

# 商標法3条2項により登録を受けた商標権に関する一考察

安 原 正 義\*

**抄 録** 商標法3条2項が適用されて商標登録された商標権について、査定時又は審決時における使用商標及び使用商品・役務と出願商標及び指定商品・役務との同一性や、商標法3条2項が適用された商標権の権利範囲をどう考えればよいのか等の検討とともに、3条2項が適用された商標権の権利者が権利維持のために注意する事項や3条2項が適用された登録商標に類似する標章を商品表示等に使用する場合の注意事項などについて述べる。

## 目 次

1. はじめに
2. 使用商標と出願商標及び使用商品・役務と指定商品・役務との同一性に関する検討
3. 商標法50条1項括弧書の規定に関する検討
4. 3条2項適用商標権の権利範囲はどう考えればよいのか
5. 3条2項適用商標権の商標権者が権利維持のために注意する事項
6. 3条2項適用商標権者より訴えられたときの防御方法、類似する標章を商品表示等に使用する場合の注意事項
7. おわりに

## 1. はじめに

商標法3条2項は、「前項第3号から第5号まで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、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。」と規定する。このため、通常では自他商品識別力がない商標として商標登録されない記述的表示など3条1項3号から5号に該当する商標登録出願でも、査定時又は

審決時に使用により自他商品識別性が獲得されていると判断されれば本条項の適用が認められ商標登録を受けることができる。

本稿では、出願及び訴訟を経験した弁理士という実務家からの視点で、3条2項が適用されて商標登録された商標権（以下、3条2項適用商標権という）につき、査定時又は審決時における使用商標と出願商標及び使用商品・役務と指定商品・役務との同一性や、3条2項適用商標権の権利範囲をどう考えればよいのか等の検討を行うとともに、3条2項適用商標権の権利者が権利維持のために注意する事項や、第三者が3条2項適用登録商標に類似する標章を商品表示等に使用する場合の注意事項を述べる。

## 2. 使用商標と出願商標及び使用商品・役務と指定商品・役務との同一性に関する検討

査定時又は審決時に使用により自他商品識別性が獲得されていると判断されれば3条2項の適用が認められる。自他商品識別性が獲得されているか検討される際に、使用商標と出願商標

\* 弁理士 Masayoshi YASUHARA

及び使用商品・役務と指定商品・役務との同一性が問題とされることが多い。本章ではこの問題について検討する。

### (1) 審査基準

自他商品識別性が認められる場合について、審査基準では、使用商標と出願商標の同一性はかなり厳格に規定してある。

審査基準では、使用商標と出願商標の同一性に関しては、以下規定している<sup>1)</sup>。

「2. (1) 本項を適用して登録が認められるのは、出願された商標及び指定商品又は指定役務と、使用されている商標及び商品又は役務とが同一の場合のみとする。

(2) 例えば、次のように、出願された商標と証明書に表示された商標とが異なる場合は、使用により識別力を有するに至った商標とは認められないものとする。」

そして、出願商標が草書体の漢字であるのに使用商標が楷書体又は行書体の漢字である場合、出願商標が平仮名であるのに使用商標が片仮名、漢字又はローマ字である場合、出願商標がアラビア数字であるのに使用商標が漢数字である場合、出願商標がp(マル)であるのに使用商標がp(四角)、p(三角)、p(マル、四角)の場合、出願商標が立体商標であるのに使用商標が平面商標である場合、出願商標が平面商標であるのに使用商標が立体商標である場合を挙げる。

他方、「出願された商標と証明書に表示された商標とが厳密には一致しない場合であっても、例えば、その違いが明朝体とゴシック体、縦書きと横書きにすぎない等外観において同視できる程度に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には、本項の判断において考慮するものとする。」とされる。

なお、登録後の使用については、不使用取消商標において社会通念上同一の範囲まで認めて

いる(商標法50条1項括弧書)。このことをどのように考えるかが一応問題となる。この点については3章で後述する。

### (2) 同一性判断の手法および使用商標と出願商標の同一性に関する検討

実際に商標を使用する場面では、出願商標と全く同一の態様では使用していない場合、使用態様が統一されていない場合などがあり、出願商標と使用商標の同一性が問題となる。

ところで、商標の類否判断においては、「しょうざん事件」<sup>2)</sup>以来「つつみのおひなっこや事件」<sup>3)</sup>等判決は、全体観察、取引の実情を参酌することを求める。

