

出願商標「位置商標・くし」拒絶審決取消請求事件：知財高裁令和1(行ケ)10143・令和2年8月27日(3部)判決<請求棄却>

【キーワード】

位置商標，指定商品の補正（毛髪カット用くし），図形標章の識別性，くし形状の破線表示，破線の意義（くし形状の一例？）

【事案の概要】

1 特許庁における手続の経緯等

(1) 原告（株式会社パークウェイ）は，平成28年3月28日，次のとおり，位置商標に係る商標登録出願を行った（商願2016-34650号）。

【商標登録を受けようとする商標】



【商標の詳細な説明】

商標登録を受けようとする商標（以下「商標」という。）は，標章を付する位置が特定された位置商標であり，複数本の櫛歯を延出したくし本体において，そのくし本体の長手方向に沿って並べた複数の楕円貫通孔を組み合わせた図形からなる。なお，破線は，商品のくしの形状の一例を示したものであり，商標を構成する要素ではない。

【指定商品】

第21類「くし」

(2) 原告は，平成29年8月7日付け手続補正書により，商標の詳細な説明を，次のとおりに補正した。

【商標の詳細な説明】

商標登録を受けようとする商標（以下「商標」という。）は，標章を付する位置が特定された位置商標であり，複数本の櫛歯を有するくし本体の長辺方向の中央を除いた左右部分に，それぞれ一定間隔で横並びに配された楕円型にくりぬかれた貫通孔を組み合わせた図形からなる。なお，破線は，商品のくしの形状の一例を示したものであり，商標を構成する要素ではない。

(3) 特許庁は，平成30年3月26日付けで，拒絶査定をした。

(4) 原告は，同年6月26日付けで，拒絶査定に対する審判請求を行った（不服2018-8775号）。

審判手続の中で，原告は，指定商品を次のとおり補正した。

【指定商品】

第21類「毛髪カット用くし」

(5) 特許庁は，令和元年9月17日付けで，「本件審判の請求は，成り立た

ない。」との審決をした。

(6) 原告は、同年10月1日、審決謄本の送達を受け、同月29日、審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。

2 審決の理由の要旨

(本項の「請求人」は原告を指す。審決の「別掲3」～「別掲5」の写しを本判決の別紙とし、別紙の末尾に「別掲3」で言及された写真を掲げる。審決の「くし」は「櫛」と表記することがある。)

(1) 本願商標の図形の識別性

ア 請求人の出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、(ア)複数本の櫛歯を有する櫛本体の長辺方向の、中央を除いた左右部分の位置に配置した位置商標であって、(イ)それぞれ一定間隔で横並びに配された、楕円型にくりぬかれた7個の貫通孔を組み合わせた図形からなるものであり、図形全体としては、小さな楕円を連続して、中央を除いて7個ずつ(計14個)横一列に配置した線状模様との印象を与えるものである。

イ そして、本願商標の指定商品に係る櫛との関係においては、本体の櫛歯根元の位置に、様々な模様や文様を装飾として施すことは取引上普通に行われていることで、その装飾手法として「透かし彫り」(彫刻手法の一つ。板金・木材・石材などをくりぬいて図案をあらわすこと)を採択するものも多く見られる(別掲3)。

また、装飾や機能(目盛、グリップ)を果たすことを目的として、櫛本体の櫛歯根元の長辺方向の位置に、小さな点状模様や楕円状の窪みなどを、一定間隔で連続して配置することで、全体として連続した小さな点又は楕円による線状模様(中には、中央部を空白又は点の形状を変えて、左右に連続模様を横一列に配置するような構成のものもある。)との印象を与えるような装飾を施した櫛が製造、販売されている実情もある(別掲4)。なお、請求人のカタログにおいても、貫通孔が櫛にしなやかさを与え、1cm間隔のメジャーになっていることが記載され、その貫通孔に機能的な役割もあることが明示されている。

さらに、本願商標と同様に、櫛本体の櫛歯根元の長辺方向の位置に、連続した複数の貫通孔を、一定間隔で横一列に配置してなる櫛も製造、販売されており、例えば、連続した複数(片側7個、片側9個)の貫通孔を、中央を空けて左右に横一列に配置するもののほか、連続した複数(7個、8個)の貫通孔を横一列に配置するものなどもある(別掲5)。

