

# 商標法3条1項の本来的識別性と 使用による顕著性

知財高裁 平成24年9月13日判決  
平成24年(行ケ)第10002号

川 瀬 幹 夫\*

**抄 録** 本件は、オートバイについて有名な本願商標「Kawasaki」が、産地等を普通に用いる方法で表示する標章に該当しないとして、3条1項3、4号の規定の適用を受けずに商標登録を得た事案である。

本件判決では、表示書体の特殊性が顕著でないと思われる商標が普通に用いられる方法で表示する標章に該当しないとされた点、使用実績に係るイメージ調査の結果が3条1項の識別性の有無の判断に大きく影響していると思われる点、使用による顕著性主張に際し使用商品を越える範囲で指定商品を認めている点で、従前の特許庁の考え方とは異なる判断が示されており、この傾向の判断が続くと、「3条1項に係る識別性」や「使用による顕著性」の特許庁での取り扱いが変更される可能性も否定できず、本件判決は、少なからず実務に影響を及ぼすものと考え、論点の整理を試みた。

## 目 次

### 1. はじめに

#### 1. 1 本件出願

#### 1. 2 経 緯

#### 1. 3 特許庁での経緯

### 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（商標法3条1項3号該当性判断の誤り）

#### 3. 2 取消事由2（商標法3条1項4号該当性判断の誤り）

#### 3. 3. 取消事由3（商標法3条2項該当性判断の誤り）

### 4. 被告の反論

#### 4. 1 取消事由1（3条1項3号関係）に対して

#### 4. 2 取消事由2（3条1項4号関係）に対して

#### 4. 3 取消事由3（3条2項関係）に対して

### 5. 裁判所の判断

#### 5. 1 認定事実

#### 5. 2 審決の誤り（取消事由）について

### 6. 研 究

#### 6. 1 欧文字「Kawasaki」の産地等表示性

#### 6. 2 欧文字「Kawasaki」の氏姓表示性

#### 6. 3 本願商標の書体の特殊性、普通表示性

#### 6. 4 ブランドイメージ調査の採否

#### 6. 5 3条2項の規定への該当性

#### 6. 6 本願商標に係る商標権の捕捉範囲

### 7. おわりに

## 1. はじめに

本件は、原告が、指定商品「被服等」（商品区分第25類）について、本願商標「Kawasaki」の欧文字を書して成る本願商標を登録出願したところ、拒絶査定を受け、これに対して不服の審判を請求したが請求不成立の審決を受けたの

\* 弁理士 Mikio KAWASE

で、その審決の取消しを求めて訴えが提起された事案である。

本件訴訟は、知的財産高等裁判所第2部で審理され、原告の請求が認容されている。

## 1. 1 本件出願

本願商標

# Kawasaki

指定商品

第25類「被服，ベルト，帽子，手袋，ネクタイ，エプロン」

## 1. 2 経緯

出願：平成21年7月13日

審判請求：平成22年9月27日

(不服2010-21611号)

## 1. 3 特許庁での経緯

出願：平成21年7月13日

拒絶査定：平成22年6月25日

不服審判：平成22年9月27日

(不服2010-21611号)

不成立審決：平成23年11月15日

## 2. 審決の概要

### 2. 1 判断

「本願商標は、商標法第3条1項3号、4号所定の商標に該当し、また、商標法第3条2項所定の商標には該当せず、商標登録を受けることはできない。」旨の判断を示し、「請求は成り立たない」とした。

### 2. 2 理由

審決は、次のような理由を掲げて、前記各条項への適用を判断している。

#### (1) 商標法3条1項3号への該当性

「本願商標は、『Kawasaki』の欧文字を普通に用いられる方法で表してなるにすぎず、神奈川県川崎市を表示するものと容易に需要者に認識させるものであるから、本願商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、その商品が神奈川県川崎市で製造、販売されたものであること、すなわち、商品の産地、販売地を表示したものと認識させるにとどまるものである。してみれば、本願商標は、神奈川県川崎市で製造、販売された商品の産地、販売地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。」として、本願商標は、商標法3条1項3号に該当する旨判断している。

#### (2) 商標法3条1項4号への該当性

「日常の商取引において姓氏を表す場合には、必ずしも漢字のみに限らず、平仮名、片仮名又は欧文字で表示する場合も決して少なくないことからすれば、『Kawasaki』の文字は、姓氏の『川崎』を欧文字で表記したものと容易に理解されると判断するのが相当である。そして、…『川崎』の姓は、我が国においてありふれた氏と認められるものである。してみれば、本願商標を構成する『Kawasaki』の文字は、ありふれた氏である『川崎』を欧文字で表記したものであるから、本願商標は、ありふれた氏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。」として、本願商標は、商標法3条1項4号に該当する旨判断している。

