

商標法第3条第2項の判断として 審決理由に記載されるべき事項

——商標「AJ」・審決取消訴訟事件——

知的財産高等裁判所 平成20年3月27日判決
平成19年(行ケ)第10243号 審決取消請求事件

小野寺 隆*

抄録 黒塗り長方形の中に「AJ」の欧文文字を白抜きにした構成で書してなる出願商標が、商標法3条1項5号違反であるとして請求された拒絶査定不服審判において、本願商標は自他商品の識別標識としての機能を有しないものであるから、商標法3条1項5号に該当するとして、出願人が提出した証拠は本願商標の使用ということではできないとして、商標登録を拒絶する旨の審決がなされた。本判決は、商標法3条2項の該当性についての理由不備の違法があるとして、原審決を覆し、請求を認容した。なお、補足的判断として本願商標の態様では、商標法3条1項5号に関しては審決の認定に誤りはないとした。

本判決は、審決の理由として記載されるべき事項、特に商標法3条2項の該当性の判断において審決書に記載されるべき事項を明らかにした点において、注目に値する判決といえる。

目次

1. 事件の概要
 - 1.1 本件商標登録出願の内容
 - 1.2 審査段階における経過
 - 1.3 審決における判断
2. 原告（出願人）の主張の概要
 - 2.1 商標法3条1項5号該当性の判断の誤り（取消事由1）について
 - 2.2 商標法3条2項該当性の判断の誤り（取消事由2）について
3. 被告（特許庁）の主張の概要
 - 3.1 商標法3条1項5号該当性の判断の誤り（取消事由1）について
 - 3.2 商標法3条2項該当性の判断の誤り（取消事由2）について
4. 本判決の判断
 - 4.1 商標法3条1項5号の該当性について
 - 4.2 商標法3条2項の該当性についての審決における理由不備について

5. 考察
 - 5.1 商標法3条1項5号の該当性について
 - 5.2 審決における理由不備について
6. 判例及び審決の検討
 - 6.1 商標法3条1項5号について
 - 6.2 商標法3条2項について
7. 実務上の留意点

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（以下、「本願商標」）は、国際登録第743296号に係る国際商標登録出願（事後指定日：平成16年10月25日）として出願

* 正林国際特許商標事務所 弁理士
Takashi ONODERA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

された。

また、その出願人（原告）は、イタリアのデザイナーであるジョルジオ・アルマーニ（GIORGIO ARMANI）が設立し、そのデザインに係る商品の取扱い及び商標権等の知的所有権の管理を目的とするスイス国法人である。

本件出願の出願商標及び指定商品は以下の通りである。

<出願商標>



<指定商品>

第25類 Clothing, footwear, headgear
(被服, 履物及び運動用特殊靴, 帽子)

1. 2 審査段階における経過

審査では、本願商標は、「A」及び「J」の文字からなるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められ、そのような文字の組み合わせは、製造業の分野において商品の規格や品番を表すのに一般的に使用されている、として商標法（以下、文中では単に「法」という。）3条1項5号に該当する旨の暫定拒絶通報を發した。

これに対して出願人は、意見書を提出し、本願商標は、その指定商品である「被服」等の商品に使用された結果、需要者が何人か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して、法3条2項の規定により商標登録できる旨、主張したが、その主張は認められず、拒絶査定がなされたため、出願人は拒絶査定不服審判を請求した。

拒絶査定不服審判において出願人は、本願商標は、本願商標に係る指定商品に使用されることにより、「GIORGIO ARMANI」の一ブランドである「ARMANI JEANS」を示すものとし

て十分に自他商品識別機能を有するものとなっており、取引者・需要者において審判請求人の業務に係る商品であることを表す商標として十分に認識されているというべきであるので、本願商標は、法3条1項5号には該当するものではないと主張を行っている。