ウ 以上のような取引の実情を踏まえると、本願商標は、その指定商品である櫛との関係において、装飾又は機能を果たすことを目的として模様又は窪みが取引上普通に施されている位置に、連続した貫通孔を横一列に配置した図形(線状模様)を表したものであり、全体として、装飾又は機能を果たす目的の模様であるとの印象を与える。

そうすると、本願商標は、その図形の構成及び位置をして、その指定商品に

係る需要者に対し、単なる装飾又は機能を果たす目的の模様との印象を与えるにすぎず、自他商品の識別標識として機能するような特徴は見出し難い。

エ 以上のとおり、本願商標は、その構成中の図形及び位置をして、商品の模様又は装飾を普通に用いられる方法で表してなる標章のみからなる商標と看取されるもので、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することはできない。

(2) 本願商標の使用による識別性

ア 認定事実

(ア) 請求人は、櫛本体の長辺方向の、中央を除いた左右の位置に、一定間隔で7個ずつの貫通孔を横一列に配置した櫛（以下「請求人商品」という。）を、複数種類、製造販売している。

なお、請求人商品と同様の形状で、貫通孔の数を左右8個以上ずつとした櫛（以下「請求人類似商品」という。）も、複数種類、製造販売されている。

(イ) 請求人商品は、1989年に販売開始したと主張されるが、請求人商品の特徴（左右7個ずつの貫通孔）を備える商品「YS-CL337」は、平成14年（2002年）3月1日現在の価格を表示する問屋カタログでの掲載が確認できる。

(ウ) 請求人商品及び請求人類似商品は、国内及び海外において商品展開されており、それらを合わせた年間の売上げは、2012年度～2016年度は、約17万本～約27万本である。

(エ) 請求人は、2004年から2018年にかけて海外を含めて美容・理容用品の展示会に出展しているが、そのうち国内の展示会への出展は、2018年、2014年、2013年、2010年に各1回である。国内の展示会のうち2010年及び2014年のものでは、請求人商品の写真が請求人のブランド名「Y. S. PARK」の文字などとともに表示されているのぼりも設置したとされるが、それ以外の請求人商品の広告態様は明らかではない。

(オ) 請求人商品及び請求人類似商品には、書籍や雑誌、テレビ番組等において、コームの見本として掲載されたり、それを利用してヘアカットしている様子を示す写真の中に写り込んでいるものがあるが、記事中に請求人商品を紹介する記述や、その形状を出所識別標識として印象付けるような記述は見当たらない。また、請求人商品を取り上げたテレビ番組においても、請求人商品及び請求人類似商品の機能的特徴や日本産であること等について紹介されており、貫通孔により構成される図形を出所識別標識として印象付けるような紹介は見当たらない。

イ 検討判断

本願商標の図形としての特徴を備える請求人商品は、我が国において17年以上の販売実績があり、請求人類似商品と合わせた販売数量も毎年少しずつ増

加していることがうかがえる。

しかしながら、請求人は、請求人商品と請求人類似商品という、同様の形状をしながらも貫通孔の数が異なる商品を、並列したラインナップの中で特段区別せずに取り扱っているため、これに接する需要者において、貫通孔の数に関する記憶は散漫となり、多数の貫通孔により構成される模様という漠然とした印象を与えるとしても、請求人商品に係る貫通孔により構成される図形（左右7個ずつの貫通孔を横一列に配置したもの）として、需要者の間において認識、記憶されるものとは考えにくい。

また、請求人商品（又は請求人類似商品）の広告宣伝においても、新聞、雑誌等のメディアを通じた大規模な宣伝実績はなく、国内における展示会出展も数年に一度の頻度で、そこでの広告態様も不明だから、請求人商品に係る貫通孔により構成される図形部分の認知度の向上にどの程度貢献したのかも明らかではない。

さらに、請求人商品（又は請求人類似商品）の我が国における新聞、雑誌等における掲載も、多くがヘアカット時の使用態様を示す写真や映像に写り込んでいるにすぎず、その貫通孔の構成や数まで確認することは困難であるし、その機能的特徴や産地等を紹介する記事によっては、請求人商品に係る貫通孔により構成される図形部分の認知度が向上したとは考えにくい。

