

生田哲郎◎弁護士・弁理士／中所昌司◎弁護士・弁理士

「ほっとレモン」の商標登録が 商標法3条1項3号により取り消された事例

[知的財産高等裁判所 平成25年8月28日判決 平成24年(行ケ)第10352号]

1. 事件の概要

原告は、国内の大手飲料メーカーであり、商標登録第5427470号（以下、本件商標）の商標権者でした。

本件商標の指定商品は、「レモンを加味した清涼飲料、レモンを加味した果実飲料」で、本件商標の構成は、以下のとおりです（色彩は、赤）。

[図1 本件商標]



本件商標については、平成21年12月1日に登録出願され、平成23年6月27日に登録査定されました。

これに対して、平成23年10月に国内の大手飲料メーカー2社が、登録異議の申し立てを行い、平成24年9月4日に特許庁は本件商標の商標登録を取り消す旨の決定（以下、決定）をしました。

決定の理由は、「本件商標は、商標法3条1項3号に該当し、また、本件商標について使用により自他商品識別力を獲得したものと認められないから、同条2項に該当しない」とするものでした。

これに対して、原告は決定の取り消しを求める訴えを提起しましたが、裁判所は、特許庁の判断を支持したというのが、本件の概要です。

商標権者が商標法3条2項の該当性に関して主張した使用商標は、以下のとおりです（「ほっとレモン」の文字とそれを囲む輪郭の色彩は、赤）。

[図2 使用商標]



2. 争点

- (1) 商標法3条1項3号の該当性
- (2) 商標法3条2項の該当性

3. 裁判所の判断

(1) 商標法3条1項3号の該当性

裁判所は、以下のとおり、本件商標が商標法3条1項3号所定の商標に該当する旨を判示しました。

「本件商標は、別紙商標目録記載1のとおりに、本件文字部分を上下二段に横書きし、これを本件輪郭部分で囲んだ構成からなり、これらの文字と輪郭線

とを同じ赤系色で彩色したものである。

本件文字部分のうち、片仮名『レモン』部分は、指定商品（第32類『レモンを加味した清涼飲料、レモンを加味した果実飲料』）を含む清涼飲料・果実飲料との関係では、果実の『レモン』又は『レモン果汁を入れた飲料又はレモン風味の味付けをした飲料』であることを意味し、また本件文字部分のうち、平仮名『ほっと』部分は、上記指定商品との関係では、『熱い』、『温かい』を意味すると理解するのが自然である……。また、本件輪郭部分については、上辺中央を上方に湾曲させた輪郭線により囲み枠を設けることは、清涼飲料水等では、比較的多く用いられているといえるから……。本件輪郭部分が、需要者に対し、強い印象を与えるものではない。さらに、『ほっとレモン』の書体についても、通常の工夫の範囲を超えるものとはいえない。

この点、原告は、『ほっと』は、『人をほっとさせる』『人がほっとしたいとき』を意味し、『温かい』を意味するものではないかのような主張をする。しかし、……。本件に現れたすべての証拠によるも、本件商標について、『熱い』、『温かい』との観念が生じることを否定する事実は認められない」

「そうすると、『ほっとレモン』との文字及びそれを囲む輪郭部分の組合せからなる本件商標は、本件商標の指定商品……との関係では、商標法3条1項3号所定の『商品の……品質、原材料……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』に該当するというべきである」

(2) 商標法3条2項該当性

裁判所は、以下のように、本件商標が使用されたことにより、需要者において、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たと判断することはできないとしました。

ア. まず、裁判所は、本件商標の各部分および全体について、以下のよう

に判断しました。
「使用商標における『輪郭部分』は、右上隅以外の隅がレモンの図形等により隠され、その全体の形状を確認することができない。したがって、輪郭部分の形状が長く使用され、その特徴によって、商品の出所識別機能を有するに至ったと解することは到底できない。

使用商標における『レモン』の文字部分については、以下のとおりの理由から、商品の出所識別機能を有するに至ったとすることはできない。

すなわち、① 使用商標には、レモンの図柄が描かれていること、② 使用商標には、レモンを連想させる色彩でグラデーションされた円形図形が施されていること、③ 使用商標には、輪郭部分の外側においても、レモンを連想する色彩が施されていること、④ 一般に、本件商標の指定商品を含む清

涼飲料・果実飲料においては、各種果物がその原材料として使用されていること等の事実を総合すれば、『レモン』の文字部分は、当該商品が、果実の『レモン』又は『レモン果汁を入れた飲料』又はレモン風味の味付けをした飲料』であることを端的に示したものと合理的に理解されるから、『レモン』の文字部分が長く使用され、その特徴によって、商品の出所識別機能を有するに至ったとすることは到底できない。

使用商標における『ほっと』の文字部分は、以下のとおりの理由から、商品の出所識別機能を有するに至ったとすることはできない。

すなわち、① 使用商標では、『輪郭部分』及び『〈ほっとレモン〉の文字部分』は、いずれも『温かさ』、『暖かさ』を連想させる赤色に彩色されていること（この点は、本件商標も同様である。）、② 使用商標では、上段に『ほっと』、下段に『レモン』が、丸みを帯びた赤く彩色された書体により、まとまりよく表記されていることから、一連の意味を持つものとの印象を需要者に与え、そうであるとする『温かいレモン飲料』を容易に想起させ得ること、③ 『ホットレモン』との語が、レモン果汁を入れた温かい飲料又はレモン風味の味付けをした温かい飲料を意味するものとして定着していると認められること、④ 平仮名『ほっと』については、本件商標の指定商品を含む清涼飲料・果実飲料においては、『ほっとドリンクゆず』、『ほっとカシス』、『ほっとりんご』、『ほっとアセロラ』、『ほっと金柑』、『ほっと梅』、『ほっとアップル』、『ほっとゼリー』、『ほっとゆずれもん』、『ほっとグレープ

