

MMPI商標事件 ～商標法26条1項3号に基づいて商標権の効力が 及ばないとされた事例～

知財高判令和2年6月24日（令和元年（ネ）第10069号）
原審 東京地判令和元年10月2日（平成29年（ワ）第38481号）
（裁判所ホームページ知的財産裁判例集）

知的財産法研究会
室谷法律事務所
弁護士 室谷 和彦

第1 事案

1 概要

本件は、X（原告・控訴人）が、Y（被告・被控訴人）は、Xが商標権を有する登録商標に類似する標章を指定役務に使用して上記商標権を侵害していると主張して、被告各商品の譲渡等の差止め・廃棄を求めた事案である。

2 原告の商標権

Xは、以下の登録商標（以下「本件商標」という。）に係る商標権（以下「本件商標権」という。）を有している。¹

登録番号：第5665842号

出願日：平成25年7月18日

登録日：平成26年4月25日

登録商標：MMPI（標準文字）

指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分：第44類 心理検査

3 MMPIについて

「MMPI」は、「Minnesota Multiphasic Personality Inventory」（ミネソタ多面的人格目録）以

1 本件商標権は、令和2年4月23日付け無効審決の確定により、同年6月8日、権利消滅している（詳細について第5 無効審判）。

下「本件心理検査」という。)の略語である。本件心理検査は、1940年代に米国ミネソタ大学の心理学者ハサウェイと精神医学者マッキンレーにより開発された、質問紙法検査に基づいて性格傾向を把握する心理検査である。

本件心理検査は、英文の566項目の質問項目(うち16項目は重複)から構成され、被験者の回答から、妥当性尺度により被験者の受検態度の偏りを検出し、臨床尺度(心気症、抑うつ、ヒステリー等の尺度)によりパーソナリティ特徴を解釈し、判定するものである。

本件心理検査は、世界90か国以上で翻訳・標準化され、使用されている。この標準化とは、米国の社会、文化、風土、国民性等に基づいて作成された本件心理検査について、各国の社会、文化、風土、国民性等に合わせて英文の質問項目の翻訳等をした上で、当該国内での一定数のサンプル検査を行い、データを集積して、分析・解釈し、当該国向けの測定値(得点)を解析する尺度・判定基準等を作成することを意味する。

4 Xによる本件心理検査の日本語版の販売等

Xは、昭和38年(1963年)に、本件心理検査の日本版である原告版の質問票(質問用紙)を出版し、それ以降、独自の採点盤、回答用紙、質問カードなどを開発、販売し、昭和48年(1973年)4月からは、コンピュータを利用した採点サービスも行ってきたが、その際、「MMPI」との標章を用いてきた。

5 Yの行為

Yは、平成29年4月1日から、心理テスト質問用紙(被告商品1)、回答用紙(マークカード)(被告商品2)、自動診断システム(パソコン用ソフトウェア)(被告商品3 以下「被告ソフト」という。)並びに「MMPI-1」等の性格検査の解説書であるハンドブックの出版・販売を開始した。²

また、Yは、自治体や企業等が採用試験等に用いた回答用紙を解析し、自治体等に検査結果を伝える診断解釈サービス(以下「被告サービス」という。)を行っており、被告ウェブサイト上には被告各商品や被告サービス等に関する広告を掲載している。

なお、被告各商品等は、本件心理検査のミネソタ大学版について、原告版とは異なる翻訳及び標準化を行って作成されたものである。

6 Yが使用する標章

Yは、被告各商品及び被告サービスに、下表のとおり、被告各標章を付した。

2 被告各商品の使用方法

被告各商品の購入者は、質問用紙(被告商品1)及び回答用紙(被告商品2)を用いて被験者に回答させ、被告ソフトをインストールしたパソコンにカードリーダーを接続して回答済みの被告回答用紙を読み込ませ、被告ソフトによる自動診断結果を得ることができるほか、回答済みの被告回答用紙をYに送付して被告診断結果書の返送を受ける被告サービスを利用することができる。また、被告ソフトの購入者は、被告質問用紙及び被告回答用紙を用いることなく、パソコンで被告ソフトを起動し、被験者にパソコンの画面を見ながら回答させて、自動診断結果を得ることもできる。

被告 標章	標章の記載	記載箇所	記載態様
1	MMPI-1 性格検査	質問用紙 (被告商品1) 表紙上部	明朝体様の大きめのフォントで
2	MMPI-1 回答用紙	回答用紙 (被告商品2) 回答部分の枠外上部右寄り	他の記載に比較して若干大きめのゴシック体様
3	MMPI-1 性格検査	被告ソフト (被告商品3) パッケージの表紙の中央部分	他の記載に比較して少し大きめの明朝体様
4	MMPI-1 自動診断システム	被告サービスにおいて顧客に 提供する被告診断結果書の1 枚目の左上	他の部分より少し大きめの ゴシック体様
5	MMPI-1 性格検査	被告ウェブサイト上の被告各 商品、被告サービス等の被告 広告の中。見出しの下	ゴシック体様