#### (3) 商標法3条2項への該当性

「本願商標を付した商品の過去3年間の売上は5億円程度であって、また、商品の販売数量、シェア、広告宣伝の状況等について、本願商標の指定商品についての著名性を具体的に裏付け

る証拠は何ら提出されておらず、申立人の提出に係る証拠のみをもってしては、本願商標が請求人の業務に係るアパレル関連の商品を表示する商標として、我が国における取引者、需要者の間に広く認識され、自他商品の識別力を獲得したものということとはできない。」旨判断している。

### 3. 原告の主張（取消の事由）

原告は、おおよそ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号該当性判断の誤り）

商標が、「商品の産地、販売地」を表示するものか否かの判断主体は、指定商品の需要者又は取引者であると解すべきであり、指定商品の需要者又は取引者が、当該商品が当該商標の表示する土地において生産され又は販売されているであろうと一般に認識しない場合には、当該商標は、同号に該当しないというべきである。

本願商標については、指定商品がアパレル関係の商品であるところ、当該商品の需要者又は取引者が本願商標の表示する土地において生産され又は販売されているであろうと一般に認識することを裏付ける資料はない。

原告のインターネット調査の結果では、本願商標から「川崎重工業」に関連した事業内容を想起した回答が圧倒的であったのに対し、川崎市を想起した回答は極くまれであった。

本願商標は、エーリアル ブラック（Arial Black）に似た極太のゴシック書体で本願商標「Kawasaki」の欧文字を書してなるところに特徴を有しており、アパレル関係の商品において普通に行われている表示態様を脱した特殊な表示態様に該当するものである。

本願商標は、商品の産地、販売地を「普通に用いられる方法で表示する標章」には該当しない。

#### 3. 2 取消事由2 （商標法3条1項4号該当性判断の誤り）

商標法3条1項4号所定の、ありふれた氏又は名称を「普通に用いられる方法で表示する標章」については、標章の表示の態様（ロゴ・レタリング等）が、当該商品等に係る業界で普通に行われている表示態様を脱した特殊な表示態様である場合は、これに該当しないと解すべきである。

本願商標「Kawasaki」は、アパレル関係の商品において普通に行われている表示態様を脱した特殊な表示態様に該当するものである。

本願商標はありふれた氏または名称を「普通に用いられる方法で表示する標章」には該当しない。

#### 3. 3 取消事由3 （商標法3条2項該当性判断の誤り）

登録出願された商標が、商標法3条2項の要件を具備するというためには、出願に係る商標が使用された結果、審決時において、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と認められるか否かによって決すべきものであり、使用商標は、出願に係る商標と同一であることを要すると解される。また、出願に係る商標の指定商品等の全てにおいて当該商標が使用されていなくとも、当該指定商品等の分野の取引者、需要者において、当該商標を出願人の業務に係る標章であると認識する者が、類型的に相当程度いるということが一般的にいえる場合には、同項の適用は認められるというべきである。

原告は、指定商品の全ての商品において本願商標を使用しており、本願商標を付したアパレル商品の多くはバイクユーザー向けの商品であるとしても、これらの商品の取引者、需要者は類型的に重なる部分があるといえる。そして、

本願商標は、原告及び川崎重工グループのハウスマークとして日本国内の一般人に広く認識されていることから、本願商標が原告及び川崎重工グループの出所を表わすものであることを知っている指定商品の取引者、需要者が類型的に相当程度いることも明らかである。

本願商標は、商標法3条2項の要件を満たすというべきであり、同項の適用を否定した審決の判断は誤りである。

#### 4. 被告の反論

原告の主張に対して、被告は原告主張の取消事由に理由はない、としておおよそ以下のように反論している。

##### 4. 1 取消事由1（3条1項3号関係）に対して

本願商標は、本願商標「Kawasaki」の文字を書してなるものであるから、「神奈川県川崎市」の地名を表示するものとして理解され、その地名としての欧文字が一般に広く採択、使用されている事情があることからすると、これをアパレル商品に使用しても、神奈川県川崎市を表示するものと容易に需要者に認識させるものというのが相当である。

実際、川崎市は商工業都市として知られ、アパレル販売店等も多く、本願商標「Kawasaki」の文字に接する取引者・需要者として、その商品が川崎市で製造販売されたものであることを表示するものであると理解し得る。

