

商標法3条1項6号審査基準改訂の考察



会員 岡本 智之

要約

商標審査基準が改訂（第12版，平成28年4月1日適用）され，その中で，商標法3条1項6号において，標語やキャッチフレーズに対する審査の明確化がなされた。本稿では，当該改訂および改訂後の審決の動向，ならびに今後の問題について考察することを目的とした。その結果，標語等にかかる商標登録出願の帰趨について出願人の予見可能性が格段に向上したこと，3条1項6号の従前からの趣旨「出所識別力欠如説」に対し，本改訂により修正し「独占適応性説」を一部に取り入れたこと，その他，不使用取消対策，商標の使用の法理の問題など，今後さらに議論を進めるべき問題などを明確化した。

【討論対象となることを希望する論点】

- ・ 標語等にかかる商標権について
 - ① 標語等が商標的使用（不使用取消対策）となるための法整備や指針の必要性
 - ② 権利行使（差止・損害賠償など）に対し，その実効性と「商標的使用」や「商標機能論」などとの較量

目次

1. はじめに
2. 問題の所在
3. 審査基準の概要
 - (1) 商標審査基準 [第11版] の概要
 - (2) 商標審査基準 [第12版] の概要
4. 出所識別力欠如説と独占適応性説について
5. 商標審査基準 [第12版] の考察と仮説
6. 仮説の検証
7. 改訂後の審決の動向
 - (1) 登録審決
 - (2) 拒絶審決
8. 考察
9. 問題の検討
10. まとめ

2. 問題の所在

商標審査基準 [第11版] では，標語やキャッチフレーズ等については，原則として「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ない」ものとして取扱うことが明記されており，原則として商標法3条1項6号に該当するとされていた。しかし，実際には，明らかに標語やキャッチフレーズと思われるものが登録されお⁽¹⁾り，審査・審判の帰趨について，出願人の予見可能性が確保されていなかった。そのため，出願人にとっては，第三者の模倣防止や第三者の権利侵害防止の観点から，まずは出願して権利化を目指し，その結果，登録できなくとも（独占排他的に使用できなくとも），最低限のリスク回避として，拒絶査定確定を得ておくという手間を強いられていた，という問題があった。

また，拒絶査定となった場合においても，拒絶査定不服審判の場面では判断が覆る例も多数あったことから⁽²⁾，さらなるリスク回避のためには拒絶査定不服審判を請求し，その結果，登録できなくとも（独占排他的に使用できなくとも），拒絶審決確定を得ておく手間を強いられていた，という問題があった。

すなわち，出願人の予見可能性が確保されてい

1. はじめに

商標審査基準が改訂（第12版，平成28年4月1日適用）され，その中で，商標法3条1項6号において，標語やキャッチフレーズに対する審査の明確化がなされた。なお，商標審査便覧も改訂（平成28年4月1日適用）されたが，標語やキャッチフレーズにかかわる改訂はなされていない。また，審判便覧は，第16版（平成27年10月）以降改訂されていない。

かったため、出願人は余分な費用や工数を費やすことを強いられていた、という問題があったのである。

3. 審査基準の概要

(1) 商標審査基準〔第11版〕の概要⁽³⁾

改訂11版は、平成27年4月1日適用である。商標法3条1項6号においては、「標語（例えば、キャッチフレーズ）は、原則として、本号の規定に該当するものとする」とのみ規定され、標語（例えば、キャッチフレーズ）の定義などの記載はない。

(2) 商標審査基準〔第12版〕の概要⁽⁴⁾

改訂12版は、平成28年4月1日適用である。商標法3条1項6号においては、「指定商品等の宣伝広告、又は指定商品等との直接的な関連性は弱いものの企業理念・経営方針等を表示する標章のみからなる商標」について、

「(1) 出願商標が、その商品等の宣伝広告又は企業理念・経営方針等を普通に用いられる方法で表示したものとしてのみ認識させる場合には、本号に該当すると判断する。出願商標が、その商品等の宣伝広告又は企業理念・経営方針等としてのみならず、造語等としても認識できる場合には、本号に該当しないと判断する」。

「(2) 出願商標が、その商品等の宣伝広告としてのみ認識されるか否かは、全体から生じる観念と指定商品等との関連性、指定商品等の取引の実情、商標の構成及び態様等を総合的に勘案して判断する」とし、商品等の宣伝広告以外を認識させる事情の例として「①指定商品等との関係で直接的、具体的な意味合いが認められないこと」、②出願人が出願商標を一定期間自他商品等識別標識として使用しているのに対し、第三者が出願商標と同一又は類似の語句を宣伝広告として使用していないこと」。

「(3) 出願商標が、企業理念・経営方針等としてのみ認識されるか否かは、全体から生ずる観念、取引の実情、全体の構成及び態様等を総合的に勘案して判断する」とし、企業理念・経営方針等以外を認識させる事情の例として「①出願人が出願商標を一定期間自他商品等識別標識として使用しているのに対し、第三者が出願商標と同一又は類似の語句を企業理念・経営方針等を表すものとして使用していないこと」、と規定されている（傍線・傍点筆者）。

すなわち、商標審査基準〔第11版〕では「標語やキャッチフレーズ等」は原則として法3条1項6号に該当するとしていたが、商標審査基準〔第12版〕では、一律に法3条1項6号に該当するのではなく、該当しないものについて、その要件（判断基準）を示している。

そして、当該要件とは、「宣伝広告」と「企業理念・経営方針」共通なものとしては「造語等としても認識できる」「出願人が自他商品等識別標識として使用している」「第三者が同一又は類似の語句を使用していない」としており、「宣伝広告」のみに与えられた要件としては「指定商品等との関係で直接的、具体的な意味合いが認められない」としている。もっとも「宣伝広告」のみに与えられた要件を満たしていない場合、それは3条1項6号の問題ではなく、同3号に該当して拒絶されるべきものもあるであろう。

