

# 使用による識別性が認められて成立した 商標権の効力



会員 小林 茂

## 要 約

商品の品質等の特性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を、その商標から特性が想起される商品に属する商品に使用した結果、使用による識別性が認められて成立した商標権においては、専用権、禁止権については一般の商標権と同様であるが、商標法第26条第1項第2号の規定の適用はないと考える。したがって、使用による識別性が認められて商標権が成立したときには、第三者は、商品の品質等の特性を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる登録商標を、その登録商標から特性が想起される商品に属する商品に使用することはできない。

## 目次

- 1 はじめに
- 2 第三者による指定商品についての使用について
- 3 第三者による所属商品についての使用について
- 4 拙稿について
- 5 まとめ

### 1 はじめに

(1) 商標法第3条第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、また商標法第3条第1項第3号には、「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状（包装の形状を含む。）、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期……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」と規定されている。

これらの規定によれば、商品の品質等の特性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（以下、「特性表示商標」という）は、その特性表示商標から特性が想起される商品（以下、「特性想起商品」という）に属する商品を指定商品とするときには、商標登録を受けることができない。たとえば、拙稿「使用による識別性が認められる出願の指定商品」<sup>(1)</sup>で言及した判例<sup>(2)</sup>の事案においては、特性表示商標である出願商標「あずきバー」は、特性想起商品「あずきを加味してなる棒状の菓子」に属する商品を指定商品とするときには、商標登録を受けることができない。

そして、商標法第3条第2項には、「前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、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、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。」と規定されている。

この規定によれば、特性表示商標である出願商標が特性想起商品に属する商品に使用された結果、出願商標が使用された特性想起商品が何人かの業務に係る商品であることを、需要者が認識することができるとき、すなわち使用による識別性が生じたときには、商標登録を受けることができる。たとえば、出願商標「あずきバー」が特性想起商品「あずきを加味してなる棒状の菓子」に属する商品「あずきを加味してなる棒状のアイス菓子」に使用された結果、出願商標「あずきバー」が使用された商品「あずきを加味してなる棒状のアイス菓子」が何人かの業務に係る商品であることを、需要者が認識することができるときには、商標登録を受けることができる。

そして、審査基準<sup>(3)</sup>によれば、出願商標が使用された商品（以下、「使用商品」という）を指定商品としたときに、商標登録を受けることができる。たとえば、上述の例では、使用商品「あずきを加味してなる棒状のアイス菓子」を指定商品としたときに、商標登録を受けることができる。

(2) また、商標法第25条本文、第30条第2項によれば、商標権者、専用使用権者（以下、単に商標権者と

いう)は、指定商品について登録商標の使用をする権利を専有する。すなわち、商標権者は登録商標を指定商品について専用する権利(以下、「専用権」という)を有する。たとえば、上述の例では、商標権者は、指定商品「あずきを加味してなる棒状のアイス菓子」についての登録商標「あずきバー」の使用について専用権を有する。そして、専用権については、使用による識別性が生じたために、特性表示商標が特性想起商品に属する商品を指定商品として商標登録された場合(以下、「3条2項適用場合」という)の特別な規定は設けられていない。

また、商標法第37条第1号によれば、指定商品と類似の商品についての登録商標(ここでは、登録商標に類似する商標については考えないこととする)の使用は商標権、専用使用権を侵害するものとみなされる。すなわち、商標権者は、商標権者、使用権者以外の者(以下、「第三者」という)による指定商品と類似の商品についての登録商標の使用を禁止する権利(以下、「禁止権」という)を有する。また、特性想起商品に属する全ての商品は相互に類似である。たとえば、上述の例では、特性想起商品「あずきを加味してなる棒状の菓子」に属する全ての商品は相互に類似である。したがって、3条2項適用場合には、商標権者は、第三者による指定商品以外の特性想起商品に属する商品(以下、「所属商品」という)についての登録商標の使用について禁止権を有する。たとえば、上述の例では、商標権者は、第三者による所属商品「あずきを加味してなる棒状のもち菓子」についての登録商標「あずきバー」の使用について禁止権を有する。そして、禁止権についても、3条2項適用場合の特別な規定は設けられていない。

(3) さらに、商標法第26条第1項第2号の規定(以下、「効力制限規定」という)によれば、商標権の効力は、指定商品または指定商品に類似する商品の特性を普通に用いられる方法で表示する商標には及ばない。したがって、登録商標が特性表示商標であるときには、第三者による特性想起商品についての登録商標の使用が許容される。そして、3条2項適用場合には、登録商標が特性表示商標である。このため、3条2項適用場合には、効力制限規定により専用権、禁止権が制限され、第三者による指定商品、所属商品についての登録商標の使用が許容される。たとえば、上述の例では、第三者による指定商品「あずきを加味してなる