そうすると、本願商標は、請求人商品に係る使用実績を勘案したとしても、貫通孔により構成される図形部分（左右7個ずつの貫通孔を横一列に配置したもの）が、需要者の間において広く認知されているとは認めることはできず、請求人による使用の結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものとはいえない。

ウ 以上のとおり、本願商標は、その構成中の図形及び位置をして、我が国の需要者の間において、請求人又はその業務に係る商品との具体的関係を連想、想起させるに至っているものとはいえない。

したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であると認識し得るに至ったものといえない。

(3) まとめ

以上のとおり、本願商標は、その構成中の図形及び位置並びに請求人による使用実績を勘案しても、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であって、商標法3条1項6号に該当する。

【判 断】

1 本願商標の構成について

(1) 本願商標は位置商標であり、商標法5条2項5号の「経済産業省令で定める商標」として出願されたため、その願書には、【商標登録を受けようとする商標】の図面（以下「請求図面」という。）のほかに、同条4項に基づき【商標の詳細な説明】（以下「詳細説明」という。）が記載されている。

そして、商標法5条4項が詳細説明の提出を要求しているのは、位置商標は、請求図面のみではその構成の意義を一義的に明確に理解できないのが通例であることを考慮したためであると考えられるから、出願に係る商標の構成を検討するに当たっては、詳細説明を参酌すべきであると解される（なお、商標法27条3項参照）。

(2) 本願の請求図面及び詳細説明の各記載を総合すると、本願商標は、複数本の櫛歯を有する櫛本体の長辺方向の、中央を除いた左右部分の位置に配置した位置商標であって、それぞれ一定間隔で横並びに配された、楕円型にくりぬかれた左右7個ずつの貫通孔を組み合わせてなる。

このうち、貫通孔の意義については、「くりぬかれた貫通孔」という詳細説明の字義どおり、櫛本体の背骨部を貫通するという立体的な意義を有すると解される。この点、被告は、「貫通孔」は、輪郭によって表現された平面的な図形であると主張しているが、平面「的」という言葉の使い方からして、立体的な意義を有することを否定しているものとは考えられないから、上記被告の主張は、前記の理解に反するものではない。

2 本願商標の構成の識別力について

(1) 商標が備えるべき識別力の程度

商標の持つべき本質的機能は、商品又は役務の出所識別標識として機能すること（以下、この機能を「識別力」という。）であるから、需要者に対し、当該商品が何人かの業務に係るものであることを認識させるものであることを要し、かつ、それで足りるものと解される。

また、位置商標の識別力は、位置商標を構成する標章とその標章が付される位置とを総合して、商標全体として考察すべきものと解される。

(2) 本願商標の需要者

カットコームは、理美容師が毛髪等をカットするために用いる櫛を意味するから、その製造販売等に関与する取引者が需要者として想定するのは、主として理美容師などの職業的専門家であると推認される。しかしながら、カットコームの流通においては、その購入に一定の資格を有するなど特に業務専用品としての制限があるわけではないし、証拠（乙31～37）によれば、カットコームが家庭での調髪などの用途のために一般消費者向けにも販売されており、美容用品としての櫛と一般用の櫛とが混在してインターネット等を通じ広く流通している事実も認められる。したがって、職業としてヘアカットを行う理美容師だけではなく、一般消費者が子供その他の家族の散髪などを目的としてカットコームを購入することも、十分想定される。

したがって、本願商標の識別力の有無を判断するに当たっては、指定商品の需要者として、一般消費者を想定するのが相当である。

(3) 本願商標の識別力

整髪又は調髪に用いる櫛は、理美容道具としての性格上、その機能性が重視されるものと考えられるところ、取引の実情においても、櫛の背骨部の位置に

一定間隔で模様、窪み又は貫通孔等を設けることにより、それらを目盛り代わりに用いる、指のすべり止めとしての機能を果たさせる、しなりを生み出し、使いやすさを向上させるなどといった、機能向上のための工夫がされ、それらの工夫が宣伝されている実情があることが認められる（乙5～17）。したがって、カットコームの背面部の貫通孔も、一般的には、機能向上のための工夫として認識されるのが通常であり、自他商品の識別標識としての特徴であると理解されるものではないといえる。

