

商標「NPO」の異議決定に対する一私見



平成 17 年度商標委員会 副委員長 古関 宏*

目 次

1. 事実の概要
2. 異議申立ての理由
3. 取消理由
4. 角川の反論
5. 異議決定の内容
6. 私見
 - (1) 商標法第 3 条第 1 項第 3 号と同第 6 号の関係
 - (2) 商標法第 3 条第 1 項第 3 号適用の妥当性
 - ① 自他商品識別力について
 - ② 独占適応性
 - ③ 商標法第 3 条第 1 項第 6 号の適用性について
 - (3) 結語

雑誌名「NPO」「ボランティア」

商標取り消し

角川に特許庁独占認めず

かかる見出しの下、5月19日付朝日新聞朝刊の1面トップに商標「NPO」等の異議決定に関する記事が掲載された。

知的財産権にあまり関心のない一般の方々に広く「商標」の異議決定なるものが存在することを知っていただけたことは、商標を専門とする弁理士にとって喜ばしいことではあるが、あの異議決定が朝日新聞の1面トップを飾るほどの事件であったのか、甚だ疑わしいと云わざるを得ない。本稿では、その異議決定の内容を検討し、その妥当性について私見を述べる。

1. 事実の概要

株式会社角川ホールディングス（出願時は、株式会社角川書店であった。以下、「角川」という。）は、2002年1月18日に標準文字で表した商標「NPO」を第16類「雑誌、新聞」を指定商品として出願したところ、先願の登録商標に類似するとの拒絶理由通知を受け、意見書を提出することにより⁽¹⁾、2003年4月25日に登録され、翌5月27日に商標公報に掲載された。

しかるところ、7月25日、特定非営利活動法人日

本NPOセンター他5名（以下、「NPO等」という。）が登録異議の申立てをし、翌2004年6月29日に取消理由通知書が送付され、8月9日に角川が意見書を提出したものの容れられず、2005年5月10日に登録を取り消す旨の異議決定が出された。

なお、この異議決定に対し、角川は知財高裁に出訴せず、異議決定が確定した。

2. 異議申立ての理由

NPO等による異議申立ての理由は、以下の6つである。

(1) 商標法第 3 条第 1 項第 3 号及び同法第 4 条第 1 項第 16 号

ローマ文字の3文字「NPO」のみを標準文字で横書きしてなる本件商標は、指定商品「雑誌、新聞」に使用しても商品の品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ない。また、該商品に使用するときには品質の誤認を生じさせるおそれがある。

(2) 商標法第 3 条第 1 項第 6 号

本件商標「NPO」は、社会的な関心が高く、公共の財産として定着しているもので、現元号「平成」と同様に、本号に該当する。

(3) 商標法第 3 条第 1 項第 4 号

本件商標は、「株式会社」と同様に「ありふれた名称」である「NPO」を標準文字により普通に用いられる方法で表示するものである。

(4) 商標法第 4 条第 1 項第 6 号

NPOは、特定非営利活動法人の著名な略称である。

* 平成 15 年度商標委員会 委員長

(5) 商標法第4条第1項第7号

本件商標の登録を認めると、商標権によって自由な社会貢献活動が制約されかねないという不条理な結果を招く上、社会貢献活動に便乗して利益を得る剽窃的な行為を国家の法制のもとに保護することにもなり、社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反する。

(6) 商標法第4条第1項第15号

全国各地の特定非営利活動法人等の非営利組織は、題号に「NPO」の文字を含む雑誌、新聞等を発行しているため、本件商標を雑誌、新聞に使用すると、非営利組織が発行又は販売している雑誌、新聞、あるいは、非営利組織と経済的又は組織的に何らかの関係がある者が発行又は販売している雑誌、新聞と誤認し、需要者が出所について混同するおそれがある。

3. 取消理由

特許庁は、平成16年6月17日付で、角川に対し、商標法第3条第1項第6号違反を根拠として本件商標の登録を取り消すべき旨の通知をした。その要旨は、以下のとおりである。

(1) 「NPO」の語について

① 本件商標を構成する「NPO」の欧文字は、「Nonprofit Organization」の略語であって、行政・企業とは別に社会的活動をする非営利の民間組織を意味する語である。

② 平成10年法律第7号により公布された「特定非営利活動促進法」が「NPO法」と、同法の規定に基づき認証された法人が「NPO法人」とそれぞれ、略称されている。

③ 近年、公益的な市民活動の進展に伴って、その活動を支える法的基盤整備の必要性が唱えられるようになり、民間をはじめ、政府・政党レベルでの対応・提言もなされ、これらの動きが、平成7年1月の阪神淡路大震災を契機に急激に高まり、国会においても検討がなされ、NPO法案提出へと進んでいった。さらに、これらの動きと並行して、公益的市民活動を目的とする団体についての研究・検討等も進められていた。

④ 平成10年3月のNPO法の成立、同年12月1日の同法の施行に伴って、国会議員によるNPO法人の活動を推進する組織が設立され、内閣府内にはNPO室が設置されるとともに、NPO法に関する国や地方

公共団体による施策も推進されていった。

⑤ 本件商標の登録査定日は、平成15年2月25日であるところ、「日本経済新聞 2003年（平成15年）2月16日付」によれば、NPO法に基づく認証法人数が同月末に1万件を超える見通しである旨の報道がされ、また、同年7月末の時点では、累計12359のNPO法人の認証がなされている。