棒状のアイス菓子」、所属商品「あずきを加味してなる棒状のもち菓子」についての登録商標「あずきバー」の使用が許容される。そして、効力制限規定についても、3条2項適用場合の特別な規定は設けられていない。

なお、上述の拙稿で述べたように、使用による識別性が生じた場合にも、登録商標を特性想起商品以外の商品に使用したときには、商品の品質の誤認を生じるおそれ(商標法第4条第1項第16号)がある。そして、もし仮に、使用による識別性が生じたときには、特性表示商標であったものが特性表示商標でなくなるのであれば、特性表示商標であった商標を特性想起商品以外の商品に使用したとしても、商品の品質の誤認を生じるおそれは生じないはずである。したがって、使用による識別性が生じたときにも、特性表示商標であったものが特性表示商標でなくなることはない。たとえば、上述の例では、特性表示商標「あずきバー」が使用された結果、使用による識別性が生じたとしても、商標「あずきバー」はやはり「あずきを加味してなる棒状の菓子」を想起させるのであり、商標「あずきバー」は依然として特性表示商標である。

(4) このように、商標法の規定の文理解釈からするならば、3条2項適用場合には、商標権者は専用権、禁止権を有するが、効力制限規定により専用権、禁止権が制限され、第三者による指定商品、所属商品についての登録商標の使用が許容されるから、第三者は登録商標を指定商品、所属商品に使用することができる。

では、論理解釈によっても、3条2項適用場合に、第三者は登録商標を指定商品、所属商品に使用することができるか。

## 2 第三者による指定商品についての使用について

(1) 3条2項適用場合にも、商標権者は当然専用権を有する。

では、論理解釈によっても、3条2項適用場合に、効力制限規定によって専用権が制限され、第三者による指定商品についての登録商標の使用は許容されるか。

(2) ここで、一般的に、第三者が登録商標を指定商品に使用する場合には、商標法第26条第1項の規定の適用がないのであれば、3条2項適用場合には、第三者による指定商品についての登録商標の使用は許容されない。

では、一般的に、第三者が登録商標を指定商品に使用する場合には、商標法第26条第1項の規定の適用

がないか。

この点、商標法第25条には、「商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。」と規定されている。このため、登録商標を指定商品に使用できるのは、専用権を有する商標権者のみであり、商標法第26条第1項に規定する要件を充足したとしても、第三者による指定商品についての登録商標の使用は許容されないと考えられる。

しかし、逐条解説<sup>(4)</sup>には、商標法第26条第1項の規定の趣旨として、過誤登録に対して第三者を救済すること、後発的に識別力を喪失した場合に商標権の効力を制限することを挙げている。これらの趣旨からするならば、商標法第26条第1項に規定する要件を充足すれば、登録商標を指定商品に使用することを、第三者に許容すべきである。

したがって、一般的に、第三者が登録商標を指定商品に使用する場合にも、商標法第26条第1項の規定の適用はあると考える。

このことを前提とすると、3条2項適用場合にも、効力制限規定により、第三者による特性想起商品である指定商品についての特性表示商標である登録商標の使用が許容されることとなる。

(3) しかしながら、効力制限規定の根本的な趣旨は、たとえ形式的に商標権の効力が及んだとしても、登録商標、登録商標に類似する商標が特性想起商品に属する商品に使用されたときに、識別性が認められない場合には、商標権の効力は及ばないこととすることであると考える。とするならば、3条2項適用場合には、登録商標が特性表示商標であり、指定商品が特性想起商品に属する商品であるとしても、指定商品についての登録商標の使用に識別性が認められるのであるから、効力制限規定によっては、第三者による指定商品についての登録商標の使用は許容されないとすべきである。

しかも、商標法第3条第2項の規定により、使用による識別性が生じたときに、特性表示商標を出願商標とし、特性想起商品に属する商品を指定商品とした商標登録出願について商標登録を認めておきながら、効力制限規定により、第三者による指定商品についての登録商標の使用を許容するとしたのでは、商標法第3条第2項を規定した意味がない。

