

識別力を欠く文字商標等の出願・商標登録に関する実務的対応

——「ぐるなびギフトカード 全国共通お食事券」事件を参考に——

知的財産高等裁判所 平成26年10月30日判決
平成26年(行ケ)第10067号 審決取消請求事件

岩 崎 浩 平*

抄 録 本件は、「ぐるなびギフトカード 全国共通お食事券」の文字（標準文字）からなる登録商標を巡り、株式会社X（原告）が、商標権者である株式会社Yを被告として、無効審判請求不成立審決の取消を求めて提訴した事案である。知財高判平26・10・30（本判決）は原告の請求を棄却した。本判決は、文字商標の識別力に関して詳細に事実を認定するなどしており、実務上参考になる。本稿では、本判決の判示事項を考察するとともに、実務的観点から、識別力を欠く文字商標等の出願・商標登録に関する対応を検討する。

目 次

1. 事案の概要
 1. 1 特許庁における手続の経緯等
 1. 2 審決の理由
 1. 3 Xの主張
2. 本判決の判旨（Xの請求棄却）
 2. 1 取消事由1及び2について
 2. 2 取消事由3について
 2. 3 取消事由4について
 2. 4 取消事由5について
 2. 5 取消事由6について
3. 考 察
 3. 1 主張の構成
 3. 2 4条1項15号該当性の判断
 3. 3 4条1項16号該当性の判断
 3. 4 係争の全体像
4. 実務上の留意点
 4. 1 はじめに
 4. 2 出願の動機
 4. 3 出願する場合

4. 4 出願を控える場合
4. 5 実務上の留意点の最後に

1. 事案の概要

1. 1 特許庁における手続の経緯等

Y（被請求人）は、「ぐるなびギフトカード 全国共通お食事券」の文字（標準文字）からなる商標（以下「本件商標」という。）について、指定役務を第36類「食事券の発行」として商標登録（平成23年7月12日出願，同年12月22日設定登録，登録第5459425号）を受けた商標権者である。

X（請求人）は、平成25年2月28日、特許庁に対し、本件商標の商標登録の無効を求める審

* 弁護士法人三宅法律事務所 弁護士
Kohei IWASAKI

判を請求した。これに対して、特許庁は、平成26年2月7日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をした。

1. 2 審決の理由

本件審決の理由の要旨は、Xが本件商標の商標登録の無効理由として引用する商標は、Xが「ギフトカード（前払式証票）の発行」について使用している「全国共通お食事券」の文字からなる商標（以下「引用商標」という。）であるところ、引用商標は、「加盟契約をしている全国の飲食店において食事の提供を受けることができる前払式証票の発行」という役務（以下「本件役務」という。）との関係で自他役務の識別機能を果たし得ない語であり、Xの使用によっても、Xの取扱いに係る本件役務を表すものとして一般に広く認識されているとの事情は認められないから、本件商標には、商標法4条1項15号、10号又は19号違反（以下、商標法の条項については、法律名を割愛する。）は認められないし、本件商標は役務の質の誤認を生じさせるものではなく、また、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標と認めることもできないから、同項16号又は7号違反も認められず、46条1項により無効とすることはできない、というものである。

1. 3 Xの主張

X（原告）は、本件審決の取消事由として、以下のとおり、6つの取消事由を主張した。

すなわち、Xは、①「全国共通お食事券」の語が、本件役務との関係で自他役務の識別機能を果たし得ないものであって、引用商標がXの役務を表示するものとして広く一般に知られていたとは認められない、との本件審決の認定判断には誤りがある（取消事由1）、②引用商標は、遅くとも本件商標の出願日である平成23年7月

12日までには、Xの発行に係るギフトカード（以下「原告商品」という。）を指称する出所識別標識として認識されるに至っていたもので、本件商標は4条1項15号に違反して登録されたものであるから、本件審決の認定判断は誤りである（取消事由2）、③本件商標は、周知著名な引用商標に係る「全国共通お食事券」の文字をその構成要素の一部に含み、同項10号に違反して登録されたものであるから、本件審決の認定判断は誤りである（取消事由3）、④本件審決が、「全国共通お食事券」の語を「加盟契約をしている全国の飲食店における飲食物の提供役務の代金の支払に充当することができる前払式証票としての食事券」と解釈するならば、当該「食事券」以外の食事券との関係では、「食事券の発行」を指定役務とする本件商標は役務の質の誤認を生じさせる商標（同項16号）に該当するとの判断がなされなければならない、当該判断を欠いた本件審決は取り消されるべきである（取消事由4）、⑤本件審決は、「全国共通お食事券」の語が自他役務の識別機能を有さず、Xの業務に係る役務を表示するものとして周知であるということができないとするが、引用商標は、自他役務識別力及び周知性を有するもので、Yは、不正の目的の下、本件商標を採択し、これを不正の目的をもって使用するものであって、本件商標は同項19号に違反して登録されたものであるから、本件審決の認定判断は誤りである（取消事由5）、⑥本件商標は、その出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、同項7号に違反して登録されたものであるから、本件審決の認定判断は誤りである（取消事由6）と主張した。

2. 本判決の判旨（Xの請求棄却）

2. 1 取消事由1及び2について

(1) Xの主張の整理

本判決は、4条1項15号の「混同を生ずるお

それ」の有無について、最判平12・7・11平10（行ヒ）85号（ルールデュタン事件）の判示事項を援用し、「当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性や独創性の程度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商品の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきである」と判示した。

その上で、本判決は、「本件役務との関係で自他役務の識別機能を果たし得ないものであって、引用商標が原告の役務を表示するものとして広く一般に知られていたとは認められない」という本件審決の認定判断について、「4条1項15号該当性との関係では、Xが主張する引用商標（引用者注：「全国共通お食事券」の文字からなる商標）が、そもそも自他役務の識別機能を果たしうる、周知著名な「他人の表示」に当たるかどうかを判断しているものと解される。」と整理した。