1. 3 審決における判断

審決では、法3条1項5号と法3条2項の二つの規定の該当性の有無に関し、判断を示している。

まず、本願商標は、黒塗り長方形の中に、「AJ」の欧文字を白抜きにした構成で書してなる商標と認定した上で、法3条1項5号の該当性の有無については、『欧文字二文字は、商品の品番、型式を表示するための記号、符号として、取引上普通一般に使用されているものであって、長方形は、ありふれた形状であることから、本願商標のかかる構成は、簡単、かつ、ありふれた商標というのが相当である。』と判断した上で、『本願指定商品との関係において欧文字二文字は、例えば、衣料品について、女性向け商品のサイズ（体型）等を表すものとして、「AR」や、男性向け商品のサイズ（体型）等を示すものとして、「YA」「AB」や「BE」等と表示しているものが見受けられる。また、靴のサイズを示すものとして、「EE」等もあり、これらによれば、本願指定商品との関係において欧文字二文字は、商品の品番、型式等を表示する一類型として使用され、かつ、取引者、需要者に認識されているものである。したがって、本願商標は、簡単、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものである』として、原査定は妥当との判断を示している。

また、法3条2項の該当性の有無については、『本願商標の「AJ」の欧文字は、「ARMANI JEANS」の欧文字とともに使用されているも

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

のであり、これらを本願商標の使用ということではできず、他に本願商標の使用を示す証拠を見出すことはできない。』として、法3条2項には該当しないとの判断を示し、請求は認められない（拒絶審決）と結論づけている。

2. 原告（出願人）の主張の概要

原告は、①法3条1項5号該当性の判断の誤り（取消事由1）、②法3条2項該当性の判断の誤り（取消事由2）、があるとして審決は取り消されるべきと主張する。

2. 1 商標法3条1項5号該当性の判断の誤り（取消事由1）について

(1) 本願商標のような『文字と図形を外観上一体的に構成してなる商標は、一体不可分の図形として把握されるべきであり、「AJ」の文字のみが構成要素となるものではない。』

(2) 『本願商品である被服等の分野において、欧文字2文字がサイズとして表示して使用される場合や、品番の一部に欧文字が使用されている場合には、サイズ表記であることが明記されているか又はサイズ表記であることがわかるようになっているのが通常である。また、品番に欧文字が使用されていても、あくまで数字との組合せであり、欧文字が単独で品番として使用されることはない。』

(3) 『「AJ」の文字は、「ARMANI JEANS」の表記と並べて使用されており、このような状況下においては、「AJ」の文字に接する取引者、需要者は、「AJ」の文字を商品の種別等を表す記号と認識することではなく、著名な「ARMANI JEANS」ブランドの頭文字を冠した1つのブランドを指称する標章であると容易に認識するというべきである。』

(4) 『他者が、サイズ表示や品番の一部として「AJ」を使用したとしても、自己の業務に係る商品を表す標章として使用されているわけ

ではないので、本願商標に係る商標権の効力が及ぶことはなく、本願商標に係る商標権が第三者へ不測の不利益を及ぼすおそれもない。』

(5) 『デザイナーが、自分の名前をブランド名とすることは一般的であり、…そのイニシャルから構成された商標が登録されている。このような商標の登録が認められたのは、アルファベット2文字でも、ファッションブランドの頭文字として使用される等、その構成に独自性がある場合には、法3条1項5号に該当しないとして登録を認めても差し支えはない。』

2. 2 商標法3条2項該当性の判断の誤り（取消事由2）について

(1) 『審決は、「AJ」の文字が「ARMANI JEANS」の欧文字とは別に、シャツ及びマフラーに大きく単独で表示されているものがあるにもかかわらず、それらを看過している。』

