HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	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
Author(s)	田村, 善之
Citation	知的財産法政策学研究, 37, 151-193
Issue Date	2012-03
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/49032
Type	departmental bulletin paper
File Information	IPLPJ37_006.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

論　説

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―

田　村　善　之

本講演では、普通名称あるいは記述表示に関する裁判例の動向についてお話しします。後述するように、特に普通名称に関しては、様々な論点について裁判例が対立していますが、私には、そのような対立の背後に、普通名称について登録を許さなかったり、侵害を否定する趣旨の理解に対するアプローチの相違が控えているように思えるのです。そこで、まずは登録阻却ないし権利制限の趣旨の確認から入ることにしましょう。

Ⅰ　出所識別力・独占適応性欠如を理由とする適用除外の趣旨

商標法３条１項には、普通名称、慣用商標あるいは記述表示等々に関して商標登録を許さない旨が書かれています。もっとも、これらのうち３号から５号に該当する商標に関しては、３条２項に特別顕著性という制度があるため、使用された結果、誰の商品・役務であるかを需要者が認識できるようになったものについて、例外的に商標登録が許されます。

実は、この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、様々な説があります。これらの学説は、大雑把に次の２つに収斂できると思います。

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す（出所識別力欠如説）。たとえば、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です。

しかし、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こともあります。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、なかなか呼称が統一しないため、消費者に不便をかけることになりそうです。そこで、これは出所識別力欠如の問題ではなくて、むし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、と説明する考え方が登場するわけです（独占適応性説）。

これらの説には、実はそれぞれ弱点があります。まず、独占適応性説に従えば、特に３条２項の説明に窮することがあると言われています。つまり、この説に従えば、独占適応性を欠く場合には登録を認めるべきではないことになりそうですが、実際には、使用により出所識別力を獲得すると登録が認められる場合があります。そのため、３条２項の説明がつかないとされるのです。他方、出所識別力欠如説は、３条２項を問題なく説明することができるかもしれません。しかし、前述したようなテリヤキバーガーや、実際に事件になった黒酢等の場合に関して、もしこれらが出所識別機能を果たしうる場合であっても、なお登録が許されないという立場であるとすると、その説明に窮することになります。

この問題については、そもそも３条１項のすべての号を統一的に説明しようとすることに、見解がまとまらない原因があると思います。そのため、私は、３条１項の趣旨を、３つほどに分けて考えています。

１つは、３条１項１号の普通名称です。普通名称に関しては、特別顕著となっても登録を認めず、さらに、２号の慣用商標に並べて、あえて違う号で普通名称としているのですから、これには何かの意味があるものと、私は考えています。そこで、１号は、出所識別力の有無とは関係なく、独占適応性の欠如を理由に登録を認めないとした規定であると説明します。

ところで、こうした独占適応性の欠如を理由に登録を認めないとする趣旨をより明確にしているのが、立体的形状に関する４条１項18号の規定です。商品の形状に関しては、記述表示のため３条１項３号に該当しますが、もし４条１項18号がなければ、商品の形状であっても、使用の結果、特別顕著性という意味での出所識別力を獲得した場合には登録が認められることになるはずです。しかし現行法上は、商品の機能を確保するために不可欠な形状に関しては、４条１項18号によって登録が認められないことになっているのです。私の考えでは、３条１項１号の普通名称も、この４条１項18号と同じ機能を持っています。つまり、両者は同じ趣旨の規定だと考えます。

２つ目のタイプは、３条１項の３号から５号に規定された標章です。これらは普通名称と違って、完全に独占適応性を欠いているというわけではありません。他方で、誰もが好んで使う表示であり、競争上有利になる表示ではあるので、商標法の建前である登録主義および先願主義を貫徹して、実際に使用していなくても最も先に出願した者に登録を認めるというのは、妥当性を欠くように思います。とは言え、常に独占を認めないわけにもいきません。そういう意味では、独占適応性の面で中途半端に問題を抱えた標章であると言えるかもしれません。そこで商標法は３条２項において、前項３号から５号に規定されたタイプの標章に関して、登録主義を修正し、使用により特別顕著性を獲得した者には登録を認めるという中間的な規律をしています。

３つ目として、そもそも出所識別力の有無だけを問題とするタイプがあります。３条１項２号の慣用商標と同６号の出所識別力を欠く商標が、こうした趣旨のものと位置づけられるように思います。

Ⅱ　出所識別力・独占適応性欠如を理由とする権利制限規定の趣旨

１　概　観

商標法26条１項は、商標権侵害訴訟の場面で、商標権に抵触したとしても侵害に該当しない行為を列挙しており、そこでは、概ね３条１項に対応した規律が置かれています。さらに最近では、特許法関連の平成12年キルビー事件最高裁判決を契機として、2004年の法改正で、無効の抗弁というものが制定されました（特許法104条の３、商標法39条）。そのため、侵害訴訟においても３条を直接援用できるようになっています。

2　登録阻却事由と権利制限事由の相違

このように現在では、26条と３条は、ともに侵害訴訟で主に抗弁として提出することができます。ただ、26条の趣旨については確認しておく必要があります。

26条は、たしかに一面では、普通名称等あるいは記述表示等が過誤で登録された場合に、たとえば、「ウーロン茶」という標章が登録された場合に、被疑侵害者が「ウーロン茶」を使っても侵害とはならないという意味で、過誤登録の場合の救済規定として機能します。しかし、理屈の上では過誤登録とは関係のない規定ですので、たとえば、無効理由がなく登録された商標権については、その保護範囲を限定するような形で機能する場合もありえます。

たとえば、みつ豆を指定商品として、「ネリキリン」という標章が登録されたとすると、これ自体は無効事由がないので、立派な商標登録となります。一方、被疑侵害者が、みつ豆に類似する商品である和菓子の練り切りに「ネリキリ」という標章を使用した場合には、これは３条の問題ではなくて、26条１項２号の普通名称の使用と解され、非侵害になるというわけです[1]。

以上は、制限される商標権の保護範囲から見た３条と26条の違いについての話でしたが、両者の判断基準時が異なることに伴って問題が生じることもあります。つまり、商標の登録査定の時点においては過誤登録とは言えない場合であっても、以降の情勢が変化して、侵害時点では需要者の間に普通名称や記述的表示あるいは慣用商標等として認識されるようになっている場合もありうるということです。そのような場合、無効理由はないため、３条の問題としては攻撃ができませんが、26条１項により商標権侵害が否定されることはありえます。

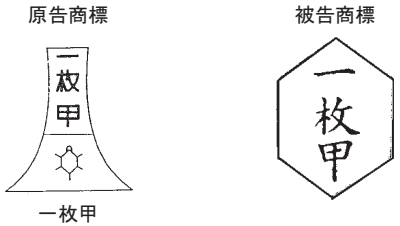
以上のように、商標権侵害訴訟で使うことができる２つの防御方法については、両者に共通するところも多いですが、無効の抗弁を介して３条を使う場合と、26条を使う場合とで、相違するところもあります。まず、「ネリキリ」の例で説明したように、判断対象が違います。３条は登録商標

[1] 小野昌延＝三山峻司『新・商標法概説』(2009年・青林書院) 258頁。

(「ネリキリン」) について普通名称等かどうかを吟味するのに対し、26条は被疑侵害商標 (「ネリキリ」) について吟味します。このように、対象が登録商標か、被疑侵害商標かという違いがあります。

それから、判断時期についても、登録時と侵害時との違いがあります。これについて明らかにした裁判例として、「一枚甲」事件があります。この事件では、三味線のバチの品質や原材料を意味する語として、価格表や広告等に「一枚甲」が使用され始めたのは、商標登録出願時以降の昭和50年代半ばからという認定がされています。その結果、裁判所は、遅くとも平成５年頃以降には「一枚甲」が、三味線のバチの品質ないし原材料を意味する一般名称として使用されていたと認められる以上、その時期における標章の使用には商標権の効力は及ばないと、26条を用いて判示しました (東京地判平成18・10・26平成17(ワ)25426[一枚甲])。

図１



この事情の下、昭和53年から昭和58年とされている商標登録時点では、使用開始と前後している時期ですから、おそらくは未だ記述的表示にはなっていなかった可能性が高いと思います。それゆえ、実は、この被疑侵害者たちの使用の中には、少なくとも、この「一枚甲」という言葉が記述表示として定着するまでの間の使用例の中には、その時期に商標権侵害が成立していた可能性はあります。しかし、一時期はずっと商標権侵害が成立していたとしても、無効理由もない商標登録に対する商標権侵害によって築かれた一般需要者の認識、当事者の認識も26条の基礎となるということが、この判決からわかります。すなわち、３条の判断時期は登録時点ですが、26条の判断時期は個別の侵害時点であるという違いがあることが明らかにされています。

それから、判断対象と判断時期に加えて、判断基準も違ってくるところです。たとえば、特定地域において普通名称あるいは原材料表示となって

いるに止まる場合に、どのように扱うのかという問題があります。

たとえば、愛知県ないし静岡県等の近郊県の製造業者や需要者の間で、壁土や屋根瓦葺用の土の一般的名称として用いられている「ドロコン」という語を使用する被疑侵害者について、商標権侵害を否定している判決があります（名古屋地判平成2・11・30判タ765号232頁［ドロコン］）。

さらに、一般論をより明確に述べた判決としてしろくま事件があります（大阪地判平成11・3・25平成８(ワ)12855［しろくま］）。この「しろくま」という語は、鹿児島県を中心とした九州地方においては、練乳をかけてフルーツを載せたかき氷という、かなり特定されたものを指しています。九州以外の地域ではほとんど知られていないので、特定地域でしか通用しない一般名称と言えると思います。この判決は、26条１項２号の普通名称になるためには、日本全国において通用することは必要ではない、一地方において普通名称となっていれば足りると判示しています。

この判決の結論は妥当だと思います。この判決によれば、仮に「しろくま」という商標権があったとしても、九州で「しろくま」と使っているぶんには非侵害となります。

私は、26条においては、原告の商標権が、特定地域で普通名称なり慣用商標なり記述表示としてあるのであれば、当該特定地域における被告の行為について、商標権侵害を阻却してもよいと思います。しかも、そのほうが取引の便宜に資することになります。しかし一方、同じことを３条１項で言えるかというと大問題です。九州ほどの広域になると悩みますが、それより狭い、ある特定の町や島である特定の言葉が一般名称として通用しているにすぎないものについて、それだけで商標登録を許さないとすると、片や全国的な効果をもつ商標権の取得が妨げられてしまいます。

他方で、26条１項にいう普通名称や慣用商標、記述表示になるためには日本全国に通有することまでは必要とされなくても、同様に、狭小な地域で普通名称、慣用商標、記述表示として通用するからと言って、それだけで３条１項に該当するとまでは言えないように思われます。そのように考えると、判断基準も、どの程度の広さの地域で普通名称、慣用商標、記述表示となっている必要があるのかということに関して、３条と26条では違いがあることがわかってきます。