最近ではインターネットの普及にともない、商標外観を重視する判決があり(「海葉事件」<sup>4)</sup>)、書体からなる商標であってもその外観を問題とする判決がある(「大森林事件」<sup>5)</sup>)。

従来は、「電話取引」を理由に、商標の類否判断において称呼、外観、観念のうち、称呼類似を重要視する傾向があったが、それは現在ではむしろ「称呼の偏重」の誤りとされるべきものと思われる<sup>6)</sup>。「しょうざん事件」の早期から問題点は裁判所から指摘されていたにも関わらず、出願の大量処理を図るためには、画一的・機械的な処理が必要とされ、データベースに頼らざるを得ず、称呼類否は比較的早期からデータベース化し易かったため、本来データベースの理論に過ぎないものがあたかも商標の理論としてまかり通るのを許し、ある種ガラパゴスの発展を遂げてしまったものと思われる。

一方、自他商品識別性の獲得についても称呼を重視する見解がある<sup>7)</sup>。

しかしながら、商標の類否における全体観察、取引の実情を参酌の理は、商標の性質に起因するものと思われるので、自他商品識別性獲得判断における同一性判断においても、全体観察、取引の実情は参酌されるものと思われ、称呼の

偏重にとらわれることなく、外観を含めた総合判断の重要度は高まっているといえる。

文字商標であっても書体の同一性は重要と思われる。例えば、アルファベット一文字については、通常は、識別力を欠くと判断されることが多いだろうが、使用によっては3条2項の適用がされる場合も考えられる。しかし、筆記体では3条2項の成立が認められても、活字体では自他商品識別性は認められないことは十分ありうる。

他方、「一般に、それ自体で出所表示機能を有する商標であっても、具体的な使用の態様においては、他の文字と連続して表示されないとはいえず、当該他の文字が当該商標に係る商品又は役務の出所を示す著名なハウスマークである場合でも、そのようなことがしばしばあることは、例えば自家用車や家電製品等の場合を考えれば明らかである。そして、このような場合に、常に、ハウスマークと結合して一体化した商標が使用されているのであって、当該商標自体の使用に当たらないと見るのは不合理であることが明らかであり、結局、そのような態様における使用が、ハウスマークと結合して一体化した商標の使用に当たるか、当該商標自体の使用に当たるかは、当該商標がハウスマークと連続又は近接しないで表示されることも相当程度あるかどうか、あるいは、当該商標の使用が、例えばハウスマークと結合して一体化した構成の商標について登録出願をする等、むしろ、ハウスマークと結合して一体化したものを一個の商標として扱うような積極的な行為に及んでいるかどうか等の事実に基づき、その点についての使用者及び取引者、需要者の認識いかんに従って、これを決するのが相当である。」とする判決がある（「角瓶事件」<sup>8)</sup>。

更に、「実際に使用されてきた商標と出願商標とがきわめて近似したものであるときは、前者について形成された識別力（セカンダリ・ミ

ーニング）は後者に転移することがある。」とする見解がある<sup>9)</sup>。

思うに、商標法3条2項は、「前項第3号から第5号まで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。」旨規定するが、「何を」使用したのか、即ち、出願商標が指定商品について自他商品識別性を獲得するに際して「使用された」商標、商品・役務に関しては規定されていないと考えることができる。つまり、どのような商品・役務についてどのような商標が「使用をされた結果」、出願商標が指定商品・役務について自他商品識別性を獲得したかについてはまでは、規定されていないと考えることができる。出願商標を指定商品・役務に使用した結果、自他商品識別性を獲得した場合に限定する趣旨であれば、その旨を規定するはずであるが、そこまでは規定されていないからである。

商標法3条2項は、使用商標と出願商標との同一性、あるいは使用商品・役務と指定商品・役務との同一性については、明確に規定しているわけではなく、同項は「使用をされた」商標及び使用商品・役務そのまま出願することまで求めている訳ではない。審査基準においてさえ、厳密に一致しなくとも同一性を認めている。

使用商標と出願商標との同一性、あるいは使用商品・役務と指定商品・役務との同一性は、販売量、広告量などと同様、使用商品・役務への使用商標の使用の結果、指定商品・役務に関する出願商標の自他商品識別性がどこまで及んでいるかの判断基準の一つの問題となり、同一性は、販売量、広告量他などとともに総合判断されて自他商品識別性の有無を判断することになると思われる。

