

商標法3条1項3号該非判断の概観



会員 岡本 智之

要約

これまで商標登録無効審判や拒絶査定不服審判などの審決例を調査・分析し、その動向を報告した論文やセミナーは多数ある。本稿はその面で、これら先行研究と類似である。しかし、このような動向の分析は継続して行い、常に最新の動向を把握しておくことが肝要である。そこで、本稿は、実務上、最も多い拒絶理由である商標法3条1項3号違反、同法4条1項11号違反(共に、同法15条1号)に対し、中でも、該当するか否かの判断が学説上も裁判上も、未だ対立している登録要件「商標法3条1項3号」に絞り、学説、裁判例、最新の審決例を調査・分析・報告することを目的とした。その結果、法3条1項3号の該非に関する出願人の予見可能性は相対的にかなり低いこと、その理由は、商標審査基準の該非判断基準について限界線見極めの難しさにあること、独占適応性説からのアプローチが趨勢であること、最高裁判決(ワイキキ事件、GEORGIA事件)の整合性の理解が重要であることが分かった。

目次

1. はじめに
 - (1) 商標法3条1項3号の商標審査基準
 - (2) 説の対立
2. 審決例
 - (1) 拒絶査定不服審判の請求成立率の推移
 - (2) 拒絶査定不服審判の審決の動向
3. 総括(まとめ)
4. おわりに

1. はじめに

これまで商標登録無効審判(商標法46条)や拒絶査定不服審判(同法44条)などの審決例を調査・分析し、その動向を報告した論文やセミナーは多数ある。本稿の目的はその面でこれら先行研究と類似である。しかし、このような動向の分析は継続して行い、常に最新の動向を把握しておくことが肝要である。

そこで、本稿は、実務上、最も多い拒絶理由である商標法3条1項3号違反、同法4条1項11号違反(共に、同法15条1号)に対し、中でも、該当するか否かの判断が学説上も裁判上も、未だ対立している登録要件「3条1項3号」に絞り、学説、裁判例、最新の審決例を調査・分析・報告することを目的とする。

さらに、現行の商標審査基準[第12版]では、いわゆる「新しいタイプの商標」についても規定されている

が、本稿では、いわゆる「伝統的商標」、中でも、文字商標にフォーカスし、法律、審査基準、審決例、裁判例から3条1項3号における記述的商標(登録不可)と暗示的商標(登録可能)の限界線について探求したい(図1参考)。

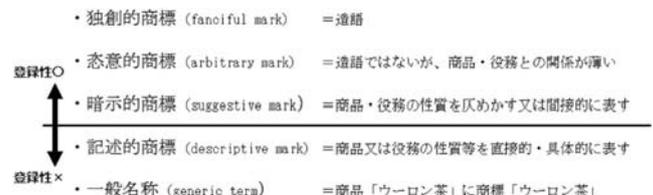


図1: 識別力の強さ(商標法3条1項3号クリアレベル)

(1) 商標法3条1項3号の商標審査基準

法3条1項柱書には、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。」と規定され、同項3号には、「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格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」とあ

り、いわゆる記述的商標を識別力のない一類型として規定している。

さらに、商標審査基準[第12版]には、文字商標に関わるものとして、以下の通り規定されている。なお、筆者にて要約し、傍線・傍点は筆者による。

【商標審査基準[第12版]3条1項3号の要約】

①商品又は役務の特徴等⁽¹⁾（以下、商品等の特徴という）について、(1)商標が、長音符号を用いている場合、長音符号を除いて、商品等の特徴を表示するものと認められるときは、原則として、商品等の特徴を表示するもの、(2)商標が、商品等の特徴を間接的に表示する場合、商品等の特徴を表示するものではない、と判断する。

②商品の「産地」、「販売地」、役務の「提供の場所」について、(1)商標が、国内外の地理的名称からなる場合、需要者等がその地理的名称を表示する土地において、指定商品が生産・販売され、又は、指定役務が提供されている、であろうと一般に認識するとき、(2)商標が、国家名その他著名な国内外の地理的名称からなる場合⁽²⁾、商品の「産地」等又は役務の「提供の場所」に該当する、と判断する。

③商品の「品質」、役務の「質」について、(1)商標が、指定商品等の提供の用に供する物の内容を表示するものか否かは、(ア)「書籍」等の商品について、商標が著作物の分類等の一定の内容を明らかに認識させるものと認められる、(イ)「放送番組の制作」等の役務について、商標が放送番組等の分類等の一定の内容を明らかに認識させるものと認められる、(ウ)「レコードの貸与」等の役務について、商標がその役務の提供を受ける者の利用に供する物の分類等の一定の内容を明らかに認識させるものと認められる、(エ)「書籍」又は「放送番組の制作」等の商品・役務について、商標が需要者に題号等として認識され、かつ、題号等が特定の内容を認識させるものと認められる、場合には、商品の「品質」、役務の「質」を表示するものと判断し、(オ)定期刊行物については、商標が需要者に題号として、広く認識されていても、題号は特定の内容を認識させないため、本号には該当しない、と判断し、(2)商標が、人名等を表示する場合、(ア)商品「レコード」等について、商標が需要者に歌手名等として広く認識さ

れている場合、商品の「品質」を表示するもの、(3)「飲食物の提供」に係る役務との関係において、商標が国家名その他の地理的名称であり、特定の料理を表示するものと認められるときは、その役務の「質」を表示するもの、と判断する。