３　権利制限の主張と無効の抗弁の関係

以上を踏まえて、最後に、26条を用いた権利制限と３条を用いた無効の抗弁の関係における手続的な違いについて触れたいと思います。それは、無効審判請求の除斥期間との関係です。３条違反を理由とする商標登録の無効審判請求に対しては、47条で５年の除斥期間が定められています。除斥期間を経過してしまって、もはや無効審判請求を出せない場合に、商標権侵害訴訟によって無効の抗弁を出せるかという問題があります。これは、たしかに条文上はっきりとは書かれていません。ただし、特許法104条の３を見ると、「無効審判において無効にされるべきものと認められるときは」という書きぶりになっており、無効審判請求をすると無効になるということが前提とされているように思います。そうすると、その無効審判請求はすでにできなくなっていますから、私は、これは条文を素直に読んで、無効の抗弁は認められないとすべきだと考えています。

しかし、裁判例の中には、この場面で、特許法104条の３ではなく、権利濫用の抗弁を持ち出すものがあるので注意が必要です。権利濫用の抗弁とは、特許法104条の３が立法される契機となった平成12年のキルビー事件最高裁判決（最判平成12・4・11民集54巻４号1368頁）において認められたもので、特許権に無効理由があることが明らかなときは、そのような特許権に基づく権利行使は権利濫用に該当するといった内容の抗弁のことです。これは、俗にキルビー抗弁とも呼ばれています。無効の抗弁ではなく、この権利濫用の抗弁であれば、商標登録の無効審判請求の除斥期間経過後も抗弁を出せるのかどうか、という問題が残っているわけです。

キルビー事件で最高裁の調査官を担当されていた髙部眞規子先生は、裁判長として担当した事件において、特許法104条の３の立法後ほとんど使うことのできなかったキルビー抗弁を、ここで使いました。除斥期間が経過していて無効審判請求はできないが、その場合でも無効理由があることが明らかな場合には権利濫用になる、という判決を出されています（東京地判平成17・10・11判時1923号92頁［ジェロビタール］）[2]。

[2] 髙部眞規子「特許法104条の３を考える」知的財産法政策学研究11号（2006年）135頁。

ただ、これは決して裁判例の趨勢ではありません。むしろ否定説のほうが有力です（東京地判平成17・4・13平成16(ワ)17735［LEGACY］、東京地判平成13・9・28判時1781号150頁［moslite］、東京高判平成14・4・25平成13(ネ)5748［同２審］）。ただし、このうちの後ろ２つは傍論であり、不正競争の目的が認められるので除斥期間にかからないとした判決です。47条では、普通名称に関しては不正競争の目的の有無にかかわらず５年で除斥期間が切れますから、これは別のタイプの無効理由が問題となった判決の判断でした。

この問題について、髙部先生の立場をとると、商標の普通名称等のように無効理由があることは明らかだとは言いがたいものに関しては、せっかく無効審判請求で除斥期間を設けて無効とされないようにした商標権が、侵害訴訟でいっさい権利行使ができないことになります。これでは無効審判請求に除斥期間を設けた趣旨がわからなくなってしまうので、立法論としてはともかく、現行法の解釈論としては否定説のほうが妥当ではないかと思います。

最後に、両者の違いや手続的なこと、さらには周辺的なことを含めてまとめると、１つの考え方として、除斥期間経過前であれば、26条は条文上、標章を普通に用いられる方法で使用していることが一応の要件となっているので、「どうも自分は普通に用いられる方法で使用していないな、派手派手しく飾り過ぎているな」と思われる場合には、３条を用いた無効の抗弁を主張することもありうるかもしれません。

ただし、普通に用いられる方法については、柔軟に解釈すべきでしょう。実際、裁判例もそのような運用を行っています。被告は標章を派手派手しく飾ったとは言え、それが商標権者の商標から遠ざかる対応であれば、むしろ誤認をより防止しうるようになっているので、普通に用いられる方法であると解釈しうるというものです。しかも、後で紹介する天然カルシウムのカルゲン事件のように、商標的使用の法理により侵害が否定される場合もあるので、あまり実益がある議論とは言えないかもしれません。

他方で、除斥期間経過後は、髙部説に従わない限りは、26条１項で勝負せざるをえないことになります。ただしこの場合も、後で紹介するつつみのおひなっこや事件のように、商標の類似性を否定したり、あるいは商標的使用を否定するといった法理による救済もありえます。

続いて、現在、裁判例で大きく対立が生じている論点はどこなのかという話に移りたいと思います。

Ⅲ　普通名称

１　普通名称に関する２つのアプローチ

普通名称に関しては、最近、２つのアプローチが見られるように思います。それを象徴する事件が、招福巻事件です（大阪地判平成20・10・2判時2038号132頁［招福巻］、大阪高判平成22・1・22平成20(ネ)2836［同２審］）[3]。

招福巻事件は、地裁と高裁で結論が分かれたのですが、まず、事件について簡単にお話しします。この事件では、多数の同業他社が使用していた「招福巻」という言葉が節分用の巻き寿司を示す普通名称あるいは慣用商標であって、商標権侵害が否定されるのかどうかが問題となりました。被告は、スーパーマーケットのジャスコを展開するイオンでした。

大阪地裁では、普通名称であることが否定されました。その理由は、同業他社の使用例の大半が平成17年以降のものであって、原告商標権者が平成19年２月に警告を行った結果、警告を受けた会社から今後は使用しないという確約を得ているからです。あるいは、「招福巻」という言葉は『広辞苑』への収録が未だにないこと、また、その構成要素である「招福」が『広辞苑』に収録されたのも平成20年発行の第６版以降であること、といった事情を認定して、これは普通名称ではないと判断したわけです。

控訴審の大阪高裁では、普通名称該当性が認められ、逆転判決となりました。その理由としては、まず、「招福」が「福を招く」を名詞化したなじみやすい語であって、これと巻き寿司を意味する「巻」を結合させた「招福巻」なる語を一般人が見れば、節分等のめでたい行事等に供される巻き寿司を意味すると極めて容易に理解するであろうこと、また、現に、遅くとも平成17年以降は極めて多くのスーパーマーケット等で「招福巻」の商品名が用いられており、それ以前から節分用巻き寿司の名称として一般化

[3] 田村善之［判批］知的財産法政策学研究29号（2010年）。

していたと推認されること、にもかかわらず、原告商標権者が警告し始めたのはようやく平成19年になってからであり、その時点までに本件商標が登録商標として周知されていたと認めるに足りず、かえって上記警告の時点までに「招福巻」の語はすでに普通名称化していたと言えること、が挙げられました。さらに、「招福巻」自体はなくとも、「招福」という語については、以前から『新辞林』や『大辞林』に収録されているという認定もなされました。

ここで重要なことは、1審と控訴審とで事実認定が異なる点があるとすれば、それは最後に控訴審で付加された、「招福」の語の辞書への収録についてだけでした。後は、同じ事実についての評価が全く異なっていたのです。したがって、これは事実認定で勝負がついたのではなくて、普通名称についての把握の仕方が地裁と高裁で相違していたから結論が変わったということがわかります。

それでは、どのように相違していたのでしょうか。まず、先ほど大まかに3条全体の趣旨については見解が分かれていると言いましたが、先の整理に照らせば、1審は、3条1項1号が普通名称について登録を認めていない根拠を出所識別力の欠如に求める、出所識別力重視型アプローチを採用していると思われます。この立場では、現在の需要者あるいは取引者が「招福巻」を一般的な名称と理解しているかどうかを重視します。

そのため、1審は控訴審とは異なり、「招福」や「巻」という構成要素でなくて、「招福巻」そのものが辞書に載っているかどうかを重視していました。また、同業他社が警告に従い現在使用しておらず、商標権者の商標権が残存し商標権者が使用しているとすると、それは、商標権者を出所として識別する力がより高まっていることを示す事情であるので、この点も非常に重視されたわけです。したがって、論理必然的ではないかもしれませんが、やはり商標権があって商標が残っており、商標権者が商標を使用している場合には、商標権者を識別する機能が少しでも発揮している以上は出所識別力がある、つまり普通名称ではないものと捉えられがちであると言えます。

一方、控訴審判決は、独占適応性の欠如を、普通名称は登録が許されないあるいは権利制限されるという趣旨であると捉えていると思われます。すなわち、「招福巻」を現在の一般需要者が認識しているかどうかということよりも、むしろ言語構成の観点から、「招福巻」が当該商品の一般名称として自然な語である以上、仮に商標権者の出所識別力を果たしていようとも独占適応性に適さないと考えて、侵害を否定するという方向で捉える独占適応性重視型アプローチをとっているのではないかと思います。

したがって、「招福巻」自体だけではなくて、「招福」と「巻」というそれぞれの構成要素に着目します。そのうえで、「招福」という語がどのぐらい知られているかについても、辞書等を一応参酌していますが、それ以上に、「福を招く」を名詞化したなじみやすい語であるとの言語構成を重視します。また、「巻」という語を別の語の後ろにつけて巻き寿司を表現することも一般的であるため、福を招く巻き寿司であることは極めて容易に理解されますが、普通名称を、現時点で皆がそう理解しているかどうかではなくて、皆が極めて容易にそう理解するだろうと判断できるかどうかという、言語構成の問題として捉えています。

そのため、「招福巻」自体が辞書に載っていなくても、「招福」が載っているということも、この判決にとっては重要となります。言語構成として自然であるかどうかを判断するうえでは、構成要素自体が普通名称や記述表示に該当するか否かが重要になってくるわけです。そして、多数の同業他社の使用例あるいは使用停止例については、むしろ、まさに言語として自然な構成であるからこそ、あれだけ多数の同業他社が使用していたと推認されるという形で、独占適応性を推認する方向の証拠に使っているところにも特徴があります。

実は、こうした対立を見せるのは、この裁判例だけではありません。たとえば、煮豆商品の中に「茶福豆」という商品が登場し始めてから20年が経過し、20を超える業者に使用されていたという事案があります（神戸地判平成9・10・15平成7（ワ）661他［茶福豆］）。まず裁判所は、当初特定商品の商標として使用され始めた造語である「茶福豆」が、商標ではなくて、大黒花芸豆または紫花豆等の煮豆を指す普通名称となるには、「茶福豆」の名称で流通する不特定多数の業者のシェアが拡大するなどして、単に「茶福豆」と呼ぶだけでは出所がわからない状態で通用しているという事実の蓄積が必要である、と説示しました。そして、当該商品は、原告と被告が大々的に宣伝するまでは一般消費者になじみ深い商品であったとは言いがたく、ほかの大部分の業者は事件直前に商標権者から警告を受けて