第2 争点

本件訴訟における主な争点は、被告各標章の法26条1項3号該当性である。³

第3 原審判決

原審は、被告各標章は、次のとおり、法26条1項3号に該当し、本件商標権の効力は及ばない

3 その他の争点

(争点1) 本件商標と被告各標章の類否も争われているが、原審・控訴審とも、被告各標章から「MMPI」の部分のを要部として抽出し、これを本件商標と比較して、類似性を肯定している。

(争点2) Yの行為のみなし侵害行為該当性について、争われている。指定役務である心理検査を行う主体は、自治体等及び医療機関等であり、Yは、心理検査に要する書籍、印刷物、ソフトウェアを販売し、また、被告サービスも被告回答用紙をカードリーダーで読み取り、解釈ソフトにより解釈結果が印刷された印刷物を交付しているにすぎないと主張した。

これについて、原審は、①被験者がパソコン画面を見ながら回答する場合については、「心理検査の役務を提供するのは被告ソフトの購入者であり、被告ソフトは、同役務の提供を受ける者(被験者)の利用に供する物に当たるところ、被告ソフトのパッケージにはそれぞれ本件商標と類似する被告標章3が付されて」いるとして法37条4号のみなし侵害行為を肯定した。また、②購入者が被告質問用紙等及び被告ソフトを使用する場合については、「心理検査の役務を提供する主体は被告各商品の購入者であり、被告質問用紙等は、同役務の提供を受ける者(被験者)の利用に供する物に当たるところ、被告質問用紙等にはそれぞれ本件商標と類似する被告標章1又は2が付されており、被告は上記購入者をして同役務の提供をさせるために被告質問用紙等を販売している」として、法37条4号のみなし侵害行為を肯定した。③また、被告サービス(回答用紙から診断結果を判定する)の利用については、「被告による被告サービスの提供は、心理検査の役務又はこれに類似する役務に当たる」として被告診断結果書に被告商標4を付する行為は、法2条3項4号に該当するとして法37条1号のみなし侵害行為を肯定した。④被告サービスの提供に係る被告ウェブサイト上の広告に被告標章5を掲載する行為について、法2条3項8号に該当するとして法37条1号のみなし侵害行為を肯定した。

控訴審は、概ね、原審の判断を引用している。

(争点3-2、3-3、4) 被告各標章についての法26条1項4号・6号該当性、及び無効の抗弁についても争われていたが、原審、控訴審とも判断されていない。

として、Xの請求をいずれも棄却した。

(1) 「法26条1項3号にいう役務の『質』とは、その語義からして、役務の内容、中身、価値、性質などを意味するものと解されるところ、『MMPI』は、前記1のとおり、質問紙法検査に基づいて性格傾向を把握する心理検査の名称である『Minnesota Multiphasic Personality Inventory』（ミネソタ多面的人格目録）の略称であり、本件商標の指定役務である心理検査の需要者、取引者において、心理検査の一手法である本件心理検査又はその略称を示すものとして周知であると認められるから、心理検査の内容、すなわち『質』を表すものといえることができる。

また、被告各標章は、いずれも、明朝体様やゴシック体様といったありふれた書体で構成されているものである。

そうすると、『MMPI』を含む被告各標章は、いずれも本件商標の指定役務である心理検査又はこれに類似する役務ないし商品の『質』を、普通に用いられる方法で表示するものといえることができるから、被告各標章は、法26条1項3号に該当し、本件商標権の効力は及ばない。」

(2) これに対し、Xは、「MMPI」は、役務の普通名称又は質を表示するものではなく、Xが長年にわたり独占的に提供してきた心理検査等役務を表すものとして識別力を獲得していたものであって、Yは、自他を識別する態様で本件商標に類似する被告各標章を使用していると主張した。

この点について、原審裁判所は、質問票、回答用紙、カタログ、マニュアル、広告、専門書の記載を詳細に検討した上で、「『MMPI』の使用は、いずれもこれが心理検査の種類・方法としての本件心理検査を表示するものにすぎず、他に『MMPI』が、原告が提供する心理検査等役務を表すものとして識別力を獲得したと認めるに足りる証拠はない。そうすると、原告が長年にわたり『MMPI』の商標を用いて独占的に心理検査等役務を提供しており、その質問票、回答用紙、カタログ及びマニュアル並びに広告や専門書において『MMPI』との表示をしてきたとしても、それをもって、原告が提供する役務を表すものとして識別力を獲得したということとはできない。」としてXの主張を排斥した。