エーリアルブラックの書体は、我が国で一般的に知られているゴシック体に相当するから、本願商標が、エーリアルブラックに似た極太のゴシック体であるからといって、特徴があるといえるほどのものではなく、「普通に用いられる方法で表示する標章」の域を脱し得ないというべきである。

##### 4. 2 取消事由2（3条1項4号関係）に対して

本願商標がエーリアルブラックに似た極太のゴシック体であるからといって、「普通に用いられる方法で表示する標章」の域を脱したとは云えない。

「Kawasaki」の欧文字を地名や姓氏として採択する例も多数にのぼっている事情からしても、本願商標は、自他商品の識別標識として機能しないありふれた氏又は名称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と認められる。

##### 4. 3 取消事由3（3条2項関係）に対して

商標法3条2項の趣旨は、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長期間継続的かつ独占的に使用し、宣伝もしてきたような場合には、当該商標は例外的に自他商品識別力を獲得したものであるということが出来る上に、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乏しいということが出来るから、当該商標の登録を認めるというものであると解される。このような商標法3条2項の趣旨からすると、同項によって商標登録が認められるためには、〔1〕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こと、〔2〕本願商標の指定商品が、使用に係る商標の商品と同一であること、〔3〕実際に使用している商標が、判断時である審決時において、取引者・需要者において何人の業務に係る商品であるかを認識することができるものと認められることという要件をすべて具備することが必要であると解される。（知財高判平19.3.29、知財高判平18.6.12）

本願商標については、〔1〕〔2〕の要件は満たすものの〔3〕の要件を満たしていない。

すなわち、本願商標が付された商品の売上は

年間1.7億円程度で、アパレル衣料品全体の売上げ15兆4,015億円からすれば微少である。また、広告についてはバイク関連の商品カタログや雑誌が中心であり、バイク関係のブランドとしての著名性は認められるとしても、原告のアンケート調査によっては、本願商標「Kawasaki」がバイク関係以外においても識別性を有しているものであることが証明されていない。

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商標として、商品の出所を表示し、自他商品の識別標識として認識されるとはいい難く、商標法3条2項の要件を具備するものといえない。

## 5. 裁判所の判断

### 5.1 認定事実

裁判所は、判断の根拠となる事実を次のように認定している。

#### (1) 本願商標レタリング

本願商標は、欧文文字本願商標「Kawasaki」が、エーリアルブラックの書体に似た極太の書体で強調して書かれており、字間が狭く、全体的に極めてまとまりが良いことから、見る者に、力強さ、重厚さ、堅実さなどの印象を与える特徴的な外観を有することが認められる。

#### (2) 「Kawasaki」の欧文文字

「川崎」が川崎市を意味し、その欧文文字として「Kawasaki」が表記されている例が示されているが、アパレル関連商品に関して使用したものでもなく、本願商標と類似の表記態様ではない。

#### (3) イメージ調査

原告のブランドイメージ調査によれば、本願

商標のみを提示した場合、これに接した者のうち、バイク関係を想起したものが最も多く、アパレル商品に付された本願商標に接した者では、企業ブランドのロゴであるとの回答が最も多く、いずれの調査においても、「地名の川崎」「人名の川崎」との回答はわずかであった。

### 5.2 審決の誤り（取消事由）について

#### (1) 取消事由1（3条1項3号）

裁判所は商標法3条1項3号の規定の趣旨について

「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ものと解すべきである」（最高判昭54.4.10）とし、また、産地、販売地の認定については、「当該商標の表示する土地にお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され又は販売されているであろうと一般に認識されることをもって足りるといべきである」（最高判昭61.1.23）とした上で、これらの観点から次の判断を示している。

即ち、「本願商標は、欧文文字「Kawasaki」がエーリアルブラックの書体に似た極太の書体で強調して書かれており、字間が狭く、全体的に極めてまとまりが良いことから、単なるゴシック体の表記とはいえず、見る者に、力強さ、重厚さ、堅実さなどの印象を与える特徴的な外観を有するものである。このような外観からすると、本願商標は、単なる欧文文字の「Kawasaki」

