

使用による識別性の判断

——商標「EQ」・審決取消訴訟事件——

知的財産高等裁判所 令和元年7月3日判決
平成31年(行ケ)第10004号 審決取消請求事件

齊 藤 整*

抄 録 本件は、普通書体による「EQ」の欧文字2字を横書きした構成からなる商標に係る国際商標登録出願（第12類「Motor vehicles.」）について、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」（商標法3条1項5号）に該当することを理由とする拒絶審決がなされたものの、知財高裁において同条2項による識別性の獲得が認められ、同審決が取り消された事案である。商標の使用期間が2年に満たないことや、本願商標を名称の一部とする車の販売台数が多いとはいえないこと、他人による「EQ」標章の使用が散見されること等、3条2項の適用を阻害し得る要因がある中で、本願商標が世界的に周知されるに至っていることなどが勘案され、3条2項の適用が認められている。従前の3条2項事例と異なる点や実務上の留意点等について検討を行った。

目 次

- はじめに
- 事件の概要
 - 1 本願商標及び本件出願
 - 2 事案の経緯と原審決の要点
 - 3 争点（取消事由）
- 商標法3条1項5号該当性
 - 1 原告及び被告の主張
 - 2 裁判所の判断
- 商標法3条2項該当性
 - 1 原告及び被告の主張
 - 2 裁判所の判断
- 考 察
 - 1 商標法3条1項5号
 - 2 商標法3条2項
- 実務上の留意点
- おわりに

1. はじめに

我が国はいわゆる登録主義を採用しているた

め、著名なグローバル企業が世界的に使用する商標であっても、我が国の商標原簿に設定の登録がなされない限り、我が国において独占排他権たる商標権は発生しない¹⁾。商標登録を受けるための要件の一つとして、出願に係る商標が出所識別標識として機能し得る（自他商品等識別力を備えている）ことが求められ（商標法3条1項各号）、欧文字2字のような極めて簡単でありふれた標章のみからなる商標は、識別力の欠如を理由に拒絶される（同項5号）。一方、特定の者が使用し続けた結果、我が国において識別力を獲得するに至っていると認められる商標は、同号の規定にかかわらず商標登録を受けることができる（同条2項）。

ある商標が我が国において識別力を獲得するに至っているか否かについては、我が国における周知性や使用の事情を総合して判断すれば足

* 弁理士 Sei SAITO

り、他国における周知性や使用状況を大きく勘案しなければならない事案はそう多くない。一方、当該商標が世界的に周知となっており、諸外国において識別力が認められた上で登録に至っているというような事情が認められる場合、我が国における識別力の判断にどの程度の影響を与えるのであろうか。

本件は世界的に周知とされる電動車ブランドに関する商標の事案である。筆者は海外自動車に興味があり本願審決時にはハイブリッド車ユーザーでもあったが、本判決に接するまで「EQ」ブランドの存在を知らずにいた。使用期間の短さや、国内における宣伝広告や販売実績の少なさからしても、国内需要者の認識が著名といえる程度にまで高かったのかといえはやや疑問が残る本件において、海外の事情も勘案され3条2項の適用が認められたことは注目に値する。以下、本件の事案紹介とこれに対する若干の考察を加える。

2. 事件の概要

2.1 本願商標及び本件出願

本願商標は、「EQ」の欧文字を書してなり、我が国を指定する国際登録第1328469号（以下、「本件国際登録」という。）において指定された第12類「Motor vehicles.」（特許庁参考訳「自動車及び二輪自動車」）を指定商品として、2016年7月8日に英国においてした商標登録出願に基づいて優先権を主張し、同月28日に国際商標登録出願されたものであり（以下、「本件出願」という。）、図1の様相からなる。



図1 本願商標

なお、本件国際登録は、英国商標出願を基礎として、日本、オーストラリア、スイス、中国、インド、メキシコ、ノルウェー、ロシア、トルコ、米国を指定国として出願され²⁾、米国、日本、中国、インドにおいて一旦拒絶された後、最終的に、中国を除いた全ての国において保護が認容されるに至っている。

2.2 事案の経緯と原審決の要点

本事案の経緯は以下の通りである。原審決では、本件商標は、商標法3条1項5号に該当し、同条2項に該当するものではないから、商標登録を受けることができないと判断された。

2016年7月28日	国際商標登録出願
2017年5月18日	暫定拒絶通報(3条1項5号)
2017年8月21日	意見書
2017年11月22日	拒絶査定
2018年2月22日	拒絶査定不服審判請求 (不服2018-650016)
2018年9月7日	審決(原査定維持)
2019年1月15日	審決取消訴訟提起
2019年5月15日	口頭弁論終結
2019年7月3日	判決(審決取消)
2019年10月31日	審決(原査定取消)
2019年11月28日	保護認容声明

2.3 争点(取消事由)

本件訴訟における争点は、①商標法3条1項5号の該当性(取消事由1)と、②同条2項の該当性(取消事由2)である。

3. 商標法3条1項5号該当性

3.1 原告及び被告の主張

(1)原告は、本願商標は本質的に商標法3条1項5号に該当するものではないとして、「本願商標は『商品の品番、型番、等級等を表すた

めの記号、符号』の一類型として使用されているものではなく、原告の電動車モデルに特化したブランドとして採択され、当該ブランドを称するものとして各種プロモーション活動や広告宣伝活動で一貫して使用されてきたものである」とし、「原告による使用を通じ、需要者、取引者において、本願商標が『商品の品番、型番、等級等を表すための記号、符号』としてではなく、原告の電動車ブランドを指すものであることが正しく認識されている」と述べた上で、「ブランド名として使用され、需要者、取引者においても原告のブランドとして理解されている商標については、そもそも商標法3条1項5号に該当しないから、該当するとした本件審決には誤りがある」と主張した。

