

出願商標「六本木通り特許事務所」拒絶審決取消請求事件：知財高裁令和
2(行ケ)10125・令和3年4月27日（4部）判決〈請求棄却〉

【キーワード】

新規な意外性による特許事務所名，地名入り事務所名，商標法3条1項6号
（需要者が認識できない商標）

【事案の概要】

本件は，商標法3条1項6号を理由とする商標登録出願の拒絶査定に対する
不服審判請求の不成立審決に対する取消訴訟である。

1 特許庁における手続の経緯等

(1) 原告Xは，平成30年3月14日，「六本木通り特許事務所」の文字を
標準文字で表してなる商標（以下「本願商標」という。）について，第35
類，第41類，第42類及び第45類に属する願書記載のとおり役務を指定
役務とする商標登録出願（商願2018-30044号。以下「本件出願」と
いう。）をしたが（甲5）その後，指定役務については，第45類「スタート
アップに対する特許に関する手続の代理」に補正された（甲14）。

(2) 原告は，令和元年5月27日付けの拒絶査定を受けたため（甲9），同
年8月27日，拒絶査定不服審判を請求した（争いのない事実）。

特許庁は，上記請求を不服2019-11255号事件として審理を行い，
令和2年9月7日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下
「本件審決」という。）をし，その謄本は，同月28日，原告に送達された
（争いのない事実）。

(3) 原告は，令和2年10月28日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を
提起した（顕著な事実）。

2 本件審決の理由の要旨

本件審決の理由の要旨は，①本願商標の構成中の「六本木通り」の文字の意
味は，「東京都千代田区霞が関から渋谷区渋谷までの道路の呼び名」であり，
「特許事務所」の文字の意味は，「弁理士の事務所」であるから，本願商標
は，「六本木通り」の文字と「特許事務所」の文字とが結合してなるものと認
識，把握される，②特許事務所が，広く，スタートアップに対して役務を提供
している実情にあるから，「特許事務所」の文字は，本願商標の指定役務を提
供する者を意味する一般的な名称である，③法律家によって提供される法律事
務に関する役務を取り扱う分野において，「〇〇通り□□事務所」の文字が，
広く採択，使用されている実情があることを踏まえると，本願商標をその指定
役務について使用した場合，これに接した取引者，需要者は，本願商標を，
「六本木通りという呼び名の道路に近接する場所に所在する，弁理士の事務
所」程の意味合いとして理解，認識することとなり，このような本願商標は，
単に，役務の提供場所あるいは役務を提供する者の所在を表すものである。

そうすると、本願商標の指定役務について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、自他役務の識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標として、商標法3条1項6号に該当する。

【判 断】

1 商標法3条1項6号該当性について

(1) 本願商標は、「六本木通り特許事務所」の文字を標準文字で表してなり、指定役務を第45類「スタートアップに対する特許に関する手続の代理」とするものである。

本願商標の構成中の「六本木通り」の文字は、昭和59年（1984年）に、起点を東京都千代田区霞が関2丁目、終点を渋谷区渋谷2丁目とする道路に東京都が設定した通称名を意味する語である（乙1）。また、本願商標の構成中の「特許事務所」の文字は、弁理士等が業務を行う事務所を意味する語であり（弁理士法76条1項参照）、弁理士は、特許、実用新案、意匠、商標等に関する特許庁における手続等の代理又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うこと等をする者であり（弁理士法4条参照）、事務を行う者が所在する事務所があたかも事務を行う主体と呼ばれることは慣用の表現であるから、「特許事務所」は、特許に関する手続の代理等を行う者の一般的名称と認識されるものである。

そうすると、本願商標は、道路の通称名である「六本木通り」の文字と、特許に関する手続の代理等を行う者の一般的名称である「特許事務所」の文字とを結合したものと認識、理解されるものである。

(2) 本願商標の指定役務である「スタートアップに対する特許に関する手続の代理」は、「特許に関する手続の代理」の範囲を「スタートアップ」に係るものに限定したものであり、語義からして「特許に関する手続の代理」に含まれることは明らかであるから、本願商標の構成中の「特許事務所」の文字は、本願商標の指定役務を提供する者の一般的名称を意味すると理解される。また、本願商標の構成中の「六本木通り」は、本件審決時である令和2年（2020年）9月時点で35年以上の長きに渡り広く一般に慣れ親しまれている道路の通称名であるから、本願商標の指定役務の提供の場所を意味すると理解される。

