

「商標の識別力」に関する日本の実務上のポイント

——企業実務者の視点から——

商 標 委 員 会
第 1 小 委 員 会*

抄 録 日本における「商標の識別力」に関し、特に企業実務において“識別力の有無が微妙な語”を使用する際にどのような取扱いをすることが適切であるか、①権利化をせずに使用する場合と②権利化を図る場合といった2つの側面で検討しました。前者は安全な使用を目的として「識別力無し」と判断するためのポイントを、後者は「識別力の獲得」を主張するためのポイントを、それぞれ審判決事例に則しつつとりまとめました。

目 次

- はじめに
- 「識別力無し」の判断～安全に使用するためのポイント
 - 1 収集すべき資料とそのポイント
 - 2 収集した資料の活用ポイント
 - 3 出願しない場合の使用態様について
- 「識別力獲得」の主張～権利取得のためのポイント
 - 1 証拠の提出方法（他の識別力のある商標との距離）
 - 2 出願商標と使用商標の同一性
 - 3 指定商品・役務の使用場面での同一性
 - 4 特殊事例：他社使用の排除
- おわりに

1. はじめに

商標の「識別力」とは、「何人かの業務に係る商品又は役務であることを需要者に認識させる力」のことであり、商標の基本機能です。

日本の商標法は「識別力」という言葉を用いていませんが、3条1項各号中の商品の普通名称、用途・産地・原材料等を表す語などは、識

別力の無いものの代表例と言えるでしょう。

その識別力ですが、日本での企業実務では、商標の使用・権利化の過程で関係してくることが多いものです。例えば、造語などの識別力を有することが明白なものはそのまま出願し、よく知られた既存語などで“識別力の有無が微妙な言葉”はハウスマーク等との組合せで出願する、といった判断をすることがよくあるのではないのでしょうか。

その中でも悩ましいのは後者の“識別力の有無が微妙な言葉”です。使用方法・期間、コストの面に照らして、権利化せずとも自社が使用できればよいという場合がある一方、“識別力の有無が微妙な言葉”を使用し続けている実績や将来的な使用の蓄積を拠り所に、権利化して他社使用の排除を図った方がよい場合もあります。

そこで本稿では、“識別力の有無が微妙な言葉”の取扱いに着目し、日本における企業実務

* 2009年度 The First Subcommittee, Trademark Committee

に照らして、権利化をせずに安全に使用できるよう「識別力無し」と判断するためのポイント、及び、使用による「識別力の獲得」を主張して権利化を図るためのポイント、という対極的な2点についてまとめました。

(なお、本稿中では特に必要のない限り「商品」と「役務」を併記せずに「商品」と略記します。)

2. 「識別力無し」の判断～安全に使用するためのポイント

出願・権利化をせずに使うものについては、安全な使用の裏付けとして、識別力が無いことの判断を確実にしておく必要があります。そのためには十分な判断材料を揃えねばなりません。もし材料を揃えづらいうらば、後述の3.の方法も踏まえて権利化を検討すべきです。

識別力判断を出願結果に委ねる、つまり識別力が無い旨の拒絶査定を得れば足りるという考え方もありますが、拒絶査定を「お墨付き」のように思うのは危険です。拒絶査定を受けた語を他人が後から同じ商品分野へ出願して登録に至った例が多数存在しており、拒絶査定頼りであると権利侵害に陥るおそれがあるからです。

そのため、識別力の有無は審査結果に頼らずに自ら判断する必要がありますし、前述の後発登録などへ後日対抗するためにも、判断根拠として有用な資料を十分に集めることと、必要に応じてそれを活用することが大切になります。

2.1 収集すべき資料とそのポイント

使用する言葉の識別力を判断する際に収集すべき資料は、①辞典・辞書・事典類での用例、②業界(他社・官公庁・各種記事)での用例、③併存登録例に大別することができます。

(1) 辞典・辞書・事典類での用例

各種辞典・辞書・事典類(以下、「辞書類」)

に掲載されているままの意味で使う場合は、その掲載事実自体が、識別力が無いことの大きな裏付けとなりますので、辞書類の掲載例を収集することで有力な判断材料が得られますが、その際には以下の点に注意する必要があります。