④小売等役務に該当する役務において、商標がその取扱商品を表示する標章と認められるときは、その役務の「提供の用に供する物」を表示するもの、と判断する。

以上であるが、実務上、出願人の予見可能性が低いと考えられるのは、商品等の特徴（商品の産地、販売地、役務の提供の場所を含む）について、商標がその商品等の特徴を直接的に表示するものであるのか、間接的に表示するものであるのか、の限界線（以下、第一の限界線という）、さらに、商品の「産地」、「販売地」、役務の「提供の場所」について、商標が国内外の地理的名称からなる場合、需要者等がその地理的名称を表示する土地において、その指定商品が生産・販売され、又は、指定役務が提供されている、であろうと一般に認識するのか、認識しないのか、の限界線（以下、第二の限界線という）である。

(2) 説の対立

上述の通り、出願人にとって予見可能性が低いものとして、第一の限界線と第二の限界線があると述べたが、その探求を行う前に、まずは、商標法3条に存在する説の対立について概観したい。その後、説の対立の観点から、限界線の探求を試みたい。

3条1項各号に該当するものは商標登録されない理由（趣旨）については、出所識別力があるか否かを重視する説（以下、出所識別力欠如説という）と、特定の者による独占排他的な使用を許しても良いか否かを重視する説（以下、独占適応性説）がある。では、なぜこのような説の対立があるのでしょうか。

工業所有権逐条解説⁽³⁾によれば、「本条（3条）は自他商品・自他役務の識別力あるいは出所表示機能というような商標の本質的機能を問題にした、いわば商標登録にあたっての商標としての一般的、普遍的な適格性を問題とする」としている（傍線筆者、括弧書き筆者）。さらに「(3条1項)3号は、(中略)これらは通常、商品又は役務を流過程又は取引過程に置く場合

に必要な表示であるから何人も使用をする必要があり、かつ、何人もその使用を欲するものだから一私人に独占を認めるのは妥当ではなく、以下、略」として（傍線筆者、括弧書き筆者）。

すなわち、工業所有権逐条解説では、3条1項各号全てに共通した趣旨として、識別力あるいは出所表示機能を備えていなければ、そもそも商標の本質的機能を発揮し得ないのであるから商標登録を認めないとし、同項3号については、加えて、何人もその使用を欲するものだから、一私人に商標登録を認めないとしているのである。いわば、前者が出所識別力欠如説、後者が独占適応性説ということになる。

もっとも、学説上も裁判上も、3条1項各号全てにおいて、出所識別力欠如説は勿論のこと、独占適応性説を取り入れ、説の対立が起きているのである。

この点、田村⁽⁴⁾によれば、「この3条に該当する標章の登録がなぜ許されないのかということについては、様々な説があります。これらの学説は、大雑把に次の2つに収斂できると思います。1つは、現時点で出所識別機能を果たせない標章であるから、登録が許されないとするものです（出所識別力欠如説）。たとえば、単に「ウーロン茶」と呼んだところで、どこのウーロン茶かわからないからだとする考え方です。しかし、たとえば、モスバーガーが最初にテリヤキバーガーを販売したため、テリヤキバーガーと言えばモスバーガーのものだとわかることもあります。ところが、モスバーガー以外のハンバーガー店が同様の商品をテリヤキバーガー以外の名前で呼ぶということになるとなかなか呼称が統一しないため、消費者に不便をかけることになりそうです。そこで、これは出所識別力欠如の問題ではなくて、むしろ独占させるべきでない標章であるから登録が許されない、と説明する考え方が登場するわけです（独占適応性説）。」としており（傍線筆者）、実際に、3条1項各号を区別することなく、説の対立を指摘しており、ここでは、同項1号の具体例（テリヤキバーガー）を述べている。

さらに「これらの説には、実はそれぞれ弱点があります。まず、独占適応性説に従えば、特に3条2項の説明に窮する（中略）この説に従えば独占適応性を欠く場合には登録を認めるべきではないことになりそうですが、実際には、使用により出所識別力を獲得すると登録が認められる場合があります。（中略）他方、出所識別力欠如説は、3条2項を問題なく説明すること

ができる（中略）しかし、前述したようなテリヤキバーガーや、実際に事件になった黒酢（中略）が出所識別機能を果たしうる場合であっても、なお登録が許されない（中略）とすると、その説明に窮することになります。」⁽⁵⁾と指摘した上で、「私は、3条1項の趣旨を、3つほどに分けて考えています。1つは、3条1項1号の普通名称です。普通名称に関しては、特別顕著となっても登録を認めず、さらに、2号の慣用商標に並べて、あえて違う号で普通名称としているのですから、これには何かの意味があるものと、私は考えています。そこで、1号は、出所識別力の有無とは関係なく、独占適応性の欠如を理由に登録を認めないとした規定であると説明します。（中略）2つ目のタイプは、3条1項の3号から5号に規定された標章です。これらは普通名称と違って、完全に独占適応性を欠いているというわけではありません。他方で、誰もが好んで使う表示であり、（中略）登録主義および先願主義を貫徹して、実際に使用していなくても最も先に出願した者に登録を認めるというのは、妥当性を欠くように思います。とは言え、常に独占を認めないわけにもいきません。そういう意味では、独占適応性の面で中途半端に問題を抱えた標章である（中略）そこで（中略）登録主義を修正し、使用により特別顕著性を獲得した者には登録を認めるという中間的な規律をしています。3つ目として、出所識別力の有無だけを問題とするタイプがあります。3条1項2号の慣用商標と同項6号の出所識別力を欠く商標が、こうした趣旨のものとして位置づけられるように思います。」⁽⁶⁾と、3条1項各号によって、柔軟に使い分けている（傍線筆者）。筆者はこの田村説の立場を採っており、すなわち、本稿でフォーカスしている3条1項3号の趣旨は、「独占適応性説を基調とし、登録主義・先願主義の下、使用により特別顕著性を獲得（3条2項）した場合には、本来的には独占適応性欠如である標章であっても登録を認める」ということであると考えている。なお、3条1項3号の趣旨が「独占適応性説」を基調としていることは、最高裁判例からも言えるのである。ワイキキ事件⁽⁷⁾において、最高裁は「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。」と判示しており（傍線・傍点筆者）、独占適応性説の観点からまず論じた上で、「多くの場合は」との条件付きで、出所識別力欠如説の観点から付言しているのである。

