

商標法 3 条 2 項に基づく商標権の権利範囲

平成 22 年度商標委員会 第 3 小委員会

副委員長 大西 育子 (国内担当), 佐藤 俊司 (外国担当)

国内担当: 會田恒司, 石川達久, 岩田克子, 大西達夫, 小野友彰, 柴田泰子, 杉本ゆみ子

外国担当: 太田雅苗子, 河合千明, 東谷幸浩, 保崎明弘, 山口 現

要 約

近年, 立体商標について 3 条 2 項の適用により登録が認められ注目を集めた知財高裁判決が相次ぎ, また現在, 導入が検討されている新しいタイプの商標についても, 3 条 2 項の適用の有無が問われるケースが増えると予想される。

しかし, 従来, 3 条 2 項に基づく商標権の権利範囲, すなわち, 3 条 2 項で登録された場合の後願排除効の範囲や 3 条 2 項で登録された商標の侵害時における効力範囲については, あまり検討されてこなかったことから, 本稿では, 3 条 2 項に基づく商標権の権利範囲に関する審判決を整理した。

具体的には, 国内外の審判決の中で, 3 条 2 項又はセカンダリーミーニングによって登録された商標と後願商標あるいは他人の使用商標との抵触が問題となった事案を検討し, その要約を作成することによって, 日本及び外国において, 3 条 2 項又はセカンダリーミーニングにより登録された商標の権利範囲がいかにつまみられているかについて考察を試みた。

目 次

1. はじめに
2. わが国における商標法 3 条 2 項に基づく商標権の権利範囲
 - (1) はじめに
 - (2) 審決の要約
 - (i) 審 1 - 昭和 59 年審判 14810 号「ディナー」
 - (ii) 審 2 - 平成 9 年審判第 19994 号「BP」
 - (iii) 審 3 - 平成 10 年審判第 35390 号「柿茶」
 - (iv) 審 4 - 平成 11 年審判第 16100 号「HP」
 - (v) 審 5 - 平成 11 年異議第 90739 号「501」
 - (vi) 審 6 - 無効 2000-35719 「うなぎパイ」
 - (vii) 審 7 - 異議 2001-90884 「ぼかぼか」
 - (viii) 審 8 - 不服 2002-8977 「とり野菜みそ」
 - (ix) 審 9 - 無効 2002-35494 「TOMOE」
 - (x) 審 10 - 異議 2002-90069 「NONSTOP」
 - (xi) 審 11 - 異議 2003-90647 「GATEWAY」
 - (xii) 審 12 - 異議 2005-90189 「三輪素麺」
 - (xiii) 審 13 - 無効 2006-89030 「堤」「つつみ」
 - (xiv) 審 14 - 不服 2007-12115 「SCREEN」
 - (xv) 審 15 - 異議 2007-900404 「HONDA」
 - (xvi) 審 16 - 無効 2009-890020 「追いがつお」
 - (3) 判決の要約
 - (i) 裁 1 - 商標権侵害差止請求事件 (柿茶事件)
 - (ii) 裁 2 - 不正競争行為差止等請求事件 (「弓形ステッチ」ジーンズ事件)
 - (iii) 裁 3 - 商標権侵害差止請求事件 (河内ワイン事件)
 - (iv) 裁 4 - 不正競争行為差止請求事件 (三輪素麺事件)
 - (4) まとめ
3. 欧米におけるセカンダリーミーニングに基づいて登録された商標権の権利範囲
 - (1) はじめに
 - (2) 米国
 - (3) *Chippendales* 事件連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) 判決 (2010 年)
 - (4) 米国判決の要約
 - (i) 米 1 - *Matsushita Electric Industrial Co. v. National Steel Constr.Co.*, 442 F.2d 1383 (C.C.P.A. 1971)
 - (ii) 米 2 - *Levi Strauss & Co. v. Blue Bell, Inc.*, 632 F.2d 817,822 (9th Cir. 1980)
 - (iii) 米 3 - *Burke-Parsons-Bowlby Co. (BPB) v. Appalachian Log Homes, Inc.(ALH)*, 871 F.2d 590 (6th Cir. 1989)

