

生田哲郎◎弁護士・弁理士／吉浦洋一◎弁護士・弁理士

商標法3条1項3号に該当しないとされた審決を取り消した事例

[知的財産高等裁判所 平成31年2月27日判決 平成30年(行ケ)第10143号]

1. 事案の概要

被告は、第36類「建物の貸借の代理又は媒介、建物の貸与、建物の売買、建物の売買の代理又は媒介」、第37類「建設工事、建築工事に関する助言」を含む第36類および第37類に属する役務を指定して、「LOG」を標準文字で表した商標（以下、本件商標）の商標権を保有していました（登録第5890540号）。

原告は、被告が保有していた本件商標登録のうち、第36類「建物の貸借の代理又は媒介、建物の貸与、建物の売買、建物の売買の代理又は媒介」、第37類「建設工事、建築工事に関する助言」の指定役務に対して、商標法3条1項3号および4条1項16号に違反することを理由として、無効審判（無効2018-890001）を請求しましたが、「本件審判の請求は、成り立たない」とする審決（以下、本件審決）がなされました。

本事案は、本件審決に対する審決取消訴訟です。なお、本件審決および審決取消訴訟のいずれにおいても、3条1項3号を中心に検討しているので、本稿でもその点に絞り、検討を行います。

2. 本件審決について

本件審決においては、以下のように

判断しました。

まず、「log」および「ログ」の用語の事実関係については、次のように認定をしました。

第1に、使用状況について、「『log』及び『ログ』の語（文字）は、『丸太』『コンピュータの記録としての』ログ』などの意味を有するものとして、多くの辞書等に掲載されている」としました。

第2に、「log」および「ログ」の用語の意味については、「例えば『log cabin（ログ・キャビン）』『log house（ログ・ハウス）』及び『log building（ログ・ビルディング）』のように他の語と結合し、『丸太小屋』『丸太で造った家』及び『丸太を用いて家づくりをすること』などの意味を有するものとして用いられている」としました。

第3に、指定役務との関係での使用状況については、「『ログ』の語は、1990年（平成2年）及び2002年（平成14年）の2回、それが使用されている役務及び商品の内容は必ずしも明らかではないが、建物の売買、建設工事及び木製の建造物組立てセットのような役務及び商品の広告に用いられた」とし、一方、「『log（LOG）』の文字が、本件審判の請求に係る指定役務について用いられて

いることは、確認できない」としました。

これらの事実関係から、「『log』及び『ログ』の語は、いずれも本件商標の登録査定時において、『丸太』及び『（コンピュータの記録としての）ログ』の意味を認識させるものと認めることができる」としたものの、「しかしながら、『log（LOG）』の語が本件審判の請求に係る指定役務について用いられていることが確認できないこと……、仮に『ログ』の語が本件審判の請求に係る指定役務について用いられているとみても、それが確認できるのはわずか2回であって、その時期も本件商標の登録査定の日（平成28年10月7日）より25年又は14年程度も前であること……からすれば、『log』及び『ログ』の語は、いずれも本件商標の登録査定時において、『ログ』と称呼され、『丸太』の意味を認識させるとしても、本件審判の請求に係る指定役務の質、提供の用に供する物を表示するものとして、当該役務を取り扱う業界において普通に使用されているものと認めることはできない」としました。

そのうえで、3条1項3号該当性について、次のように判断しました。

「本件商標は、……『LOG』の欧文字からなるものであって、該文字は『log』

の語を大文字で表したものであるから、……『log』の語と同じく、その登録査定時において、『ログ』と称呼され、『丸太』の意味を認識させるとしても、……本件審判の請求に係る指定役務との関係において、具体的な役務の質、提供の用に供する物を表示するものと認めることはできないと判断するのが相当である。

さらに、職権をもって調査するも、本件商標が、本件審判の請求に係る指定役務の提供に際して用いられる材料、工法等が丸太材を用いたものであること、提供の用に供する建物が丸太材を用いたものであること、丸太材を用いた建物を売買、貸与等の取引の対象としていることなどを認識させるといふべき特段の事情は見いだせない。

そうすると、本件商標『LOG』は、その登録査定時において、これを本件審判の請求に係る指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者をして、これをその役務の質、提供の用に供する物、提供の方法などを表示するものと認識させることなく、単に『丸太』『(コンピュータの記録としての) ログ』の意味を有する語と認識させるものであって、自他役務識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

以上のような理由から、3条1項3号の該当性を否定しました。

3. 裁判所の判断

裁判所は、まず3条1項3号の該当性について、以下のように判断基準を示しました。

「商標登録出願に係る商標が商標法3

条1項3号にいう『役務の…質、提供の用に供する物…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』に該当するというためには、需要者又は取引者によって、当該商標が、当該指定役務の質又は提供の用に供する物を表示するものであろうと一般に認識され得ることをもって足りるというべきである」

この判断基準に基づいて、「本件商標の査定時において、本件役務の需要者又は取引者によって、本件役務の質又は提供の用に供する物を表示するものであろうと一般的に認識され得るか否かについて」以下のように検討しました。

まず、『LOG』の使用状況について、「役務の主体を表示するものとしての使用」「役務の客体を表示するものとしての使用」「複合語としての使用」「単独使用」の観点から検討し、「本件役務に関する分野では、本件商標の査定日以前において、役務の提供の用に供する物の内容について、それが丸太で構成される建物等であることを表示するために、その役務の主体や客体の名称の一部に、『LOG』が数多く使用されるとともに、丸太で構成される建物等に関するものであることを表示するために、『LOG』が他の単語と組み合わせられて又は単独で、数多く使用されていた」としました。