以上、説の対立の存在を概観し、3条1項3号の趣旨は、「独占適応性説」であると述べた。次に、第一の限界線および第二の限界線について、最高裁判例から概観したい。

1) 第一の限界線

第一の限界線を検討する上で、最高裁判例ワイキキ事件^⑧を参考にする。

本事件は、商標「ワイキキ」、指定商品「せっけん類」等の商標権に対し、商標法3条1項3号違反を理由（商標法46条1項1号）に商標登録無効の請求がなされ、請求不成立審決（維持審決）され、これを不服とした請求人が審決取消訴訟（商標法63条）を提起し、審決を取り消す判決がされたところ、これを不服とした商標権者が上告したものである。

最高裁は、上述した内容に加え「このような商標を商品について使用すると、その商品の産地、販売地その他の特性について誤認を生じさせることが少なくないとしても、このことは、このような商標が商標法4条1項16号に該当するかどうかの問題であって、同法3条1項3号にかかわる問題ではない（中略）。その商品の産地、販売地として、広く知られたものを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであって、これを商品に使用した場合その産地、販売地につき誤認を生じさせるおそれのある商標に限るもの、と解さなければならぬ理由はない。」と判示している（傍線・傍点筆者）。

すなわち、せっけん類等の特徴、この場合、せっけん類等の産地、販売地、もしくはせっけん類等の原材料の産地を「ワイキキ」という地理的名称で直接的に表示していることは確かである（当時「ワイキキ」が著名な地理的名称であったか否かはここでは考慮しないでおく）。そうであるならば、「ワイキキ」がせっけん類等の産地等として広く知られているかどうかに関係なく、需要者が「ワイキキ」で生産等されたせっけん類等と誤認するかどうかに関係なく、登録させるべ

きでない、と判示しているようにも見える。

そうであるならば、筆者は、この判示には疑問を抱くのである。なぜなら、このワイキキ事件は、3条1項3号の趣旨は「独占適応性説」を基調としていることを示していることは、すでに述べた通りであり、よって、独占適応性説の観点から第一の限界線について検討してみたい。

第一の限界線とは、「商標がその商品等の特徴を直接的に表示するものか、間接的に表示するものか」、であるところ、独占適応性説の立場では、直接的か間接的かは参酌される程度のものであって、たとえ直接的であっても、取引実情において一般に使用されていなければ独占させても良い（登録を認める）という判断に傾けるべきではないだろうか、と考えるのである。

すなわち、査定審決時において、現に一般に使用されておらず、かつ、将来的にも一般に使用される蓋然性が高いと言えなければ、商標登録を認めるべきであると考えるのである。仮に、商標登録後、査定審決時の判断（予想）に反し、一般に使用されるに至った場合には、商標法26条で調整できるのである。

我が国商標法制度が登録主義・先願主義であるところ、査定審決時に、公益・私益を害しない、又は、害する蓋然性が極めて低いと判断できるのであれば、先願者に商標権を与え、その後は、商標法26条、商標的使用の法理、商標機能論の法理などで調整することが妥当ではないか。以上から、筆者は、ワイキキ事件の判示には疑問（矛盾）を抱いたのである。しかし、この点、下級審での事実認定を調べると、「ワイキキ」は実際に「せっけん類等」の産地、販売地であったことが分かり、筆者の疑問は解決された。すなわち、上記筆者見解とワイキキ事件の判示に齟齬はないのである。

2) 第二の限界線

第二の限界線を検討する上で、最高裁判例はGEORGIA事件^⑨を参考にする。

本事件は、商標「GEORGIA」、指定商品「コーヒー」等とした出願が商標法3条1項3号に該当するとして拒絶査定され、これを不服とした出願人（コカ・コーラ社）が拒絶査定不服審判を請求したが、請求不成立審決（棄却審決）され、これを不服とした請求人（出願人）が審決取消訴訟（商標法63条）を提起したところ、審決が維持され請求が棄却されたため、更に最高裁に上告したものである。

最高裁は、「商標登録出願に係る商標が商標法3条1項3号にいう「商品の産地又は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」に該当するというためには、必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する土地において現実に生産又は販売されていることを要せず、需要者等によって、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うべきである。」と判示している（傍線・傍点筆者）。すなわち、これを受けたものが現行審査基準である。

ここで、ワイキキ事件と GEORGIA 事件を対比してみると、両最高裁判決は、一見すると矛盾しているのではないかと考えるのであるが、その違いを探せば、ワイキキ事件は「広く知られたものに限るものと解さなければならぬ理由はない」と判示し、一方、GEORGIA 事件は「一般に認識されることをもって足りる」と判示し、「広く」と「一般に」という点において異なるのである。