第4 知財高裁判決

1 事実認定

知財高裁は、まず、Xの行為に関して、①Xによる本件心理検査関連の出版経緯を認定した上、②質問票、回答用紙、カタログ、マニュアル、広告、専門書の記載を認定した。

2 MMPIの表示についての需要者の認識について

(1) 次に、知財高裁は、心理検査の需要者について、「保健医療、福祉、教育等の機関において、心理検査を実施する業務に携わる医師、公認心理師、臨床心理士、公務員の心理職等や研究者」と認め、需要者の認識について、次のとおり、判断した。

「認定事実によれば、被控訴人が被告各商品の販売及び被告サービスの提供を開始した平成29年4月1日当時において、上記需要者の間では、『MMPI』の表示は、ハサウェイとマッキンレーが開発した質問紙法検査に基づいて性格傾向を把握する心理検査である『Minnesota Multiphasic Personality Inventory』（ミネソタ多面的人格目録）（本件心理検査）又はその略称を表すものであることが広く認識されていたことが認められる。」

(2) また、裁判所は、「MMPI」は、Xが50年にわたり継続的かつ独占的に提供してきた心理検

査等役務を表すものとして広く認識されているとのXの主張に対して、次のように、判示してXの主張を否定した。

「(ア) 控訴人が昭和38年(1963年)から平成4年(1992年)まで使用していた質問票は、表紙上部に『日本版MMPI質問票』と記載され、その下に原著がハサウェイとマッキンレーであることなどが記載されていること(前記(1)イ(イ))に照らすと、上記質問票に接した需要者は、『日本版MMPI質問票』における『MMPI』の文字部分を、上記質問票を用いて行われる心理検査の一手法としての本件心理検査を表示したものと理解するものと認められる。

また、平成27年(2015年)以降の新版質問票にも、表紙に『Minnesota』、『Multiphasic』、『Personality』、『Inventory』と記載された直下にハサウェイらの名前が記載され、その右側には『MMPI新日本版研究会編』と記載されていること(前記(1)イ(ウ))に照らすと、新版質問票に接した需要者は、新版質問票における『MMPI』の文字部分を、新版質問票を用いて行われる心理検査の一手法としての本件心理検査を表示したものと理解するものと認められる。

そして、『MMPI Ⅲ型 回答用紙』との記載のある新版回答用紙には、原著作者の記載等はないが、回答用紙が通常は質問票とセットで利用されるものであることからすると、新版回答用紙における『MMPI』の文字部分は、需要者において、新版解答用紙を用いて行われる心理検査の一手法としての本件心理検査を表示したものと理解するものと認められる。

(イ) 次に、控訴人が発行した『心理テストカタログ』における原告版の記載についてみると、少なくとも、昭和43年(1968年)、昭和48年(1973年)及び平成5年(1993年)の各カタログには、『MMPI』がハサウェイ教授らによって発表された心理検査である旨の解説が付されており、平成30年(2018年)のカタログにも『MMPIの実施法・まとめ』、『MMPI新日本版』などと記載されていることから、これらの記載により、需要者は、『MMPI』の文字部分を心理検査の一手法としての本件心理検査を表示したものと理解するものと認められる。

さらに、控訴人のマニュアル(平成5年(1993年)版)の表紙には、新版質問票と同様の記載があり、扉の部分には『新日本版MMPIマニュアル』と記載され、本文においても、『第1章 MMPIの概要』に本件心理検査についての説明がされていることから、需要者は、『MMPI』の文字部分を心理検査の一手法としての本件心理検査を表示したものと理解するものと認められる。

その他、専門誌、学会誌等への広告については、併せて記載されたハサウェイ及びマッキンレーの名前並びに『日本MMPI研究会』又は『MMPI新日本版研究会』との名称から、精神医学、心理学等の専門書等については、ミネソタ大学のハサウェイ及びマッキンレーによって発表されたものである旨、心理検査の1つである旨などの説明から、需要者は、『MMPI』の文字部分は心理検査の一手法である本件心理検査を表示したものと理解するものと認められる。

一方で、上記質問票、回答用紙、カタログ、マニュアル、広告及び専門書において、『MMPI』そのものが控訴人が開発し、標準化を行った本件心理検査であることを示す記載は見当たらない。