とはいうものの、同一性は自他商品識別性の有無を判断する上で重要な基準ではある。

すなわち、使用商標及び使用商品・役務そのまま出願すれば、自他商品識別性の獲得の立証が容易であるが、使用商標、使用商品・役務と異なる出願を行えば立証が容易ではなくなる。さまざまな書体で使用していた商標について、自他商品識別性の成立を認められるのが容易ではないのは、出願商標との関係で、自他商品識別性獲得の立証が容易ではないためである。

したがって、「角瓶事件」<sup>8)</sup>で、「角瓶」が、「サントリー」あるいは、「サントリーウキスキー」と併記して使用されていても、「角瓶」単独からなる出願商標についてまで自他商品識別性が及んでいると判断されれば、「角瓶」単独について商標登録をみとめるのは妥当である。

また、標準文字で出願された商標「あずきバー」に対し、使用商標がロゴ化したものであっても、使用の結果標準文字にまで自他商品識別性が及んでいると判断されれば、登録は認められてよいと考える（「あずきバー事件」<sup>10)</sup>）。

### (3) 使用商品・役務と指定商品・役務の同一性に関する検討

使用商品・役務と指定商品・役務の同一性については、指定商品・役務がどの程度抽象的に記載されている場合まで、登録を認めるかは実際上問題となるが、元々識別性が無かった商標について、商標権を付与するのであるから、ある程度具体的に限定する必要があるとされる<sup>11)</sup>。

しかし、具体的に使用されている商品を指定商品・役務に特定すること自体、自他商品識別性がどこまで及んでいるかの判断作業を既に行っているといえる。例えば「Georgia事件」<sup>12)</sup>の場合、指定商品「コーヒー」について使用により自他商品識別性を有すると判断されているが、厳密に使用商品を見るとするならば、特定の味のコーヒーについて使用により自他商品識別性を有することになり、実際に使用されてい

る、例えば、ブラジル産コーヒー豆〇〇%、グアテマラ産コーヒー豆〇〇%のブレンドのコーヒーなど、もっと限定的な商品記載になるはずであるが、上位概念の「コーヒー」まで自他商品識別性が及んでいると判断されたといえる。

使用商品・役務と出願の指定商品・役務との同一性の問題も、あくまでも商標の使用商品・役務についての使用の結果どこまで自他商品識別性を獲得したか、どの範囲にまで自他商品識別性が及んでいるのかの判断基準の一つと考えれば、使用商品・役務についての使用の結果、自他商品識別性獲得が指定商品・役務にまで及んでいれば指定商品・役務が使用商品・役務よりも広くとも登録を認めるのは妥当と思われる。

「香水と、それ以外の本願の指定商品（美容製品、せっけん、香料類及び化粧品）とは、極めて密接な関連を有し、取引者や需要者も共通している。

そうすると、本願商標が香水について自他商品識別力を有するに至った結果、これと極めて密接な関係にある化粧品等の本願の前記限定された指定商品に、本願商標が使用された場合にも、香水に係る取引者・需要者と重なる上記指定商品の取引者・需要者において、上記商品が香水に係る「ジャンポール・ゴルチエ」ブランドを販売する原告の販売に係る商品であることを認識することができるというべきである。」とする判決があるが妥当である（「JEAN PAUL GAULTIER “CLASSIQUE” 立体商標事件」<sup>13)</sup>）。

「あずきを原材料とするアイス菓子」に使用していても自他商品識別性の獲得が指定商品「あずきを加味してなる菓子」にまで及んでいればその旨記載される指定商品について商標登録するのも妥当である（「あずきバー事件」<sup>10)</sup>）。

「JEAN PAUL GAULTIER “CLASSIQUE” 立体商標事件」<sup>13)</sup>判決については、「美容製品」

の登録認容について使用が立証されていない点をとらえて反対する見解もあるが<sup>14)</sup>、それは自他商品識別力が獲得された範囲についての観点に欠けた見解と思われる。

### 3. 商標法50条1項括弧書の規定に関する検討

2. (1) に記載したように審査基準上3条2項の適用の際は出願商標と使用商標の同一性は厳密に判断される。

一方、不使用取消審判について規定する商標法50条1項括弧書では、「(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)」と規定される。

