

登録商標の記述的使用と商標権侵害について

東京地方裁判所 平成29年4月27日判決
平成28年(ワ)第28591号 商標権侵害差止等請求事件

勝 見 元 博*

抄 録 本件は、「医の心」及び「医心」の商標に係る各商標権を有する原告が、被告においてこれらの文言をパンフレットやウェブサイト上で使用して医学部受験生に対する受験指導等の宣伝広告を行っている行為が同商標権を侵害する旨主張して、被告に対し、差止及び損害賠償を請求した事案である。

商標権侵害行為の成立には、形式的に商標が使用されるのみならず、商標の本質的機能である、出所識別標識としての機能を発揮し得る態様で使用されること（いわゆる「商標的使用」）が要求される。この点について、これまでに数多くの裁判例が存在し、さらに、平成26年特許法等一部改正により明文化されるに至っている（商標法26条1項6号）。本判決は、「医の心」「医心」の語が頻繁に使用されてきた事実を認定するとともに、被告がそれらを記述的に用いているとして、同法26条1項6号を適用して商標権侵害を否定した。

目 次

1. はじめに
2. 事案の概要
 2. 1 当事者
 2. 2 原告商標及び被告標章
 2. 3 経緯及び争点
3. 当事者の主張
 3. 1 被告の主張
 3. 2 原告の主張
4. 判 旨
5. 検 討
 5. 1 登録要件としての自他商品等識別力
 5. 2 記述的使用と商標権侵害
 5. 3 関連する裁判例
 5. 4 本判決の分析
6. 実務上の指針
7. おわりに

1. はじめに

本件は、「医の心」及び「医心」の文字からなる商標に係る各商標権を有する原告が、被告においてこれらの文言をパンフレットやウェブサイト上で使用して医学部受験生に対する受験指導等の宣伝広告を行っている行為が同商標権を侵害する旨主張して、被告に対し、差止及び損害賠償を請求した事案である。

後述するように、いわゆる「商標的使用」の判断が主な争点となり、被告側の使用態様が商標的使用でないと判断され、平成26年特許法等一部改正により新設された商標法26条1項6号が適用された結果、商標権侵害不成立との判断が下されている。

* 青山特許事務所 弁理士 Motohiro KATSUMI

2. 事案の概要

2.1 当事者

本件の当事者は、商標登録第5587659号及び同第5858642号の商標権者であって、予備校・家庭教師派遣業の運営等を業とする原告、及び「河合塾大阪校」等を運営する学校法人であって、受験生に対する受験勉強の教授等を業とする被告である。

2.2 原告商標及び被告商標

〈原告商標1〉

商標登録第5587659号

商標：「医の心」（標準文字）

指定役務：第41類「医学・歯学に関する知識の教授，医学部・歯学部に関する受験勉強の教授，医学部・歯学部受験に関する倫理学・一般教養・小論文の教授，医学部・歯学部受験に関する面接指導」

出願日：平成24年12月4日

登録日：平成25年6月7日

〈原告商標2〉

商標登録第5858642号

商標：「医心」（標準文字）

指定役務：第41類「医学・歯学・薬学又は看護学に関する知識の教授，医学部・歯学部・薬学部・看護学部又はその他の医療系学部に関する受験勉強の教授，医学部生・歯学部生・薬学部生・看護学部生又は医学部受験生に対するコミュニケーション力・倫理学・一般教養又は小論文の教授，医学部生・歯学部生・薬学部生・看護学部生又は医学部受験生に対する面接指導，医学・歯学・薬学又は看護学に関するセミナーの企画・運営又は開催，医学・歯学・薬学又は看護学に関するイベントの企画・運営又は開催，医学部・歯学部・薬学部又は看護学部の受

験に関するセミナーの企画・運営又は開催，医学部・歯学部・薬学部又は看護学部の受験に関するイベントの企画・運営又は開催，ホームページを利用して生徒募集を行うことによる医学部生・歯学部生・薬学部生・看護学部生又は医学部受験生に対する医療知識の教授，電子出版物の提供」

出願日：平成27年8月6日

登録日：平成28年6月17日

〈被告商標1～3〉

・被告のウェブサイト及びパンフレットに表記された以下の商標（「被告商標1～3」と、インターネット検索エンジンにおける検出結果における「医心養成ゼミ」に関する被告ウェブサイトの記載の一部の表示（「本件検索結果」）。

