

4条第1項第16号の改訂案に対する意見

平成28年7月13日

日本弁理士会

【意見】

2. (2) のなお書きとして、又は新設(3)として、以下の文章の挿入を希望します。

「なお、商標中に、商品の品質又は役務の質を表す文字等を有する場合であっても、出願に係る商標が、出願人の店舗名、商号、屋号等の商標として、複数の商品又は役務について使用されることが明らかな場合であって、かつ、取引者・需要者が商品の品質等を誤認するおそれがないと認められるときには、本号に該当しないものとして判断する。」

【理由】

16号の趣旨は、出願された商標が特定の商品・役務以外の商品・役務に使用された場合に、取引者・需要者が商品の品質を誤認して、商品を購入することがないように取引者・需要者の保護を図ることです。よって、取引者・需要者が出願商標の構成からどのような商品の品質等を想起するかという認識が重要な判断要素であると考えます。

この点において、出願商標に商品の品質又は役務の質を表す文字等を含んでいる場合であったとしても、その商標が出願人の店舗名、商号、屋号等の商標として複数の商品又は役務について使用されることが明らかな場合には、当該文字等の部分だけを殊更に抽出して、その文字部分に相当する商品又は役務の品質等のみが想起されるわけではないことは、経験則からも明らかであります。

例えば、「ヨドバシカメラ」が商品「カメラ」以外の事業を行っていることや、「STARBUCKS COFFEE」が「コーヒー」以外の飲食料品を扱っていることを取引者・需要者が認識していることは明白です。

したがって、店舗名、商号、屋号等の商標として複数の商品又は役務について使用される商標については、取引者・需要者が商品の品質等を誤認するおそれがないと認められる場合には、本号に該当しないことを明記することを希望します。

なお、上記意見は、出願商標がハウスマーク（店舗名）として使用されている実態等も考慮した裁判例である商標「Afternoon Tea」事件（東京高判平成15年6月4日・平成14年（行ケ）第596号）を参考にしております。このほか、貴庁審判部においても同様の審決例がありますので、別紙に添付させていただきます。

以上、ご検討のほどよろしくお願いいたします。

以上

[別紙]

○商標「POCKETCAFE」（不服2005-4732）

本願商標構成中の「CAFE」の文字自体は、上記のとおり「カフェ」と読まれて、「コーヒー」の意を有することを必ずしも否定するものでないが、コーヒー店、喫茶店及び料理店の名称（業種）を表すために、「OCCAFE」や「CAFE〇〇」の如く、一般に使用されている実情にある。そうすると、本願商標のかかる構成においては、その構成中の「CAFE」の文字が「コーヒー」そのものを表すものと認識されるというよりは、むしろ、「POCKETCAFE」の構成全体をもって、固有の店名を表したものの如きに認識され、把握されるというのが自然である。

○商標「MUTSUBISHI RUBBER」（無効2003-35242）

本件商標は、上記1. で認定した（注：商標権者（被請求人）の商号が「三菱ゴム株式会社」であり、大正11年（1922年）11月に神戸市に工業用ゴム製品を製造することを目的に前身である「三菱ゴム製造所」が設立されて以来80年の長きにわたり、本件商標と実質的に等しい法人名称を一貫して使用してきている）とおりであって、これに接する本件の指定商品を取り扱う取引者・需要者には、被請求人（商標権者）の商号的な商標を英文字で表示したものととして看取され得るといえるものであるから、本件商標をそのいずれの指定商品について使用しても、直ちに、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。

○商標「55分/DPE/Station」（平成10年審判第7994号）

本願商標は、前記のとおり二重線よりなる長円内に「55分」、「DPE」、「Station」の構成各文字をまとまりよく一体的に表してなるものである。そして、該商標は、請求人の業務にかかる「写真の現像・焼き付け・引き伸ばし」の他に写真などの画像をフロッピーディスクに保存する役務等の営業表示としてハウスマーク的に使用されており、これがある程度取引者、需要者に知られていると認められる。

してみると、本願商標の文字部分は、「DPE」の文字部分を特段に印象ある部分と捉えるよりも、むしろ構成全体をもって認識、把握されるある種の造語よりなるものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標を、その指定役務に使用しても、かかる構成と、ハウスマーク的に使用されていること及び全体が造語と把握されることから、「DPE」の文字のみが注視され恰も「写真の現像・焼き付け・引き伸ばし」の役務のみを表示するものとして、取引者、需要者に認識されることはないものと判断される。

○商標「ウェルネス家電」（不服2000-16531）

本願商標は、前記のとおり、「ウェルネス家電」の文字よりなるところ、構成中の「家電」の文字が「家庭用電気器具」の略語として使用されることがあるとしても、かかる構成においては全体として商号を表したような一種の名称として看取されるとみるのが相当であって、本願商標が前記1. のとおり補正された指定商品に使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。