

出願商標「HOKOTABAUM」拒絶審決取消請求事件：知財高裁平成28(行ケ)10109・平成28年10月12日(4部)判決<請求棄却>

### 【キーワード】

地名+菓子名(商標法3条1項3号), 使用による特別顕著性(法3条2項)

### 【事案の概要】

#### 1 特許庁における手続の経緯等

- (1) 原告Xは、平成26年10月15日、別紙のと通りの構成からなり、第30類「バウムクーヘン」を指定商品とする商標(以下「本願商標」という。)の登録出願(商願2014-86622号)をした(甲22)。
- (2) 原告は、平成27年3月12日付けの手続補正書により、指定商品を第30類「銚田市産のバウムクーヘン」と補正した(甲25)。
- (3) 原告は、平成27年5月1日付けで拒絶査定を受けたので、同年7月16日、これに対する不服の審判を請求した(甲26, 27)。
- (4) 特許庁は、これを、不服2015-13533号事件として審理し、平成28年3月29日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし、同年4月8日、その謄本が原告に送達された。
- (5) 原告は、平成28年5月7日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

#### 2 本件審決の理由の要旨

本件審決の理由は、別紙審決書(写し)のとおりである。要するに、本願商標は、商標法3条1項3号に該当するから、登録を受けることができない、というものである。

#### 3 取消事由

本願商標が商標法3条1項3号に該当するとした判断の誤り

### 【判 断】

#### 1 商標法3条1項3号について

商標法3条1項3号は、「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。…)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格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」は、商標登録を受けることができない旨を規定し、同条2項は、「前項第3号から第5号までに該当する商標であっても、使用をされた結果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るものについては、同項

の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる」旨を規定している。

その趣旨は、商標法3条1項3号に該当する商標は、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つて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として、商標登録の要件を欠くが、使用をされた結果、自他商品識別力を獲得するに至った場合には、商標登録を受けることができるものとしたものである。

そして、商標登録出願に係る商標が商標法3条1項3号にいう「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いうべきである（最高裁昭和60年（行ツ）第68号同61年1月23日第一小法廷判決・裁判集民事147号7頁）。

## 2 本願商標の商標法3条1項3号該当性

### (1) 本願商標の構成態様について

ア 本願商標は、別紙のと通りの構成からなり、「銚田市産のバウムクーヘン」を指定商品とするものである。

イ まず、本願商標には、「BAUM」の欧文字が含まれている。

そして、証拠（乙1～14）によれば、菓子業界においては、取扱商品としてバウムクーヘンを表示するに際し、「URUOIBAUM」、「HITOTSUGIBAUM」、「PREMIUM BAUM」、「This IZU BAUM」、「KOYAMA'S BAUM」、「WHISKY BAUM」、「WHITE BAUM」、「EUCALY BAUM」、「ねこバウム」、「TERABAUM」などと、「BAUM」との文字部分、又はその片仮名表記である「バウム」との文字部分と、その他の文字部分を組み合わせた標章を用いることが少なからずあると認められる。

そうすると、本願商標のうち「BAUM」の部分は、需要者又は取引者にバウムクーヘンを認識させるということができる。

ウ また、本願商標には、「HOKOTA」の欧文字が含まれている。

そして、「HOKOTA」の文字部分は、「ほこた」との称呼が自然に生じるところ、証拠（乙15～17）によれば、「ほこた」との称呼を有する地方自治体である銚田市が茨城県に所在することが認められる。また、証拠（乙18～25）によれば、銚田市を表示するに際し、「HOKOTA」又は「Hokota」との欧文字を用いることが少なからずあると認められる。

そうすると、本願商標のうち「HOKOTA」の部分は、需要者又は取引者に茨城県所在の銚田市を認識させるということができる。

エ 以上のとおり、本願商標は、需要者又は取引者に、「BAUM」の部分は、バウムクーヘンを認識させ、「HOKOTA」の部分は、銚田市を認識させるものである。

そして、証拠（乙26～33）によれば、菓子業界においては、取扱商品を表示するに際し、「遠野バウム」、「広島バウム」、「箕面バウム」、「琉球バウム」、「原宿バウム」、「御影バウム」と、その商品の生産又は販売がされる地域名と商品名である「バウム」を組み合わせさせた標章を用いることが少なからずあると認められる。

したがって、本願商標が指定商品に使用された場合、本願商標は、その全体から、銚田市を産地又は販売地とするバウムクーヘンという意味を有するものとして、需要者又は取引者に認識されるものといえることができる。

## (2) 普通に用いられる方法について

本願商標は、「HOKOTABAUM」という欧文字を、ゴシック体の太字で表し、さらに、全体的に若干丸みを帯びるようにデザイン化させている。

そして、商取引において標章のデザイン化は一般に広く行われるものであるほか、証拠（乙5～9, 11）によれば、菓子業界においては、欧文字で表した標章を、全体的に若干丸みを帯びるようにデザイン化させることもあると認められる。

そうすると、本願商標は、特殊なものとはいえ、「HOKOTABAUM」の欧文字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といえることができる。