(2) 被告である特許庁は、「本願商標は、『EQ』の欧文字2字を、取引上普通に採択されている書体で横書きしてなるものであるから、その書体や表示態様に特段の特徴はなく、その構成文字も特定の意味を有する成語として親しまれているものではない」とし、「一般に、欧文字2字からなる標章は、商品の品番、型番、等級等を表示するための記号、符号として典型的に取引上普通に採択されているものであるところ、本願の指定商品と関連する業界においても、本件審決で挙げた欧文字2字の使用の実情に加えて、『E』又は『Q』を含む欧文字2字が、商品の品番、型番、等級等を表す記号又は符号として使用されている実情がある」と述べ、「したがって、本件商標は、商標法3条1項5号に該当する」と主張した。

3. 2 裁判所の判断

(1) 裁判所は、次に述べる通り、本願商標は商標法3条1項5号に該当するものであって、取消事由1は理由がないとした。

まず、商標法3条1項5号について、同号は

「『極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標』について、商標登録を受けることができない旨規定している。」ところ、その趣旨として、「このような商標は、自他商品又は役務についての識別力を欠いており、商標としての出所表示機能を果たし得ないものである以上、通常、特定人による独占的使用を認めるのに適しないから、商標登録を認めないというものと解される」とした。

(2) 次に、「本願商標は、欧文字の『E』と『Q』を、一般に用いられる書体により、『EQ』と横書きしてなるものであり、用いられる文字の形や組合せ方法に特徴があるわけではない。一般に、欧文字2字からなる標章は、商品の品番、型番、等級等を示す記号、符号として用いられることがあるところ、本願の指定商品である自動車の関わる業界においても、欧文字2字が、商品の品番、型番、等級等を示す記号、符号として用いられることがある」とし、「文字の形や組合せ自体に特徴があるとはいえない本願商標は、自動車関連業界で商品の品番、型番、等級等を示す記号、符号として用いられる欧文字2字との比較において特段の差異があるとは認められない」とした上で、「本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標に該当するというべきである」とした。

(3) 原告の主張に対しては、「本願商標は、欧文字の形や2字の組合せに特徴がなく、商品の品番、型番、等級等を示す記号、符号として用いられるものとの比較において特段の差異があるとはいえず、「本願商標が、ブランド名として使用され、需要者、取引者から原告のブランドとして理解されている商標であることは、商標法3条2項該当性の検討において考慮され得ることはともかく、同条1項5号該当性を否定する事情とはいえない」として、これを

退けた。

4. 商標法3条2項該当性

4.1 原告及び被告の主張

(1) 原告は、たとえ本願商標が商標法3条1項5号に該当するものであったとしても、「本願商標『EQ』は、市販開始前の大規模かつ世界的なプロモーション活動や現に我が国において行われた広告宣伝活動を通じて、需要者において十分に認知され、既にブランドとして成熟するに至っていることから、市販（受注）開始の有無にかかわらず商標としての識別力を獲得している」と述べると共に、「本願商標『EQ』を使用したプラグインハイブリッド車は、2017年以降、我が国において市販が開始されていることにも鑑みれば、本願商標は原告の新しい電気自動車のブランドとして幅広い需要者層に浸透し、市販開始前の段階で既に成熟したブランドとして確立していたことは明らかである」と述べ、「本願商標は、使用を通じて識別を獲得したものであり、商標法3条2項の要件を具備する」との主張を行った。

(2) 原告の主張による本願商標に関するモーターショー等におけるプロモーションの実績は表1に示す通りである。

(3) その他のプロモーション実績として、原告は、2018年1月5日付け全国紙3誌（読売、朝日、日経）の朝刊に新ブランド「EQ」を紹介する広告を掲載したこと、原告ウェブサイト上において「EQ」ブランドの周知を図っていること、原告の顧客向けの定期機関誌（季刊）において2017年9月以降「EQ」を取り上げていること、2017年から「EQ」のロゴを付したマシンでF1に参戦していること、等を挙げている。また、本願商標に関する商品の販売実績

表1 モーターショー等への出展

2016年9月：パリモーターショー2016 ブランド「EQ」発表 コンセプトカー「Generation EQ」公開
2017年9月：フランクフルト・モーターショー2017 コンセプトカー「Concept EQA」公開 市販車「EQC」発表
2017年10～11月：東京モーターショー2017 コンセプトカー「Concept EQA」公開 コンセプトカー「smart vision EQ fortwo」発表
2018年9月：ストックホルム 市販車「EQC」発表
2018年10月：パリモーターショー2018 市販車「EQC」紹介 電気自動車「ビジョンEQシルバーアロー」紹介
2019年3月：EQ House（六本木） EQブランドの象徴となる体験施設開設

として、「EQ Power」の名称が付されたプラグインハイブリッド車が2017年から累計約1,000台販売されており、2017年10月には原告の日本各地の販売店（215拠点）において「EQ」ブランドの宣伝告知が行われている。

(4) かかる原告の主張に対し、被告は、「本願商標については、原告使用商標と関連して約2年間の報道実績及び広告実績があるとしても、我が国の需要者の間において周知、著名となるに至っているものではない上、本願商標を構成する『E』及び『Q』の欧文字2字は、原告のみによって独占使用されているものではなく、原告以外の第三者によって容易に採択、採用されるもので、他の事業者等に、本願商標を使用する余地を残しておく公益的な要請が存在すること等も総合的に考慮すると、本願商標は、その使用の結果、我が国の需要者が原告の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったとはいえない」とし、「本願商標が、商標法3条2項の要件を具備しないとした、本件審決の認定、判断に誤りはない」との主張を

