

「あずきを加味してなる菓子」を指定商品とする「あずきバー」という標準文字からなる商標の登録出願について、商標法3条2項の適用を認め、特許庁の拒絶審決を取り消した事例 (知財高判平成25・1・24判時2177号114頁)

小川 宗一^(*)

I 事実の概要

原告X(井村屋グループ株式会社)は、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(本願商標)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をしたが、拒絶査定を受けたので、これに対する不服の審判(不服2011-16950)を請求したところ、特許庁は、平成24年6月5日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(本件審決)をした。

本件審決の理由の要旨は、

- (1)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るから、商標法3条1項3号(以下、商標法の規定については、条文番号のみを示す。)に該当する、
- (2)Xによる「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」の販売期間、販売数量、広告宣伝等としては相当程度の実績があると認められるものの、これに使用されている商標(本件ロゴ書体(別掲))は本願商標(標準文字)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ため、本願商標は、その指定商品について使用された結果、需要者がX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は認められないものであり、3条2項の要件を具備しない、

(3)本願商標は、これを指定商品中「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」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、4条1項16号に該当する、

というものである。

これに対して、Xが本件審決の取消を求めたのが本件訴訟(被告：特許庁長官)である。

II 判旨 請求認容・審決取消(確定)

本件訴訟の主たる争点は、本願商標の3条1項3号、3条2項及び4条1項16号の該当性である。本判決は、次のとおり、審決が3条1項3号に該当するとした点については是認したものの、審決が適用を否定した3条2項該当性を是認し、さらに審決が4条1項16号に該当するとした点は否定した上で、本件審決を取り消した。

1. 3条1項3号該当性

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が、「あずき」という語は、一般的な辞書の記載によれば、「あずき」という語を食物の名称の冒頭に付して複合語とした場合、当該複合語は、一般に、小豆又はそれから作られた成分を含有する食品を意味するものと理解され、また、「バー」という語は、一般的な辞書や菓子類に関する辞典の記載によれば、菓子類の名称の一部として用いられた場合、棒状の形状を有する菓子の意味するものと理解される。

そして、本願商標の指定商品は、「あずきを加味してなる菓子」とするものであるところ、菓子業界では、アイスクャンデー等の棒状の水菓子のほか、棒状の形状を有するそれ以外の菓子に、「○○(原材料又は風味等)バー」と称するものが存在することが認められる。

(*) 日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 教授

したがって、本願商標が指定商品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、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。

そして、本願商標は、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であるというほかない。

それぞれ上記したような意味合いのものと理解される「あずき」と「バー」の両語の組合せには特段の独創性も認められず、それ自体に自他商品識別機能があるとは認められない。

以上のとおり、本願商標は、3条1項3号に該当するものというべきであるから、本件審決は、その結論において相当である。

2. 3条2項該当性

ある標章が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係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、出願に係る商標と外観において同一とみ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。

これを本件についてみると、Xは、昭和47年に、「あずきバー」という商品名のあずきを加味してなる棒状の氷菓子(本件商品)の販売を開始し、本件審決の時点(平成24年6月5日)に至るまで、全国の小売店等でその販売を継続しており、その販売数量も、年々増えて平成22年度には2億5800万本となっている。また、Xは、毎年7月1日を「井村屋あずきバーの日」と定め、平成元年以来、本件商品について本件審決の時点に至るまでテレビコマーシャルを放映しており、その放映料は、少なくとも平成20年以降、毎年1億2000万円を超えているほか、新聞その他の媒体等を通じて全国で広告を実施している。

Xは、本件商品の発売以来、本件商品の包装に原告の会社名とともに、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おり、上記の宣伝広告等においても当該包装が映った写真又は映像を使用することが少なくなく、当該宣伝広告等においては、ほぼ常にXの会社名を重ねて紹介している。

このような本件商品の販売実績及び宣伝広告実績により、本件審決時点までには、「あずきバー」との語でインターネット上の検索を行うと、表示される多数のウェブページではいずれも本願商標がXの製造・販売に係る本件商品を意味するものとして使用されるに至っている。

以上のような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。

なお、「あずきバー」との商標は、証拠上確認できる範囲内では、原告以外に3社が自社の商品に使用しているが、いずれも、「玄米あずきバー」、「十勝あずきバー」及び「セイヨー金太郎あずきバー」という各商品の名称の一部として使用されているものである。しかも、自社名を商品に付していることで差別化を図っていたり、Xと本件商品との関係を強く意識した使用となっており、このことは、とりまおさず本件商品が原告の製造・販売に係る商品として高い知名度を獲得していることを裏付けるものである。