## (3) 原告の主張について

### ア 本願商標の構成態様について

原告は、本願商標の構成態様からは、「HOKOTA」と「BAUM」に分離して観察すべきではない旨主張する。

しかし、本願商標が指定商品である「銚田市産のバウムクーヘン」に使用された場合、「HOKOTA」の文字部分は「銚田市」を意味し、「BAUM」の文字部分は「バウムクーヘン」の意味を有するために、需要者又は取引者に対し、商品の出所識別標識としての印象を与えないものである。

そして、本願商標を構成する「HOKOTA」の文字部分及び「BAUM」の文字部分の意味や使用状況、菓子業界における取引の実情に照らすと、本願商標に接する需要者又は取引者は、本願商標を、商品の産地又は販売地が銚田市であることを指す「HOKOTA」の文字部分と、商品「バウムクーヘン」を表す「BAUM」の文字部分とを組み合わせるものとして認識するというべきである。

したがって、本願商標は「HOKOTA」と「BAUM」の各文字部分に分離して観察することができるものといえることができる。

### イ 「HOKOTA」から生じる認識について

原告は、日本には少なからず銚田姓も存在し、「HOKOTA」の文字部

分は銚田姓も連想させるから、本願商標から、銚田市が商品の産地又は販売地として認識されるものではない旨主張する。

しかし、本願商標が指定商品である「銚田市産のバウムクーヘン」に使用された場合、「HOKOTA」の文字部分が「銚田市」を意味するものと認識されることは明らかである。また、証拠（甲56、乙34～36）によれば、日本人の姓として「銚田」は、広く一般に存在するものではないと認められる。加えて、日本人の姓として「銚田」が存在するとしても、前記のとおり、「ほこた」との称呼を有する地方自治体である銚田市が茨城県に所在し、さらに、銚田市を表示するに際し、「HOKOTA」又は「Hokota」との欧文字を用いることが少なからずあると認められる。

そうすると、本願商標のうち「HOKOTA」の部分は、需要者又は取引者に、茨城県所在の銚田市を表示するものと容易に認識させるものということができ、さらに菓子業界の取引の実情を考慮すれば、銚田市が商品の産地又は販売地であろうと一般に認識されるものということができる。

#### ウ 取引状況について

原告は、銚田市が本願商標の指定商品の産地又は販売地として、需要者又は取引者に認識されているとはいえない旨主張する。

しかし、前記のとおり、商標法3条1項3号にいう商標に該当するというためには、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いうべきである。

したがって、銚田市が本願商標の指定商品の産地又は販売地として、需要者又は取引者に認識されているか否かは、本願商標の商標法3条1項3号号該当性の判断を左右するものではない。

#### エ 商標登録例について

原告は、本願商標と構成態様が極めて似ている商標が多数登録されていることから、本願商標は当然に登録されるべきである旨主張する。

しかし、登録出願に係る商標が商標法3条1項3号や同条2項に該当するものであるか否かは、当該登録出願の査定時又は審決時において、その商標が使用される商品の取引の実情等に基づいて、個別具体的に判断されるべきものである。

したがって、本願商標と構成態様が類似する商標が多数登録されているとしても、このことは本願商標の商標法3条1項3号該当性の判断を左右するものではない。

#### (4) 小括

以上によれば、本願商標は、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ものであるから、商標法3条1項3号に該当する。

### 3 使用による識別力の獲得について

原告は、本願商標の指定商品は、商品の出所が十分に認識されるほどの識別力を獲得している旨主張する。

確かに、証拠（甲18～20）によれば、「HOKOTABAUM」などの標章が付された原告の商品であるバウムクーヘンが、いくつかの品評会で受賞したことは認められる。

しかし、本願商標を使用した商品の販売期間、販売量、マスメディアに取り上げられた回数等は明らかではなく、本願商標について、使用をされた結果、自他識別力を獲得するに至ったと認めることはできない。

### 4 結論

以上のとおり、本願商標は、商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として、商標法3条1項3号に該当するというべきである。そして、本願商標が使用による自他商品識別力を獲得するに至ったとの事実も認められないから、同条2項は適用されない。

よって、原告の請求は棄却されるべきものである。

### 【論 説】

1. 本願商標に係る文字標章は、標準書体といわれる文字からは成り立っておらず、ややソフトなイメージを与えるデザイン書体から成るものではあるけれども、その文字標章の全体を指定商品との関係を見れば、通常の日本人（需要者・取引者）であれば、茨城県鉾田市で生産されたバウムクーヘンであることを認識することができるといえるものであるから、出願人（原告）の主張は誤りというべきであろう。しかも、乙号証によれば、日本各地の地名を付したバウムクーヘンは多数存在していることを考慮すれば、裁判所の認定説示は説得力がある。ただし、商標登録例があるとの主張を裏付ける証拠の提出が原告からあったことは、判決からはわからない。

2. また、原告は法3条2項の適用を主張しているようであるが、その主張を裏付ける証拠の提出はなかったようであるから、使用による自他商品の識別力の獲得事実については立証されなかったのである。品評会における受賞事実だけでは、自他商品の識別力取得の証明にはならないというのである。

法3条2項による適用を受けるためには、より多くの証拠が必要であることは経験則上、明らかであり、多くの裁判例が示すところである。

[牛木 理一]

別 紙

# HOKOTABAUM