「医の心」（被告商標1）

「医心」（被告商標2）

「医心養成ゼミ」（被告商標3）

2.3 経緯及び争点

(1) 経緯

被告は、平成27年4月、河合塾大阪校において、医学部志望の高校一年生を対象とする「高1医進コース」の講座の1つとして、「医心養成ゼミ」を開講した。次いで、平成28年4月から、「高2医進コース」の講座の1つとしても同名ゼミを開講した。

被告は、「医心養成ゼミ」の宣伝広告のために、自身のウェブサイト、パンフレットにおいて、被告商標1～3を用いている。

図1～3は、被告商標1～3の該当箇所（①～④）の一部を抜粋したものである。

なお、被告は、平成28年8月、「医心養成ゼミ」の名称を「医深探求ゼミ」に変更した。

- ・被告標章3「医心養成ゼミ」は、「医の心」を養成するゼミであるとして、当該カリキュラムで提供する内容を記述、説明するもので、「医心を養成するゼミである」ことを簡略化したものであり、自他の役務を識別するための表示ではない。

3. 2 原告の主張

以上の被告主張に対して、原告は、被告の使用する標章は、提供する受験勉強の教授役務の内容を表象するものであって、受験生が役務を選択する動機付けに重要な役割を果たすものであるから、正に役務商標として使用されている旨反論した。

原告の主張ポイントは以下の通りである。

- ・原告は、他に先駆けて、医学部受験生に対する最新の医療論・医療概論を含む受験勉強の教授の役務を表現する標章として「医の心」を使用している。
- ・被告は、「医の心」授業について被告が受験生に提供する「医学に関する知識の教授」「医学部に関する受験勉強の教授」という役務を表現する標章として使用しており、これは普通名詞又は普通名称としての使用などでない。
- ・被告は、被告標章2「医心」を「受験学力の加速的な向上」に結びつく授業の名称として使用しているから、被告の医学部受験生に対する受験勉強の教授（役務）の標章として使用していることになり、これは普通名詞又は普通名称としての使用などでない。
- ・被告は、被告標章3「医心養成ゼミ」につき、被告が提供する本件カリキュラム（被告の役務）を表現したものであることを認めており、商標としての使用であることを認めている。そして、「医心養成ゼミ」の表示は、本件商標2「医心」を使用しており、かつ被告の役務識別機能を有する表示として使用されている。

4. 判 旨

本判決では、被告側の使用態様が商標的使用でないと判断され、商標法26条1項6号に該当するとして、原告の主張が退けられている。

まず、本判決は、「医の心」及び「医心」の語が医療関係の書籍やテレビ番組、ウェブサイト等のタイトル（題目）として頻繁に用いられており、その文言からして、その意味が医師ないし医療の心得であることを自然に理解できる、と認定した。

また、「医心」の語も、「医の心」を短縮した語であると解され、広辞苑第6版にて「医術の心得」の意味で掲載されている事実に基づいて、当該語が一般に用いられていると認定した。

さらに、被告標章の使用態様について、被告のウェブサイト及びパンフレット等において、「医の心」や「医心」の語を、「一般的な意義と同様に、医師としての心構えや医師が有すべき素養等といった意味で用いている」と述べ、「医心養成ゼミ」についても、同ゼミにおいて「医学部受験のための知識ではなく、医師としての心構えや素養を養うことを目的としたカリキュラムを提供している」ことから、「そのような『医の心』や『医心』を養成するためのゼミであることを説明している」と判示した。

以上のことから、本判決は、「医の心」「医心」は、「医学部志望者が医師になるために学力とともに備えるべき心構えや素養を記述的に説明した語であり」、「医心養成ゼミ」も、「医師として必要な心構えや素養の養成を目的とするゼミであることを記述的に説明した語である」と認定し、被告各標章は「自他識別機能を有する標識として商標的に使用されているものではなく」、したがって、被告のウェブサイト及びパンフレットにおける被告各標章の使用には、原告の商標権は及ばない旨判示し、平成26年特許法等一部改正により新設された商標法26条1項