その使用を中止していたこと等の事実を認定して、「茶福豆」の普通名称該当性を否定し、商標権侵害を肯定しました。

図２

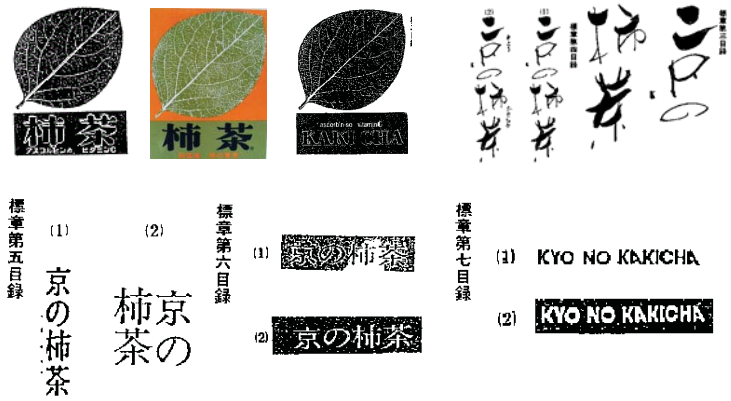
この茶福豆事件の判決は、前述した招福巻事件の原判決に極めて近い判断を出していることがわかります。同じく、現に一般名称として理解されているか否かを重視する裁判例としては、ほかにも、京の柿茶事件の控訴審判決があります（東京高判平成８・１・18判時1562号116頁［京の柿茶２審］）。この事件は、指定商品を柿の葉茶として「柿茶」を配した登録商標について、過去に柿の葉茶を「柿茶」と称する使用例があり、そのほとんどが原告からの警告で使用を中止したことを認定したうえで、「柿茶」は、原告が開発し長年にわたって販売する商品名として認識されており、識別力があると認められる、と判示しています。

この事件において神戸地裁は、「茶福豆」が茶色系統の豆を表すものとして、あるいは「福豆」という語も豆を表すものとして、言語構成上自然かどうかという問題ではなくて、むしろ端的に皆がどのように認識しているかということを問題として設定しています。また同じように、柿茶事件の東京高裁は、「柿の葉茶」という語がもし普通名称だったときに、言語構成上人々に「柿茶」と省略されがちであることを重視するのではなく、現に人々の使用によって「柿茶」という語が一般名称として定着しているかどうかを重視しています。そのため、これらは出所識別力重視型アプローチに属していることは明らかです。

また、独占適応性重視型アプローチを採用して、言語構成を重視する裁判例もあります。その１つの例が、京の柿茶事件の１審判決です（東京地判平成６・11・30判時1521号139頁［京の柿茶］）。京の柿茶事件の１審と控訴審が採用するアプローチは、ちょうど招福巻事件の場合と逆になっています。京の柿茶事件では、指定商品を柿の葉茶として「柿茶」を配した登

録商標が問題となりました。「柿茶」の商標は文字だけで取得したのではなくて、「柿茶」という文字の上に柿の葉、下に「カフェインとビタミンＣ」を示すと思われる言葉を配して商標登録がされています（図３）。被告は「京の柿茶」という語を使っていますので、問題は、この図形商標のうちの「柿茶」部分が要部であるかどうかです。もし「柿茶」の部分が要部であれば、類似していることになりますし、普通名称だとすると要部ではないので、非類似ということになります。したがって、「柿茶」部分が普通名称かどうかが争点となっています。

図３



東京地裁は、「柿茶」の語に接した一般人は、それまでその語を知らなくても、前記のような「茶」の意味と用例から、柿の木の葉や実等を加工して作った飲み物の原料、または、その原料に湯を注ぐあるいは煮出すなどして成分を浸出させた飲み物自体を想起すると認められることを理由に、ほかの使用例も併せ勘案して、本件商標の要部は「柿茶」の部分ではなく、図案化されたところに識別力が認められて登録に至ったものであると判断され、「京の柿茶」とは類似しないと帰結しました。

ただ、この事件では、商標権侵害については否定されましたが、被告が「京の柿茶」という語を京都と無関係の柿茶に使っていたため、品質誤認表示に該当するとして不正競争防止法違反が認められました。

この判決で大変重要なところは、「柿茶」という語を、現に需要者がこ

の商品の一般名称として認識しているかどうかではなくて、むしろそれまでその語を知らなくても、「これは柿の葉を成分とする茶のことを指し示す語である」との、言語構成上、商品の一般名称として適切な語であるかどうかに焦点を当てて、普通名称と判断している点です。これは、独占適応性重視型アプローチの独占適応性欠如重視型、つまり言語構成を重視するタイプの裁判例を体現するものと言うことができます。

このタイプのアプローチに、より明確に言及する事件としては、不正競争防止法に関わるものですが、著名な黒酢事件があります（鹿児島地判昭和61・10・14判タ626号208頁［黒酢］）。この事件では、米を原料とする醸造酢についての「くろず」という名称が問題となりました。申請人会社は、江戸時代より家業として製造販売されてきた醸造酢である天然米酢を、色にちなんで「くろず」と呼称し、健康食品として製造販売することを思い立ち（なお認定事実によれば、原告が、この米酢が健康によいことを証明する実験を依頼した九州大学の教員の発案により名づけたということなので、「黒酢」は造語です）、昭和50年代初頭より「坂本のくろず」および「薩摩黒酢」の商品名で製造販売を始めました。一方、被申請人（被擬侵害者）は4社ほどあったようですが、申請人の黒酢がヒットしたので、これに便乗し、昭和50年代後半から「本黒酢」あるいは「九州玄米くろ酢」「玄米くろず」「さつま玄米黒酢」なる商品名で、米を原料とする醸造酢を売り出しました。

鹿児島地裁は、「くろず」は普通名称であると認定しています。そこでは、言語構成上、性状、品質、機能を説明的に表現するものは、誰が最初にそれを使用し始めたかを問わず、普通名称と認めるべきであるとはっきりと説示したうえで、「くろず」は、黒味を帯びた食酢性状を表現する普通名称であると認定して、商標法26条に相当する不正競争防止法19条1項1号に定める適用除外を認め、申請人の申請を却下しました。この判決は、造語であっても、あるいは誰が最初にそれを使用し始めたかを問わず、とにかく、言語構成の問題として特定人に独占させるべきではない言葉であること、それが普通名称である、という理解を如実に示しています[4]。

それでは、いずれのアプローチが妥当と言えるでしょうか。私自身は、

[4] 田村善之『不正競争法概説』（第2版・2003年・有斐閣）99～100頁。

冒頭の趣旨説明でも明らかなように、慣用商標に関する3条1項2号や26条1項4号に加えて、あえて普通名称に関して規定が設けられていることに鑑みると、ここに言う普通名称には、新種商品や役務であるなどのために取引において未だ一般に用いられていないとしても、当該商品や役務を指すのに適切な言葉である場合には、取引や需要者の便宜を図るため、特定人に独占させるべきではないものも含まれると考えます。そのため、言葉の問題としてそれが自然であるために、早晩、商品や役務の一般名称として語られることが予想されるものは、普通名称と認めてよいだろうと思います[5]。

もっとも裁判例の立場は、すでにお話ししたように二分しています。しかも、この点を議論して分かれているわけではなく、普通名称の要件の実際の当てはめから、この裁判官はどちらのアプローチをとっているのかがわかるという状況です。それでは、普通名称に対するアプローチの相違は、各論にどのように影響してくるのでしょうか。

2　普通名称であるとの広範な重要者の認識が必要か？

まず最初に、需要者や取引者が普通名称であると広範に認識していることが必要か、といった論点があります。

すでにお話ししましたが、広範な需要者の認識を必要とする裁判例があります。それが、茶福豆事件の判決です（神戸地判平成9・10・15平成7(ワ)661他［茶福豆］）。裁判所は、大変厳しい立場をとっており、当初、特定商品の商標として使用され始めた造語「茶福豆」が、商標ではなく、大黒花芸豆または紫花豆の煮豆を指す普通名称となるには、「茶福豆」という名称で流通する不特定多数の業者のシェアが拡大するなどして、単に「茶福豆」というだけでは出所がわからない状態で通用しているという事実の蓄積が必要である、と説示しています。

同じような例が、東京高判平成11・6・24判時1698号120頁［マルヤナギ茶福豆］です。この事件では、商標登録の可否が問題となりました。原告であるマルヤナギが商標を出願したところ、先ほどから問題になっている

[5] 田村善之『商標法概説』（第2版・2000年・弘文堂）174頁。

引用登録商標が、引用商標として引例で出てきたというケースです。そして、「茶福」ないし「茶福豆」の部分は普通名称であって要部ではないのであって、丸とＹをかたどったマーク（図２）によって十分マルヤナギの商品と識別できるから非類似だと判断すべきなのか、それとも、「茶福」の部分あるいは「茶福豆」の部分は要部であり、類似すると考えるべきかといった形で、「茶福豆」ないし「茶福」という語が普通名称に該当するか否かが争われました。

この事件では、商標権者から警告が発せられる前に、「茶福豆」を使用する業者は30もありました。また、「お茶福豆」を使用する業者が２、ほかに「高原豆」「花豆」などほかの名称を使用する業者が８ありました。したがって、この事件でも、私から見ますと、40例のうち32例までが「茶福豆」という語を使っており、むしろ、ほかの言葉のほうが一般名称として成り立たないぐらいの使用例と言えると思います。それにもかかわらず、東京高裁は、「茶福豆」が中国産の大黒花芸豆を原料とする煮豆を指す言葉として使用され始めたのは昭和50年であるが、全国的に知られたのは平成２年以降、原告とライバル会社のフジッコが宣伝・広告活動を展開した後であって、それから商標権者が「茶福豆」を使用する業者に警告をした平成７年までは５年にすぎないということを重視しました。さらに、食品関係の業界新聞以外では一般名称として使用されている例はさほどなく、また、一般向けの新聞雑誌、辞典、料理本にはないことなどに照らすと、「茶福豆」は、慣用商標にまでなったと認めることはできないとして、類似性を肯定しました。

この裁判例は、明らかに、出所識別力重視型のアプローチを採用しています。相当数の業者が使用しているものの、全国的に知られるのは平成２年以降であって、商標権者が警告をして止めにかかってから、まだ５年しか経過していないので蓄積も少ないと言いたいのでしょう。相当広範な需要者の認識が、しかも蓄積されている必要があるというわけです。そうでない限り、商標権者を識別する機能を果たし、登録商標権がある以上、やはり、それは商標なのだから侵害であり、類似であるといった判断をしているのです。