⑥ NPOに関する学術研究組織も設立され、研究・活動交流も行われていた。

⑦ この間、NPOに関する数多くの書籍の出版や新聞報道がなされ、近年これが顕著になっている。

⑧ NPO法人はNPO法により、少なくとも年1回は事業報告書の提出及び公開が義務づけられており（NPO法29条）、また、NPO法人を含む多くのNPO団体が「NPO」の文字を含んだ題号の機関誌等（例えば、「人と組織と地球のための国際研究所」が発行する「NPOマネジメント」、「北海道NPOサポートセンター」が発行する「北海道NPO情報」、「かながわNPO研究会『あむ』」が発行する「かながわNPO通信」、「大阪NPOセンター」が発行する「大阪NPO通信むすび」、「日本NPOセンター」が発行する「NPOのひろば」、「NPO議員連盟事務局」が発行する「NPO議員連盟ニュースレター」）を発行している。

(2) 本件商標の自他商品識別力

以上によれば、「NPO」の語は、これに関する内容を内容とする「雑誌、新聞」等の定期刊行物や書籍の題号の一部として、既にNPO法人等や、各出版社間で広く使用されている事情にあるから、該語は、自他商品の識別機能を有しない商標であるというべきであって、本件商標は、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ないものといわざるを得ない。

4. 角川の反論

(1) 本件商標の登録妥当性

① 商標権の効力範囲

NPO法人等が発行する機関誌の多くは、商標法上の商品ではないため、それらには当然にして商標権の効力は及ばない。

また、書籍の題号は、原則として商標として認識されず、「NPO」の語を題号とする書籍、または「NPO」の語を題号の一部に含む書籍にも、原則として本件商

標の商標権の効力が及ばないから、本件商標が存在しているからといって、書籍の題号に「NPO」の語が使用できなくなるわけではない。

② 雑誌のタイトル商標の特殊性

特許庁「商標審査基準」は、「新聞、雑誌」の題号は、原則として自他商品識別力があるものと規定しているが、(a)「新聞、雑誌」は、掲載内容が需要者にわかりやすいようにテーマ名自体又は主たるテーマを含んだタイトルを雑誌名として選択することが一般的に行われているという特殊な実情があること、(b)雑誌のような定期刊行物は、毎号その記事内容が異なるため、雑誌のタイトルが直ちに内容表示になるとは言えず、また内容を表示する一般的な名詞が多数商標登録されている等を考慮して定められたと考えられる。

③ 本件商標を登録出願した理由

商標権者は、NPO法人の認証件数は、1万5千を超え、その活動の実情に鑑み、その活動や情報を需要者に提供し、その活動に興味と関心を持ってもらうために、「NPO」というタイトルの雑誌の発行を企画し、その活動の一環として、予め本件商標の出願を行ったものであり、商標権者が本件商標を出願して登録を受けた行為は、非難を受けるような不当な行為ではない。

(2) 本件商標の登録が維持されるべき理由

① 本件商標の構成及び商標法第3条第1項第6号について

(ア) 商標審査基準には、「新聞、雑誌等の定期刊行物の題号は、原則として、自他商品の識別力があるものとする。」と明確に記載されている。したがって、雑誌等のタイトル商標は原則として自他商品の識別力を有しているものである。

(イ) 一つの語「NPO」が、全体商標(「××NPO」や「NPO△△」)の中に一部分含まれて多数使用されていることをもって、ただちに、その一つの語「NPO」が識別力を有しないという結論を導き出すことは、到底容認できない。

(ウ) 需要者の雑誌・新聞等の定期刊行物のタイトルに対する注意力等の取引実情を考慮すれば、雑誌等のタイトル商標はそのわずかな違いによって明確に他の雑誌等と区別することが可能である。

(エ) 取消理由通知が引用した数々の雑誌・機関誌等の多くは、商標法上の商品に該当するものではない。「NPO」の語を含む機関誌が多数存在していることは、

本件商標が商標法第3条第1項第6号に該当することの決定的な証拠にはならない。

甲第5号証の刊行物は、当該NPO法人等自体の活動内容の紹介、情報の提供、NPO活動の啓蒙・啓発、参加者の募集等を行うための機関誌、広報誌であって、市場において独立して商取引の対象として流通に供されるものであるとは考えられず、商標法上の「商品(雑誌)」には該当せず、各NPO法人等の活動という「役務」の「広告」に該当するものであると考えられる。

この主張は、過去の判例において支持されており(東京地方裁判所昭和36年3月2日判決 昭和32年(ワ)第5278号)、過去の審決においても支持されている。甲第5号証に示される刊行物の中には値段や購読料が示されているものが存在するが、定価が付されているものであっても実際には商品として販売されていない雑誌・機関誌等の刊行物は、商標法上の「商品(雑誌)」ではなく、上述のように各NPO法人等の活動の「報告」や「広告」に該当するものであると考えられる。

② 既登録商標について

乙第7号証の1ないし同号証の10(枝番を含む。)に示すような登録例が多数ある。本件商標のみが商標法第3条第1項第6号に該当し、識別力を有しないものであるとの判断がなされることは著しく不合理であり、判例・審決例・特許庁の判断基準と著しく相反する。

5. 異議決定の内容

取消理由と同様、本件商標は商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本件商標の登録を取り消した。その理由は、以下のとおりである。

(1) 雑誌、新聞を指定商品とする商標の自他商品識別力について

① 「雑誌、新聞」を指定商品とする商標の一般的登録要件

商標の一般的登録要件を規定する商標法第3条第1項各号についてみるに、同項第1号から第5号までの規定は、自他商品識別機能を果たし得ない商標や、特定人に独占使用を認めるのを公益上適当としない商標を例示的に列挙しているものであって、同項第6号は、これ以外の、「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」を総括的に規定しているものと解される。

商標の一般的登録要件について総合的に検討した結

果、「雑誌、新聞」を指定商品として登録出願された商標が、商標法第3条第1項第3号の適用を受けることがあるのはもとより、同号の適用がないとされる場合に、同号を除く同項各号の適用を受けることも当然あり得るといふべきであって、同項の解釈適用については、「雑誌、新聞」を指定商品とする商標であっても、他の商品・役務を指定する商標と何ら変わりはない。