(2) 原告は、「GIORGIO ARMANI」及び「ARMANI JEANS」の周知著名性を証拠に基づいて示した上で、『本願商標の「AJ」の文字部分は、ジョルジオ・アルマーニの著名なブランド「ARMANI JEANS」の文字の頭文字「A」と「J」の組合せからなり、…「ARMANI JEANS」の文字とともに、あるいは、「AJ」の文字単独で、使用されてきた。その結果、「ARMANI JEANS」の周知・著名性と相まって、本願商標を構成する「AJ」自体も、周知・著名なものとなり、自他商品の識別力を備えるに至ったというべきである。』

(3) 『法3条2項の特別顕著性の有無の判断に当たっては、本願商標と使用商標との同一性を、両商標の外観、称呼及び観念を総合的に比較検討し、取引実情を参酌して、社会通念上同一といえるか否かを基準とすべきであって、本願商標と使用商標は社会通念上同一であると主張した。』

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

3. 被告（特許庁）の主張の概要

3.1 商標法3条1項5号該当性の判断の誤り（取消事由1）について

『本願の指定商品を取り扱う業界において、欧文字2文字、又はこれと数字とを結合した標章は、商品の種別、規格、等級、品番等を表す記号、符号として典型的に採択・使用されている。そして、商品の包装や通信販売等においては、商品を注文するための注文コード等に、商品の品番、カラー記号、サイズ記号等を白抜きで表している実例がある。また、品番、記号等に使用される文字の態様は、レタリング技法の進展によって、図形内に文字を表して彩色を施す手法や文字を装飾的に図案化する表現手法が採用されている。』またさらに、『本願商標の構成全体から見ても、この程度のデザイン化は、商品のラベルなどにおいては普通に採択・使用されているものであって、特殊な態様からなるものということとはできない。』

3.2 商標法3条2項該当性の判断の誤り（取消事由2）について

(1) 『法3条2項は、本来識別性がないものについて、現実の使用に基づいて例外的に商標登録を認めることから、その登録が認められる商標及び指定商品は、使用に係る商標及び商品と同一であることを要し、たとえ当該特定の商品の類似商品といえども使用されなかった商品についてまで同条同項の規定により登録を受けることができるというものではない。また、登録により発生する権利は、全国的に及ぶ独占権であることをも考慮すると、同条同項は、厳格に適用されるべきである。』

(2) 『原告が提出した証拠に示されたデザインは、本願商標とは明らかに相違する構成態様にデザインされた「AJ」と思われる表示のも

の、又は、「AJ」の文字が、代表的なデザイナーブランドである「ARMANI」との併記された態様で…表記されているものであるから、上記使用商標は、いずれも本願商標と同一であるとはいえない。』

(3) 『本願商標の指定商品のうち、「被服」には、原告の販売等に係る商品のほか、…多種多様な繊維製品が流通している商取引の実情に鑑みれば、原告の販売に係る商品は「被服」の一部にすぎない。また「履物」には原告の販売に係る使用商品の「スニーカー」の他に…各種の履物が一般市場に流通している商取引の実情に鑑みれば、「スニーカー」は「履物」の一部にすぎない。よって、本願商標は、その指定商品の中に、少なくとも法3条2項の要件を具備しないために登録を受けることができない商品が存在する以上、全体として登録を受けることができない。』

4. 本判決の判断

4.1 商標法3条1項5号の該当性について

(1) 裁判所は、次のように判示して、法3条1項5号に該当するとした審決の認定には誤りがないとしている。

『各文字は、「モダンローマン」字体で記載され、デザイン性は優れているものの、格別特徴のある字体ではなく、また、特別の図形的な特徴を連想するものとはいえない。黒色長方形内に白抜きで文字を配置する構成についても、商品の品番等の表示において長方形内に白抜き文字とする事例があることに照らすならば、さほど特徴のある構成ということとはできない。』

(2) また、デザイナーの名称のイニシャルの欧文字2文字が商標登録されている例があるとの原告の主張に対しては、以下のように判示している。

『原告の指摘する商標は、合衆国の国旗を連

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

想するデザインと組み合わせた例、欧文字のデザインに特徴のある例、2文字を大きさを変化させた例であって、いずれも、本願商標とは基本的構成を異にするもので、本願商標についての前記認定判断を左右するとはいえない。』