- (iv) 米 4 – *Sunmark Inc. v. Ocean Spray Cranberries, Inc.*, 64 F.3d 1055 (7th Cir. 1995)
 - (5) 米国のまとめ
 - (6) 欧州
 - (7) 欧州司法裁判所 (ECJ) 判決の要約
 - (i) 欧 1 – *SABEL BV v. PUMA AG, RUDOLF DASSLER SPORT* (ECJ, November 11, 1997 Case C-251/95)
 - (ii) 欧 2 – *Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd.* (ECJ, June 18, 2002 Case C-299/99)
 - (8) 記述的な商標の権利侵害に関する *Kinder* 事件ドイツ連邦最高裁判所判決 (*Kinder[children]*NJW 2004, 1166=GRUR2003, 1040=WRP2003)
 - (9) 色彩商標の保護範囲について判断された *Deutsche Telekom AG* 事件ドイツ連邦最高裁判所判決 (*Deutsche Telekom AG v MOBILECOM*, Bundesgerichtshof, 4 Sep 2003, 2004ETMR75)
 - (10) 欧州のまとめ
4. おわりに

1. はじめに

平成 22 年度商標委員会では、4 つの小委員会に分かれ、諮問事項等についての対応を行ったが、第 3 小委員会には、委員長より、商標法 3 条 2 項に基づく商標権の権利範囲という諮問・委嘱事項以外のテーマを与えられ、検討することとなった。

具体的には、当小委員会を国内担当と外国担当の二つに分け、国内外の審判決の中で、3 条 2 項又はセカンダリーミーニングによって登録された商標と後願商標あるいは他人の使用商標との抵触が問題となった事案を検討し、その要約を作成することによって、日本及び外国において、3 条 2 項又はセカンダリーミーニ

ングにより登録された商標の権利範囲がいかに捉えられているかについて考察を試みた。なお、外国事案については、審判決原文に当たることが好ましいと考え、欧州と米国の事例に限定して検討を進めた。

商標法 3 条 2 項に基づく商標権の権利範囲というテーマは、従来、あまり検討されてこなかったテーマであるが、特に近年、立体商標について商標法 3 条 2 項の適用により登録が認められ注目を集めた知財高裁の裁判例 (コカ・コーラ事件、ヤクルト事件、ゴルチェ事件等) があり、また、現在導入が検討されている新しいタイプの商標が導入された場合、商標法 3 条 2 項の適用による登録が増えることが予想されるため、かかる商標法 3 条 2 項に基づく商標権の権利範囲について検討するには適当な時期であると考えられる。


2. わが国における商標法 3 条 2 項に基づく商標権の権利範囲

(1) はじめに

平成 22 年 5 月に審判決データベースを検索し、商標法 3 条 2 項に基づいて登録された商標を引用商標とする審判事件及び異議申立事件 (以下、まとめて「審判事件」という。) 並びに、かような商標に係る商標権に基づく商標権侵害事件及び不正競争事件を抽出して、要約を作成した。なお、審判事件の中には、BP 事件、柿茶事件、うなぎパイ事件のように、3 条 2 項に基づく、同一の登録商標が引用されている事件が複数存在するものがある。これらの事件においては、本件 (本願) 商標が相違するとしても、同様の判断が示されているため、本稿では、1 件のみの要約を示し、要約を省略した事件については、類似事件の審判番号を表示するにとどめた。

(2) 審決の要約

(i) 審-1

事件番号：	昭和59年審判14810号	
事件の種別：	異議申立事件	
本願商標：		<p>第32類（昭和34年法） 食肉，卵，食用水産物，野菜，果実，加工食品（但し，カレーライスのもと，スープのもとを除く。）</p>
引用商標：	<p>デイナーカレー (3条2項適用)</p>	<p>第32類（昭和34年法） カレーライスのもと</p>
結論：	理由なし	
根拠条文：	4条1項11号，15号（いずれにも該当せず）	
理由：	<p>本願商標について</p> <p>近時，「ザ商社」，「ザ劇画」の如く，英語の「THE」に通じる「ザ」の文字を日本語の名詞の前に添加して，格別のニュアンスを持たせて，単なる名詞とは区別して使用している事例が数多く見られる。</p> <p>本願商標の「ザ・デイナー」及び「THE DINNER」の各文字部分は，いずれも一般によく知られている語であり，それ自体独立して自他商品識別標識として機能し得ると認められるうえに，全体をもって「ザデイナー」とのみ称呼され，観念においても，上記の事情より，単なる「デイナー（正餐，晚餐）」とは区別して認識される。</p> <p>したがって，本願商標は，上記文字部分より，単に「デイナー（ご馳走，晩さん）」の称呼，観念を生ずるとはいえず，称呼，観念において，引用商標に類似するとはいえない。</p> <p>引用商標について</p> <p>引用商標は，異議申立人の「カレーライスのもと」を表示する商標として本願商標の出願時すでに取引者，需要者間に広く知られ，時として単に「デイナー」と略称されていたと認められるが，「デイナー（DINNER）」の語自体は，「正餐，晚餐」等の語義で一般によく知られているから，引用商標の略称と認識されることはむしろ少ない。</p>	