したがって、「雑誌、新聞」を指定商品とする商標が、一般的登録要件を有するか否かを判断するに当たっても、当該商標の構成や創作性の程度、当該商標を構成する語（図形等）に対する取引者や需要者（購読者たる一般の国民）の認識の程度、その語（図形等）が指定商品との関係で一般的に使用されている実情やその使用可能性の程度、独占適応性の有無及び当該商標が指定商品の題号に使用される場合の取引の実情等、商標法第3条第1項各号の規定の趣旨を総合的に考察することが必要であるといふべきである。

即ち、この異議決定は、商標法第3条第1項第6号が識別力や独占適応性に関する総括規定であることを根拠に、本件商標は商標法第3条第1項第3号を適用しない場合であっても、商標法第3条第1項第6号の適用はあり得る、との立場を採っている。

②「雑誌、新聞」の題号に関する審査基準について

商標審査基準は、「審査の統一的運用を確保するための指針の一」であって、『新聞、雑誌などの定期刊行物の題号』の審査上の取り扱いについて定めたものであるが、この基準中には『原則として』との文言が含まれており、『雑誌、新聞』を指定商品とする商標について、常に、審査上、自他商品識別の標識力があるものとする取り扱いをすべきことを定めたものと解することはできない。」とし、最高裁の判決理由をそのまま以下のとおり引用し、この法理は、指定商品が本件のような「雑誌、新聞」にも該当すると述べている。

商標法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なんびと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。（最高裁第三小法廷 昭和54年4月10日判決 昭和53

年（行ツ）第129号 判例時報927号233頁）

(2) 本件商標の自他商品識別力について

① 本件商標の構成と創作性の程度

標準文字よりなる本件商標の外観上の特徴は、決して顕著とはいえず、その視覚上の印象力は強いとはいえない。しかも、「NPO」の語は、商標権者の創作に係る語ではなく、取消理由通知に記載した意味合いを有する語として国民各層において広く知られ、使用されていることは、登録異議申立人らが提出した甲各号証によるまでもなく明らかといえるものである。

②「NPO」の語が取引者・需要者により自他商品の識別標識として認識される程度について

本件商標「NPO」に接する取引者・需要者、とりわけ購読者たる一般の国民は、行政・企業とは別に社会的活動をする非営利の民間組織である「NPO」を一義的に想起し、当該「雑誌、新聞」の主たる内容を表したものと認識を抱くとみるのが相当であって、これを、他者の「雑誌、新聞」と識別するための標識として認識する程度は極めて低いものといわなければならない。

その際、本件商標が、商標審査基準のいう「原則として、自他商品の識別力がある」ものとしても、それは、あくまでも「原則」なのであるから、取消理由通知に記載した実情がある本件の場合、当該商標が自他商品の識別力を発揮しうる商標であるか否かについて、さらに進んで認定・判断をする必要があるといふべきであって、ここで止まって、本件商標の識別力を認めることは、商標の一般的登録要件に関する規定である商標法第3条第1項の趣旨に悖るものといわなければならない。

③「NPO」の語が定期刊行物の題号の一部に使用されている実情

「NPO」の語は、これに関する内容を内容とする「雑誌、新聞」等の定期刊行物や書籍の題号の一部として、既にNPO法人等や、各出版社間で広く使用されている事情にあり、このほかにも、多数ある。

してみれば、他の文字を付加するなどの構成ではない、「NPO」の文字のみからなる本件商標を、その指定商品に使用しても、商標のもつべき本質的機能である自他商品を区別し、それが一定の出所から流出したものであることを一般的に認識させる機能が極めて弱いものとみるのが相当である。

この当審の認定・判断は、「本件商標は、簡単でありふれた文字である『ベアー』のみから成る標章であり、これを『被服、履物』について商標として使用しようとしても、少なくとも平成11年6月（登録査定時のこと。：本件合議体が注記。）における上記のような商標登録及び取引の実情を考慮すれば、被告による使用の結果、自他商品識別力を獲得した等の特段の事情のない限り、自他商品識別機能を有しない商標である、というべきである。」として、当該商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした裁判例（東京高裁 平成15年11月27日判決 平成15年（行ケ）第42号 最高裁ホームページ）に照らしても相当というべきである。

商標権者は、「『NPO』の語が、全体商標（「××NPO」や「NPO△△」）の中に一部分含まれて多数使用されていることをもって、ただちに、その一つの語『NPO』が識別力を有しないという結論を導き出すことは、到底容認できない。」と主張するが、「NPO」の語が定期刊行物や書籍の題号の一部として広く使用されていることは上記のとおりであり、かつ、このことは、本件商標の識別力の有無を判断する考察要素の一なのであって、題号に「NPO」の語を含む定期刊行物が多数使用されていることのみをもって本件商標の識別力が判断されるのではないから、上記の商標権者の主張は取消理由通知の内容を一面的にみるもので、これを正解していないものである。

④ 「NPO」の語の独占適応性

「NPO」の語を巡る社会的実情については、取消理由通知で示したとおりであり、この語は、商品である「雑誌、新聞」の主な内容を表示記述する標章であって、NPO法人等であれば、その活動上必要な表示として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というのが相当である。

⑤ 本件商標が使用される指定商品に係る取引の実情

上記の「(1)」ないし「(4)」によれば、「新聞、雑誌等の定期刊行物の題号は、原則として、自他商品の識別力があるものとする。」との商標審査基準を考慮しても、本件商標は、自他商品の識別機能が極めて弱いものと判断するのが相当である。

