

登録商標「声優検定」無効審決取消請求事件：知財高裁平成 21(行ケ)10351・平成 22 年 5 月 19 日(2 部)判決 棄却

【キーワード】

商標法 3 条 1 項 3 号, 検定試験

【事案の概要】

1 本件は, 原告両名が商標権者である後記商標登録第 5 0 4 7 8 9 8 号(出願日平成 1 8 年 8 月 1 1 日, 登録査定日平成 1 9 年 4 月 1 0 日, 登録日平成 1 9 年 5 月 1 8 日)について, 被告が商標法 3 条 1 項 3 号違反(役務の質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)を理由に無効審判請求をしたところ, 特許庁がこれを認容する審決をしたことから, 原告らがその取消しを求めた事案である。

2 争点は, 上記商標(本件商標)が商標法 3 条 1 項 3 号にいう「その役務の質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」に該当するか, である。

3 請求の原因

(1) 特許庁における手続の経緯

ア 原告(X1, X2)らは, 平成 1 8 年 8 月 1 1 日に下記内容の商標登録出願(商願 2 0 0 6 - 7 5 6 4 1 号)をし(甲 1 4 5), 平成 1 9 年 2 月 1 9 日付けで特許庁審査官から商標法 3 条 1 項 3 号該当を理由に拒絶理由通知(甲 1 2 8)を受けたものの, 意見書(甲 1 2 9)の提出等をしたことから, 平成 1 9 年 4 月 1 0 日付けで登録査定(甲 1 3 0)を受け, 平成 1 9 年 5 月 1 8 日に登録第 5 0 4 7 8 9 8 号として商標権の設定登録を受けた。

記

(商標) < 標準文字 >

声優検定

(指定役務)

第 4 1 類

「声優の適性能力の検定, 声優の適性能力の検定試験の企画・運営・実施」

イ これに対し被告(JAGAT株式会社)は, 平成 2 1 年 1 月 1 9 日付けで, 特許庁に対し, 商標法 3 条 1 項 3 号違反(役務の質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)を理由に, 上記商標登録の無効審判を請求した。

特許庁は, 上記請求を無効 2 0 0 9 - 8 9 0 0 0 9 号事件として審理し

た上、平成21年9月24日、「登録第5047898号の登録を無効とする。」旨の審決をし、その謄本は同年10月6日原告らに送達された。

(2) 審決の内容

審決の内容は、別添審決写しのとおりである。その理由の要点は、上記商標が、商標法3条1項3号が規定する「その役務の質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、というものである。

【判 断】

1 請求原因(1)(特許庁における手続の経緯)、(2)(審決の内容)の各事実は、当事者間に争いが無い。

2 本件商標の商標法3条1項3号(役務の質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)該当性の有無審決は本件商標が上記法条に該当するとしたのに対し、原告らはこれを争うので、以下、その該当性の有無に関し、原告ら主張の取消事由毎に判断する。

(1) 取消事由1について

ア 原告らは、審決が、「商標登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号にいう「役務の提供の質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、必ずしも当該指定役務が現実に提供されていることを要せず、需要者又は取引者によって、当該指定役務が提供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ふべきであると解される(最高裁昭和60年(行ツ)第68号、昭和61年1月23日第一小法廷判決参照)。(8頁10行~16行)と判断したことに関し、本件商標「声優検定」が、上記最高裁判決の事案の商標とは異なり、複数の意義を有することを前提として、商標の現実の使用事実が認められなければ、そのような多義的な商標は、商標法3条1項3号における「商品の品質等、役務の質等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」には該当しないと主張する。

そこでまず、本件商標が、その指定役務についての需要者又は取引者によってどのように認識されるかを検討するに、本件商標の指定役務は、前記のとおり「声優の適性能力の検定、声優の適性能力の検定試験の企画・運営・実施」であるから、その需要者又は取引者は、声優の適性能力に関する検定試験の受験者・合格者や、当該適正能力に関する検定試験を実施し又は実施しようとする者などであると認められる。そして、このような者が、本件商標「声優検定」に接した場合、その日本語の持つ通常の意味からして、これを「声優の適性能力の検定」と認識することは、極めて当然のことといえる。

イ この点について原告らは、本件商標が、仮に、「声優の適性能力の検定」の意義を有したとしても、それに加えて少なくとも「声優に関するクイズ」の意義をも有すると主張する。しかしながら、本件商標の指定役務は、前記のとおり、「声優の適性能力の検定、声優の適性能力の検定試験の企画・運営・実施」であって、声優についての一般的な検定ではなく、声優の「適性能力」の検定に関するものであることが明記されている以上、その指定役務に関する需要者又は取引者が、本件商標を「声優に関するクイズ」又はそれに係る役務とまで認識する余地はないものといわなければならない。したがって、原告らの主張を採用することはできない。

また、原告らは、本件商標の登録査定時（平成19年4月10日）において「声優の適性能力の検定」の使用事実が認められない以上、本件商標は、「役務の質等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」には該当しないと主張する。しかし、「役務の質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、指定役務に関する需要者又は取引者が当該商標に接した場合、これをどのように認識し理解するかが重要なのであるから、需要者又は取引者が、役務の質、すなわち、役務の内容を表示したものと一般に認識することをもって足り、それ以上に、現実にその役務が実施されていることまで必要ということとはできない。そして、本件商標の指定役務の需要者又は取引者が、その言語的意味からして、本件商標「声優検定」を「声優の適性能力の検定」という役務の内容を表示したものと一般に認識することは、前記のとおりである。したがって、原告らの主張を採用することはできない。

