

抵触回避のための非商標的使用

会員 中村 剛

要約

近年、日本特許庁に多くの商標登録出願が行われるなか、商品や役務を説明するような識別力の乏しい言葉が商標登録されている場合がある。そのような場合でも商標登録された言葉が商標として機能する態様で使用されていなければ、商標法26条1項2号等により商標権の効力は及ばない。そこで、具体的にどのような使用態様であれば、商標として機能しない使用（非商標的使用）として、他人の商標権への抵触を回避できるのか、過去の裁判例を基に考察する。また、i. 「記述的意味合い」、ii. 「第三者の使用」、iii. 「他の商標の存在」、iv. 「表示態様」、v. 「使用の経緯・取引実情」を非商標的使用のポイントと考え、商品や役務の説明に使用予定の言葉を他人が商標登録していた場合の抵触回避策を検討する。もっとも、非商標的使用か否かの判断は、個別具体的な事情により左右されるため、使用の安全性確保の観点で商標登録出願を別途検討することは重要である。

【コメントフィードバックを希望する点】

- ・非商標的使用のポイント（i. 「記述的意味合い」、ii. 「第三者の使用」、iii. 「他の商標の存在」、iv. 「表示態様」、v. 「使用の経緯・取引実情」）
- ・非商標的使用による抵触回避策

目次

1. はじめに
2. 本論
 - 1) 商標的使用について
 - 2) 過去の裁判例
 - 3) 非商標的使用のポイント
 - i. 記述的意味合い
 - ii. 第三者の使用
 - iii. 他の商標の存在
 - iv. 表示態様
 - v. 使用の経緯・取引実情
 - 4) 非商標的使用による抵触回避策
3. おわりに

1. はじめに

特許庁が取りまとめる特許行政年次報告書2024年版によれば、日本への商標登録出願件数は近年増加傾向にあり、2023年は164,061件と高い水準を維持している。このように多くの商標登録出願がなされるなか、日々の業務として商標調査を行っている中、商標登録により独占されるべきではなかったように思える商標の登録に出会うことがある。たとえば、商品や役務の内容を表すような商標法3条1項3号に該当する言葉は、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ため、一私人に独占を認めるのは妥当ではなく、また、自他商品

又は自他役務の識別力を認めることはできないため（工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第22版〕）、同号によって商標登録が認められない。しかしながら、審査の過誤によって識別力のない言葉が商標登録される場合（過誤登録）や「エスカレーター」や「正露丸」などのように登録後に商標が識別力を喪失する場合（後発的な識別力喪失）がある。比較的最近の裁判例として大阪地判令和5年12月19日（同4年（ワ）第9818号）では、商品「サプリメント」（第5類）や「ポーチ」（第18類）についての登録商標「熱中対策応急キット」が問題となり、最終的には当該商標登録は商標法3条1項3号に違反する過誤登録として商標登録無効の抗弁（商標法39条、特許法104条の3準用）が認められた。識別力が乏しい商標が過誤登録された場合、登録後5年間は無効審判を請求することで登録の有効性を争うことができるが、登録から5年経過後は除斥期間の適用により、無効審判を請求することができない。また、我が国では、登録後に識別力を喪失した商標の登録を取り消す制度は設けられていない。加えて、無効審判によって商標登録の有効性を争える場合であっても、無効審判の請求は請求人にとって負担であり、そもそも識別力がないと断定できない場合、無効審判により登録を無効とすることはできないと限らない。

このような場合の救済規定等として商標法26条1項が存在するが、商品又は役務を説明するような意味合い（以下「記述的意味合い」という。）の標章（以下「記述的標章」という。）が商標登録されている場合、具体的にどのような態様で当該記述的標章を使用していれば、他人の先行登録商標に係る商標権（以下「先行商標権」という。）の効力が及ばないかが問題となる。そこで、本稿では、特許行政年次報告書が示すように多くの商標登録出願が行われている今日状況において、問題となり得る先行商標権を発見した際、当該先行商標権への抵触を回避する策として、いわゆる商標的使用ではない使用（以下「非商標的使用」という。）を考察する。