審査基準の立場からは、これから権利を付与する登録出願時と登録後の使用時の評価とは目的が異なるので、同一性の基準が異なるのは致し方ないとも考えられよう。

特に除外するとの規定もないので、3条2項適用商標権にも当該条文は適用される。しかし、3条2項適用商標権は元々自他商品識別力において問題があった商標であるから、通常の商標より商標としての使用に該当しないと判断される場合が考えられる。その意味では、不使用取消審判では、事実上通常の登録商標よりは、同一性が厳しく判断される場合はあるといえる。

他方、3条2項の同一性の判断を緩和する立場をとれば、自他商品識別性を獲得した範囲から判断することになるから、他の商標と差異なく50条1項括弧書が適用されることもある。いずれにしても、判断時点で出所識別表示として使用されているか判断されるものと思われる。

### 4. 3条2項適用商標権の権利範囲はどう考えればよいのか

商標法上、3条2項適用の有無で権利範囲の解釈を変える旨の規定はない。したがって、権利侵害については、他の商標権と同様、類否判断、出所混同、26条(権利が及ばない範囲)、商標機能論、包袋禁反言、権利濫用等について検討することになる。

#### (1) 包袋禁反言

3条2項適用商標権の権利取得の経過での商標権者の主張は、権利取得後、包袋禁反言としてとらえられる場合もあろう。

例えば、「Georgia事件」<sup>15)</sup>では、「コーヒー、ココア、コーヒー飲料」については、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ようになり商標法3条2項所定の要件を充足するが、「紅茶についてはそのような状態になっていない」と判断された。

そのような経過を経て「コーヒー、ココア、コーヒー飲料」について商標権を取得した場合、「紅茶」について同商標を使用する者に商標権侵害を主張すれば、包袋禁反言の主張をされよう。

商標権は、特許権と異なり、法目的には、需要者の利益保護も規定される。また、商標は、使用されることにより業務上の信用が積み重ねられるものであつて、使用されるほど信用は増大し出所の混同する範囲は広がることもある。このため、特許権侵害と同様に商標権侵害事件においても包袋禁反言の抗弁を認めるかは議論のあるところと思われる。

包袋禁反言を認めたととしても、例えば、査定時よりも使用が重ねられたため、商標に業務上の信用がより化体して、出所混同の範囲が広がった場合など、出願経過での商標権者の主張にどこまで拘束されるのが妥当かは、悩ましいと

ころである<sup>15)</sup>。

3条2項を柔軟に解釈すれば、バランスをとるために権利行使における包袋禁反言を柔軟に解釈する必要な場面も生じようが、その場合も商標の性質、あるいは法目的からして判断時点での出所混同を中心に考える必要があると思われる。

なお、自他商品識別性の問題についてはないが、商標権侵害事件についても、包袋禁反言を容認した判決がある<sup>16)</sup>。

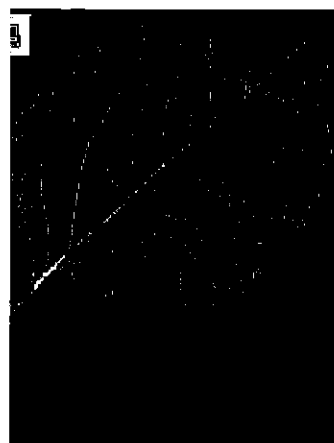
## (2) 「柿茶事件」<sup>17)</sup>

3条2項適用商標権に係る商標権侵害事件としては「柿茶事件」がある。

当該事件に係る3条2項適用商標は次のようなものである。「『柿茶』を構成要素とするものと、『KAKI-CHA』を構成要素とするものの2件があり、「指定商品『柿の葉茶』について、右傾させた柿の葉の透かし絵の図柄と『柿茶』または『KAKI-CHA』の太目の横書き明朝体文字を記載した横長長方形の黒地とを面積比率約2対1の割合で上下二段に表示した登録商標を有している。「柿茶」を構成要素とするものには、『アスコルビン素』と『ビタミンC』の文字、『KAKI-CHA』を構成要素とするものには、『ascorbin-so』と『vitaminC』の文字が小さく付記されている」<sup>18)</sup>。(図1参照)



商標登録第1318401号



商標登録第1318402号

図1 柿茶事件に係る3条2項適用商標

当該事件では商標権侵害について、地裁判決では、「全体の構成が一体となって、初めて自他商品を識別する力を有する」と全体観察を肯定し、「柿茶」又は「KAKICHA」部分のみの自他識別性は否定して商標権侵害を認めなかった。