(2) 「全国共通お食事券」の語

本判決は、引用商標を構成する文字（「全国共通お食事券」の文字）について、まず、「全国共通お食事券」及び「全国共通」の語が辞書類に掲載されていないことを認定した。その上で、辞書（広辞苑第6版、大辞林第2版）に記載されている「全国」、「共通」、「食事」、「券」の語の意味、「全国共通」及び「お食事券」の各文字の各種金券における使用例等を認定して、「食事券」の取引者及び需要者である「加盟店の経営者及び従業員並びに一般消費者」からみると、「全国共通お食事券」は「全国で共通して取扱店で利用できる食事券」程度の意味で認識される語であると認められると判示した。

(3) 引用商標の識別力

本判決は、続けて、「全国共通お食事券」の語が、上記のとおり一般的には自他識別標識としての機能を果たし得ないとしても、Xによる引用商標の使用によって、Xの役務の出所を表示するものとして取引者及び需要者に一般に認識されるに至ったものといえるかどうかについて検討する。

ここで、本判決は、Xが、「ジェフグルメカード 全国共通お食事券」の文字（標準文字）からなり、指定役務を第36類「前払式証票の発行」外とする商標（平成23年10月13日登録出願、平成24年4月27日登録）の商標権者であることなどを認定した上で、Xの主張を受けて、引用商標の使用態様について事実を認定した。その詳細は、紙幅の都合上割愛するが、概要、①原告商品の発行枚数、②原告商品の券面（表面及び裏面）の表示、③原告商品の販売の際に用いられる専用封筒及びその封印シールの表示、④原告商品の販売の際に顧客に配布される、原告商品の取扱店舗を記載した加盟店リスト乃至加盟店一覧表の表紙等の表示、⑤加盟店舗の出入口等に貼付されるステッカーの表示、⑥原告商品に関する新聞報道の態様、⑦原告商品に関する新聞広告・販促活動・テレビ番組での放映等の各態様、⑧Xのウェブサイト上の表示などに関して、事実を認定した。

その上で、本判決は、原告商品が長年に渡り全国的に広く販売されてきたこと、Xが、原告商品につき、平成5年頃から、「ジェフグルメカード」と共に、「全国共通お食事券」という表示を使用するようになり、前述のステッカーにおいては「全国共通お食事券」の文字が中央に大きく表記されるようになったことを認定し、さらに、本件商標の出願時までには、原告商品以外に、「全国共通お食事券」という表示が使用された商品券が発行されていたことは証拠上認められないとも判示した。

しかしながら、本判決は、概要、(i) 原告商品を指し示す表示として、「全国共通お食事券」の語が単独で使用されたことはなく、同語は、常に「ジェフグルメカード」の語と併記されて使用されてきたこと(Xも争っていない。)、(ii) 当該併記の具体的態様をみても、取引者及び一般消費者が最も直接的に原告商品の表示として目にする原告商品の券面(表面)では、文字の大きさなどからして、「ジェフグルメカード」という表示の方が「全国共通お食事券」の語よりも見る者の注意を惹くものとなっていること、(iii) 前述の加盟店リスト乃至加盟店一覧表の表紙等でも「ジェフグルメカード」が大きく表示され、(ii)と同様であること、(iv) 前述のステッカーでも、「全国共通お食事券」が単体で使用されず、「ジェフグルメカード」の文字標章及び図形標章がその上下に表示されていること、(v) 「全国共通お食事券」の語は、これを看た者をして、原告商品の品質を記述的に説明したものと認識させる表示であるのに対し、「ジェフグルメカード」という名称は、原告商品の発売元(出所)であるX会社名を含む、自他識別力を有するもので、原告商品を表示する商標として単体で使用されている例もあるように、原告商品の発売当初から、そのみで原告商品の出所を表示する機能を有するものであるため、「全国共通お食事券」と「ジェフグルメカード」が併記されている表示を見た取引者及び需要者としては、「全国共通お食事券」とは原告商品の記述的、説明的表示であり、「ジェフグルメカード」の表示の方が原告商品の出所を示すものと認識するものと認められることなどを指摘した。

そして、本判決は、「引用商標は、本件商標の出願時に、原告商品の発行、すなわち「全国で共通して取扱店で利用できる食事券の発行」というXの役務の出所を表示するものとして、取引者及び需要者に認識されていたとは認められないから、「他人の表示」に当たるとはいえ

ない。」と判示した。

(4) 結論

本判決は、結論として、「Yが、引用商標をその構成中に含む本件商標をその指定役務に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれがあるとは認められず、商標法4条1項15号該当性を否定した審決の認定判断に誤りはない。」と判示した。

2. 2 取消事由3について

本判決は、取消事由1及び2に関する認定を根拠に、引用商標は「原告の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標とは認められないから、本件商標が、商標法4条1項10号の規定に違反して登録されたとの審決の判断に誤りはない。」と判示した。

2. 3 取消事由4について

本判決は、「「全国共通お食事券」の語が、「全国で共通して取扱店で利用できる食事券」と理解されること」を指摘し、次に、Xの主張について、「本件商標を、その指定役務である「食事券の発行」のうち、「全国で共通して取扱店で利用できる食事券」以外の食事券の発行に使用するときには、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるというものとも解される」とした。

その上で、本判決は、「「食事券の発行」との指定役務について、「全国で共通して取扱店で利用できる食事券の発行」以外の食事券の発行(例えば、「全国で共通して非取扱店でも利用できる食事券の発行」などの役務)は、実際にはおよそ考え難いことからすれば、本件商標が、指定役務を「全国共通の取扱店で利用できる食事券の発行」に限定していなくとも、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあると認めることはできない」ことなどを指摘して、「原告の主

張する点について審決が判断していないとしても、その点が、本件商標が商標法4条1項16号に該当しないと審決の結論を左右するものではなく、同号該当性についての審決の判断を取り消すべきであるとの原告の主張は理由がない。」と判示した。

2. 4 取消事由5について

本判決は、Xの主張が、引用商標が自他役務識別力及び周知性を有することを前提とすると指摘した上で、取消事由1及び2に関する認定を根拠に、引用商標がXの役務を表示するものとして取引者及び需要者に認識されている商標とは認められないと判示して、本件商標が4条1項19号に該当しないと本件審決の判断に誤りはないと判示した。