4. 出所識別力欠如説と独占適応性説について

ここで、商標法3条1項各号について、識別力欠如および独占適応性充足の面からのアプローチについて、整理しておく。

田村⁽⁵⁾によれば、「商標法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、大雑把に次の2つに収斂できる。1つは、現時点で出所識別機能を果たしえない標章であるから、登録が許されないとするものであり、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（出所識別力欠如説）である。もう1つは、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。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、なかなか称呼が統一しないため、消費者に不便をかけることになる。そこで、これは出所識別力欠如の問題ではなく、寧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（独占適応性説）である。」としている。さらに、両説の弱点を示した上で、3条1項各号を統一的に説明するのではなく、「1号は独占適応性説、3号から5号は独占適応性説を基調とし、登録主義を修正し、特別顕著性（3条2項）を獲得した者には登録を認める中間的規律、2号と6号は出所識別力欠如説」というように分けて

論じている。そして、筆者は、この田村説の立場を採っている。

5. 商標審査基準〔第12版〕の考察と仮説

商標法3条1項6号は、同項1号から5号までの総括規定であり、「前各号に掲げるもののほか、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ない商標」を除き商標登録を受けることができる旨、規定されているところ、商標審査基準〔第11版〕において「標語やキャッチフレーズ等（以下、「標語等」という。）は、原則として同号に該当するとしている理由は、一般的に「標語等は識別力がない」ないし「識別標識として機能させる使用をするものではない、あるいは識別標識として機能するものではない」、という考えがあったからと推察する。確かに、一般的にはその考えは的を外した考えではない。しかし、当然ながら例外はあるのであり、文言上、例外を排除する方向へ誘導している商標審査基準〔第11版〕に問題があったことは確かである。

例を挙げるならば、ニトリ社の「お、ねだん以上。ニトリ」はハウスネームが含まれているため、全体として識別力はあると考えられる。実際に標準文字「お、ねだん以上。ニトリ」は35類「便益の提供」で出願され、3条1項6号違反の拒絶理由通知がなされることなく登録査定（登録第5292375号）されている。また、大正製薬社の「ファイト・一発！」はシリーズ化した有名なCMで使用継続していた結果、識別力を有していると考えられるし、実際に標準文字「ファイト・一発！」は第32類「清涼飲料」等で平成19年11月16日に登録され、3条1項6号違反の拒絶理由通知がなされることなく登録査定（登録第5274980号）されている。

以上より、登録主義、先願主義の我が国商標法制度においては、「標語等」の登録可否は個別具体的に判断されるべきなのである。

商標審査基準〔第12版〕では「需要者から見て、出願商標がその商品等の標語等を表示したものとしてみ認識し、その商品等の識別標識として認識しない場合」は3条1項6号に該当するとしているが、これは、識別力欠如の面からアプローチしたと捉えることができる。また「造語等としても認識できる場合」は同号に該当しないとしている。これは、独占適応性充足の面からアプローチしたと捉えることができる。なぜな

ら「造語等」であっても識別力を有さないことは想定されるため、識別力欠如の面からのアプローチは妥当ではないからである。但し、この「造語等として認識できる」という点については、予見可能性の面で曖昧さを残したのではないだろうか。標語全体として「造語等」であること、すなわち、社会通念上、日本語の短文として、不自然であると認められもので足りるのか、明らかな（たとえば、辞書に掲載されていない）「造語等」を単語として一部に含むことまでを求められるのかということである。この点については、後述する平成28年4月1日以降の審決例にて確認することにしたい。

そして、「出願人が一定期間自他商品等識別標識として使用し、かつ、第三者が出願商標と同一類似の語句を標語等として使用していない場合」は同号に該当しないとしている。これは、我が国商標法が登録主義を基調とした上で、使用主義的観点も取り入れていることに鑑みれば、法制度趣旨および独占適応性充足の面からアプローチしたと捉えることができる。

以上より、商標審査基準〔第12版〕によれば、独占適応性を充足すれば、3条1項6号に該当しないという仮説を立てたい。

6. 仮説の検証

以上、筆者は、商標審査基準〔第12版〕によれば、独占適応性を充足すれば、3条1項6号に該当しないという仮説を立てた。

以下、該仮説の妥当性を検証することとする。

本稿で取り扱う3条1項6号は「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ない商標」と規定されているところ、第4章で示した田村説の通り、同号は条文の文言通り、出所識別力欠如説からアプローチすることが適切と、筆者も考える。しかし、その場合、第5章で考察した結果（仮説）と整合性が取れない。なぜなら、商標審査基準〔第12版〕によれば、3条1項6号に該当するか否かの審査は、独占適応性充足の面からのアプローチであると、筆者は考察しているからである。

ここで、この整合性の問題について、解決を試みたい。標語等であっても、その商品等の特性（品質、原材料、効能、用途など）をあからさまに表現しているものもあるであろう。例を挙げるならば、日清食品社の「チキンラーメン」のキャッチコピーとして有名な

「すぐおいしい、すごくおいしい。」である。「チキンラーメン」は、同社が世界で初めて商品化したインスタントラーメン（即席麺）の商品名（登録第2685160号等）であり、その機能的特徴は「お湯を注いで3分待てばOK、1分煮込んでも、またおいしい。」⁽⁶⁾というものである（図1参照）。

