

商標情報活用の実際と課題等

前首都大学東京法科大学院教授
弁理士
工藤 莞司

PROFILE 弁理士、元特許庁審判長

1 裁判事件と商標情報

(1) 「トリートメントチャージ事件」と商標データ問題

最近、知財高裁判決において、商標法4条1項11号事件で審決が下した商標の類似判断が覆されて、審決が取り消された（平成20年5月28日 知財高裁同20年（行ケ）第10411号 知的財産権判決速報398-15106）。それ自体は珍しいことではないが、事案としては、いわゆる要部観察をすべきもので、これをしなかった審決が取り消されてもやむ得ないケースである。裁判所は当然の如く要部観察をして、本件商標よりは要部を抽出して、引用商標と本件商標は称呼及び觀念において類似する商標と判断したものである。

IPDL上から本件商標の称呼データをチェックしたところ、構成全体から生ずる一個のみのデータのみであった。勿論、審査・審判においては、検索用称呼データのみで判断することはないから、この事件の特許庁側の判断に称呼データ情報自体に原因があった訳ではない。しかし、データ起こしが十分であったかは検討すべき事例である。

本件商標 「トリートメントチャージ／TREATMENT CHARGE」

指定商品 第3類 「化粧品、せっけん類」

本件商標については、称呼データとしては、「トリートメントチャージ」の外、「チャージ」をも起こすべきである。その理由は以下のとおりである。

①「トリートメントチャージ／TREATMENT CHARGE」中、「トリートメント／TREATMENT」は指定商品

の品質表示乃至は普通名称であって、現に当該指定商品表示としても使用されていること。

②「トリートメントチャージ」の称呼は11音で、冗長であること。

③「トリートメントチャージ／TREATMENT CHARGE」は「トリートメント」「TREATMENT」と「チャージ」「CHARGE」の二語からなるものであること。

④しかも、「TREATMENT CHARGE」と、両語の間に間隔があること。

である。商標審査基準上の結合商標の類否判断基準でも、①②は、分離乃至は要部抽出する例として挙げられている事項である（特許庁編「商標審査基準」4条1項11号4.）。この中で、いわゆる称呼冗長の基準が明確でないとの指摘がある（日本商標協会誌65号「別冊資料」107頁）が、商標審査基準上は「CHERRYBLOSSOMBOY」や「CHRYSANTHEMUMBLUESKY」より生ずる称呼が冗長の例となっている（特許庁編「商標審査基準」4条1項11号4.（4））。

前掲判決も、『「トリートメント」は、本件商標の指定商品である「化粧品、せっけん類」との関係では、「手入れ」、「保護」の意味で使用されているほか、・・・髪の毛及び頭皮を補修ないしは保護する商品を示す普通名称となっている・・・』と認定している。

そして、『また、本件商標のうち「トリートメントチャージ」の部分が11音から成っていることからすると、常に一連のものと称呼されるということもできない。』、『本件商標のうち「TREATMENT CHARGE」の部分は、同一書体、同一の大きさを表記されているものの、「TREATMENT」「CHARGE」の間に間隔が空いており、・・・「TREATMENTCHARGE」という一つの言葉が存するわけではないことからすると、・・・』

「TREATMENT」と「CHARGE」に分離して認識されるというべきである。また、本件商標のうち「TREATMENTCHARGE」の部分が15音から成っていることからすると、常に一連のものと称呼されるということもできない。』と説示している。

そうすると、これらの認定、判断に備えるには、前掲①②③④のそれぞれの観点において、称呼データ起こしが求められることになる。審査のため過不足なくということが基本ではあるが、特に不足の場合は審査に負担を強い、このとき勢い迅速を優先すれば品質に係ってしまう虞なしとしない。

(2) アンケート調査結果情報の採否とポイント

最近、使用による識別力の取得や周知・著名性の認定の成らず、商標の類似や混同のおそれの判断資料として、当事者より需要者のアンケート調査結果が提出されている。当然自らの主張に有利な結果の調査報告である。

①商標関係アンケートの前提条件

「ラブコスメティック事件」(平成20年6月25日 知財高裁同20年(行ケ)第10042号)では、指定商品「化粧品」に係る本願商標「Love cosmetic/ラブコスメティック」(別図1参照)について、要部として「Love」「ラブ」を抽出すべきか否かについて、これを否定するため、原告(出願人)は化粧品の需要者10代後半から60代までの女性200名を対象として実施したアンケート結果を提出した。調査方法は、「ラブコスメティック」を記載したシートを3秒間見せた後、当該シートを伏せて、記憶に基づいて先ずは書かれていた文字を記載して貰い、更に、用意された「ラブコスメティック」・・・「ラブ」の各文字について選択肢の中から1つ選択して貰うという方法のようである。しかし、この方法は前提において誤りという外はない。