(ウ) 以上によれば、前記(1)イ及びウの認定事実から、本件商標の指定役務『心理検査』の需要者の間で、被控訴人が被告各商品の販売及び被告サービスの提供を開始した平成29年4月1日の時点で、『MMPI』の表示がミネソタ大学から許諾を受けている控訴人の業務に係る本件心理検査の役務を表示するものとして広く認識されるに至っていたものと認めることはできない。他にこれを認めるに足りる証拠はない。」

3 26条1項3号該当性

(1) 趣旨

知財大裁は、26条1項3号の趣旨について、次のように判示した。

「法26条1項3号は、役務の普通名称、提供の場所、質等又は当該役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質等を普通に用いられる方法で表示する商標については、商標権の効力は及ばない旨規定している。

同号の趣旨は、役務の普通名称、提供の場所、質等の表示が需要者に示されないと取引が円滑に行われなことから、円滑な取引の要請と商標権者の利益の調整を図るため、取引上一般に用いられている方法で、これらの表示を自由に使用することを保障したことにあるものと解される。」

(2) 被告各標章

次に、被告各標章の構成及び表示態様について整理（上記の一覧表と同旨）したうえで、被告各標章における「MMPI」の文字部分について、次のように、判示した。

「(ア) 被告各標章は、『MMPI-1』の部分と『性格検査』、『回答用紙』又は『自動診断システム』の部分とを結合した標章である。

平成29年4月1日当時において、需要者の間で、『MMPI』の表示は、ハサウェイとマッキンレーが開発した心理検査である『Minnesota Multiphasic Personality Inventory』（ミネソタ多面的人格目録）（本件心理検査）又はその略称を表すものであることが広く認識されていたこと（前記(2)ア）、ハイフン記号と数字を組み合わせるバージョンを示すことが一般的に行われていること（甲4、87、乙5）を踏まえると、被告標章1（「MMPI-1 性格検査」）に接した需要者は、被告標章1は、『MMPI-1』という名称の『性格検査』を示したものと理解し、被告標章1における『-1』のハイフン記号及び数字部分は、『MMPI』のバージョンを、『MMPI』の文字部分は、ハサウェイとマッキンレーが開発した本件心理検査を示したものと認識するものと認められる。

また、被告標章3又は被告標章5に接した需要者は、上記と同様に、被告標章3又は被告標章5は、『MMPI-1』という名称の『性格検査』を示したものと理解し、『MMPI』の文字部分は、ハサウェイとマッキンレーが開発した本件心理検査を示したものと認識するものと認められる。

次に、被告標章2（『MMPI-1 回答用紙』）に接した需要者は、被告標章2における『MMPI』の文字部分は、ハサウェイとマッキンレーが開発した本件心理検査を示したものと認識し、被告標章2は、本件心理検査に用いられる『回答用紙』であることを示したものと理解するものと認められる。

さらに、被告標章4（『MMPI-1 自動診断システム』）に接した需要者は、被告標章4における『MMPI』の文字部分は、ハサウェイとマッキンレーが開発した本件心理検査を示したものと認識し、被告標章4は、本件心理検査の診断結果を作成する自動診断システムであることを示したものと理解するものと認められる。

(イ) 前記(ア)のとおり、被告各標章に接した需要者は、被告各標章における『MMPI』の文字部分をハサウェイとマッキンレーが開発した本件心理検査を示したものと認識するものと認められるから、『MMPI』の文字部分は、心理検査の内容を示したものと認められる。

そして、法26条1項3号の役務の『質』には役務の『内容』が含まれるから、被告各標章における『MMPI』の文字部分は、本件商標の指定役務である『心理検査』の質を示したものと認められる。

次に、前記ア認定の被告各商品及び被告広告における被告各標章の表示態様によれば、被告各標章における『MMPI』の文字部分は、いずれも、その文字の大きさ、フォント及び表示位置等に顕著な特徴があるとはいえず、取引上一般に用いられている方法で表示したものと認められるから、本件商標の指定役務『心理検査』の質を『普通に用いられる方法』で表示したものと認められる。

ウ まとめ

以上によれば、『MMPI』の文字部分を含む被告各標章は、本件商標の指定役務『心理検査』の『質』又は当該指定役務に類似する商品の『品質』を『普通に用いられる方法』で表示する商標に該当するものと認められるから、法26条1項3号に該当する。」

4 控訴人の主張について

最後に、知財高裁は、次のように述べて、Xの主張⁴を排斥している。

「控訴人は、本件商標は、本来的に識別力を有するとともに、独占適応性もあり、しかも、日本国内では、ミネソタ大学から許諾を受けている控訴人の業務に係る本件心理検査の役務を表示するものとして広く認識されるに至っており、自他役務識別力ないし特別顕著性を獲得していることに照らすと、被告各標章は、本件商標の指定役務『心理検査』の『質』又は当該指定役務に類似する商品の『品質』を『普通に用いられる方法』で表示する商標であるといえないから、法26条1項3号に該当しない旨主張する。