2. 本論

1) 商標的使用について

平成26年の商標法一部改正では、「自他商品等の識別機能を発揮するための商標の使用、いわゆる『商標的使用』ではない商標の使用については商標権侵害を構成しないものとする裁判例の積み重ねを明文化するため」、商標法26条1項6号が新設された（特許庁編「工業所有権法逐条解説」〔第22版〕）。同号は、「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る態様により使用されていない商標」には商標権の効力が及ばない旨を規定している。そのため、他人の先行商標権への抵触が問題となるのは、商標が自他商品等の識別機能を発揮する態様で使用されている場合である。このことから、先行商標権への抵触を回避するためには、商標を自他商品等の識別機能を発揮しない態様で使用すること、言い換えると商標が商品・役務の出所識別標識（ブランド）として認識されないことが必要と考える。逆に、商標が商品・役務のブランドとして認識される場合には、先行商標権への抵触が問題となり得る。たとえば、商品「コーヒー」（第30類）の登録商標を「A」とした場合、当該商標「A」のコーヒーが人気となれば、「『A』のコーヒー」を買い求める需要者が現れる。そのような状況で第三者がコーヒーのブランドとして認識される態様で「A」を商品のパッケージなどに表示した場合、需要者が人気の「A」のコーヒーと誤認するおそれがあり、登録商標「A」の自他商品識別機能ないし出所表示機能が害される。したがって、非商標的使用によって先行商標権への抵触を回避するためには、対象の商標が商品・役務のブランド（たとえば、「『A』のコーヒー」）として認識されないようにすることを念頭に置く必要がある。

2) 過去の裁判例

先行商標権への抵触回避のための非商標的使用の具体的態様を検討するため、まずは商標的使用に当たらないとして非侵害の判断がされた過去の裁判例を確認する。

ア) 「Always 事件」東京地判平成10年7月22日（同9年（ワ）第10409号）、東京高判平成11年4月22日（同10年（ネ）第3599号）

被告による商品「清涼飲料」への「Always Coca-Cola（オールウェイズ コカ・コーラ）」の使用に対して、原告が「オールウェイ」のカタカナ6文字から成る登録商標に係る商標権（指定商品は「コーヒー、その他旧第二九

類に属する商品)の侵害を主張した事件である。裁判では、①「コカ・コーラ」の商品名が日本国内で著名であることは裁判所に顕著な事実であると認定されたうえで、②被告が従来から、「Come on in.Coke」、「Yes Coke Yes」、「Coke is it!」、「I feel Coke.」、「さわやかになる、ひととき」等の様々なキャッチフレーズによるキャンペーンを実施していたこと、③「Always」及び「オールウェイズ」の表記が著名商標である「Coca-Cola」に隣接した位置に一体的に記載されていること、④「Always」乃至「オールウェイズ」が「常に、いつでも」を意味することは一般に知られており、「Always Coca-Cola (オールウェイズ コカ・コーラ)」は、需要者が「いつもコカ・コーラを飲みたい」との気持ちを抱くというような、商品の購買意欲を高める効果を有する内容と理解できること等から、被告による「Always」乃至「オールウェイズ」の使用は、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として理解され、自他商品識別機能ないし出所表示機能を発揮せず、商標的使用には該当しないと判断された。また、控訴審では、「ある標章が商品特定する機能ないし出所を表示する機能を果たす態様で用いられているか否かについて、その標章が使用されるに至った経緯が全く関係がないということはできない。」と判断された。

イ) 「バレナイ二重事件」東京地判令和4年12月22日(令和3年(ワ)第33526号)

被告が商品「二重瞼形成用化粧品」及び「二重瞼整形用メッシュテープ」に「バレナイ二重」の文字(「二重」の「二」の文字は一部図案化されている。)を使用したことに対して、原告が「バレないふたえ」の文字商標に係る商標権(指定商品は「第3類 二重瞼形成用化粧品」など)の侵害を主張した事件である。裁判では、以下の判旨(下線は筆者による。)により、被告商品のパッケージに表示された「バレナイ二重」の文字は、商品の効能等の説明ないしキャッチフレーズとして理解され、自他商品識別標識及び出所識別標識としての機能を有するものとは認められない(商標法26条1項6号該当)と判断された。

「被告商品の包装の表面及び裏面の各記載等を総合的に考慮すると、一般消費者からみて、被告商品の名称は、『Eye Catching Beauty FUTAE LIQUID』及び『アイキャッチングビューティ ふたえリキッド』(被告商品1)、『Eye Catching Beauty FUTAE MESH TAPE』及び『アイキャッチングビューティ ふたえメッシュテープ』(被告商品2)と認識されることがうかがわれる。

