

「弁理士が提供する実務力向上のための商標セミナー」  
（一人が並ぶ商標相談所）について

知的財産支援センター第1事業部長 羽鳥 亘

## 「弁理士が提供する実務力向上のための商標セミナー」 (一人が並ぶ商標相談所)について



知的財産支援センター第1事業部長

羽鳥 亘

### (1) はじめに

平成14年11月18日(月)午後6:30~8:30まで、日本弁理士会知的財産支援センター第1事業部主催の「弁理士が提供する実務力向上のための商標セミナー」(一人が並ぶ商標相談所)を、霞ヶ関ビルのゴールドスタールームにて開催致しました。

当日は、日本弁理士会HP・日刊工業新聞報道記事のみの参加者募集であったにもかかわらず160名の聴講応募があり、当日は103名の参加という、まさに「人が並ぶ」大盛況でした。

このセミナーは、聴講者参加型の新しいスタイルのセミナーで、基本的な進め方としては、最初に、聴講者に複数の回答の何れが正しいと思うか挙手してもらい、その後、各々の弁理士から、複数の回答の何れかに立った角度から法律的な解説をしてもらい、その解説の後、再度の聴講者の賛否の挙手を経て、最後に当相談所としての見解をまとめる、という形式で行いました。

当日は、相談回答者として、小泉勝義弁理士(特許庁OB)、飯島紳行弁理士(支援センター出願支援部)、福田伸一弁理士(支援センター第1事業部)にご尽力頂きました。

また、今回のセミナーのまとめ役である相談所所長として、小林保弁理士(支援センター副センター長)、司会進行役として、私、羽鳥亘が担当させて頂きました。

今回、当日使用した5つの仮想質問の内容と、相談回答者を交え第1事業部会で協議した回答内容について本誌にて紹介させて頂きたいと思っております。

尚、回答内容は、知的財産支援センターの一つの活動指針である「社会一般に向けた知的財産の普及活動」という観点から、初心者にも分かるように解説を行っておりますので、ご了承頂きます様御願い致します。

### (2-1) 仮想質問1

私(猿太郎)は、第41類の「動物演芸の上演」を指定役務として「日光猿軍団」(登録3226979)という商標権を平成8年に商標権所得し、この名前で日光でのみ連日興行を行っています。

最近、大阪の、猿花子さんが「日本猿軍団」という名前で、同じ「動物演芸の上演」を行っており大盛況とのニュースをテレビで見ましたが、この大阪での、猿花子さんの行為をやめさせることはできないでしょうか？

### (2-2) 仮想質問2 回答

①「やめさせることは出来ない(商標権侵害にならない)」とする場合の理論構成

商標の類似は外観・称呼・観念から判断されますが、本件の場合は、特に「観念」が重要となります。

「日光猿軍団」商標からは、「日光」という特定の観光地で興行を行っている「猿の芸集団」という特定の観念が生じます。

特に、メガネザルでも何でもいから「日光」にいるサルという観念が生じます。

これに対して、日本のどこにでもいる「日本猿」という動物の種別(「ニッポンザル」という固有名詞)があるように、「日本猿軍団」商標からは、「日本のどこにでもいる日本猿の芸集団」という観念が生じます。

このように、両商標は観念が相違し、一般需要者が十分識別出来ますので非類似であり、商標権侵害にはなりません。

②「やめさせることは出来ない(商標権侵害にならない)」とする場合の別の理論構成

本件のような、いわゆる「役務商標」の類似判断に際しては、役務内容の提供場所との関係も考慮して判断が行われる必要があります。

本来、「役務」とは、その役務の提供場所に赴かなければ

れば役務の提供を受けられないという特殊性があることから、役務の提供地名は、商品商標と異なり、たとえ地名であっても自他役務識別力のある言葉と考えることができます。

「日光猿軍団」商標からは、「日光」に行けば「サル演芸」という役務を受けられるという1つの特定の期待感が生じますが、「日本猿軍団」商標からは、この役務提供場所の特定感は生じません。

また、商標構成態様という面から見ても、「軍団」という言葉には特定の人等が1つの団体・組織を作ったものという意味合いがあり「日光猿軍団」「日本猿軍団」のいずれの商標も、「日光」や「日本」という言葉部分を分断することなく、各々が全体として一連一体として認識されるものです。