6号を適用した。

5. 検 討

5.1 登録要件としての自他商品等識別力

我が国を含む多くの国において、本来的に自他商品等識別力 (inherent distinctiveness) を欠く商標は、そもそも登録要件を満たさない(商標法3条1項各号)。

中でも、出願に係る商標に接する需要者・取引者が、指定商品・役務との関係で、特定の品質等を「記述的 (descriptive)」に表示するものであると直ちに認識可能な場合は、識別力を有しないと判断される¹⁾。

たとえば、医薬品に「素早く効く」、下着に「暖か」といった表示は、それぞれの商品の品質や特徴を直接的かつ具体的に表示したものであるから、登録許可されない。

ところで、商標登録出願において、出願に係る商標の実際の使用態様を願書に明記することは要求されていない。よって、審査官は、願書に記載された情報、すなわち商標見本や指定商品・役務から想像を働かせて、実際に使用された場合の需要者の認識を、各種文献や経験則、昨今ではインターネット上の検索結果などを適宜参照して判断することになる。

ここで、審査官が、当該商標自体が本来的に識別力を備えないものであることを合理的に立証できない場合、その商標が出願人側でどのような使用態様を想定されているか否かに関わらず、その商標は登録許可されることになる。この意味で、商標登録は、当該登録商標が、あらゆる使用態様において、また、未来永劫に亘って、出所識別標識としての機能を発揮して使用されることを保証するものではない²⁾。

5.2 記述的使用と商標権侵害

平成26年特許法等一部改正により商標法26条

1項6号が新設された。ここにおいて、商標権の効力は、「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態様により使用されていない商標」に及ばない旨規定されている。

同規定の新設以前においても、多くの裁判例において、「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することができる態様により使用されていない」行為、すなわち商標的に使用されていない行為には、商標権は及ばないものとされてきた。

商標権侵害とは、権原なき第三者が登録商標と同一又は類似の商標を、その登録に係る指定商品(役務)と同一又は類似の商品(役務)に使用する行為をいうが(同法第25条、第37条)、形式的にこれに当て嵌まる行為であるとしても、その使用は、商標の本質的機能を発揮するものでなければならない。なぜなら、商標の実質的保護価値は、文字や図形等の標章それ自体にはなく、その標章に蓄積された業務上の信用(goodwill)にあり、その信用の蓄積には、その商標が、出所識別標識としての本来の機能を発揮させることが前提であるからである。よって、商標の出所識別標識としての機能を発揮し得ない使用態様、すなわち、「商標的使用」に該当しない行為は、商標の実質的保護価値である本質的機能を阻害せず、商標権侵害の実質的違法性を有しない³⁾。

換言すれば、当該商標が、仮に、登録要件としての本来的な自他商品等識別力を備えるとしても、被疑侵害者による使用態様が、商標として使用されていない、すなわち出所識別標識としての機能を発揮していないならば、商標権侵害は成立しない。

図4は、前項で述べた本来的な自他商品等識別力に関する評価(本来的識別性評価)と、実際の侵害論における被疑侵害者側の使用態様の評価(使用態様評価)との関係を模式的に図示

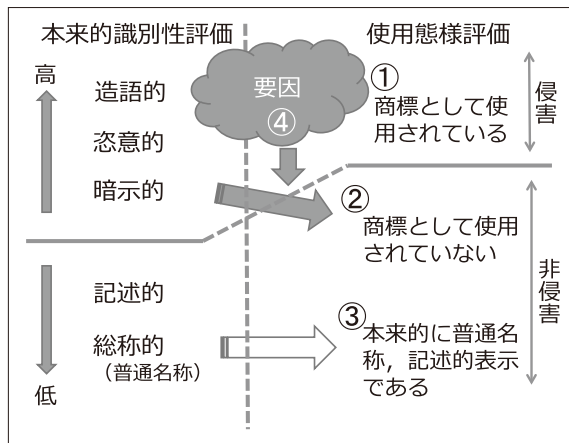


図4 本来的識別性評価と使用態様評価

したものである。

本来的に識別力に欠ける表示については、そもそも登録許可されないばかりか、普通に用いられる方法で使用される限り、その使用に対して商標権は及ばない(図4中③/商標法第26条第1項第2号及び第3号)。