「『ばれない』等の語が美容関係の商品等においてこのように多く使用されている実情を踏まえると、二重瞼形成用化粧品等の需要者である一般消費者は、『バレナイ』に『二重』が組み合わされた被告標章につき、二重瞼を形成していることが他人に容易に露顕しない化粧品等であるという被告商品の効能等の説明ないしそのような効能等のキャッチフレーズと認識・理解するのがむしろ通常といえる。被告商品の包装において、被告標章は、『長時間キープ』、『リキッドタイプ』(被告商品1)又は『テープタイプ』(被告商品2)という文字等の記載に挟まれるように配置されていること、被告標章のほかに被告商品の名称と認識し得る記載が存在することなどを考慮すると、なおさらである。このことは、被告標章をなす『二重』の『二』の文字の下部が、その左端に二条の跳ねがあるかのように図案化されていることを考慮しても異ならない。

「被告標章のような表現は、美容関係の商品等において、その商品等の効能等の説明ないしキャッチフレーズとして一般的に多用されており、必ずしも自他商品識別標識又は出所識別標識として機能するものとはいえない。また、需要者に対して商品等の内容等を積極的・効果的に訴求するために、当該商品の包装の目立つ位置ないしデザイン等で当該商品の内容等を示すことは通常行われることであるから、被告商品の商品名に比べて被告標章が目立つような表示態様等であるからといって、必ずしも被告標章に自他商品識別機能等が備わるわけではない。

ウ) 「ジルコニアバー事件」大阪地判令和2年9月17日(同1年(ワ)第8916号)

商品「歯科技工用の先端部材」に「ジルコニアバー」の文字を使用した被告に対して、原告が「ZIRCONIA BAR」及び「ジルコニアバー」の文字の二段書き商標に係る商標権(指定商品は「第10類 医療用機械器具」など)の侵害を主張した事件である。裁判では、「ジルコニアバー」が材質を表す「ジルコニア」とハンドピース

(歯科技工用切削・研磨器具)の先端部品を指す「バー」の2つの単語の組み合わせであり、「ジルコニアを研磨剤として使用する先端部品」の意味合いで取引需要者が容易に認識、理解すること、被告のウェブサイトでは、「ダイヤモンドバー」、「カーバイドバー」、「スチールバー」等の商品カテゴリーが他に存在することを前提として、ハンドピース用器材のカテゴリー名、商品名の一部及び販売名として「ジルコニアバー」が普通の字体で表示されていたこと等から、被告による上記使用は、商品の原材料及び用途又は形状を「普通に用いられる方法で表示する」にすぎない(商標法26条1項2号該当)と判断された。

裁判では、「バー」の単語が「歯を削る器具」との意味が辞書に収録されるほど一般的であることや、歯科用器具の宣伝等においてカーバイド、シリコン、ダイヤモンドといった素材名とバーを組み合わせた名称が広く使用されていること、美容目的のネイリストが使用する器具にも、歯科技工用のものと形状の類似する先端部品が使用されており、「ジルコニアバー」の名称が使用されていたことが認定されている。

エ) 「医の心事件」東京地判平成29年4月27日(同28年(ワ)第28591号)

学習塾を展開する被告が医学部志望者向け学習講座のウェブサイトやパンフレット等に「医の心」及び「医心」の文字を使用したことに対して、原告が「医の心」及び「医心」の標準文字から成る商標に係る各商標権(指定役務は「第41類 医学・歯学に関する知識の教授」など)の侵害を主張した事件である。裁判では、「医の心」の語が「医師ないし医療の心得」程の意味合いで医療関係の書籍や番組等で頻繁に用いられており、また、「医心」の語も「医術の心得」(広辞苑第6版)の意味合いで一般に用いられていることが認定され、被告も医師としての心構えや医師が有すべき素養等といった意味合いでそれらの語を用いていること等から、被告が使用する「医の心」及び「医心」は、医学部志望者が医師になるために学力とともに備えるべき心構えや素養を記述的に説明した語であり、自他識別機能を有する標識ではなく、商標的に使用されていない(商標法第26条第1項第6号該当)と判断された。

なお、被告は、ウェブサイトやパンフレットにおいて、「医学部入試(面接・小論文)突破のみならず、その先の医学生として、自分を高め続けていくために必要な素養や能力、それが『医の心』です。」や「『医心養成ゼミ』では、合格後の医学生・医師にとって必要な素養『医心』を高1生の時点から3年かけて段階的に養成します。」など(下線は筆者による。)、「医の心」及び「医心」の文字を文中でも記述的に使用していた。

オ) 「PITAVA事件」知財高判平成27年8月27日(同26年(ネ)第10129号)