しかしながら、前記(3)のとおり、法26条1項3号の趣旨は、役務の普通名称、提供の場所、質等の表示が需要者に示されないと取引が円滑に行われないことから、円滑な取引の要請と商標権者の利益の調整を図るため、取引上一般に用いられている方法で、これらの表示を自由に使用することを保障したことにあるものと解されるから、本件商標が本来的に識別力を有することは、被告各標章が同号に該当することを否定する理由にはならないというべきである。

次に、控訴人は本件商標が独占適応性を有することの根拠として、心理検査は、提供主体により判定結果が相違すると、検査の信頼性を害するなどの弊害が著しいことから、特定の地域、国においては、一主体にのみ独占的に許諾され、複数の主体に許諾されることはないという取引の実情（『一国一検査の原則』）があること、本件心理検査は、ミネソタ大学によって開

4 控訴審でXが補充した主張の骨子は下記のとおりである。

ア 取引実情について

- ・ 本件心理検査の質問票を利用するには、著作権であるミネソタ大学の許諾が必要である。
- ・ 本件心理検査は、不断に改良・改訂されること、その質はミネソタ大学によりコントロールされている。
- ・ 特定の地域、国においては、一主体にのみ独占的に許諾されている。
- ・ 「MMPI」の表示を心理検査役務に使用する場合にはミネソタ大学の許諾が必要である。

イ 識別力・独占適応性

- ・ Xは、著作権者であるミネソタ大学から許諾を受けたAから、更に許諾を受け、1963年(昭和38年)から約50年以上にわたりほぼ独占的に本件心理検査の日本語版を開発提供し、また、質をコントロールしていた。
- ・ Xが本件心理検査の役務の提供に「MMPI」の表示を約50年以上の長期にわたり継続的かつ独占的に使用した結果、需要者、取引者の間で、本件商標の登録査定時(平成26年3月20日)において、本件商標は、ミネソタ大学から許諾を受けているXの業務に係る本件心理検査の役務を表示するものとして広く認識されるに至っており、自他役務識別力ないし特別顕著性を獲得していた。

発され、ミネソタ大学が著作権等の権利を有する心理検査の手法であり、『MMPI』の表示を心理検査役務に使用する場合にはミネソタ大学の許諾が必要であるから、第三者が心理検査役務を提供するに際し、ミネソタ大学のコントロールと無関係に『MMPI』の表示を使用して心理検査役務を提供することを認める必要性はないことを挙げるが、本件においては、控訴人が主張するような取引の実情が存在することを認めるに足りる証拠はない。また、ミネソタ大学が本件心理検査の質問事項（ミネソタ大学原版）について著作権を有するからとって、心理検査の役務の提供に『MMPI』の表示をすることにつきミネソタ大学の許諾が必要であるということに当然にはならない。

さらに、前記(2)イで説示したとおり、需要者、取引者の間で、被控訴人による被告各商品の販売及び被告サービスの提供の開始前に、『MMPI』の表示がミネソタ大学から許諾を受けている控訴人の業務に係る本件心理検査の役務を表示するものとして広く認識されるに至っていたものと認めることはできない。

したがって、控訴人の上記主張は、その前提を欠くものであり、採用することができない。」

第5 無効審判

1 概要

Yは、平成30年3月2日、特許庁に対し、商標法3条1項3号、同項1号又は2号、同項6号に該当することを無効理由として、Xを被請求人とする本件商標登録の無効審判請求（無効2018-890014）をなし、令和2年4月23日、特許庁は、商標法3条1項3号に該当するとして無効審決をなした。

2 無効審決の内容

(1) 商標法3条1項3号該当性について

「『MMPI』は、・・・本件商標の登録査定時のもとより登録出願前から、本件商標の指定役務に係る学者や当該役務を提供する者の間に、本件心理検査の略称として知られているものであり、同心理検査は、世界90か国以上で使用されていることがうかがえる。

そうすると、本件商標『MMPI』は、その登録査定時において、これをその指定役務について使用するときは、その役務が『MMPI』という本件心理検査であるという役務の質を表示、記述する標章であって、役務の提供に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、一般的に使用される標章であって、自他役務の識別力を欠くものであると判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」

(2) 商標法3条2項該当性について

Xは、「MMPI」は、一般的な商品・役務の品質・質の内容を表示するものではなく、本来的な識別力を有するものであり、長期間にわたる使用の結果、心理検査役務の需要者・取引者の間において、被請求人の業務に係る心理検査役務を表示するものとして周知著名となっていたとして、2項により商標登録を受けることができたと主張した。