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X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。

Xはアイス菓子以外の「あずきを加味してなる菓子」については本願商標を使用していないから、本願商標が実際に使用している商品と指定商品が同一ではないとの点については、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、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。

以上のとおり、本願商標は、3条2項の要件を満た

すものであるから、同項該当性に関する本件審決の認定判断には誤りがある。

3. 4条1項16号該当性

本願商標は、指定商品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ので、本願商標は、商品の品質の誤認を生じるおそれがある商標ということとはできない。

ある商標が品質について誤認を生じさせるおそれがあるか否かは、当該商標の構成自体によって判断すべきところ、本願商標は、それ自体から「あずきを原材料とするアイス菓子」を直ちに認識させるものではない。

以上のとおり、本願商標は、4条1項16号に該当するものではないから、同号該当性に関する本件審決の認定判断には誤りがある。

Ⅲ 評釈

判旨1は賛成。判旨2及び3は疑問がある。

1. 本判決の位置づけ

標準文字商標について、ロゴ書体商標の全国的な使用実績やこれを通じて獲得した知名度に基づき、取引書類等での全国的な使用を「推認」という手法で3条2項該当性を認め、かつ、その指定商品についても実際に使用している商品の上位概念(包括概念)の商品で同項の該当性を認めた判決である。

3条2項該当性の判断における、出願商標と使用商標、指定商品と使用商品の同一性については、特許庁による厳格な運用に対して、近年、比較的緩やかな判断を示す傾向にある知的財産高等裁判所の判決の流れを汲むものといえる。

2. 判旨1(3条1項3号該当性)

3条1項3号が、その商品の産地、販売地、品質、原材料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は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的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る(最三小判昭和54・4・10判時927号233頁「ワイキキ事件」)。そして、同号は、取引者・需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである(東京高判平成12・9・4裁判所ウェブサイト「負圧燃焼炉事件」外)。判断時点(本件では審決時)において、出願に係る商標が指定商品の品質を表すものと取引者・需要者に広く認識されている場合はもとより、将来を含め、取引者・需要者にその商品の品質を表すものと認識される可能性があり、これを特定人に独占使用させることが公益上適当でないと判断されるときには、その商標は、同号に該当するものと解するのが相当である(知財高判平成17・6・9裁判所ウェブサイト「FLAVAN事件」外)。

本判決は、3条1項3号に関する上記各裁判例の考え方に基づいたものといえることに加えて、X自身が、菓子商品関係で「○○バー」と称するものにはアイス菓子でも棒状でもないものもあることを言わんがためにはあるが、本願商標に接した「菓子」の分野における取引者・需要者は、「あずきを加味してなる菓子」と認識するものであることを自認しているのであるから、標準文字からなる本願商標が商品の品質、原材料等を普通に用いられる方法で表示したものとする判断は妥当である。

3. 判旨2(3条2項該当性)

3条2項は、同条1項3号から5号までに該当する自他商品・役務の識別力がないものとされている商標であっても、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持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商標登録をし得ることにしたものであるとされている⁽¹⁾。

(1) 特許庁編「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[19版]」1279頁(発明推進協会2012年)

そして、本判決は、先ず3条2項に該当する商標か否かは、「出願に係る商標と外観において同一とみ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。」として、その該当性の判断基準を示している(これまでも東京高判平成14・1・30判時1782号109頁「花瓶事件」等、多くの裁判例が同様の判断基準を示している)。

本判決が示している上記の3条2項該当性を肯定する判断基準は、判断に当たり考慮すべき商標の使用に関する諸事情(事実)を掲げたものであるところ、要は、そのような諸事情(事実)を総合的に考慮した結果、「出願人の業務に係る商品を表示するものとして、当該商品の需要者層の間で全国的に広く認識されるに至った(出所表示機能を獲得した)商標」と認められれば、3条2項該当性を肯定し得るということになることと解される。すなわち、全国的周知性の獲得が必要ということである(知財高判平成18・11・29判時1950号3頁「ひよこ立体商標事件」、知財高判平成19・10・31裁判所ウェブサイト「DB9事件」外)。

3条2項に関する特許庁の審査基準にも「本項でいう『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』とは、特定の者の出所表示として、その商品又は役務の需要者の間で全国的に認識されているものをいう。」と明記されている⁽²⁾。

商標法は日本全国一律に適用され、商標権は全国にその効力が及ぶのであるから、効力発生時に、全国的周知性(識別力)の獲得が必要となるのは当然のことである⁽³⁾。

本判決も、本件について「我が国の菓子の取引者、需要者間で原告の製造・販売に係る商品として高い知名度を獲得している」としているもので、全国的周知性の獲得を認定しているものと考えられる。