また、原告による欧文字2文字で商標登録された例があるとの主張については、『原告が主張する商標の構成は「PS」及び「ピーエス」の文字を二段に書してなるものであり、欧文字2文字のみではなく、また「FF」の2文字による商標については、その自他商品の識別力は、その使用態様等によって異なるものである』と判示して、本願商標についての前記認定判断を左右するものではない、と結論付けている。

4. 2 商標法3条2項の該当性についての審決における理由不備について

(1) まず、前提として審決の理由及び審決に記載されるべき理由について以下のように述べている。

『審判手続は、特許、商標等のそれぞれの専門知識を有する複数の審判官が、特許法等が規定する特定の事件について、裁判手続に準じた厳格な手続によって審理を行い、判断をするものであって、いわゆる準司法手続の一つである。審判体において審判手続を経て得られた最終判断は、審決として示される。審決は、行政処分として対世的な効力を有すると同時に、高等裁判所の判決等によらなければ取り消されることがないという点で判決類似の効力を有する。審決は、このような点に鑑み、文書によって「結論」を記載することが求められている外、結論に至る判断の論理過程を「理由」として記載すると定められている¹⁾…上記のような審判の手続及び効力における性質に照らすならば、審決に記載すべき理由は、①当該事件の適用に関係する法律の根拠及びその解釈、②当事者が提出し、又は職権で調査した証拠に基づいて認定し

た事実、③認定した事実を法律に適用した場合の論理過程及び判断結果等を過不足なく記載することが不可欠である。』

(2) そして、本件における主要な争点は、法3条2項の該当性の有無であると理解できるとした上で、法3条2項の該当性の審決に記載されるべき理由として、次の理由及び結論を記載することが必要であるとしている。

『審決書に理由及び結論を記載するに当たっても、①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係る商品…であることを認識することができる」との条文の文言についての審判体の解釈、②証拠によって認定された事実の経緯、③法律に認定事実を適用した場合に得られる結論に至るまでの論理過程を示すことが必要であるといえる。』

(3) また、法3条2項の規定に該当する場合に登録をすることができるとした趣旨及び法3条2項の該当性判断にあたっての判断資料について以下の通り示している。

『①当該商標が、本来であれば、自他商品の識別力を持たないとされる標章であっても、特定人が当該商標をその業務に係る商品に使用した結果、当該商標から、商品の出所と特定の事業者との関連を認識することができる程度に、広く知られるに至った場合には、登録商標として保護を与えない実質的な理由に乏しいといえること、②当該商標の使用によって、商品の出所であると認識された事業者による独占使用が事実上容認されている以上、他の事業者等に、当該商標を使用する余地を残しておく公益的な要請は喪失したとして差し支えないことにあるものと解される。したがって、本願商標について自他商品の識別力を有するに至ったか否かを検討するに当たって、使用に係る商標及び商品の性質・態様、本願商標との類否、使用した期間・地域、当該商品の販売数量・程度、宣伝広告の程度・方法などの諸事情を総合考慮して判

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

断すべきことは不可欠であるといえる。』

(4)そして、最後に本件事案への当てはめを行い、以下の通り、理由不備の違法があるというべきと結論づけている。

「AJ」の使用例に関しては、審判手続において、「AJ」の文字のみが付されている証拠が提出されている点を示した上で、『審決書には、「AJ」が「ARMANI JEANS」の欧文文字と共に使用されている点を形式的に挙げて、本願商標の使用に当たらないとしているのみで、「AJ」が使用されている商品等に関する証拠の評価、具体的な使用状況等に関する事実認定、法律を事実に適用した判断過程は何ら記載されておらず、本件の審判手続において、法3条2項に着目した審理を実施した形跡もない。したがって、審決には、法3条2項に該当するか否かという重要な争点についての実質的な理由が付されていないから、その余を判断するまでもなく、理由不備の違法があるというべきである。』

