

## 逆転事例（商標②）

結論：登録査定（拒絶が覆り反論が認められた）

### 【意見の内容】

#### 1. 拒絶理由の概要

令和4年7月27日付拒絶理由通知書によると、本願商標は、単に役務の質又は役務の提供の場所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として商標法第3条第1項第3号に該当する旨の判断がなされています。この理由として、(ア) 各構成語「STADIUM」及び「BAR」の意味並びに(イ) スタジアムにおいて酒類や飲食物を提供する店舗のことを「STADIUM BAR」又は「スタジアムバー」と称している事実から、本願商標が「スタジアムにあるバー」ほどの意味を認識させるとされています。

#### 2. 本願商標が登録されるべき理由

本願商標は、単に役務の質、役務の提供の場所を普通に用いられる方法で表示したものとして認識されないものであり、自他役務識別力（「識別力」という）を有します。1. の拒絶理由の概要で触れた(ア)及び(イ)に触れつつ、本願商標が識別力を有する旨を主張いたします。

##### (ア) 各構成語の意味

「STADIUM」が辞書上「観覧席を備えた運動競技場。野球場・陸上競技場など。」（以下、「運動競技場」という）を意味することは拒絶理由通知書のとおりです。一方、「STADIUM」は、本願の指定役務「飲食物の提供」（以下、「本願役務」という。）の分野において、「餃子スタジアム」、「やきとりスタジアム」、「どんぶりスタジアム」、「まぐろスタジアム」のように「〇〇スタジアム」が飲食物の提供の場所を比喩的に表現するために用いられている例が存在します（甲1～4）。これらの使用例では「スタジアム」が「運動競技場」の意味と理解できません。つまり、「〇〇スタジアム」は全体で一つの造語と認識でき、殊更に「スタジアム」の意味に着目して「〇〇の運動競技場」と理解することは不自然です。したがって、「STADIUM」は、他の語と結合した場合、辞書上の意味

が認識されるとは限らず全体として造語と理解されることのある語です。

「BAR」が辞書上「カウンターのある洋風酒場。居酒屋。」を意味することは拒絶理由通知書のとおりです。一方、「棒。横木。スポーツで、高跳びの横木やゴールポストの横木など。」及び「飲食物を、客が好みに応じて自由に選べるように並べたコーナー。『ドリンクー』」の意味も上記と同じ辞書に掲載されています（甲5）。したがって、「BAR」の語は、辞書上の3つの意味のうち、拒絶理由通知書に記載の意味に限定して認識される理由はありません。

#### （イ）使用例

拒絶理由通知書では、1.～4.の使用例（以下、「本件使用例」という）にも基づき「スタジアムにあるバー」の意味を認識させる旨が記載されています。これは、運動競技場で提供される酒場という限定された飲食物の提供に基づく認定であると推測いたします。しかし、「飲食物の提供」には様々なタイプのものがあり、運動競技場で提供されるものに限りません。むしろ、そのようなタイプの飲食店は稀であり、本件使用例は一般的な「飲食物の提供」の取引の実情であるとはいえません。いいかえると、「飲食物の提供」の需要者を「運動競技場で提供される酒場における飲食物の提供」の取引者、需要者に限定することを前提とすることは妥当ではありません。このような考え方は、知財高判（令和4年5月31日判決、令和3年（行ケ）第10154号）に基づいています。同判決では、「商標法3条1項3号に該当するか否かは、当該指定商品との関係において判断すべきであるから、本件商標に係る取引者、需要者の範囲を、本件商標の指定商品ではなく「一升パン」と称するパンの取引者、需要者に限定することを前提とした原告の主張は失当というべきである。」という旨が述べられています。このため、本件も同様に考えることができ、需要者を限定する必要はありません。

また、運動競技場で提供される飲食物はテイクアウトの方が一般的であり、飲食しながら観戦する目的から考えると当然です。本件使用例でも同様といえ、具体的には食品の写真から商品であると窺える上、使用例3.の「鶏肉の醤油で下味した商品です。」及び使用例4.の「飲食売店」や「売店」との記載からも商品であると理解できます（甲6）。また、使用例1.及び2.に係る店の写真から、

いわゆる売店であると理解でき、その場で飲食できるようなテーブルと椅子は窺えません（甲7）。したがって、本件使用例は「飲食物の提供」における使用例と理解することができません。

さらに、使用例1.～4. はいずれも店名（識別標識）であると理解でき（甲6～8）、役務の提供場所を表す言葉として使用されているとはいえません。

#### （ウ）識別力の有無

商標法第3条1項3号に該当することとする理由として、工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第21版〕1498頁には以下のように記載されています。