次に、本判決における3条2項該当性の判断につい

て、二、三考察する。

(1) アウトサイダーの存在

本判決は、「あずきバー」という商品名のあずきを意味してなる棒状の氷菓子(本件商品)についてのXによる販売実績や宣伝広告実績等の事実を認定し、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ているとして3条2項該当性を肯定しているのであるが、全国的周知性の獲得認定にあたっては、本判決は「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」の事情も考慮すべきとしている。

これについては、3条2項に関する特許庁の審査基準にも「商標が使用により識別力を有するに至ったかどうかについては、出願人以外(団体商標の商標登録出願の場合は「出願人又はその構成員以外」とする。)の者による使用の有無及びその使用の状況を確認の上、判断するものとする。」と明記されている⁽⁴⁾。

これは、他の事業者が同種商品について同一の標章を使用しているような事実がある場合には、原則として全国的周知性の獲得を認めるべきではないとしたものと解される。すなわち、アウトサイダーの不存在が全国的周知性の獲得の認定において必要になるということである⁽⁵⁾。

本判決は、アウトサイダーの存在を認めつつも(インターネット上の検索を行うと「あずきバー」との商標は、X以外にも多数使用している事実があるが、被告がアウトサイダーとして3社による使用事実しか主張・立証をしていないため、本判決は、その範囲内でのみの判断となっている。)、当該他事業者の存在については、「あずきバー」との商標を「各商品の名称の一部として使用されている」「自社名を商品に付している」等の理由で、本件商標の全国的な周知性(識別力)の獲得の妨げにはならないとしているが、これは「あずきバー」のみでは他社との識別ができないからこそその使用態様であるとの判断も可能であることに加えて、当該他事業者だけでなくX自身も本件商品の包装に本件ロゴ書体等をXの会社名と共に使用しており、

(2) 特許庁商標課編「商標審査基準(改訂10版)」第2第3条第2項 1.(発明推進協会2012年)

(3) 前掲知財高判「DB9事件」、知財高判「ひよこ立体商標事件」、田村善之「商標法概説(第2版)」189頁(弘文堂2000年)

(4) 前掲商標審査基準 第2第3条第2項 3.(3)

(5) 3条2項該当性については、前掲最三小判「ワイキキ事件」が示した3条1項3号の趣旨との関係で、自他商品識別力の獲得と共に、独占適応性の観点でも判断すべきとするものもあって(知財高判平成18・6・12判時1941号127頁「三浦葉山牛事件」、知財高判平成19・3・28判時1981号79頁「本生事件」外)、全国的周知性(識別力)の獲得の有無とは別に、独占適応性の有無(アウトサイダーの有無)を直接の判断要素とすべきとする考え方もある。

宣伝広告においてはほぼ常にXの会社名を重ねて紹介しているというのであるから、その意味では同様の使用態様といえるものであり、このアウトサイダーの存在を過小評価しすぎているように思われる。また、本判決は、「あずきバー」との語でインターネット上の検索を行うと、「多数の」ウェブページ(すなわち、「すべての」ウェブページではない)で本願商標がXの製造・販売に係る本件商品を意味するものとして使用されているとしており、他事業者の製造・販売に係る商品を意味するものとして使用されている例があることを否定していない。

ちなみに、保護すべきアウトサイダーの不存在を認定した上で3条2項該当性を肯定した事案としては、類似品の販売を中止させたことによりアウトサイダーが存在しなくなったことを認定した例(知財高判平成19・6・27判時1984号3頁「ミニマグライト立体商標事件」、知財高判平成20・5・29判時2006号36頁「コカコーラ立体商標事件」)、アウトサイダーが存在し類似品があるが、取引者・需要者は模倣品と認識していると認定した例(知財高判平成22・11・16判時2113号135頁「ヤクルト容器立体商標事件」)、警告等の権利行使を行っていることを認定した例(知財高判平成23・6・29判時2122号33頁「Yチェア立体商標事件」)があるが、本件は、これらのいずれのケースにも該当しない。

アウトサイダーが存在するにもかかわらず、Xに商標登録を認めた場合、他の事業者は商標権の侵害として、登録後に直ちに権利行使の対象となってしまうことになるが⁽⁶⁾、それでいいのであろうか。