(4) 以上の理由から、論理解釈からするならば、3条2項適用場合には、効力制限規定によっては、第三者による指定商品についての登録商標の使用は許容され

ないと考える。この結果、3条2項適用場合には、第三者は登録商標を指定商品に使用することができないと考える。

### 3 第三者による所属商品についての使用について

(1) 論理解釈によっても、3条2項適用場合には、禁止権の規定によって、商標権者は、第三者による所属商品についての登録商標の使用を禁止することができるか。

ここで、禁止権の規定の趣旨は、第三者による指定商品と類似する商品についての登録商標の使用によって生ずる出所の混同を防止することにある。したがって、第三者が登録商標を所属商品に使用したときに、出所の混同が生じないのであれば、商標権者が第三者による所属商品についての登録商標の使用を禁止することができるとしたときには、禁止権の規定の趣旨に反する結果となる。このため、第三者が登録商標を所属商品に使用したときに、出所の混同が生じないのであれば、たとえ文理解釈上は、商標権者が第三者による所属商品についての登録商標の使用を禁止することができるとしても、論理解釈上は、商標権者は第三者による所属商品についての登録商標の使用を禁止することができないとすべきである。

では、第三者が登録商標を所属商品に使用したときに、出所の混同は生ずるか。

(2) この点、3条2項適用場合には、指定商品についての登録商標の使用に識別性が認められるとしても、所属商品についての登録商標の使用には識別性が認められないのであり、第三者が登録商標を所属商品に使用したとしても、出所の混同が生ずることはないとも考えられる。

確かに、通常の場合（商標法第3条第2項の適用がない場合であって、この場合の説明においては、都合上、特性想起商品に属するある商品を「指定商品相当商品」といい、指定商品相当商品以外の特性想起商品を「所属商品相当商品」という）には、所属商品相当商品についての特性表示商標の使用に識別性は認められず、第三者が特性表示商標を所属商品相当商品に使用したとしても、出所の混同が生ずることはない。

しかしながら、通常の場合には、特性表示商標が指定商品相当商品に使用されたときに、その指定商品相当商品が何人の業務に係る商品であるかを、需要者が認識しないのに対して、3条2項適用場合には、登録

商標が指定商品に使用されたときに、その指定商品が商標権者の業務に係る商品であることを、需要者が認識するのであり、この点で通常の場合と3条2項適用場合とは相違している。たとえば、通常の場合には、特性表示商標「あずきバー」が指定商品相当商品「あずきを加味してなる棒状のアイス菓子」に使用されたときに、その指定商品相当商品が何人の業務に係る商品であることを、需要者が認識しないのに対して、3条2項適用場合には、登録商標「あずきバー」が指定商品「あずきを加味してなる棒状のアイス菓子」に使用されたときに、その指定商品が商標権者の業務に係る商品であることを、需要者が認識する。

そして、通常の場合であって、特性表示商標が指定商品相当商品に使用されたときに、その指定商品相当商品が何人の業務に係る商品であることを、需要者が認識しない状況において、所属商品相当商品についての特性表示商標の使用に識別性が認められるかということ、3条2項適用場合であって、登録商標が指定商品に使用されたときに、その指定商品が商標権者の業務に係る商品であることを、需要者が認識する状況において、所属商品についての登録商標の使用に識別性が認められるかということとは、別個に考えるべきである。

(3) では、3条2項適用場合であって、登録商標が指定商品に使用されたときに、その指定商品が商標権者の業務に係る商品であることを、需要者が認識する状況において、登録商標が所属商品に使用されたとき、その所属商品が商標権者の業務に係る商品であることを、需要者が認識するか。

通常の場合であって、特性表示商標が指定商品相当商品に使用されたときに、その指定商品相当商品が何人の業務に係る商品であることを、需要者が認識しない状況においては、指定商品相当商品と所属商品相当商品とが極めて類似するとしても、特性表示商標が所属商品相当商品に使用されたときに、その所属商品相当商品が何人の業務に係る商品であることを、需要者は認識しない。すなわち、特性表示商標が使用された指定商品相当商品が何人の業務に係る商品であることを認識していない需要者は、特性表示商標が指定商品相当商品と極めて類似している所属商品相当商品に使用されたとしても、指定商品相当商品と所属商品相当商品とが同一人の業務に係る商品であるとは認識しない。

これに対して、3条2項適用場合であって、登録商

標が指定商品に使用されたときに、その指定商品が商標権者の業務に係る商品であることを、需要者が認識する状況においては、指定商品と所属商品とは極めて類似しているのであるから、登録商標が所属商品に使用されたときに、その所属商品もまた商標権者の業務に係る商品であることを、需要者が認識すると考える。すなわち、登録商標が使用された指定商品が商標権者の業務に係る商品であることを認識している需要者は、登録商標が指定商品と極めて類似している所属商品に使用されたときに、その所属商品もまた商標権者の業務に係る商品であることを認識すると考える。たとえば、上述の例では、登録商標「あずきバー」が使用された指定商品「あずきを加味してなる棒状のアイス菓子」が商標権者の業務に係る商品であることを認識している需要者は、登録商標「あずきバー」が指定商品「あずきを加味してなる棒状のアイス菓子」と極めて類似している所属商品「あずきを加味してなる棒状のもち菓子」について使用されたときに、その所属商品「あずきを加味してなる棒状のもち菓子」もまた商標権者の業務に係る商品であることを認識すると考える。

