、①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、②一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由来すると解すべきである。(ワイキキ事件参照)

また、この趣旨からして、「商品の原材料を

普通に用いる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するというためには、必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する材料を現実には原材料としていることを要せず、需要者・取引者によって、当該商標の表示する材料を原材料としているであろうと認識されることをもって足りる。』(GEORGIA事件²⁾参照)

(2) 「IGZO」の品質(材料)表示性

『前記認定事実によれば、本件酸化物「In, Ga, Zn, Oからなる酸化物」の研究開発の進展に伴い、本件酸化物を表す「IGZO」の語も、本件登録査定時には、特許明細書、新聞、雑誌、企業広報等において頻繁に使用されるようになったことが認められる。したがって、「IGZO」の語は、本件登録査定時には、エレクトロニクス業界に属する企業等の事業者において、本件酸化物を意味する語として広く認識されていたものといえる。』

(3) 「IGZO」の指定商品原材料表示性

『指定商品は、いずれもその構成部品の一つとしてディスプレイ・パネルを含むのが通常であり、また、ディスプレイの性能が商品の品質に重要なものであるから、これらの指定商品の取引者であり、需要者の一部にも含まれる事業者は、本件商標の付された商品に接した場合、本件商標の表示する本件酸化物が、指定商品のディスプレイ・パネルに使用されているものと一般に認識するものといえる。』

したがって本件商標は指定商品との関係で自他商品識別力を有するという事はできない。

さらに、本件酸化物が、現代の電子デバイスにおいて必要不可欠の半導体素子の新規材料で、電子デバイスの性能を向上させるものとして、エレクトロニクス業界で研究・開発・実用化が進められている実情からすれば、「IGZO」の表示は指定商品の取引に際して、必要適切な

表示として何人もその使用を欲するであろうから、特定人による独占使用を認めることは公益上適当ではない。

したがって、本件商標は「商品の原材料を普通に用いる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当し、審決の判断は相当である。』

5. 3 原告の主張について

裁判所は原告の各主張に対して、以下のよう
に判断を示している。

(1) 「普通に用いられる方法」について

原告は、『①「IGZO」は本件酸化物の一般的な略称とはいえないこと、②本件酸化物の略称は「アイ・ジー・ゼット・オー」であるのに対して本件商標は「イグゾー」であること、③特許公報中に「IGZO」の表示があっても、他の表記や組成と併記されているので、直ちに本件酸化物を意味するとは認識されていなかったこと、④本件指定商品の需要者たる一般消費者においては、本件酸化物及びその略称の一つである「IGZO」も認知されていないこと』を主張している。

これに対して裁判所は『①「IGZO」の語は本件酸化物の正式表記ではなく略称であるが、エレクトロニクス業界では一般的に認識され使用されてきたので、原告の主張は採用できず、また、略称であることをもって「普通に用いられる方法」に当たらないということもできない。』『②仮に本件酸化物を指す語が「アイ・ジー・ゼット・オー」であつたとしても、「IGZO」は「イグゾー」だけでなく「アイ・ジー・ゼット・オー」の称呼も生ずる。』『③「IGZO」が本件酸化物以外のものを指す語として使用されていたとは認めがたい。正式な表示や他の表示と併記されていることをもって、一般的な略語として認識されていたという事実を左右することはできない。』『④本件商標の指定商品の需要

者に一般消費者が含まれ、当該一般消費者に「IGZO」の語が、本件酸化物を指す語として、広く認識されていたとは認められない。しかし、商標が取引に際して使用されるものであって、3条1項3号の趣旨が取引における独占適応性および自他商品識別力の欠如を理由とするものであることからすれば、需要者だけでなく取引者間においても自他商品識別力を有する必要がある、また、取引業者一般に、当該商品の原材料を表示する当該商標を特定の取引業者に独占させることが公益上相当とは言えない。取引業者の間で本件酸化物を表示するものとして広く認識された「IGZO」を標準文字で表す本件商標が「普通に用いる方法」の表示に当たらないということはできない。』との判断を示している。

(2) 「IGZO」の原材料性について

原告は、『①「原材料」は、製品の主要または相当部分の基本的な材料を指すもので、指定商品の一部の使用部品のそのまたごく一部に使用される本件酸化物は原材料に相当せず、②また、間接的・暗示的な表示は登録の可能性ありとする審査基準からすれば、「原材料」とは、当該表示に接した者が直接的に指定商品を想起できることを要するというべきである。』と主張している。