しかしながら、本来的に識別力を備えると評価される表示については、実際に商標として使用されている場合、商標権侵害が成立し得るが(図4中①)、実際の使用態様において商標として使用されていない場合は、商標権侵害が成立しない(図4中②)。

すなわち、登録性判断において自他商品等識別力有り判断されたとしても、侵害論においてその商標の使用が侵害となるとは限らない。この両判断におけるギャップは、特許庁における審査時における本来的識別性評価が、基本的に、願書記載事項に基づいてその商標が本来的に識別力を有するか否かに着目して判断しようとするのに対して、侵害論においては、さらに、実際の使用態様、すなわち被告行為に纏わる全ての事情が考慮の対象となり得ることに起因して発生する。要するに、本来的に識別性を備える表示であっても、実際の使用態様における何らかの事情が要因(図4中④)となって出所識別標識として認識されないが故に、その識別機

能が発揮されず、商標権の侵害が成立しないことがある。

「商標的使用」に該当しないと判断されるための要因としては、これまで数多くの裁判例で判断されてきたように、様々な類型が存在するが⁴⁾、典型例として、当該商品又は役務の性質や特徴、優位性などの情報を専ら記述するために使用されるものであって、一定の出所を識別するための標識として認識されない表示は、「商標的使用」に該当しない(本稿では、便宜上「記述的使用」という)。

この点、本来的に記述的とまでは云えないものの、識別性の比較的低い商標、すなわち、僅かに記述的な意味合いを暗示させる「暗示的」な商標は、実際の使用態様において「記述的使用」と評価され易い性質を有している。

すなわち、表示自体が本来有する識別性が顕著でない故に、使用態様において出現する様々な要因(図4中④)が、需要者による記述的な意味合いの理解へ補助となる結果、発揮されるはずの出所識別機能が減衰され、単に記述的に使用された表示として把握されることになる(図4中②)。

5.3 関連する裁判例

過去に同様の論点が争われた例として、以下の裁判例を紹介する。

①「おもちゃの国」事件⁵⁾

玩具売場内に掲示された「おもちゃの国」なる表示の商標的使用該当性が争われた事例である。

裁判所は、「もつとも、…表示がなされた模型建物の内部には、玩具の箱が陳列され、また店舗内数箇所に設けられた案内板には、…玩具・人形または玩具・人形・その他の文字が記載されているのであるから、これらの表示は、被控訴人の販売する玩具・人形等に関してなされたものといつても差支えない。しかしながら、

これらの表示…は、さきに認定したその使用の態様から判断すれば、単に被控訴人店舗内において玩具の売場を案内、指示するためにのみ用いられたものと認めるべきであつて、商品に関する広告その他商標の使用にあたらぬと解するのが相当である。」(一部抜粋)と述べ、商標的使用に該当しないと判断した。

「おもちゃの国」の表示自体は、特定の商品の特徴や小売役務の内容を記述するものではないという意味で、仮に本来的な識別力を具備しているとしても、それが売場案内表示として明らかに判る態様で使用されるとき、同案内表示として「〇〇の国」なる表現が比較的ありふれていることを考慮すれば、来店する顧客によってもはや出所識別標識として認識されないということになるう⁶⁾。

②「塾なのに家庭教師」事件⁷⁾

個別指導型の塾のチラシに表示された「塾なのに家庭教師」なる表示の商標的使用該当性が争われた事例である。

「被告標章『塾なのに家庭教師』の語は、チラシ中央部の集団塾の長所及び短所と家庭教師の長所及び短所を対比した説明文や、チラシ右側の『東京個別指導学院の特徴』の説明文などの他の記載部分と相俟って、学習塾であるにもかかわらず、自分で選んだ講師から家庭教師のような個別指導が受けられるなど、集団塾の長所と家庭教師の長所を組み合わせた学習指導の役務を提供していることを端的に記述した宣伝文句であると認識し、他方で、その役務の出所については、チラシ下部に付された『東京個別指導学院名古屋校』、『東京個別指導学院』又は『関西個別指導学院』の標章及び『TKG』の標章から想起し、『塾なのに家庭教師』の語から想起するものではないものと認められる。そうすると、…被告チラシにおける被告標章の使用は、本来の商標としての使用(商標的使用)