識別力がある(使用により識別力が生じた)ということで商標登録を認める以上、商標権の効力は通常の商

標権と同じはずである⁽⁷⁾⁽⁸⁾⁽⁹⁾。

もし権利行使された場合、関連のアウトサイダーは、26条の抗弁や商標の機能論による抗弁等は有効と認定されるのであろうか。慎重な判断がなされるべきである。

(2) 商標、商品の同一性

3条2項に関する特許庁の審査基準には、「本項を適用して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する。」とされている⁽¹⁰⁾。

本判決も、3条2項該当性を肯定するにあたっては、出願に係る商標と外観において同一とみ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するとしており、商標も指定商品もそれぞれ使用されているものと同一であることが必要であるとしている。

しかしながら、本件においては、いずれにおいてもかなり緩い判断がなされている。

①出願商標(標準文字)と使用商標との同一性

先ず本判決は、出願に係る商標について、主として使用されている商標(本件ロゴ書体)との同一性判断を避け、取引書類での全国的使用が「推認」されるとする文字との間で同一性判断を行っている。このことは、前者では同一性が認められないことを示すものであり、裁判所は、本願商標と本件ロゴ書体の同一性を認めるのは困難と判断したものと考えられる。なお、別途、本件ロゴ書体と同一の商標が、「普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとは言い難い」ので、3条2項の適用をするまでもなく、自他商品識別

(6) X(井村屋株式会社)のホームページには、「ニュースリリース(2013年5月10日)『あずきバーが井村屋の商標として特許庁より認められました』[基本方針]登録商標として「あずきバー」が正式に登録された後は、法律(商標法)の範囲内において適正・公平に権利行使を行うことを基本とします。[法律の効果](1)当該区分および指定商品における商標「あずきバー」の独占使用権 (2)他社が販売する同一または類似商標の排除権」と掲載されている。<http://www.imuraya.co.jp/outline/news/detail/details46.html>

(7) 平尾正樹「商標法」131頁(学陽書房2002年9月)には、「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びません。」とあるが、その根拠は不明である。

(8) 弁理士会平成22年度商標委員会「商標法3条2項に基づく商標権の権利範囲」(パテントVol.64 No.11 2011年8月 31頁)は、関連の審判決例調査の結果、「商標法は、3条2項に基づき登録された商標に係る商標権の効力と本来的に自他商品・役務識別力を有すると認められて登録された商標に係る商標権の効力を区別する規定を有してはいない。したがって、3条2項に基づく商標権によって、他人の商標の登録及び使用を排除できるか否かは、本来的な識別力を認められて登録された商標の場合と同様に、各事案の判断基準時における当該登録商標の識別力の有無あるいは強さ、当該登録商標の周知性、当該登録商標と他人の商標との構成、当該商品・役務についての取引事情等が考慮されて判断されることになる」としている。

(9) 青島恵美「判批」特許ニュース(平成25年6月6日)6頁は、他社の使用例は「あずきバー」単独とは区別できるような態様で使用されていた点等が考慮されて3条2項の適用を否定する材料とは判断されなかったことを掲げて「本願商標について商標法3条2項により登録が認められたとしても、その権利範囲は狭く、上記のように「〇〇あずきバー」という構成からなる他社の使用例に対して当該権利を基に権利行使できない可能性がある」としているが、確かなものではなく、そもそもそのような心配をしなければならないアウトサイダーが存在する場合には登録をすべきではない。

(10) 前掲商標審査基準 第2 第3条第2項 2.(1)

標識としての機能を果たし得るとして登録されている(拒絶査定不服審決 2011-16949 IPDL 審決公報 DB, 登録 5503451 号)という事実も訴訟(準備書面)の中で明らかにされているので, 本判決は直接には言及していないが, おそらくこれも考慮されたのであろうと推測される。

「商標の同一性」に関しては, 3条2項の規定上, 使用を前提として登録が認められるのであるから, 使用されていた商標と同一の商標に限られるのは当然のことであり, 商標の同一は厳格に判断されるべきとする裁判例(知財高判平成 18・6・12 判時 1941 号 127 頁「三浦葉山牛事件」, 知財高判平成 19・4・10 裁判所ウェブサイト「スピードクッキング事件」外)がある一方で, 同一性を損なわず第三者に不測の不利益を及ぼすおそれがないものと社会通念上認められればよい等として緩やかに判断した裁判例(東京高判昭和 59・10・31 判時「ジュシー事件」, 前掲東京高判「角瓶事件」, 知財高判平成 23・3・24 判時 2121 号 127 頁「黒糖ドーナツ棒事件」外)もあるが, 本判決では, 標準文字による使用事実が一部あることも認めてはいるが, 「推認」という手法で「標準文字」について3条2項の適用を認めている。