これに対して裁判所は『①3条1項3号の趣旨からすれば、客観的に当該指定商品の原材料に含まれ得るというだけで、ごく僅かの量又はごく例外的に使用される場合であっても、全て3号の「原材料」に該当すると解することは相当でない。しかし、当該材料が、原材料の全体のごく僅かであったり、一部の部品の原材料としてのみ用いられる場合であっても、原材料として表示することが取引者・需要者にとって取引上の意義がある場合には、当該商標に接した取引者・需要者が当該指定商品が当該商標の表

示する材料を原材料としているであろうと一般に認識されると考えるのが合理的である。したがって、そのような表示は3条1項3号の「原材料」に該当する。原告の主張は理由がない。』『②3号の「原材料」妥当性は、指定商品に使用された商標を見た取引者・需要者が、当該商標を当該商品の原材料を表示するものと認識するか否かが問題となるのであって、当該商標のみから、直接的に指定商品を想起できることを要さない。原告の主張に理由はない。』『原告は「如何なる指定商品についても原材料を構成する筈の元素名が登録例として存在している」と主張するが、そのような登録例があることが本件判断を拘束するものではなく、指定商品に使用され得る物質すべてが3号に該当するとの解釈を採るものでもないので、原告の主張は採用することができない』との判断を示している。

(3) 指定商品の最終消費者の認識

原告は『①審決は、指定商品の最終需要者たる一般消費者の認識を考慮していない。②指定商品の性質により一般消費者の認識を基準とすべきである。③一般消費者が普段接することのない専門語「IGZO」は一般消費者に認識されておらず、実際、本件商標は原告のブランドと認識されている』と主張している。

これに対して裁判所は『商標の自他商品識別力は、需要者だけでなく取引者間において認識されることを要し、また、取引者間で「原材料」を表示していると認識される商標を特定の取引業者に独占させるのは公益上相当であるとは言えない。審決が最終需要者たる一般消費者の認識にかかわらず本件商標の識別力を否定したことに誤りはない。』との判断を示している。

6. 研究

裁判所は、本件商標が商標法3条1項3号所定の「商品の原材料を普通に用いる方法で表示

する標章のみからなる商標」に該当するとして、無効審決を支持し、原告の請求を棄却しているが、結論に至るプロセスで示された原被告の主張や裁判所の考え方に、実務上参考にすべきものが多く、次の点で検討を加えてみたい。

その一は、商標法3条1項3号の規定の趣旨である。

審決及び本判決でも、前出のワイキキ事件で最高裁の示した趣旨を用いているが、その解釈につき、原告は異なる考え方を主張しているので、検討を加えたい。

その二は、「IGZO」そのものの品質（材料）表示性である。

原告は、「IGZO」は「インジウム・ガリウム・亜鉛の酸化物」の略称ではあるが、一般的な略称ではなく、また、一般消費者には係る本件酸化物及び「IGZO」の語が知られていないので、当然「IGZO」も材料を示すものと認識されていない、と主張しているが、裁判所は、「IGZO」は本件酸化物を表すとして、退けている。

その三は、「IGZO」が指定商品の原材料として認識され得るか、という点である。

原告は、指定商品中に当該酸化物が極めて僅かしか使用されておらず、指定商品の原材料表示性に欠けると主張しているのに対し、裁判所は、含まれる量に関わりなく、本件商標が指定商品に係る重要な（意義ある）原材料を表示するものであることを理由として、これを退けている。

その四は、「IGZO」が指定商品の原材料を表示するものであることの認識主体は一般需要者か、という点である。

原告の一般需要者の認識を要す、との主張に対して、裁判所は、需要者だけでなく取引者間の認識があれば足りる、として、その主張を退けている。

以下、考察を加えてみたい。

6. 1 3条1項3号の規定の趣旨

3条1項3号は「その商品の…原材料…を普通に用いる方法で表示する標章のみからなる商標」を、商標登録を受けることのできない商標と規定したものである。

(1) 一般的解釈 (定説, 本判決)