2. 5 取消事由6について

本判決は、Xの主張が、引用商標にXの信用が化体されていることなどを前提とすると指摘した上で、取消事由1及び2に関する認定を根拠に、引用商標がXの役務を表示するものとして取引者及び需要者に認識されている商標とは認められず、引用商標にXの信用が化体されているということとはできないと判示して、本件商標が4条1項7号に該当しないと本件審決の判断に誤りはないと判示した。

3. 考 察

3. 1 主張の構成

(1) Xの主張

取消事由1乃至3、5及び6に係るXの主張は、引用商標が自他役務識別力及び周知性を有することを前提とする。

本判決は、取消事由1及び2に関して、詳細に事実を認定して上記前提を否定しており、取消事由3、5及び6に関しては、上記前提が否

定されると簡潔に判示して結論を述べる。

(2) 4条1項7号及び19号

無効審判請求等においては、請求人等から、4条1項10号又は15号該当性の主張に加えて、同項7号又は19号該当性の主張がなされることもある。

しかしながら、主張の構成として、4条1項10号又は15号の要件充足を不可欠の要素とする形で同項7号又は19号該当性を付加的に主張しても、無効等の判断を得られる可能性が特段高まるわけではないと思われる。特許庁及び裁判所は、本判決のように、4条1項10号又は15号に該当しないという認定を援用して、同項7号又は19号該当性の主張を端的に排斥することができるので、事実上、同項10号又は15号該当性の有無が争点になるに過ぎない。

また、同項19号は、その括弧書で「前各号に掲げるものを除く。」と明記するとおり、同項1号乃至18号の各規定に該当する場合には適用されないという形で補充性を有する条項である。同項7号も、裁判例¹⁾により、同項8号、10号、15号及び19号該当性の有無と密接不可分とされる事情については、専ら、当該該当性の有無によって判断すべきであるという形で補充性が示されている。この裁判例の当否は措くとして、これらの補充性を前提にすると、上記構成で主張することには疑問がある。

なお、請求人等は、同項7号又は19号該当性も付加的に主張することで、特許庁等に対し、出願人の不正の目的などを示したいとの動機を有することもあろうが、不正の目的などは、同項10号又は15号該当性の主張に関連して適宜示すこともできると思われる。

(3) 4条1項15号

4条1項15号は、混同のおそれのある商標に関する不登録事由の総括規定であり、「第十号

から前号までに掲げるものを除く。」と明記するとおり、同項10号乃至14号のいずれかに該当する場合には適用されないという形で補充性を有する。

請求人等は、主張の構成としては、同項10号該当性を主張した上で、同項15号該当性を主張すべきであろう。このように整理すれば、同項15号該当性の主張の不要性が自ずと明らかになることもあろう。

以下では、本判決による同項15号及び16号該当性の判断に関して考察する。

3. 2 4条1項15号該当性の判断

本判決は、「全国共通お食事券」の語は識別力がなく、識別力を有する「ジェフグルメカード」の語と併記されて使用されてきたもので、その併記の態様によれば、取引者及び需要者は「全国共通お食事券」の表示が原告商品の記述的、説明的表示で、「ジェフグルメカード」の表示が原告商品の出所を示すと認識することなどを認定して、引用商標を根拠に本件商標が4条1項15号に規定する商標に該当するとは判断できないとした。

Xは、原告商品の券面、前述の加盟店リスト、ステッカー等において「全国共通お食事券」と「ジェフグルメカード」のうちのいずれかの表示を目にするときには、他の表示も必然的に目に入り、両者が結びつくような表示態様を採ってきており、その結果、「全国共通お食事券」の語は、「ジェフグルメカード」を指称する又はジェフグルメカードと関係がある出所識別標識として機能するに至ったと主張した²⁾。

これに対して、本判決は、(ア)「全国共通お食事券」の語から理解される一般的な意味、(イ)併記されている「ジェフグルメカード」という表示が単独で原告商品の出所表示機能を有すること、(ウ)両者の具体的な併記態様からすれば、これを見た取引者及び需要者としては、「ジェ

フグルメカード」とは「全国共通お食事券」という内容のものである、と理解するだけであり、「全国共通お食事券」という表示が「ジェフグルメカード」という特定の原告商品のみを指し示す表示であると認識するものとは認められないと判示して、Xの上記主張を排斥した。

一般的には自他識別標識としての機能を果たし得ない語について、企業が、使用開始当初から、識別力の高い商標（特徴的なハウスマークなど）と併せて使用せず、単体での使用を継続することは、出所表示、顧客吸引等の点で非現実的な場合もあろう。その意味では、Xの上記主張にもそれなりの理由があるといえる。しかしながら、上記語の使用が自他識別標識としての機能を果たし得ない態様³⁾で継続していたのであれば、4条1項15号の適用に際して考慮されるべき（周知・著名な）「他人の表示」（前掲最判平12・7・11（ルールデュタン事件））にはなり得ないというべきである⁴⁾。

本判決の認定する上記（ア）乃至（ウ）の各事実によれば、特に上記（ウ）の具体的な併記態様によれば、「全国共通お食事券」の語の使用は、自他識別標識としての機能を果たし得ない態様で継続していたといわざるを得ず、本判決の判示は正当である。

3. 3 4条1項16号該当性の判断

商標を構成する文字・図形等が、或る商品又は役務の特性を（単に暗示する程度ではなく）直接的に表示する場合であって、「当該或る商品又は役務」と「指定商品又は指定役務」が関連するときには、4条1項16号の「誤認を生ずるおそれ」がある⁵⁾。

本件商標の指定役務は「食事券の発行」であり、抽象的にいえば、本件商標が、「全国で共通して取扱店で利用できる食事券の発行」以外の食事券の発行について使用される可能性を否定することはできない。

本判決は、Xの主張を前述(2.3)のとおり解釈した上で、「食事券の発行」との指定役務について、「全国で共通して取扱店で利用できる食事券の発行」以外の食事券の発行(例えば、「全国で共通して非取扱店でも利用できる食事券の発行」などの役務)は、実際にはおよそ考え難いことからすれば、本件商標が、指定役務を「全国共通の取扱店で利用できる食事券の発行」に限定していなくとも、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあると認めることはできない」と判示する。