ウ そうすると、本件商標が、複数の意義を有すること等を前提として、商標法3条1項3号における「商品の品質等、役務の質等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」には該当しないと主張する原告らの主張は、前提において誤りであり、その余の点（本件商標が「声優に関するクイズ」などにおいてどの程度利用されているか等）について検討するまでもなく、これを採用することができないことは明らかである。

(2) 取消事由2について

ア 原告らは、審決が、「「声優検定」の語を上記指定役務の関係においてみるならば、これに接する取引者、需要者は、容易に「声優の能力の検定（試験）」の意味合いを認識するというのが相当である。」（8頁下4行～下1行）と認定したことに関して、審決の上記認定は、「声優」の持つ特質に基づいて、現実に「声優検定」の語に接した需要者又は取引者が「声優の能力の検定」の意味合いを認識するのか否かという取引実情を全く考慮することなく、「声優」及び「検定」の意義を短絡的に組み合わせ

ただけでなされたものであり、著しく妥当性に欠けると主張する。

しかしながら、本件商標「声優検定」に接した需要者又は取引者が「声優の適性能力の検定」との認識を持つことは、前記(1)で説示したとおりであるから、原告らの主張を採用することはできない。

イ また、原告らは、「声優」という職業が、舞台俳優や映画俳優と同様、その適性能力を「検定」によって評価するという概念ではくくり得ず、基本的にそのような概念に馴染まないものであるなどと主張する。

上記の原告らの主張が、どのような観点から審決の取消事由となるのか、必ずしも明らかではないが、本件商標が、原告ら自身によって指定役務を「声優の適性能力の検定、声優の適性能力の検定試験の企画・運営・実施」として登録出願されたことを考慮すると、いずれにしても失当な主張というほかない。

ウ さらに、原告らは、取引実情を考慮すれば、本件商標の登録査定時（平成19年4月10日）において、「声優検定」の語から「声優の適性能力の検定試験」が導かれることはなく、「声優検定」の語に接した需要者又は取引者が「声優の能力の検定」の意味合いを認識することも、また、「声優の適性能力の検定」という役務が提供されるであろうと一般に認識することもないなどと主張するが、これらの主張が採用できないことは、前記説示に照らして明らかである。

(3) 取消事由3及び4について

原告らは、取消事由3及び4において、本件商標「声優検定」が「声優に関するクイズ」の意義を有し、しかも、本件商標の登録査定時における「声優検定」の語の使用事実も認められない以上、本件商標の登録査定時において「声優の適性能力の検定」の意義を有した「役務の質を表示する標章」に該当するとはいえないなどとして、上記(1)、(2)と同様の主張を繰り返すが、これらがいずれも採用できないことは、上述したとおりである。

(4) 取消事由5について

ア 原告らは、審決が、「以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号の規定に違反してされたと認められるから、同法第46条第1項により、無効とすべきものである。」（10頁18行～20行）、と判断したことに関して、原告らが、声優としての初歩的ないし基礎的な能力についての習熟度評価を行うというビジネスモデルを考案し、その実施に先駆けて本件商標の登録出願を行い、設定登録を受けて商標権を維持しており、このことは、商標の将来の使用による信用の蓄積に対する法的保護の保障を目的として登録主義を採用する商標法の法制にも合致するものであると主張する。

しかしながら、審決は、本件商標が、商標法3条1項3号が規定する「その役務の質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」に該当することを理由に、本件商標の登録を無効としたものであり、その判断に誤りがないことは上述したとおりであるから、仮に、原告らが主張するような事業を実施し、そのために本件商標の登録出願を行いこれを維持しているとしても、そのことにより審決の上記判断が左右されるものではない。したがって、原告らの主張を採用することはできない。

イ また、原告らは、本件商標について、指定役務に対する質保持、宣伝広告機能の付与、自他役務識別力の維持及び出所表示機能の希釈化防止に努め、その財産的価値を高めており、これらの行為が商標法の法目的に沿うものであるなどと主張する。

しかしながら、仮に、原告らがこれらの行為を行っているとしても、そのことにより審決の判断が左右されるものでないことは、上記アで述べたとおりであるから、原告らの主張を採用することはできない。

3 結論

以上によれば、原告らの主張する取消事由は、いずれも理由がなく、本件商標が商標法3条1項3号に該当するとした審決の判断に誤りはない。

よって、原告らの請求を棄却することとして、主文のとおり判決する。

【論 説】

1．本件商標は、第41類に属する所定の役務を指定した「声優検定」の文字から成るものであるところ、最近増えている資格付与のための検定試験の実施等を想定した名称であることは明らかである。そして、この名称が新語に属するものであったとしても、声優としての適性能力の検定に関するものである以上、その名称に対し、審決が法3条1項3号にいう「役務の質等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」に該当するものと認定したことは妥当といえるだろう。

2．本件は、法3条1項3号の規定に該当するものと認定されて登録無効となった事案であるから、もし今後、同一名称について法3条2項の登録要件を具備するに至った場合には、また改めて出願し、審査を受けることは可能であり、そのためには声優検定のための事業を発足し、業績を蓄積した事実を示す多くの証拠を用意し、周知性を立証して登録する余地は残されているといえる。

〔牛木 理一〕