本規定の趣旨につき、一般的には、ワイキキ事件の最高裁判決に則って、『商標法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のは、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、取引に際して必要不可欠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』とされており、その趣旨からして『商品の特性を普通に用いる方法で表示する標章のみからなる商標』に該当するためには、必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する特性を現実に備えていることを要さず、需要者・取引者によって、当該指定商品が当該商標の表示する特性を備えているであろうと認識され得ることをもって足りる』とされている。

(2) 原告の主張

『商標法3条1項6号には「前各号に掲げるもののほか、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ない商標」が掲げられ、3条1項1号乃至5号を含む総括的規定を構成している点からも、3号の規定は自他商品識別力を欠く商標を示すことが明らかである。したがって、独占適応性の存否を持ち込むにしても、自他商品識別力を欠く故

に独占適応性に欠ける、と解釈すべきである。仮に、商標そのものに独占非適応性が備わっているのであれば、使用によって顕著性を得たとしても当該非適応性が消滅することはなく、3条2項の適用はない筈であるにもかかわらず、多数の登録例が見られることから、主張の正しさが裏付けられる。』

(3) 考察

ワイキキ事件は、「ワイキキ」商標が3条1項3号所定の「産地・販売地」を表示するものであるか否かが争われた事件である。

裁判所は、「産地・販売地」について「必ずしも、その土地が当該商品の産地、販売地として広く知られていることを要せず」とし、「指定商品の化粧品は、観光地ワイキキの土産物として販売される性質のものである」と判断し、実際にワイキキが産地・販売地であるか否かには言及せずに、「ワイキキ」は指定商品の「産地、販売地」を表示するものとしている。

そして、「3条1項3号所定の商標は独占適応性に欠け、その多くは自他商品識別力に欠ける故、その登録を拒絶される」旨の判旨が示されている。「独占適応性」と「自他商品識別力」という二つの概念が3条1項3号の適応の可否を決める、というのである。

この場合、ワイキキでは、広く知られてはいないが、指定商品「化粧品」が生産され販売されており、3号所定の「産地、販売地」を狭義に理解しても「ワイキキ」はこれに該当する筈で明らかに自他商品識別力を欠いているし、規定の趣旨からして、公益上独占させるに相応しくないとして、独占適応性を欠くものにも該当する、とされる。即ち、事案そのものとしては、自他商品識別力の欠如で処理されているようであるが、趣旨として「独占適応性」の概念が持ち込まれているのである。

これに対して、ワイキキ事件の後で出された

「GEORGIA」事件では、同じ「産地、販売地」について、「現実に生産され又は販売されていることを要せず需要者又は取引者によって、当該指定商品が当該商標の表示する土地において生産又は販売されているであろうと一般に認識されていることで足りる」とされ、「産地、販売地」を広義に解釈しているように見えるが、この事件に「ワイキキ」事件の狭義解釈を当て嵌めるとしても、「具体的に自他商品識別力に欠けるとは言い難いが、産地表示に現実の生産を要することはないので、独占適応性に欠ける」として、3条1項3号の適用を免れなかったものと思われるのである。いわば、「独占適応性に欠ける」という概念は、広義の「自他商品識別力に欠ける」という概念と同様に捉えて良い、という立場である。

とすると、「GEORGIA」事件でも、明示はないものの、「ワイキキ」事件で示された3号の趣旨に則って判断されたものと考えられ、結局、この二つの事件からして、最高裁が「ワイキキ」事件で示した3号の規定の趣旨が肯定されることとなる。

この場合、「独占適応性に欠ける」という概念と「自他商品識別力に欠ける」という概念との臨界を如何に定めるかに意味はなく、事案によって何れかの概念を用いれば足りるはずである。

その意味で、原告の「3号は自他商品識別力を欠く商標を示す」とする主張そのものに誤りはないものと理解したい。しかし、「GEORGIA」事件にしたがって広義の「自他商品識別力に欠ける」という概念を持ち込めば、「IGZO」の原材料表示性を否定することはできないので、そのような新規な材料の名称を用いる場合、査定時に、最終の一般消費者においては自他商品識別力を認識できる場合があるとしても、将来一般的に使用が望まれるであろう「IGZO」は、自由使用が保証されなければならない、広義の「自

他商品識別力欠如」(ワイキキ事件に従えば「独占適応性欠如」)に該当する、とされる筈だから、原告はその当て嵌めを誤っていると考えられる。

詰まる所、3条1項3号の規定は、自他商品識別力を欠如する標章と独占適応性に欠ける標章が列挙されたものであり、事案への適用に当たっては、公益上、特定人に独占を認めることの妥当性をも勘案して判断されることになる。