しかるころ、商品「雑誌、新聞」の題号に使用される商標については、自他商品の識別力が弱いものであっても、使用された結果、識別力が発揮される事例

が多いことは取引の経験則に照らし明らかである。

しかして、本件においては、「NPO」の語が、指定商品である「雑誌、新聞」に使用された結果、自他商品識別力を獲得しているなどの特段の事情は認められず、商標権者も、本件商標が登録査定時において、使用された結果、自他商品の識別力を獲得していたとの主張、立証はしていない。

⑥ 本件商標の商標権の効力と識別性との関係について

商標権者は、「NPO法人等が発行する機関誌（多くは、商標法上の商品ではないため、それら）には当然にして商標権の効力は及ばない。」「書籍の題号は、原則として商標として認識されず、『NPO』の語を題号とする書籍、または『NPO』の語を題号の一部に含む書籍にも、原則として本件商標の商標権の効力が及ばない。」旨主張している。

商標権者の上記主張の是非を置くとしても（印刷物であるガイドブックの題号としての使用であっても商標の使用ではないということはできないとした裁判例がある。東京高裁 平成12年4月27日判決 平成11年（行ケ）第183号 最高裁ホームページ）、商標権の効力の範囲の問題と、当該商標が自他商品の識別力を有するか否かの問題とは、次元が異なるものであって、商標権の効力が及ばないことをもって当該商標が識別力を備えているとの理由とはなり得ず、この点についての商標権者の主張は失当というべきである。

⑦ 甲第5号証の機関誌、広報誌等は商品性を有しないとの商標権者の主張について

商標権者は、機関誌、広報誌等は、市場において独立して商取引の対象として流通に供されているものであるとは考えられず、定価が付されているものであっても実際には商品として販売されていない雑誌・機関誌等の刊行物は、商標法上の「商品（雑誌）」には該当しない旨主張している。

しかるころ、商標法は「商品」についての定義規定をおいていないから、甲第5号証（枝番を含む。）に示された機関誌等の定期刊行物が商標法上の商品ではないと解すべき法的根拠はない。他方、商標権者は、上記主張をするものの、これらの定期刊行物が商標法上の商品には該当しないとの証拠を示してはいない。

そして、甲第5号証（枝番を含む。）の機関誌には、「年間購読料5,000円」（甲第5号証の2、「書店ではお

求められませんが。」と記載されているが、購入申込先が表示されている。),「頒価 200 円」(甲第 5 号証の 4),「定価 1,500 円」(甲第 5 号証の 11),「定価 300 円」(甲第 5 号証の 14)のように価格が表示されているものがあり、この事実によれば、これらの各書証に係る定期刊行物が商標法上の「商品」でないとは一概にいえないものである。

してみれば、甲第 5 号証(枝番を含む。)の機関誌が商標法上の商品に該当するか否かは、これらが商品として取引流通過程におかれるか否かにより、個別具体的に判断されるものというべきである。

この点について、「商標法上の商品とは、商標制度の目的に照らすと、流通性があり市場で取引の対象となり得るものことであると解するのが相当である。これを『印刷物』についていえば、一般の書店において販売されるものでなくとも、インターネット等の通信販売、その他何らかの販売経路を通じて、不特定多数の需要者に対し、譲渡する対象となり得るものであれば、これを商標法上の商品ということができると解すべきである。」とした裁判例(東京高裁 平成 15 年 5 月 20 日判決 平成 15 年(行ケ)第 14 号 最高裁ホームページ)も存するところである。

本件における上記の甲各号証の場合、価格を明示し、発行者(団体)等を明らかにして刊行されている以上、不特定多数の購入希望者が当該刊行物を購入することができるというべきであって、これを商標法上の商品ではないとすべき理由はない。

なお、乙第 4 号証の裁判例は、被告が会員及び一般人に配付した月刊パンフレットが被告の営業の宣伝の目的で無料で配布されていることなどを理由として当該パンフレットの商品性を否定した事例であり、本件には妥当しない。

そして、仮に、甲第 5 号証(枝番を含む。)の定期刊行物の中に、商標法上の商品とはいえないものが含まれていたとしても、当該刊行物の題号の一部に「NPO」の語が使用されていることは明らかな事実であって、商標の識別力の有無が争われている本件においては、この事実が、取引者・需要者による本件商標の自他商品識別力についての認識の程度を低めこそすれ、その程度を高めることとなるとはいえず、甲第 5 号証(枝番を含む。)の定期刊行物中に商標法上の商品とはいえないものが仮に存在したとしても、本件取消理由を否定することにはならないというべきである。

6. 私見

本異議決定は、商標法第 3 条第 1 項第 6 号を根拠としており、その理由を(1)「雑誌、新聞を指定商品とする商標の自他商品識別力について」と、(2)「本件商標の自他商品識別力について」とに大別し、(1)については、①「雑誌、新聞」を指定商品とする商標の一般的登録要件と、②「雑誌、新聞」の題号に関する審査基準に分け、(2)については、①の本件商標の構成と創作性の程度に始まり、⑦の機関誌、広報誌等は商品性を有しないとの商標権者の主張についてまで、詳述している。

この論法は、「雑誌、新聞」の題号といえども、商標法第 3 条第 1 項第 3 号の登録要件と同質であり、審査基準についても「原則」と謳っているにすぎず、その例外がある、との前提の下に、本件商標についても、一般の商標の登録要件と同様に、商標の構成や創作性等について逐一検討した結果、商標法第 3 条第 1 項第 6 号に該当する、という流れである。なお、上記(2)の本件商標の自他商品識別力については、①から⑦まで細分化して論じられているが、要は、狭義の自他商品識別力と独占適応性の問題と捉えることができる。