にあたらぬというべきである。」(一部抜粋)と述べ、商標的使用に該当しないと判断した。

当該表示自体を、併記された説明文や他の記載と関連付けて、「端的に記述した宣伝文句」(キャッチフレーズ)と認定した上で、併記されたハウスマーク(代表的出所標識)との関係から、それ自体出所を想起しないと判断している。この裁判例は、表示自体の暗示する意味内容に加えて、周辺の説明文やハウスマークの同時使用といった、使用態様における各種要因が、当該表示の出所識別標識としての機能を減衰させ、侵害主張を困難にする場合があることを示唆している。

③「耳つぼジュエリスト」事件⁸⁾

耳のつぼを宝飾品で刺激する施術方法の教授サービスにおいて、ウェブサイト上で「耳つぼジュエリストになるための講座」なる表示の商標的使用該当性が争われた事例である。

「本件商標権の指定役務である知識の教授及びセミナーの運営に係る事業の需要者において、インターネット上の被控訴人の前記の『耳つぼジュエリストになるための講座』との表示を含むホームページを見た場合、『Green Gables』が、その行う事業の一環として、『耳つぼジュエリスト』になるための講座を運営し、その広告を掲載しており、『耳つぼジュエリスト』とは、『耳』の『つぼ』を、『ジュエリー』で飾る施術を行う者であり、『耳つぼジュエリストになるための講座』とは、前記施術を行う技術を教授する講座と理解するのであって、『耳つぼジュエリスト』ではなく、『Green Gables』という表示によってその出所を識別するのが通常であると考えられ、被控訴人標章から役務の出所を想起することはないものと認められる。」(一部抜粋)と述べ、商標的使用該当性を否定した。

民間団体の認定する資格の名称は、既存の資格と異なる新規な名称が採択されたとしても、

判りやすさを優先させる結果、得てして、認定資格の内容を記述した語の単なる組み合わせになりやすい。また、「○○になるための講座」という表現方法は、「○○」に該当する資格名称を、当該資格認定団体固有の表示というより、講座のテーマ（対象）程度にしか把握させ得ない。上記「塾なのに家庭教師」事件判決と同様、出所識別標識としてより明確なハウスマークとの同時使用が、商標的使用判断の否定材料となっている。

5. 4 本判決の分析

本件における被告標章中、「医の心」及び「医心」の語は、「医心」が、広辞苑に掲載されるようなディクショナリーワードである上に、「医の心」も、度々、医療関係の書籍やテレビ番組、ウェブサイト等のタイトル（題目）として用いられてきており、本判決が認定するように、「医師としての心構えや素養」なる意味合いとしてある程度認識されていたようである。

とはいえ、「医の心」「医心」の表示のみでは、第41類の教育サービスとの関係において、具体的な内容が必ずしも直ちに想起できるものではない。その意味で、原告商標は、登録要件としての本来的な識別力を一切備えていないとまで断ずることはできない。よって、原告商標権は、直ちに無効理由を有するわけではなく、この点について当事者間に争いはない。

しかしながら、「医の心」「医心」が、「医師としての心構えや素養」「医師としての心得」を意味すると認識される結果、被告の提供する「医心養成ゼミ」のテーマや狙いを暗示させるが故に、ウェブサイトやパンフレットでの説明文中に「医の心」「医心」を用いた場合、それを見た需要者・取引者（ここでは、受験生やその保護者が含まれる。）が、上記意味合いを伝えようとするものであると素直に認識することは想像に難くない。被告の各使用態様において、

「医の心」「医心」の語が、純粹たる出所識別標識として認識される蓋然性は確かに低いと思われる。

先に紹介した裁判例においても考慮されたように、各表示（語）が元来意味するところや、関連業界における認知度や用例に加えて、各表示の実際の使用態様において、文中で他の語とともに用いられたり、補足の説明文等が存在したりすることにより、当該表示が本来有する出所識別標識としての機能が減衰される結果、当該表示は、もはや「商標的に使用されているものではない」とされるのである。

ところで、本判決は、被告標章3「医心養成ゼミ」についても、「医師として必要な心構えや素養の養成を目的とするゼミであることを記述的に説明した語である」と述べて、商標的使用を否定している。