また、これほど広範な需要者の認識を要求しない裁判例として、瓦そば事件があります（東京高判平成５・１・26知裁集25巻１号224頁［瓦そば］）。

この事件で裁判所は、「別冊食堂　そば・うどん第14号」に商標権者を示す「元祖“瓦そば”たかせ」の記載のすぐ右側に「旅館おた福の“瓦そば”」のごとく複数の使用者が併記されていたということや、「山口味どころ」に川棚温泉にある「麺食亭」の看板料理は「瓦そば」、たぬき茶屋の主力商品は「瓦そば」である旨の記載があったということや、原告商標権者以外にも被告無効審判請求人が百貨店のお歳暮用商品として「江戸金　瓦そばセット」、「長州名物　瓦そばセット」を販売していたり、川棚温泉グランドホテルおた福も郵便局と提携しパック商品を販売していたという具体的な使用例を列挙します。そのうえで、「瓦そば」という語は、特定材料を用いたそば料理の名称として知られていただけでなく、商品そば麺の品質、用途を表示するものとして普通に用いられていたと認め、「瓦そば」が自他商品を識別する標識としての機能を果たしえないことは明らかであると判断し、登録商標「瓦そば」は無効としています。

「瓦そば」の使用例は、「茶福豆」と比べると、ずいぶん細々したものでした。列挙されたのは、いずれも業界新聞やそれより狭い範囲における使用例であるにもかかわらず、「瓦そば」に識別力がないと帰結した点が特徴的です。

それから、似たようなタイプの事案としては、ENOTECA 事件があります（東京高判平成16・３・18平成15(ワ)4925［ENOTECA KIORA］）。

これは、「ENOTECA KIORA」と登録商標「ENOTECA」の商標の類似性を否定した原判決を維持した判決です。この判決中に示された傍論では、26条１項３号が引用され、役務の普通名称等、普通に用いられる方法で表示する商標には商標権の効力は及ばないといった規定の趣旨に照らすと、「ENOTECA」（イタリア語での料理店）の語について、日本においておよそ普通名称であることを認識しない事情があるのでなければ、「KIORA」という固有名詞の横に「ENOTECA」という語を付加する形態により、飲食店の種類ないし性格を表すものとして普通に用いられる方法で使用されている限りは、自由な使用が認められてしかるべきだ、と説かれています。

図４

ENOTECA KIORA　　ENOTECA

当時、「ENOTECA」は一般名称として19店舗に使われていましたが、そうした使用例数だけではなくて、飲食店の名称の表示として通常の表示方法であることを斟酌して、商標権侵害を否定した点に特徴があります。

特に認識度についての判断で着目すべきは、「日本において、およそ普通名称であることを認識し得ないような事情があるのでなければ」と言っているところで、たとえば、普通名称であると認識している人が20%であろうと、10%であろうと問題はないとしているように思われることです。つまり、普通名称であることを認識している人が一部でもいれば、これは普通名称だと認定する意向です。そのため、茶福豆事件での認識度、つまり、普通名称であると認識する人が（数字は挙げられていませんが、判旨の勢いだとおそらくは）90%、かつ、それが長年にわたって継続する必要があるとしたこととは、対照的です。つまり、原則が逆になっています。原則は普通名称だけれども、もし普通名称ではないと判断するのであれば、普通名称でなくなるほど出所識別力を獲得しなければならないと述べているのが、「ENOTECA」事件の判決ということになります。この判決は、「ENOTECA」という語を普通に用いる場合には原則は自由にさせるべきだと考えているため、独占適応性のアプローチをとっていることが明らかだと思います。

したがって、出所識別力重視型アプローチをとるときには、普通名称に該当するために広範な需要者の認識が必要とされることになります。また、具体的な裁判例は、出所識別力重視型アプローチの必然とも言えないと思いますが、かなり厳しくて、商標権者が登録商標をもっており、それ以外では警告を受けたなどのために使用を止めた者が多いという場合には、原則普通名称に該当しないことになります。よほど広範な需要者に普通名称だと認識されない限りは、普通名称に該当しないという立場をとっているわけです。

独占適応性重視型アプローチの場合は、広範な需要者の認識は不要です。言語構成上自然であれば足りるのであって、そもそも普通名称として適切なものであれば、現時点において一般名称や記述的表示として需要者に認識されているものでなくても、普通名称に該当すると捉えていると思われます。

私は、独占適応性重視型アプローチの立場をとっていますが、ただ、これはすべて、言語構成として一般的な名称と自然に理解されるものについての話です。そうではなくて、言語構成として自然ではない場合、たとえば正露丸事件などは、別論が成り立ちます（東京高判昭和46・9・5無体集3巻2号293頁［正露丸］）。「正露丸」は便秘薬や歯痛止めの薬としてよく知られていますが、もともとは日露戦争の際に兵士の整腸剤として使われたもので、ロシアを征服しようとの意から「征露丸」と名づけられました。日露戦争後に外交的配慮から、「正露丸」と改称されて現在に至っているため、言語構成上、あの薬を「正露丸」と呼ぶ必然性は全くありません。そうすると、こういったものは、一般人が一般名称と理解していることが必要になると思います。それゆえ、私は、「ドロコン」や「しろくま」や「正露丸」のように、言語構成として普通名称であることが自然ではない場合には、結論として、需要者がその名称を普通名称として認識していることが必要であると考えています。

さらに言うと、皆さんはあまり気にしないで、この類のものも普通名称と呼んでいますが、本来、独占適応性の問題である普通名称に、この種のものが入り込むと混乱が生じてしまいます。私は、交通整理として、これは慣用商標に分類すべきだと思っています。

3　辞書・辞典に一般名称として記されていることは必要か？

普通名称に対するアプローチの相違によって対立が生じる論点としては、ほかにも、辞書・辞典に一般名称として記されていることが必要かという論点があります。

辞書・辞典類に収載がないことを重視する裁判例としては、招福巻事件1審判決があります（大阪地判平成20・10・2判時2038号132頁［招福巻］）。他方で「招福巻」の控訴審判決は、「招福巻」自体が収載されていることはあまり重視せず、むしろ「招福」と「巻」という語が、「招福巻」という形で結びつくことが言語構成の問題として自然であるか否かということに注目したわけです（大阪高判平成22・1・22平成20（ネ）2836［同2審］）。

つまり、出所識別力重視型アプローチをとると、現に一般名称として需要者の間に定着しているかどうかが問題になるので、当該名称自体が辞書・辞典類に記載されていることが、非常に重要な要素として斟酌される

ことになります。他方で、独占適応性重視型アプローチの下では、言語構成上自然かどうかが問題になるので、当該名称自体ではなくても、当該名称を構成する各部が商品の性質や材料を記すものとして辞書・辞典類に記載されていることも重要になってきます。要するに、言語構成上自然か否かということが重要な判断要素です。

そのため、特に後者の立場をとった場合には、言葉の性質として普通名称と認められるものは、仮に商標権者からの申出によって辞書や辞典類が一般名称であるという記載を変更したとしても、普通名称として扱われることになります。これは、もちろん言語構成として普通名称であることが自然な場合です。たとえば、ゼロックス社の「Xerox」という名称は、一時期、アメリカであまりにも同社のシェアが高かったために、普通名称化しかかったことがありました。このような言葉の問題として自然ではないものについて、商標権者が申入れを行うのは経済合理的な行動であると思います。しかし、自然なものはいくら申し入れて、その結果辞書から消えたところで、少なくとも、独占適応性重視型アプローチをとる裁判所には響かないのです。

たとえば、指定商品を「葡萄」などとする「巨峰」商標について、長年ぶどうの一品種を示す名称として一般には認識されていたところ、その後、商標権者側の申入れにより、一部の書籍等において品種名ではなく商標である旨の記載がなされるようになったとしても、普通名称であることに変わりはない、と論じた判決があります。この「巨峰」というのは、私の整理だと、むしろ慣用商標の問題だと思いますが、ともあれいったん普通名称として定着した以上は、辞書の記載が変更されたことは関係ないとした判決です（大阪地判平成14・12・12平成13(ワ)9153［巨峰Ⅱ］、大阪高判平成15・6・26平成15(ネ)76［同２審］）。

さらに、ナカモ西京事件で東京高裁は、一部の辞書・辞典類が、原告からの強硬な申入れに対して、「西京味噌」を一般名称とする項目の削除を検討する旨回答したとしても、これらの削除等がなされるまでの間、また、すでに絶版となった出版物が書店や図書館等において入手ないし閲読することが困難となるまで（これはずいぶん厳しい言い方をしていますが、要するに、普通名称ではなくなるということを認める気がないわけです）、一般読者に対して一般名称であるとの理解を及ぼすと述べ、「西京味噌」

が原告固有の銘柄とは言えないとの判断に影響しないと帰結しました（東京高判平成15・10・6 平成14(行ケ)169［ナカモ西京］）。

ところで、この辞書を刊行する出版社への申入れを、商標権者の権利として認めるべきであるという提案がなされています。しかし、以上の裁判例が示唆するように、辞書の記載とは無関係に、本来普通名称として権利行使を認めるべきではないものもあると考えると、事実状態として、また社会の流れとして、個々の辞典類の判断のみで普通名称かどうかを決めさせるべきなのであって、権利行使を法的に認めることは慎重であってしかるべきと、私は考えます。

４　商標権者の警告等に屈して使用を停止した同業者が多いことを斟酌すべきか

商標権者の警告等に屈して使用を停止した同業者が多いことを斟酌すべきかという問題に関しても、アプローチの違いが結論に、明確に影響します。

すでに紹介したように、商標権者の警告等に屈して使用停止した同業者が多いことを、普通名称を否定する方向に斟酌した裁判例としては、既述した招福巻事件の１審や茶福豆事件があります（ほかに、東京高判昭和42・12・21行集18巻12号1761頁［セロテープ］）。

他方で、商標権者の警告等に屈して使用を停止した同業者が多いことは、普通名称を否定する方向には全く働かないと理解する判決もあります。それが招福巻事件の控訴審です。もちろん、出所識別力を問題とする出所識別力重視型アプローチをとると、同業他社が使用停止して、他方で商標権者が登録商標庇護の下で使用している以上は、商標権者を識別する機能は高まっているので、普通名称該当性は否定する方向に斟酌されますが、独占適応性欠如を問題とする独占適応性重視型アプローチでは、同業他社が使用を停止したとしても、むしろ、そもそも多くの同業者が一般名称として使用していたこと自体が、言語構成上一般名称として自然であることを推認させるとして、逆に斟酌される可能性もあります。

この点に関し、私は、次のようなことを考えなければならないと思っています。それは、商標権者から「茶福豆」や「招福巻」という商標の使用

を停止するように求められ、それに応じる同業者が多数存在したからと言って、そのことがただちに、同業他社がそれらを識別力のある商標だと認めたことを示すわけではないかもしれないということです。単に、同業他社は商標権者から訴訟を提起されることが煩わしいので使用を中止したという例も多いと思われるからです。