6. 2 「IGZO」の品質(材料)表示性

原告は『「IGZO」をもって「イグゾー」の称呼しか称せず、材料表示性を持たない』『「IGZO」は略称の一種に過ぎない』と主張している。

これに対して裁判所は『「IGZO」は「イグゾー」だけでなく「アイ・ジー・ゼット・オー」の称呼も生ずる』『その使用状態からして、本件酸化物の一般的略称である』として原告の主張を退けている。

この場合、原告の『「IGZO」は略称の一種に過ぎない』との主張は、「IGZO」の品質(材料)表示性を半ば認めたもので、無益な主張であったと思われる。他に略称が存在するとしても、略称である限りは材料を表示するものに相違ない故である。「IGZO」が需要者等にどのように認知されているかは、指定商品の原材料表示性を問う場面の問題で、「略称の一種」である以上「IGZO」の品質表示性は充足されていると考えられるのである。一般的かどうかは、「IGZO」が特殊な場面や特殊な集団でしか使用されない等の特段の事情のある場合を除いて、当然に認められるものであろう。また『「IGZO」は「イグゾー」の称呼のみを生ずる』旨の主張に対し、裁判所は『「アイ・ジー・ゼット・オー」の称呼も出る』旨の判断を示している。しかし、「IGZO」がどのように称呼されようと、この語自身が本件酸化物を表すものとして使用されてきたのであるから、原告の主張は無益なもので

あり、他の呼称も生ずるか否かの判断は、念のために示されたにすぎないものであろう。

ただし、称呼に関しては、カタカナ表記から成る「イグゾー」が原告の登録商標として存在し、これが無効審判の対象となっていない事情からすれば、「IGZO」は材料を表示するとしても、「イグゾー」の称呼のみを生ずる商標は自他商品識別力を備えていると考えて良い。

6. 3 「IGZO」の指定商品原材料表示性

「IGZO」が本件酸化物を表すものであることを前提に、指定商品の原材料を表示するか否かが争われた。

原告は『当該酸化物は指定商品の一部品にごくごく微量使用されているにすぎず、3号の原材料には相当しないので、「IGZO」は指定商品の原材料表示性に欠ける』旨主張している。これに対して裁判所は『僅かな量であったとしても、原材料として表示することが取引者・需要者にとって取引上の意義のある場合には、当該商品が当該商標の表す材料を原材料としていると認識される』として、「IGZO」の原材料表示性を認定している。

この点、「IGZO」の表示が「取引上の意義」を有するのか、につき、実際どのように取り扱われているかを検証してみたところ、原告は、ネット上で「IGZO」の名の下で、「革新的な未来へ導く透明な結晶性酸化物半導体によるディスプレイ」「独自の結晶構造によって、常に安定した性能を発揮」「静止画表示の消費電力を大幅に低減させることに成功」などのPRを展開しており³⁾、原材料としての「IGZO」の存在に根拠づけられた宣伝効果の大なることが推測され、これをもってすれば、本件酸化物を表徴する「IGZO」を原材料として表示することの意義の存在は免れ得ないものと考えられる。

「IGZO」が指定商品の原材料を表示する、とする裁判所の判断の妥当性が裏付けられる。

6. 4 自他商品識別力の認識主体

原告は、「IGZO」の語が最終需要者たる一般消費者に本件酸化物を表示するものとして認識されていないとして、指定商品の原材料表示性に欠けると主張している。

これに対して裁判所は『商標の自他商品識別力は、取引者間において認識されることを要し、また、取引者間で「原材料」を表示する商標を特定の業者に独占させるのは公益上相当ではない』旨、原告の主張を退けている。

そもそも、商標は取引の目印として使用され、当該商標が付された商品の出所を表示し、品質の同一を保証する機能を有するものである。商標法は、商標のこの機能に着目して、係る機能を有するものみに登録を与え、そのような商標を目印に取引を行うことによって流通の円滑化を図り、最終的に産業の発達に寄与することを目的の一つとしている。

したがって、商標の認識は、流通に関与する者を対象として問題にされるべきものと考えられる。

「流通」は製造者から出て、取引業者、中間需要者を経て最終需要者に到る経路を言うことになるが、例えば流通客体たる商品の品質表示性を問題とする場合、経路の何れかで当該商標について品質表示という認識が生ずれば、出所の認識不可を招き、流通の円滑を欠くことになるので、当該商標は登録に値しないものと判断されて然るべきなのである。