一方、高裁判決では、「『柿茶』又は『KAKI-CHA』の文字と柿の葉を模した図形とが要部である」と要部観察を肯定し、商標権侵害を認めた。

地裁判決については「図案化されたところに識別力が認められて登録になったものと思料すべきであり、第三者が使用する『京の柿茶』とは類似しないと解すべきである。」、高裁判決については、「当該商品の一般的名称として『柿の葉茶』よりは『柿茶』と呼ばれることになるのは言葉の問題として自然であるようにおもわれ、現に使用例もある（原告からの警告で中止したものが多いが）というのであるから、原告に独占させるのは疑問というべきである。」との指摘がある<sup>19)</sup>。

なお、地裁判決では、商標権侵害、不正競争防止法2条1項1号についての請求は棄却され、旧不正競争防止法2条1項10号（原産地等誤認惹起）についての請求が認容された。高裁判決では、商標権侵害の成立が認容され上告審でも維持されている<sup>17)</sup>。

### (3) 周知商標との関係

「柿茶事件」では、3条2項適用商標権についての侵害請求とともに、不正競争防止法2条1項1号違反が併せて問題とされている。このように、証拠関係が共通するため、3条2項の自他商品識別性の獲得と不正競争防止法2条1項1号の周知性の成立とは併せて議論されることがある。

自他商品識別の認識度は、周知商標の周知度に至らなくてもよいとする考えもあるが<sup>20)</sup>、どちらが上かの議論は実際あまり意味がないと思われる。

ただし、商標権は全国に及ぶ権利であるから、権利発生時には、全国的に自他商品識別力の獲得が認められる必要があり<sup>21)</sup>、先使用权（商標法79条1項）、不正競争防止法2条1項1号の周知性とは異なると考えられる<sup>22)~24)</sup>。

## 5. 3条2項適用商標権の商標権者が権利維持のために注意する事項

「柿茶事件」では、原告は、「自らの登録商標である「柿茶」の商標が、柿の葉の茶の普通名称と認識されることのないように、一般刊行物、書物、パンフレット等「柿茶」の名称を使用している者の存在が判明したときは、直ちにその者に対して使用中止の警告を発してその使用を止めさせてきた」、その結果「現在、柿の葉の茶の商品に「柿茶」の標章を付して使用しているのは被告のみ」であり、「『柿茶』は普通名称ではない。」「国内において刊行されている国語辞書には、『柿茶』なる名称は全く掲載されていない。」と主張するが、元々識別力の無い商標についての常日頃のメンテナンスとして参考となる。

他人の使用排除を積極的に行うことのほか、自らの使用において、普通名称あるいは品質表示であることを示すような使用は避けなければならない。商標権者の商標管理が企業全体まで

徹底されていない場合があるので注意が必要であろう。

他方、「柿茶事件」高裁判決では、3条2項適用商標が図形や他の文字と結合した態様であり、柿茶のみの態様でないため、「（『柿茶』の文字の使用中止を求める）警告は、『柿茶』の文字からなる商標が登録商標であるかのような表現である点で正確ではないといわざるを得ない。」とし、そのような警告が、権利濫用に当たるか否かが争点となっているし、「河内ワイン事件」<sup>25)</sup>では、権利行使において、3条2項適用商標権に係る商標「河内ワイン」について「『河内ワイン』の文字自体が、本件商標権についての前記各審決時において、「自他商品識別機能を有するに至っていなかったものと認められる。」と判断されている。

このように3条2項適用商標権の権利行使については相当慎重に判断すべきであろう。

一方、「柿茶事件」では、不正競争防止法2条1項1号他も併せて請求されたように<sup>17)、18)</sup>、証拠が共通する部分があるため、不正競争防止法を用いることも検討するとよいであろう。商標権の効力は日本全国に及ぶため自他商品識別性の獲得は全国的であることと解されるのに対して、不正競争防止法2条1項1号の周知性は被告の販売地にまで及んでいけば足り、出所の混同も被告の使用地で生じていけば足りると解される。このため、請求としては商標権侵害を主張するよりも容易な場合があると思われる<sup>24)</sup>。

## 6. 3条2項適用商標権者より訴えられたときの防御方法、類似する標章を商品表示等に使用する場合の注意事項

### (1) 3条2項適用商標権者より訴えられたときの防御方法

商標法上、3条2項適用商標権の権利行使について、特段の規定は無い。

しかし、元々識別性が無かった商標であるから、侵害時点でも、商標法26条の抗弁、商標的機能論の抗弁は他の商標に比し有効な場合が多いと思われるし、前出の「河内ワイン事件」のように3条2項適用の誤りを主張することができる可能性もある（準用特許法104条の3）。