なお、本願商標は、本判決を受けて特許庁に差し戻されており、執筆現在において審理は係属している。

5. 考 察

5.1 商標法3条1項5号の該当性について

本判決においては、本願商標の態様について『黒色横長方形内に「モダンローマン」字体で「AJ」の欧文文字を白抜きに表記したもの』と認定しており、本願商標に係る指定商品において『黒色長方形内に白抜きで文字を配置する構成についても、商品の品番等の表示において長方形内に白抜き文字とする事例がある』点を踏まえて、法3条1項5号に該当するとした判断を行っている。

法3条1項5号所定の場合に、登録を認めないとした趣旨は、法3条1項5号に該当するような商標は、一般に識別力がなく、また独占適

応性がないことにあると解されている²⁾が、本願商標の字体が「モダンローマン」字体という「ありふれている」フォント書体を使用しており、商標全体の構成としても特異な態様を有しているとは言い難く、自他商品識別の機能が十分発揮されている態様とはいえない。また、本願商標と同様の態様を有する表示が本願商標に係る指定商品の分野の取引過程において使用されている実情があることを鑑みれば、一私人に独占を認めるべき取引の実情があるとはいえない。

これらの点を鑑みると、「審決の判断に誤りはない」とした本判決は妥当な判断といえる。

また、原告が主張する3つの登録商標については、それぞれ①欧文文字のデザインはありふれているといえるが、文字の大きさを異にする商標（登録商標第4152498号商標）、②文字の大きさは同じであるが、欧文文字のデザインに特徴がある商標（登録商標第4116093号商標）、③文字の大きさは同じであり、かつ、ありふれた書体によるものといえるが、図形が合衆国の国旗を連想するデザインを連想させる商標（登録商標第4040030号商標）と認定している。

<①登録商標第4152498号>

<②登録商標第4116093号>

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



＜③登録商標第4040030号＞

確かに原告が主張する前掲の登録商標と本願商標とは、基本構成を異にするといえるため、本判決の「認定判断を異にするものではない」との判断は妥当なものといえる。

もちろん本判決においては、前掲の登録商標について、法3条1項5号の該当性の判断を行ったものではないが、本判決で認定した「①大きさを变化させた」、「②欧文字のデザインに特徴がある」、「③連想されるデザインと組み合わせた」の3つの態様は、「極めて簡単」であるかの判断に影響を与える要素であることを示唆しているといえる。

5. 2 審決における理由不備について

本判決では、法3条2項の審決理由について『本願商標に自他商品識別機能がなく法3条2項に該当しないと理由は、実質的に記載されていない』と判断し、『審決には、本願商標が法3条2項に該当するか否かについて、理由不備の違法がある』と結論づけており、法3条2項の事実認定における具体的な判断は行っていない。

その上で、審決の理由が実質的に記載されているか否かの判断基準を示すものとして、『審決は、…文書によって「結論」を記載することが求められている外、結論に至る判断の論理過程を「理由」として記載すると定められている』として、審決に記載すべき理由を三つ挙げ、これらの理由を過不足なく記載することが必要であると判示している。

＜審決に記載すべき理由＞

- ① 当該事件の適用に関係する法律の根拠及

びその解釈

- ② 当事者が提出し、又は職権で調査した証拠に基づいて認定した事実
- ③ 認定した事実を法律に適用した場合の論理過程及び判断結果等

また、法3条2項の該当性が争点となる場合、審判手続においては『審判手続の中で争点に着目した審理（適切に釈明権を行使することを含む）を行うべきである』との指針を示している。そしてさらに、審決書に記載される理由及び結論については、以下の三つの点を示すことが必要であると判示している。

＜法3条2項の該当性判断において記載すべき理由＞

- ① 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係る商品…であることを認識することができる」との条文の文言についての審判体の解釈
- ② 証拠によって認定された事実の経緯
- ③ 法律に認定事実を適用した場合に得られる結論に至るまでの論理過程