1) 指定商品との関係における意味の特定

辞書類に掲載されている語でも、指定商品との関係次第では、様々な意味に捉えられたり、特定の意味を読み取れない場合がありますが、その場合はむしろ識別力有りだと判断すべきです。

あくまで指定商品との関係で認識される語義についての用例を集めることが重要です。

例として、「情報マネジメント」は、16類と38類では登録となりましたが、35類(経営の診断及び指導)では「情報の管理ないし運用」の意味で各種企業・公共団体が一般に使用・認知しているとして、識別力無しと判断されています¹⁾。また、「しっとりつるつる！」(3類)、「ふんわり」(3, 5類)、「すべすべ」(5類)などは、辞書類に掲載があつて指定商品の効用が容易に想像されることから識別力無しと認定されましたが、「カサカサ」(3, 5類)と「HIBISCUS」(3類)については、化粧品等との関係において前者は擬態語、後者は植物の名称としての意味しかなく、用途(カサカサの肌用)や原材料(ハイビスカスのエキス)としては理解されないという理由で識別力有りだと判断されています²⁾。

2) 複数の意味がある場合の例外的な意味特定

複数の意味を看取できる語に関しては、一般的には識別力有りの判断に傾きますが、指定商品との関係で1つの意味に特定できるときは、識別力無しの判断材料にできる場合があります。

具体例として、「IP(アイピー)」という語は

様々な意味のある略語ですが、法律事務に関して「アイピーファーム」(42類)という形で用いられた場合は、「知的財産」の意味に特定されることから、識別力無しと判断されています。同様の例として「トータルケア」(3類：辞書類に複数の意味あるも、歯磨きとの関係では「口腔の全体的手入れ」の意)があります³⁾。

3) 辞書類に掲載の無い結合語の意味

結合した形で辞書類に載っていないとしても、その構成語がいずれも平易であるような結合語は、その個々の語から導かれる全体の意味合いに基づいて識別力無しと判断できることがあります。

「案件情報」(42類)、「@Digital」(9類)、「COSMEKIT」(3類)、「玄米酵素」(30類)といったような例がこれに該当します⁴⁾。

一方で、一見平易な言葉の組合せにも見える「NATURAL BLACK」(30類)、「オレンジシトラス」(5類)、「シトラスオレンジ」(5類)、「さわやかローズの／せっけんの香り」(5類)は、識別力有りとして認定されています⁵⁾。

これらの例は境界例とも見受けられますが、前者に属するのは指定商品との関係で極めて端的な物言いに限られる、と理解するのが穏当です。

4) 外国の用例がある語の日本での意味の確認

辞書類に掲載されている用例が外国におけるものである場合、日本においてその意味をもって用いられているかを確認する必要があります。

具体例として、「MACKINTOSH／Made in Scotland」(25類)中の「MACKINTOSH」は、辞書類にイギリス製衣服を指す語として載っていますが、日本で普通名称として普及していないことから識別力有りとして認定されています⁶⁾。

(2) 業界(他社・官公庁・各種記事)での用例

新聞・雑誌、ウェブサイト(同業者のサイト、ニュースサイト、商品販売サイト等)、各種広告媒体(新聞・雑誌・インターネット)、そして商品カタログにおける用例は、実際の取引上で広く使用されている証拠として、識別力無しの有力な材料となります。

判断材料として有効なものを集めるためには、以下の点に注意が必要です。

1) 指定商品における使用状況

指定商品そのものについての使用状況を確認するのが原則です。指定商品と同一品での他社使用例が多数収集できれば十分です。商品分野が少しでも異なる例や業種が違う例(後述2)参照)は、有効な判断材料になり難いものです。

例えば「Conditioning Stretch／コンディショニングストレッチ」(9類 電子出版物)は、フィットネスクラブ等で体操の一種を表すために使われてはいても、指定商品の品質等を表したものと認識されない、と認定されました。同様に、「ベリーミント」(3, 5類 歯磨き、化粧品、薬剤等)は、その使用例が菓子分野のみだったため、指定商品の品質等としての使用事実があるとは認められませんでした⁷⁾。