「チキンラーメン」が発売されるまでは、お湯を注ぐだけで料理が完成するラーメンは存在しなかったのであり、「すぐおいしい、すごくおいしい。」は、インスタントラーメンとの関係において、「料理が簡単、すぐに食べることができ、そして美味しい」という、従来のラーメンには無かった商品特性を表示したに過ぎないと判断される可能性がある。そして、商品の特性を表示したに過ぎないのであるならば、3条1項6号の問題ではなく、同項3号にかけるべきであると考え（3号か6号かの限界線の見極めは難しいのであるが）。なお、「すぐおいしい、すごくおいしい。」は、この語句（キャッチコピー）単独で商標登録はされておらず、ハウスマークと併記した構成での商標登録（登録第5469259号）はされている（図2参照）。



図1：「チキンラーメン」

（出典：日清食品ホールディングス株式会社ホームページ）



すぐおいしい すごくおいしい

図2：「登録商標（登録第5469259号）」

では、商標審査基準〔第12版〕（3条1項6号）の規定に、「すぐおいしい、すごくおいしい。」を当てはめてみたい。まず、当該語句は「企業理念・経営方針等」ではなく「宣伝広告」である。

そこで、第3章第2節に示した「(1) 出願商標が、その商品等の宣伝広告を普通に用いられる方法で表示したものとしてのみ認識させる場合には、本号に該当

する。出願商標が、その商品等の宣伝広告としてのみならず、造語等としても認識できる場合には、本号に該当しない」については如何であろうか。上述した通り、「造語等」の定義が不明確ではあるが、少なくとも「造語等」を単語として含んだ構成ではない。また、全体としても、社会通念上不自然な日本語とも言えないであろう。よって、この規定においては、本号に該当すると判断することが相当である。

次に、「(2)・・・① 指定商品等との関係で直接的、具体的な意味合いが認められないこと」については如何であろうか。上述した通り、インスタントラーメンとの関係において、「料理が簡単、すぐに食べることができ、そして美味しい」という「直接的、具体的」な意味合いが認められるであろう。よって、この規定においても、本号に該当すると判断することが相当である。

最後に、「(2)・・・② 出願人が出願商標を一定期間自他商品等識別標識として使用し、第三者が出願商標と同一又は類似の語句を宣伝広告として使用していない」については如何であろうか。この点は、満たす可能性があり、本号に該当しないと判断し得る。

以上から、商標審査基準〔第12版〕（3条1項6号）では、「すぐおいしい、すごくおいしい。」は「(2)・・・② 出願人が出願商標を一定期間自他商品等識別標識として使用し、第三者が出願商標と同一又は類似の語句を宣伝広告として使用していない」ことを理由に、ハウスマークを併記しない構成においても商標登録される可能性があると考え。

「すぐおいしい、すごくおいしい。」は、3条1項6号に該当せず、他の登録要件を具備すれば登録されるであろうが、実際の審査の流れに沿って考えると、3条1項6号に該当するか否かの検討は、同項1号から5号に該当しないという判断がなされた後に、初めて検討されるものである。よって、「すぐおいしい、すごくおいしい。」は、まず同項3号に該当するか否かの判断がなされるのである。同項3号は図3に示す通り、「記述的商標」以下であれば該当する。逆に「暗示的商標」以上であれば該当しない。そして、「記述的」というためには、本願商標がその指定商品等との関係において、その需要者によって、具体的な意味合いが一義的に看取されなければならないのである⁽⁷⁾。

この点、「すぐおいしい、すごくおいしい。」はインスタントラーメンとの関係で、確かに「料理が簡単、

すぐに食べることができ、そして美味しい」という意味合いが想起されるが、一方で、「口に含んだ瞬間に旨味成分が口内に広がり、そして美味しい」という意味合いも想起させるのである。すなわち、一義的ではないことから、暗示的商標と言え、同項3号には該当しない。

登録性○	・ 独創的商標 (fanciful mark)	= 造語
	・ 恣意的商標 (arbitrary mark)	= 造語ではないが、商品・役務との関係が薄い
	・ 暗示的商標 (suggestive mark)	= 商品・役務の性質を仄めかす又は間接的に表す
	・ 記述的商標 (descriptive mark)	= 商品又は役務の性質等を直接的・具体的に表す
登録性×	・ 一般名称 (generic term)	= 商品「ウーロン茶」に商標「ウーロン茶」

図3：識別力の強さ（商標法3条1項3号クリアレベル）

以上より、「すぐおいしい、すごくおいしい。」は同項3号を突破し、同項6号にかかるのである。そして、同項6号の判断において、上述した通り、商標登録され得るのである。

以上から、整合性の問題について小括してみると、3条1項3号は「独占適応性説」を基調とし、登録主義を修正し、特別顕著性（3条2項）を獲得した者には、商標登録を認める中間的規律であると考えれば、3条2項に依らず、同号に該当し、同項6号の判断にかかった場合、審査対象の商標は、すでに同号に該当するか否かの判断で「独占適応性欠如」と判断されたものである。

そして、ここでの「独占適応性欠如」は、その商品等との関係で、「何人も使用を欲する」標章であろうという画一的な判断に基づくものである。

一方、3条1項6号に該当するか否かの判断では、その趣旨の通り「出所識別力欠如説」からのアプローチとして「需要者から見て、出願商標がその商品等の標語等を表示したものとしてみ認識し、その商品等の識別標識として認識しないか否か」を判断した上で、3条1項3号で行った「独占適応性説」からのアプローチを、さらに進めたアプローチとして「造語等としても認識できるか否か」「出願人が一定期間自他商品等識別標識として使用し、かつ、第三者が出願商標と同一類似の語句を標語等として使用していないか否か」を判断していると考えることが相当と言えるのである。