この点、田村⁽¹⁰⁾によれば、「ワイキキ事件では、(中略)、「産地、販売地として広く知られ」ていることは不要である、とされているのです。他方で、GEORGIA 事件では、産地等として「一般に認識されれば足りる」としています。(中略)仮に、両者を整合的に理解しようとするのであれば、(中略)「広く」というのは、たとえば70%もしくは80%程度を言っていると理解するわけです。これに対し、「一般に」とは、たとえば20%もしくは30%程度は認識されている必要があるとされるわけです。2つを併せて読むと、「一般に」とは、それほど強い認識の程度を述べていないことが窺えます。(中略)最高裁が取り上げた認定事実では、ワイキキは実際に産地・販売地であった(中略)実際の産地が問題となった事案で、くわえて、産地が意味を持つ商品における産地に関しては、本当にそこが産地であるなら、その名称の使用を独占させるべきではないように思います。それゆえ、少なくとも産地で、かつ、少なくとも産地が意味を持つような商品であれば、これは本来、認識不要にすべきだとも思うのです。ワイキキ事件の最高裁が、「広く」認識されていることを不要と言った背景には、このような判断があるのかもしれない。」と述べている（傍線・傍点筆者）。続いて、田村⁽¹¹⁾は、「GEORGIA 事件最高裁判決が、なぜ「産地等として一般に認識され

ば足りる」と述べたかという点、「GEORGIA」は実際には本件コーヒーの産地ではないからであり、独占適応性の問題とならないからです。」と述べている（傍線・傍点筆者）。すなわち、指定商品等との関係で、商標の構成が有する場所情報が実際には産地等ではないことが明らかであるならば、あとは、現在又は将来、需要者等から見て「もしかしたら、この場所で生産等されているのかもしれない」という認識が生じる蓋然性の問題となる。そして、登録主義の観点から、同号突破のハードルを過度に上げることは好ましくなく、認知度を「広く」ではなく「一般に」としたと考えられるのである。

この点、GEORGIA 事件最高裁判決は、巧みにワイキキ事件最高裁判決との整合性をとったと言えよう。しかし、筆者は、なお、GEORGIA 事件の判示にも疑問を抱くのである。

以下、独占適応性説の観点から第二の限界線について検討してみたい。

第二の限界線とは、「商標が国内外の地理的名称からなる場合、需要者等がその地理的名称の表示する土地において、指定商品が生産・販売され、又は、指定役務が提供されている、であろうと認識するのか、認識しないのか」、であるところ、平易に表現すれば、需要者等から見て、その商品等が、その商標の構成が有する場所情報について「よく分からないけれども、もしかしたら、この場所で生産等されているのかもしれない」と認識するのか、その商標の構成が場所情報を含むけれども、「この場所で生産等していることなんてあり得ない」と認識するのか、である。これも、独占適応性説の立場では、「かもしれない」であっても、その商品等との関係で、その商標の構成が有する場所情報が、他の商品等と差別化できるような意味を持つなどの特段の事情がなければ、独占させても良いという判断に傾けるべきではないだろうか、と考えるのである。そして、同様に、査定審決時の判断（予想）に反し、差別化できるような意味を持つようになった場合は、商標法26条等で調整すれば良いのである。

もっとも、これも、指定商品等との関係で、商標の構成が有する場所情報が実際に産地等であることが明らかであるならば、登録を許すべきではない。

以上、2つの最高裁判例に鑑みれば、査定審決時に既に産地等であるならば、登録を許すべきではないことは勿論であるが、そうでなければ、将来、実際に産

地等となる、あるいは、需要者から見て、産地等かもしれないと認識される蓋然性の問題となる。そして、この蓋然性について、両判決は、地理的名称の認知度を重要な判断基準としていると言える。すなわち、第二の限界線も同様に、地理的名称の認知度が「一般」程度にあるか否かでおおよそ見えてくるということになるのである。たとえば、田村⁽¹²⁾によるなら、認知度30%~70%がグレーゾーンということになる。

2. 審決例

以上、説の対立について概観し、そして説の対立の観点から、限界線の探求を行った。これらを踏まえ、実際の審決例を分析する⁽¹³⁾。

(1) 拒絶査定不服審判の請求成立率の推移

図2に、拒絶査定不服審判の請求成立率の推移を示す。図2から、3条1項3号違反を理由とした拒絶査定に対する拒絶査定不服審判での請求成立率は50%~60%程度であることが分かる。また、図3は、拒絶査定不服審判全体での請求成立率を示しており⁽¹⁴⁾、60%~80%程度であることが分かる。