行った。

4. 2 裁判所の判断

(1) 裁判所は、本願商標は、商標法3条2項の使用をされた結果需要者が原告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に該当するから、原告主張の取消事由2は理由があり、商標登録をすることができないとした原審決には誤りがあるとした。

まず、裁判所は、3条2項の趣旨を「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他人に使用されることなく永年独占排他的に継続使用した実績を有する場合には、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」とし、加えて、「当該商品の取引界において当該特定人の独占使用が事実上容認されている以上、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薄いといえることができるから、当該商標の登録を認めようというものである」とし、「使用により自他商品識別力を獲得したかどうかは、当該商標が使用された期間及び地域、商品の販売数量及び営業規模、広告宣伝がされた期間及び規模等の使用の事情を総合して判断すべきである」との判断基準を示した。

(2) 裁判所が行った主な事実認定は以下の通りである。

1) 原告は世界的に著名なドイツの自動車メーカーであり、「メルセデス・ベンツ」ブランドの乗用車等のメーカーとして世界200以上の国と地域で事業を展開しており、当該「メルセデス・ベンツ」ブランドのうち電動車モデルのブランドを示す商標として「Electric Intelligence」を意味する本願商標を採択したこと。

2) 原告は、パリモーターショー2016(2016年9月)において、電動車ブランド「EQ」を発表し、同ブランドのコンセプトカーである

「Generation EQ」を公開したこと。

3) 原告は、フランクフルト・モーターショー2017(2017年9月)において、コンパクトサイズの「Concept EQA」を公開し、「EQ」ブランドの市販車である「EQC」を2019年に販売する計画を発表したこと。

4) 原告は、東京モーターショー2017(2017年10月～11月)において、「Concept EQA」をアジアで初公開し、コンセプトカー「smart vision EQ fortwo」を発表したこと。

5) これらモーターショーに多くの者が来場し、国内のウェブサイトや専門誌にもその様子が取り上げられたこと。

6) 原告は、2018年1月5日、読売新聞・朝日新聞・日経新聞の朝刊に新ブランド「EQ」を紹介する一面全部広告を掲載し、そこには「Concept EQA」の写真や説明、「EQ」のロゴ、「クルマと人の関係を未来へと進める新ブランド『EQ』」なる文が記載されていたこと。

7) 原告は、2017年10月に原告のウェブサイトにおいて「EQ」を紹介し、国内顧客向け定期機関誌(季刊、年17万部発行)の2017年9月号、同12月号、2018年3月号においても、「EQ」を紹介する記事を掲載したこと。

8) 原告は、2017年以降、プラグインハイブリッド車に「EQ POWER」の名称を付して販売しており、2019年4月まで累計で1,081台販売したこと。

9) 原告は、2017年10月には、215の販売店において販促フェアを開催し、「EQ」ブランドの告知と「EQ POWER」の販売及び販促活動(チラシやブックレットの配布、会場におけるのぼり使用、ステッカー貼付等)を行ったこと。

10) 本願商標は、英国と欧州(EUTM)において登録されており、本件国際登録の指定国であるオーストラリア、ノルウェー、ロシア、スイス、メキシコ、インド、トルコ、米国でも保護が認容されていること。

(3) 以上を勘案し、裁判所は、「本願商標については、著名な自動車メーカーである原告の発表する電動車やそのブランド名に注目する者を含む、自動車に関心を持つ取引者、需要者に対し、これが原告の新しい電動車ブランドであることを印象付ける形で、集中的に広告宣伝が行われたということが出来る。加えて、本願商標は、本件審決時までに、出願国である英国及び欧州にて登録され、国際登録出願に基づく領域指定国7ヵ国にて保護が認容されており、世界的に周知されるに至っていたと認められることも勘案するなら、本願商標についての広告宣伝期間が、パリモーターショー2016で初めて公表された2016年9月29日から本件審決時(2018年9月7日)までの約2年間と比較的短いことや、原告が2017年から販売している『EQ POWER』との名称のプラグインハイブリッド車の販売台数が多いとはいえないこと等の事情を考慮しても、本願商標は、原告の電動車ブランドを表す商標として、取引者、需要者に、本願商標から原告との関連を認識することができる程度に周知されていたものと認められる。」と判断した。

(4) 被告による、本願商標が単独で車名として採択されておらず販売実績もないとの指摘に対しては、「商標が、単独で車名として採択されていないとしても、原告が電動車のブランド名として本願商標を採択し、商品のシリーズ名やブランド名として使用するに先立って、強力な広告宣伝を行ったことにより、当該商標が、需要者にブランドとして認識され、識別力を獲得することはあるというべき」とし、また、原告の広告宣伝活動が行われた期間が短く十分とはいえない旨の主張に対しては、「期間が短くても、集中的に広告宣伝がされることにより、識別力を獲得できる場合はある」とし、「著名な自動車メーカーである原告の発表する電動車

やそのブランド名に注目する取引者、需要者が典型的に存在すると認められ…、本願商標を原告の業務に係る標章であると認識している取引者、需要者が相当程度存在するといえるから、本願商標は、広く知られるに至ったと認めるのが相当」であるとしてこれを退けた。