本願商標は指定商品「化粧品」に使用するもので、取

引の場においてである。化粧品店や化粧品売り場、時には広告等において需要者は本願商標に接するものである。そのときは、常に使用に係る具体的な化粧品に付されている筈である。例えば、化粧用容器や包装箱に貼られた形で、また直接表示された形で、時には各化粧品をバックにした広告の中に本願商標は存在するものである。つまり、指定商品と離れては本願商標は存在しない。審査においても、実際の指定商品への使用状態を想定するものである。

ところが、この事件でのアンケート調査は、単なる文字「ラブコスメティック」に対する記憶に関するもので、商品に使用する商標としての前提が欠けている。結果がどうであれ不適切なアンケートであり採用されるべきではない。因みに、知財高裁は、本願商標中の「cosmetic/コスメティック」の語は指定商品「化粧品」を指称するものであると本願商標自体のみで認定して、採用しなかった。

②アンケート調査と客観性

スニーカー等に使用する「くの字図柄」に係る不正競争防止法2条1項1号に係る周知表示混同惹起行為事件(「ヒュンメル社スニーカーくの字事件」平成20年1月24日 東京地裁同18年(ワ)第11437号 知的財産判決速報395-14959)において、原告主張の周知性を否定するため、被告はアンケート調査結果を提出した。東京都の新宿及び渋谷区において、調査時刻頃に通りがかった者の中から、スニーカーを持っている20代から50代の男女100人ずつ抽出して行ったものである。

裁判所は、アンケート調査については統計理論的には認められないものとしながらも、全国的に見てファッションやブランドに敏感な人々が比較的存する場所であることや、平日、土曜日の双方に行っていること、スニーカー所持の条件は適切であること、関係者を除外していることなどから、おおよその傾向を示す補足的な資料としては斟酌できるとして評価した。原告商品の認識度1%又は3.5%、原告ブランドの認識度3%又は6%という結果に対して、同時に行った「アディダス」や「ナイキ」に対する認識度と大差が出た結果が認定されている。そして、原告商品等表示の周知性は否定されて、ア



図1



ンケート調査も一役買ったものである。

本件では、統計の母集団については問題があるとしながらも、場所の選定、対象者及び他のブランドとの比較調査において客観性が認められたものである。参考にできる例である。

③調査結果が採用された例

立体商標「コカコーラ」事件（平成20年5月29日知財高裁同19年（行ケ）第10215号 知的財産権判決速報398-15107）では、その「瓶の形状」自体の識別力獲得の有無が争点で、本願商標（別図2参照）が飲料容器の形状で商標法3条1項3号に該当し、また同法3条2項に規定する使用による識別力の獲得も認められないとした特許庁の拒絶審決に対して、出願人は、文字のない瓶自体について使用による識別力の獲得に関して、二度にわたるアンケート調査結果を提出した。結局、知財高裁は、これを採用して、瓶自体の形状について使用による識別力の獲得を認めて、審決を取り消したものである。

アンケート調査では、瓶自体の形状のみを示された調査対象者の9割前後が同容器を見たことがあると回答し、6割から8割程度がその商品名を「コカコーラ」と回答しているとの結果が評価された。因みに、第一次調査は、CLT調査形式（街頭に設置されたブース内において、任意の調査対象者が調査票に記入する方式）で、東京及び大阪において、20歳から50歳までの男女200名を対象としたものである。第二次調査は、CLT調査形式及びウェブ調査（事前に調査対象者候補として登録した者に対して、ウェブサイトのURLを記載した

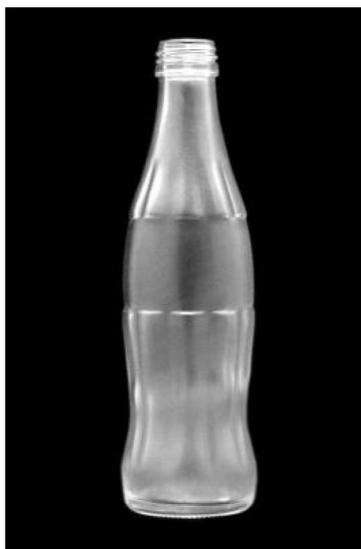


図2

電子メールを送信し、当該ウェブサイトにアクセスして質問に回答させる調査方式）で、日本全域の15歳以上の男女1500名を対象としたものである。

本願商標「瓶の形状」自体のみの識別力の取得に係る立証は、実際の商品には「Coca-Cola」の文字商標があるため、極めて困難である。出願人側の二次にわたるアンケート調査が功を奏したことは疑いない。

2 商標情報問題の課題等

商標情報の重要性が増している中で、課題もある。インターネット情報の活用問題やIPDL上の商標データの統一的な作成、特に最近活用され始めているアンケート調査の問題点である。