本判決のこの手法については, 標準文字で出願された商標に対し, 使用商標がロゴ化したものであっても, 使用の結果, 標準文字にまで自他商品識別性が及んでいると判断されれば, 登録は認められてよいとして, この「推認」を妥当とするものもある⁽¹¹⁾。

しかしながら, 実際に主として使用されている態様の商標による販売実績及び宣伝広告実績を通じて得られた知名度に基づいて, それを標準文字で表したものが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」されるとして, 標準文字による商標について3条2項該当性を認めるということは, 通常取引においては価格表や取引書類が存在し, 及びそれに記載される商標は普通に用いられる方法(態様)で表示されることが普通であることを考えると, ほとんど全てのケースで, 知名度を獲得した主たる使用態様ではない標準文字でも3条2項該当性が肯定されて商標登録され得るということになってしまう。

実際に使用された態様の商標が全国的な知名度を獲

得し自他商品識別力を有するに至った場合に, それを例外的に保護するとするのが3条2項の規定上の本来の考え方であり, 本判決は, 3条2項該当性を判断するに当たり考慮すべき事情の一として「使用態様」を掲げているにもかかわらず, 「推認」という方法で, 主たる態様で実際に使用された範囲を超えて商標登録を認めるとしており, 妥当ではない。実際に商品に使用をして全国的周知性(識別性)を獲得した商標の範囲に含まれない構成態様の商標が, なお3条1項3号等に該当する場合であれば, 識別力の欠如という状態及び一事業者に独占させるのは適当でないという公益上の問題が存在することともなり, 登録により発生する権利の効力が全国的に及ぶ更新可能な半永久的な独占権であることをも考慮するとなおさら慎重な判断が求められる⁽¹²⁾。

この標準文字による商標について3条2項の適用を認めた本判決については, 「(標準文字は)出願時に具体的な使用態様が決まっていなかったときに利用されることが多いため, 実際の使用態様は異なる場合が多い。また, 出願後, 実際の取引の実情に即して商標の態様の変更されるということも考えられる。この場合に, 出願商標と使用商標の同一性を厳格に求めると, 実際には, 出願人の販売・広告活動を通じて需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できるまでに至っている商標が保護されないということになりかねない。」として, 実情に即したという点で評価できるとするものがあるが⁽¹³⁾, 本件の場合, 出願時には具体的な使用態様が決まっていた一定の使用実績があるものであり, 出願後, 商標の態様の変更されたというような事情もないことに加えて, 必要があるのであれば, 実際に使用して自他商品識別力を獲得した態様の商標について出願をし保護を求めればいいだけのことなのであるから妥当ではない。

なお, 本判決は, 本願商標と同視し得る標章が価格表や取引書類等で使用されている事実自体も, 提出された証拠に基づいて認定してはいるが, その使用に関する開始時期, 期間, 地域, 数量等については具体的に言及していないところをみると, そのような使用事実については十分なものではなく, そのような使用事実だけでは到底3条2項の適用を認め得ないものであ

(11) 安原正義「商標法3条2項により登録を受けた商標権に関する一考察」知財管理 Vol.63 No.5(2013)678頁

(12) 前掲知財高判「スピードクッキング事件」, 知財高判「三浦葉山事件」

(13) 前掲青島「判批」5頁

ることは容易に推測できるところである。このような使用例が全く存在しない場合には、出願商標と使用商標の同一性が認められない可能性があるとするものもあるが⁽¹⁴⁾、使用例が全く存在しない場合はもちろんのこと、このような不十分な使用例を一部引き合いに出しても全体として「推認」の方法の域を出るものではない。

また、本判決に基づき、実務上の指針として「標準文字による商標の(3条2項)該当性を立証する場合は、(実際に使用されている)ロゴ書体の商標に関する証拠に併せて、その文字自体がインターネットや書籍、新聞等で使用され、出願人の業務に係る商品であることを認識できるに至っていることを示す証拠を提出し、外観に拘らない文字自体として識別力を有している旨を立証する必要がある。」とするものがあるが⁽¹⁵⁾、標準文字制度を曲解するものである。標準文字制度は、外観に拘わらない文字について商標権の効力を認める制度ではないからである⁽¹⁶⁾。標準文字によって商標登録を受けようとする場合(5条3項)における文字の構成態様については、標準文字の書体からなるものとして扱われ(12条の2第2項3号かっこ書き、27条1項)、格別文字の構成態様について同一性を有するものの範囲が広がるというのではなく、標準文字商標の場合における使用商標との同一性も厳格に判断されるべきである⁽¹⁷⁾。標準文字について3条2項の適用により登録が認められるためには、標準文字自体の使用による全国的周知性(識別性)の獲得が必要であり、本判決も、本件においては「推認」という手法は取っているものの、その基本的な考え方には変わりはない。