また、このことは本願商標に係る貫通孔が設けられたカットコームについても同様であり、商品の紹介で強調されているのは、「硬さとしなやかさを両立するための『エアーススペンション機能（1センチ間隔で空いた背面の穴）』」などといった機能面での工夫であって、貫通孔に自他商品識別標識としての機能があることは、何ら言及されていない（乙23～25）。そうすると、これらの記述に接した需要者は、一般的には、上記貫通孔は、機能向上のための工夫として設けられているものと認識するのが通常であって、これを自他商品の識別標識と認識するとは考え難いところである。

(4) 以上に検討したところによれば、本願商標の構成は、指定商品の需要者として想定される一般消費者の注意力に照らしてみたとき、構成自体として、識別力を備えたものとはいえない。

3 本願商標の使用による識別力について

(1) この点につき、審決は、審判手続で提出された証拠に基づいては、本願商標がその使用を通じて原告が製造販売する商品としての識別力を獲得するに至っているとは認められない旨判断しているところ、その認定判断に特段の誤りはない。

(2) 原告は、本願商標は、それが使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っているとして、商品のカタログ等（甲3～48, 73, 103, 172～183, 185～194, 197～300）や、美容師、理容師、理美容師養成学校関係者に対するアンケート結果や陳述書（甲77, 87, 333（枝番を含む。）。もっとも、甲333は、定型の文言が記載された用紙に各人の署名捺印がされているだけなので、その信用性はやや低いものと考えざるを得ない。）を提出しているところ、たしかに、これらの各証拠等によれば、原告が販売する櫛は、プロである美容師や理容師等の間では有名であること、及び、これらの美容師、理容師等の中には、「穴のあいた櫛」であることを原告の商品であることを識別する標識として掲げている者が多いことが認められる。

しかしながら、上記各証拠によれば、原告が販売している櫛には、本願商標の構成とは異なる数の貫通孔を空けたもの（請求人類似商品）も少なからず存在することが認められるところ、上記のとおり、理容師、美容師等が識別標識としているのは「穴のあいた櫛」であることであって、本願商標の構成である中央部を除いた左右に7つずつ空けられた貫通孔ではないのであるから、これ

によって、本願商標の構成そのものが自他商品の識別標識となっていると断定できるかどうかには疑問がある。さらに、上記アンケート結果等は理容師、美容師及び理美容師養成学校の関係者を対象とするものであるから、本願商標を付した商品の需要者・取引者としては一般消費者を想定すべきこと（上記2(2)）に照らして、これらの証拠によっては、本願商標が需要者・取引者一般に対して識別力を獲得するに至っていると認定することはできない。

したがって、原告の上記主張は採用することができない。

4 結論

以上によれば、本願商標が商標法3条1項6号に該当し、同条2項の適用はないとした審決の認定判断には誤りがなく、原告の取消事由に係る主張は理由がない。

よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。

【論 評】

1. この出願商標に係る標章は、「くし」という商品の定位置に一例に表現した孔模様に係る意匠のような美感を発揮している態様のものであるから、「位置商標」というような概念のものには見えないのである。しかも、「商標の詳細な説明」についての記載があり、そこには「意匠の特徴の記載書」におけるような記載が特にあるとともに、「破線は商品くしの形状の一例を示したもの」という注意書きが記載されているのである。

また出願人は、審判手続き中に、指定商品を「毛髪カット用くし」と用途限定のくしに補正したのである。

その意味では、この出願商標の実体はやや奇妙奇天烈な内容のもののように筆者には見えるのである。

2. そこで、本件商標の出願人に質問したいが、指定商品の当該位置に小さな楕円形にくり抜かれた孔列を有する物品「くし」の形状と模様の結合から成る形態について、なぜ部分意匠としての出願をしなかったのであろうか、不明であるが、その物品のその部分における構成態様に新規性があり創作力があるならば、意匠登録出願をすれば許可になったのではないだろうかと思うのである。

なお、商標登録出願に係る標章について、商品形態を単に一例を示したものであるというようなあいまいな表示では、自他商品を識別するための標章としての存在意義はないこともあるだろうから、形状を一例を示すということだけで、特定の商標の構成要素とはしないというように考えることは論外であると思うのである。

しかし、このような感想は論評外のことであろう。

[牛木 理一]