また、通常の場合であって、特性表示商標が指定商品相当商品に使用されたときに、その指定商品相当商品が何人の業務に係る商品であることを、需要者が認識しない状況においては、指定商品相当商品と所属商品相当商品とがともに特性表示商標から特性が想起される商品であるとしても、特性表示商標が所属商品相当商品に使用されたときに、その所属商品相当商品が何人の業務に係る商品であることを、需要者は認識しない。すなわち、特性表示商標が使用された指定商品相当商品が何人の業務に係る商品であることを認識していない需要者は、特性表示商標が指定商品相当商品と同様に特性表示商標から特性が想起される所属商品相当商品に使用されたとしても、指定商品相当商品と所属商品相当商品とが同一人の業務に係る商品であるとは認識しない。

これに対して、3条2項適用場合であって、登録商標が指定商品に使用されたときに、その指定商品が商標権者の業務に係る商品であることを、需要者が認識する状況においては、指定商品と所属商品とがともに登録商標から特性が想起される商品であるから、登録商標が所属商品に使用されたときには、その所属商品が商標権者の業務に係る商品であることを、需要者が

認識すると考える。すなわち、登録商標が使用された指定商品が商標権者の業務に係る商品であることを認識している需要者は、登録商標が指定商品と同様に登録商標から特性が想起される所属商品に使用されたときには、その所属商品もまた商標権者の業務に係る商品であると認識すると考える。たとえば、上述の例では、登録商標「あずきバー」が使用された指定商品「あずきを加味してなる棒状のアイス菓子」が商標権者の業務に係る商品であることを認識している需要者は、登録商標「あずきバー」が指定商品「あずきを加味してなる棒状のアイス菓子」と同様に登録商標「あずきバー」から特性が想起される所属商品「あずきを加味してなる棒状のもち菓子」に使用されたときには、その所属商品「あずきを加味してなる棒状のもち菓子」もまた商標権者の業務に係る商品であると認識すると考える。

このように、3条2項適用場合には、登録商標が所属商品に使用されたとき、その所属商品が商標権者の業務に係る商品であることを、需要者が認識すると考える。そうであれば、3条2項適用場合には、第三者が登録商標を所属商品に使用したときには、出所の混同が生ずる可能性があるから、商標権者が第三者による所属商品についての登録商標の使用を禁止することができないとすれば、禁止権の規定の趣旨に反する結果となると考える。このため、文理解釈上だけでなく、論理解釈上も、3条2項適用場合には、禁止権の規定によって、商標権者は、第三者による所属商品についての登録商標の使用を禁止できると考える。

(4) このように、3条2項適用場合にも、商標権者は所属商品についての登録商標の使用について禁止権を有するが、論理解釈によっても、効力制限規定によって禁止権が制限され、第三者による所属商品についての登録商標の使用は許容されるか。

この点、上述の如く、効力制限規定の趣旨は、たとえ形式的に商標権の効力が及んだとしても、登録商標、登録商標に類似する商標が特性想起商品に属する商品に使用されたときに、識別性が認められない場合には、商標権の効力は及ばないこととすることである。したがって、所属商品についての登録商標の使用に識別性が認められるのであれば、第三者による所属商品についての登録商標の使用を許容したときには、効力制限規定の趣旨に反する結果となる。このため、所属商品についての登録商標の使用に識別性が認めら

れるのであれば、たとえ文理解釈上は効力制限規定の適用があるとしても、論理解釈上は効力制限規定の適用がないとすべきである。

そして、上述の如く、3条2項適用場合には、登録商標が所属商品に使用されたときには、その所属商品が商標権者の業務に係る商品であることを、需要者が認識するのであれば、所属商品についての登録商標の使用に識別性が認められると考えられる。したがって、第三者による所属商品についての登録商標の使用が許容されるとしたときには、効力制限規定の趣旨に反する結果となると考える。このため、論理解釈上は、3条2項適用場合には、効力制限規定によっては禁止権が制限されず、第三者による所属商品についての登録商標の使用は許容されないと考える。