の表記とは趣きを異にするから、一般人に、一義的に神奈川県川崎市を連想させるような表記ということとはできない。」

「川崎市を欧文字で表現する場合があったとしても、漢字で「川崎」と表記される場合とは異なり、「Kawasaki」等の欧文字に接した一般人が、通常、当該文字から同市を商品の産地、販売地として想起するとまでは認められない。」とし、更に「本願商標のみを提示した場合、本願商標をアパレル商品に付した場合、いずれのイメージ調査によっても川崎市を想起した者は極めてわずかであった」とした上で、「以上を総合すると、本願商標が指定商品に使用されたとしても、需要者又は取引者において一般的に地名である神奈川県川崎市を想起するとはいえず、当該指定商品が同市において生産され又は販売されているであろうと一般に認識することもないというべきである」として、3条1項3号への該当性を否定している。

## (2) 取消事由2 (3条1項4号)

「『Kawasaki』の文字は、ありふれた姓氏の『川崎』を欧文字で表記したものと容易に理解されると判断するのが相当である。」とした審決に対して、「本願商標は特徴的な外観を有するものであり、単なる欧文字の「Kawasaki」の表記とは趣きを異にするから、一般人に、一義的に姓氏を連想させる表記ということとはできない。」「イメージ調査では、バイク関係や企業ロゴとの回答に比し、個人名との回答は極めて少なかった」ことを前提に、「本願商標は、ありふれた氏を「普通に用いられる方法で表示する」ものではないと解すべきである」として、商標法3条1項4号に該当するものではないとしている。

## (3) 取消事由3 (3条2項)

商標法3条2項の規定の趣旨について、「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考えて商標登録をし得ることと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等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等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等と当該商標の指定商品等が異なる場合に、当該商標が指定商品等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、「3条2項の要件を満たすためには、その指定商品であるアパレル関連の商品について使用された結果、自他商品識別力を獲得したこと」を前提とする審決の判断を否定している。

そして、「本願商標を付したアパレル商品の売上げは3年で5億円を上回り、年15兆円規模の衣料品市場からして、シェアは大きくないが、売上額自体は微少とはいえない」「調査では、本願商標からバイク関係が想起され、また事業ブランドとの回答も多い」とした上で「以上の事実を総合すると、原告が、本願商標を長年にわたってバイク関係やその他の多様な事業活動で使用した結果、審決時までには、本願商標は著名性を得て、バイク関係はもとより、それ以外の幅広い分野で使用された場合にも自他商品識別力を有するようになったといえる。そして、原告の子会社を通じて、本願商標を使用したアパレル関係の商品が長年販売されていることから、本願商標をアパレル関係の商品で使用された場合にも自他商品識別力を有すると認めるのが相当である。すなわち、審決時において、原

告が本願商標を指定商品に使用した場合にも、取引者・需要者において何人の業務に係る商品であるかを認識することができ、本願商標は出所表示機能を有すると認められる。」として、3条2項への該当性を認定している。

## 6. 研究

裁判所は、本願商標は商標法3条1項3号及び4号の規定には該当せず、また3条2項所定の商標にも該当するとしているが、次の点で、検討を加えるべきものとする。

その一は、欧文字表記の「Kawasaki」は漢字で「川崎」と表記される場合とは異なり、通常「川崎市」を産地、販売地として想起するとまでは認められないとする点である。(この点、単なる欧文字「Kawasaki」を姓氏表記としては認めているようではある。)

その二は、本願商標の書体が特殊であるとして、3条1項3号、4号への該当要件「普通に用いられる方法で表示する標章(普通表示標章)」ではないとしている点である。

その三は、本願商標の3条1項3号、4号における産地、販売地性、ありふれた氏姓を否定するのに、ブランドイメージ調査において、本願商標の使用実績に基づくであろう「バイク関係を想起する」「企業ロゴである」との回答を重視している点である。

そして第四に、3条2項の適用にあたっては、使用商標と出願商標の一致と、使用商品と指定商品の一致を求める審査基準とは異なる取扱いがなされている点である。

更に、またこの判決は、原告の主張をそのまま受け入れた感があり、本願商標に係る商標権の権利行使に際しては、当然に禁反言の原則に係る制約を受ける筈であり、この点にも検討を加えてみたい。

## 6. 1 欧文字「Kawasaki」の産地等表示性

### (1) 審査基準

3条1項3号に係る審査基準3において「国家名、著名な地理的名称(行政区画名、旧国名及び外国の地理的名称を含む)、繁華な商店街(外国の著名な繁華街を含む)、地図等は、原則として、商品の産地若しくは販売地又は役務の提供場所(取引地を含む)を表示するものとする」とされており、その代表的な行政区画名はほとんど例外なく本号に該当するものとして取扱われている。

著名な地理的名称等は産地等の表示として誰にでも普通に使用されるもので本来的に識別性に欠け、且つ取引において何人も使用を欲するもので独立適応性にも欠けるからであろう。