これに対して、特許庁は、「MMPI」は、ミネソタ大学の学者ハサウェイ氏とマッキンリー氏によって開発された本件心理検査の略称であることを前提に、「『MMPI』の文字を、Xが提供する独自の心理検査役務を表すものとみることはできない上、Xの提出に係る全証拠をもってしても、本件商標に接する取引者、需要者が、『MMPI』の文字を、Xの提供する役務を表示するも

のと認識している事実を認めることはできない。そうすると、Xが長期間にわたり『MMPI』の文字を使用して独占的に心理検査役務を提供してきたとしても、それをもって、本件商標が、被請求人の提供する役務を表示するものとして取引者、需要者間に広く認識されている商標とみることはできないから、本件商標は、被請求人の使用により識別力を獲得したものと認めることはできない。」と判断して、2項該当性を否定した。

3 確定

本件商標権は、上記無効審決の確定により消滅している。⁵

第6 検討

1 本判決の意義

本判決（原審・控訴審とも）は、被告各標章が、商標法26条1項3号に該当し商標権の効力が及ばないとして、請求を棄却している。

従前、商標法26条1項3号該当性が正面から議論された裁判例は稀であり⁶、また、同号の趣旨は明確ではなかった。本判決は、正面から同号該当性を認めて商標権が及ばないと判断した事例であり、また、同号の趣旨を明確に判示しており、実務上、参考となる。

2 3号の商標権侵害訴訟における位置づけ

(1) 3号が問題となった主な裁判例

まず、26条1項3号⁷が問題となった主な裁判例を、以下に紹介する。

ア 東京高判平成16年3月18日【エノテカ事件】

被控訴人標章は、「ENOTECA KIORA」であるのに対し、控訴人商標は「ENOTECA」であるところ、裁判所は、「ENOTECA」は、イタリアでは「ワインを販売する店」ないし「ワインを提供する飲食店」という意味であり、控訴人商標のうち「ENOTECA」の部分は、当該店舗の種類・性格を意味するものであって、自他役務の出所識別機能について重要な部分を占めるものとは解されないとして、非類似と判断した。3号の該当性については判断されていない。

イ 東京地判平成21年7月17日【東京インプラントセンター事件】

原告商標は、「東京インプラントセンター」なる文字部分と「TiC」を図案化した部分からなる結合商標であり、被告標章は、「翠聖会東京インプラントセンター」「翠聖会の東京インプラントセンター」であるところ、裁判所は、本件商標と被告標章とは、本件商標の自他役務識別力がない文字部分において共通性を見いださるにすぎないとして、非類似と判断した。

また、3号該当性については、「仮に、被告の使用する標章が『東京インプラントセンター』

5 特許情報プラットホームで確認したところ (<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/>)、消滅日は、2020年6月8日とされている。

なお、本件訴訟は、2020年3月11日に口頭弁論終結し、同年6月24日判決言渡がなされている。

6 裁判所ホームページの知的財産裁判例集において、平成16年から令和2年までの期間について、「商標法26条1項3号」というタームで検索してヒットするのは11件であり、そのうち、同号該当性が肯定された裁判例は1件（東京地判平成21年7月17日「東京インプラントセンター」事件）である。

7 26条1項3号は、役務商標を認めた平成3年の改正で追加された規定である。商品については、2号において、普通名称、記述的表示について商標権が及ばないものとされていた。3号は、役務についての普通名称、記述的表示に商標権が及ばないとする規定である。

と特定し得るとしても、これを『インプラント治療を含む歯科医業』という指定役務に使用した場合、同標章は、指定役務の普通名称、提供の場所を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものであり、このような標章に対し本件商標権の効力は及ばない(商標法26条1項3号)から、その使用が本件商標権を侵害するものではないという結論を左右するものではない。」と補足的に判示している。

ウ 東京地判平成22年11月25日 【塾なのに家庭教師事件】

原告は、指定役務「学習塾における教授」について原告商標「塾なのに家庭教師」の商標権を有している。被告は、学習塾を経営しており、新聞の折り込み広告やウェブサイトにおいて、「塾なのに家庭教師」という標章を使用していた。

裁判所は、被告標章の使用態様を詳細に検討し、被告標章について、「学習塾であるにもかかわらず、自分で選んだ講師から家庭教師のような個別指導が受けられるなど、集団塾の長所と家庭教師の長所を組み合わせた学習指導の役務を提供していることを端的に記述した宣伝文句であり、役務の出所表示機能を果たす態様で用いられているとは認められないとして、商標的使用にあたらぬと判示した。類否判断、3号該当性については、判断されていない。