この点、被告の使用態様において、「医心養成ゼミ」の語は、「医の心」「医心」とは異なり、文中で使用されていないものがあり、この場合、被告のサービスを識別するに当たってその目印となり得る被告固有の名称、という印象も生じさせる（たとえば、図1～3中、⑥、⑬、⑱）。

これらの使用態様については、「医心」の意味合いが上記の通り「医師として必要な心構え」であるとしても、教科やカリキュラム（ゼミ）の名称としてありふれている事情はなく、その内容も漠然としているが故に、そのことのみをもって商標的使用を否定してよいか疑問に思う。むしろ、商標として認識される可能性を認めつつ、原告商標との間で商標が類似しないことを理由に侵害不成立、という結論もあり得たのではないと思われる。

なお、本判決では言及されていないが、原告は、図5に示すようにウェブサイトにて原告商標を使用している。

原告においても被告と同様に「医療に関わる事への心構え」「医療人としての適正」の意味

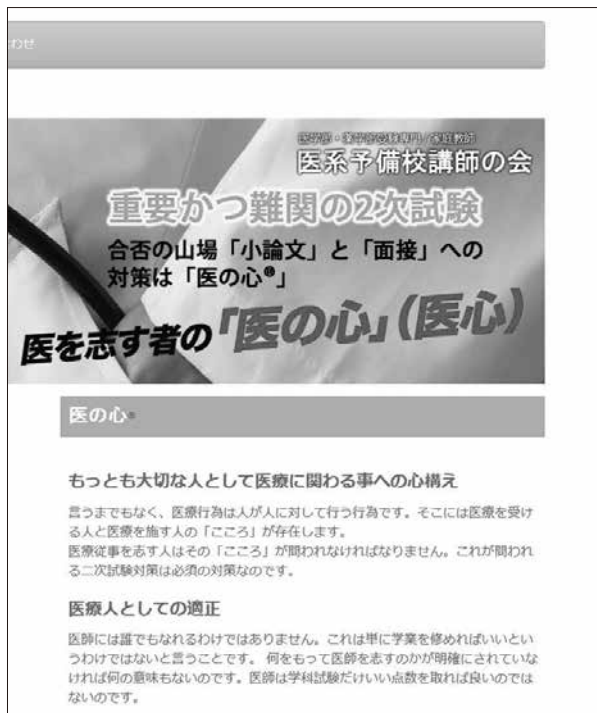


図5 原告ウェブサイトにおける原告商標の使用態様(抜粋)

合いで「医の心」「医心」の語を用いており、一部、登録表示(いわゆるRマーク)や括弧で強調するも、被告と比較して、原告固有の業務の出所を識別する標識として使用されている印象を際立って強く与えるものではないように思える。

6. 実務上の指針

上述したように、当該商標が本来有する出所識別標識としての機能が、実際の使用態様において出現する様々な要因で発揮されないとき、商標権侵害は成立しない。

紹介した裁判例や本判決から判るように、その要因として、①その表示が元来有する意味合い(辞書上の意味合い)、②その表示の当該分野における認識、③その表示の意味合いの理解を補助する説明等(注釈)の付記、④ハウスマーク等、識別力の強い表示との同時使用、といった事情が考慮され得る。

最終的には、需要者の視点からして、その表

示が、「商標」(出所識別標識)として認識されるか否かの判断となる。とりわけ、当該業界一般において、どのような表示が商標として認識されているか、あるいは、そのような商標が普段いかなる態様で使用されているか、といった業界常識や商慣行が重要な判断要素となり、これらを後ろ盾に、その表示の使用行為が商標登録の存在を差し置いて違法性なしとされてしかるべきか、の判断となる。

商標登録を保有する権利者側の視点に立てば、登録を取得したにもかかわらず、第三者による無断使用行為に対して、「記述的使用」を理由に侵害の責を問うことができないという事態となる。このことは、当該商標の希釈化・普通名称化を助長し、ひいては商標の独占力や財産的価値を失いかねない、といった懸念を生じさせる。その意味で、第三者による記述的使用は、しばしば商標管理上、権利者を悩ませる問題となり得る⁹⁾。

上述したように、特に、その表示自体が商品・役務との関係で特定の記述的意味合いを理解させやすいものである場合、使用態様における多少の説明補助をもって、商標としての認識が失われることになりかねない。この意味において、強い保護を期待するならば、本来的に識別力の高い造語的商標の採択や、継続的な使用による周知著名性の獲得、維持が望ましいことはいうまでもない。