そして、産地等には、現に指定商品の産地等である地名ばかりでなく、取引者、需要者に、生産、販売されているであろうと認識される地名をも含むものとされている。

実際、指定商品「コーヒー等」について、出願商標「GEORGIA」がアメリカ合衆国ジョージアの地で生産されていると一般需要者に認識されると認められ、3条1項3号所定の商標に該当するとされた例(最高判昭61. 1. 23)等が挙げられる。

さらに、産地等とされて3条1項3号の適用を受けた行政区画名として「トーキョー」「芦屋」「KOBE」等を挙げることができる。

### (2) 欧文字「Kawasaki」の産地等表示性

したがって「川崎」が「神奈川県川崎市」を想起させ、著名な地理的名称として、商品の産地等に該当することに疑いはない。

しかし、その欧文字表記について、判決では「川崎市を「Kawasaki」等の欧文字により表記することがしばしば行われるとはいえるが、漢字で「川崎」と表記する場合とは異なり、

「Kawasaki」等の欧文字に接した一般人が、通常、当該文字から同市を商品の産地等として想起するとまでは認められない」として、産地表示性を全面的に否定しているようにもみえる。

一方、同じ判決中に「本願商標は、特徴的な外観を有するもので、単なる欧文字の「Kawasaki」の表記とは趣きを異にするから、一義的に川崎市を連想させるような表記とはいえない」として、単なる欧文字表記の「Kawasaki」なら産地等表示性を認められるような論調もみられる。

判決での表現だけからでは、本願商標の産地等表示への非該当性の根拠は確定的ではないが、「Kawasaki」の氏姓表示該当性と同様に、本願商標の欧文字の特殊性に起因しているものと考えたい。

実際、近年は、日本国内にあっても、自らの氏姓のみでなく、住所等も欧文字で書する機会が多く、「Kawasaki」の欧文字に接した者が、これを氏姓の「川崎」、地名「川崎市」と理解するのは極めて自然であろうと思われるのである。

## 6. 2 欧文字「Kawasaki」の氏姓表示性

### (1) 審査基準

3条1項4号に係る審査基準1, 2において『「ありふれた氏又は名称」とは、原則として、同種のものが多数存在するものをいうが、例えば「50音別電話帳」等においてかなりの数を発見することができるものをいう』『「ありふれた氏又は名称」を仮名文字又はローマ字で表示したときは、原則として、本号の規定に該当するものとする。』とされている。

### (2) 欧文字「Kawasaki」の氏姓表示性

「川崎」の欧文字表示「Kawasaki」も審査基準どおりに氏姓を表示したものとされる。

実際、漢字の「丸山」、片仮名の「カワシマ」「ハヤカワ」のみならず「Kuwano」「OTSUKA」

「KASUGA」等が「ありふれた氏」に該当するとされていることから、「Kawasaki」の氏姓表示性は明らかである。

## 6. 3 本願商標の書体の特殊性、普通表示性

### (1) 審査基準

3条1項1号に係る審査基準3において『「普通」に用いられる方法で表示する標章』にはその書体や全体の構成等が特殊な態様のものは該当しない」とされ、3条1項3号、4号の規定にも準用されている。

この場合、産地等や氏姓を表示する語が図形化されレタリングが施され、又はロゴ化されて一般的な表示手法を脱しているものが特殊な態様であるとされる。そして、その「特殊」の程度は、取引の実情が配慮されることとされており、例えば、商品「清酒」にあつては、毛筆体が用いられることが多く、普段接することのない書体であっても特殊であるとは判断されない場合が多いようである。

実際、縦書き「いかしゅうまい」商標について、「平仮名書体見本集に掲載されている各種平仮名書体に比較して顕著に識別されるものではない。その字体に特別顕著性は認められない」との趣旨で普通表示標章の域を脱していない、とされた事例（東京高判平12. 4. 13）や同趣旨の「昆布／しょうゆ」商標の事例（東京高判平12. 8. 29）が挙げられる。

### (2) 本願商標「Kawasaki」の書体の特殊性

判決では、「本願商標「Kawasaki」は、「エアリアルブラック」の書体に似た極太の書体で強調して書かれており、字間が狭く、全体的に極めてまとまりがよく、特徴的な外観を有する」と、原告の主張どおりに評価されているが、その書体に普通表示性を脱する程の特別顕著性が認められるものなのであろうか。