本判決では、上記（法3条2項の該当性判断において記載すべき理由）の①乃至③の要件に基づき、審決の理由に不備があるか否かについて検討を行っている。

即ち、①法3条2項が所定の場合に登録をすることができるとした解釈及び自他商品の識別力を有するに至ったか否かを検討するに当たっての不可欠な事情を明らかにしている。そして、②「AJ」の使用例に関して、審決書に示された「AJ」と「ARMANI JEANS」の欧文字が共に使用されてない証拠を示した上で、③『「AJ」が使用されている商品等に関する証拠の評価、具体的な使用状況等に関する事実認定、法律を事実に応用した判断過程が何ら記載されていない』と判断している。

上記事実に鑑みれば、本審決の理由において上記3要件についての検討及び記載がなされて

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

いないと判断するのが妥当であり、審決の理由不備を示した判断は妥当なものといえる。

また、本判決は、法3条2項が争点の審判において、審理の過程において異なる態様の証拠を提出した場合は、当該審決の理由において、3つの要件に沿った理由が記載されていなければならない、その3要件を満たさない審決は、本事案のように審決理由の不備があるとして取消事由に該当するといえる。

そのため、本判決における上記の判示は、審決書に記載されるべき理由についての指針を示したものであり、実務の現場では示された拒絶審決に対し、審決取消訴訟を提起するか否かについての基準を明らかにしたものだといえよう。

6. 判例及び審決の検討

6.1 商標法3条1項5号について

本願商標のような欧文文字2文字からなる商標に関しては、商標審査基準の法3条1項5号の説明において『ローマ字の1字若しくは2字からなるとき…は、本号の規定に該当するものとする。』とあり、また実際の審査実務においても、図形的な特徴を有するものを除き、ありふれた書体により構成される欧文文字2文字からなる商標が法3条1項5号に該当しないと判断された事例はほとんどないといえる。

しかしながら、法3条1項5号所定の場合に登録が認められないとする趣旨は、前述のとおり、そのような表示には自他商品等の識別力が生じない点及び独占適応性がない点にあると解されており、欧文文字2文字からなるありふれた書体より構成される商標であっても、商品の品番等に使用されるものとはいい難い場合は法3条1項5号には該当しないとすべきである。

この点に関して、いくつかの参考審決を紹介する。

(1) 不服2005—9706号

IQ (標準文字)

<指定商品>

第10類 医療用ガイドワイヤー、その他の医療用機械器具

『ローマ字1字若しくは2文字が商品の品番、型式等を表示する記号、符号として用いられる場合があるとしても、前記の意味合い(知能指数の意味合い)で広く知られた本願商標に接する取引者・需要者は、これを、単に商品の記号、符号の一種と認識するというよりも、前記意味合いを認識するものだから、「知能指数」及び「アイキュー」の証拠を持って取引にあたるものというのが相当である。

また、該文字が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品番、型式等を表示するものとして、取引上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、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たしえるものであるといわなければならない。』

上記審決のように、欧文文字2字より構成されるありふれた態様の商標であっても、特定の観念を生じるために、記号とは認識されないようなケースは、登録を受け得る可能性があるといえる。なお、同様の判断を示した事例としては、商標の構成等が異なるが、商標「IT/アイテイー」が特定の意味合い(information technology)をもって理解するとみるのが相当である(法3条1項5号に該当しない)として、登録された事例(不服2002—11643号)もある。

(2) 不服2000—10880号

FF (標準文字)

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

＜指定商品＞

第9類 パーソナルコンピュータゲーム用のプログラムを記憶させたCD-ROM及びROMカセット、家庭用テレビゲームおもちゃ

『「FF」の文字は、請求人の業務に係るゲームソフトとして著名な「ファイナルファンタジー (FINAL FANTASY)」の略称として、取引者、需要者間において、広く知られているものと認められる。…してみれば、本願商標は、単に、商品の品番等を表示する記号、符号というよりも、むしろ、自他商品識別標識である商標として機能しているものとみるのが相当である。』