②指定商品と使用商品との同一性

次に本判決は、本願商標の指定商品は「あずきを加味してなる菓子」とされているところ、本判決は、本件ロゴ書体が「あずきを加味してなる棒状の氷菓子」(本件商品)について使用された結果知名度を得たとし、さらに「あずきを加味してなる棒状の氷菓子」は「あずきを加味してなる菓子」に含まれる商品であると認定した上で、本件商品はアイス菓子(氷菓子)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いという理由で、本願商標の指定商品の表示をもって3条2項該当性を肯定している。

恰も、実際に使用されている商品の上位概念(包括概念)の商品でも3条2項の要件を満たすかのような判示であり、賛成できない。

ちなみに、「商品の同一性」に関しては、3条2項の規定上、使用を前提として登録が認められるのであるから、使用されていた商品に限られるのは当然のことであり、指定商品は使用に係る特定の商品(単品)に限定され、これを超えて他の類似商品まで及ぼすことはできないとする裁判例(東京高判昭和45・5・14判タ254号305頁「GOLF事件」、東京高判昭和59・9・26判タ543号317頁「ジョージア事件」、東京高判平成3・1・29判時1379号130頁「ダイジェスティブ事件」)がある一方で、極めて密接な関連を有し取引者・需要者も共通なので同一人の販売に係る商品であることを認識することができる等、同一の出所を表示する機能を有する場合には、使用商品以外の商品が含まれていても認めるとする裁判例(前掲知財高判「DB9事件」、知財高判平成23・4・21判時2114号9頁「香水瓶立体商標事件」、知財高判平成24・9・13判時2166号131頁「Kawasaki事件」)もある。

後者の考え方に通ずるものとして、商品・役務が極めて近い関係にあるときは、識別力の転移が起り得るとする考え方を示すものもある⁽¹⁸⁾。

しかしながら、3条2項は、実際の使用を前提として、例外的に登録を認めるものであることに加えて、商標権の効力は類似範囲まで及ぶことを考えると、一般論として、出願人にとっては上位概念(包括概念)まで認めなくても不都合は生じないばかりか、却って、実際に使用していない商品についてまで認めた場合、結果的に実際に使用している商品と非類似の関係にある商品についてまで商標権の効力が及ぶこともあり得るといふ不都合が生じる懸念もある⁽¹⁹⁾。実際に使用している商品以外の指定商品については3条2項の該当性は否定すべきと考える⁽²⁰⁾。

本判決の上記判断については、本願商標の指定商品

(14) 前掲青島「判批」6頁

(15) 池田恭子「実務家のための知的財産判例70選 2013年版」133頁(発明推進協会、2013年)

(16) 前掲特許庁編逐条解説 1298頁

(17) 前掲知財高判「スピードクッキング事件」

(18) 渋谷達紀「知的財産法講義Ⅲ〔第2版〕」347頁(有斐閣2008年)

(19) 前掲田村191頁も同趣旨。

(20) 吉田和彦「判批(前掲東京高判「ダイジェスティブ事件」)」別冊ジュリストNo.188(2007年11月)17頁は、「使用による識別力が認められない商品・役務について、使用による識別力の獲得を理由として独占権を認めるのは一般に適切とはいえないが、この点をあまり厳格に解すると、出願人に酷な場合もあろう。」としているが、出願人に酷な場合についての具体的な記述はない。

と使用商品とは同一の出所表示機能を有する上に、両者は相互に類似する商品であるため、3条2項の適用を認めても不都合は生じないと考えたものと思惟した上で、「本件は、商標の著名性を考慮し、指定商品と使用に係る商品の同一性についても実情に即して判断されている点で評価できる」とする考え方⁽²¹⁾や、「あずきを原材料とするアイス菓子」に使用していても自他商品識別性の獲得が指定商品「あずきを加味してなる菓子」にまで及んでいれば、その旨記載される指定商品について商標登録するのも妥当である」とする考え方⁽²²⁾もあるが、上記の理由により賛成できない。