商標権は知的財産権の一種ですから、所有権と違って、権利者以外の多数の者が本来することができる利用行為を広範に禁止しうる権能を与えます。したがって、権利者は、多数の者の利用行為に対して権利を行使することにより莫大な利益を取得することが見込まれるので、権利行使のために多大なコストを投入することも辞さない、強いインセンティブを有しています。

たとえば、零細な利用者による損害額が100万円程度のもので、これを当該利用を停止させることによる利益額等は100万円程度の問題だとします。しかしながら、ここで当該利用を止めさせるという判決までもらって法のお墨つきをもらうということになると、たとえ弁理士や弁護士を使った訴訟費用が全体で300万円かかるとしても、ほかに20や30もある同業者全部に対する威嚇効果や、また3000万円、4000万円といった全体の利益を考えると、その程度の金額を訴訟に投ずることも惜しくない、と判断するわけです。他方で、個別の利用者は権利者と違って、自分の利用行為だけの利益ですから、100万円が係争額の紛争なら、100万円以上の利益は感じないでしょう。そういったときに、コストが300万円もかかる訴訟をする気など全くないわけです。

つまり、経済合理的に行動すると、このように考える利用者は警告に屈することになります。最後まで訴訟に残るのは大きな業者だけです。実際、茶福豆事件と招福豆事件でも１社だけが最後まで争い、ほかの中・小業者はすべて下りました。

このように、権利者が熱心に警告等を訴える一方で、同業他社が唯々諾々とそれに従うという事態に至るには、構造的な要因があります。それにもかかわらず、一部の裁判所のように、同業他社が警告に応じていることを理由に商標権侵害を肯定してしまうと、また、同業他社が市場で経済合理的に行動すると、最終的に権利者寄りで全体の和解等がまとまってしまいます。そのような市場のバイアスは、司法にそのまま反映されてしまうことになりますが、司法はむしろ、このバイアスから免れた判断をなすべきだろうと思います。

５　略称として適切な言葉も普通名称に該当するか？

略称として適切な言葉が普通名称に該当するか、といった問題もあります。

一般的な名称の略称について、普通名称該当性を否定する裁判例としては、先ほど紹介したセロテープ事件があります（東京高判昭和42・12・21行集18巻12号1761頁［セロテープ］）。この事案では、「セロテープ」を商品名として使用する競業者や一般名称として扱う記事が増えたことについて危険だと感じた商標権者が、「セロテープ」は自己の商標であると広告するとともに、一般名称として用いる者に警告を発してこれを中止させるなど、商標管理を強化しようとしていました。結局、本件商標の登録当時「セロテープ」は、商標権者の商標として需要者に広く認識されていたという理由で、裁判所は、商標登録の無効を認めませんでした。

他方で、一般的な名称の略称について、普通名称該当性を肯定する裁判例もあります。「セキスイセロテープ」と登録商標「ニチバンセロテープ」の類似性を否定し、商標権侵害を否定した事案です（大阪高判昭和40・9・29下民集16巻９号1467頁［セキスイセロテープ］）。裁判所は、「セロ」が商品の原材料であるセロファンを示す略称であることは誰でもたやすく了解されるところであり、また、「テープ」は形状を示す言葉であって、「粘着」の言葉が省略されることは当然予想しうるから、「セロテープ」は指定商品の品質、原材料、形状を表示するものにすぎず、特別顕著性を有するものではないとして、「セロテープ」の部分を要部と認めませんでした。

それから、最近の例ではPEEK事件があります（知財高判平成17・7・6平成17(行ケ)10252［PEEK］）。指定商品をプラスチックとする、「PEEK」の文字からなる登録商標に対する無効審決の取消訴訟事件です。「ポリエーテルエーテルケトン（polyether ether ketone）」という合成樹脂は、素材名をそのまま組み合わせて正式名称になっているのですが、長すぎるため、プラスチック業界では合成樹脂について単位化合物の英文名称の頭文字を組み合わせた略称を用いることが一般的に行われていたという事情の

下で、これを「PEEK」と呼んでいたようです。裁判所は、ポリエーテルエーテルケトンを開発し特許権を取得した会社と特許権を譲り受けた原告のみが製造販売していたとしても、その略称として「PEEK」が用いられるのは自然なことであって、現にそのように使用されていたということを理由に、3条1項1号該当性を肯定しました。

先ほどの「柿の葉茶」に対する柿茶の事件も、このような普通名称該当性の肯定例だと考えてよいでしょう。対立がどのように生じているのかについての考え方ですが、出所識別力重視型アプローチにより出所識別力欠如を重視する場合には、その略称自体が一般名称として定着していない限りは、商標登録があるのだから、むしろそのことを重んじて普通名称該当性を否定する方向に走りがちです。他方で、独占適応性重視型アプローチにより独占適応性欠如を問題にする場合には、仮に、略称自体は未だ定着していないとしても、「セロファン性粘着テープ」という言葉が長すぎて定着しにくいので「セロテープ」と呼ぶとか、ほかの合成樹脂は素材の頭文字をとって表現しているのだから、いずれ「ポリエーテルエーテルケトン」を「PEEK」と呼ぶであろうということがわかれば、登録時にはなお商標権者の商標として認知されていたのだとしても、言語構成の問題として商品を指し示す名称の域を出ない、独占になじまないと判断されるわけです。したがって、これもアプローチの違いで結論が分かれる例と言えます。

6　適用条文

最後に、周辺の話題に触れておきます。まず、適用条文の問題があります。ずっと普通名称と言ってぼかして話していましたが、今までお話しした中には、3条1項1号以外の条文を使っている裁判例も若干あります。たとえば、瓦そば事件（東京高判平成5・1・26知裁集25巻1号224頁［瓦そば］）は3条1項3号の問題としましたし、ほかにも、本当は1号の問題ではないかと思われるものに3号を適用した裁判例がいくつかあります（東京高判平成13・11・13平成13(行ケ)72［Image Communication］、知財高判平成22・6・30平成21(行ケ)10368［紅いもタルト］）。さらには、3条1項6号「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」の問題とする裁判例もあります。たとえば、住宅展示場に関する住宅公園事件（東京高判平成13・10・11判時1769号103頁［住宅公園Ⅰ］）、特許事務所に関するアイピーファーム事件（知財高判平成21・3・24平成20(行ケ)10321［アイピーファーム］）等です。

これらをどのように考えるべきかですが、理屈を言うと、出所識別力重視型アプローチではどこに行っても同じ趣旨になると推測されます。それに対して、独占適応性重視型アプローチの下では、言語構成上、一般的名称として適切なものは、現に特定の出所を識別する機能を発揮したとしても、普通名称に該当すると考えるべきなので、理論的には特別顕著性を満たすと登録されます。「瓦そば」が3条1項3号の問題だとすると、3条2項で登録は許されるわけです。あるいは出所識別機能があると、そもそも2項を待つまでもなく、条文上、6号に該当しなくなります。あくまでも独占適応性欠如を貫徹するためには、3条1項6号ではなくて、1号の問題とするほうが本来据わりがよい話です。ただ、登録を許さない、2項の要件が問題になっていないときには、全く実益がありません。

それから、そもそも、裁判所には適用条文の適否をいまさらあげつらわないほうがよい、という場合があります。それは、特許庁での審決で、3条1項3号あるいは6号を理由として上に上がってきた場合です。無効審決が出て、それで審決取消訴訟に上がってきたときには、裁判所はその理由に拘束されざるをえないのです。

それはなぜかと言うと、有名な最高裁大法廷判決である、メリヤス編機事件との関係です（最大判昭和51・3・10民集30巻2号79頁［メリヤス編機］）。この判決に従えば、審判手続において現実に争われ審理判断された無効原因に関するもののみが審理の対象とされる、逆に言うと、現実に争われて審理判断された無効原因以外のものを審理の対象とすることは審決取消では許されず、もしするのであれば、原審決を取り消して特許庁に戻すことになります。実際、商標法関係でも、3条1項3号を理由に商標登録を無効とした審決の取消訴訟で、3条1項1号を理由に主張することは許されないとした判決もあります（東京高判平成14・1・30判時1798号137頁［SAC］）。

そうすると、もう登録は許されない。たとえば、「瓦そば」が3条1項3号で上がってきたときに、裁判所としては3号より1号を適用すべきだろ

うと思っていても、わざわざ、「理由を変えてこい」と言って原審決を取り消すのは本当に無駄ですから、通常このまま通すでしょう。後で、学者が「理屈の上では違う」と言えばよいだけの話なので、これは実務上致し方ないと思います。6号についても然りだと思います。

したがって、逆に言うと、こういう事情の下でなされた条文適用なので、あまり重視してはいけないわけです。瓦そば事件では3号であったからと言っても、そもそも2項は問題にもなっていないのですから、これはできれば、2項を適用しうる先例としては、理解すべきではないだろうと思っています。

なお、3条1項6号は、本来は巷にありふれていて、およそ商標として認識しないものに適用すべきであると思います。たとえば、電気通信機械器具等を指定商品とする「アイディー」のようなものが、本来の適用例でしょう（知財高判平成21・9・8平成21(行ケ)10034［アイディー］）。

Ⅳ　記述的表示

1　趣　旨

面白いことに、普通名称で見られたような趣旨をめぐるアプローチの対立は、記述表示については、後述する特異な事例を除けばほとんど見られません。独占適応性重視型アプローチのほうに収斂しています。それはなぜかと言うと、趣旨を明示した最高裁判決があるからです（最判昭和54・4・10判時927号233頁［ワイキキ］）。

このワイキキ事件では、せっけん類等を指定商品とする登録商標「ワイキキ」にかかる無効不成立審決を取り消し、原判決を維持しました。今では「ワイキキ」と言えば、誰もがどこであるかわかると思いますが、当時はわからない人も多かったわけです。そうした時代背景を前提として、「ワイキキ」という言葉が産地として認識されるかどうかが争点になりました。

最高裁は、「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その他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何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。この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、3条1項3号にかかわる問題ではない」ため、需要者に産地として広く認識されている必要はない、と判示しました。

ここでは、理由づけとして2つのものが挙げられています。1つは、「独占使用を認めるのは公益上適当としない」こと、もう1つは「多くの場合自他商品識別力を欠く」ことです。しかし、判決文を注意深く読んでみると、後者は「多くの場合」と説示されています。それゆえ、たとえば90%ぐらいは自他識別力で説明できそうだけれども、残りの10%は説明できないということを、この判決は自ら認めているわけです。したがって、3条1項3号全体の趣旨としては、独占適応性について重視していることがよくわかる判決でした。

ただ、これは3条1項1号との違いなのですが、冒頭でお話ししたように、3条2項では、需要者の間で広く認識されるようになった場合には特別顕著性を満たしたとして登録が認められます。ですから、独占適応性を欠くと言っても、独占適応性重視型アプローチの下における普通名称のような、独占適応性欠如を貫徹するような強い意味ではありません。最初に申し上げたとおり、先願というだけで登録を認めるべきではなくて、他者に優先して排他権を与えるためには一定の信用の蓄積を要する、つまり登録主義を修正する必要があるという程度の、弱い独占適応性の欠如にすぎないことは銘記すべきだと思います[6]。