そこで本異議決定を吟味するに、まず、この争点は、商標法第 3 条第 1 項第 3 号の問題であったはずであるが、いつの間にか、同第 6 号の問題に掘り返られている点に疑問がある。次に、雑誌や新聞等の定期刊行物の題号と一般の商標との異同が問題である。以下、商標法第 3 条第 1 項第 3 号と同第 6 号の関係について言及し、同第 3 号の適用性、同第 6 号の適用性について言及する。

(1) 商標法第 3 条第 1 項第 3 号と同第 6 号の関係

登録異議申立人は、上述したとおり、想定し得る申立理由を悉く挙げ、その法的根拠を 6 つ挙げているが、取消理由通知及び異議決定の根拠は唯一、商標法第 3 条第 1 項第 6 号のみである。

しかし、この問題は、商標法第 3 条第 1 項第 6 号の問題であるのだろうか。異議決定を分析していくと、明らかに論理の飛躍がある。

本件の争点は、商標法第 3 条第 1 項第 3 号に関する「新聞、雑誌等の定期刊行物の題号は、原則として、自他商品の識別力があるものとする。」との審査基準の解釈の問題であった。

この点について、異議決定は、審査基準が「審査上、

自他商品識別の標識力があるものとする取り扱いをすべきことを定めたものと解することはできない。」とし、商標法第3条第1項第3号に関する所謂「ワイキキ」事件の最高裁判決を引用している。

また、異議決定は、「商標の一般的登録要件について総合的に検討した結果、『雑誌、新聞』を指定商品として登録出願された商標が、商標法第3条第1項第3号の適用を受けることがあるのはもとより、同号の適用がないとされる場合に、同号を除く同項各号の適用を受けることも当然あり得る」としているのである。

即ち、6号を適用するのであれば、3号の適用の可否についてまず論じ、3号の適用がないと判断した上で6号を適用すべきであった。しかし、3号の適用の可否については、一切論じられていない。

なお、現在の特許庁における商標法第3条第1項各号の適用に関する運用は、第3号と第6号の切り分けが極めて曖昧になっているが、問題である。いずれかの規定に該当するのだから、いずれを根拠にしてもよいのではないか、というような発想があるように思えてならない。しかし、商標法第3条第1項第6号は、「前各号に掲げるもののほか」と明確に規定しているのである。したがって、第6号を適用するには、第3条第1項第1号から第5号までに該当しない場合に限られるのであるから、本異議決定においても、この点については、明確な理由付けがなされるべきであったが、この点については等閑に付されている。

(2) 商標法第3条第1項第3号適用の妥当性

上記(1)において述べたとおり、今回の異議決定の前提は、商標法第3条第1項第3号の問題である。したがって、以下、本件商標が同号に該当するか否かについて論ずることとする。

まず異議決定は、最高裁の判決を一般論として引用している。

この判決において重要なところは、商標法第3条第1項の判断に際しては、自他商品（役務）識別力と独占適応性が必要要件である、という点である。

その意味において、この最高裁の判決は、原則論として先例の価値があろう。しかし、具体的に検討すれば、この最高裁の判決は、商品「化粧品」の産地、販売地表示に関するものである。引用文の後には、次のように、記されている。

如上的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も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といわなければならない。そうすると、上記3号にいう『その商品の産地、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』の意義を、所論のように、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、解さなければならない理由はない。

即ち、この最高裁の判決は、「ワイキキ」が商品の産地、販売地表示として広く知られていないとしても、商品の産地、販売地表示として商標法第3条第1項第3号に該当する場合がある、と判示しているだけなのである。つまり、かかる最高裁の判決は、一般の商品にこそ先例としての価値があるが、殊雑誌や新聞等の定期刊行物の題号に関する判断基準として適切であるか否かは疑問がある。

しかし、いずれにしても、商標法第3条第1項の判断に際しては、自他商品識別力と独占適応性の2つの観点から判断することが必要であることは確かである。

そこで、本件商標を自他商品識別力と独占適応性の2つの観点から検討する。

① 自他商品識別力について

新聞や雑誌の定期刊行物の題号は、他の商品や役務と異なり、原則として自他商品識別力がある、とされるのは、いったい如何なる理由に基づくのであろうか。

「新聞・雑誌は、特定出版社が毎日、毎月継続的に編集するものであるがゆえに、それがたとえばスポーツ、野球、麻雀、釣り等いかなる内容のものであるとを問わず、それぞれ個性を有し、たとえば同じスポーツに関する雑誌でもA社とB社とその内容は必ず異なるものであるはずである。このような実体を考えるならば、新聞・雑誌の題名は、たとえそれがその内容を表すものであっても、その内容が出版社ごと、新聞社ごとに異なるものであるから、同一題名のものが存在しない限りは他の新聞・雑誌と十分識別し得るはずであって、自動車に「自動車」、石鹼に「中性石鹼」等の商標を使用する場合と識別力の点において、その事情を異にするものである。相撲、暮らしの手帳、日刊スポーツ等のように、一般の商品にあっては、その

品質内容を表示するものとされるような商標が新聞・雑誌については認められているのは、それが題号として使用されることによって、特定の出版社の個性ある商品たる新聞・雑誌であることを示す出所標識・識別標識としての機能を十分果たし得るものであるという事情によるものである。」(網野誠「商標(第6版)」241頁)とされる。

即ち、新聞や雑誌の題号が自他商品識別力を有するとされるのは、形式上、審査基準に規定されているからではなく、新聞や雑誌の題号の商標としての機能が勘案された結果なのである。そして、同一の題名が存在しない限り、他の新聞や雑誌と十分識別し得るのであるから、例外的に識別力が認められない場合というのは、同一の題名に相当する範囲に限られる、というべきである。換言すれば、審査基準において例外的に識別力が認められない場合というのは、同一の出所に係る定期刊行物であると認識、理解される場合であると解することができる。