確かに、本判決が例示する、「非取扱店」でも利用できる食事券の発行は、食事券と取扱店とを切り離すことになるため、食事券その他同種の前払式証票の機能上、「実際にはおよそ考え難い」と思われる。

しかしながら、本件商標の指定役務(「食事券の発行」)には、ごく狭い地域の取扱店に限り利用できる食事券の発行も含まれ得る。そうすると、「全国共通お食事券」の語から「全国で共通して取扱店で利用できる食事券」と理解されるにもかかわらず、現実に食事券を利用できる地域・取扱店が(「全国で共通」とは到底評価できない程度に)限定されるという形で、役務の質の誤認が生ずる余地も否定できないように思われる。この問題は、「全国共通」の語が役務の特性を(単に暗示する程度ではなく)直接的に表示するものと捉える場合に生ずる問題であるが⁶⁾、この問題について、本判決は特段判示していない。

本件商標に関しては、その構成(「全国共通お食事券」の語の前に「ぐるなびギフトカード」の語が結合)、「ぐるなびギフトカード」という食事券に係る事業の規模、本件商標の使用実績等の事情によれば、本件審決時点では、ごく狭い地域の取扱店に限り利用できる食事券の発行は「実際にはおよそ考え難い」として、4条1項16号該当性を否定することができると思われる⁷⁾。

3.4 係争の全体像

(1) XとYの係争

本件は引用商標及び本件商標を巡るXとYの係争であるが、この係争の全体像を正しく把握する上では、本件の関連事件の判決も併せて検討することが有益である。

(2) 関連損害賠償等請求事件

本件の関連事件としては、まず、Xが、Yを被告として、原告商品について、「全国共通お食事券」がそれ自体で識別力を有する商品等表示であることなどを主張して、不正競争防止法2条1項1号、2号及び13号該当性、一般不法行為(民法709条)の成立等を根拠に損害賠償等を求めたという事件(以下「関連損害賠償等請求事件」という。)がある。関連損害賠償等請求事件において、知財高判平26・10・30平26(ネ)10024号(全国共通お食事券事件)(本判決と同一裁判体)は、本判決と同日、東京地方裁判所の請求全部棄却判決の結論を維持する形で、控訴棄却判決を下した。

(3) 関連審決取消請求事件

本件の関連事件としては、関連損害賠償等請求事件以外に、「全国共通お食事券」の文字からなる商標(本件の引用商標)についての審決取消請求事件(以下「関連審決取消請求事件」という。)もある。関連審決取消請求事件は、Xが、指定役務を「第36類 前払式証票の発行」(拒絶査定不服審判請求後に「第36類 全国の加盟店で利用可能な食事券の発行」に補正)として、「全国共通お食事券」の文字からなる商標を出願したが、拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判請求では、3条1項3号該当性及び同条2項不適用との理由で請求不成立審決を受けたため、その取消を求めて提訴したものである。関連審決取消請求事件では、3条1項3号及び

同条2項との関係で、「全国共通お食事券」の文字からなる商標の識別力が問題とされた。知財高判平27・1・29平26(行ケ)10193号(全国共通お食事券事件)(本判決と異なる裁判体)は、3条1項3号に該当するという審決の判断に誤りはないとした。その上で、同条2項の適用の判断に際しては、原告商品自体が相当に知名度が高いものであると認めつつ、「全国共通お食事券」の表示が、単独で原告商品の出所を示す機能を有する「ジェフグルメカード」の表示と常に併用され、これらに接した取引者及び需要者においては、「全国共通お食事券」の表示をもって、原告商品という特定の商品を目指すものとして理解し、同表示のみによって原告商品の出所がXである旨を認識することはないことなどを認定して、Xの請求を棄却した。

(4) Xによる措置

このように、Xは、(1) 本件商標の商標登録の無効審判を請求し、その不成立審決の取消を請求する(本件⁸⁾)、(2) 引用商標の周知性等を主張して、損害賠償等を請求する(関連損害賠償等請求事件)、(3) 引用商標を出願し、拒絶査定不服審判を請求し、その不成立審決の取消を請求する(関連審決取消請求事件)などの措置を採り、引用商標への強い拘りを示している。いずれの事件でも、主な争点は引用商標の識別力(及び周知性・著名性)の有無である。

4. 実務上の留意点

4.1 はじめに

以下では、特定の商品・役務に使用される文字商標に関して、一般的に識別力がなく需要者に特定の意味が直接伝わる語からなり、商標としての識別力を欠く文字商標(以下「識別力欠如商標」という。引用商標に相当)及び当該語に識別力の高い文字又は図形が結合されている

商標(以下「技術的結合商標」という。本件商標に相当)の出願・商標登録について、本判決の判示も踏まえつつ、実務上の留意点を検討したい。

4.2 出願の動機

識別力欠如商標は、通常、3条1項各号のいずれかに該当するとの理由で商標登録が拒絶される(15条1号)。また、識別力欠如商標が商標登録されたとしても、登録異議申立て(43条の2第1号)や無効審判請求(46条1項1号)を受ける可能性がある。識別力欠如商標については、通常、その商標登録により特定人が排他的・独占的権利を取得することに不満・不安を覚える者が少なからず存在するため、登録異議申立てや無効審判請求の可能性を比較的具体的なものとして捉えておく必要がある⁹⁾。さらに、識別力欠如商標が商標登録されたとしても、26条1項各号のいずれかが適用され、第三者の使用を防ぐことができない可能性もある。

このように、商標登録の成否、有効性等に照らせば、特定の商品・役務に使用される文字商標に関しては、識別力欠如商標の出願が適切であるとは思われず、識別力が高くなる構成で文字商標を出願することが基本であるといえよう。

識別力が高くなる構成で文字商標を出願するとすれば、まず、奇抜な語からなる文字商標にすることが考えられるが、自他識別標識としての特定の観念が生じず、需要者への浸透に相当程度苦慮するおそれがあるため、敬遠される場合もある。

識別力と需要者への浸透とを併せて考慮すれば、特定の商品・役務に使用される文字商標については、特定の商品・役務の品質等を間接的に表示する商標(暗示的商標¹⁰⁾に分類される商標)で出願することが考えられる。