第三者側の視点では、他人の登録商標を安易に使用しないようにすることはもちろんであるが、商品や包装のデザイン・カタログ・ウェブサイト等の製作段階において、その表示を「商標(ブランド)」として使用し、育てていくのか、あるいは単に記述的な目的にのみ使用するのか、自らの方針を予め明確にした上で、実際の使用態様においてそれを的確に実践することが、将来の紛争を予防することにつながる。

「商標」として使用するならば、ブランド価

値の維持向上のために、商標登録を行った上で、「商標」としてあるべき姿で使用継続し、そこに投資し続けていくことが望ましい。他方、「商標」として使用する意図の無い表示については、「商標」と混同されないような工夫、すなわち、記述的意味合いが理解されやすい表示を採択したり、その表示の意味合いの理解を補助する注釈を付したり、ハウスマーク等の識別力の強い表示と同時に使用したりすることによって、誤って出所識別標識として認識されることを防ぐべきである。

「商標的使用」と「記述的使用」との中間に位置するような、いわば中途半端な位置にある表示が、当事者間で無用な誤解を生む結果、得てして紛争を引き起こし易いことを肝に銘ずるべきといえよう。

7. おわりに

いかなる行為が商標的使用であり、または、そうでないのか、それは市場取引における商標のあり方に関わる本質的かつ永久的な問題であり、また、ケースバイケースで判断すべき性質から、しばしば難しい予測判断が強いられる。26条1項6号の新設は決してこれを根本的に解決するものではなく、裁判例の集積がさらに望まれることはこれまでと変わらない。

特に、本件はサービスマークにおける商標的使用が問題となった事例であるが、新規ビジネスが次々と出現する昨今において、各サービス分野における商標の用いられ方は、今後ますます多様なものになっていくことが予想される。

それに伴い、「商標的使用」「記述的使用」の概念も、それぞれの時勢に適合した多様な解釈が受け入れられていくことになるであろうし、実務者、判断者には柔軟な発想と対応とが求められる。

注 記

- 1) 特許庁商標審査基準によれば、「商標が、商品又は役務の特徴等を間接的に表示する場合は、商品又は役務の特徴等を表示するものではないと判断する。」とされている。その意味合いが、商品又は役務との関係で直ちに特定の意味合いで認識されず、間接的、すなわち「暗示的 (suggestive)」である場合、あるいは全くもって「恣意的 (arbitrary)」であれば、その商標は識別力有りと判断される。
- 2) たとえば米国では、登録の要件として使用陳述 (Statement of Use) が求められ、ここにおいて、実際の使用見本 (Specimen of Use) を提出し、出願に係る商標が取引において使用されていること (Use in Commerce) を示す必要があるが、我が国を含む多くの国の職権審査において使用見本の提出は要求されない。
- 3) 26条1項6号の新設はそれを明文化したことに意義がある。
- 4) 記述的表示のほかに、著作物 (書籍・音楽等) の題号、意匠的・装飾的表示、素材・機能的表示など。
- 5) 東京高判昭和48年7月31日昭和48年(ネ)192号
- 6) 他方、田村善之著「商標法概説 (第2版)」は、「この事件は、むしろ、日本語の問題として『おもちゃの国』という言葉が玩具売り場を示しているのではないかということが問題となった事案であると理解すべきであり、ゆえに、26条1項2号の適用の可否の問題として議論すべきである。」と述べる。
- 7) 東京地判平成22年11月25日平成20年(ワ)34852号
- 8) 知財高判平成28年7月20日平成28年(ネ)10014号
- 9) とはいえ、希釈化防止や独占力維持の観点から、無断使用を放置することができないというジレンマがある。第三者による記述的使用行為がそもそも一定の出所を識別させるものではないことを前提とすれば、これは商標権の希釈化の枠外として考える余地はあるが、記述的に使用されることにより、事実上、当該商標の独占力を弱める存在になり得る。しかしながら、出所混同の生じない限り、このような行為を規制することは、立法論であり、不正競争防止法を含めて現行法の解釈では困難といえる。

(原稿受領日 2017年12月11日)