「第5類 ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」を指定商品とする登録商標「PITAVA」の商標権者である原告が「ピタバ」の表示が付された錠剤を販売する被告に対して商標権侵害を主張した事件である。裁判では、当時の医療従事者の認識や医薬品の販売名に関する厚労省課長通知の内容等に照らして、「ピタバ」の文字は被告各商品(錠剤)の有効成分である「ピタバスタチンカルシウム」の略称であると認定されたうえで、被告各商品の外箱、内袋、PTPシートに「ピタバスタチンCa」、「ピタバスタチン」等が表示されていること等から、需要者である医師、薬剤師等の医療従事者及び患者は、被告各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示を被告各商品の有効成分又は含有成分の略記と理解するため、当該表示により商品の出所を識別ないし想起することはない(商標法26条1項2号及び6号該当)と判断された。この事件では、被告が後発医薬品メーカーであり、裁判において、被告を含む後発医薬品メーカー二十数社のピタバスタチンカルシウムを有効成分とする後発医薬品(ジェネリック医薬品)の製造販売が承認され、そのうち被告を含む6社が錠剤に「ピタバ」の表示をしたことも認定されている。

なお、原告は「第5類 薬剤」を指定商品として「ピタバ」の標準文字の商標登録出願も行ったが(商願2013-080944)、特許庁の審査では、「ピタバ」の文字は「ピタバスタチンカルシウム」又は「ピタバスタチン」の略称として一般に使用されており、出願商標は商品の原材料、品質を表すため、商標法3条1項3号又は同法4条1項16号に該当するとして拒絶された。また、その後の拒絶査定不服審判でも識別力欠如が認定された(不服2014-018030)。

つぎに、反対に商標的使用に当たるとして侵害と判断された裁判例を確認する。

カ) 「お年賀マスク事件」東京地判令和6年1月26日(同3年(ワ)第16043号)

被告が商品「衛生マスク」に「お年賀マスク」の文字を使用したことに対して、原告が「お年賀マスク」の文字商標に係る商標権(指定商品は「第5類 衛生マスク」)の侵害を主張した事件である。被告は、別に表示されている「日本の品質マスク」が商品名であり、「お年賀マスク」は商品の記述的説明であるとして、「(お)年賀」+「〇〇(一般名詞)」の構成の用語が多数存在しており、「お年賀」と「マスク」を結合させた用語は「新年に際し親しい間柄の人に贈るためのマスク」の意味合いしか有しないこと、また、被告が被告商品を販売したのとほぼ同時期に他社も「お年賀マスク」という触れ込みでマスク販売を行い、「新年の挨拶に贈るマスク」の意味合いで「お年賀マスク」の表現を使用していること等を主張した。これに対して裁判所は、以下の判旨(下線は筆者による。)により、被告の上記使用は非商標的使用とは認められない(商標法26条1項2号及び同6号非該当)と判断した。

「『年賀』については、新年に渡す贈答品を指す語としてある程度定着し、『年賀』としてよく贈答されるタオルについては『お年賀タオル』と呼ばれることもあったが、従来、新年の贈答品としてマスクを渡すことは余りなく、令和2年の半ばから令和3年頃、『お年賀マスク』の語自体が、普通名称となっていたとは認められない。令和3年まで、新年の贈答品としてマスクを渡すことは余りなく、令和2年の半ばから令和3年にかけて、『お年賀マスク』との語が使われた場合、それは新しい語であるとの印象を与えるものであったと認められる。被告標章は、被告商品の包装箱において、『御年賀』と記載されたのし紙の柄などとは別に、その記載態様(太く黒い筆文字)や位置(包装箱上面については、その中央付近に記載されている。)に照らし、他の部分とは区別してそれ自体でかなり目立つように記載されている。『お年賀マスク』についての当時の認識にこのような被告商品における被告標章の使用態様等を総合的に考慮すると、令和2年8月から令和3年1月頃、被告商品の包装箱における被告標章が、需要者に何人かの業務に係る商品であることが認識できる態様により使用されていない商標であったとは認められない。」

キ) 「RobotShop事件」大阪地判令和5年12月14日(同2年(ワ)第7918号)、大阪高判令和6年10月18日(同年(ネ)第185号、同年(ネ)第1031号)