もっとも、商標実務上、商標登録の成否、有効性等の問題を踏まえてもなお、以下のように、

企業では、識別力欠如商標又は技術的結合商標で出願することに関して、動機が形成されることもある。

例えば、まず、企業は、識別力欠如商標の使用開始に際して、第三者が広く使用する商標や第三者の既登録商標との類似性に不安があるため、登録査定という特許庁の判断を仰ぎたいという形で、出願の動機を形成することがある。

次に、企業は、識別力欠如商標の使用開始に際して、当該識別力欠如商標が競業者等により出願され、商標登録を受けるというリスクがあるので、念のために先願により競業者等の出願を防止しようという形で、出願の動機を形成することもある。識別力欠如商標であれば、当該競業者等から商標権侵害の主張を受けたとしても、26条の抗弁、先使用の抗弁¹¹⁾(32条1項)、権利行使制限の抗弁(39条で準用する特許法104条の3)、権利濫用の抗弁などで争うことが考えられるので、競業者等の出願を防止すべく自ら出願する必要まではないようにも見えるが、実際には抗弁の成否を正確に予測できないことも多い。

また、企業は、識別力欠如商標の使用開始に際して、自らの商品・役務の市場での優位性確保という形で、出願の動機を形成することもある。商標実務上、商標の出願という事実は、競業者が当該商標と同一・類似とされる可能性を有する商標の採択を避けるという意味で、抑止力を有する。商標登録という事実は、更に強い抑止力を有することになる。競業者の立場で見れば、当該商標と同一・類似とされる可能性を有する商標を敢えて採択する必要はないことも多い。識別力欠如商標の出願・商標登録という事実も、競業者にこれを構成する語の使用を避けさせ、当該語が自らの商品・役務と密接に関連するものとして需要者に速やかに浸透し、当該商品・役務が市場で優位性を確保することに寄与する可能性がある。そのため、企業が識別

力欠如商標の出願の動機を形成することがある。企業は、前述の抑止力の下、自らが、一般的に識別力がないと思われる語の使用を避けざるを得なかったという(苦い)経験を経ると、次は自らも利益を確保しようという形で、識別力欠如商標の出願の動機を形成することもある¹²⁾。

さらに、企業において、識別力欠如商標の使用開始時には出願を検討していなかったが、その後、第三者による使用を認識すると、当該識別力欠如商標は自らが独自に創案して需要者に浸透させたなどの思いを生じ、創案者との地位を公的に示して独占したいという形で、出願の動機を形成することもある。このような場合には、当該識別力欠如商標の使用実績等によって、3条1項各号非該当及び同条2項適用を主張立証するという前提で出願されることも多いであろう^{13), 14)}。

加えて、識別力欠如商標の使用意思を有しないにもかかわらず、識別力欠如商標が広く使用されることを予見して、これを使用する第三者との関係で、商標権譲渡や使用権許諾により極めて高額な対価を得ようなどという形で、出願の動機を形成することもある。このような出願は、識別力欠如商標に限らず商標全般において生じ得るが、いずれにしても、1条規定の目的に反し、商標法の予定する秩序に反するから、3条1項柱書及び同法4条1項7号、同項19号等の各規定への違反を理由に商標登録が拒絶されるべきである^{15), 16)}。しかしながら、特許庁は、先願主義の下で使用意思の有無を限定的に審査するにとどまり¹⁷⁾、商標登録に至る可能性はあるといわざるを得ない。

以上述べたように、商標実務上は、多様な動機の下で、特定の商品・役務に使用される文字商標について、識別力欠如商標が出願されることがある¹⁸⁾。

なお、識別力欠如商標に関しては、商標実務上、商標登録の可能性を高めるために、綴りを

一部変更して造語にしたり、当て字で表記したりすることが行われ、識別力の高い文字又は図形を結合させて技術的結合商標とすることも行われる¹⁹⁾。このように結合させると、通常、権利行使可能な範囲は狭くなると考えられるが²⁰⁾、結合商標の一部に識別力がないといえるか否かが明確ではない場合や、結合商標の類否に係る裁判所の判断を正確に予測することが容易ではない場合²¹⁾もある。そのような場合には、技術的結合商標の出願・商標登録も前述の抑止力を有することから、出願の動機が形成され得る。また、企業は、技術的結合商標でも、識別力欠如商標と同様、第三者の既登録商標との類似性等に不安があるため、登録査定という特許庁の判断を仰ぎたいという形で、出願の動機を形成することもある。

4. 3 出願する場合

企業において、識別力欠如商標を出願するのであれば、3条1項各号該当性等を理由とする拒絶を想定して、同項各号非該当及び同条2項適用等の主張立証を準備する必要がある。

3条2項の適用を求める上で主張立証すべき使用の実績に関しては、多数の裁判例（前掲知財高判平27・1・29（全国共通お食事券事件）等²²⁾）、商標審査基準改訂第11版の第2の3.(1)及び(2)が参考になる。また、本判決は、4条1項15号該当性の判断との関係で、引用商標が（周知・著名な）他人の表示といえるか否かを判断するものであるが、3条2項の適用を求める上で主張立証すべき使用の実績に関しても示唆に富む。商標審査基準改訂第11版でも、4条1項15号該当性の判断に関する「その他人の標章の周知度（広告、宣伝等の程度又は普及度）」の立証方法については、使用による識別力（3条2項）の立証方法を準用すると明記されているところである。

4. 4 出願を控える場合

(1) 将来の出願等に関して

企業においては、現時点では識別力欠如商標の商標登録が困難である、技術的結合商標では商標登録の価値がないなどの判断の下、これらの出願を見送るものの、将来、3条1項各号非該当及び同条2項適用を主張立証して識別力欠如商標につき商標登録を受けることを見据える場合がある。このような場合には、前述の裁判例（注記22）参照）及び商標審査基準の定めを参考にしながら、識別力欠如商標が識別力を獲得する態様での使用の実績を積み重ねること、そして、当該実績の立証を準備することが重要になる。もっとも、3条2項の適用上、識別力は全国的なものであることを要すると解されるため²³⁾、その適用を立証することは必ずしも容易ではない。