実際、審決においては、以下の商標が同一の題名と判断され拒絶されている(なお、以下、文献名は、特段の表示がない限り、拒絶査定不服審判である。)

- ・「世界」と「世界新聞」(審判昭50-1995)
- ・「科学」と「科学マガジン」(審判昭51-3631)
- ・「いちご新聞」と「いちご」(審判昭54-835)
- ・「週刊フレンド」と「フレンド」(審判昭60-20554)
- ・「月刊実話TIMES」と「実話タイムス」(審判昭61-5574)
- ・「MISUMI」と「月刊みすみ」(審判平6-8200)

このように、「新聞」や「マガジン」の他、「週刊」や「月刊」等、刊行期間を表す語の有無は、同一の題名として判断されてきたのがこれまでの実務である。

なお、例外的に、以下の商標が審査段階では、「富士」「不二」「Fuji」からなる各登録商標等に類似であると判断されたものの、以下の商標は「ユウカンフジ」の称呼を生ずるものであって、類似しない、と判断されている(審判昭55-10104)。



その理由は、以下のとおりである。

「新聞」及び「雑誌」の取引において、定期購読等のある特殊の場合を除けば殆んどの需要者は、自己の趣味に合ったものを購入した経験に基づき、編集方針を異にする様々の同種商品の外形を目視して、他の商品と誤認することなく意欲した商品を識別しており、「新聞」及び「雑誌」の商標から生ずる観念そのものは、特段の事情が存しない限り、自他商品の識別力が極めて乏しく、商品の出所表示機能を果すことが甚だ稀であることは、この種商品の取引の経験則に徴して明らかである。

即ち、新聞や雑誌の題号における観念は、商標の類否判断に際して、重要な要素にはならない、とされているのである。その意味において、以下のように、商標の有する語義が近似するものであっても、非類似と判断されている、ということができる。

- ・「アルバイト情報」と「アルバイト速報」(無効審判昭50-684)
- ・「アルバイト情報」と「アルバイトニュース」(同上)
- ・「日刊 東京アルバイト情報\パートタイマー」と「アルバイトニュース」(審判昭50-701)

なお、これら「アルバイト」に関連する商標については、商標権侵害訴訟の場面でも争われている(大阪地裁昭和48年4月25日判決昭和47(ワ)471, 大阪高裁昭和50年10月24日判決昭和48(ネ)736)。その地裁判決において、以下のように述べられている。

業界新聞、専門誌等の印刷物に、その掲載内容の関係部門を示すため、その業界、専門等の名を冠して、新聞、ニュース、情報、速報その他情報を意味する語を接続させた文字を商標として附すことが、一般に取引業界における慣行であるということができる。ところで、現在の如く極度に発達した情報化社会にあつては、業界あるいは専門分野に関する印刷物が多数発行され、あるいは発行されるべきことは、自然の勢いであつて、これを阻止することはできないであろう。しかしながら、既に刊行物を指定商品とする登録商標が存するときは、需要者が商標の誤認混同を来さないよう、印刷物に附す商標の外観、称呼については格別の考慮が要求される。新聞等の出版事業が一般に解放されており、印刷物に附す商標が前記慣行により選ばれる関係上、商標の字義そのものはその刊行物が取り扱

う内容を包括的に表わすに過ぎず、自ら一部共通あるいは全体として類似する結果となることを免れず、これを避けることは不可能ではないにしても極めて困難であるといわねばならない。したがって、この種の印刷物に附す商標においては、商品の識別は、専ら商標の外観、称呼によるものが取引の実際であって、商標から生じる観念そのものは商品の識別能力に極めて乏しく、この観念には出所表示機能を期待し得ないものであると解されるのである。

このように、新聞や雑誌の題号に関する商標の類否判断に際しては、観念の問題は重要ではなく、題名の同一性により、同一の出所に係るものであるとの認識を生ずるか否かという観点によって決せられる、と云える。

さて、これらは、個別に争われた事例であるが、特許庁における審査は、どのようなものであったのかについて、ここで検証してみる。

筆者の調査したところでは、漢字「相撲」が「雑誌、新聞」等の定期刊行物を指定商品として登録されている（登録第 1797208 号）。

相撲

この商標は、所謂相撲書体で表されているが、その書体の特殊性により登録が認められたのではなく、まさに漢字「相撲」について登録が認められたものである。

そして、この登録商標「相撲」は、以下の商標と併存して登録されているのである。まさに、「雑誌、新聞」については、観念の問題は、一貫して商標の類否判断に影響を与えないとして審査されてきたことの一証左である。

・登録第 0945614 号「大相撲」

大相撲

・登録第 3125747 号「大相撲年鑑」

大相撲年鑑

・登録第 4075900 号「大相撲力士写真年鑑」

大相撲力士写真名鑑

・登録第 4372383 号「大相撲中継」

大相撲中継

この登録商標「相撲」について、今回の異議決定の理由付け、即ち、「『雑誌、新聞』を指定商品とする商標が、一般的登録要件を有するか否かを判断するに当たっても、(ア) 当該商標の構成や創作性の程度、(イ) 当該商標を構成する語（図形等）に対する取引者や需要者（購読者たる一般の国民）の認識の程度、(ウ) その語（図形等）が指定商品との関係で一般的に使用されている実情やその使用可能性の程度、(エ) 独占適応性の有無及び(オ) 当該商標が指定商品の題号に使用される場合の取引の実情等、商標法第 3 条第 1 項各号の規定の趣旨を総合的に考察することが必要である」との論法を当てはめて検討してみよう。

(ア) 商標の構成については、確かに相撲書体で表されているが、その書体が顕著であるということとはできないし、そこに何等の創作性もない。

なお、欧文字 3 文字ならなる商標は、如何なる商品や役務であれ、原則として識別力を有するとされており、「雑誌、新聞」を指定商品とするものも多数登録されている。例えば、登録第 2115306 号「PRO」がある。したがって、本件商標が欧文字 3 文字からなることをもって、構成が顕著でないと言ふことはできない。