また、被告による、「E/e」と「Q」を組み合わせた欧文字2字が自動車分野において原告以外の者によっても採択等されていることから、同分野において本願商標の原告による独占使用が事実上容認されているとまではいえないとの主張に対しては、「2012年9月26日以前にA社の電動自動車『eQ』が公表された…。しかし、同標章が本件審決時において使用されていることを認めるに足りる証拠はなく、過去に電動自動車の商品名として使用された標章があることをもって、原告による独占使用の容認が否定されるとはいえない」とし、また、「現代自動車の…セダン『EQ900リムジンモデル』、鄭州日産のライトトラック『EQ1060』、Laufennの…タイヤ『S Fit EQ』、B社のカーナビ『EX11Z-EQ』、TOWNIEの電気自転車『7 DEQ』、『3iEQ』、ALIBIの自転車『ALIBI SPORT EQ』は、いずれも『EQ』の欧文字と他の欧文字や数字等が組み合わせられた標章であって、品番や型式を示すものと解され、英国日産自動車製造の小型乗用車…の開発コードである『EQ』は、開発コードであるから、いずれも何人かの出所を表すものとはいえない」として、「これらの他者による『EQ』の使用を考慮しても、本願商標に登録商標としての保護を及ぼすことを否定すべきとはいえない」と判じた。

5. 考 察

5.1 商標法3条1項5号

商標法3条1項5号は、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」は商標登録

を受けることができない旨が規定されており、ここでいう「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」には、単なる直線や円などに加えて、欧文字2字からなるものも含まれる³⁾。

本件においては、本件出願の指定商品である「motor vehicles.」を取り扱う業界において、欧文字2字からなる標章が商品の品番等に用いられている例が現に一般的に見受けられることや、本願商標の書体もごく一般的にみられるゴシック風書体であって特殊ではないことからすれば⁴⁾、本願商標を3条1項5号に該当するものと判断した本判決は妥当である。

なお、形式的には欧文字2字のみからなる商標であっても、それが馴染まれた成語や略語であって、需要者をして特定の意味合いを容易に看取せしめるような場合は、例外的に3条1項5号に該当しない場合もあり得る。例としては、「IQ」の欧文字2字を標準文字で書してなる商標(第10類「医療用機械器具」他)について、「これは『intelligence quotient』の略語であって、『知能指数』を意味し、…知能の発達程度を示すために用いる語…として、広く一般に知られ使用されている語であり、これよりは「知能指数」の観念及び「アイキュー」の称呼を生ずる」とした上で、「前記の意味合いで良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であるから…、「知能指数」の観念及び「アイキュー」の称呼を持って取引にあたるものというのが相当である」として、使用による識別力の獲得ではなく、本質的に識別性を備えている商標であるとして3条1項5号の該当性が否定され、登録に至った事例が挙げられる⁵⁾。

これを本件についてみると、「EQ」なる文字は、「情動指数。感情指数。」の意味を有する「Emotional Quotient」の略称としての意味合いを有する⁶⁾ほか、一部の需要者等においては、

原告が主張するような「原告のブランド」なる副次的な意味合いも看取され得ようが、「IQ」=「知能指数」レベルでの一義的な意味合いをもって広く一般的に用いられている語であるとは到底言い難い。結論として、本願商標は、これから「感情指数」なる特定の観念や「原告のブランド」なる副次的な意味合いが生ずるために本質的に自他商品識別力を発揮し得るとみるのは難しいであろうし、特に後者については3条2項の該当性において判断されるべき事項である。

5. 2 商標法3条2項

(1) 商標法3条2項には、3条1項5号に該当する商標であっても、「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もの」については商標登録を受けることができる旨が規定されている。その趣旨や判断基準は判決が述べる通りであり、過去の裁判例と大きく変わるところはない⁷⁾。以下、検討を加える。

(2) 第12類「自動車」の分野に関連し、3条2項の適用を受けて登録に至っている商標の例としては、本件を含めて表2のものがある(失効商標を除く)。審決や判決において当該商標の使用年数が認定されているものについては、これを併記した。

表2 自動車分野における3条2項登録例

商標/登録番号	12類指定商品 [審判番号] 【使用年数】
TOYOTA 1112194	自動車並びにその部品及び附属品
GM 1391381	乗用車並びにその部品及び附属品
GM 1391382	乗用車並びにその部品及び附属品
MF 2072823	農業用トラクター、農業用トラクター用のプラウ・ハロー (碎土装置)・カルチベーター (耕うん装置)・他 [S58-1862] 【永年】

SUZUKI 2083260	自動車並びにその部品及び附属品、二輪自動車並びにその部品及び附属品、電動四輪車並びにその部品及び附属品（輸送機械器具並びにその部品及び附属品に属するものに限る。）
RZ-1 2107944	自動車並びにその部品及び附属品
I Z E K I 2130602	トラクター、トラクターの部品および附属品
MARK II 2455534	自動車
SUZUKI 2635408	自動車並びにその部品及び附属品、二輪自動車並びにその部品及び附属品
光るナンバープレート 2721624	字光式自動車番号標 [H02-20127]
G.I.SPECIAL 3219583	自動車用タイヤ
CR-V 4042390	乗用車
コマツ 4087889	自動車並びにその部品及び附属品、二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品、乳母車、人力車、他 [H05-17144]
HINO 4090834	自動車並びにその部品及び附属品、陸上の乗物用の動力機械器具
WAGON R 4265893	ワゴン型自動車並びにその部品及び附属品
JB 4398030	自動車の部品及び附属品 [H08-21656] 【28年】
SUPER GREAT 4438146	トラック [H11-9760]
株式会社モリタ 4648358	救助用装置を装備した自動車 [H10-12947] 【5年】 （「モリタ」関連商標は【70年】）
S 2000 4875996	乗用車 [2002-16899] 【永年】
DB9 IR 0815173	Automobiles, bicycles, motorcycles and parts and fittings therefor. [H19 (行ケ)10050] 【3年】（「DB」シリーズは【60年以上】）
MINI 5558201	自動車並びにその部品及び附属品
S 660 5873089	自動車 [2015-22698] 【3年】
 6076621	自動車
911 IR 1199656	Sports cars. [2018-650044] 【55年】
EQ IR 1328469	Motor vehicles. [2018-650016] 【2年】