翻って本件の場合、仮に、原告主張のように最終需要者に「IGZO」の原材料性の認識がないとしても、流通過程で、事業者、取引者が原材料性を認識していて自他商品識別力に欠け出所表示性を備えていないのであるから、裁判所が取引者の認識でもって原告主張を退けるのは当然か、と考える。

本件と同趣旨の判断が示された事案として

「PITAVA」事件⁴⁾がある。

物質「ピタバスチン」を有効成分とする薬剤「ピタバ」商標の薬剤使用に対して、「PITAVA」商標権者が侵害訴訟を提起した事案で、「ピタバ」が物質「ピタバスチン」の略称であり、当該物質を表示するものであることを、薬品会社、処方する医者、患者に給付する薬剤師は認知しているため、最終需要者たる一般消費者の認識を問題することなく、「ピタバ」を普通名称の略称乃至は異なる物質に用いた場合は品質誤認商標と判断し、非侵害を認定した事案である、商標の品質表示性の認定主体をどう判断すべきか、が示されている。

但し、商品を薬剤とする事案にあっては、人体に重要な「薬剤」という性質に鑑み、EUでの判断傾向と同じように、患者の認識を問題とするケース（「カプトロン」事件⁵⁾「セルベックス」事件⁶⁾）も存在するので、事例判決に止まるとも云える。

本件事案にあっては、公益性をも加味して原材料表示性の認識主体を判断しており、妥当なものとする。

6. 5 その他

(1) 品質表示可能性のある商標の採択

新商品乃至は新種商品に付する商標は、商標そのものに一定の宣伝効果を期待する意味合いから、判り易く魅力的なものが採択されることが多く、同時に、使用によってグッドウィルが付着することを要するので、独占的使用が担保されなければならない、商標登録が不可欠なのである。

この点、本件のように、新材料の効能をうたって宣伝効果をあげようとする場合、当該新材料を表示する可能性のある商標を採択するケースも多いが、そのような商標も当然に独占使用を担保するために権利化を図ることとなるのである。そして、そのような商標は、新材料の認

知の程度からして、審査段階では、自他商品識別力の有無の正確な把握が困難で3条1項3号の適用を受けずに登録されることともなる。

しかし、そのような商標は、当該商標の登録により自由使用を阻止された者の有する詳細な資料に基づき無効審判によって無効にされたり、商標法26条1項2号の適用を受けて商標権の効力の及ばない範囲と認定されたりして、独占使用を継続できない場合が生ずることも否定できないのである。

また、登録時には自他商品識別力を認められたとしても、その後、新材料の認知度が上がり、品質を表示するものと認識されることとなって自他商品識別力を喪失する場合もあり、そのような場合には、26条の適用は勿論のこと、前記PITAVA事件のように、当該商標権の行使が権利濫用とされる場合すらあり得るのである。

せっかく独占使用により自社のグッドウィルが形成され始めた商標の価値が吹っ飛ぶのであるから、このような商標を採択する場合には、よほど慎重であるべきものと思われる。

また、このような商標は、当該商標が表徴する新商品のPR効果を高めるために採用されるものであるから、商品の材料全体に占める割合が低くとも、当該商品にとって重要な材料であるに相違なく、本事案で判示されたように、指定商品の原材料表示とされる可能性も高い筈で、当該商標の採択に際してはこの点も配慮されなければならない。

(2) 使用による顕著性の主張

「IGZO」は、無効審判請求時点では、原告の商品を表示するものとして認識されていた可能性も低くない、と思われるが、本事案にあっては3条2項の「使用による顕著性」の主張はされておらず、判決にもその旨、「なお書き」されている。

この点、原告が、本件酸化物に係る特許権者

である被告からライセンスを受けたのが2012年（平成24年）であって、その後「IGZO」商品が発売された筈であるのに対して、「IGZO」商標がその前年2011年（平成23年）に出願されている事情からすれば、その登録査定時には「使用による顕著性」を獲得しているとは考えられず、原告の主張がなかったのも当然であろうと思われる。