上記審決は、当該商標が指定商品等の関係において周知であると認められることから、自他商品識別標識である商標として機能していると認定し、法3条2項ではなく、法3条1項5号に該当しないと判断された事例である。

6. 2 商標法3条2項について

本判決では、前述の通り、法3条2項に該当するか否かについての実質的な理由が付されていないことを理由に法3条2項の該当性の有無についての判断を避けている。また本願商標については現在、特許庁で審理が係属しているため、本願商標が法3条2項に該当するか否かについては特許庁の判断を待つ必要があるかと思われるが、原告・被告が行った主張に関連する事案として、以下のような判例がある。

(1) まず、本生事件³⁾では、提出された使用証拠において、ハウスマークと一体として使用されている本願商標の使用が法3条2項における識別力を発揮するに至った商標の使用に該当するかが問題となった。

裁判所は、『「本生」の文字を含む標章の使用態様に係る諸事情に照らすならば、原告商品又はその宣伝広告媒体に接した取引者・需要者は、「本生」の文字のみによって、商品の出所

が原告であると認識することはなく、「アサヒビール株式会社」、「アサヒビール」又は「アサヒ」等の文字に着目して、商品の出所が原告であると認識すると解するのが自然である。』として、識別する機能を有する標章部分は「本生」にはなく、「アサヒ」若しくは「アサヒ本生」等にあると判示した上で、『もつとも、当裁判所がこのように判断した理由は、原告が本願商標について、上記のような態様で漫然と使用してきたことに起因するものであり、本願商標の「本生」の語の多義性に照らして、原告において専ら自他商品の識別のために使用した場合に、取引者・需要者をして、本願商標に係る「本生」の文字のみによって原告の業務に係る商品であることを認識できるほどに広く知られるに至る可能性のあることを一般論として否定したものではない。』と判示し、ハウスマークの商標と併記した場合は、原則としてハウスマーク以外の商標の使用とはみなされない（法3条2項の証拠とはなりえない）といえるものの、必ずしも法3条2項における識別力が否定されるとは限らないことを示している。

(2) また、純事件⁴⁾では、出願商標「純」について「宝焼酎」の文字を併記した証拠を提出して、法3条2項の主張を行っており、結合された態様の商標が法3条2項の証拠となりえるかが問題となった。

裁判所は、『原告焼酎について使用された標章は、「純」の文字と「宝焼酎」の文字等が結合して一体として使用されてきたものというべきであり、「純」の文字のみ独立に使用されてきたということはできないと判断される。』と判示し、法3条2項の適用を否定している。

これらの判例は、法3条2項における識別力の判断において、他の周知表示を一体的に付した標章の使用証拠は、法3条2項の識別性の判断に肯定的に捉えられることはなく、むしろ否定的に捉えられる傾向性があることを示唆して

いる。

(3) また、ダイジェスティブ事件⁵⁾では、指定商品第30類「菓子及びパン」を指定して「ビスケット」について使用証拠を提出した事案であり、指定商品の一部の使用が同一の商品の使用に該当するかが問題となった。

裁判所は、『商標が法3条2項の規定により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、出願商標に係る指定商品中に同項の要件を満たさないため登録を受けることができない商品があるときは、指定商品中から該商品が補正等により削除されない限り、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解すべき』として、使用商標が指定商品の一部に過ぎない場合は、指定商品の全部については登録を受けることができないことを示している。

この点、本判決にて示された法3条2項の趣旨や無効審判の請求が指定商品又は指定役務ごとにできる点等を鑑みれば、法3条2項の該当性の判断も指定商品又は指定役務ごとに行われるべきものであり、需要者が何人かの業務に係る商品等であることを認識し得ない指定商品又は指定役務が含まれている場合には、法3条2項の適用を認めるべきではないといえよう。