次に示す a～d の「Kawasaki」は、いずれ

も既存の書体で表示したもので、本願商標 e と比較するために掲げた。即ち、

- a. **Kawasaki** … 明朝体
- b. **Kawasaki** … ゴシック体
- c. **Kawasaki** … エーリアルブラック体
- d. **Kawasaki** … インパクト体
- e. **Kawasaki** … 本願商標

であるが、これらは通常一般人の選び得る定型の字体で表示されたものであるから当然に普通表示標章に該当することとなる筈である。

これを本願商標 e と比較してみて、如何であろうか。a～d に比べて、外観的に特別顕著性を主張できる程の特殊性が見出せるのだろうか。

本願商標の字体は「通常の」乃至は「単なる」と評価される「明朝体」に比べて、かなりの相違は見られる。しかし、「ゴシック体」「エーリアルブラック体」と比べると、文字そのものの太さに相違はみられるものの字体そのものは実質的に同一であるし、また「インパクト体」と比べると大文字と小文字の高さの比と、文字と文字との間隔に多少の差はみられるものの、字体そのもの及び文字の太さは実質的に同一で、全体的に左程の相違を見出すことができないのである。

判決では、本願商標は「エーリアルブラックの書体に似た極太の書体で、単なるゴシック体の表記とはいえず」としているが、「ゴシック体」b は差し置いたとしても、同様の書体で同様の印象を与える既存の「エーリアルブラック体」「インパクト体」と実質的に外観上の差異点は存在せず、普通表示標章たる領域を脱するほどの特別顕著性を有しているとはしているとは云い難いものと判断される。

## 6. 4 ブランドイメージ調査の採否

### (1) ブランドイメージ調査

本判決にあって、本願商標のみを提示して何

を連想したかの質問に対して「バイク関係」を想起したものが圧倒的に多く、地名や氏名を想起したものが少なかったこと、本願商標の付されたアパレル商品を提示した質問に対して、「企業ブランド」との回答が最も多く「市のロゴ」とする回答が少なかったこと、を参酌して、本願商標の産地等表示性、氏姓表示性が否定されている。

かかるブランド調査では、「バイク関係」や「企業ロゴ」を想起したものが圧倒的であった事実からすれば、バイク関係及びその企業のロゴとして本願商標が使用されてきた実績が色濃く反映されており、その反作用として、産地等、氏姓等であることの回答の少なかったことが想定されるのである。

### (2) 3条1項3号、4号における使用実績の参酌

このような、「ブランドイメージ調査」は、本願商標が使用により使用者のグッドウィルを付着させたブランドの域に達していることを前提としたもので、その使用実績を色濃く反映した回答が招かれるのは当然で、その回答結果が、3条1項3号、4号の規定への該当性判断に参酌されて良いのだろうか、疑問が呈されるところである。

我が国商標法は登録主義を採り、登録要件として「使用」を求めているわけではない。3条1項3号、4号の規定も、出願商標が本来的に自他商品識別力を備えるものか、独占適応性を有するものかを問う規定であって、この規定への該当性の有無は使用実績とは全く無関係に、出願商標固有の特性として判断されねばならない筈のものである。

即ち、3条1項3号、4号の規定への該当性を判断するに際して、出願商標の使用実績が参酌されるような事情にはないのである。

### (3) 本件の場合

成程、本願商標は、原告創業者「川崎正蔵」の名に由来して設定されたもので、氏姓表示標章が原告により長年使用された結果、原告のハウスマークとして、原告のオートバイのマークとして需要者の間に広く認識されていることに疑いはない。

本件におけるブランドイメージ調査はそのような事情を如実に表わしたものであり、「バイク関係」「企業ロゴ」の回答が圧倒的に多かったのも当然であり、その反作用として「地名」「氏姓」との回答の少なかったのもまた当然であろう。このような、本願商標が使用による顕著性を獲得したことを示す調査結果が、出願商標が本来的に自他商品識別力を備え、本来的に独占適応性を有するかを問われる3条1項3号、4号の判断に際し、本願商標の普通表示性を否定する根拠の一つとされているのは如何なものであろうか。使用による顕著性は、3条2項の規定への該当性判断にのみ参酌されるべきものであろう。

## 6. 5 3条2項の規定への該当性

### (1) 審査基準

3条2項に係る審査基準1において、『「需要者が何人かの業務に係る商品等であることを認識できるもの」とは、特定の者の出所表示として、その商品等の需要者の間で全国的に認識されているものをいう』とされ、審査基準2において「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等と、使用されている商標及び商品等が同一の場合のみとする」とされている。