(1) インターネット検索情報活用の留意点

審査・審判資料として、事前調査資料として、インターネット検索情報が使用されて久しい。主として特許庁側からの拒絶理由の資料として活用されるが、ユーザー側からも、識別性なしなどで争う異議申立てや無効審判の証拠資料として利用される。時には、インターネット検索でヒットした情報のみで、他人の未登録周知商標として引用される場合もあるようである。

確かに机上において、瞬時に全世界的な情報を検索できるインターネットの利便性は高いし、そこでヒットする情報も有用性があるものも多いであろうが、商標情報としての活用には更に精査しなければならない。

①まずは、情報源とその配信対象としている対象者層の問題である。インターネット検索では、商品や役務の事業活動分野のみならず、学者や研究者の極めて専門的な研究分野から個人や家庭の趣味の分野に関する情報まで、総てヒットしてしまう。

他方、商標は商品や役務に使用するものであり、必要な情報は指定商品等に関する取引者・需要者に係るものである。例えば、菓子を指定商品とする商標の審査等に必要な情報には、学者や研究者の専門的なものは対象外である。個人等の趣味の範囲のもの同様である。

したがって、ヒットした情報を精査して、当該案件に商標情報として使用できるもの、使用できないものとの

峻別しなければならない。これを省略した場合は、有用な情報も埋もれてしまう虞がある。

②次に、ヒットした情報としてのタームが、商標としてのものか、それとも記述的なものかを見極める問題である。

取引界において使用される商標には登録商標の外、未登録商標も多い。識別性の調査においてヒットしたタームが未登録商標としての使用とみられるのであれば、これを識別性なしの判断資料としては採用できない。商標としての使用か否かの認定判断は必ずしも容易ではないが、これを省略した場合は、資料的価値が失われることになる。

(2) 的確な審査に向けた商標情報の作成

IPDL上の商標情報はユーザーに大いに活用されている。その中の称呼データ等は専ら審査資料用ものではあるが、現状ではユーザーと共用となって、事前調査のみならず、商標事件の場にも持ち出されている。多くは、審査・審判の認定との異同を争うときである（「パウト事件」平成19年6月27日、知財高裁同18年（行ケ）第10543号 知的財産判決速報387-14435）。このため、作成ルールの徹底が要請され、データ問題は審査等の質にも影響を与えかねない。

商標法の改正が頻繁に行われて、それに伴う審査基準も追加されている中で、適切なデータとその統一性の確保は重要である。ルールの追加やマニュアルの見直しの外、新基準の改正に合わせた担当者の意思統一としての研修の場も必要であろう。特に、データ統一性の確保のためには、先例のチェックは急務と思われる。

データ起こしには、いわゆる一件当たりの量的としてノイズが問題とされるようであるが、検索データとしては検索漏れが生じないように、実際の判断に必要なデータ量を上回っても良いはずであって、経験者が行いがちな審査を先取りするのは、時としてデータ不足を起こして仕舞うことにもなる。この点、「類似商品・役務群」データは検索漏れを防ぐプラクティスが確立している。

迅速な審査・審判が行われている現在では、一層的確かな審査等に向けたデータ作成が望まれる。

(3) アンケート情報の位置付けと課題

前述したように、最近、使用による識別力の取得や周知・著名性の認定の成らず、商標の類似や混同のおそれの判断資料として、当事者より需要者のアンケート調査結果が提出されて、採用される例も目立ち初めている。需要者の認識に係る事実を証明する証拠やその認定を補強するものと考えられる。

アンケート調査結果のみをもっては当該事実等については認定、判断を結論付けられることはないが、補強証拠としては採用されている。しかし、アンケート調査の母数の問題は解決してはいない。これまでの例では、三桁以上の人数が必要のようである。それも当該事案に係る指定商品等の需要者の年齢層に該当する範囲に属する者で、一般的には男女双方である。例えば、商品「ウイスキー」に係る事案では、直接の需要者は成人男子が圧倒的と思われるが、一般の需要者には購入者としての主婦も多いとされて不採用の理由の一つになった例もある（「角瓶立体商標事件」平成15年8月29日 東京高裁同14年（行ケ）第581号 知的財産判決速報341-11766）。

また、場所の選定も考慮されるべきである。当該需要者が多く集まるような地域、場所を選ぶべきである。出来れば一カ所のみではなくて、例えば、都会ならば、東京地区と大阪地区のようにである。更に言えば、当該商品と同種の商品を使用したことがある者を選び出し、また、先入観を持つような関係者は除外すべきことになる。

いずれにしても、アンケート調査は客観的であることが基本で、誘導的な質問形式は許されない。そして、商品や役務とは無縁な単なる文字やマークに対する需要者の記憶ではない。審判や裁判へ提出したとき、この点において、相手側から攻撃されてしまい、不採用へと繋がってしまう。

需要者に対するアンケート調査結果は、適切な対象者や場所の選定があり、かつ、客観的な質問で、肯定の回答が高率であれば、他の証拠による認定と相俟って、採用されることになると思われる。

以上
(08/8/26)