つぎに、『LOG』と『Log』『log』とは、大文字の欧文字で表記されているか、小文字の欧文字で表記されているかの相違は少なく、同一の称呼及び観念を生じ、社会通念上同一の商標と認められる」とし、「本件役務の需要者又は取引者が、『LOG』をもって、『Log』『log』は全く異なる意味を有すると認識する

ことはない」として、『Log』『log』の使用状況を、『LOG』とほぼ同様に、「役務の主体を表示するものとしての使用」「役務の客体を表示するものとしての使用」「複合語としての使用」の観点から検討しました。

そして、「本件役務に関する分野では、本件商標の査定日以前において、役務の提供の用に供する物の内容について、それが丸太で構成される建物等であることを表示するために、その役務の主体や客体の名称の一部に、『LOG』と社会通念上同一と認められる『Log』『log』が数多く使用されるとともに、丸太で構成される建物等に関するものであることを表示するために、『Log』が他の単語と組み合わせられて使用されていた」としました。

さらに、『LOG』は、通常の欧文字の読み方に基づけば、『エルオオジイ』、『ログ』と称呼されるものである。したがって、本件役務の需要者又は取引者は、『LOG』から比較的容易に『ログ』を想起するものというべきである」として、『ログ』の使用状況についても、同様に、「役務の主体を表示するものとしての使用」「役務の客体を表示するものとしての使用」「複合語としての使用」の観点から検討し、以下のように判断しました。

「本件役務に関する分野では、本件商標の査定日以前において、役務の提供の用に供する物の内容について、それが丸太で構成される建物等であることを表示するために、その役務の主体や客体の名称の一部に、『LOG』から比較的容易に想起される『ログ』が数多く使用されるとともに、丸太で構成される建物等に関するものであることを表示するため

に、『ログ』が他の単語と組み合わせられて数多く使用されていた」としました。

以上のように、『LOG』『Log』『log』『ログ』のそれぞれの使用状況について検討したうえで、需要者または取引者の認識について、以下のように判断しました。

「本件役務に関する分野では、本件商標の査定日以前において、役務の提供の用に供する物の内容について、それが丸太で構成される建物又は丸太風の壁材で構成される建物であることを表示するために、その役務の主体や客体の名称の一部に、『LOG』や『LOG』と社会通念上同一と認められる『Log』及び『log』並びに『LOG』から比較的容易に想起される『ログ』が数多く使用されるとともに、丸太で構成される建物等に関するものであることを表示するために、『LOG』、『Log』、『log』及び『ログ』が他の単語と組み合わせられて又は単独で、数多く使用されていたものである。

そうすると、本件商標の査定時において、『LOG』は、本件役務の提供の用に供する建物の種別について、ログハウス、ログキャビンなどの丸太で構成される建物又は丸太風の壁材で構成される建物という一定の内容であることを、本件役務の需要者又は取引者に明らかに認識させるものということができる。

したがって、本件商標は、その査定時において、本件役務の需要者又は取引者によって、本件役務の質又は提供の用に供する物を表示するものであろうと一般に認識され得るといふべきである」

なお、被告は「LOG」が造語や、「記録」「コンピュータの利用状況や通信の記録」など多義的に使用されている点

を主張したのですが、裁判所は以下のように判断しました。

「しかし、本件役務とは無関係な分野における『LOG』の意義や使用状況は、『LOG』が、本件役務の需要者又は取引者に、本件役務によって提供される建物の種別について一定の内容を認識させるか否かという認定・判断に影響を与えるものではない」として、被告の主張を退けました。

このような判断を踏まえて、「本件商標の査定時において、『LOG』は、本件役務の提供の用に供する建物の種別について、ログハウス、ログキャビンなどの丸太で構成される建物又は丸太風の壁材で構成される建物という一定の内容であることを、本件役務の需要者又は取引者に明らかに認識させるものということができる。したがって、本件商標は、その査定時において、本件役務の需要者又は取引者によって、本件役務の質又は提供の用に供する物を表示するものであろうと一般に認識され得る。

よって、『LOG』は本件役務の質又は提供の用に供する物を普通に用いられる方法で表示するものといふべきであるから、『LOG』のみからなる本件商標は、本件役務との関係において、商標法3条1項3号に該当するものと認められる」として、3条1項3号の該当性を認め、本件審決を取り消しました。

4. 考察

本事案では、3条1項3号の判断基準として、『役務の…質、提供の用に供する物…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』に該当するといふためには、需要者又は取引者によって、当該商標が、当該指定役務の質又は提供の用に供する物を表示するものであろうと一般に認識され得ることをもって足りる」としました。

この判断基準は、ジョージア事件〈最判昭和60年(行ツ)第68号〉における、『商品の産地又は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』に該当するといふためには、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つて、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つて足りるといふべきである」との判示に沿ったものと思われまふ。

本事案の判断基準によれば、需要者や取引者の「一般の認識」で足りることから、本件審決の「本件審判の請求にかかる指定役務との関係において、具体的な役務の質、提供の用に供する物を表示するもの」よりも3条1項3号の該当性が認められやすくなると思われ、実務上も重要と思われまふ。

いくたてつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独逸マックス・プランク特許法研究所に在籍。

よしうら よういち

早稲田大学理工学部情報学科卒業。一橋大学大学院国際企業戦略研究科経営法務専攻修了、成蹊大学法科大学院修了。知的財産権の権利化、侵害や無効鑑定業務、コンピュータ関連の法律問題に従事。