また、識別力欠如商標及び技術的結合商標の出願を見送ったときには、将来の商標登録を見据えるだけでなく、不正競争防止法上の措置（同法2条1項1号該当性を根拠とする差止請求等）²⁴⁾を見据えることも考えられる。当該措置は、自らが使用する識別力欠如商標について、未だ商標登録が実現されていない段階で、第三者による使用を排除して自らの独占的な使用状態を維持するために利用することも考えられる。Xは、関連審決取消請求事件で3条1項3号非該当及び同条2項適用による商標登録を主張するとともに、関連損害賠償等事件では不正競争防止法2条1項1号該当性を主張したが、前述のとおりいずれも排斥された。Xは、引用商標（＝識別力欠如商標）が識別力を獲得する態様での使用の実績を積み重ねたとはいえず、主張の排斥もやむを得ないであろう。

裁判実務上は、上記不正競争防止法上の措置等と併せて、一般不法行為（民法709条）の成立が漫然と主張される例も見受けられる。確かに、

多くの裁判例²⁵⁾は、不正競争防止法等で保護範囲に関する準則が設定されている行為類型について、不正競争防止法等による保護が受けられない場合でも、一般不法行為による保護の可能性を認めるが、その成立要件として、行為態様が著しく不公正な方法であったこと、行為者に害意があったこと、看過できない損害が生じたことを求めるなど、厳格な態度を示している。そのため、通常、一般不法行為の成立の立証は容易ではない。

なお、仮に、使用による識別力の獲得を理由に、3条1項各号非該当又は（同項3号乃至5号のいずれかに該当するものの）同条2項適用との判断を経て商標登録を受けられても、自ら又は第三者の使用態様如何では、再び識別力を喪失するおそれがある。そのため、商標権者は、当該商標の識別力を維持すべく、従前と同様に使用の実績を積み重ねること、第三者による商標権侵害の発見及び排除に努めることなども求められる。識別力喪失の一類型に普通名称化があり、その防止措置として、他の国には、辞書、百科事典又は同種の文献の発行者に、当該文献における商標の複製にそれが登録商標である旨の表示を付すことを求める権利を認める法制度も存在する²⁶⁾。日本では、商標法に同様の法制度は存在しないが、当該文献の発行者に、訂正又は付記が事実上要請されることがある²⁷⁾。

(2) 第三者の出願等に関して

企業においては、識別力欠如商標及び技術的結合商標の出願の要否が、検討の対象とならず、あるいは、対象となった上で将来に渡り不要との判断に至ることがある。

もっとも、競業者等が当該識別力欠如商標又は技術的結合商標を出願する可能性は、当然に残されている。競業者等の出願に係る識別力欠如商標は、3条1項柱書該当性、同項各号該当性又は同条2項適用の判断に係る過誤により、

商標登録を受けることがある。また、競業者等の出願に係る技術的結合商標は、4条1項16号該当性等が問題になり得ることは別にして、その構成故に、3条1項柱書該当性や同項各号該当性が何ら問題とならずに商標登録を受けることがある。

企業としては、当該識別力欠如商標又は技術的結合商標と同一・類似とされる可能性を有する商標の使用を希望する場合には、当該識別力欠如商標又は技術的結合商標の商標登録を防ぐべく、特許庁に積極的に情報提供することが考えられる（商標法施行規則19条）。ここで特許庁に提供されるべき情報は、抽象的には、3条1項柱書該当性、同項各号該当性、同条2項不適用のほか、4条1項16号該当性、同項7号該当性などを基礎付ける情報である。

企業においては、このような情報提供の可能性があり（26条の抗弁の主張可能性や無効審判請求等の可能性もある）、他方で、当該識別力欠如商標又は技術的結合商標と同一・類似とされる可能性を有する商標を自ら出願する予定がないのであれば、当該商標を、自他識別機能を果たす態様では使用せず（注記3）参照）、記述的表示等としての使用であると客観的に明確な態様で使用しておくべきであろう。このように使用しておけば、特許庁への情報提供等に当たっては、自らの使用態様を示す資料を提出することができる。

また、企業においては、インターネットでの検索等を利用して、出願人である競業者等自身や多数の第三者が記述的表示等として使用していることを示す資料なども収集して、特許庁に提出することになる。これらの資料は、時間の経過により取得が困難になるリスクもあるため、適宜収集しておくことが考えられる²⁸⁾。

このような情報提供の機会を逸さないため、企業において、定期的に（例えば、2か月に1回程度）、当該識別力欠如商標又は技術的結合

商標の出願の有無を確認することが考えられる。

また、当該識別力欠如商標又は技術的結合商標が競業者等により出願されれば、商標登録されないと確定するまでは、これらと同一・類似とされる可能性を有する商標の使用を停止することも考えられる。当該商標を大規模に使用中であるため、その停止が容易でない場合もあるが、停止に伴う負担・影響の程度、商標登録の可能性の高低、商標権侵害のリスクの高低等を踏まえて、停止の可否を判断せざるを得ないであろう。当該識別力欠如商標又は技術的結合商標が商標登録されれば、登録異議申立てや無効審判請求を行うことも考えられるが、前述の情報提供と同様、商標権者からの商標権侵害の主張を惹起するおそれがあるため、慎重な判断を要する。

現に商標権侵害の主張を受ければ、その対抗措置としての登録異議申立てや無効審判請求等に加えて、非類似の主張、26条の抗弁、先使用の抗弁、権利行使制限の抗弁、権利濫用の抗弁などで争うことの可否を検討する必要がある²⁹⁾。なお、商標的使用については、平成26年商標法改正で非商標的使用の抗弁(26条1項6号)と位置付けられたことに注意を要する^{30), 31)}。

4. 5 実務上の留意点の最後に

以上のように、商標実務上、識別力欠如商標及び技術的結合商標の出願・商標登録を巡っては、様々な場面を想定して、自らが採るべき措置等を検討しておく必要がある。その検討は必ずしも容易ではないが、本稿が一助となれば幸いである。

注 記

- 1) 知財高判平20・6・26平19(行ケ)10391号(コンマー／CONMER事件)。
- 2) 渋谷達紀『知的財産法講義Ⅲ〔第2版〕』(有斐閣, 2008) 346頁以下は、「たとえば、出願商標と組