エ 東京地判平成26年12月4日 【極真空手事件】

原告商標は、「極真空手/KYOKUSIN KARATE」等であり、被告標章は、「極真」「極真カラテ」等である。被告は、26条1項3号・4号により商標権の効力が及ばないと主張したのに対し、裁判所は、次のとおり否定して、商標権侵害を認めた。

「被告は、被告が教授する空手流派は極真空手と表現する以外に表現のしようがないから、被告標章は普通名称又は慣用商標であり商標権の効力が及ばない旨主張するが、そもそも、極真空手は空手流派の一派なのであるから、本件商標権の指定商品・役務である第25類の『被服、空手衣』、第41類の『空手の教授、空手の興行の企画・運営又は開催』の普通名称又は慣用商標のいずれにも当たらないし、証拠(甲19、20)によれば、極真空手を修めた者が、本件各商標と類似しない標章を用いる例があることが認められる。そうであるから、被告の主張には理由がない。」

オ 東京地判平成30年6月1日 【個性心理学事件】

原告商標は、「個性心理学」であり、被告標章は「ISD個性心理学」「ISD個性心理学協会」である。裁判所は、「個性心理学」は、心理学という学問の一分野を示す普通名称であるとして、「個性心理学」の部分が、取引者、需要者に対して役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めることはできないとして、被告標章のうち「個性心理学」の部分を抽出することなく全体をもって対比し、非類似と判断した。3号該当については判断していない。なお、当該事件は、著作権侵害、営業誹謗行為についても争いとなっているが、ここでは言及しない。

カ 東京地判平成30年12月14日 【ストレッチトレーナー事件】

被告標章は、「パーソナルストレッチトレーナー」「ストレッチトレーナー」であり、原告商標は、三段からなり(下記のとおり)、上段には「Stretch Trainer」中段には、「ストレッチトレーナー」、下段には【筋伸張施術者】という文字が記載されている。

【原告商標】



裁判所は、類否について、「ストレッチトレーナー」という語は、ストレッチの指導をする者又はそのような職種を意味する一般的な用語であるとして、原告商標のうち「Stretch Trainer」又は「ストレッチトレーナー」の部分が要部であるということとはできないとしたうえで、全体を比較して非類似と判断した。また、被告標章について、その使用態様を検討し、26条1項6号該当性を肯定している。3号該当性については、判断されていない。

(2) 非類似、非商標的使用との関係

上記のとおり、従来の裁判例では、争点として3号該当性が挙げられている場合であっても、①原告商標と被告標章が非類似、②被告標章は商標的使用でない（平成26年改正以降は6号該当）とされ、3号該当性については判断されない事案が大部分である。

判断される場合であっても、上記(1)イの「東京インプラントセンター」事件のように、補足的に判断されるにすぎなかった。

このような傾向は、26条1項2号該当性（商品についての普通名称・記述的表示についての規定）が問題となる場合でも同様である。^{8、9}

(3) 本判決

これに対して、本件では、正面から3号により商標権の効力が及ばないと判断された。

すなわち、①本件商標と被告各標章の類否については、被告各標章の要部は「MMPI」であるとして、原告商標との類似性が肯定されており、また、②商標的使用については、原審・控訴審とも、当事者は争点としてあげていたが、裁判所は判断しておらず、¹⁰③他方、原告商標「MMPI」の自他役務の識別機能については、無効審判において、否定されている（3条1項3号該当、使用による識別力獲得否定）。¹¹

このように、本判決は、被告標章の自他役務の識別機能の有無とは別に、3号により商標権の効力が及ばないと判断したものである。

8 東京地判平13・1・22【タカラ本みりん入り事件】では、「被告各標章における『タカラ本みりん入り』の表示部分は、専ら被告商品に『タカラ本みりん』が原料ないし素材として入っていることを示す記述的表示であって、商標として（すなわち自他商品の識別機能を果たす態様で）使用されたものではないというべきである。のみならず、右表示態様は、原材料を普通に用いられる方法で表示する場合（商標法二六条一項二号）に該当するので、本件各商標権の効力は及ばない。」との判示がなされている。

9 知財高裁平27・7・16【ピタバ事件】では、「ピタバ」の表示から商品の出所を識別したり、想起することはないものと認められるから、Y商品におけるY標章の使用は、商標的使用に当たらないというべきである。したがって、Y標章は、「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態様により使用されていない商標」（商標法26条1項6号）に該当するものと認められる、と判断した。また、「ピタバ」なる標章は、「商品の品質」である「有効成分」又は「商品の原材料」である「含有成分」を「普通に用いられる方法で表示する商標」（商標法26条1項2号）に該当するものと認められるとの判断もなしている。