### (2) 本願商標「Kawasaki」と指定商品「被服等」

本願商標「Kawasaki」は使用商標と同一であり、また、指定商品「被服等」も使用商品と

外形的には同一であるので、一応は審査基準2のこの要件を充足しているといえる。

しかし、実際には「バイク関係」において周知、著名な本願商標の指定商品の中には、バイク関係以外には使用されていないものも含まれており、厳密には、指定商品は使用商品と同一ではないとされるべきであり、バイク関係以外の汎用的「被服等」においても、二次的に出所表示機能を獲得したか否かが検証されるべきであろう。

この点、判決は、3条2項の適用に当たって「当該商標が長年使用された商品等と当該商標の指定商品等が異なる場合に、当該商標が指定商品等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、指定商品と使用商品の厳密な一致を要求することを否定している。

従前は、「商標法3条2項は、本来自他商品の識別標識としての機能を有しない商標に登録を認めるのであるから、当該商標が実際に何人かの業務に係る商品であることを認識できるものとなっていることを認めるに足りる十分な証拠がなければならぬ」（知財高判平18. 6. 12, 知財高判平19. 3. 29）とされ、当然に、出願商標と使用商標の同一と共に、指定商品と使用商品の同一が求められ、審査基準として規定されていたのである。

しかし、使用による顕著性乃至はセカンダリーミーニングは、3条2項の趣旨からすれば、判決のいうように、当該指定商品について、生じていれば充分である筈で、出願商標と使用商標の同一または同一性は必要としても、指定商品等と使用商品等の厳密な同一性が存在しなくても、3条2項の要件を充足する場合があるものと判断してよい。

その意味で、本判決の3条2項の適用の考え方は、従前の伝統的な考え方に従うものではな

いが、十分に肯定されてよいものとする。

しかし、その判断の手法は良しとしても、本件事案にあって、汎用されるアパレル関連の商品たる指定商品全体にわたって本願商標の使用による顕著性を認めた結論にはいささかの疑問を禁じ得ない。

実際に使用していない商品等についても、使用商標の使用による顕著性が認められるケースとしては、当該商標が超著名で、あまねく万人に知られている場合が考えられる。

たとえば、使用による顕著性を獲得して、3条2項の適用を受けて立体商標として登録された、コカコーラの著名な瓶がある。あの場合、コカコーラ社は謙虚にも、指定商品をコーラ飲料に限定しているが、老若男女を問わず、あれ程広く知られた瓶に係る立体商標であれば、実際に使用を継続してきた商品「コーラ飲料」に限らずとも、例えば、他の「清涼飲料」「コーヒー飲料」等についても、セカンダリーミーニングを得て二次的に出所表示機能を発揮する筈のものであろう。

ひるがえって、本願商標はブランドイメージ調査でも「バイク関係」との回答が圧倒的であったように、この商品分野では著名であったとしても、当該商品分野は、「コーラ飲料」のような老若男女全てを対象とするものではなく、バイクに興味を持ち、バイク事情に通じた者を対象とする分野であり、本願商標が使用による顕著性を得たとしても「バイク関係」分野に限定されるに相違ないのである。

判決では、複数の商品「被服、ベルト、帽子、手袋、ネクタイ、エプロン」を原告の主張どおり、「アパレル関連商品」として包括的に捉え、単年度15兆円規模の市場にあって3年で5億円を売上げたにすぎない実績であるにもかかわらず、「売上高自体は微少ではない」として、アパレル関係の商品全般について使用による顕著性を認めているのである。市場シェアが、全体

として0.001%程度にすぎず、且つ売上げが複数の商品に分散されているにもかかわらず、である。

本願商標は「バイク関係」において使用による顕著性を得ていることに疑いはないのであるから、バイク関係として需要者層を同一とする商品についても、使用による顕著性が生じていると判断してよく、例えば、全ての商品に「バイク関係の」を付して、「バイク関係の被服、バイク関係の帽子…」等に限定することが適当であったと思われるのである。

実際、使用商品「香水」の瓶に係るゴルチェ立体商標事件（知財高判平23.4.21）にあって、「香水」以外の指定商品について、「香水と極めて密接な関係にある」ことを理由として「美容製品、せっけん・香料類、化粧品」についてまで3条2項が適用されており、従前のジョージア事件（東京高判昭59.9.26）における「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に限るものと解するのが相当である」という考え方とは一線を画しているのである。

3条2項の適用にあたっては、使用商品と指定商品の同一が原則的には要求されるとしても、同一でないからといって直ちにその適用を否定すべきものではないことが示唆されている。