み合わせて使用されている商標が高い識別力を具えたハウスマーク(ある企業の商品役務のすべてについて共通して使用されている商標)であって、出願商標と同一類似の商標を競争者が使用してこなかった場合などには、ハウスマークの識別力が出願商標に転移することがある。」と述べている。なお、東京高判平14・1・30平13(行ケ)265号(角瓶事件)も参照。

- 3) 商標の使用の議論を参考にすることができる。近時、商標的使用を肯定した裁判例としては、東京地判平26・11・14平25(ワ)27442号・平25(ワ)34269号(SHIPS事件)、東京地判平27・1・29平24(ワ)21067号(IKEA事件)、商標的使用を否定したものとしては、大阪地判平26・6・26平25(ワ)12788号(ライサボ事件)、東京地判26・8・28平26(ワ)770号(PITAVA事件)(注:PITAVA事件に関しては、被告を異にする同種事件が複数存在する。)などがある。
- 4) 3条2項に関してはあるが、田村善之『商標法概説〔第2版〕』(弘文堂, 2000) 190頁は、「使用の実績があるとしてもそれが出所識別表示としてではなく、まさに記述的表示として用いられていたに止まる場合にはもちろん(東京高判昭和41・11・17行集17巻11号1247頁〔ボックス〕)、さらには、使用の結果、需要者に当該表示が浸透しているという事情があるとしても、それが商品や役務の品質等を示す表示として知れ渡っているに過ぎず、特定業者の業務に係る商品や役務を示す表示として広く認識されるようになったわけではない場合(東京高判昭和57・6・29判時1055号119頁〔甲州黒一審〕、最判昭和60・5・23判工所2621の77頁〔同上告審〕もこれを維持)には、3条2項の要件が満足されることはない。かえって、まさに独占適応性を否定すべき表示であることが取引の事情により示されているだけだからである。」と述べている。
- 5) 工藤莞司=樋口豊治「4条1項16号」小野昌延編『注解商標法〔新版〕上巻』(青林書院, 2005) 426頁参照。
- 6) 本件商標に係る登録異議申立事件(異議2012-900078)において、特許庁審判官は、「『全国共通』の語は『全国的に共通のもの、全国で利用できる』などの意味合いを想起させるものであるといえ、かかる意味合いは漠然としたものであるし、また、該文字が申立人が述べるよう

に「少なくとも47都道府県の主要都市における、ある程度の規模の店なら使用できるであろう」との役務の質を表示するものとして、一般に使用されていると認めるに足る証左は見いだせず、かつ、「食事券の発行」に係る指定役務との関係において、その需要者をして該語をその役務の質を表示するものと認識させるというべき事情も発見できない。」と述べて、4条1項16号該当性を否定した。ここでは、「全国共通」の語が役務の特性を直接的に表示するとは捉えられていないと思われる。

- 7) 商標の構成から予定される使用態様等を考慮して4条1項16号該当性を肯定する裁判例として知財高判平18・2・15平17(行ケ)10783号(3月14日(ホワイトデー)/πの日事件)、商標の使用実績等を考慮して同号該当性を否定する裁判例として東京高判平15・6・4平14(行ケ)596号(Afternoon Tea事件)がある。
- 8) 本件商標に関しては、X代理人弁理士と同一の事務所に所属する弁理士が、4条1項7号該当性及び同項16号該当性を理由に登録異議を申し立てた。
- 9) 例えば、知財高判平26・5・14平25(行ケ)10341号(オタク婚活事件)や知財高判平25・8・28平24(行ケ)10352号(ほっとレモン事件)は、登録異議申立てにより取消決定が出され、当該取消決定が知的財産高等裁判所で維持された事案である。なお、産業構造審議会知的財産政策部会第21回商標制度小委員会(平成22年3月24日)では、出席委員から、「日本化粧品工業連合会の商標委員会では、登録公報に掲載された商標の中から、化粧品業界では識別性がないだろうと思われる商標をチェックして、異議申立てを行うかどうかを検討して、該当するものについては、実際に異議申立てをしています。」と述べられた。
- 10) 暗示的商標に関しては、小野昌延=三山峻司『新・商標法概説』(青林書院, 2009)126頁参照。知財高判平21・7・21平21(行ケ)10023号(こくうま事件)は、「こくうま」の文字を縦書きにしてなる商標(指定商品はキムチ)について、「こくうま」の語は、日本語として一般的に用いられている語とまでいうことはできず、食品の品質等を暗示ないしは間接的に表示するものとはいっても、直接的に表示したものまでいうことはできない」ことなどを理由に、3条1項3

号該当性を否定した。なお、商標審査基準改訂第11版の第1の五の4では、「指定商品の「品質」、「効能」、「用途」等又は指定役務の「質」、「効能」、「用途」等を間接的に表示する商標は、本号の規定に該当しないものとする。」と定める。

- 11) 先使用の抗弁に必要な周知性については、4条1項10号の周知性よりも緩やかに解され、取引の実情に応じ、具体的に判断され(東京高判平5・7・22平3(ネ)4601号(ゼルダ事件)参照)、地域的範囲は、同号の周知性よりも狭いものであっても良いと解される(東京地判平22・7・16平20(ワ)19774号(シルバーヴィラ事件)参照)。
- 12) 小野=三山・前掲注10)・115頁は、「登録された商標に対し、その商標の指定商品に関係する業界で、しばしば登録にふさわしくない標章が登録されていると商標実務が批判されていることがある。企業としては、業界で自由に使用することが保証されるべき標章が、一競業者に商標登録されるのを見ると、自社もそういう商標(自由に使用することが保証されるべきであるが独占すると価値のある商標)を、念のために出願しておこうとする。これが多出願の一因となる。」と述べている。
- 13) 3条1項1号、2号及び6号に規定する商標には同条2項の適用はないが、使用により識別力を獲得すれば、そもそも当該商標に該当しなくなったとして、商標登録される可能性があると解される(田村・前掲注4)・170頁以下)。
- 14) 3条2項の趣旨及び適用基準については、例えば、知財高判平18・6・12平18(行ケ)10054号(三浦葉山牛事件)参照。
- 15) 識別力欠如商標の出願に関してではないが、例えば、知財高判平22・8・19平21(行ケ)10297号(ASRock事件)は、不正な目的をもって剽窃的に出願された商標の4条1項7号該当性を肯定する。
- 16) 渋谷・前掲注2)・333頁は、「妨害商標とは、たとえば海外の著名商標などを先回りして登録しておき、これを商標の使用につき正当な利益を有する者に高額で買い取らせることなどを目的として出願される商標をいう。」と述べ、「妨害商標」は、使用意思の欠如、4条1項19号、同項7号を理由に商標登録が拒絶されると述べている。
- 17) 商標審査基準改訂第11版の第1の二