ただ、本件無効審判請求当時においては、取引者・需要者間で「IGZO」が原告の商標である旨の認識が存在していたとも思われ、その時点で「使用による顕著性」を主張して新たな商標登録出願を行って権利を取得できる可能性も否定できなかったように思われる。もっとも、本判決が影響して、「IGZO」に化体した「使用による顕著性」が消し去られている可能性もあり、今の時点では、実際にはどのような結論がえられるのか、微妙なところであろうとも考えられる。

(3) 自他商品識別力の認識主体

本件判決では、自他商品識別力の認識主体は流通主体の中核をなす「取引者」でよいとされている。

ところで、商標に接したものが認識するのは、「自他商品識別力」だけではなく、他の要素、例えば「類似」が挙げられる。

そして、この「類似」についての認識主体は、「自他商品識別力」の場合と異なり、最終需要者の認識が不可欠であると考えられるのである。

商標が、当該商標が表徴する商品の出所と品質の同一を保証するものである点に鑑みれば、商標を目印として欲しい商品を手に入れる、という消費者の利益を担保するためには、商標の類否判断の主体には当然に最終需要者が含まれるべきであり、自他商品識別力の認識主体とは事情を異にするのである。

「自他商品識別力」に関しては、品質表示性に通じた取引者が認識主体であり、「類似」については、取引に精通しているが故に非類似判断をしやすい取引者よりも、商標を目印として欲しい商品を手に入れようとする最終需要者が認識主体であるべきものとする。

(4) 原告文書

本件無効審判は、本件酸化物に係る特許権者たる被告によって行われたが、そのきっかけは、原告が、被告の関係する学会の発表者に対して、「IGZO」の使用には原告への申請を要する旨を内容とする文書を発した故とされている。

学会では、「IGZO」が本件酸化物を表示するものと認識されていたはずで、このような文書の到来は寝耳に水であり、自由使用を阻害される、と考えたのであろう。

一般には、自己の商標が不特定の第三者によって使用された場合、それが取引の場面でなくても、普通名称化するのを防止するために当該使用の中止を望むものである。しかし、当該使用は当該商標権の侵害行為には該当しないので、法律的に中止を求める手立てはなく、ただひたすら、使用する者に対してお願いベースで対処しているのが現状である。本件の場合、学会での「IGZO」使用は侵害行為ではなく、商標法では手当の方法がないはずであるにもかかわらず、学会での発表者に、申請を要求する行為をしたことは誤っていたようにも思えるところである。

7. まとめ

本判決は世に意外性を与えた事案であろう。無効審判請求時には、原告商品を購入しようとする一般消費者は「IGZO」を目印として原告商品を選択していたと思われるからである。したがって、この判決に疑問を持たれた方も多いものと思われる。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

しかし、商標の機能に着目して、流通の円滑を図って産業の発達に寄与することと、商標を目印に、出所、品質を同一とする商品を手に入れようとする需要者の利益を保護することを目的とする商標法にあって、「IGZO」商標の登録査定時点の判断としては、本件判決は当然の結論を導いたものと評価されるものとする。

また、本判決は、「IGZO」の原材料性の判断に際して、3条1項3号の趣旨をワイキキ事件のとおりを持ち込んで、独占適応性に及び、公益上特定人に独占させるべきでない商標の自由使用の保証を論じている点は、ワイキキ事件そのものや後続するジョージア事件と同様に高く評価して良い。

ともあれ、本件判決は、3条1項3号の趣旨に従い、原材料表示性の本質や、自他商品識別力の認識主体等を明らかにした点で、企業の商標採択に際して、商標実務に少なからず示唆を

与えてくれていて、文中で挙げた「PITAVA」事件共々、実務遂行に役立てて欲しいものである。

注 記

- 1) ワイキキ事件 最高裁昭和54年4月10日判決 昭和53年(行ツ)第129号
- 2) GEORGIA事件 最高裁昭和61年1月23日判決 昭和60年(行ツ)第68号
- 3) <http://www.sharp.co.jp/igzo/concept.html>(参照日：平成27年4月16日)
- 4) PITAVA事件 東京地裁平成26年10月30日 平成26年(ワ)第768号
- 5) カプトロン事件 東京高裁平成12年9月4日判決 平成11年(行ケ)第309号
- 6) セルベックス事件 知財高裁平成18年9月28日判決 平成18年(ネ)第10009号

(原稿受領日 2015年5月27日)