すなわち、その商品等との関係で「何人も使用を欲するか否か」を、3条1項3号では画一的に判断して

いることに対し、同号を突破し3条1項6号に入った場合には、再度、個別具体的に判断しているのである。

そうであるならば、商標審査基準〔第12版〕（3条1項6号）に規定の標語等の審査の明確化においては、3条1項6号の趣旨を一部修正し、1号から5号のいずれにも該当しなかったという判断の妥当性の再検査という位置づけであることを明確化し、そのため「独占適応性説」を一部に取り入れたと考えれば、整合性の問題は解決できると考えるのである。

7. 改訂後の審決の動向

ここで、商標審査基準〔第12版〕適用後（平成28年4月1日以降）、3条1項6号について検討された商標登録出願の帰趨を概観することにした。

具体的には、拒絶査定不服審判（商標法44条）での判断（審決例）を挙げる。

（1）登録審決

平成28年4月1日から同年9月30日までの6月間に登録審決されたものは15件あった。以下、抜粋する。

①不服-2015-14047（審決日：2016年4月8日）

商標：「胸きゅん」（標準文字）

指定商品等：第25類「ブラジャー」他

【当審の判断（筆者にて要約・傍線筆者）】

本願商標は、「胸がきゅんとなる（する）」程の意味合いを理解させる場合があるとしても、これが直ちに原審において説示したような「強く感動して胸が締め付けられるように感じるさま」という、商品の販売促進のためのキャッチフレーズの一種として、取引者、需要者に認識されるとはいい難いものである。

その指定商品を取り扱う業界において「胸きゅん」の文字が、商品の説明中などにおいて記述的に用いられている例はあるが、商品のキャッチフレーズとして、単独で取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものである。

以上より、本願商標が、法3条1項6号に該当するとして拒絶した原査定は取消しを免れない。

②不服-2015-19794（審決日：2016年5月23日）

商標：「いつでも新鮮」（標準文字）

指定商品等：第30類「しょうゆ」

【当審の判断（筆者にて要約・傍線筆者）】

本願商標は、その構成文字全体から、「常に新鮮な商品である」という程の意味合いを認識させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、当該意味合いの語が、商品の宣伝広告用のキャッチフレーズとして一般に使用されている事実を見いだし得ない。

本願の指定商品との関係において「いつでも新鮮」の文字が自他商品識別力がない語といえるほどに、取引上普通に使用されている事実もなかった。

本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものである。

以上より、本願商標は、法3条1項6号に該当するとして拒絶した原査定は取消しを免れない。

③不服-2016-1（審決日：2016年6月22日）

商標：「大麦効果」（標準文字）

指定商品等：第5類「大麦の若葉を主成分とするサプリメント」他、
第30類「大麦を使用してなる食用粉類」他

【当審の判断（筆者にて要約・傍線筆者）】

本願商標は、その構成中の「大麦」の文字は「イネ科の一年生または二年生作物。」等を意味する、「効果」の文字は「ある行為によって得られた、期待通りのよい結果。」等を意味する語（広辞苑第六版、岩波書店であるから、全体として「大麦による効果」程の意味合いを想起させるものである。

本願の指定商品の分野において、「大麦」の有する成分が健康に「良い効果」をもたらすといったような情報が見受けられるものの、「大麦」と「効果」の語を一連に表してなる「大麦効果」の語が特定の効果を表示するものとして、一般に使用されている事実を見いだすことはできない。

本願商標は、構成全体より「大麦による効果」程の意味合いを想起させるとしても、該意味合いはあくまでも漠然とした意味合いを暗示させるものというべきであって、原審説示のような「大麦の食物繊維によるききめを有する商品」等との意味合いを表示するものとして、その指定商品の需要者等に把握、理解される

ものとはいいい難いものである。

本願商標は、その指定商品に使用したとしても、特定の効果を表示するものとして認識されるものとはいえないことから、需要者等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ない商標とはいえないものである。

以上より、本願商標は、法3条1項6号に該当するとして拒絶した原査定は取消しを免れない。

④不服-2016-2608（審決日：2016年7月5日）

商標：「Creative Community」（標準文字）

指定商品等：第9類「電子出版物」他、第16類「印刷物」他、
第35類「経営の診断又は経営に関する助言」他、
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」他

【当審の判断（筆者にて要約・傍線筆者）】

本願商標は、その構成中の「Creative」の文字部分は「創造力のある、創造的な」等の意味を、「Community」の文字部分は「地域共同体、生活共同体、群、村」等の意味（ランダムハウス英和大辞典、小学館）を有するものである。

本願商標は、その構成文字全体から「創造的な共同体」程の意味合いを理解させるといえるものであるが、その指定商品等との関係において、原審説示のように「新しい価値を創造するコミュニティが主体となって製造販売する商品等」の意味合いまでも直ちに認識させるとはいいい難い。

本願の指定商品等を取り扱う業界において「Creative Community」の欧文字が、原審説示の意味合いを表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。

本願商標は、その指定商品等について使用しても自他商品等識別標識としての機能を果たし得るものである。

以上より、本願商標は、法3条1項6号に該当するとして拒絶した原査定は取消しを免れない。

⑤不服-2015-21114（審決日：2016年7月14日）

商標：「INTENSIVE CARE」（標準文字）

指定商品等：第3類「リップクリーム、スキンケア」

【当審の判断（筆者にて要約・傍線筆者）】

本願商標は、その構成中「INTENSIVE」の文字が、「激しい、強烈な、徹底的な、集中的な」等の意味を有する語であり、「CARE」の文字が、「世話、ケア」等の意味を有する語で、「ケア (care)」の文字が、本願の指定商品を取り扱う化粧品業界において、「手入れ」ほどの意味合いで使用されることのある語であるとしても、同業界において、「INTENSIVE CARE」の文字が、自他商品識別標識としての機能を有しないとい得るほどに、取引上普通に用いられていると認めるに足る事実は見いだせなかった。