「これら本号列举のものを不登録とするのは、これらは通常、商品又は役務を流通過程又は取引過程に置く場合に必要な表示であるから何人も使用をする必要があり、かつ、何人もその使用を欲するものだから一私人に独占を認めるのは妥当ではなく、また、多くの場合にすでに一般的に使用がされあるいは将来必ず一般的に使用がされるものであるから、これらのものに自他商品又は自他役務の識別力を認めることはできないという理由による。」

本件において、（ア）及び（イ）を前提に考えると、本願商標「STADIUM BAR」は、「スタジアム（運動競技場）にあるバー（酒場）」を直感させるとはいえません。（ア）のとおり、本願商標は、殊更に「STADIUM」の意味に着目して「運動競技場」の意味を想起させるとはいえず、全体として造語と理解されます。また、仮に「STADIUM」が「運動競技場」と認識されたとしても、（イ）のとおり本願役務を極めて特殊な役務「運動競技場で提供される酒場における飲食物の提供」に限定しなければ「スタジアム（運動競技場）にあるバー（酒場）」を連想することはありません。仮に本件使用例に基づいて連想したとしても、飲食物のテイクアウト販売がなされているため「運動競技場における飲食物を、客が好みに応じて自由に選べるように並べたコーナー」という別の意味になるはずです。

そして、(ア)によると、本願商標からは他の意味も連想させるといえます。具体的には、i.「運動競技場のようにスポーツ観戦気分を味わえる酒場」、ii.「運動競技場を模した酒場」、iii.「運動競技場のようにスポーツ観戦しながら売り子がビール等を売り歩く酒場」、iv.「スナックやおつまみなどを運動競技場の形に並べて構築した飲食物を提供する酒場」、v.「運動競技場にあるゴールポストの横木(クロスバー)」等が考えられます。これらのうち、i.～iii.は実際に存在しiii.は出願人によるものです(甲9～11)。また、iv.は酒場として存在しないものの、当該飲食物自体は米国で人気であるため、酒屋が提供することもあり得ます(甲12)。このため、本願商標は、その具体的な使用状況によって連想できる意味が異なるのであり、しかもかなり言葉を補って初めて特定の意味を認識できるというものです。したがって、本願商標は特定の意味を直感させないといえます。

以上により、本願商標が役務を取引過程に置く場合に必要な表示とも、何人も使用を欲するとも到底いえません。また、本件使用例は4つのみであり、一般的に使用がされているともいえません。さらに、既に述べたとおり本願商標は場面によって様々な意味が連想できるため将来必ず一般的に使用がされるともいえません。

よって、本願商標は指定役務の提供地等を表すものと認識されず、識別力を有するといえるべきです。

#### (エ) その他

念のため付言すると、商品又は役務の特徴を意味しない店名については3条1項6号の該当性の問題となり、同号該当のために多数使用されていることが明らかであることが必要な点をご存知のとおりです(商標審査基準八の9.)。本件使用例は僅か4店舗であり「多数使用されていることが明らか」とは到底いえません。現に、本願役務と同じ飲食店の分野である「ラーメンの提供」に関する事例(判定2021-600001)では、イ号標章に係る文字について100店舗前後の使用例をもっても識別力が否定されていません。

したがって、本件使用例によって本願商標の識別力が否定される理由はありません。

せん。

### 3. むすび

以上のとおり、本願商標は、単に役務の質、役務の提供の場所を普通に用いられる方法で表示したものとして認識されないものであるため識別力を有していません。

よって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当しません。本意見をご参酌の上、ご審査いただき登録をすべき旨の査定を賜りますようお願い申し上げます。なお、仮に、本意見が認められない場合であっても、出願人が何らかの補正をすることによって拒絶査定を回避できる場合には、直ちに拒絶査定することなくご連絡いただきますようお願い申し上げます。

以上

【証拠方法】証拠として、甲第1号証（「餃子スタジアム」のウェブページ）、甲第2号証（「やきとりスタジアム」のウェブページ）、甲第3号証（「どんぶりスタジアム」のウェブページ）、甲第4号証（「まぐろスタジアム」のウェブページ）、甲第5号証（広辞苑第七版電子版）、甲第6号証（使用例1.～4.のウェブページの画面キャプチャー一部抜粋）、甲第7号証（使用例1.及び2.に係る店の写真の画面キャプチャー一部抜粋）、甲第8号証（使用例3.の店名が売店一覧として掲載されているウェブページ）、甲第9号証（「ヒルトン東京」のプレスリリース）、甲第10号証（「鯉の応援スタジアム COISTA 赤坂店」のウェブページ）、甲第11号証（出願人の飲食店が広告されているウェブページ）及び、甲第12号証（「ARCHDAYS」のウェブページ）を手續補足書で提出します。