- 18) 特許権の存続期間満了後に自らのライセンサー以外の者による後発医薬品の市場参入を妨げるという目的で商標が出願される場合もある(東京地判平27・4・27平26(ワ)766号(PITAVA事件)参照)。
- 19) 技術的商標に関しては、小野=三山・前掲注10)・125頁以下参照。
- 20) 東京地判平6・6・29平5(ワ)6949号(KⅡ事件)は、原告の出願登録の過程における主張を理由に、原告商標と被告標章が類似するとの主張が信義誠実の原則に反し許されないと判示した。なお、無効審判請求事件における主張等を理由に、商標権に基づく請求を権利濫用とする裁判例として、大阪地判平25・10・17平25(ワ)127号(RAGGAZZA事件)。
- 21) 最判平20・9・8平19(行ヒ)223号(つつみのおひなっこや事件)は、4条1項11号の適用との関係で、結合商標の類否判断において要部観察が原則として許されないと判示したが、小田真治「商標の類似」牧野利秋ほか編『知的財産訴訟実務大系Ⅱ』(青林書院, 2014) 255頁は「つつみのおひなっこや事件以降の下級審裁判例では…要部観察を行う事例は多く存在し…同事件の判決文の文面から想定されるほどには限定的な運用はされていないようである。」と述べている。
- 22) 近時、3条2項の適用を肯定した裁判例として、知財高判平25・1・24平24(行ケ)10285号(あずきパー事件)、知財高判平24・9・13平24(行ケ)10002号(Kawasaki事件)、同項の適用を否定したのものとして、知財高判平26・5・14平25(行ケ)10341号(オタク婚活事件)、知財高判平25・8・28平24(行ケ)10352号(ほっとレモン事件)、知財高判平25・5・29平24(行ケ)10359号(マッサージュクッション事件)などがある。
- 23) 田村・前掲注4)・189頁参照。なお、商標審査基準改訂第11版の第2の1も、3条2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。」(注:傍点は引用者が付した。)と定める。
- 24) 不正競争防止法2条1項1号における周知性の地域的範囲は、必ずしも全国周知には限られず、一地方において広く認識されている場合を含むと解される(芹田幸子=三山峻司「第2条第1項第1号〔商品等主体混同惹起行為〕」小野昌延編著『新・注解不正競争防止法〔第3版〕(上巻)』(青林書院, 2012) 272頁等)。
- 25) 最判平23・1・28平21(受)602号(北朝鮮映画放送事件)、知財高判平24・8・8平24(ネ)10027号(釣りスタ事件)参照。なお、一般不法行為と不正競争防止法等の関係につき、三村量一「一般不法行為」牧野利秋ほか編『知的財産訴訟実務大系Ⅲ』(青林書院, 2014) 352頁以下参照。
- 26) 日本国際知的財産保護協会の作成に係る『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報告書』(平成26年2月)、産業構造審議会知的財産政策部会第29回商標制度小委員会(平成24年9月25日)の参考資料2「識別力喪失関連規定の各国比較」参照。いずれも特許庁ホームページから取得可能である。
- 27) 大阪地判平14・12・12平13(ワ)9153号(巨峰事件)の判示に見られるように、辞書等の発行者が訂正の要請を拒絶する可能性もある。
- 28) ウェブサイトから削除済みの情報も、「Wayback Machine」というインターネット上のサービスを利用して取得可能な場合がある。これを利用して取得する情報の信用性を肯定した裁判例として、東京地判平17・2・23平16(ワ)10431号などがある。
- 29) 商標権侵害の主張に対する抗弁につき、西村康夫「商標の使用(1)」牧野利秋ほか編『知的財産訴訟実務大系Ⅱ』(青林書院, 2014) 276頁以下参照。
- 30) 西村・前掲注29)・295頁は、「平成26年改正後は、非商標的使用は、商標法26条1項6号の抗弁として、被告が主張立証責任を負担することになる。」と述べている。産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会では、出席委員から、「商標的使用論の手当としては、第26条第1項に第6号として「自他商品等識別機能を果たさない使用態様」と規定するのが適切ではないか。」(第27回, 平成24年5月28日)、「今回問題になっている26条は、第27回商標制度小委員会において、「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できない態様により使用されている標章」という規定を追加するという案が特許庁から提示された。新しいタイプの商標との関係では、「何人かの業務に係る…と認識できない態様により」という記載の仕方ではなくて、「認

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

識できる態様により使用されていない」というふうに記載したほうが、法律の抗弁権としての性質がよく分かってよいのではないか。」(第29回,平成24年9月25日)などの意見が述べられた。

- 31) 平成26年改正前には、商標権侵害を主張する側が商標的使用であることの証明責任を負担するという見解(榎戸道也「商標としての使用」牧野利秋ほか編『新・裁判実務大系 知的財産関係訴訟法』(青林書院, 2001) 400頁以下, 田中俊次「商標権侵害訴訟の要件事実」西田美昭ほか編『民事弁護と裁判実務⑧ 知的財産権』(ぎ

ょうせい, 1998) 468頁, 西村・前掲注29)・290頁), 商標権侵害を争う側が商標的使用でないことの証明責任を負担するという見解(宇井正一「商標としての使用」牧野利秋編『裁判実務大系第9巻 工業所有権訴訟法』(青林書院, 1985) 434頁, 田村・前掲注4)・156頁, 芹田幸子「商標の使用」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務 第3巻〔商標法・不正競争防止法〕』(新日本法規, 2007) 4頁)が存在した。

(原稿受領日 2015年7月1日)