被告がロボット関連商品を販売する店舗の標識として「RobotShop」の欧文字(各欧文字が接して配されており、各接触箇所及び各「o」には歯車様のデザインが、「R」「b」「h」「p」にはねじ穴様のデザインがそれぞれ施されている。)を使用したことに対して、原告が「Robot Shop」の文字商標に係る商標権(指定商品及び指定役務は「第9類 電子応用機械器具及びその部品」、「第41類 ロボットの展示」など)の侵害を主張した事件である。原告は、「Robot Shop」の文字商標を出願した際、「第7類 工業用ロボット、娯楽用ロボット、研究用ロボット、その他ロボット」、「第28類 ロボットおもちゃ並びにその部品」等、「第35類 工業用ロボットの小売等役務」等を指定商品及び指定役務に含めていたが、その審査において、当該商標は「ロボットの小売店」程の意味合いを容易に認識させ、ロボットの販売及び修理等を取り扱う業界において、「Robot Shop」及び「ロボットショップ」がロボットを取扱商品とする小売店を示す語として一般的に使用されている実情があることから、商標法3条1項3号等に該当するとの拒絶理由通知を受け、上記商品及び役務の削除補正を行い、商標登録した経緯がある。

裁判では、被告がロボット製作に使用する部品や汎用的な部品、製作機器等、ロボットに類似するとはいえない商品を上記店舗で販売していたことを認定したうえで、以下の判旨(下線は筆者による。)により、被告の上記使用は非商標的使用とは認められない(商標法26条1項2号非該当)と判断された。

「被告標章は、被告サイト及び被告楽天サイトにおいては、各ページのタイトル部分に表示され、被告アマゾンサイトにおいては、販売業者の情報が記載されたページの上部に表示されていることが認められる。このような被告

標章の表示方法に加え、被告標章には前記2(1)イのとおりデザインが施されていることに照らすと、被告標章が被告商品（非類似商品及びロボット類似品を除く。）を販売するオンラインショップの画面に表示された場合に、被告標章に接した需要者は、被告標章を、『ロボット』及び『販売地（店舗）』の意味に理解するのではなく、商品の出所を表示していると理解するものと認められ、また、被告標章が商品の普通名称及び販売地を『普通に用いられる方法で表示』しているとは認められない。」

ク) 「花粉のど飴事件」東京地判平成15年6月27日(同14年(ワ)第10522号)

被告による商品「キャンディ」への「花粉のど飴」の使用に対して、原告が漢字2文字の「花粉」に平仮名の「かふん」をふりがな様に添え字とした構成から成る文字商標に係る商標権(指定商品は「第30類 菓子、パン」)の侵害を主張した事件である。裁判では、被告による上記使用前から情報誌において花粉症対策の商品としてキャンディー(のど飴)やガムなどの菓子類が手軽に花粉症対策を行うことのできる機能性食品として紹介され、花粉症対策用の飴など種々の商品が掲載されていることが認められ、花粉症罹患者を対象としたウェブサイト上でも「花粉のど飴」の語が「花粉症対策用のど飴」の意味で用いられた例が存在することが認められたものの、当時、全世代を通じてのスギ花粉症の罹患率は15~16%にとどまるとしたうえで、「花粉のど飴」の語が「花粉症に効くのど飴」ないし「花粉症対策用のど飴」を意味する語として一般的に認識され、使用されているとまでは認めることができないと判断された。また、被告標章が被告商品の袋の表側中央部及び裏側上側のそれぞれ目につく部分に大書されていることから、「普通に用いられる方法で表示する」ものということもできず、「指定商品の普通名称、効能、用途等を表示する商標」(商標法26条1項2号)には該当しないと判断された。

3) 非商標的使用のポイント

上記ア)~ク)の裁判例で商標的使用又は非商標的使用と判断された主要因を以下の表1にまとめた。

表1

非商標的使用と判断された要因	商標的使用と判断された要因
<p>ア) 「Always 事件」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・著名商標が別に存在した。 ・様々なキャッチフレーズが使用されていた。 ・著名商標に隣接した位置に一体的に記載されていた。 ・商品の購買意欲を高める効果を有する内容を理解できた。 <p>イ) 「バレナイ二重事件」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・商品名が別に存在した。 ・商品の効能等の説明やキャッチフレーズと理解された。 ・他の記述的な文字に挟まれるように配置されていた。 ・商品の包装の目立つ位置やデザイン等で商品の内容等を示すことは通常行われていた。 ・同様の標章が美容関係の商品等の効能等の説明ないしキャッチフレーズとして一般的に多用されていた。 <p>ウ) 「ジルコニアバー事件」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記述的意味合いを理解できた。 ・同様の表現の商品カテゴリーと一緒にカテゴリー名等として普通の字体で表示されていた。 ・同様の標章が広く使用されていた。 ・同様の商品(ネイリスト用器具)に当該標章が使用されていた。 <p>エ) 「医の心事件」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記述的意味合いを理解できた。 ・第三者も使用していた。 ・文中でも記述的に使用していた。 <p>オ) 「PITAVA 事件」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記述的意味合いを理解できた。 ・第三者も使用していた。 	<p>カ) 「お年賀マスク事件」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・普通名称となっていなかった。 ・新しい語との印象を与えるものであった。 ・記載態様(太く黒い筆文字)や位置(包装箱上面については、その中央付近に記載されている。)から、他の部分とは区別してそれ自体でかなり目立つように記載されていた。 <p>キ) 「RobotShop 事件」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各ページのタイトル部分や販売業者情報が記載されたページの上部に表示されていた。 ・特徴的なデザインが施されていた。 <p>ク) 「花粉のど飴事件」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記述的意味合いで一般的に認識され、(使用されて)いるとまでは認められなかった。 ・商品の袋の表側中央部及び裏側上側のそれぞれ目につく部分に大書されていた。