2) 指定商品の周辺分野における使用例

指定商品そのものにおける用例がない場合に、指定商品の周辺分野での使用例を参酌して判断できる場合があります。

例として、「ササッと」(30類 コーヒー)や「本生」(32類 ビール)のように、飲料品・酒類といった周辺分野における用例が数多く存在し、その意味(「素早く簡単にできる」「熱処理していない」)が指定商品にもそのまま適用できるような場合がこれに該当します⁸⁾。

但し、原則は前述1)のとおりであって、

「周辺分野」の範囲を適切に見積もるのが難しい点には留意しなければいけません。

3) 特定人による商標としての使用例

普通名称的な用例と特定人による商標としての使用例が並存している場合、普通名称として十分汎用されていないとの理由で識別力有りと認定される場合があります。該当する具体例は前出の「MACKINTOSH/Made in Scotland」です。

4) 代替的な表現・語句の有無

指定商品の品質・用途等を言い表すものと考えられる語であっても、それらを言い表す別の一般的な言葉が存在して使われていれば、識別力が有ると判断される場合があります。

具体例として「スターターボックス/STARTER BOX」(28類 トレーディングカードゲーム)が、同じ一般名称に「スターターパック」の表現もあることから識別力有りと判断されています⁹⁾。

5) 業界での用例の使用主体

自社の用例は、識別力が無いことの根拠としては認められ難いものです。複数の同業者の用例を収集するべきです。

前出「スターターボックス/STARTER BOX」の例では、商品の一般名称として多数の用例が示されたものの、その殆どが異議申立人自身のものであったため、品質等表示としての認知度に疑問が呈され、上記結果につながっています。

6) 識別力が判断された国・地域

外国における識別力の判断事例は、日本での識別力の判断には斟酌されません。

実例を見ても、「Meta Media」(9類 電子応用機械器具)について、米国登録例があること

に関わらず、日本国内の文献等に基づいて識別力無しとの判断が下がっています¹⁰⁾。

7) 検索結果における使用対象品・使用主体

インターネット検索で見かけ上多数の結果が検出されたとしても、情報媒介者(ニュースサイトや商品販売サイト)が異なるのみで、使用対象品や使用主体が全て同じであるような用例は、一般名称としての使用根拠とはなりません。

(3) 併存登録例

使用する語と、他の文字・図形・図柄とが組み合わせられた形の商標の併存登録の状況は、その語の識別力の有無の判断材料になります。具体例として、「フェイスエステ」や「ヘアエステ」を含む文字商標がそれぞれ3類のせっけん類とシャンプーについて異なる企業により多数登録されています。前者は「ソフィーナ\フェイスエステ」「デイリーコスメ\フェイスエステ」「植物物語\フェイスエステ」「ライフセラ\フェイスエステ」等、後者は「シーボンヘアエステ」「SUNSTAR\ヘアエステ」「リーゼ\ヘアエステ」「デイリーコスメ\ヘアエステ\HAIR ESTHE」等といった具合です¹¹⁾。

このように併存登録例が数多く存在するならば、その語に識別力無しと判断する裏付けになり得ます。また、少々変わった例として、一見識別力のありそうな「BEAR」(25類 被服)が、指定商品との関係では当該「BEAR」自体に識別力無しと判断されたことがあります¹²⁾。その理由は、他の文字・図形又は熊の図柄を組み合わせた「BEAR」の語が被服について多数登録されており、且つ世上で実際に使用されてもいたから、というものでした。

2.2 収集した資料の活用ポイント

上記の資料により識別力が無いと判断して出

願をしなかったものについては、管理簿等に記録し、判断根拠とした資料を保管しておきます。

当該記録・資料の活用方法としては以下のようなものがありますので参考にして下さい。

(1) 特許庁への情報提供

上記記録を、商標公報やIPDLなどのデータベースによる他者出願チェックのキーワードとして利用します。他者出願を発見した場合、保管した資料に基づく情報提供を特許庁へ行い、当該商標の権利化を防ぐといった対応を行えます。

この資料は情報が古くなると有用性が落ちますので、適宜アップデートすることが肝要です。

(2) 業界団体などでの企業横断的活用

同業種の企業間の連絡会議などにおいて、他者出願の共同ウォッチングによる普通名称・品質表示等の権利化防止のために、情報の交換や体系的収集を行っていることがあります。