すなわち、3条1項3号違反を理由とした拒絶査定に対し、出願人の予見可能性が低いことが分かる。

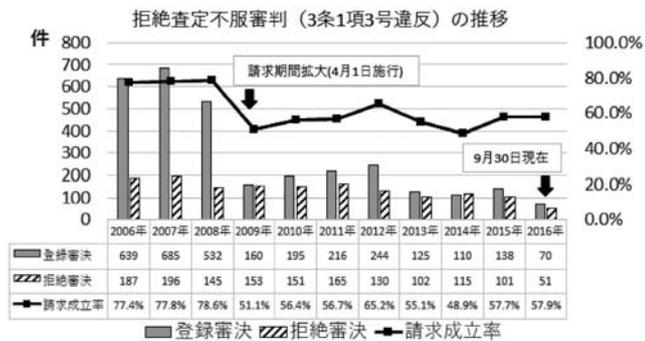


図2：拒絶査定不服審判の請求成立率の推移

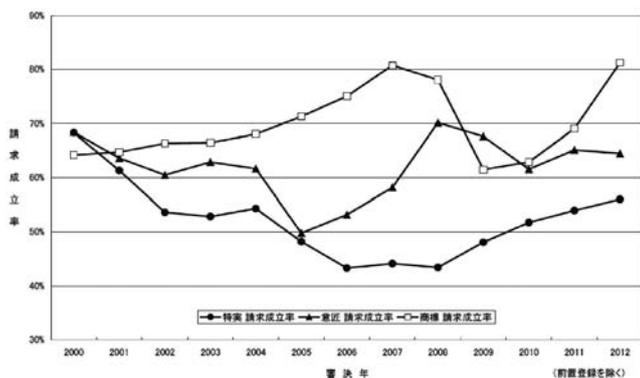


図3：拒絶査定不服審判請求成立率の動向

(2) 拒絶査定不服審判の審決の動向

以下、審決例を分析する。なお、当審判断は筆者にて要約し、傍線・傍点は筆者による。

【請求成立（登録審決）】

①不服 2015-11830（審決日：2015年10月5日）

- ・商標：「快適ガード」（標準文字）
- ・指定商品：第5類「薬剤，眼帯」等

本願商標は「快適」と「ガード」の文字を結合して一体に「快適ガード」と表しており、かかる態様の下では、原審説示の意味合い「気持ち良く、ガード（防ぐ）する商品」を直ちに認識させるものではない。「快適ガード」の文字は「快適を守る」や「快適に守る」程の意味合いを連想、想起させることがあっても、該意味合いが本願指定商品との関係において、特定の品質や用途等を直接的、かつ、具体的に表示するとまではいえない。また、「快適ガード」の語がその商品の品質等を具体的に表すものとして、取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

〔考察〕本件は、「第一の限界線では間接的な認識」と明確に認定し、また、取引上普通に使用されていない事実を補強的に認定し、独占適応性を肯定していると考えられ、妥当である。

②不服 2015-11170（審決日：2015年12月14日）

- ・商標：「便器きれい」（標準文字）
- ・指定商品：第11類「便所ユニット」等

本願商標は、「便器」と「きれい」を横一連に標準文字で表してなるところ、「便器がきれいであること」ほどの意味合いを想起させるとしても、本願商標が商品の特定の品質等を具体的かつ直接的に表したものと理解、認識させるとはいい難いものである。また、本願の指定商品を取り扱う業界において「便器きれい」の文字が商品の具体的な品質等を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。

〔考察〕本件は、想起させるとしても、具体的かつ直接的に表したものとは言えないとしている。しかし、「便器きれい」は指定商品との関係で「便器がきれいであること」という意味合い以外に想起されるのであろうか。

結論としては妥当であるが、寧ろ、「便器がきれい」が自然な表現であって、「便器きれい」は造語であるこ

と（第一の限界線では間接的な認識）、かつ、取引上普通に使用されていないという両面から、独占適応性を肯定すべきではなかったのではないかと考える。

③不服 2015-17231（審決日：2016年2月16日）

- ・商標：「Flower」（標準文字）
- ・指定商品：第41類「レコード又は録音済み磁気テープの貸与」等

本願商標は、「花」の意味を有する英語として一般に親しまれている。当審において調査したところ、「Flower」という名称のダンス & ボーカルグループが存在し、これまでにCDを発売し、ライブ活動も行っていることは認められたものの、当該グループのCDの売上枚数やライブにおける観客動員数については確認することができなかつたことからすれば、本願商標は、当該グループ名を表示したものと直ちに理解、認識されるとはいいい難い。

[考察] 本件は、指定役務との関係で、本願商標と同一名称の音楽グループの認知度を重要な判断基準とし、当該認知度が極めて低いことを認定（第二の限界線では「あり得ない」と認識）した上で、需要者が誤認しないことから、独占適応性を肯定していると考えられ、妥当である。

④不服 2015-19345（審決日：2016年4月18日）

- ・商標：「ヒール角質」（標準文字）
- ・指定商品：第5類「薬剤、眼帯、包帯、おむつ、サプリメント」等

本願商標は、原審において、その構成中の「ヒール」が指定商品中の「薬剤」との関係において「病や傷を治すこと」等の意味を有するとし、構成全体より「角質を治す」の意味合いを認識させるとしているが、「ヒール」と「角質」が組み合わせられた構成よりなる本願商標から、直ちに当該意味合いを生じるとはいいい難いものである。

[考察] 本件は、明らかに「第一の限界線では間接的な認識」であり、独占適応性を肯定していると考えられ、妥当である。

⑤不服 2015-19158（審決日：2016年6月16日）

- ・商標：「麺のお刺身」
- ・指定商品：第30類「即席ラーメン」等、第43類

「飲食物の提供」等

本願商標は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に表されており、全体として、視覚的にまとまりのよい一体のものとして把握し得る。そして、「麺」及び「刺身」の各文字が、それぞれ「粉を練ったものを細長く切った食品。」及び「魚肉などをなまのままで薄く細く切って、醤油などをつけて食べるもの。」の意味を有する語であるものの、これに接する需要者等が、直ちに原審説示の意味合い（ラーメン等の刺身を主とする飲食物の提供）を想起するとはいえず、指定商品等の品質等を直接的かつ具体的に表したものと認識するとはいい難いものである。また、本願の指定商品等に係る業界において、「麺のお刺身」の文字が、商品等の品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できなかった。

[考察] 本件は、標準文字での出願ではないことから、まず、同書・同大・同間隔であり「一連一体」で認識されるものであることを認定し、その上で、「第一の限界線では間接的な認識」と認定し、また、取引上普通に使用されていない事実を補強的に認定し、独占適応性を肯定していると考えられ、妥当である。

⑥不服 2015-16862（審決日：2016年8月22日）

- ・商標：「ROOM」（標準文字）
- ・指定商品：第5類「薬剤、包帯、おむつ、サプリメント」等

本願商標は、「部屋」等の意味を有する英語として一般によく知られているものであるから、原審説示の意味合い（『室内用の商品』に使用するときには、単にその商品の用途・品質を普通に用いられる方法で表示するものと認める）を理解させるとしても、これが直ちに本願の補正後の指定商品の品質、用途等を直接的かつ具体的に表示するものと理解させるとはいいい難い。そして、当審において調査するも、「ROOM」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、当該商品の品質、用途等を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実を発見することはできなかった。