本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

以上より、本願商標は、法3条1項6号及び法4条1項16号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

(2) 拒絶審決

平成28年4月1日から同年9月30日までの6月間に拒絶審決されたものは2件あった。

①不服-2015-1139（審決日：2016年5月31日）

商標：**O-MO-TE-NA-SHI-JAPAN**

指定商品等：第29類「冷凍野菜」他、第30類「茶」他

【当審の判断（筆者にて要約・傍線筆者）】

本願商標は、黒色のゴシック体で「O・MO・TE・NA・SHI・JAPAN」の文字及び記号を横書きし、その構成中、種々のデザイン化が行われているが、これらが特殊な態様とはいえないものであり、普通に用いられる方法の域を脱しない程度に表してなるものというのが相当である。

「O・MO・TE・NA・SHI」の文字部分は、「客に対する扱い。待遇。客に出す御馳走。接待。人や物事に対する振る舞い方。態度。」（大辞林第3版、三省堂）の意味を有する「もてなし」の語に丁寧の意を表す接頭語である「お」を冠し、相手に対する気遣いとして「おもてなしの心」のように使用されている。

本願商標の構成全体からは「お・も・て・な・し・日本」の語が容易に理解、認識される。

本願の指定商品に関連する食品業界において、商品

の宣伝広告に使用されている実情も認められる。

2013年9月に開かれた東京五輪招致活動の最終プレゼンテーションにおいて、「お・も・て・な・し」と一音一音丁寧に発音して紹介されたことが、大きく注目され使用されていることを踏まえれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者に、単に日本の歓待の意を表したものと理解され、その指定商品の宣伝広告を表示したものと認識されるにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有するところがないものと判断するのが相当である。

本願商標は、これが継続的に使用された結果、請求人（出願人）の出所に係る商品であることを取引者、需要者が認識できるものとなっているなど、上記と異なる判断をすべき特段の事情を見いだすことができない。

以上より、本願商標は、法3条1項6号に該当し、登録することができない。

②不服-2015-20911（審決日：2016年6月6日）

商標：「日本でココだけ超限定!!」（標準文字）

指定商品等：第9類「硬貨投入式写真シール作成機」他

【当審の判断（筆者にて要約・傍線筆者）】

「（日本で）ここ（ココ）だけ」の文字は、物や事柄がその場所だけに存在するものであることを、また「超限定」の文字は「非常に限定されたもの」であることを誇称するための表示として一般に使用されているものといえる。

本願の指定商品を取り扱う分野において場所や期間等を限定して設置される事例やオリジナル商品が取引されている事実がある。

本願商標をその指定商品に使用したときは、「日本でこの場所だけにあり、しかも超限定されたもの」程の意味合いを認識させるにすぎない。

請求人は、「日本でココだけ超限定!!」の文字が、商品のキャッチフレーズを表すものとして、一般的に使用されている事実はなく、本願商標は自他商品識別力を有するものである旨主張する。しかしながら、「日本でこの場所だけにあり、しかも超限定されたもの」程の意味合いを認識させ、商品の宣伝文句やキャッチフレーズの一種として認識、理解させるものというべきである。

一般需要者が一定の出所を表示するものとして認識

していることが窺える（請求人より）提出された証拠は、個人ブログの記事やインターネット掲示板の記事であって、これらの情報のみをもって、本願商標が自他商品識別標識として認識されていると認めることはできない。

以上より、本願商標は、法3条1項6号に該当し、登録することができない。

8. 考察

第7章にて、商標審査基準〔第12版〕適用後（平成28年4月1日以降）6月間における3条1項6号について検討された拒絶査定不服審判（商標法44条）の判断を紹介した。

対象審判は17件あり、15件が登録審決（認容審決）、2件が拒絶審決（棄却審決）であった。すなわち、拒絶査定不服審判における転覆率（請求成立率）は88%となる。これは、商標登録出願における拒絶査定不服審判における転覆率としても平均を大きく上回る率と言えるであろう（図4参照）。

このことは、商標審査基準〔第12版〕において、3条1項6号の審査の明確化がなされ、審判請求期間（拒絶査定謄本送達日から3月以内）に、出願人側が商標審査基準に照らして、より精度良く検討出来たことが窺える。

また、筆者は、第5章において、商標審査基準における「造語等として認識できる」という点については、予見可能性の面で曖昧さを残したと指摘した。すなわち、商標の構成全体として「造語等」であること、すなわち、社会通念上、日本語の短文として不自然であると認められもので足りるのか、明らかな（たとえば、辞書に掲載されていない）「造語等」を単語として含むことまでを求められるのかという点である。

この点について、「不服-2015-14047」では、本願商標は具体的な意味合いを理解させる場合があるとしても、商品の販売促進のためのキャッチフレーズの一種として、需要者等に認識されるとはいい難い（商品のキャッチフレーズとして、単独で取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった）とし、商標審査基準〔第12版〕規定の「第三者が出願商標と同一又は類似の語句を宣伝広告として使用していない」を理由に、3条1項6号非該当としている。「不服-2015-19794」も同様に、本願商標は具体的な意味合いを認識させる場合があるとしても、商品との関係にお

いて該意味合いの語が商品の宣伝広告用のキャッチフレーズとして一般に使用されている事実を見いだし得ないとし、3条1項6号非該当としている。

「不服-2016-1」では、「大麦」と「効果」の語を一連に表してなる本願商標「大麦効果」の語が特定の効果を表示するものとして、一般に使用されている事実ではなく（造語であると理由）、具体的な意味合いを想起させるとしても、漠然とした意味合いを暗示させるものというべきであるとし、同規定の「造語等としても認識できる」「直接的、具体的な意味合いが認められない」を理由に、3条1項6号非該当としている。