7. 実務上の留意点

(1) 本判決のように、欧文字2文字より構成される商標の権利化を目指す場合は、本願商標と同様に法3条1項5号、その例外として法3条2項のいずれかの基準を満たす必要がある。

欧文字と数字の組み合わせによるような場合は、その出願に係る指定商品又は指定役務の分野における取引の実情により、その結論も大きく異なることになるが、欧文字2文字による場

合は、前述の審決のような特殊な事情がある場合を除き登録が認められないものと予想され、また本願商標のように四角等の簡単な図形との組み合わせ程度では、法3条1項5号の基準を満たしているとはいえないであろう。

とはいえ、欧文字2文字の商標は企業の略称としても多く使用されており、商標登録の要望は多いともいえる。欧文字2文字による出願において、法3条1項5号の「簡単、かつ、ありふれた標章」と認定されないためには、本判決において示されたように、以下のいずれかの構成を採用するように、その商標の構成態様を修正・変更するのが妥当といえよう。

- ① 文字自体の大きさを異にする。
- ② 構成文字の形態を通常の書体として使用されていないものとする。
- ③ 特徴的な図形と一体的に表示されるように構成する。

欧文字2文字のみより構成される商標を出願する場合、書体をデザイン化したとしても、取引において使用される可能性のある書体の域を出ない態様であれば、本事案と同様の結論が導き出されるものと思われる。そのため、実際に使用される商標が上記①乃至③のような態様となりうるかを先ず検討し、改変が難しいようであれば、出願において法3条2項の適用を受けられるよう資料を収集するなどの対応が必要となろう。

(2) 本判決では、具体的な判断はなされていないものの、法3条2項の適用を受けるために提出すべき証拠については、過去の事案より鑑みて、本願商標のみが表記された証拠を提出すべきであり、ハウスマークや周知若しくは著名商標を含む証拠を提出する場合は、法3条2項を証明する証拠としては採用されず、結論としてその証拠が不利に取り扱われる可能性もあるため、提出については差し控えるべきであろう。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

また、法3条2項の証明の範囲については、指定されている商品又は役務の一部の証明に過ぎない場合は、立証を行っていない指定商品又は指定役務の法3条2項の該当性を否定される可能性もありうるため、留意が必要である。そのため、法3条2項の主張を行うに際して、指定商品又は指定役務の範囲を実際に使用している範囲に限定するなどの措置を検討する必要もある点に留意すべきである。

(3) なお、審理の結果、拒絶審決が示された場合、審決理由の記載要件については、本事実案で示されたように以下の3点が過不足なく記載されていることが必要であり、これらの事項の記載に過不足がある場合は、その審決理由には不備があり、取消事由となりうる。

- ① 当該事件の適用に係る法律の根拠及びその解釈
- ② 当事者が提出し、又は職権で調査した証拠に基づいて認定した事実
- ③ 認定した事実を法律に適用した場合の論理過程及び判断結果等

また、特に法3条2項の審決理由には、提出された証拠についての評価、具体的な使用状況などに関する事実認定、法律を事実に応用した判断過程が示されている必要があり、提出した証拠の判断を省略したような場合は、取消事由となるので、拒絶の審決などを受けた場合は、これらの点に留意して審決取消訴訟の提起を検討すべきであろう。

注 記

- 1) 特許法157条2項、商標法56条、63条
- 2) この点、網野（商標 第5版p.290）では、登録を認めないことの趣旨として「このような商標も、普通一般に使用される自他識別の機能が十分でないことが多く、また、たとえ識別力があっても一個人に独占させるべきものでないという理由からして、登録を認められないものである。」としている。
- 3) 平成18年(行ケ)第10374号 判例時報1981号
- 4) 平成4年(行ケ)第61号 判例時報1471号
- 5) 平成2年(行ケ)第103号 判例時報1379号

(原稿受領日 2008年10月6日)