3条2項適用商標権の権利行使では、不正競争防止法2条1項1号、同2号を併用して請求されることが考えられるため、商標権への防御だけでなく、不正競争防止法上の先使用等の抗弁も考える必要がある（不正競争防止法19条1項3号）。

## (2) 類似する標章を商品表示等に使用する場合の注意事項

3条2項適用商標に類似する標章を商品表示等に使用する場合は、当該標章を付する場所、書体、文字の大きさ等の使用方法、使用態様については特に3条2項適用商標に近似させないようにする注意が必要である。商標としての使用ではない旨を主張するのであれば、訴訟でもその旨の主張ができるだけの証拠を揃えた上で使用をする必要がある。

また、3条2項を主張して商標権を取得するにあたってはそれなりの労力と思い入れがあるから、商標権者が、権利内容を通常の商標に比し広く考えがちであることに留意するべきである。

## 7. おわりに

弁理士という実務家からの視点で、3条2項適用商標権に関し検討を行った。

査定・審決時における使用商標と出願商標の同一性については、使用商標と出願商標が異なっているとしても、使用の結果、出願商標まで自他識別性獲得が及んでいれば、また、使用商品・役務と出願商品・役務については、使用商品・役務より指定商品・役務の範囲が広くても、使用

の結果、広い部分についても自他商品識別性獲得が及んでいるのであれば、3条2項を適用するのは妥当である旨の考えを述べた。そのように考えれば、商標の同一性の問題と商品・役務の同一性の問題を統合して考えることが可能となる<sup>26)</sup>。

また、3条2項適用商標権の権利範囲について商標法上、特段の規定が無いが、元々自他商品識別性を欠いた商標であるため制限を受けることがあり、権利行使においては商標機能論、商標法26条、準用特許法104条の3、包袋禁反言等は争点となる旨についても言及した。

権利行使においては、証拠が共通する部分があるため、不正競争防止法2条1項1号、同2号に基づく請求が商標権に基づく請求と併用される可能性がある。権利取得時の3条2項を柔軟に解釈するのに対して、バランスをとるために権利行使において、出所混同の有無を中心に解釈するとした場合、商標法と不正競争防止法との棲み分けの問題が一応生じる。

しかし、不正競争防止法違反の主張をするためには周知標章目録を特定し、周知性を立証する証拠の収集が必要であるのに対して、商標権侵害を主張するには端的に言えば商標登録原簿と商標公報で済むのであるから、少なくともこの点でも実務上、商標法の重要さに変わりはないと思われる<sup>27)</sup>。

商標実務を通して、商標は使用によりダイナミックに変化するものであることを実感する。法解釈においても、商標のこの性質を踏まえることが必要と思われる。

## 注 記

- 1) 商標審査基準 第2 第3条第2項《使用による識別性》2
- 2) 最判昭和43年2月27日 昭和39年(行ツ)110号民集22巻2号p.399
- 3) 最判平成20年9月8日 平成19年(行ヒ)223号裁判集民228号p.561 裁判所ホームページ