「不服-2016-2608」においては、具体的な意味合いを理解させるといえるが、その指定商品等との関係において、原審説示のように「新しい価値を創造するコミュニティが主体となって製造販売する商品等」の意味合いまでも直ちに認識させるとはいい難いし、本願の指定商品等を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実を発見できなかったとし、同規定の「直接的、具体的な意味合いが認められない」のみを理由に、3条1項6号非該当としている。

「不服-2015-21114」に至っては、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標が、自他商品識別標識としての機能を有しないといい得る程に、取引上、普通に用いられていると認めるに足る事実は見いだせなかったとし、明確には言及していないが、「本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標の使用の事実がない」ことのみを理由に同規定の「造語等としても認識できる」に半ば強引に結びつけ、3条1項6号非該当としている。

「不服-2015-1139」では、本願商標の構成全体から、意味合いが容易に理解、認識され（他の意味合いは想起できない）、本願の指定商品に関連する業界において、商品の宣伝広告に使用されている実情も認められる。また、出願人の出所に係る商品と需要者等が認識できるものとなっているなど、特段の事情を見いだすことができないとし、同規定の「宣伝広告を普通に用いられる方法で表示したものとしてのみ認識させる」を理由に、3条1項6号該当としている。

「不服-2015-20911」では、「（日本で）ここ（ココ）だけ」の文字は「その場所だけに存在するもの」であることを、また「超限定」の文字は、「非常に限定されたもの」であることを誇称するための表示として、一般に使用されているものといえ、本願の指定商品を取

り扱う分野において場所や期間等を限定して設置される事例やオリジナル商品が取引されている事実があることから、本願商標をその指定商品に使用したときは、「日本でこの場所だけにあり、しかも超限定されたもの」程の意味合いを認識させるにすぎない。また、出願人より提出された証拠は、個人ブログの記事やインターネット掲示板の記事であって、これらの情報のみをもって本願商標が自他商品識別標識として認識されていると認めることはできないとし、同規定の「宣伝広告を普通に用いられる方法で表示したものとのみ認識させる」を理由に、3条1項6号該当としている。

以上より、審決での判断結果を総合的に勘案すれば、商標審査基準[第12版](3条1項6号)の各要件の取り扱いについて纏めると、(a)各要件はそれぞれ独立したものであり、「非」該当要件のいずれか1つの要件を満たせば、3条1項6号に該当しない、(b)「指定商品等との関係で直接的、具体的な意味合いが認められないこと」とは、3条1項3号での判断と同様に「一義的」でなければ、本要件を満たし、3条1項6号に該当しない、(c)「造語等としても認識できる」とは、かなり緩やかに解釈されており、指定商品等を取り扱う業界において、使用の事実がなければ、本要件を満たし、3条1項6号に該当しない、と考えることができるのである。特に、「指定商品等を取り扱う業界において、使用の事実がない」(例えば、「不服-2015-21114」参照)のであれば、登録主義の下、最先の出願人に権利付与しても良いという点については、「独占適応性説」の面からのアプローチでなければ説明できないのである。

ここで、実際の審決例について小括すると、第4章および第5章で筆者が述べた「独占適応説」への一部修正をさらに進め、寧ろ、「出所識別力欠如説」から「独占適応性説」へ大きくシフトしていると考えべきであろう。

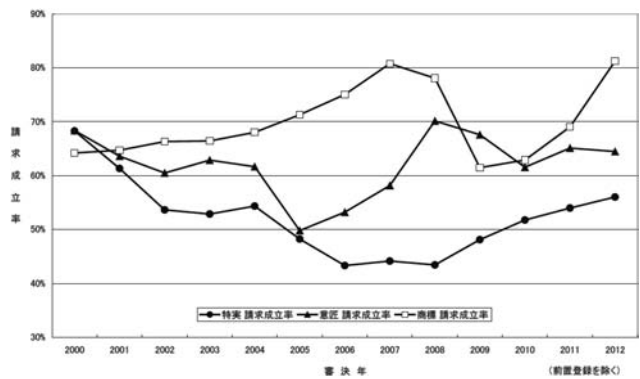


図4：拒絶査定不服審判請求成立率の動向⁽⁸⁾

9. 問題の検討

第8章で述べたように、商標審査基準[第12版](3条1項6号)適用後は、標語等(宣伝広告、企業理念・経営方針等)は、3条1項を突破し、3条2項に依らず、他の登録要件を具備することを条件に、これまでよりもかなり容易に商標登録されるようになったと言える。

しかし、第7章で紹介した審決例からも分かるように、自他商品等識別機能を有し得ることも一理由として、3条1項6号非該当となっているが、ここに、今後の問題(課題)が潜在しているのではないだろうか。今回紹介した審決例は、商標審査基準[第12版]が適用された平成28年4月1日から同年9月30日までの6月間である。そのため、まだ、商標審査基準[第12版]の解釈・運用が定着しているとは勿論言えず、寧ろオーバーシュート現象が生じている可能性も十分に考えられる。

したがって、引き続き査定・審決の動向を継続して確認する必要があるが、少なくとも、第7章で紹介した審決例だけで考察すれば「自他商品等識別機能を有し得る」として、又、他の要件のいずれかを満たし商標登録されたとしても、出願人が防衛・模倣対策の目的で権利化を図ったということが実態であり、実際には、宣伝広告用語、キャッチコピー、スローガン等として使用し、自他商品等識別機能を発揮していない場合には、不使用の問題が生じ得る、という問題がある(以下、「第一の問題」という)。また、商標権者は、自他商品等識別機能を発揮させる使用(商標的使用)をしていたとしても、第三者が、単に、宣伝広告用語、キャッチコピー、スローガン等として使用しているに留まり、自他商品等識別機能を発揮していない場合には、「商標的使用」の法理により、権利侵害の構成を否