表1から、非商標的使用と判断されるには、以下の点が特に重要と思われる。

i. 記述的意味合い

上記裁判例で非商標的使用と判断された標章の多くは、構成文字から記述的意味合いを容易に理解できるものであった。たとえば、Always 事件では、「Always」及び「オールウェイズ」の文字は「商品の購買意欲を高める効果を有する内容と理解できる」と判断されており、バレナイ二重事件では、「バレナイ二重」の文字は「二重瞼を形成していることが他人に容易に露顕しない」（判決文の言い回し）という商品の効能等の説明ないしキャッチフレーズとして理解されると判断された。逆にお年賀マスク事件や花粉のど飴事件のように標章の構成文字から記述的意味合いを一般的に理解されるとは言えず、商品又は役務について識別力を発揮する標章（特に造語）の場合、商品又は役務のブランドとして認識されやすいように思われる。

ii. 第三者の使用

上記裁判例で非商標的使用と判断された標章は、Always 事件を除き、被告以外の第三者も同様の標章を記述的意味合いで使用していたことが認定された。ある標章が記述的意味合いで広く使用されている場合には、仮に当該標章が造語であっても、需要者に記述的意味合いが理解されやすいように思われる。他方、お年賀マスク事件では、被告以外の第三者も「お年賀マスク」を記述的意味合いで使用していたものの、当時は新年の贈答品としてマスクを渡すことが一般的ではなく、「お年賀マスク」が記述的意味合いで一般的に理解されないと判断された。そのため、第三者が同様の標章を使用している場合であっても、それが一般的でない場合には記述的意味合いで理解されず、商品・役務の出所識別標識として認識される可能性がある。また、花粉のど飴事件では、被告標章が一部の需要者（花粉症罹患者）向けのウェブサイト上で記述的意味合いで使用されているだけでは、その記述的意味合いが一般的に認識されるとは認められないと判断されている。商品「キャンディ」の需要者は花粉症罹患者だけでなく、記述的意味合いで使用されている範囲が需要者の一部に留まる場合、それ以外の需要者は商品の出所識別標識として認識する可能性があることに注意が必要である。さらに、RobotShop 事件では、ロボットを取扱商品とする小売店を示す語として「Robot Shop」の語が一般的に使用されている実情があると認定されたものの、ロボット製作に使用する部品や汎用的な部品、製作機器等（ロボットと類似しない商品）との関係では、「Robot Shop」が商品の出所識別標識として認識されると判断された。このように同じ標章であっても商品・役務が異なる場合には第三者の使用を考慮しても非商標的使用が認められない場合がある。

iii. 他の商標の存在

上記裁判例のうち、Always 事件とバレナイ二重事件では、他に出所を示す商標の存在が認定され、対象の標章が商品・役務の出所識別標識として認識されないと判断されている。Always 事件の「Coca-Cola」やバレナイ二重事件の「Eye Catching Beauty FUTAE LIQUID」（アイキャッチングビューティ ふたえりキッド）及び「Eye Catching Beauty FUTAE MESH TAPE」（アイキャッチングビューティ ふたえメッシュテープ）のように、ハウスマークなどの著名商標や造語商標が別に存在する場合、記述的標章は相対的に識別力が低いため、商品・役務の出所識別標識とは認識されにくいように思われる。一方、お年賀マスク事件では、被告は「日本の品質マスク」を商品名として被告商品の包装箱の正面部及び両側面部の中央部に記載していたが、同じ包装箱の上面部及び正面右上部に記載された「お年賀マスク」が出所識別標識として機能すると判断された。これは、「日本の品質マスク」との商品名が「日本製の品質を備えているマスク」という記述的意味合いで理解され、「お年賀マスク」と比べて識別力が強いものではなかったことが影響しているように思われる。

iv. 表示態様

上記裁判例のうち、Always 事件では、「Always」及び「オールウェイズ」の文字が著名商標である「Coca-Cola」の文字に隣接した位置に一体的に記載されていることが考慮され、「Always」及び「オールウェイズ」の文

