



http:// www.
okamoto-pat.jp/

岡本特許 ニュース

岡本特許事務所
〒541-0041 大阪市中央区北浜 3-2-1
TEL06-6202-5858 FAX06-6229-1068

2021 JUNE / 242号

★ 図案化された文字の商標登録とその効力 ★

— 無効 2019-890079 事件（令和 3 年 2 月 24 日確定） —

1. 事案

次の商標が令和元年 8 月 9 日に登録されました。

商標：

特急名刺

指定役務：

第 40 類「名刺・はがき・チラシ・招待状・案内状・挨拶状・ポストカード・シール・身分証明書・会員証・カレンダーの印刷」

事件の経過：

商標権者は、図案部分のない通常漢字「特急名刺」を使用している印刷業界内の数社に対して、権利侵害に当たるとして使用中止を求める警告状を発送しました。それに対して、警告を受けた業者のうち 1 名が請求人として特許庁に本件無効審判を請求しました。

2. 無効審判請求人の主張

請求人が無効理由としてあげたのは次の 3 つでした。

① 商標法第 3 条 1 項 3 号及び 6 号（役務の内容表示）

「名刺の印刷」に使用するとき、単に役務の質（内容）を示したにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たすものではない。

② 商標法第 3 条 1 項 7 号（公序良俗違反）

本件商標の出願前より、本件商標が有する「特急名刺」の漢字部分は、名刺の印刷の役務の提供において、「名刺を特急で印刷する」の意味合いを表すものとして、複数の事業者が広く使用していた。被請求人は、本件商標についての設定登録を機に、複数人に対して、本件商標と同じデザイン部分を全く有していない「特急名刺」の文字自体を使用する行為が、本件商標の商標権侵害であると主張した警告状を送り、「特急名刺」の文字自体の使用の中止を求め、中止しないときは民事及び刑事の両面から法的措置をとると通告した。これは商標法の予定する秩序に反する。

③ 商標法第 3 条 1 項 16 号（役務の内容の誤認）

指定役務のうち「名刺の印刷」以外の役務、すなわち、「はがき・チラシ・招待状・案内状・挨拶状・ポストカード・シール・身分証明書・会員証・カレンダーの印刷」に使用されると、名刺の印刷に関連する役務であると誤って認識される可能性がある。

(前項より)

3. 審決

「本件審判の請求は、成り立たない。」つまり、登録は有効とされました。理由は次のとおりです。

① 商標法第3条1項3号及び6号（役務の内容表示）

本件商標の態様は、「急」の文字部分が図案化されており、特徴的な態様で表されたといえるものであるから、このように相当程度デザイン化されている本件商標の構成態様からすれば、これに接する取引者、需要者は、本件商標の特定の文字部分のみに着目することなく、本件商標の構成全体をもって、認識、把握するとみるのが相当であり、本件商標は、単に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ものとはいえないものである。

② 商標法第3条1項7号（公序良俗違反）

本件商標は、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、矯激若しくは他人に不快な印象を与えるようなものでないこと明らかであり、さらに、社会の一般的道徳観念に反するなど、公序良俗に反するものというべき証左も見あたらない。

③ 商標法第3条1項16号（役務の内容の誤認）

本件商標の構成中に「名刺」の文字が含まれているとしても、本件指定役務との関係において、本件商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものとして認識すると認めるに足る証拠は見当たらない。

4. 感想

図案化された文字を使って登録しておきながら、その図案部分のない他人の文字使用にまで商標権者が権利侵害を主張するのは納得できない、と感じる人が多いのではないかと思います。私もそう思います。

しかし、特許庁において登録無効審判という形で争う以上、今の日本の制度では本件の審決のような結果になるのはやむを得ないところです。個人的には、公序良俗規定（7号）をもっと弾力的に適用してもよいのではないかと考えていますが、裁判所や特許庁ではこの規定は「非道徳的、卑わい、差別的、矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような商標」をする規定として捉え、私人間の紛争には適用しない傾向にあります。

本件における商標権者の行為は「権利の濫用」に当たる可能性が高く、また、警告を受けた業者には先使用权が認められそうなので、このような事件に対しては裁判所で争う方がよかったと思われます。

お知らせ

「岡本特許ニュース」第240号でお知らせした特許法等の一部を改正する法律案は、衆議院（4/22）及び参議院（5/14）で可決され、成立しました。