その種の会合で上記資料を活用することで、より広い捕捉と相互フォロー効果が見込めます。

2.3 出願しない場合の使用態様について

識別力が無いと判断したものが、商標として使用されるのか、商品の品質等として使用されるのかは、明確にしておくことが望ましいです。

前述のように自社の安全な使用のみが目的の場合は、使用に際しても商品の普通名称や性能・品質等として普通に用いられる方法と認識されるように意識すべきです。そうすれば仮に他社の後願登録が認められても、商標法26条により商標権の効力が及ばないこととなります。

一方、識別力が無いと判断した上で、将来、

「使用による識別力の獲得」を主張しての権利取得につなげたいのであれば、後述するとおり商標として識別力を発揮し得るような態様で使用する必要があることとなります。

3. 「識別力獲得」の主張～権利取得のためのポイント

上記2.の場合とは逆に、“識別力の有無が微妙な語”であっても、その“語”単独で権利化したい場合もあります。この場合、使用によって獲得した識別力に基づく商標登録（商標法3条2項）を行うことになるので、登録のためには識別力を主張する必要があります。

そこで、「商標審決データベース」¹³⁾を用いて、2000年以降の拒絶査定不服審判等における同項主張事例を解析したところ、審決で示される拒絶根拠には幾つかの類型があるということがわかりました。

こうした事情に鑑み、3条2項の適用を主張する際の注意点を以下のようにまとめました。

3.1 証拠の提出方法（他の識別力のある商標との距離）

自動車メーカーの出願に係る審決例として、商標「S65」が識別力あるハウスマークと共に使用されていたことが拒絶の理由の1つとなった例がある一方、識別力あるハウスマークとは独立して「DB9」の文字が使用されていたことが登録認容理由の1つとなった例があります¹⁴⁾。

このような過去の審決例から、他の識別力のある商標の近くで使用されている形、例えばハウスマークと一緒に用いられている場合などは、当該マークと一緒に用いられて初めて自他商品の識別標識としての機能を有するに至っているものであって、出願対象の商標が使用により識別力を有するに至っているということとはできない、と判断される傾向があることがわかります。

従って、3条2項の適用を主張する場合、識別力ある商標の近くで使用している証拠はあまり有効ではないので、識別力のある商標の近くでは極力使用しないことが非常に重要です。

3.2 出願商標と使用商標の同一性

3条2項の要件を具備し登録が認められる要件の1つとして、出願商標と実際に使用している商標の同一性が認められる必要があります。

商標「旅の窓口」を標準文字によって出願した事案では、出願人は、使用証拠として、「の」の字が他の半分程度の大きさで、かつその下段に波状の図形と英字「mytrip.net」も一緒に使用しているような、出願した標準文字とは異なる態様の資料を提出しましたが、両者はその構成、態様を異にすると判断されました。

また、ハウスマークについての審決でも、出願商標「SAWAI」が、その証拠として提出された使用例の多くが小文字の商標「sawai」であり、同一性が無いとされた事例もありました。

さらに、出願商標と使用商標との間に草書体と楷書体又は行書体のような大きな書体の相違がある場合も、商標の同一性欠如を理由として使用による識別力が認められ難くなります。

商標「玉家」の文字を筆書体風にして出願した事案では、出願人が提出した証拠資料が、出願商標の態様と異なり、通常の手書の「玉家」の使用例が多数であるとして、同一性が認められませんでした¹⁵⁾。

従って、使用証拠に関しては、出願商標とほぼ同一であることが非常に重要なポイントとなります。

一方、東京高裁の判決ですが、商標の態様がそれぞれ異なる出願商標「角瓶」と使用商標「角 瓶」（「角」と「瓶」の字間が広い）との間で、同一性が認められた事例があります¹⁶⁾。

3.3 指定商品・役務の使用場面での同一性

出願人が「住宅情報」の文字を「定期的に発行される土地・建物に関する情報を記録したビデオディスク及びビデオテープ等」を指定商品として出願したところ、出願人がその使用証拠として提出したものが指定商品の範囲から外れた「雑誌」に関するものであったことから、登録が認められなかった事例があるとともに、出願人が「フジクラ」の文字を「運動用具」を指定商品として出願したものの、使用証拠として提出した商品資料はゴルフクラブシャフトについてのもので、それ以外の運動用具についての使用に係る資料が見当たらなかったことから、登録が認められなかった事例があります¹⁷⁾。