したがって、両商標は十分識別出来ますので非類似であり、商標権侵害にはなりません。

### ③「やめさせることは出来る（商標権侵害になる）」とする場合の理論構成

商標の類似判断に際して、全体観察という手法の他に、要部観察（要部抽出）という手法でも商標の類否判断が行われます。

「日光猿軍団」商標中の「日光」は、地名であり、役務提供場所ですので、識別力が極めて弱い部分となり、この商標の識別力が強い部分は「猿軍団」になります。

「日本猿軍団」商標の場合、「日本」は役務提供場所ですので、主要部は「猿軍団」になります。

このように、両商標の識別力が強い部分を比較すると両商標は類似することになりますので、商標権侵害になります。

仮に、両商標が非類似とすると、日光の隣の今市市で「今市猿軍団」や「栃木猿軍団」等何でもOKになってしまい、一般需要者が識別できず混同を生じてしまいます。

このように、使用者の業務上の信用維持だけでなく、需要者の混同防止という需要者の利益を図ることも商標法の目的です。

### (2-3) 両論を聞いた後の聴講者の賛否の挙手について

約9割の聴講者の方から、「やめさせることは出来る（商標権侵害になる）」との挙手を頂きました。

### (3-1) 仮想質問 2

私は、平成元年から「グレートムタ」の名前で活躍し、平成4年には「グレートムタ来る」の看板一つで、多くのプロレスファンを集めることが出来るようになったプロレスラーです。

この度、所属していた「新日本プロレス」から、「全日本プロレス」に所属会社を変更し、同社の社長に就任致しました。

この際、「新日本プロレス」の社長から、就任祝として、『グレートムタ』（登録4211966）の名前は、第41類の『プロレスリングの興行の開催』を指定役務として、新日本プロレス（株）が、平成8年に出願を行い平成10年に商標権所得しているから注意」との手紙をもらいました。

この度、天才レスラー「グレートムタ」の名称の下で、「プロレスリングの興行の開催」を行った所、「新日本プロレス」から「グレートムタ」の名称での興行開催を停止しろ、との内容証明郵便が届きました。

私は、今後も「グレートムタ」名称での興行開催は出来るのでしょうか？

### (3-2) 仮想質問 2 回答

#### ①『グレートムタ』名称での興行開催は出来る（商標権侵害にならない）」とする場合の理論構成

グレートムタさんは、平成8年の商標出願前の平成元年から「グレートムタ」の名前で活躍し、「グレートムタ来る」の看板一つで、多くのプロレスファンを集めることが出来るということは、「グレートムタ」の名前が、全国のプロレスファンの間で広く認識されていると思います。

したがって、今後「新日本プロレス」から、名称使用中止の裁判を提訴された場合にも、商標法32条の先使用权を抗弁権として主張して反論できますので、「グレートムタ」名称での興行開催は出来ます。

尚、混同防止表示の請求をされる可能性はあります。

#### ②『グレートムタ』名称での興行開催は出来る（商標権侵害にならない）」とする場合の別の理論構成

「グレートムタ」の名前は、商標法26条1項1号の「著名な芸名」に該当しますので、商標権の効力が及びません。

したがって、「新日本プロレス」が権利所有している商標権の効力は及ばないため、商標権侵害には該当せ

ず、「グレートムタ」名称での興行開催は出来ます。

また、第41類の「プロレスリングの興行の開催」という指定役務内容から見ても、「プロレスリングの興行」はあくまで「プロレス団体」が興行するのであり、プロレスラー個人が興行を行うものではありません。

したがって、「グレートムタ」という名称が大きく表示されている場合、それは単なる役務の一内容にすぎず、「グレートムタ」という名称は役務の質表示にすぎず「プロレスリングの興行の開催」の役務内容に該当しないため商標権侵害になりません。

### ③『グレートムタ』名称での興行開催は出来ない（商標権侵害になる）」とする場合の理論構成

一般的なプロレスの開催では、「～選手権」のようなタイトルで、その出場するプロレスラーの名前が表示されているケースが多いと思われませんが、今回のケースでは「グレートムタ」名称で興行を開催するのでから、商標法26条1項の「普通に用いられる方法で表示する商標」には該当しません。