[考察] 本件は、原審説示の意味合い（『室内用の商品』に使用するときには、単にその商品の用途・品質を普通に用いられる方法で表示するものと認める）を認めているのか否か不明であるが、補正後（室内用・室外用と区別されない商品に減縮）の指定商品との関係において、「第一の限界線では間接的な認識」と認定し、ま

た、取引上普通に使用されていない事実を補強的に認定し、独占適応性を肯定していると考えられる。この点、補正により削除された指定商品としては、第3類「さび除去剤、つや出し剤、香料、消臭芳香剤」等、第5類「芳香消臭剤、防臭剤」等があり、確かに、「室内用」と「室外用」の存在は否定できない。しかし、たとえば、これらの削除した指定商品との関係においても、「ROOM」に接した需要者等が直接的・具体的・一義的に「室内用」と認識するであろうか。取引上一般に使用されている事実があるのであろうか。出願人の意図により補正されたのであるから、当審判断としては勿論妥当ではあるが、補正せずとも、登録できたかもしれない事案であらう。

【請求不成立（拒絶審決）】

①不服 2015-3917（審決日：2015年10月6日）

- ・商標：「オリンピア」（標準文字）
- ・指定商品：第6類「金属製ヒンジ」等

本願商標は、著名な地理的名称を普通に用いられる方法で表示するもので、これをその指定商品に使用したときには、これに接する需要者等に、指定商品の産地又は販売地を表すものと認識されるというのが相当である。なお、請求人は、本願指定商品である金属製ヒンジ等の工業製品が、オリンピアにおいて生産又は販売されると需要者等が認識することはないと考えるのが自然であり、過去に「オリンピア」又は「Olympia」について、一般的な書体で構成されている商標の登録例が22件ある、と主張する。しかし、法3条1項3号の「商品の産地又は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」に該当するというためには、「現実に生産又は販売されていることを要せず、需要者等によって生産又は販売されているであろうと認識されることで足りる。」（最高裁昭和60年（行ツ）第68号昭和61年1月23日判決）とされている。「オリンピア」がギリシアの都市及び観光地を表す名称として、我が国においても広く一般に知られていることに対し、該都市における観光以外の産業についてはさほど知られていないというべきであって、本願商標に接する需要者等は、指定商品がオリンピアにおいて生産又は販売されているであろうと認識するのであって、古代遺跡として有名な観光地であるから、工業製品が生産又は販売されることはないと認識するとはいえない。

〔考察〕本件は、GEORGIA 事件最高裁判決を引き合いに、観光地としての著名性と、指定商品等との関係で「さほど知られていない」と、を較量し、生産・販売されているであろうと認識される（第二の限界線では「かもしれない」と認識）として、独占適応性を否定しているが、グレーゾーンではないだろうか。「オリンピア」という土地に抱く需要者等のイメージ（たとえば、神秘的など）から「工業製品」は遠すぎるのではないか。本件は、2020年東京オリンピックに向けて盛り上がっている社会事情が影響したと考える。

②不服 2015-15976（審決日：2015年12月15日）

- ・商標：「信州大黄」（標準文字）
- ・指定商品：第5類「大黄を使用した便秘薬」

本願商標は、その構成中の「信州」の文字は「信濃国の別称、いまの長野県」等の意味を有する語であり、「大黄」の文字は「タデ科の多年草。黄色い根茎の外皮を除き乾燥したものが生薬の『大黄』で、健胃剤・下剤とする。」等の意味（広辞苑第六版、岩波書店）であるから、これよりは、「長野県産の大黄」程の意味合いが理解されるものである。ところで、該文字は、請求人が、植物の「大黄」の新品種として、種苗法に基づき「信州大黄」の名称で、1988年8月18日に品種登録され、2003年8月19日に期間が満了するまで、品種の名称として登録されていたものである。また、薬品関連の商品の需要者等においては、「信州大黄」の語は、大黄の品種の名称であると認識されているとみるのが相当であり、かつ、「信州大黄」は「薬剤」の原材料として利用されているものである。そうすると、本願商標の「信州大黄」は、その指定商品「大黄を使用した便秘薬」に使用したときは、これに接する需要者等は、「信州大黄」という植物を使用した商品であると理解する。

〔考察〕本件は、種苗法の保護期間満了になった品種の名称に関するものである。この点、「種苗法により登録された品種の名称は一般に普通名称化すると考えられるので、同法による登録が消滅した後においても同様に商標登録の対象から除外される」⁽¹⁵⁾と考えられている。そこで、当審は、普通名称化を立証するため、辞書に掲載されているか否かを調査した結果、「大黄」は掲載されていたが、「信州大黄」は掲載されていなかったようである。しかし、「信州大黄」の普通名称化を立証できなくても、指定商品との関係において、本

願は、3条1項1号ではなく、同3号の問題であり、「信州大黃」が種苗法により登録された品種の名称であることに間違いのないことから、需要者等に広く認識されていると認定、すなわち、「第一の限界線では直接的な認識」と認定し、独占適応性を否定していると考えられ、妥当である。

③不服 2014-15575（審決日：2016年2月16日）

・商標：「CASABLANCA
カサブランカ」

・指定商品：第14類「腕時計」

3条1項3号所定の商標が登録要件を欠くとされているのは、専ら指定商品等の性質を説明するものとして認識されるものであり、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人の独占的使用を認めると円滑な取引を阻害するなど公益上の問題が生じるおそれがあることによるものと解される（最高裁 昭和54年4月10日 第三小法廷判決）。