定され得る、という問題がある（以下、「第二の問題」という。）。

以下、標語等にかかる商標権について、第一の問題および第二の問題の観点から審決例や裁判例を概観する。

【第一の問題について】

折角、商標権を取得しても、当該商標を標語等としてのみ使用し、出所表示機能を発揮していなければ、一定要件のもと、不使用取消審判（商標法50条）により取消されてしまうおそれがある（同法54条2項）。

この点、「がんばれ！ニッポン！事件」⁹⁾が参考になる。

本事件は、商標「がんばれ！ニッポン！」、指定役務「スポーツに関する講演会の企画・運営又は開催、技芸・スポーツ又は知識の教授、運動施設の提供」他（第41類）の商標権（登録第4481000号）を有する商標権者（公益財団法人日本オリンピック委員会）に対する不使用取消審判（商標法50条）の棄却審決に対する審決取消訴訟（商標法63条）である。

裁判所は、「(1) 本件商標の通常使用権者は、自社の経営するスポーツクラブ等に関する宣伝広告のために、「がんばれ！ニッポン！」なる標章を表示したチラシ等を各地で頒布するなどしたものであるところ、上記広告が対象とする役務は「スポーツクラブの提供」及び「スポーツクラブにおけるトレーニングの教授」であり、本件商標の指定役務中の「運動施設の提供」及び「スポーツ又は知識の教授」に含まれるものであるから、本件商標の通常使用権者による上記広告チラシ等の頒布は、この通常使用権者の役務に関する広告に本件商標と社会通念上同一と認められる本件標章を付して頒布する行為であって、本件商標の「使用」に該当するものというべきである。(2) 本件標章の長期にわたる継続的な使用の実績、その周知著名性からすれば、需要者ないし一般国民は、本件標章が被告の事業を表す標章であること、本件標章を使用している企業はオリンピックに協賛しているものであると認識することができるから、本件標章は、オリンピックに協賛している企業に係る役務を表す商標として、出所識別機能を有するものというべきである。本件標章が、もともとは、いわゆるスローガンであったとしても、そのことから直ちに出所識別機能を有しないということはできない。本件標章が、商標的使用の態様

で使用されていないとはいえ、原告の主張は採用することができない。」（傍線筆者）、と判示した。この判決からすれば、本来的には指定商品・役務の名称でなくとも、さらに、もともとは標語等であったとしても、大希望な広告や長期の継続使用の結果、当該標語等に接した需要者等が、その出所を認識するのであれば、すなわち、出所表示機能を発揮しているのであれば、商標的使用であるということになり、不使用取消を免れ得るということである。

商標とは、「業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの」又は「業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの」（商標法2条1項1号、2号）であり、条文上も「商品名」又は「役務名」であることとはなっていない。「その商品（役務）について使用をするもの」ということは、その標章に接した需要者等が、その商品（役務）の出所を想起すれば足りるのである。

よって、「がんばれ！ニッポン！事件」での裁判所の判断は至極当然である。一方で、本来的には「商品名」又は「役務名」でない標章が、出所表示機能を発揮するまでには、相当な時間と費用を要することが容易に予想され、これら時間と費用を費やすことができる一部の企業や団体を除き、多くの商標権者にとっては、不使用対策はハードルが高く厳しいものになると予想できる。

【第二の問題について】

標語等として使用していても、その継続使用の態様・期間によっては、当該標語等に需要者等が接すれば、当該特定の商品等の出所を想起する（出所表示機能を発揮する）場合もあり得よう。たとえば、「ファイト・一発！」（登録第5274980号）と聞けば・見れば、栄養ドリンク剤「リポビタンD」（大正製薬）と想起されるであろう。そして、この場合、「ファイト・一発！」は出所表示機能を発揮しているのであるから、商標的使用に当たるのである。

よって、当該商標は不使用取消審判で取り消されることはないということになる。しかし、一方、第三者が、たとえば、清涼飲料水の宣伝広告用語として「ファイト・一発！」を使用していた場合は如何であろうか。勿論、不正競争防止法（同法2条1項1号ないし2号）で保護される余地はあろうが、商標権での保

護は可能であろうか。

この点、「Always Coca-Cola 事件」⁽¹⁰⁾が参考になるう。

本事件は、商標「オールウェイ」、指定商品「清涼飲料」他（旧29類全類）の商標権を有する原告が、販売促進のために「オールウェイズ コカ・コーラ」というキャッチフレーズによるキャンペーンを実施し、コーラの缶の「Coca-Cola」のロゴマークの左上あたりに、「Always」の文字を表示していた被告（コカコーラ社）に対し、差止、損害賠償を求めた事案である（図5参照）。

裁判所は「常に、いつでも」を意味する「Always」の語は、需要者がいつもコカ・コーラを飲みたいとの気持ちを抱くような、商品の購買力を高める効果を有する内容と理解できる表現であり、販売促進のためのキャンペーンの一環であるキャッチフレーズの一部であると認識されるので、商品特定する機能、出所を表示する機能を果たす態様で用いられているとはいえないから、商標として使用されているとはいえない。したがって、商標権侵害にはならない、と判示した（傍線筆者）。この判例からすれば、第三者が、たとえば、清涼飲料水の宣伝広告用語として「ファイト・一発！」を使用していた場合には、商標権侵害を構成しないということになる。



図5：被告（コカコーラ社）の使用態様（被告標章目録二）

もっとも、「Always Coca-Cola 事件」は、その被告が著名な「コカ・コーラ」の製造・販売会社であることから、裁判所は、権利濫用も考慮して判断したと考えるべきであろう。「ファイト・一発！」は大正製薬社がCM等、莫大な宣伝広告費を費やし築き上げた著名な「キャッチコピー」である。