特に、今回の商標出願の際には、「グレートムタ」から商標法4条1項8号の承諾書ももらっていたと推測できます。

仮に、承諾書がなければ、拒絶・無効理由になります。

「グレートムタ」という名前は会社の財産であり、そのための商標権取得であり、さらに、本人承諾の上で「新日本プロレス」が権利所有しているため、会社を辞めた人間が無断で「グレートムタ」名称での興行開催することは、商標権侵害となりますので「グレートムタ」名称での興行開催は出来ません。

### (3-3) 両論を聞いた後の聴講者の賛否の挙手について

約6割の聴講者の方から、「グレートムタ」名称での興行開催は出来ない（商標権侵害になる）、約4割の聴講者の方から、出来る（商標権侵害にならない）との挙手を頂きました。

### (4-1) 仮想質問3

私（宇都宮太郎）は、平成元年から、東京虎ノ門の弁理士会館地下食堂で、自分の苗字である「宇都宮」を使った「宇都宮餃子」という名前で、「立ち食い餃子」専門のお店を、細々と経営しています。

また、平成4年のサービスマーク導入時に、第42類

の「ぎょうざの提供」を指定商品役務として「宇都宮餃子」を出願して、地名表示として拒絶されたため、安心して、「宇都宮餃子」の使用をしています。

ところが、最近、新聞で、平成12年に協同組合宇都宮餃子会が第30類の「ぎょうざ」及び第42類の「ぎょうざの提供」を指定商品・役務として「宇都宮餃子」を出願したところ、本年2月に商標登録が行われた（登録4546706）という記事を見ました。

実は、来月から、日本弁理士会の大阪分室で、同様に自分の苗字である「宇都宮」を使った「宇都宮餃子」という名前で、「立ち食い餃子」専門のお店を、オープンさせる予定ですが、このまま「宇都宮餃子」の名前でオープンさせてよいのでしょうか？

### (4-2) 仮想質問3 回答

①「大阪分室における『宇都宮餃子』の名前のお店は、オープン出来ない（商標権侵害になる）」とする場合の理論構成

商標の類似判断は、「外観・称呼・観念」の3つの点からその判断が行われますが、今回のケースでは、その3点が全て一致していますので、商標権侵害の原則論からして商標権侵害になりますので、大阪分室における「宇都宮餃子」のオープンは出来ません。

今回の「宇都宮餃子」のように、「産地名と商品名」が結合された商標でも、使用により識別力が生じた場合には商標法第3条2項の規定により登録が認められます（「丹後ちりめん」（丹後織物工業組合）・「夕張メロン」（夕張市農業協同組合）等も同様に登録が認められています）。

この商標法第3条2項が適用されるためには、特許庁で使用実績等により一般需要者による識別の有無が審査されますので、出願された商標と同一書体（同一状態）で使用している資料（証明書）を提出する必要があります。

このように、商標法第3条2項は具体的な商標構成で継続的に使用してきた事実により周知性を獲得した商標に対して権利を与えるものなので、商標法第3条2項で登録が認められた商標権の効力は非常に狭いと考える事ができます。

したがって、今回のケースで、商標登録された「宇都宮餃子」と同一書体で大阪分室において使用するケースならば、問題なく商標権侵害になりますが、そ

の書体が相違する場合や平仮名表記の場合には、商標権侵害になるか否か疑問が残ります。

尚、現在、商標出願の際に「標準文字」を使用する事が多いですが、「標準文字」で出願を行った場合における商標法第3条2項の規定の適用は、使用証明と出願商標の同一状態の使用の証明の観点から適用されないケースが多いように思われます。

また、今回の場合、平成4年のサービスマーク導入時以前から使用していたのであればサービスマーク導入時の特例措置により、継続的使用権が認められますが、大阪で新規な使用を開始する行為は、この継続的使用権が認められる範囲を逸脱する行為となりますので、大阪分室における「宇都宮餃子」のオープンは出来ません。