(3) 商品について

3条2項の適用を受けるには、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、原則として、その特定の商品を指定商品とするときに限られる⁸⁾。

これを本件についてみるに、本件国際出願の指定商品の参考訳は「自動車及び二輪自動車」であり、本願商標は「電動自動車」に係るブランドとして限定的に使用されているのであるから、指定範囲が広すぎる感は否めない。ただし、当該訳は参考であって、本来の指定商品は「Motor vehicles.」であることに留意する必要がある。「motor vehicles」は「two-wheeled motor vehicle」（二輪自動車）を含む広義の概念であるとして参考訳が付されたものと解されるが、「motor vehicles」は「automobile」（自動車）の同義語としても用いられる語であり⁹⁾、我が国におけるJIS規格上も、「モータ・ビークル」は二輪車を含まない「四輪以上の自動車」を指す語とされる¹⁰⁾。なお、本件国際登録の指定国の一つである米国においては、「Motor vehicles.」は不明確な表現であるとして拒絶されており¹¹⁾、最終的に「Motor vehicles, namely, electric automobiles.」（モータビークル、即ち、電動自動車）へと補正された上で登録に至っている。

話を戻そう。たとえ「Motor vehicles.」が狭義の「自動車」を意味する概念であると解しても、本願は識別力が認められる商品（電動自動車）以外の商品（かつ、使用していない商品）を指定商品に含んでいることとなる。しかしながら、近時の裁判例をみると、使用商品と指定商品との同一性の判断につき緩和傾向が見て取れる¹²⁾。また、自動車の分野においても、表2における国際登録第0815173号商標「DB9」の3条2項該当性が争われた審決取消訴訟¹³⁾において、知財高裁は、実際に使用している商品であって著名性を獲得している範囲は「automobiles」

であるものの、その他の指定商品「bicycles, motorcycles」や指定役務「Repair, restoration, maintenance, …」についても、取引者や需要者が類型的に重なる部分があるとして、これらの商品や役務を含めた上で3条2項の適用を認めている。

かかる裁判例も踏まえれば、たとえ本願の指定商品が「Electric automobiles.」即ち「電動自動車」に限定されていないとしても、この点のみをもって直ちに3条2項の該当性が否定されるものではないと考えられ、被告もこの点についての主張を行っていない。

(4) 商標について

3条2項の適用を受けるには、原則として出願商標と使用商標とが外観において一致している必要があるが¹⁴⁾、厳密に一致しない場合であっても、商標としての同一性を損なわないものと認められるときはこの限りではない¹⁵⁾。

本願商標は「EQ」の文字を普通書体にて書した構成からなるところ、電動車ブランドの商標として活字で紹介されている他に、図2に示す態様¹⁶⁾で使用されている場合もある。



図2 ログによる使用態様

特殊な態様からなる商標の周知性が普通書体による態様のそれを上回っているような事案においては、上記原則に反するとの見方も出てこようが、近年の3条2項登録例をみると、必ずしも著名となった使用商標と同じ態様の商標に対してのみ登録が認められている訳ではなく、使用商標と共通する構成文字を普通書体や標準文字で書してなる商標に対しても、外観上の差異の程度や指定商品における取引の実情、活字

での使用事実等を考慮して、3条2項による登録が認められている例が見受けられる¹⁷⁾。その理由は事案によって異なるが、知財高判H24(行ケ)10285「あずきバー」では、外観上特徴ある書体にて主に使用されていたものの、取引書類等では普通書体が用いられていたことをもって標準文字による登録が認められている。また、不服2008-20796「HP」においては、図3に示す態様からなる商標が著名であるとの認定のもとで、活字についても出願人の商号の略称として、また、当該著名商標を表すものとして使用されていることを理由に、標準文字「HP」での登録が認められている。



図3 HP社著名商標

次に、出願商標に他の文字等を結合させて一体として使用している場合であって、かかる使用商標と出願商標との間に同一性が認められない場合においても、3条2項の適用は否定され得る¹⁸⁾。

本件についてみると、原告が使用している商標のうち、「ジェネレーションEQコンセプト」や「コンセプトEQA」、「EQC」、「smart vision EQ fortwo」、「EQ POWER」、「EQ POWER+」については、それぞれの構成文字中に「EQ」の文字を含んではいるものの、「EQ」の文字のみで独立に使用されている訳ではない。

しかしながら、本願商標はあくまでも電動車の包括的なブランドを示す出所標識なのであるから、これが個別車種の出所を示すものとして需要者等に認識されていないことのみをもって3条2項の適用が否定されるのは妥当ではない。むしろ、これらを含む電動車ブランド

の商標として需要者等に認識されているか否かが重要であり、また、これら個別商品の商標に「EQ」の文字が含まれていることからすれば、これらに接した需要者等が原告の電動車ブランドに属する商品であると認識したり、これら個別の商標を目にするたびに原告のブランドを想起したりすることも少なからずあると見るべきである。

(5) 海外における登録例の評価

本件商標は多くの海外諸国において登録されている。しかしながら、3条2項の要件に充足するか否かはあくまでも「我が国」の需要者の認識が基準となるのであって¹⁹⁾、諸外国における登録の事実、海外における周知性（その結果としての識別性）を推認する上での参考情報にとどまる。