(イ) 漢字「相撲」に接する商品「雑誌、新聞」の需要者、取引者によって、それが「相撲」を意味することは誰でも知悉しているところである。まさに「相撲」という雑誌の内容が「相撲」に関するものであることを容易に理解し得る。

(ウ) 上記した登録商標を始め、「相撲」が雑誌等の題号として一般に使用されている実情がある。

なお、本異議決定が商標法第 3 条第 1 項第 6 号を根拠とした理由の一つとして考えられるのは、東京高裁の「ベアー」事件である。この事件は、本来、自他商品識別機能を有するものであっても、多数の者によって使用された結果、識別力を喪失する場合があることを示している。即ち、商標法第 3 条第 1 項第 6 号に関する商標審査基準において例示されている「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」等に使用される「愛」「純」「ゆき」等と同質である。しかし、本件商標は、商標それ自体が本来的に識別力を有しているのではなく、商品の特殊性によって、識別力が認められるものであって、「ベアー」事件や 6 号の審査基準の問題と

は明らかに異質であり、「ベアー」事件をその根拠とすることは不当である。

(エ) 独占適応性については、後述する。

(オ) 以下の登録商標が存すること、及び、雑誌や新聞の題号の特殊性とそれを考慮したこれまでの審査実務からして、「相撲」について識別力を否定しなければならない格別の事情が存するものでもない⁽²⁾。

この登録商標「相撲」は、使用による顕著性が認められたものではない。

即ち、狭義の自他商品識別力を根拠に、本件商標「NPO」の登録が取り消されるべき理由は、他の「雑誌、新聞」を指定商品とする登録商標と比較した場合、到底あり得ない話である。

ということは、独占適応性の問題が今回の本質的な問題なのであろうか。

② 独占適応性

独占適応性というのは、先の最高裁の判決から引用するならば、「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なんびと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」ということである。

この点について、本異議決定は、「この語は、商品である『雑誌、新聞』の主な内容を表示記述する標章であって、NPO 法人等であれば、その活動上必要な表示として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というのが相当である。」と判断している。

「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」ことの理由は、2点ある。1点目は、商品の特性を表示記述する標章であること、2点目は、取引に際し必要適切な表示として何人も使用を欲することである。

1点目の「商品の特性を表示記述する標章であること」に関しては、雑誌、新聞等の定期刊行物の題号に適用できないことは、上記①において述べた。

それでは、この2点目が直接的な根拠であるのだろうか。この点についても、本異議決定は、歪曲した解釈をしているのである。

つまり、「取引に際し」を「その活動上」に、また「何人も」を「NPO 法人等であれば」に置き換えているのである。

そもそも、独占適応性における公益性とは、商標法の目的に照らし、競争秩序の維持との関係から導き出されるものであって、如何に公益性が高い者であっても特定の者の利害から導き出されるものではない。蛇足ながら、この公益性をいうのであれば、商標法第47条の除斥期間についても、本来の公益性の見地から、商標法第3条については、適用を廃止すべきである。

思うに、本異議決定に際しても、この独占適応性のみをもって、本件商標に対し3条を適用するには躊躇されたはずであり、また、この点を究極的に理由付けするのであれば、商標法第4条第1項第7号を適用すべきであったが、それも躊躇せざるを得なかったのではなかろうか。即ち、何人も使用を欲することと、社会的に貢献しているとはいえ特定の者が使用を欲することとの間には、相当の相違があると考えられたからではなかろうか。つまり、もし「NPO」の登録が公序良俗に反するとするならば、「雑誌、新聞」に限らず、ありとあらゆる商品や役務を指定するものについても、同号が適用されるべきだからである。

因みに、第42類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務、訴訟事件その他に関する法律事務、登記又は供託に関する手続の代理」を指定役務とする商標「NPO」が個人の名義で登録されている(登録第3013923号)。



なお、公共の財産として定着している言葉は私的独占には馴染まない、という考え方がある⁽³⁾。最近の「二十四の瞳」問題や「母衣旗」事件⁽⁴⁾がそうである。しかし、本件がこれらの事件と決定的に違うのは、「公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、利益を独占する意図があったか否か」という判断要素が一切ない点である。勿論、「母衣旗」事件は、商標法第3条の問題ではなく、商標法第4条第1項第7号の問題であるが、「公共の財産」ということを論点とするのであれば、かかる判断要素に基づき判断すべきである。

ところで、「NPO」は、略語・略称として一般に使用されている欧文字3文字の組合せであるから、「Nonprofit Organization」以外の略称としても使用されており、医学用語としても「nothing by mouth (from the Latin Nil peros)」を意味する略語として使用されている。

また、「NPO」と同様、社会問題に関する言葉について、「雑誌、新聞」の登録商標として、以下のものがある。

- ・登録第 4606225 号「非営利法人」
- ・登録第 4653855 号「環境問題」
- ・登録第 4850022 号「地球新聞」

本異議決定の理由からすれば、これらの登録も無効とされるべき商標なのであろうか。決してそうではない。これらは、十分識別機能を有し、かつ、独占適応性のある登録商標である。

③ 商標法第 3 条第 1 項第 6 号の適用性について

上記したとおり、筆者としては、本件商標は、指定商品「雑誌、新聞」については、十分なる自他商品識別力を有し、且つ、独占適応性を有する商標であって、商標法第 3 条第 1 項第 3 号に該当するものではない、と考えるが、それでは、商標法第 3 条第 1 項第 6 号を適用し得る余地があるだろうか。この点が次の問題である。