上記の趣旨からすれば、商標登録出願に係る商標が「商品の産地・販売地を普通に用いられる方法で表示する商標」に該当するというためには、必ずしも指定商品が商標の表示する土地において、現実に生産・販売されていることを要せず、需要者等によって、指定商品が商標の表示する土地において生産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うべきである（最高裁 昭和61年1月23日 第一小法廷判決）。

本願商標は、その構成態様から、「CASABLANCA」（カサブランカ）の文字は「モロッコの大西洋に臨む港市、H.Bogart,I.Bergman 主演の米国映画（1942）」（ランダムハウス英和大辞典第2版）の意味を有するものである。また、当該文字の有する上記意味合いに加え、当審が職権で調査した結果から、「CASABLANCA」（カサブランカ）は様々な工業が発達し、モロッコ最大の国際的な商業・港湾都市であり、また、映画「カサブランカ」（1942年）の舞台となったことをきっかけに、我が国でもその名が広く知られ、観光地として人気を維持していることがうかがえる。よって、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者等によって、商品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されることが決して少なくないと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商品の産地、

販売地等を表すものと需要者等に認識される可能性があり、特定人に独占使用させることは公益上適当でない。

[考察] 本件は、興味深いものである。まず、当審は、3条1項3号の趣旨について、「特定人の独占的使用を認めると円滑な取引を阻害するなど公益上の問題が生じるおそれがあることによる」と、ワイキキ事件を持ち出し、続いて、この趣旨によれば、「現実に生産・販売されていることを要せず、需要者等によって、商品が商標の表示する土地において生産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、GEORGIA 事件に結びつけている。すなわち、平易な表現をすれば「公益上の問題が生じるおそれの防止のためには、現実に生産・販売されているか否かは重要ではなく（どちらでも良く）、需要者等が、もしかしたら生産・販売されているかもしれないと認識するだけで、すでに公益上の問題（誤認）が生じていると言えるのだから、登録させるべきではない。」と述べているのである。なるほど、両最高裁判決の整合性を上手く処理しており、参考になると考える。そして、本願商標が地理的名称であることから、「第一の限界線では直接的な認識」と認定し、我が国でもその名が観光地として広く知られ、かつ、様々な工業が発達し国際的な商業都市であることからすれば、指定商品「腕時計」との関係においても、特別な意味を持つ蓋然性も高いであろうから、「第二の限界線では「かもしれない」と認識」と認定し、独占適応性を否定していると考えられる。そして、ここまでの事実認定がされておれば、「現実の」生産等の地でなく、「かもしれない」レベルだとしても、登録を許し、その後は商標法26条等で調整するという、筆者主張の原則論を適用することは相当ではなく、当審判断が妥当であろう。

④不服 2015-19778（審決日：2016年4月25日）

・商標：「さらさらドライシート」（標準文字）

・指定商品：第5類「大人用紙オムツ、失禁用おしめ」等

本願商標は、その構成は、「さらさら」と「ドライ」と「シート」の語からなるものと理解され、「さらさら」の語は、「油気・粘り気・湿気がなく心地よく乾いているさま」、「ドライ」の語は、「乾いているさま」、「シート」の語は、「薄板や紙などの1枚」の意味を有するものとして親しまれたものである。そして、新聞記事及びインターネット情報によれば、失禁用品、お

むつ用品、生理用品等について、もれ防止や快適性などに配慮したシート状の素材を使用した商品が取引され、肌に触れる部分のシートがさらさらしている状態やドライ感のある状態であることを表すものとして、「さらさら」、「ドライ」及び「シート」の各語、あるいはこれらの語の組合せが使用されている実情がある。そうすると、「さらさら」と「ドライ」と「シート」の語とを結合した構成からなる本願商標をその指定商品中「大人用紙オムツ、失禁用おしめ」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が「さらさらとしたドライ感を保つシートを使用した商品」と理解し、これを表したものと認識するにとどまるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといえる。

[考察] 本件は、3つの語の結合商標であるが、各語は、指定商品との関係において、取引上普通に用いられており、また、組み合わせも使用されていることから、「第一の限界線では直接的な認識」と認定している。この点、組み合わせの使用は認定しているが、「さらさらドライシート」そのものの使用の認定はしていない。しかし、各語がいずれも指定商品との関係で、取引上普通に用いられていることからすれば、造語と認められるべきとは考えるが、このような語の組み合わせの一類型を、特定の者に独占させることは、公益上適当ではないと考えることが相当であり、当審判断が妥当であろう。

⑤不服 2016-515（審決日：2016年6月13日）

- ・商標：「盆の送り火」（標準文字）
- ・指定商品：第20類「愛玩動物のための盆祭り用装飾品」等

本願商標の構成中、「盆」の文字は「盂蘭盆の略」を、「送り火」の文字は「盂蘭盆の最終日に祖先の精霊を送るためにたく火」を意味するから（広辞苑第6版）、商標全体としては「盂蘭盆の最終日に、祖先の精霊を送るための火」との意味合いを認識させるとみるのが自然である。葬祭用具を取り扱う業界において盆の時期の送り火のための葬祭用具が販売されている事実が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中「愛玩動物のための盆祭り用装飾品」等に使用した場合、これに接する需要者等は、商標全体から看取される上記の意味合いから、商品の用途を表示したものと