2　需要者に産地・原材料等として認識されている必要はあるか

記述表示の要件について、もう1つ、GEORGIA事件という最高裁判決があります（最判昭和61・1・23判時1186号131頁［GEORGIA］）。本判決は、

[6] 田村・前掲注(5)172頁、同『知的財産法』（第5版・2010年・有斐閣）115頁。

コカ・コーラ社が販売する有名な缶コーヒー「GEORGIA」に関して拒絶審決を維持した原判決を是認したものですが、その整理が非常に難しい判決です。「GEORGIA」は、コカ・コーラがアメリカのジョージア州発祥であることや、また、同地が『風と共に去りぬ』の舞台でもあることから、非常に強いイメージを持つ言葉として使われているものの、本件のコーヒーの産地では決してありませんでした。

本件において最高裁は、「商標法３条１項３号にいう商品の産地等に該当すると言うためには、必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する土地において現実に生産され、又は販売されていることを要せず、需要者又は取引者によって、当該指定商品が当該商標の表示する土地において生産され又は販売されているであろうと一般に認識されることをもって足りる」、と述べました。

そこで、ワイキキ事件とGEORGIA事件の２つの最高裁判決の整理が、極めて難しいことになります。ワイキキ事件では、「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」と判示されています。つまり、「産地、販売地として広く知られ」ていることは不要である、とされているのです。他方で、GEORGIA事件では、産地等として「一般に認識されれば足りる」としています。「広く」と「一般に」が同じ意味だとすると、矛盾してしまいます。仮に、両者を整合的に理解しようとするのであれば、特に裁判官の立場に立てば、整合的に理解せざるをえませんから、そうすると「広く」というのは、たとえば70％もしくは80％程度を言っていると理解するわけです。これに対し、「一般に」とは、たとえば20％もしくは30％程度は認識されている必要があるとされるわけです。２つを併せて読むと、「一般に」とはそれほど強い認識の程度を述べていないことが窺えます。

ただ、私は、これは事案が相違しているため、念頭に置いているケースが違うからではないかと思っています。なぜかと言うと、前者は、最高裁が取り上げた認定事実では、ワイキキは実際に産地・販売地であったという認定です。しかし、その商品の実際の販売地であれば商標法３条１項３号に必ず該当するということにしてしまうと、世界中で商品は売っていますから、どこかの国で似たような言葉があった結果、商標登録が許されないとなったら酷な話なので、販売地として３条１項３号の該当性を限定する必要があるように思います。とは言え、実際の産地が問題となった事案で、くわえて、産地が意味を持つ商品における産地に関しては、本当にそこが産地であるなら、その名称の使用を独占させるべきではないように思います。それゆえ、少なくとも産地で、かつ少なくとも産地が意味を持つような商品であれば、これは本来、認識不要にすべきだとも思うのです。ワイキキ事件の最高裁が、(広く)認識されていることを不要と言った背景には、このような判断があるのかもしれません。

他方で、GEORGIA事件最高裁判決が、なぜ、「産地等として一般に認識されれば足りる」と述べたかというと、「GEORGIA」は、実際には本件コーヒーの産地ではないからであり、独占適応性の問題とならないからです。とすると、GEORGIA事件最高裁判決のように、一般の認識といったものを要件としても構わなかったかもしれません。

ただ、このような整理は通常の理解ではありません。しかし、裁判所としては両事件の最高裁判決について折り合いをつけなければいけないので、むしろ、GEORGIA事件最高裁判決に従いながら、これからお話しするように、若干修正を加えつつ動いているというのが現状です。

では、実際にはどのように折り合いをつけているのでしょうか。私はかつて、特に産地等に意味をもつ商品役務の場合には独占適応性から考えると、GEORGIA事件最高裁判決の説示からは少し離れるかもしれませんが、現実に認識されているというのではなくて、認識される可能性があるものを含めて産地に該当すると言えばよいのではないか、と説きました[7]。GEORGIA事件最高裁判決も、将来の需要者を含めて産地として認識されると述べていると理解すればよく、後は、この産地として認識される可能性という点で柔軟に処理すればよいという理解です。

この問題は産地に止まるものではありません。原材料に関しても、裁判所は、同じ３条１項３号の条文の中にある以上は、GEORGIA事件最高裁判決に従ったほうがよいと思うのでしょう。たとえば「サラシア」という原材料がありますが、これについて独占適応性欠如を問題とするなら、現

[7] 田村・前掲注(5)181頁。

在一般に認識されていないから登録を認めるわけにはいかないと、裁判所は考えるわけです。そこで、一般に認識されることは必要だという立場を崩さないとしても、査定時において知られている必要はないといった枠組みがとられることになるでしょう。

たとえば、指定商品を茶とする登録商標「サラシア」の無効審決に対する取消訴訟では、原材料を一般需要者に示すためにほかのものを考えることが困難な語あるいは原材料を示すのによく適している語については、査定当時、当該語の意味が一般需要者に知られるに至っていることは3条1項3号の要件とはならない、との判示がなされました（東京高判平成14・10・31平成13(行ケ)574［サラシアⅠ］）。「サラシアレティキュラータ、サラシアオブロンガ及びサラシアプリノイデス」では長すぎますし、また、サラシア属植物というものがあることから、「サラシア」と呼称されることは一般によくあり、生じやすいとして、独占適応性の問題を論じて、査定時の需要者の認識は問わなかったのです。その意味では、この裁判例は、GEORGIA事件の呪縛を感じていないことになります。

図5

Tahitian NONI
The One Good Thing

その後、今度は、産地について同様の問題を扱った裁判例が現れました。しかし、産地となると、やはりGEORGIA事件の最高裁判決と折り合いをつける必要があるため、可能性で処理せざるをえないことになります。それがTAHITIAN事件です（東京高判平成15・4・21平成14(行ケ)222［TAHITIAN NONIⅠ］）。この「TAHITIAN」という言葉は「タヒチ産の」という意味を表す比較的平易な英語であり、本願商標に接した指定商品の取引者および需要者は、本願商標の指定商品の原材料である「タヒチ産のノニ」を原材料として認識する可能性があることを理由として、3条1項3号の該当性を肯定しています。

産地として意味のある商品の場合にはGEORGIA事件の最高裁判決の原則を緩やかに解釈すべきである、というのが私の立場です。本件は果物等を原料としており、産地が意味のある商品と言えますから、本判決の結論はこれでよいと思います。

さて、原材料名が問題になったサラシア事件では需要者の認識可能性は必要ないという基準が説かれ、ついで、産地名が問題となったTAHITIAN

事件では、GEORGIA事件の最高裁判決を気にして、少なくとも認識される可能性があると言っておこうとする判決が出たわけです。そこで今度は、原材料名の話に戻ると、原材料も認識可能性があるぐらいは言っておいたほうがよいのでないか、と考えたように見える判決として、FLAVAN事件があります（知財高判平成17・6・9平成17(行ケ)10342［FLAVAN］）。ここでは、審決時において指定商品の原材料や品質を表すものとして、取引者と需要者に広く認識されている場合だけではなく、将来を含めて取引者・需要者にその商品の原材料・品質を表すものとして認識される可能性があるために、これを特定人に独占させることが公益上適当でない場合も含まれる、と判示されました。

このように、ワイキキ事件とGEORGIA事件の最高裁判決との関係については、特に後者が出した説示の文言をめぐる若干の難しい綱渡りがうまくいって、だいたい議論が落ち着いたのではないかと思っていました。ところが最近、例外的に、実際に産地であるにもかかわらず、需要者が銘柄として認識し、産地として認識しないという、GEORGIA事件最高裁判決の一般論の文言を重視するかのような形で3条1項3号該当性を否定する裁判例が現れました。これをどう考えるべきでしょうか。具体的には、3条1項1号と異なり、3号については、今までは出所識別力重視型アプローチの出所識別力欠如型ではなくて、独占適応性重視型アプローチの独占適応性欠如型で動いていたのが変わるのか、あるいは、そこで「GEORGIA」の文言が文言どおりの意味として通用することになったのかが問題になります。

しかし、かなり特殊な事案です。それがSIDAMO等の事件です（知財高判平成22・3・29判時1335号228頁［SIDAMO］）。「SIDAMO」、「シダモ」と、「YIRGACHEFFE」、「イルガッチェフェ」という、これらの英語とこれらの片仮名表記について、全部で4件に分かれて判決が出されています（知財高判平成22・3・29平成21(行ケ)10228［YIRGACHEFFE（イルガッチェフェ）等）。

すべて事案は共通していますが、商標権者はエチオピア連邦民主共和国で、そこが取得したコーヒーまたはコーヒー豆を指定商品とする登録商標「SIDAMO」を無効とした原審決に対して、特許庁は無効と判断しました。日本において、「SIDAMO」と「シダモ」は、コーヒー豆の銘柄または種類

を指すものとして用いられることが多く、コーヒー豆の産地として用いられる場合にも、上記銘柄、種類の産地として用いられる場合が多いようです。

他方で、裁判所は、地名「SIDAMO」「シダモ」の認知度は低いことを理由に、取引者・需要者はコーヒー豆の産地ではなくて、この「SIDAMO」をエチオピア産のコーヒー豆またはコーヒーを指すと認識することを認定し、独占適応性ではなくて、本件商標は「自他識別力を有する」から3号に該当しない、と判示しました(ただ、エチオピアSIDAMO地方で生産されたコーヒー豆、あるいはそれを原材料としたコーヒー以外の部分は、4条1項16号の品質誤認表示に該当すると判断されたのか、そこは無効でよいとされています)。

しかし、これは、あくまで「大岡裁き」なのだと思います。エチオピアという国が持っている登録商標であり、国が管理しているコーヒーであるので、外交問題に発展するかもしれないという考えがあったと思います。しかし、その裁判官の苦しい立場を無視して、学者として申し上げますと、次のように言わざるをえません。3条1項3号は、自他識別力の欠如を理由に登録を認めない条項ではないので、独占適応性に問題があることを理由としています。現実の産地である以上は、出願が早かったという一事をもって、商標権者一人にその使用を独占させるべきではありません。