上記のような審決例から、3条2項の適用を主張して認められるためには、使用に係る商品が出願に係る指定商品と同一の場合に限られること¹⁸⁾に留意し、証拠資料を出願に係る指定商品と同一の商品に使用しているものにするのが当然に求められることがわかります。

必要に応じて指定商品を減縮補正し、使用商品および証拠資料との同一性を保つことも考慮しなければなりません。

3.4 特殊事例：他社使用の排除

出願人以外に、その業界における競業他社が出願商標を使用しているかどうかとも考慮されるようです。具体的には、立体商標「清涼飲料の瓶」の事案¹⁹⁾において、「第三者が類似する形状の容器を使用、或は、特徴を備えた容器を描いた図柄を発見した際、厳格な姿勢で臨み中止させてきた」ことも審決で考慮されています。また、商標「ふえるわかめ」の事案²⁰⁾では、出願人が「カール状乾燥わかめの製造法」等の特許権を取得し、出願人が中心となり協会を設立し、特許権の存続期間が満了した後もカットわかめ業者の発展と親睦を図り継続活動しつつ、

出願人以外の協会員には、「ふえるわかめ」の商標の使用を控えさせていました。本事案において、例えば、出願人以外の協会員にも商標「ふえるわかめ」の使用を認めて、実際に当該協会員が商標「ふえるわかめ」を使用していたとすると、商標「ふえるわかめ」は、出願人だけの出所表示としては登録にならなかったのではないかと考えます。他人の使用をうまく排除する方法として本事案は参考になります。

4. おわりに

上述の点を全て実践するのは難しい印象かもしれませんが、「識別力に関する判断・主張にあたって有用な材料（情報・資料）をいかに効率的に揃えるか」という視点は通底しています。

商標の識別力は一筋縄ではいかないテーマですが、特許庁の審査結果や特許事務所からの情報に対して受け身の立場にとどまらず、自らその判断ポイントを知ること、審査結果をより深く検討できたり、特許事務所との意思疎通がスムーズになったりと、企業の商標実務担当者として一段高いレベルでの職務遂行につながると思います。本稿がその一助となれば幸いです。

注 記

- 1) 東京高裁 H16(行ケ)178
- 2) 不服2000-7992, 不服2002-21269,

- 不服2006-28402, 異議2007-900146,
異議2007-900329
- 3) 知財高裁 H20(行ケ)10371, 知財高裁 H18(行ケ)10545
 - 4) 知財高裁 H18(行ケ)10343, 知財高裁 H17(行ケ)10123, 東京高裁 H15(行ケ)270, 東京高裁 H15(行ケ)224
 - 5) 不服2002-16309, 不服2005-6893, 不服2005-6895, 不服2006-5701
 - 6) 東京地裁 H19 (ワ) 6214
 - 7) 不服2006-15983, 異議2007-900091
 - 8) 知財高裁 H17(行ケ)10851, 知財高裁 平成18(行ケ)10374
 - 9) 異議2006-90480 (但し同じ登録に係る無効2007-890187では異なる証拠・主張に基づき別異の判断が出ている)
 - 10) 知財高裁 H19(行ケ)10187
 - 11) 「フェイスエステ」関連は登録第4086812号, 第4171827号, 第4340382号, 第4401470号。
「ヘアエステ」関連は登録第3369728号,
第4074272号, 第4611526号, 第4613757号
 - 12) 知財高裁 H17(行ケ)10402
 - 13) 商標審決DB <http://shohyo.shinketsu.jp/> (パテントビューロ)
 - 14) 不服2004-65080, 不服2005-65022
 - 15) 不服2001-17944, 不服2004-14436,
不服2008-10287
 - 16) 東京高裁 H13(行ケ)265号
 - 17) 不服2000-5045, 不服2004-7665
 - 18) 「商標審査基準」改訂第7版第3条第2項
 - 19) 知財高裁 H19(行ケ)10215
 - 20) 不服1997-4451

(原稿受領日 2010年3月11日)