## 6. 6 本願商標に係る商標権の捕捉範囲

### (1) 3条1項3号、4号非該当の場合

本件事案にあって、本願商標は、その書体の特殊性故に普通表示標章の域を脱して、商標法3条1項3号、4号には該当しないとして商標登録を得ている。

判決は3条2項についても判断しているが、それは「念のための検討」に過ぎず、本願商標に係る登録理由は、あくまでも3条1項3号、

4号への非該当に存しているのである。

とすると、本件登録商標の捕捉範囲、即ち、商標法37条で規定される類似の範囲は、当該商標が普通表示標章でないこと、即ち表示の特殊性を前提に定められるべきものである。

この場合、普通表示標章としては「単なるゴシック体」「単なる欧文文字表示」が例示され、普通表示標章でない根拠としては「エーリアルブラックの書体に似た極太の書体で強調して書かれている」「字間が狭い」等による特徴が挙げられている。

また、これらの事情は、権利化のために原告が主張したことがそのまま受け入れられたものであるから、権利化の過程において権利化の実現のために為した権利者の主張が、権利者の有利には採用されないという禁反言の原則の適用を受けるはずである。

したがって、本願商標の書体は、ゴシック体等と同じように普通表示標章と評価される筈のエーリアルブラック書体やインパクト書体に極めて近似しているにもかかわらず、その領域にまで類似の範囲は及ばないとされることとなり、類似範囲は極めて狭く解釈されることとなる。

このように、3条1項3号、4号への非該当を主張するに際し、その根拠を本願商標の書体の特殊性に求め、普通表示標章でないことを主張した結果、その権利範囲は極めて狭いものにならざるを得なかったのである。

## (2) 3条2項適用の場合

本件の場合「念のため」ではあるが、3条2項適用も認められているのであるから、3条1項3号4号の規定への該当性を認めた上で、3条2項の適用のみを主張しておけば如何であったろうか。

その場合、元々本願商標の書体は、それが「エーリアルブラック体に似た極太の書体」であっ

たとしても、普通表示標章と判断されるのであるから、登録を認められる根拠は使用による顕著性にしかなく、「バイクのKawasaki」として二次的に出所表示性を獲得していたとして登録された場合は、普通表示標章たる他の書体、「エーリアルブラック体」「インパクト体」は勿論のこと、場合によっては「ゴシック体」にすら類似の範囲が及ぶ可能性があるのである。

実際、商標の類否判断の場では、今見ている商標が昨日見た商標と混同する程に似ているか、という時と所を異にする「隔離観察」が採用されるのであるから、対比観察した場合にすら少なくとも近似していると判断される「エーリアルブラック体」「インパクト体」が、隔離観察において「類似」と判断されるのは至極もつともであると云えるのである。

本願商標が3条2項規定の適用を受けて登録を得たとしたら、指定商品が使用によりセカンダリーミーニングを得た商品に限定されるとしても、登録商標側の捕捉領域は、少なくとも、3条1項3号、4号の規定への非該当を根拠とした場合よりも広がったに相違ないと思われるのである。

## 7. おわりに

本判決は、本願商標の書体の特徴をもって「普通に用いられる方法で表示した標章」ではないとして、3条1項3号、4号所定の商標には該当しないとしたものであるが、万人の選り得る既存の書体と極めて近似した書体をもって普通表示標章でないとした点、産地等表示性、氏姓表示性を否定するに本願商標の使用実績に係る調査結果を重視した点、念のためとは言え、バイク関係で著名な本願商標について汎用的な被服等についてまで使用による顕著性を認めた点に疑問を禁じ得ないものである。

また、そのようにして得られた商標権の捕捉範囲は、普通表示標章たるゴシック体、エーリ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

アルブラック体等の書体には及び得べくもなく、極めて狭い範囲に限られることに留意しなければならず、3条1項3号、4号の規定への該当性を肯定した上で、3条2項の使用による顕著性の獲得を理由として登録を求めた方が得策であったとも考えられるのである。

本願商標の書体程度の特徴が一般的に普通表示性を否定する根拠となり得るのか、使用実績に基づくイメージ調査が、使用実績を配慮すべき

でない3条1項3号、4号に係る識別性の判断に影響を及ぼすのか、3条2項の使用による顕著性はどの程度まで使用商品と同一でない指定商品にまで及ぶのか、権利化の過程での主張が登録後の権利範囲に大きい影響を及ぼすことがあるのか等々、本件判決は商標実務に少なからず示唆を与えてくれるものであった。

(原稿受領日 2013年2月21日)