字は「商品を特定する機能ないし出所を表示する機能を果たす態様で用いられているものとはいえない」と判断されている。また、ジルコニアバー事件では、「ジルコニアバー」が普通の字体で表示されていたことが認定されており、バレナイ二重事件では、「バレナイ二重」の文字のうち「二重」の「二」の文字の下部が図案化されているものの、「需要者に対して商品等の内容等を積極的・効果的に訴求するために、当該商品の包装の目立つ位置ないしデザイン等で当該商品の内容等を示すことは通常行われることであるから、被告商品の商品名に比べて被告標章が目立つような表示態様等であるからといって、必ずしも被告標章に自他商品識別機能等が備わるわけではない。」と判断されている。これらのことから、記述的標章の表示態様（位置、大きさ、デザイン）が業界の慣行に照らして一般的なものであれば、商品や役務の品質・質等を「普通に用いられる方法で表示する商標」（商標法 26 条 1 項 2 号及び 3 号）として、商品・役務の出所識別標識として認識されにくいように思われる。この点、権利化場面の特許庁における審査においても識別力の弱い文字の書体をデザイン化させた場合、そのデザイン化の程度が業界内で一般的に採用される範囲であれば、それ自体では識別力が認められにくい印象がある。

加えて、バレナイ二重事件では、「長時間キープ」、「リキッドタイプ」、「テープタイプ」といった商品の内容を説明する言葉に挟まれるように「バレナイ二重」が表示されていたことも考慮され、それらの言葉と同様に「バレナイ二重」も記述的標章として理解されると判断された。また、「ジルコニアバー事件」では、被告のウェブサイト上に素材名と「バー」を組み合わせた名称として他に「ダイヤモンドバー」、「カーバイドバー」、「スチールバー」等の商品カテゴリーが存在することを前提として「ジルコニアバー」が普通の字体で表示されていたことが認定されている。このように商品や役務の内容を表す別の文字やイラスト等と一緒に表示されている場合、記述的標章の記述的意味合いが理解されやすいように思われる。また、医の心事件のように文中でも商品や役務の説明として記述的標章を使用する場合、その記述的意味合いが理解されやすいように思われる。

v. 使用の経緯・取引実情

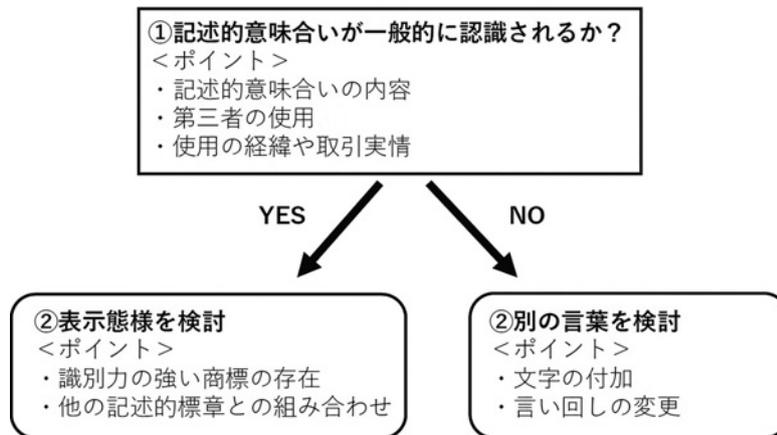
Always 事件では、従来から様々なキャッチフレーズによるキャンペーンが行われており、その一環として「Always」及び「オールウェイズ」の文字が使用されたことを踏まえ、それらの文字が商品の購買意欲を高める効果を有するキャッチフレーズと理解されると判断されている。また、バレナイ二重事件では、「ばれない」等の語が美容関係の商品等において多用されている実情が考慮され、「バレナイ二重」は商品の効能等の説明ないしそのような効能等のキャッチフレーズと認識・理解されると判断されている。このように使用の経緯や取引の実情から、記述的標章が商品又は役務の説明として理解される場合がある。