②「大阪分室における『宇都宮餃子』の名前のお店は、オープン出来ない（商標権侵害になる）」とする場合の別の理論構成

商標法第26条1項1号に商標権の効力が及ばない範囲の規定がありますが、ここで規定されているのは、「自己の氏名」ですので、「宇都宮餃子」はこの規定に該当しません。

したがって、大阪で新たに「宇都宮餃子」の名前でオープンする行為は商標権侵害となります。

尚、この場合、「宇都宮太郎」という名前ですので、「宇都宮太郎餃子」ならば商標法第26条1項1号に該当し使用できます。

また、東京での使用ですが、今回のケースで、隣のテナントが空いたからそちらにもお店を拡張するケースや、既存の店舗の前のテナント場所に移転するケースならば、「宇都宮餃子」の名前で継続的使用権が認められる範疇と思われませんが、東京の全く別の場所に移転するケース等ではこの範疇に該当しない恐れがあります。

③「大阪分室における『宇都宮餃子』の名前のお店は、オープン出来る（商標権侵害にならない）」とする場合の理論構成

(1) 今回のケースは、商標法第3条2項が適用されて登録されたものと思われませんが、この規定が適用されるためには、日本国内に二つとない周知著名であるという要件と、商標権を特定の人に与えるについて社会が容認したという要件が必要です。

この要件から見ると、商標出願前から宇都宮太郎さ

んが既に使用していたわけですので、前記「日本国内に二つとない」という要件から外れ、そもそもこの商標権は商標法第3条2項の要件を具備しない無効理由を含む権利と認識できます。

このように、無効理由を含む権利であるのにもかかわらず権利行使することは、権利の乱用になりますので権利主張することはできません。

(2) また、宇都宮太郎さんが、自分の氏名である「宇都宮」と、商品名である「餃子」を結合させて使用する行為は、商標法第26条1項1号の「普通に用いられる表示方法」に該当すると解釈することも可能ではないでしょうか。

(3) 今回のケースは、極めて限定された大阪分室でのオープンですので、著名な「宇都宮餃子」と出所混同を生じることは無いと思われしますので、権利侵害として追求できない可能性があります。

「小僧」と「小僧寿し」の類否が争われた裁判（最高裁平成6(オ)1102)では、本来的に出所の混同が生じないものについては、権利侵害として追求できないとの判断が行われています。

(4) 今回のケースでは、商標出願前から宇都宮太郎さんが既に使用しており、かつ、平成4年のサービスマーク導入時に、第42類の「ぎょうざの提供」を指定役務として「宇都宮餃子」を出願して、地名表示として拒絶されたため、安心して、「宇都宮餃子」の使用をしていたのですから、不正競争の目的はなかったと思われれます。

そもそも、産地表示と普通名称の結合からなる団体商標の適用にあたっては、商標権の効力は限定的に解釈すべきであると思われれます。

#### (4-3) 両論を聞いた後の聴講者の賛否の挙手について

約8割の聴講者の方から、大阪分室における「宇都宮餃子」の名前のお店は、オープン出来ない（商標権侵害になる）、約2割の聴講者の方から、オープン出来る（商標権侵害にならない）との挙手を頂きました。

#### (5-1) 仮想質問4

私は、本年4月、広島県呉市青山町で、この地名を短縮して学院を付けた「呉青山学院中学校」という名前で私立中学校を開校致しました。

先日、東京の青山学院から、「中学校における教育」（41類）を指定役務として「青山学院」という商標登録（登録3032474）を平成7年より所有しているので、即刻使用を中止してもらいたい、との申し入れがありました。

私は、「呉青山学院中学校」という名前の使用を中止するべきでしょうか？

#### (5-2) 仮想質問4 回答

①「『呉青山学院中学校』の使用を中止する必要はない（商標権侵害にならない）」とする場合の理論構成

広島県呉市の一般の人は、東京の青山学院については、名前を聞いたことがある程度の知識と思われま

す。特に、漢字で書かれた「呉青山学院中学校」を何の先入観も無く見た場合、広島県呉市の一般の人は、果たして東京の青山にある青山学院と一緒にものと思うのでしょうか？「ごせいざん学院中学校」と読む人がいても全く不思議ではなく、東京の青山学院と混同を生じることはありませんので、「呉青山学院中学校」の使用を中止する必要はありません。