他方で、3条2項においては、出願商標が現実に獲得した信用保護のために必要な範囲(を超えない範囲)で登録を認めるべきとした上で、出願商標の使用商品と指定商品とは同一でなければならず、商品の同一性は取引態様が一致しているか否かで判断するとし、指定商品として記載された「あずきを加味してなる菓子」には多種多様な菓子が該当するものであり、その取引態様も多様であるから、出願商標が現実に使用された商品の取引態様と一致しているものとはいえないため、3条2項該当性を肯定した判決は妥当ではないとする考え方が示されている⁽²³⁾。使用商品と指定商品の同一性を判断するにあたっての一つの考え方ではある。ただし、本件の場合において、「具体的にどこまで特定すればいいのか」については記述がない。多種多様な菓子の中で、個々に具体的な取引態様の一致・不一致を判断することは実際上は容易ではない。

そこで、使用商品との関係で、指定商品をどこまで特定すべきかについて、実際上の問題として考察する。

「実際に使用している商品(単品)」の特定方法には、ある程度の許容範囲はあろう。本件の場合でも、例えば、「〇〇産のあずきを加味してなるアイス菓子(氷菓子)」「〇〇(品種名)のあずきを加味してなるアイス菓子(氷菓子)」というような表示まで求める必要はないと思われる。さりながら、アイス菓子(氷菓子)の上位概念である「洋菓子」や「菓子」という記載は適当ではない。

「指定商品又は指定役務」の内容及び範囲は、商標権

の効力範囲を定め(27条、25条、37条1号)、他人の登録の排除範囲を画する(4条1項11号)ことになるので、「指定商品又は指定役務」の表示は、その商品又は役務の内容及び範囲が明確に把握できるものでなければならず⁽²⁴⁾、そのような観点から、商標法施行規則(省令)はその別表で、指定商品又は指定役務として採用できる適切な具体的商品・役務の例示を掲記している。したがって、実務上は、少なくともこの省令別表に掲載されている例示やこれと同程度のレベルのもの(単品)については、3条2項の適用を認める商品・役務の範囲として考慮するに値するものといえる。

しかして、本判決は、省令別表に掲載されている使用に係る単品以上に拡大して3条2項の適用を認めている。すなわち、この省令別表の第30類の「菓子」には「和菓子」と「洋菓子」があるとされ、さらに、「洋菓子」には、その例示の一として「アイスクャンデー」が掲載されていることを考慮すると、本件審決がいうように本願商標が実際に使用されている「アイス菓子」(又は「氷菓子」、「アイスクャンデー」)を指定商品とするときに限り3条2項の該当性を肯定することとしても何ら不都合はなく、これを越えて「菓子」や「洋菓子」のような上位概念(包括概念)まで認める必要性は見出せない。

4. 判旨3(4条1項16号該当性)

4条1項16号への該当性の有無は、商標が表示していると通常理解される品質と指定商品の有する品質とが異なり、商標を付した商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるか否かを基準として判断されるべきものであり、実際に商標を使用した商品がどのような品質を有しているかは、4条1項16号への該当性の有無に影響を及ぼすものではないとする裁判例もあり(知財高判平成20・11・27裁判所ウェブサイト「キシリトール事件」)、同号の該当性の判断は、商標の構成自体によって判断すべきものとされている。

本判決は、このような考え方に基づき、本願商標からは「小豆又はそれから作られたあんを含有する棒状の菓子」を想起すると認定し、実際に使用されている

(21) 前掲青島「判批」7頁

(22) 前掲安原678頁。これは、前掲知財高判「Kawasaki事件」の「3条2項は、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。」「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。」とする判示に沿った考え方である。

(23) 宮脇正晴「商標法3条2項により登録が認められる商品の範囲」Law and Technology No.62(2014)45頁

(24) 前掲商標審査基準 第5 第6条 1.

商品の例からみて、本願商標からは「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」を想起させるとした上で「アイス菓子(氷菓子)」に拘泥した本件審決には誤りがあるとしたものであり、その点に異論はない。

ただし、本件審決は、指定商品中「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」以外の商品に使用するとき、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとしており、かつ、本判決は、本願商標からは「小豆又はそれから作られたあんを含有する棒状の菓子」を想起すると認定しているのであるから、「棒状」でない指定商品についての商品の品質の誤認性に関して判断があつてしかるべきである⁽²⁵⁾⁽²⁶⁾。

IV おわりに

3条2項該当性を肯定するための、出願商標と使用商標、指定商品と使用商品の同一性に関しては、審査基準に基づく特許庁の厳格な運用に対して、今後、知的財産高等裁判所は比較的緩やかな判断がされていくことも予想されるものの、同項は、使用を前提として、その実績に従って例外的に登録を認めるものである以上、登録にあたっての判断基準は厳格に解釈すべきものである。実際に使用された商標、使用された商品を超えた範囲については、識別力が発揮されるかどうかは必ずしも明確なものではなく、本件のように、「推認」という手法は慎重であるべきである。