さすがの裁判所も、独占適応性を気にかけていないわけではないようです。それゆえ、この「SIDAMO」という言葉について、誰か一私人が商標登録を取得したケースではない、ということを強調しています。つまり、「上記銘柄又は種類としての『SIDAMO』『シダモ』は、いろいろな業者によって使用されているのであるが、それがエチオピア産の高品質のコーヒー豆又はそれによって製造されたコーヒーについて用いられている限り、原告による品質管理の下でエチオピアから輸出されたコーヒー豆又はそれによって製造されたコーヒーについて用いられていることになるから」ということを認定して、「商標権者が原告である限りは、その独占使用を認めるのを公益上適当としないということもできない」と述べたのです。したがって、明らかにこの裁判所は、商標権者がエチオピアであり、当該国では多数の業者が一般に自由に競争市場で輸出しているのではなく、国の管理の下で輸出が行われていることから、国に商標権を認めても、あえて外交問題を起こして無効にする必要はない、と考えたのではないかと推察します。

しかし、やはり商標法としては理屈が通りません。なぜなら、商標法上、国だからと言って独占を保障されるいわれは全くないからです。さらに、「商標権者が原告である限り」と裁判所も自認していますが、これは全く法的な保障がないものです。つまり、明日にはこの商標権は日本の企業に譲渡されるかもしれないわけでそのときにどうするかが問題となります。

ともあれ、銘記する必要があるのは、SIDAMO事件は非常に特殊な事例であるということです。そのため、かなり苦しい理由づけで登録を無効としなかった判決になります。とすれば、この事件が、たまたま自他識別力の重要性を強調する形で説示をしているのではないか、あるいは産地として今需要者が認識していないのではないか、「SIDAMO」という言葉は認知度が低いのではないか、ということが問題となります。従来のTAHITIAN判決やサラシア判決のように認識可能性に基づいて、GEORGIA事件の判決を柔軟に、説示の文言自体を緩めていったのとは逆行するかのような説示を展開していますが、これはあくまでこの事案に止まることを理解してほしいです。このように大岡裁きが必要だったため、射程は極めて狭いと言えるでしょう。裁判官もそれは重々承知していると思いますから、この判決を根拠にして、出所識別力重視型アプローチと独占適応性重視型アプローチとの対立が記述表示でも始まったと理解するのは、時期尚早だと思います。

結論として、いずれの立場をとるにしても、SIDAMO事件のような特別な判決を除けば、3条1項3号該当性は、基本的には独占適応性に問題があるかどうか、言語構成の問題にしたうえで、最後に可能性という言葉でまとめるのが現状です。

ゆえに、実際の需要者の認識は基本的には問題にならないはずです。他方で3条1項3号が1号と異なるのは、3条2項があることです。そして、3条2項の特別顕著性の場面では、条文上明らかなとおり、需要者に出所識別表示として認識されるようになっているか否かを問う要件ですので、こちらの場面のほうでは、需要者の認識可能性等ではなくて、需要者が、しかもかなり広範な需要者が、現に商標権者を識別する商標として認識しているかが問題になります。したがって、3条1項3号該当性のと

ころでは、これが、記述表示か、原材料か、産地かを、需要者が認識しているか否かは問わないです。けれども、3条2項の場面では、需要者が商標権者の出所として認識しているかどうかという意味での認識は問うことになります。3号の場合には、3号該当性と2項該当性で判断の対象が変わってくることに注意してください。

そして、それを如実に示すのが、新しいタイプの居酒屋事件です。この事件は、指定役務を飲食物の提供として、赤字に白抜きで「新しいタイプの居酒屋」と表示する出願商標に対する、拒絶査定不服審判請求不成立審決取消訴訟でした（知財高判平成19・11・22平成19(行ケ)10127［新しいタイプの居酒屋］）。本件商標は、「白木屋」や「笑笑」の多数の店舗看板に表示されているので、需要者の間に原告を識別する表示として認識されていると言えるかどうかが争点になりました。

図6

しかし、裁判所は、「新しいタイプの○○」という表記や、赤地が宣伝文句に用いられることが多いという事情を、需要者がそのような表示を見ても出所を識別する表示とは考えないと判断する方向に考慮し、出所識別機能を実際に発揮しているとは言えないと論じて、3条2項該当性を否定しています。したがって、この裁判例は、まず3条1項3号該当性を見るときは、「新しいタイプの居酒屋」が役務の性質を表す表示か否かを言語構成として考えますが、そのうえで3条2項該当性を斟酌するときには、この「新しいタイプの居酒屋」が「白木屋」や「笑笑」等の原告営業にかかるサービスの出所を示す表示として需要者に認識されているか否かを見ていくことを示しているわけです。

3　辞書・辞典に原材料等として記されていることは必要か？

続いて各論ですが、辞書・辞典に原材料として記されていることは必要でしょうか。

これは、ほとんど答えが明らかだと思います。独占適応性を問題とする

以上は、実際に原材料の名称であるか否かが問題なのであって、特に新種の材料の場合のように、辞書・辞典類に記載されていないことが決め手にはなりません。それは、FLAVAN事件等が如実に示すところです（知財高判平成17・6・9平成17(行ケ)10342［FLAVAN］）。

FLAVAN事件では、複数のホームページ等の記載によれば、「フラバン(FLAVAN)」は、植物界に分布する物質であるポリフェノールに属する水溶性の植物性色素であるフラボノイド系に分類される1つの物質群であり、抗酸化性、抗ガン性、血圧上昇抑制作用等の効能を有するものと認定しました。前掲ホームページの記載は専門的なものに止まり、「フラバン(FLAVAN)」は百科事典や英和辞典、国語辞典等に全く記載がないことを問題視する原告の主張に対して、3条1項3号の趣旨は、独占使用を認めることが公益上適当ではないことにあると説き、本願商標が近い将来、指定商品の原材料・品質を表すものとしてその取引者や需要者に認識される可能性があることを理由に、3条1項3号該当性を肯定しました。

Ⅴ　関連する他の法理

1　商標の類似性

ここで、関連する他の法理を少し見ていくことにします。それは、このような識別力が弱いものに関しては、3条や26条以外の条文や法理も使われることがあるからです。まず、商標の類似性です。京の柿茶事件あるいは茶福豆事件等で出てきましたが、識別力が弱いことを理由に商標の類似性を否定する方向に斟酌する判決があります。

たとえば、登録の可否の場面では、有名な最高裁のSEIKO EYEの事件があります（最判平成5・9・10民集47巻7号5009頁［eYe］）。これは、既登録商標の「SEIKO EYE」の要部は「SEIKO」の部分なのか、「EYE」の部分なのかについて争われた事件です。「EYE」の部分が要部であれば、後願の「eYe」を要部とする図形の商標の登録は認められないことになりますが、もし仮に「SEIKO」の部分が要部であり、「EYE」の部分が要部にならないのであれば、非類似になるため、後願の「eYe」を要部とする図形の商標は登録が認められることになります。この事件では、非登録商標の

「SEIKO EYE」が指定商品のメガネに使用された場合には、メガネとEYEというのはウィークマークになりますから、「SEIKO」の部分が取引者、需要者に強く支配的印象を与えるとして、後願の「eYe」を要部とする図形の商標との類似性を否定したわけです。

図7

また、最近では、つつみのおひなっこや事件の最高裁判決が現れています。これは、登録商標「つつみのおひなっこや」について引用商標「堤」ないし「つゝみ」との類似性を肯定して、4条1項11号該当性を理由に商標登録を無効とすべしと判断した原判決を破棄した判決です（最判平成20・9・8判時2021号92頁［つつみのおひなっこや］）[8]。

この事件では、「つつみ」とは、実は、堤人形を表す言葉の一部になります。堤人形というのは東北地方の郷土人形で、かつては多数の業者が作っていました。近年は伝承者が減り、一時期は原告である「つつみ」の商標権者のみが堤人形を製造している状況になっていましたが、最近になって被告も製造を再開し、現在は2業者が作っています。最高裁は、その状況で本件登録商標「つつみ」の部分から人名ないし堤人形としての「堤」の観念が生じるとしても、それを超えて引用商標の商標権者である審判請求人が、本件指定商品の出所である旨を示す識別表示として強く支配的な印象を与えるものであったとは言えない、と説示しました。

「おひなっこや」という言葉も、東北地方では「ひな人形屋」を表すものとして使われているようですが、それ以外の地域では「おひなっこや」と言われてただちに「ひな人形屋」のことだとわかる需要者は少ないでしょう。そこで、最高裁は、「おひなっこや」の部分は「ひな人形屋」を表すものとして一般に用いられている言葉ではなく、むしろ新たな造語として普通は理解されるものであり、この部分に自他商品識別機能がないとは言えないということを理由に、「つつみのおひなっこや」という登録商標

[8] 許清［判批］知的財産法政策学研究34号（2011年）。

は、「おひなっこや」が要部であって、「つつみ」が要部ではないとして、非類似と判示しました。いわば、「堤」と「つつみのおひなっこや」、原告と被告という堤人形を販売している2つの競業者が痛み分けという形で、「つつみ」をめぐる商標登録を2つとも持ち競争しなさいとした判決でした。

以上は登録の可否の場面でしたが、侵害訴訟の場面（37条）でも、識別力が弱いことを理由に商標の類似性を否定して、商標使用の自由が認められることがあります。たとえば、印刷物を指定商品とする登録商標「アルバイトニュース」について、アルバイト情報を提供する新聞の題号としての「アルバイトパートタイマー情報」とは類似しない、とした判決があります（大阪高判昭和50・10・24無体集7巻2号391頁［アルバイトパートタイマー情報］）。この系列の判決としては、ほかにも、大阪高判昭和40・9・29下民集16巻9号1467頁［セキスイセロテープ］（「セキスイセロテープ」と登録商標「ニチバンセロテープ」）、大阪地判昭和46・3・3無体集3巻1号80頁［銀包装ぼんちあられ］（「銀包装ぼんちあられ」他の標章と登録商標「銀装」）、東京地判昭和62・10・23判時1255号32頁［おとなの特選街］（「おとなの特選街」と登録商標「特選街」）、東京地判平成10・12・22判時1678号146頁［ORGANIC BEER HARVESTER］（「ORGANIC」は有機栽培を意味すると指摘しつつ、「ORGANIC BEER HARVESTER」と登録商標「ORGANIC」）、東京地判平成21・7・17平成21（ワ）2942［S会東京インプラントセンター］（「S会東京インプラントセンター」と登録商標（「Tic」を図案化した標章と「東京インプラントセンター」を組み合わせた商標））、等があります。

2　商標的使用の法理

続いて、商標的使用の法理ですが、商標法の枠組みは商標の使用要件を定義して、具体の混同のおそれを問うことなく、形式的に侵害の成否を判断して、権利行使の実効性を高めています。

もっとも、商標法制の究極の目的が、商標権の庇護下で具体の信用形成を促し、出所混同を抑止するところにある以上は、自他商品、役務の識別表示として商標が機能することを前提としているので、いくら形式的に判断すると言っても、およそ出所識別機能を果たしえないことが明白な場合