認識、理解するというのが相当である。

[考察] 本件は、指定商品との関係において、その意味合いが一義的に想起されるとし、「第一の限界線では直接的な認識」と認定している。その上で、本願商標そのものが取引上普通に用いられていることは認められないものの、指定商品との関係で特別な意味を持つ蓋然性が高いことから、「第二の限界線では「かもしれない」と認識」と認定し、独占適応性を否定していると考ええる。

この点、指定商品の特性から、一般需要者ではなく取引者の立場をより重視することが妥当であろうことから、当審判断が妥当である。

⑥不服 2015-2114（審決日：2016年6月20日）

- ・商標：「TBG」（標準文字）
- ・指定商品：第28類「運動用具」

当審において確認したところ、現時点においても、原審で認定した「TBG」の文字が「ターゲット・バードゴルフ」の略称として、普通に使用されている状況に何ら変わりはないことが認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する需要者等は、本願商標「TBG」を、「ターゲット・バードゴルフの略称」と理解、認識し、「ターゲット・バードゴルフ用の運動用具」という、商品の用途を表示したものと認識するというのが相当である。請求人は、原審摘示の使用例は、いずれも「TBG」の文字が「ターゲット・バードゴルフ」の文字と併記されていることからすれば、「TBG」の文字のみからなる本願商標に接する需要者等はこれを商品の品質を表示したものと認識するものとはいえず、寧ろ、本願商標は、請求人が所有する登録商標「ターゲット・バードゴルフ」の略称として認識され、自他商品の識別標識としての機能を果たすものである旨主張する。しかしながら、請求人が当該登録商標を有するとしても「ターゲット・バードゴルフ」がスポーツの名称であり、「TBG」の文字が略称として使用されている実情に鑑みれば、本願商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する需要者等は、本願商標「TBG」をスポーツの名称である「ターゲット・バードゴルフの略称」と理解、認識し、「ターゲット・バードゴルフ用の運動用具」という、商品の用途を表示したものと認識するというのが相当である。

[考察] 筆者が本審決を取り上げた理由は、他の審決

と異なる。すなわち、「自己の業務に係る商品又は役務について使用する商標」(法3条1項柱書)の略称については、当該略称が、自己の使用によるものか、他人の使用(称呼)によるものかに関係なく⁽¹⁶⁾、自己の業務に係る商品等の略称として一般に認識されてしまった場合には、もはや登録できない場合があり、その結果、他人のフリーライドを許してしまうことになりかねないのである。そして、自己以外に他人も使用している環境下で、3条2項(特別顕著性)の要件を満たすようにすることは極めて困難である。したがって、略称の早期権利化が必要であるし、このことは、略称ではない「ブランド」の保護にも繋がるのである。

3. 総括(まとめ)

以上、3条1項3号における記述的商標(登録不可)と暗示的商標(登録可能)の限界線について、文字商標にフォーカスした上で、法律、審査基準、審決例、裁判例から探求したが、本稿では以下の通り、総括したい。

- ① 3条1項3号の該非に関する出願人の予見可能性は相対的にかなり低い。
- ② 上記理由は、審査基準の判断基準について、限界線見極めの難しさによる。
- ③ 独占適応性説からのアプローチが趨勢である。
- ④ 最高裁判決(ワイキキ事件, GEORGIA 事件)の整合性の理解が重要である。

4. おわりに

最後に、上述した通りであるが、本稿において、自説(修正独占適応説)を改めて述べておきたい。

我が国商標法制度が登録主義・先願主義であるところ、査定審決時に、公益・私益を害しない、又は、害する蓋然性が極めて低いと判断できるのであれば、先願者に商標権を与え、その後は、商標法26条、商標的使用の法理、商標機能論の法理などで調整するべきである。そして、さらに議論を進め、3条1項各号該当

を後発無効理由にするなどの法的整備を期待したい。

(参考文献/引用文献)

- (1) 「商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格」を示す。
- (2) 商標が国家名その他著名な国内外の地理的名称からなる場合には、需要者等が、商品の「産地」等又は役務の「提供の場所」であろうと想起するか否かは判断基準となっていない。
- (3) 特許庁、『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第19版〕』、発明推進協会
- (4) 田村善之「普通名称と記述的表示」-独占適応性欠如型アプローチと出所識別力欠如型アプローチの相剋-、知的財産法政策学研究、37巻、pp.151~193、(2012)
- (5) 前掲・注4)、p.152
- (6) 前掲・注4)、pp.152~3
- (7) 最高裁第三小法廷 昭和54年4月10日判決
- (8) 前掲・注7)
- (9) 最高裁第一小法廷 昭和61年1月23日判決
- (10) 前掲・注4)、pp.178~9
- (11) 前掲・注4)、pp.178~9
- (12) 前掲・注4)、pp.178~9
- (13) アスタミューゼ社が提供している商標審決データベースを利用し、拒絶査定不服審判において、判示事項別分類3条1項3号であり、審決日が平成27年10月1日~平成28年9月30日に絞った。検索結果は全174件であったが、その中から、紙幅の関係上、筆者が、請求成立・請求不成立を各6件抽出した。
- (14) 特許庁「平成25年度知的財産権制度説明会(実務者向け)テキスト、審判の概要(制度・運用編)」、p.10、(2013)
- (15) 前掲・注3)
- (16) アメックス事件(最高裁判所第一小法廷 平成5年12月16日判決)は、不正競争防止法2条1項1号にいう広く認識された商品等表示についてであるが、「営業主体がこれを使用しないし宣伝した結果、当該営業主体の営業であることを示す表示として広く認識されるに至った表示だけでなく、第三者により特定の営業主体の営業であることを示す表示として用いられ、広く認識されるに至ったものも含まれる」と判示している。

(原稿受領 2016. 10. 19)