識別力がある(生じた)ということ商標登録を認める以上、その商標権の効力は通常の商標権と同様、商標についても商品についても、その類似範囲にまで排他的効力が及ぶこととなるのであるから、使用の範囲を超えた商標・商品について登録を認める必要はないばかりか、使用による識別力の獲得が直接的に証明されていない商標、商品にまで緩い基準で登録を認めてしまった場合には、商標権の効力のさらなる拡大を認めることとなり、禁止権の範囲についての予測可能性を失わせることとなり、第三者に対する弊害が懸念される。同項の規定は、例外規定であるとの趣旨を十

分に留意し、出願人の保護だけでなく、第三者の利益保護とのバランスを十分に考慮した上で、慎重な判断が求められる。

標準文字商標について、3条2項の適用を受けて登録を受けたいのであれば、標準文字による実際の使用実績をもって識別力の獲得を主張・立証すべきである。

なお、地域団体商標においては、その多くが標準文字によって登録されているが、これは組合の各構成員によってそれぞれ使用されている商標が多少態様を異にしていることも少なくないという実情を考慮して、周知性要件の判断の際に行われる出願商標と使用商標との同一性については弾力的な運用を行うことが制度趣旨に叶うからである。しかしながら、通常の商標の3条2項適用の判断にあたっては、一事業者による使用なので、全国的な周知性(識別力)を獲得した実際に使用している態様でのみ登録を認めるとするのが、法の解釈上も運用上も妥当であり、地域団体商標制度のそれとは別異のものと考えべきである。

ちなみに、本件訴訟は、被告側に、商標の全国的周知性(識別性)を否定するためのアウトサイダーの存在についての必要な指摘(現在でもインターネット検索により少なくないアウトサイダーが確認できる)ところ、被告は3社の事実及び証拠しか提出していないので、本判決も、弁論主義の下では当然のことではあるが、「証拠上確認できる範囲では」とわざわざ断り書きを入れた判断となっている)、登録を認めた場合に当該商標権の効力が実在するアウトサイダーに対して及ぶこととなる懸念、さらには、指定商品の範囲を使用商品より広く認めた場合の具体的な弊害等、主張・立証が少し足りなかったように思えてならない。

また、アウトサイダーが存在する本件について、登録後の係争を懸念して、3条2項の適用を受けて登録になった場合、その後「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くなったとき」についての対処に関して、法上明文の規定が必要とする指摘もある⁽²⁷⁾。これに関連するものとして、現在、産業構造審議会知的財産政策部会商標

(25) 小林茂「使用による識別性が認められる出願の指定商品」(パテント Vol.66 No.12 2013年10月 53頁)は、「使用による識別性が生じて、商品「あずきを加味してなり、棒状とはいえない菓子」が商標権者の業務に係る商品であることを需要者が認識することができたとしても、商標権者が商標「あずきバー」を商品「あずきを加味してなり、棒状とはいえない菓子」について使用したときは、やはり商品の品質の誤認を生ずるおそれがある」とする。

(26) 前掲青島「判批」7頁は、「本願商標は、「あずきを加味してなる菓子」(指定商品)について使用された結果、商標法3条2項の適用が認められている、すなわち、当該商品の範囲内で自他商品等識別力を有する、と判断されているため、本願商標の「バー」部分には、もはや商品の「形状」を表す意味が失われており、当該指定商品に含まれる「あずきを加味してなる棒状以外の形状の菓子」との関係においても商品の品質の誤認を生じるおそれがないと判断されているのではないか」としている。

(27) 村林隆一「判批」(知財ふりむ Vol.11 No.128 2013年5月 60～61頁)

制度小委員会報告書「商標制度の在り方について」（平成 24 年 11 月）において、「登録後に自他商品役務の識別力を喪失した登録商標の取消制度」については「これらを検討するに当たっては、諸外国の制度及び運用状況について詳細な調査も欠かせないことから、現時点での導入検討は時期尚早であって、再度慎重に検討を進めた上で方向性を決定することが必要である。」とされ、これを受けて、特許庁では、平成 25 年度にその調査研究⁽²⁸⁾を行っているところであり、今後の検討が予定されている。

以上

【本件ロゴ書体】

あずき
パ

(28) 平成 25 年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業（各国における識別力を喪失した登録商標の取消制度等に関する調査研究）
〔付記〕本稿は、2013 年 5 月 17 日に行われた日本大学法学部国際知的財産研究所・知的財産研究会における報告を基にしている。