にまで、その原則を貫徹させる必要はありません。そこで、商標的使用の法理が登場するわけです。

代表的な裁判例として有名なものは、テレビ漫画「一休さん」事件があります。図８のカルタの左上に掲げている「テレビまんが」の文字について、商標権侵害を否定しました。裁判所は、これはカルタの絵札のキャラクターがテレビ漫画に由来することを表示するにすぎず、自他商品の識別標識の機能を果たす態様で使用されていない、と判示しました（東京地判昭和55・7・11無体集12巻２号304頁［テレビまんが］）。

図８

図９

被告標章

登録商標

そのほかにも、F1 のプラスチックモデルを作るのであれば、F1 の車体そのまま模さざるをえませんので、その車体部分に「Marlboro」というマークをつけても構わないとした判決（東京地判平成５・11・19判タ844号247頁［Marlboro］）があります。また、ニンニクの写真で登録商標をとられたが、ニンニクにその写真を飾ることについて、特に問題ではないとした判決（東京地判平成12・２・28平成11（ワ）24693［ニンニク写真商標］）等があります（図９）。

記述的表示が関わる場面では、先ほど少し紹介した、天然カルシウムカルゲン事件があります。いちごの透明パックの上部に「博多とよのか」といちごの品種が示され、販売者を示すマークや文字もある中で、パックの別の位置に「天然カルシウムカルゲン」のマーク（図10）が付されていた事案です。裁判所は、一般消費者は、この「カルゲン」の文字をして被告が販売するいちごの商標と認識するのではなくて、「天然カルシウムカルゲン」を使用したものであるという情報を得るとして、商標的使用を否定

しました（浦和地判平成７・８・28知裁集28巻４号704頁［天然カルシウムカルゲン使用］、東京高判平成８・10・2知裁集28巻４号695頁［同２審］）。

この事件の処理に際して、裁判所は、「カルゲン」が太文字になっていて図形商標の中で用いられているため、26条でいくとなると、条文上「普通に用いられる」という要件をクリアするのが少し苦しいと思ったのかもしれません。26条ではなくて、商標的使用で処理したわけですが、私は26条を適用しても構わないように思います。

図10

図11

ほかにも、商標をかなり大きく使った例として、「尿素とヒアルロン酸の化粧水」事件があります（東京地判平成16・５・31平成15（ワ）28645［尿素とヒアルロン酸の化粧水］）（図11）。裁判所は、一般に化粧品においては、容器に主成分を大きく目立つ態様で表示していることを理由に、同様の態様をなす被告表示に接する需要者は、これを被告商品の品質や内容を示す表示と認識すると論じて、商標的使用とは言えないと判示しました。26条１項２号、３号と商標的使用の法理との関係については、両者は違うものであると解する裁判例もありますが、この事件の判決はあまり区別に拘泥していません。私も、こうした区別にはあまり実益がないので、どちらでも構わないと思っています。

Ⅵ　キャッチフレーズの取扱い

以上の話の応用例として、最近、特に紛争が多発しているように感じられるキャッチフレーズの取扱いについて、簡単に述べたいと思います。キャッチフレーズやスローガンは、ただちに商標登録が認められないというわけではありません。仮にそうだとしたら、商標登録できるものが本当に限られてきてしまいます。しかし、それらの中には、商品役務の特性を示すのに適切でありすぎる言葉というものも存在します。そういった場合に

は、出願が早いという一事をもって登録を許すべきではなく、やはり３条１項３号にかけるべきだということが問題となりうる類型があります。問題は、その限界線が難しいことです。

では、何がこれに該当するのでしょうか。先例としては、「ササッと」事件があります（知財高判平成18・4・26平成17(行ケ)10851［ササッと］）。茶、コーヒーおよびココア等を指定商品とする登録商標「ササッと」に対する無効審判請求不成立審決取消訴訟において、裁判所は、かなり丁寧な説示をしたうえで、３条１項３号該当性を肯定しました。

そこでは、「ササッと」の語は、食料品や飲料品の分野においては、素早く行う様子、速やかに簡単に行うという意味合いを看取させる働きをするほか、「ササッと生姜焼き」等の用例に見られるように、それ自体で素早くできる等の意味合いを看取させる働きをするという認定をして、本件商標を指定商品に使用した場合には、取引者または需要者は、これを商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示したものと理解し、自他商品を識別するための標識としての機能を有するものとは認識しないと考えられると判示し、３条１項３号該当性を肯定しています。

ほかには、「習う楽しさ教える喜び」事件もあります（東京高判平成13・6・28平成13(行ケ)45［習う楽しさ教える喜び］）。まず何が問題かというと、要するに、もし適切な言葉であるというのであれば、キャッチフレーズとして現に使用されている例が必要かという論点がありえます。しかし、このケースでは、キャッチフレーズとしての使用例がなくても、独占適応性に問題があれば商標登録はたしかに許すべきでないという判断に基づいて、「技芸、スポーツ又は知識の教授」を指定役務とする出願商標が３条１項６号に該当するかどうかが問題になりました。まず裁判所は、「本件において問題となるのは、この語句に接した取引者、需要者がこれを自他役務の識別標識として認識するか否かということであって、現実の使用例の有無のみによって決せられるわけではない」と述べました。そのうえで、「習う楽しさ教える喜び」の語句は、文字どおり、習うことの楽しさと教えることの喜びを意味する語であって、この語句に接した取引者や需要者は、それを妨げる何か特別な事情がない限りは、この語句の有する意味を想起したうえで、教育に関して提供される役務の理想、方針等を表示する宣伝文句ないしキャッチフレーズと認識するに止まるであろうから、自他

役務の識別標識としては機能しないだろうと言っています。これは若干問題があって、審決理由に合わせて３条１項６号の問題としていますが、本来こういった説示は、独占適応性を問題とする３条１項３号によく当てはまるものです。ただし、裁判所の制度的制約があることについては、先ほどお話ししたとおりです。

ここまで、３条１項３号該当性の例ばかりを出しましたが、消費者に品質に関わるものと認識される可能性がないのであれば、独占適応性の問題が生じるおそれもないので、むしろ登録が許されるのが原則です。したがって、たとえば、キムチの登録商標「こくうま」を用いたとしても、「こくがあってうまい」とはキムチについては普通言わないと思いますから、これは商標登録を認めたままで構わないということになります（知財高判平成21・7・21平成21(行ケ)10023［こくうま］）。

また、「習う楽しさ教える喜び」あるいは「ササッと」のように商品や役務の性質に関わっていると需要者に理解されるために登録が認められないタイプのキャッチフレーズもある一方で、より一般的、抽象的なイメージを伝えるだけのキャッチフレーズに関しては、むしろ登録は認めたままで、被疑侵害者の対応に鑑みて、商標の類似性の要件や、商標的使用の法理で「大岡裁き」がなされることがあります。

たとえば、「人と地球に貢献します。」事件があります。これは、債務不存在確認訴訟でしたが、インクカートリッジのリサイクルボックスや広告に、「ecorica」を中心に据えて、「人と地球に貢献します。」と上にキャッチフレーズを入れたという事例です。これが、指定商品を印刷物等とする登録商標「人と地球　HITO TO CHIKYU」を侵害するかが争点になったわけです。裁判所は、被疑侵害標章中の「人と地球に貢献します。」という部分は、環境保護のためにリサイクルを推進する原告の立場を表現する記述的表示であって識別力が高くない反面、「ecorica」という社名の部分は識別力が相対的に高いと認め

図12

て、類似性を否定しています（大阪地判平成20・6・10判時2032号146頁［人と地球に貢献します。］）。

この事件で注意を要するのは、「ササッと」とは異なり、「人と地球」が印刷物に用いられたときに「商品の性質を示す表示」だとして無効になるという判決ではない点です。「ecorica」抜きにして、「人と地球」を大きくして強調する形であれば、それだけが商品名の形で用いられた場合には当然侵害になり、こういった形でスローガンとして用いていることが明らかであって、出所を識別する表示が特に近くに、大きく載っているときには、例外的に侵害が否定されると言っているだけの判決です。

ほかには、「塾なのに家庭教師」事件があります（東京地判平成22・11・25平成20(ワ)34852［塾なのに家庭教師］）。裁判所は、被告標章の「塾なのに家庭教師」は、チラシ中央部の集団塾の長所短所と家庭教師の長所と短所を対比した説明文や、チラシ右側に配した「東京個別指導学院の特徴」の説明文等と相俟って、学習塾であるにもかかわらず、自分で選んだ講師から家庭教師のような個別指導が受けられるなど、集団塾の長所と家庭教師の長所を組み合わせた学習指導の役務を提供していることを端的に記述した宣伝文句であると認識しました。また他方で、その役務の出所については、チラシ下部の「東京個別指導学院名古屋校」、「東京個別指導学院」、「関西個別指導学院」の標章、「TKG」の標章から想起し、「塾なのに家庭教師」の語から想起するものではないものと認められるとして、商標的使用を否定しました。

ところで、商品役務の特性とは無関係に、一般的に商品を賛美するために使用される文言というのは、先ほど説明したように、3条1項3号に該当するとしてしまうと広範に商標登録が許されないことになり、法的安定性が害されます。したがって、商標登録自体は否定せずに、被疑侵害者の使用態様が出所識別機能を害さない態様でなされた場合には、商標的使用の法理、場合によっては類似性を否定することで侵害を否定するといった中間的な方策を用いるべきだということになります。そうした例の走りとして、大変有名なのがAlways Coca-Cola事件でありました（東京地判平成10・7・22知裁集30巻3号456頁［Always Coca-Cola］、東京高判平成11・4・22平成10(ネ)3599［同2審］）。

この事件では、登録商標「オールウエイ」の商標権者が、「ALWAYS」「Always」「オールウェイズ」と記したコカ・コーラを製造販売する被告に対してなした商標権侵害訴訟です。この事件で裁判所は、「Always Coca-Cola」のキャッチフレーズは、コカ・コーラのキャンペーンとして、長期間、大規模に広告宣伝活動が行われてきたという事情を認定しました。さらに、「Always」等の表記が著名商標である「Coca-Cola」に隣接しており、そして、「Always」等の「常に、いつでも」という意味は一般に知られているので、その結果として、右キャッチフレーズは、需要者がいつもコカ・コーラを飲みたいという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表現と言え、本件の表記を見た一般顧客はもっぱらコカ・コーラグループ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する、と論じて商標的使用を否定しました。

これは、キャンペーンの一環として用いられていること、常に「Coca-Cola」と隣接していること、そういった様々な事情を認定して、商標的使用を否定したわけです。ですから、こういったキャッチフレーズに関する事件があるからと言って、「オールウエイ」が飲料について登録できないといった理由は何もないことになります。

［筆者付記］2011年2月23日に東京で開催された日本弁理士会主催の弁理士研修における筆者の講演録に基づいている。文章を整えるに際しては、北海道大学大学院法学研究科元研究生の蘭蘭さんの助力を仰いだ。記して感謝申し上げる。