判決では、「本願商標は、本件審決時まで、出願国である英国及び欧州にて登録され、国際登録出願に基づく領域指定国7カ国にて保護が認められており、世界的に周知されるに至っていたと認められる」とあるが、原告の著名性や海外における本願商標の使用事実等も勘案された上での認定であって、7カ国程度に登録されていることのみをもって常に世界的な周知性が認定されるわけではない。この点、前出の知財高判H19.10.31「DB9」においては、原告が3条1項5号該当性を否定する主張として、当該商標が12の国と地域において登録に至っている点に言及し、「商標の登録の可否は、各国において独立に判断されるべきものであるが、国際的な流通が高度に進展し、国境を超えた国際間の商取引が頻繁に行われている現代においては、ある標章が商標として機能し得るか否かについての社会通念は、ある程度国際的に共通するといふべき」と述べているが、判決は、「我が国においては我が国の商標法に基づきその登録の可否が決められる」として、当該主張を退けて

いる（ただし、当該商標は結果的に3条2項の要件を充足すると判断され登録に至っている²⁰⁾）。

(6) 使用実績の評価

出願商標の使用期間が短い場合は、使用によって識別性を備えるまでには至っていないと判断される場合が多い²¹⁾。

本件についてみるに、2016年9月29日にパリのモーターショーで原告の電動車ブランドとして「EQ」が発表されてから2018年9月7日に審決がなされるまで2年足らずであり、我が国における他の3条2項適用事案に比べるとその使用期間は際立って短い。

また、使用地域も、海外におけるモーターショーでの使用が主であり（ただし、その様子は国内のウェブサイトや専門誌においても取り上げられている）、東京でモーターショーが開催されたのは2017年10月27日であるから、我が国における需要者の認識という点においては、実際の使用期間よりも更に制限的に解釈されよう。また、全国紙への広告掲載が一度のみであって、テレビやラジオといった代表的な媒体における広告がなされていないのも、我が国における全国的な周知性を立証する上では不十分のように見える。更に、全国の販売店で販売されたとする「EQ POWER」なる自動車の販売台数も、指定商品「Motor vehicles.」を母集団とするならばごくわずかである。

本件では、原告やそのブランドである「メルセデス・ベンツ」が世界的に極めて著名であって、莫大な費用をかけて世界的にプロモーションが行われていること、注目分野における新たなブランドを大々的に立ち上げたとなると世界中から高い注目を集めるであろうことや、現に諸外国でも本願商標の登録が認められていることなどが最大限に勘案された結果、我が国の需要者等においても本願商標が原告の電動車ブランドを表す商標として認識される程度に周知さ

れていたとの結論が導き出されたものと思われるが、ここに至るまでの理由付けが判決では詳述されていないことから、その評価についてやや疑問の残るところではある。

なお、判決が述べるように、「期間が短くても、集中的に広告宣伝がされることにより、識別力を獲得できる場合」はあり得るであろうし、近年においては、表2における商標「DB9」や同「S660」にみられるように、期間が短くても3条2項の適用を受けて登録に至っている事案が増えつつある。一方、日本知的財産協会・商標委員会第1小委員会が2019年に調べたところでは²²⁾、2000年から2019年2月までの3条2項案件248件中、3条2項の適用を受けて登録に至った商標の使用期間の平均が「23.89年」であり、同項の適用を否定された例における使用期間の平均が「4.97年」であったことからすれば、本件における「2年弱」という使用期間は、従前の事案と比べて相当短いことが見て取れる。

(7) 他人による「EQ」標章の使用

判決において3条2項の趣旨として述べられている通り、「当該商品の取引界において当該特定人の独占使用が事実上容認されて」いない状態、即ち、原告以外にも「EQ」を商標として用いている者が多数いるのであれば、「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」が生ずるため、3条2項の適用性は否定されることになる²³⁾。

本件では、原告以外の事業者が2012年に電動自動車の商品名として(すなわち商標的に)「eQ」なる標章を用いていた事実が認められるものの、審決時において当該標章が商標として使われていない以上、「過去に電動自動車の商品名として使用された標章があることをもって、原告による独占使用の容認が否定されるとはいえない」とする判決は妥当である。独占適応性に加え、識別性が否定されるとはいえないことも

当然であろう。

また、「EQ」なる標章が他の事業者によって品番や型式、発売前の開発コード等を示すものとして使用されていることは、「EQ」の3条1項5号該当性を判断する上での大きな要素となろうが、既に「EQ」を原告の業務に係る標章であると認識している需要者等が相当程度いる状況においては、本願商標の識別力を否定する要素とはならず²⁴⁾、また、品番や型式としての使用は商標法26条により担保されているのであるから²⁵⁾、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も薄いということになる。

「EQ」標章を商標的に使用している事業者が複数いる場合や、図案化された複数の「EQ」標章が、その外観の差異をもって異なる権利者の保有のもと併存して登録商標として保護されているような場合においては、「EQ」の欧文字のみでは需要者等をして何人かの業務に係る商品であることを認識せしめるのは困難であろうから、3条2項の適用が否定される大きな要因になり得よう。

6. 実務上の留意点

(1) 商標を出願する立場の留意点

本件を検討した今、3条2項の要件を充足するためのハードルが下がったように感じられるかもしれないが、本件はあくまでも個別具体的な事案に関する審決取消訴訟における判断であり、特許庁の審査段階や審判段階においては、今後も商標審査基準に則った実務が粛々に行われていくであろうことに留意する必要がある。つまり、①著名に至っている使用商標の態様に出願商標の態様を一致させ、②実際に使用し著名性を獲得した商品に指定商品を限定し、③その商品の需要者・取引者間で全国的に認識されるに至っていることを各書証の提出を通じて丁寧に立証していく必要がある。