4) 非商標的使用による抵触回避策

以上より、上記裁判例からは、記述的標章の使用が非商標的使用に該当するかどうかは、i. 「記述的意味合い」、ii. 「第三者の使用」、iii. 「他の商標の存在」、iv. 「表示態様」、v. 「使用の経緯・取引実情」がポイントになると考えられる。そのため、記述的標章が商標登録されている場合、その先行商標権への抵触を回避するためには、ハウスマークや造語などの識別力の強い商標と一緒に当該記述的標章を使用し、かつ、当該記述的標章が商品・役務の出所識別標識として認識されないように表示態様を工夫することが考えられる。具体的には、商品パッケージの同一面に識別力の強い商標と記述的標章と一緒に表示することが考えられる。その際、Always 事件のように識別力の強い商標を目立たせる方が抵触リスクは低くなると思われるが、記述的標章がある程度目立つデザインであっても、バレナイ二重事件のように業界の慣行に照らして一般的な範囲のデザイン化であって、他の記述的意味合いを理解できる文字やイラストと一緒に表示することで抵触リスクをある程度下げることが期待できる。また、医の心事件のように文中でも商品や役務の説明として使用することは抵触リスクを下げるのに有用と思われる。

また、非商標的使用により商品・役務の出所識別標識として認識されないためには、そもそも記述的標章の記述的意味合いがどれだけ理解されやすいかが重要と思われる。その際、上記裁判例で確認したとおり、第三者の使用例、使用の経緯、取引の実情などを確認することが肝要である。仮に商品や役務の説明に使用予定の言葉を他人が商標登録しており、その記述的意味合いが暗示的に留まるものであって、第三者の使用例も少ない場合には、他人

の先行商標権に抵触するリスクに鑑みて、使用する言葉の変更が必要な場合もあると思われる。そこで、使用予定の記述的な言葉について、他人が同一・類似の標章を商標登録している場合、たとえば、以下の手順で非商標的使用による抵触回避策を検討することが考えられる。



3. おわりに

他人の先行商標権への抵触回避策として記述的標章の非商標的使用を検討してきた。上述のとおり、記述的標章は表示の仕方を工夫することで商品・役務の出所識別標識として認識されにくくなり、先行商標権への抵触リスクを低減することができるように思われる。一方で、記述的意味合いを理解できない場合、上記裁判例で確認したような非商標的使用では他人の先行商標権への抵触リスクを回避できない可能性がある。実際には、一般的に記述的意味合いで理解されるか否かの判断は難しいケースがあり、表示の仕方を工夫するだけではリスクヘッジとして十分とは言えない場合がある。また、非商標的使用か否かは、個別具体的な事情に基づいて判断されるため、上述したような表示の工夫を行っても非商標的使用が認められるとは限らない点に注意が必要である。したがって、記述的標章であっても使用の安全性確保の観点から商標登録出願を別途検討することは重要である。特に識別力の有無が微妙な記述的標章の場合、「音楽マンション」事件（知財高判平成 29 年 5 月 17 日、平成 28 年（行ケ）第 10191 号）で争いとなった商標のように審査段階で識別力が認められなくても、審判段階で識別力が認められることがあり得る。そのため、識別力の有無が微妙な記述的標章については、事前のリスクヘッジ策として識別力を有する文字や図形などとの組み合わせで出願登録しておくことも有用である。

(参考文献)

商標法 26 条 1 項の趣旨・適用につき、
 特許庁。工業所有権法逐条解説【第 22 版】(1542 頁、1646 頁～1651 頁)。一般社団法人発明推進協会、2022。
 田倉整、高田修治。新・注解 商標法【上巻】(848 頁～869 頁)。青林書院、2016。
 工藤莞司。商標法の解説と裁判例【改訂版】(306 頁～310 頁)。マスターリンク、2015。
 西村雅子。商標法講義【第 2 版】(463 頁～480 頁)。一般社団法人発明推進協会、2024。
 高部真規子。実務詳説 商標関係訴訟【第 2 版】(96 頁～101 頁)。一般社団法人金融財政事情研究会、2023。
 三山俊司。重要判例分析×ブランド戦略推進 商標の法律実務 (55 頁～57 頁)。中央経済社、2023。
 平澤卓人。「商標的使用論の機能的考察 (1)」知的財産法政策学研究 Vol. 48 (2016) (262 頁～265 頁)。
 キャッチフレーズ・スローガンと商標的使用につき、
 平澤卓人。「商標的使用論の機能的考察 (1)」知的財産法政策学研究 Vol. 48 (2016) (265 頁～278 頁)。

(原稿受領 2025.2.5)