フルーツ』が販売され、『ほっと』と『果物等の素材』とを組み合わせた文字は、当該商品が果物等の素材を原材料とし、あるいは加味した、温かい清涼飲料・果実飲料であることを示す語として普通に使用されていることから、需要者は、上記のように認識、理解していると解するのが合理的であること、⑤ 原告商品それ自体も、『温かいレモン果汁を入れた飲料又はレモン風味の味付けをした飲料』であること等の事実を総合すれば、使用商標における『ほっと』の文字部分は、温かい状態で飲まれることを想定した清涼飲料等であることを示す表記であるといえる。したがって、使用商標中の『ほっと』の文字部分が長く使用され、その特徴等によって、商品の出所識別機能を有するに至ったとすることは到底できない。

さらに、以上に指摘した各事情を考慮すると、本件輪郭部分と本件文字部分からなる本件商標は、これを全体としてみたとしても、商品の出所識別機能を有するに至ったとすることはできない」

イ. 次に、裁判所は、「ほっとレモン」「ホットレモン」等の名称に関する調査結果等について、以下のよう

に判断しました。
「……調査会社が、平成24年12月に、原告からの依頼を受けて行った本件商標に関連した調査結果（甲24）には、以下の記載がある。すなわち、

① 『〈缶やペットボトル入りの温かいレモン飲料〉ときくと、なんという商品名やメーカー（会社名）が思い浮かぶか』との質問に対して、『ホットレモン』と回答した者は全体の27.3%であり、

『ほっとレモン』と回答した者は全体の20.3%であったとの結果が得られたとしている。②『ホットレモン』と回答した者のうち、メーカー名について回答した者は、『わからない』との回答者が一番多く（全体の14.7%）、原告であると回答した者は、全体の1.0%であった。③『ほっとレモン』と回答した者のうち、メーカー名について回答した者は、同様に『わからない』との回答者が一番多く（全体の11.0%）、原告であると回答した者は、メーカー5社中最下位（全体の0.3%）に位置し、『ほっとレモン』の文字を含む商品を市場に提供していないメーカーと対比しても低いことが記載されている。

同調査結果によれば、『ほっとレモン』の文字、及び同文字の一部である平仮名『ほっと』が、調査時点において、『缶やペットボトル入りの温かいレモン飲料』との品質、原材料等を説明的に示すものとして使用されており、それを超えて、特定の出所識別機能を有するものとして使用されているということとはできない。

なお、原告は、本件訴訟において、本件商標中の平仮名『ほっと』との文字部分は、『人をほっとさせる』『人がほっとしたいとき』との観念を需要者に与えるものであって、『温かい(レモン飲料)』との観念を需要者に与えるものではないと主張する。しかし、上記調査は、『缶やペットボトル入りの温かいレモン飲料』と聞くと何という商品名やメーカー(会社名)が思い浮かぶか』など、温かい飲料を前提とする質問から構成され、本件商標の指定商品を対象とするものではない。その調査結果から、原告の主張に沿った結論を得ることはできない。

同調査結果は、その他の質問回答もされているが、本件商標が、その使用によって、特定の出所識別機能を有するものとなったことを認定するに足りる調査結果を見出すことはできない」

ウ. 次に、裁判所は、「ほっとレモン」の文字を輪郭線で囲んだ商標の他社の使用の有無について、以下のように判断しました。

「……現時点において、『ほっとレモン』との文字を輪郭線で囲んだ形状の商標を使用している飲料メーカーは、原告のみである。

しかし、他社が、『ほっとレモン』との文字を輪郭線で囲んだ形状の商標の使用を控えているのは、法的紛争をあえて避けるなど様々な理由が推認されるところであり、また、本件商標に対する登録異議は、原告からの使用の差止めを求められたメーカーによって申し立てられた経緯を考慮するならば、『ほっとレモン』との文字を輪郭線で囲んだ形状の商標を使用している他の飲料メーカーが存在しないことが、本件における判断を直ちに左右するものではない」

(3) 結論

上記のように、裁判所は、原告(商標権者)の主張に係る決定取消事由はないとして、原告の請求を棄却しました。

4. 考察

商標法3条1項3号の「普通に用いられる方法で表示する」は、抽象的な要件であるため、文言上は、広くも狭くも解釈することができます。

ここで、同号の趣旨は、何人もその使用を欲する商標については一私人に独占を認めるのは妥当ではないという点にあるとされています。

そうであれば、仮に、「普通に用いられる方法で表示する」を狭く（登録を認められやすく）解したとしても、当該商標権に基づく権利行使の際の類似範囲を狭く解すれば、第三者の商標使用を確保するという同号の趣旨には必ずしも反しないことになります。

しかし、それでは、登録商標の類似範囲に含まれるか否かの判断のリスクを第三者に負わせることになってしまい、結局のところ、第三者に萎縮効果が生じてしまいます。

本判決で原告の請求が棄却されたことにより、第三者としては、「ホットレモン」の称呼を生じる名称について、安心して使用できるようになったといえるでしょう。

また、同号に該当し得る商標の出願の際には、少なくとも、本件商標以上に特殊な態様とすることが必要であるという意味でも、本判決は参考になるものと思われます。

いくた てつお

1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

ちゅうしょ まさし

2003年東京大学大学院修士課程修了（物性物理学を専攻）。技術者として電子部品メーカーに入社。2007年旧司法試験合格。2012年弁理士試験合格。同年カリフォルニア州司法試験合格。TOEIC990点。