なお、①については、本件も含め、商標の同一性を緩く解する裁判例・審決例・登録例が増えていることから、その商標が使用されている状況に応じて標準文字による登録を検討する余地もあるだろう。また、②については、できるだけ権利を広く確保したいとの要望から指定商品を広げて出願したいという考えもあろうが、それが関連性の高い商品であるのなら、類似する商標に係る後願については4条1項15号で対抗できるであろうし、他人の使用については不正競争防止法2条1項1号又は2号で対抗できるであろうから、拒絶されるリスクを高めてまで非類似商品を指定商品に含めずともよいと思われる。さらに言えば、必要に応じて事後的に防護標章登録（64条）による保護も受け得るため、特段の事情などない場合においては、著名性を獲得している商品に指定商品を限定した上で出願する方がメリットは多いであろう。③の宣伝広告については、ウェブサイト上での使用実績や取材記事などに頼りすぎず、新聞やテレビといった旧来のマスメディア上での広告事実も重視すべきであるし、本件のように、売上高や販売数量、シェアなどを省略できるなどと安易に考えず、これらをしっかりと客観的に立証していくべきである。また、近年の傾向からすれば、アンケート調査を活用することも効果的である²⁶⁾。

(2) 他社による登録に対する備え

商品に用いられる標章すべてを商標登録すれば安全であるものの、費用対効果の面からするとナンセンスであり、商標的に使用しているとは言い難い品番や型式に至るまで、すべての標章を商標として登録している企業は皆無であろう。

ある標章について、これを商標的に使用していないのであれば、仮に当該標章について他人が商標登録を行ったとしても、商標法26条の規

定により当該他人の商標権に対抗し得る。ただし、標章を使用している者が単に主観的に「商標的に使用していない」と考えているだけでは足りず、客観的にその標章が「出所標識として認識され得る態様で使用されていない」ことが必要である点に注意を要する。例えば、欧文字2字を品番や型式として使用する場合には、出所標識として十分に機能し得る商標が別途明示されているべきであるし、当該欧文字に接した需要者等が品番や型式の表示であると無理なく認識できるよう、その使用態様には十分気を配っておくべきである²⁷⁾。

また、いわゆるマスターブランド戦略へと舵を切っている企業においては、商品ごとの細かいブランドを廃止する代わりに、柱となるマスターブランドを全面に押し出し、これに数字や欧文字を付加することで商品の区別を行っていることも少なくない。そのような中で、今後、他人が比較的容易に欧文字2字からなる商標を登録し、独占的に使用できてしまうとすれば、心中穏やかではないであろうが、過度の自粛は不要であろうと考える。そもそも、単体で使用されず、出所識別標識として十分に強く支配的な印象を与える商標と共に付記的に用いられている欧文字2字が、単独で抽出され、そのみをもって出所識別標識として認識され機能し得るのかといえば疑問であり、その点からすると、仮に当該欧文字2字が他人によって後発的に商標登録されたとしても、両者の間で出所の混同が生ずるおそれは低く、結果として、商標権侵害が認定される事案も限られてくると考えられるからである。なお、不要な争いを防ぐ観点からしても、上述の通り、付記的に用いられる欧文字部分のみが商標として独立して認識されることのないよう、その使用態様等について十分に留意すべきことはいうまでもない。

7. おわりに

諸外国と異なり、我が国には「登録後に識別力を喪失した商標の登録を無効又は取消とするための制度」が存在しない。バランスの観点からすると、3条2項をより柔軟に運用するのであれば、登録後に識別力を喪失した商標の登録についても後発的無効であれ取消であれ何らかの形で失効せしめ得る制度を設けるべきと考えが、立法論であるため考察から省かせて頂いた。機を得て稿を改めたい。

当該制度の是非はさておき、日々の商標業務を行っているふと、我が国における3条2項の適用基準は厳しすぎるのではないかと感じることがある。3条2項は単に「使用をされた結果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については、…商標登録を受けることができる。」と規定されているのみであり、少なくとも文言上は、著名性や同一性の要件は定められていない。勿論、我が国における著名性が識別力の獲得を判断する上で重要な要素であることに疑いはなく、これを徒に否定するつもりもないが、商標の構成²⁸⁾や各国の状況、その時代に応じた様々な事情（インターネットの出現による流通や広告のボーダレス化といった事情も挙げられよう）を勘案しつつ、より柔軟に同項の規定を適用する案件があってもよいのではないかと感じていたところでの本判決である。

一方で、本判決について違和感を抱く実務家も筆者の周りでは少なくない。まだまだ書き足りないところではあるが、拙稿をきっかけとして、様々な方と意見交換ができれば幸いである。