10 私見であるが、被告標章「MMPI-1 性格検査」について、その使用態様からすれば、自他役務の識別機能を欠くかどうかは、微妙といえる。

11 本件については、無効の抗弁（39条、特許法104条の3、46条1項、3条1項3号）を認めてもよい事例であるが、その場合には、使用による識別力獲得（3条2項）についても判断を要するところ、使用による識別力獲得については、特許庁による審理を経るべきとの考慮がなされているものと推測される。

(4) 実務への影響

このようなことからすれば、商標権侵害をめぐる実務においては、今まで以上に、①商標の類否、②商標的使用（26条1項6号）、③商標権の無効事由だけでなく、26条1項3号（2号ないし5号）該当性についても、別途検討すべきことに注意する必要がある。

2 趣旨について

(1) 学説

26条1項の趣旨（主に2号・3号）については、次の見解がある。

A説 逐条解説¹² によれば、26条1項の立法趣旨は三つあるとして、①過誤登録に対する第三者の救済規定、②類似部分にまで商標の効力を及ぼすのは妥当でないこと、③後発的に本条に該当する場合に、一般人に使用を保障することを掲げている。

B説 これに対して、26条1項2号ないし4号に規定する商標は、自他商品（役務）識別機能を果たし得ないのであるから、もともと商標権の禁止的効力は及ばないとして、これらの規定は、自他商品（役務）識別機能を果たし得ない商標の使用のうち典型的な類型を明示したものであるとする見解¹³もある。

C説 26条1項2号ないし5号は、取引の便宜、市場の機能、競争への影響に配慮して、特に商標権の存在ゆえにその使用が妨げられてはならないと考えられる行為を列挙した規定であり、無効事由の存否とは直接の関係を持たないとする見解¹⁴もある。

(2) 従来 of 裁判例

26条1項2号・3号の趣旨について、正面から取り上げた裁判例はなかったように思われる。

(3) 本判決

本判決では、「同号の趣旨は、役務の普通名称、提供の場所、質等の表示が需要者に示されないと取引が円滑に行われないことから、円滑な取引の要請と商標権者の利益の調整を図るため、取引上一般に用いられている方法で、これらの表示を自由に使用することを保障したことにある

12 特許庁編「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説（第21版）」発明推進協会P1604

以下に引用する。

「本項の立法趣旨は三つある。第一に過誤登録に対する第三者の救済規定であると考えられる。すなわち、他人の肖像等については四条一項八号で、また商品又は役務の普通名称等は三条一項一号から三号までによって特別顕著性がないものとして登録されないのであるが、誤って商標登録があった場合でも商標登録の無効審判手続によるまでもなく、他人に商標権の効力を及ぼすべきではないとの趣旨によるのである。この点はとくに四七条の除斥期間が経過して無効審判の請求ができなくなった後に実益がある。第二はその商標自体は不登録理由に該当しないため商標登録を受けることができ、したがって、類似部分については禁止権の効力が及ぶこととなったが、その類似部分に本条に掲げられたものを含むため、その部分にまで商標権の効力を及ぼすのは妥当ではないと考えられるときに、当該部分の禁止的効力を制限する場合である。たとえば、仮に「アスカレーター」と「エスカレーター」とが類似であるとし、「アスカレーター」は登録要件を満たしているが「エスカレーター」は普通名称であるというような場合があるとすると「アスカレーター」は登録されるが当該商標権の効力は本条によって「エスカレーター」には及ばないのである。第三は後発的に本条に定めるものとなった場合に商標権の効力を制限し、一般人がそのものを使うことを保障するためである。

13 小野昌延・三山峻司編「新・注解 商標法 上巻」P851〔田倉整=高田修司〕

14 田村善之「商標法概説（第2版）」P197、網野誠「商標（第5版）」P720以下

ものと解される。」と明確に上記C説を採用している。

そして、Xが、本件商標の識別力を主張したのに対して、知財高裁は、「法26条1項3号の趣旨は、役務の普通名称、提供の場所、質等の表示が必要者に示されないと取引が円滑に行われな
いことから、円滑な取引の要請と商標権者の利益の調整を図るため、取引上一般に用いられてい
る方法で、これらの表示を自由に使用することを保障したことにあるものと解されるから、本件
商標が本来的に識別力を有することは、被告各標章が同号に該当することを否定する理由にはな
らないというべきである。」と排斥している。

(4) 実務への影響

このようなことからすれば、今後は、「円滑な取引の要請と商標権者の利益の調整を図るた
め」、どのような表示であれば「普通に用いられる方法」として、自由使用の対象となるかが問
われることになろう。

以 上