そうすると、本願商標に係る「六本木通り特許事務所」との文字は、本願商標の指定役務との関係で、役務の提供場所と理解される「六本木通り」との文字と、役務を提供する者の一般的な名称と理解される「特許事務所」の文字とを結合させたものであるから、本願商標の指定役務の需要者は、これを「通称を六本木通りとする道路に近接する場所に所在する特許に関する手続の代理等を行う者」を意味するものと認識するといふべきである。

以上からすると、「六本木通り特許事務所」との文字は、六本木通りに近接する場所において本願商標の指定役務を提供している者を一般的に説明しているにすぎず、本願商標の指定役務の需要者において、他人の同種役務と識別するための標識であるとは認識し得ないものというべきであって、その構成自体からして、本願商標の指定役務に使用されるときには、自他役務の出所識別機能を有しないものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法3条1項6号に該当するものというべきであり、これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。

(3) 原告の主張について

ア 原告は、本願商標の指定役務の分野において「〇〇通り□□事務所」の文字が広く採択、使用されているとの本件審決の認定は誤りである、あるいは本願商標の指定役務を取り扱う法律事務所や「〇〇通り法律事務所」という名称の法律事務所が多数あるとしても、「〇〇通り法律事務所」との名称に自他役務の出所識別機能がないと根拠付けることはできない旨主張する。

確かに、これらの主張については、当裁判所としても首肯し得る面もある。しかしながら、そもそも本願商標の指定役務の分野において「〇〇通り□□事務所」の文字が広く採択、使用されているとの事実の有無や、本願商標の指定役務を取り扱う法律事務所や「〇〇通り法律事務所」という名称の法律事務所が多数あるとの事実の有無等が、本願商標の自他役務の出所識別機能の有無の判断に当たって必要な前提事実となるものではないから、これらの点に関する本件審決の認定に誤りがあるとしても、その認定の誤りが結論を左右するものではなく、本願商標に自他役務の出所識別機能を認めることができないことについては、前記(2)において認定判断したとおりである。

したがって、原告の上記主張は、結論を左右しない点に関する誤りを主張するにすぎず、採用し得ない。

イ 原告は、「〇〇通り□□事務所」の語は、単に各構成要素の辞書的な意味を足し合わせた意味だけを有するものではないから、本願商標も、その全体において造語として需要者に印象付けられる旨主張する。

一般的に、複数の語を組み合わせてなる語がそれを構成する各語の意味を結合したものを超える意味を有し得るとはいえるものの、原告は、「通称を六本木通りとする道路に近接する場所に所在する特許に関する手続の代理等を行う者」と認識される本願商標が、その組合せ自体によりこれとは異なる新たな意味を生じさせること、あるいは、使用された結果、何人かの業務に係る役務であることを認識することができるに至っていることを何ら具体的に主張立証していないから、原告の上記主張は、その前提を欠くものというべきであって、採用することができない。

ウ 原告は、本願商標は、新規で意外性のある造語である旨主張する。

しかしながら、商標の構成についていえば、「〇〇通り」と「法律事務所」とを組み合わせた構成をとる商標は多数の例が認められ(乙7ないし51)、

法律事務所は特許事務所と同様に本願商標の指定役務を提供し得る事務所であるから（弁護士法74条1項、3条2項参照）、「法律事務所」を「特許事務所」と言い換えて「〇〇通り」と「特許事務所」との組合せとしたとしても、格別、新規なものとは認識し得ないといえ、その構成に意外性もない。また、前記(2)のとおり、本願商標の構成中の「六本木通り」の文字は、35年以上の長きに渡り広く一般に慣れ親しまれている道路の通称名であり、本願商標の構成中の「特許事務所」は、本願商標の指定役務を提供する者を意味する一般的な名称であるから、この両語の組合せから新規な意外性を生じるということもできない。

したがって、原告の上記主張を採用することはできない。

エ 原告がそのほかにする主張するところも、前記(2)の結論を左右するに足りるものではない。

2 結論

以上のとおり、原告主張の取消事由は理由がないから、原告の請求を棄却することとして、主文のとおり判決する。

【論 評】

1. 本件商標の出願人である弁理士が、なぜあえて商標登録出願をしようとしたのかという思いを、筆者はまずするのである。けだし、弁理士はその特許事務所名を自由に銘名して使用することができるからである。

それは人名入りだけでなく地名入りの場合でもよいのである・有名なのは福井健策弁護士の「骨董通り法律事務所」であるところ、骨董通りという地名は港区南青山に存在する地名である。

しかし、この法律事務所の名称については商標登録をしていないと思う。

2. 出願人としては本件商標の名称を業務用に使用したいのであれば、別に商標登録をすることなく自由に使用すればよいのである。

[牛木 理一]