②「『呉青山学院中学校』の使用を中止する必要はない（商標権侵害にならない）」とする場合の別の理論構成

(1) 中学校は義務教育ですので、一般的には中学校に入る人は、当該中学校の近隣に住む人という中学校の特殊性も考える必要があると思います。

すなわち、そのような生徒が主に入る学校ですから、東京の青山にある青山学院大学の付属中学校があるとはまず考えないと思います。

そもそも、「学校」は地域に密着した存在であり「呉青山学院中学校」と言った場合、その商標の中央部分だけを取って「青山学院」だけをとらえて商標を認識することはなく、「呉青山学院中学校」という全体の言葉として一つの識別力が生じますので「呉青山学院中学校」とすれば、一つの新たな識別力が生じ、「青山学院」商標とは非類似になります。

(2) 青山学院大学には「中等部」はありますが、「中学校」はありません。

この「中等部」という概念からは、「大学や高校の附属校」という意味合いを認識しますが、「中学校」という言葉からは、「普通の義務教育課程の学校」という意味合いを認識しますので、この点からも両者は混同を

生じる恐れは全くなく商標権侵害にはなりません。

③「『呉青山学院中学校』の使用を中止する必要がある（商標権侵害になる）」とする場合の理論構成

「呉青山学院中学校」の「呉」部分は地名表示で、また、「中学校」部分は、学校の種類を表す言葉として一般的です。

したがって、「呉青山学院中学校」商標の要部は「青山学院」になります。

特に、最近の私立大学の附属学校では、優秀な人材を集めるために全国にパンフレット等を配布していますので、一般の人が「呉青山学院中学校」を見た場合、東京の青山学院が広島で中学校を新たに始めるのかな？と間違えるは当然のことと思います。

したがって、「呉青山学院中学校」の使用は、「青山学院」という著名ブランドに「タダ乗り（フリーライド）」する行為になりますので商標権侵害になります。

#### (5-3) 両論を聞いた後の聴講者の賛否の挙手について

両論ともに約半数の聴講者の方から挙手を頂きました。

#### (6-1) 仮想質問5

私は、テレビの人気番組「行列ができる法律相談所」のディレクターです。

まず、このような、放送番組の名前は商標登録できるのででしょうか？

また、仮に、この番組名が商標登録されていたとしたら、本日、日本弁理士会が開催している「人が並ぶ商標相談所」という名称の使用を中止させることができるのでしょうか？

#### (6-2) 仮想質問5 回答

(1) まず、「放送番組の制作」役務であれば、商標登録可能ですが、「放送番組自体の名前」の商標登録は困難と思われます。

放送される前であれば、識別力があると思われま

すが、一旦放送されたものに関しては、その段階で（書籍の題号と同じように）商標法第3条1項3号の内容表示に該当し、拒絶無効理由に該当すると思われま

(2) 仮に、この番組名が商標登録されたと仮定した場合、「行列ができる」意味は、「人が並んで行列が出来る」という意味ですので、見方によっては両者は混同を生ずるおそれがある商標に該当する可能性もありますが、一般的には両者は外観・称呼・観念の何れとも相違し、間違えることはなく非類似になるため、問題が生じることはありません。

尚、どうしても、訴えたいのならば、不正競争防止法の不正競争という見方も考えられます。

(3) 「行列のできる店のラーメン」という商標が、第30類の「即席中華そばのめん」を指定商品として商標登録（第4530797号）されており、また、第36類で「将来計画相談所」という商標が登録（第3334267号）されていますので、商標採択の際の参考にして下さい。

## (7) まとめ

従来、商標法全般や、商標法の個別問題を解説するセミナーは多数企画されてきたと思いますが、今回のように、弁理士試験の事例問題のような想定問題に対して、複数の弁理士によるディスカッションを行うセミナーは、あまり開催されてこなかったような気がします。

今回のセミナー終了後のアンケートを見ても、身近な事例で分かり易く商標を勉強することができ大変勉強になった、との多くのご意見を頂き、仮想問題及び台本の作成、回答者との数度にわたる打ち合わせ等の苦労が報いられ「社会一般に向けた知的財産の普及活動」に微力ながら協力できたと思います。

尚、このセミナーは、平成15年1月25日（土）に福岡で、2月28日（金）に高知で、4月中旬に金沢で、各々、各地区部会と共催で開催する予定となっております。

（原稿受領 2002. 12. 5）