注 記

- 1) 国際商標登録出願であっても、設定の登録により商標権が発生（18条1項）することは通常の商標登録出願と変わらない。国際登録による商

標の保護は、我が国における設定の登録により確定する（特許庁編「工業所有権法逐条解説（第20版）」p.1688（2016））。

- 2) チュゼニアも事後指定され、保護が認容されるに至っている。
- 3) 商標審査基準3条1項5号、知財高判H20.3.27「AJ」など。
- 4) 出願人であるDaimler AGは、本件国際登録において本件商標がstandard charactersである旨の宣言を行っているが、我が国ではstandard charactersの宣言がなされていても標準文字としては取り扱われず（商標審査便覧19.71「国際商標登録出願について「standard characters」である旨の宣言があった場合の取扱い」）、図1に示す態様の商標として取り扱われる。
- 5) 不服2005-9706「IQ」
- 6) 「現代用語の基礎知識2019」（自由国民社）
- 7) 知財高判H19.3.29「お医者さんのひざベルト」、知財高判H19.10.31「DB9」、知財高判H20.3.27「AJ」など。
- 8) 東京高判S59.9.26「ジョージア」、東京高判H31.29「ダイジェステイブ」など。
- 9) Oxford Dictionary。“motor vehicle”は英国英語として“a road vehicle powered by an internal combustion engine.”の意味を有する一方、米国英語として“an automobile.”の意味も有する。
- 10) JISD0101「自動車の種類に関する用語」。“motor vehicle”は「四輪又はそれ以上の車輪をもち、…路上走行〔自動〕車」なる定義のもと、「モータービークル」と訳されている。ISO上も二輪車を含まない概念である（ISO612:1978“Road vehicles”参照）。
- 11) 暫定拒絶通報において「…“motor vehicles” is vague」とされ、審査官の補正提案は“Motor vehicles, namely, passenger automobiles.”（モータービークル、即ち、乗用車）であったところ、“Motor vehicles, namely, electric automobiles.”と補正し登録に至っている。
- 12) 知財高判H23.4.21「香水瓶」（使用に係る商品が第3類「香水」であるのに対し、指定商品は「Beauty products (cosmetics), soaps, perfumery, cosmetics.」）、知財高判H25.1.24「あずきバー」（使用に係る商品が第30類「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」であるのに対し、指定商品は「あずきを加味してなる菓子」）など。また、

著名性を獲得している商品と非類似の商品についても3条2項の適用を認めた例としては、知財高判H24.9.13「Kawasaki」(第25類「被服、ベルト、帽子、手袋、ネクタイ、エプロン、リストバンド」)がある。

- 13) 知財高判H19.10.31「DB9」
- 14) 東京高判S60.4.25「吉向焼」など。
- 15) 商標審査基準3条2項1.(1), 東京高判H14.1.30「角瓶」など。
- 16) 同態様からなる商標は、国際登録第1338969号として登録されており、我が国でも保護が認容されている。
- 17) ロゴ態様による商標が著名ながら標準文字でも登録に至っている3条2項事案として、例えば、商標登録第4707935号／不服2000-1934「PS2」、同第5270296号／不服2007-32988「WD」、同第5310784号／不服2008-20796「HP」、同第5613592号／不服2012-19447「KR-X」などが挙げられる。
- 18) 最高判H6.2.8「宝焼酎純」。出願商標「純」について3条2項の該当性が争われ、使用されていた標章が「宝焼酎純」であったことから、「純」の文字のみで独立に使用されてきたということではできないとして3条2項該当性が否定された。
- 19) 海外における著名な標章の取り扱いについて、3条2項の商標審査基準には記載がないものの、4条1項15号では「外国において著名な標章が、我が国内の需要者によって広く認識されているときは、その事実を十分考慮して」判断される。このように、外国における著名性と我が国における周知性は、完全に切り離して判断される訳ではない。
- 20) 本件のように、世界的に著名なブランドが、注目度の高い分野においてサブブランドを立ち上げ、世界的にプロモーションを行った結果、短期間の間に各国でそのブランド名が商標として登録されていく状況に接し、「世界各国の商標登録基準が甘過ぎるのであって、我が国の基準が正しい」と考えるべきなのか、「世界の商標登録基準がスタンダードであって、我が国の基準が厳しすぎる」と疑問を抱くべきなのか。どちらが正解という訳でもなく、実務家としては、我が国における現時点での審査基準や裁判例に従って粛々と業務を行

うべきところであろうが、個人的には後者の思いが強い。

- 21) 東京高判S50.11.18「鹿茸精」。中国の薬剤に係る品質表示であるところ、輸入薬剤の商標として使用されていたことから3条2項の該当性が争われたが、使用期間が5年に満たないことや、広告媒介による宣伝使用が2年に満たないことなどが考慮され、3条2項該当性は否定された。
- 22) 商標委員会第1小委員会, 知財管理, Vol.69, No.10, p.1448 (2019)
- 23) 出願された商標が、原告以外にも使用されていることをもって使用による識別力が否定された裁判例として、東京高判H10.11.26「やぶ」、東京高判H12.4.13「いかしゅうまい」、東京高判H14.12.26「ゆず七味」、知財高判H18.11.29「ひよ子立体商標」などがある。
- 24) 原告以外にも多数の者が類似形状を使用している中で、需要者のほとんどがその形状をみると原告商品を想起するとして3条2項の適用が認められた事案として、知財高判H22.11.16「ヤクルト容器」がある。ただし、原告以外の者による標章の使用が出所標識として機能し得る態様か否かという点において本件とは事案が異なる。
- 25) 開発コードとして標章を使用することについては、そもそも法上の「商品」についての使用には当たらないため、商標法26条によらずとも、自由な使用が担保されているものと考えられる。
- 26) アンケート調査が周知性の認定において有利に参酌された例として、知財高判H20.5.29「コカ・コーラ瓶」、知財高判H22.11.16「ヤクルト容器」など。
- 27) 型式名としての使用については、竹原懋, 知財管理「型式名の使用と商標の保護」, Vol.69, No.12 (2019) 参照。
- 28) 商標の構成による相違として、例えば、欧文字1字のみからなる商標と、欧文字2字と2字とをハイフンで結合した構成(合計して欧文字4字)からなる商標を比べた場合、いずれも我が国の審査基準に照らせば3条1項5号に該当し得る商標であるものの、出所標識としての機能を発揮するに至るまでに必要とされる使用実績のハードルは、後者のほうが低いと考えられる。

(原稿受領日 2020年4月15日)