(5) このように、3条2項適用場合には、禁止権の規定によって、商標権者は第三者による所属商品についての登録商標の使用を禁止することができ、また効力制限規定によっては禁止権が制限されないから、第三者は登録商標を所属商品に使用することができないと考える。

#### 4 拙稿について

(1) 上述の拙稿において、「商標権者以外の者は指定商品以外の特性想起商品に登録商標を使用することができる。」と述べた。しかし、説を改め、上述の如く、3条2項適用場合には、効力制限規定によっては、第三者による所属商品についての登録商標の使用は許容されないと考える。

(2) また、上述の拙稿において、「指定商品を特性想起商品としたときに、商標登録を受けることができる」と述べたが、3条2項適用場合には、第三者は登録商標を所属商品に使用することができないのであるから、指定商品を特性想起商品に属する商品（正確には、特性想起商品に属する商品の全部または一部）としたときに、商標登録を受けることができると説を改める。

すなわち、上述の拙稿においては、3条2項適用場合に、指定商品を特性想起商品に属する一部の商品とすることを認めたときには、商標権者と第三者とが類似する商品について登録商標を使用することができる結果となるから、指定商品を特性想起商品に属する商品とすることを認めるべきではないと考えた。

しかしながら、3条2項適用場合には、第三者は登録商標を所属商品に使用することができないのである

から、指定商品を特性想起商品に属する一部の商品とすることを認めたととしても、商標権者と第三者とが類似する商品について登録商標を使用することができる結果とはならない。以上の理由から、指定商品を特性想起商品に属する商品とすることを認めるべきであると考ええる。

(3) さらに、上述の拙稿においては、「出願商標が特性想起商品に属する商品に使用された結果、少なくとも使用商品については、その出所と商標登録出願人との関連を認識することができる状態となったが、未だ関連非認識商品が存在する場合にも、」と述べており、出願商標が使用商品に使用された結果、使用商品の出所と商標登録出願人との関連を認識することができるようになったとしても、特性想起商品に属する全ての商品の出所と商標登録出願人との関連を認識することができるようになるわけではないと考えていた。

しかし、上述の如く、3条2項適用場合には、登録商標が所属商品に使用されたときには、所属商品が商標権者の業務に係る商品であることを、需要者が認識する。このことからするならば、出願商標が使用商品に使用された結果、使用による識別性が生じたとき、すなわち使用商品の出所と商標登録出願人との関連を認識することができるようになったときには、特性想起商品に属する全ての商品の出所と商標登録出願人との関連を認識することができるようになるものと考えられる。換言すれば、使用商品の出所と商標登録出願人との関連を認識することができるようになった状態と、特性想起商品に属する全ての商品の出所と商標登録出願人との関連を認識することができるようになった状態とは、同様の状態であると考えられる。

このように、使用商品の出所と商標登録出願人との関連を認識することができるときには、特性想起商品に属する全ての商品の出所と商標登録出願人との関連を認識することができるのであるから、特性想起商品に属する全ての商品について、商標登録出願人による出願商標の独占使用が容認される状態となる。このた

め、使用商品の出所と商標登録出願人との関連を認識することができるときには、使用による識別性を認めるべきであると考えられる。

## 5 まとめ

以上述べたように、商標法の規定の文理解釈からするならば、3条2項適用場合にも、第三者は登録商標を指定商品、所属商品に使用することができる。しかし、論理解釈からするならば、3条2項適用場合には、第三者は登録商標を指定商品、所属商品に使用することができないと考える。

すなわち、3条2項適用場合にも、商標権者は当然専用権を有する。また、文理解釈上だけでなく、論理解釈上も、3条2項適用場合に、商標権者は第三者による所属商品についての登録商標の使用について禁止権を有する。さらに、論理解釈からするならば、3条2項適用場合には、効力制限規定によっては、第三者による指定商品、所属商品についての登録商標の使用が許容されない。したがって、第三者は登録商標を指定商品、所属商品に使用することができない。

このように、使用による識別性が認められて成立した商標権においては、専用権、禁止権については一般の商標権と同様であるが、効力制限規定の適用はないと考える。

なお、本稿においては商品に使用される商標について記述したが、役務に使用される商標についても同様に考えられる。

## 注

- (1) パテント 2013 年 10 月号 49-55 頁
- (2) 知的財産高等裁判所平成 25 年 1 月 24 日判決（平成 24 年（行ケ）第 10285 号）
- (3) 「商標審査基準」の第 2, 2, (1)
- (4) 「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説」の商標法第 26 条第 1 項の解説

（原稿受領 2014. 4. 8）