よって、「ファイト・一発！」なる語句は「人の注意を惹く」という機能を持つのである。そのような語句

を正当理由・権原なき第三者が「フリーライド」することが許されるべきではない。「人の注意を惹く」という機能を発揮しているのであれば、必然的に出所表示機能を発揮していると言えるのではないか。少なくとも、広義の混同のおそれを認定するか、あるいは「ポリューション」や「ダイリューション」として「商標機能論」の法理から権利侵害を肯定すべきであると考えるのである。

たとえば、上田⁽¹¹⁾は、カミソリに「切れ味がシャープでしょ」なるキャッチフレーズを使用した場合、登録商標「シャープ」が著名であることや、商標権者も類似するキャッチフレーズ「目のつけ所がシャープでしょ」を現実にも使用していること等、さまざまな態様を勘案して、それが出所表示機能を有すると認められれば、商標権侵害が肯定される余地は否定できないのではなかろうか、と論じており、商標侵害が肯定されるか否かについて、筆者の見解を示すことは控えるが、少なくとも、分かり易い具体例と言えよう。

10. まとめ

以上の通り、商標法3条1項6号審査基準改訂（以下、「本改訂」という。）、特に、標語等に対する審査の明確化について、改訂内容の整理、分析、考察、問題の検討を行ってきたが、本稿では、以下を結論としたい。

- ・本改訂により、標語等にかかる商標登録出願の帰趨について出願人の予見可能性が格段に向上されたことを確認した。

- ・本改訂によれば、法3条1項6号の該否は、従前通り「出所識別力欠如説」から判断した上で、法3条1項3号で行った「独占適応性説」からの画一的な判断をさらに進め、「独占適応性説」からの個別具体的な判断を再度行うものと理解することができる。

- ・法3条1項6号の従前からの趣旨は「出所識別力欠如説」であったが、本改訂により、その趣旨を一部修正し、「独占適応性説」を取り入れたと考えることができる。

- ・本改訂後の審決例を見る限りにおいては、寧ろ「出所識別力欠如説」から「独占適応性説」へ大きくシフトしていると考えられる。

- ・本改訂の各要件の取り扱いについて纏めると、(a)各要件はそれぞれ独立しており、非該当要件のいずれか1つの要件を満たせば、同号に該当しない、(b)

「指定商品等との関係で直接的、具体的な意味合いが認められないこと」とは、法3条1項3号での判断と同様に「一義的」でなければ本要件を満たし、同号に該当しない、(c)「造語等としても認識できる」とは、かなり緩やかに解釈されており、指定商品等を取り扱う業界において、使用の事実がなければ、本要件を満たし、同号に該当しない、と考えることができる。

・標語等にかかる商標権の不使用取消対策には、相当な時間と費用を要することが容易に予想され、これら時間と費用を費やすことができる一部の大企業等を除き、多くの商標権者にとって厳しいものであると予想できる。この点は、さらなる議論が必要であると考ええる。

・標語等にかかる商標権の権利行使においては、原告ないし被告の組織力や経済力によって、侵害の認否が大きく左右されると予想できる。この点、相当な時間と費用を費やし築き上げた周知・著名な標語等を、正当理由・権原なき第三者がフリーライドすることは許されるべきでなく、「商標的使用」「商標機能論」などの法理を、より柔軟に適用すべきであると考ええる。

(参考文献／引用文献)

(1) 例えば、以下のような登録例がある。いずれも標準文字で

の登録である。

- ① 商標「The Power of Dream」、指定商品等「自動車、二輪自動車」等、登録第4599911号、権利者(本田技研工業)
 - ② 商標「ファイト・一発!」、指定商品等「清涼飲料」等、登録第5274980号、権利者(大正製薬)
 - ③ 商標「自然と健康を科学する」、指定商品等「薬剤」等、登録第5332245号、権利者(ツムラ)
- (2) 株式会社サンビジネス「キャッチフレーズ等の識別力に関する調査研究報告書」、pp.89～92、平成27年2月
- (3) 特許庁「商標審査基準〔改訂第11版〕」
- (4) 特許庁「商標審査基準〔改訂第12版〕」
- (5) 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.152～3、(2012)
- (6) 日清食品ホールディングス株式会社ホームページ(2016年10月11日閲覧)
- (7) 知財高裁 平成27年1月29日 判決、平成26(行ケ)10193
- (8) 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)
- (9) 知財高裁 平成18年1月31日 判決、平成17年(行ケ)第10527号
- (10) 東京高裁 平成11年4月22日 判決、平成10年(ネ)第3599号
- (11) 上野達弘「キャッチフレーズと商標の使用」、パテント、62巻、4号(別冊No.1)、p.26、(2009)

(原稿受領 2016. 10. 17)

日本弁理士会の
『特許出願等援助制度』をご活用ください

～優れた発明・考案・意匠の創作を応援します～

JPAA
Information

特許出願等援助制度とは?

有用な発明や考案、意匠の創作が、経済的な事情によって世の中に活用されることなく埋もれてしまうことがないように、日本弁理士会が必要とされる費用の全部又は一部を負担する制度です。

援助対象者は?

発明者や教育機関、中小企業等が対象です。

援助の費用は?

必要となる、弁理士の報酬、費用及び特許庁の手数料の合計を超えない範囲で負担します。

援助の条件は?

日本弁理士会が審査を行い援助の可否を決定します。(※詳細は右の「利用の流れ」)

利用の流れ

申請

↓

審査

↓

審査結果の通知

↓

援助が決定したら
弁理士の選定

↓

契約

↓

援助の開始

特許出願等援助制度の詳細、申請書様式のダウンロードは日本弁理士会のホームページで

特許出願等援助制度