- 4) 知財高判平成24年1月30日 平成23年(行ケ)第10252号「海葉事件」裁判所ホームページ
- 5) 最判平成3年(オ)1805 平成4年9月22日判決判時1437号p.139
- 6) 外川英明「商標の類否について」別冊パテント65巻13号p.98 (2012)「『なぜ、称呼類似を重視するのか』の検証を十分に行わないまま、画一処理が実務上、便利であるとの理由で裏付けられ、続けられてきたということが出来る。」との指摘がある。
- 7) 網野誠「商標〔第6版〕」p.188, p.189 (2002)有斐閣「現在のようにラジオ・テレビ等による広告を通じ、商標の称呼による宣伝的効果が顕著である事情の下においては、商標の使用による識別力の取得も文字・図形を通ずるよりはむしろ称呼によって取得されることが多いのが現実であろうから、このようなものについては必ずしも外観を重視する…取扱例にとらわれることなく、ケース・バイ・ケースに判断すべきである。」とする。
- 8) 東高判平成14年1月30日 平成13年(行ケ)第265号 判時1782号p.109
- 9) 渋谷達紀「知的財産法講義」Ⅲ第2版p.347 (2008)有斐閣 使用商品より指定商品の方が広くとも登録を認める説明としても「転移」という概念を用いて説明する。「商品役務がきわめて近い関係にあるときは、識別力の転移がおりうる。たとえば、コーヒーやココアについて『GEORGIA』『ジョージア』が識別力を取得していたのであれば、それらの商品ときわめて近い関係にある紅茶に対して、その識別力は転移していた可能性がある。」とする。
- 10) 知財高判平成25年1月24日 平成24年(行ケ)10285号 裁判所ホームページ
- 11) 工藤莞司「商標審査基準の解説(第7版)」p.135 (2012) 社団法人発明協会「使用にかかる商品でいわゆる『単品』である。」とする。
- 12) 東高判昭和59年9月26日 昭和58年(行ケ)第156号 無体集16巻3号p.660
- 13) 知財高判平成23年4月21日 平成22年(行ケ)第10366号 判時2114号p.9
- 14) 中川浄宗 判評161「ジャンポール・ゴルチエ・クラシック事件」発明109巻4号p.40「Xが実際に「美容製品」等について本願商標を使用しているとするれば、その使用状況ないし使用態様を示す資料を提示すること自体はXにとって必ずしも困難なことではなく、また、前記した3条1項3号の規定の趣旨からすれば、このような資料すら提示されていない商品等について、3条2項の適用を認めて商標登録を認めるのは妥当ではない。」と主張する。
- 15) 田村善之「商標法概説〔第2版〕」p.135 (2000)弘文堂「商標権の場合は、商標権者の私益の保護ばかりではなく、混同の抑止という公益が関わっているから、徒に禁反言の法理を用いることには慎重であって然るべきであるが、」禁反言に依拠して活用すべき事案の存在の指摘がある。
- 16) 「K事件」東京地判平成5年(ワ)第6949号 平成6年6月29日 判時1511号p.135, 「レガシィクラブ事件」東京地判平成16(ワ)17735 平成17年4月13日 裁判所ホームページ, 「スロットマシン機・コンチネンタル事件」東京地判平成9(ワ)第750号 平成10年9月29日 知財例集30巻3号p.670, 「桃太郎かも川事件」岡山地倉敷支判平成6年(ワ)第175号 平成7年7月26日 TKC28032138, 同広島高岡山支判平成7年(ネ)第176号平成8年5月30日 TKC28032144, 同最判平成9年6月5日 平成8年(オ)第1767号 TKC28032401, 「アイコンタクト事件」浦和地判昭62(ワ)226号 平成3年1月28日 判時1394号p.144, 「LOVE事件」大阪地判昭和46年(ワ)第4521号 昭和48年12月21日 無体例集5巻2号p.510
- 17) 「柿茶事件」最判平成8年(オ)第938号 平成9年10月9日 TKC2803269, 東高判平成8年1月18日 平成6年(ネ)第5408号 判時1562号p.116, 東地判平成6年11月30日 平成3年(ワ)第10542号 判時1521号p.139
- 18) 渋谷達紀 判評429 判時1534号 p.223
- 19) 田村・前掲注15) p.133, p.134
- 20) 網野・前掲注7) p.189
- 21) 田村・前掲注15) p.189 参照
- 22) 田村・前掲注15) p.80
- 23) 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『新注解不正競争防止法(上巻)』p.272 (2012) 青林書院参照
- 24) 工業所有権法《産業財産権法》逐条解説 第19版p.1392 先使用権の周知性の範囲は、商標法4条1項10号と同様であるとする。

- 25) 大阪地判平成11年1月26日 平成9年(ワ)第5752号「河内ワイン事件」TKC28041297
- 26) 知財高判平成24年9月13日 平成24年(行ケ)第10002号「KAWASAKI事件」は、3条2項は、「指定商品又は指定役務に使用された結果、自他商品識別力が獲得された商標であるべきことを定めていない。」「当該商標が長年使用された商品又は役務と当該商標の指定商品又は指定役務が異なる場合に、当該商標が指定商品又は指定

役務について使用されてもなお出所表示機能を有すると認められるときは、同項該当性は否定されないと解すべきである。」とする。3条2項の規定の解釈から判断した点は、本稿の立場からは評価すべきと思われる。

- 27) 3条2項の各論点については、田村・前掲注15) p.188乃至p.194に詳しい。

(原稿受領日 2013年2月5日)