商標審査基準では、「地模様」のみからなるもの、標語（例えば、キャッチフレーズ）、例えば、「Net」「Gross」のように商慣習上、その商品や役務の数量等を表示する場合に用いられるもの、現元号をあらわす「平成」等は、商標法第 3 条第 1 項第 6 号に該当する、とされる。

勿論、本号に該当するものはこれらに限られないが、少なくとも、欧文字 3 文字「NPO」からなる本件商標が商標法第 3 条第 1 項第 3 号に該当しない以上、あえて 6 号に該当するとしなければならない格別の理由は存しない。また、本異議決定においても、6 号に該当するとの積極的な理由付けは一切なされていない。唯一、「ベアー」事件がその根拠とも考えられるが、上述したとおり、この事件と本件とは異質であり、「ベアー」事件を根拠に 6 号に該当するということはできない。

以上、本異議決定の論理に従って検討したが、本件商標が商標法第 3 条第 1 項第 3 号にも同第 6 号にも該当するものではない、と考える。

(3) 結語

最近、新聞やテレビ等で取り上げられる商標事件は、何故そのような一般的な言葉が商標登録されるのか、といった疑問や、そのような言葉を商標登録して独占するのは如何なものか、といった視点からのものが多

い。朝日新聞の 1 面トップに掲載された記事内容も、そのような観点に基づくものであった。

しかし、商標というのは、商品やサービスの識別標識である。商品やサービスの識別標識である雑誌や新聞の題号として商標「NPO」を登録し使用することが誰にとって不利益となるのであろうか。

本問題は、一非営利公益団体が「NPO」の文字を含む商標登録を出願・登録しようとして、角川の出願・登録を発見したことが端緒であった⁽⁵⁾。

しかし、その出願商標に対しては、当然のことながら、本件商標は引用されておらず、他の拒絶理由が通知されているに過ぎない。つまり、出願商標「NPO ジャーナル」は、これまでの審査実務どおり、「NPO」には類似しない、と判断されたのである。

因みに、「雑誌、新聞」を指定商品に含む商標登録であって、商標の構成要素として「NPO」を含むものとして、以下のものが存在する。

- ・登録第 443842 号



- ・登録第 4673511 号

「NPO 新産業創造研究会」（標準文字）

- ・登録第 4810100 号



- ・登録第 4814455 号

NPO法人 日本食育協会
JAPAN FOOD EDUCATION ASSOCIATION

また、他の商品や役務を指定する商標登録であって、「NPO」を含むものとして、以下のものがある。

- ・登録第 4725196 号



- ・登録第 4744166 号



- ・登録第 4759271 号



- ・登録第 4763701 号



- ・登録第 4773590 号



商標の実務や効力範囲を知っている者であれば、本件商標が「NPO ジャーナル」の登録や使用の障害にはならないことは容易に理解し得たはずである。例えば、或る雑誌の特集記事として「特集 NPO」と題して発行することは何等問題ないし、NPO 各団体が「NPO」に関する雑誌を発行することができなくなるわけでもない。ただ、雑誌の題号として、「NPO」と同一視し得る商標を使用することができないだけである。「ゴルフ ジャーナル」と「ゴルフマガジン」、「科学ジャーナル」と「科学」、「福祉新聞」と「福祉ジャーナル」が併存して登録・使用されている事実が調査により判明していれば、容易に判断し得たはずである。

また、NPO 各団体が自己の名称を表示するために構成要素として「NPO」を含む商標を登録することは何等問題がないが、NPO 団体ではない者が「NPO」を含む商標を出願・登録することが悪なのであろうか。NPO 団体と何等関係のない者が営利目的で「NPO」を商標登録するのは如何なものかという議論があったが、NPO 各団体が商標として出願している以上、それもまた営利目的と理解できる。即ち、商標の出願行為により、それらの表示を、商取引の対象となる有償の「商品」である雑誌等の識別標識として使用または使用する意思を有していると理解できるからである。

さらに、NPO 団体以外の者が NPO に関する記事を内容とする刊行物を発行することはできないとすべきなのであろうか。決してそうではあるまい。

ましてや、角川による「NPO」の商標登録の存在によって、NPO 各団体の活動が阻害されるものでもない。

以上、筆者は、本件商標は、商標法第 3 条第 1 項第 3 号にも同第 6 号に該当するものでもなく、また諸般の事情を考慮しても、なお本件登録異議の申立ては成り立たないと判断すべきであった、と考えるが、如何であろうか。

注

- (1) この拒絶理由は、後述する登録第 4438342 号商標「tCG / NPO」に類似するとのことであったが、非類似である旨の意見書が容れられ、登録されるに至っている。
- (2) この点に関し、本異議決定は、機関紙、広報誌等は商標法上の商品には該当しないとの角川の主張に対し、商標法は商品についての定義規定をおいていないから、それらが商標法上の商品ではないと解すべき法的根拠はないとし、また東京高裁の判決を引用し、「一般の書店において販売されるものでなくとも、商標法上の商品ということが出来る」としているが、これらは詭弁である。
- (3) 本件商標に対する NPO 等の商標法第 3 条第 1 項第 6 号の主張も、この点に関するものであった。
- (4) 東京高裁平成 11 年 11 月 29 日判決 平成 10 (行ケ) 18 最高裁ホームページ
- (5) 本件登録異議申立人の一人である特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会の出願に係る商願 2003 - 41991 「NPO ジャーナル」の当初指定商品は「雑誌、新聞、ニューズレター、パンフレット」であったが、「ジャーナル」の文字は「新聞、雑誌、機関誌」等を表すものとして使用されているから、「雑誌、新聞、ニューズレター」以外に使用するとき、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるとの拒絶理由を受け、指定商品から「パンフレット」を削除することで登録されるに至っている。

(原稿受領 2005.8.8)