(大西 (育))

(ii) 審-2

事件番号	平成9年審判第19994号	
事件の種別	無効審判事件	
本願商標：		<p>第21類（昭和34年法） かばん類，袋物，その他本類に属する商品</p>
引用商標：	<p>BP (3条2項適用)</p>	<p>第4類 液体燃料，気体燃料，石炭，コークス，工業用油（書換登録）</p>

結論：	請求不成立
根拠条文：	4条1項7号, 19号（いずれにも該当せず。）
理由：	<p>欧文字の2文字は商品の規格、型式等を表示する記号などとして使用されている実情から、本件商標の構成中「BP」の部分のみが分離独立して識別標識として機能することはない。</p> <p>引用商標から「ビーピー」の称呼が生じて、3条2項の適用により登録が認められたことから、その指定商品について同称呼により取引に用いられているもので、ファッション関連商品についてまで周知著名となっているものではない。</p>
備考：	<p>3条2項が適用されたからといって、非類似の商品や役務について混同を生ずるものではない。</p> <p>平成9年異議第90710号事件では第42類の役務を指定役務とする「bp ベルポ会/Bellpo」商標について同様の判断がされている。</p>

(会田)

(iii) 審-3

事件番号：	平成10年審判第35390号
事件の種別：	無効審判事件
本件商標：	 <p>登録第2625143号</p> <p>第29類（昭和34年法） 中国産の柿茶</p>
引用商標：	 <p>登録第1318401号</p> <p>第29類（昭和34年法） 柿の葉茶 ←「柿茶」の文字</p> <p>(3条2項適用)</p>
結論：	請求成立
根拠条文：	4条1項11号（該当する）
理由：	<p>本件商標について</p> <p>「柿の葉会」と小さな文字で、「中国の柿茶」と大きな文字で縦二行に書してなるものであるから、「柿の葉会」の文字部分と「中国の柿茶」の文字部分とが視覚上分離して看取されるものである。</p> <p>「中国柿茶」の文字中、「中国」の文字は単に商品が「中国」で製造・加工等されたものと理解されるから、識別標識として機能するのは「柿茶」の文字部分である。「柿茶」の文字部分に相応して「カキチャ」の称呼をも生ずる。</p> <p>引用商標について</p> <p>構成中の顕著に表された「柿茶」の部分が識別標識として機能を有していると認められるから「カキチャ」の称呼をも生ずる。</p> <p>本件商標と引用商標とは「カキチャ」の称呼を共通とする。</p> <p>指定商品について</p> <p>「中国産の柿茶」と「柿の葉茶」とは実質的に同一又は類似の商品と認められる。</p>

	<p>商品名称について</p> <p>甲号証についての証拠調べの結果「柿の葉の茶」と同種の商品を扱う業者は「かきのは茶」等の表示を使用していると認められる。図形と結合した引用商標の「柿茶」の文字は、請求人の商品「柿の葉茶」の標識として取引者、需要者に広く認識されており、かつ識別標識としての機能を有するといわざるを得ない。</p> <p>「柿茶」が、品質表示として拒絶されあるいは指定商品名として登録されているとしても、「柿茶」の文字が商品の品質を表示するものとして普通に使用されているとは認められない。</p>
備考：	<p>被請求人の3条2項適用による登録である本件商標は文字のみでは禁止権は及ばないという主張は議論されてない。被請求人が「柿茶」が商品の品質等を表示するものとして普通に使用されているとの証拠を提出してないためと思われる。</p> <p>【類似審決】平成10年審判第35389号、平成11年審判第16100号</p>

(杉本)

(iv) 審-4

事件番号：	平成11年審判第16100号
事件の種別：	拒絶査定不服審判事件
本願商標：	<p>HOSPITAL-SUPPLIES</p> <p>HP</p> <p>第10類 医療用機械器具</p>
引用商標：	<p>HP</p> <p>(3条2項適用)</p> <p>第10類 分析機械器具、光波干渉測長機、医療機械器具</p>
結論：	請求不成立
根拠条文：	4条1項11号(該当する)
理由：	<p>引用商標は、使用された結果、取引者、需要者の間に引用商標の商標権者(ヒューレット・パッカー社)の業務に係る「分析機械器具」等を表示するとして広く知られるに至った商標として登録され、「エイチピー」「エッチピー」の称呼を生ずる。</p> <p>本願商標の構成中の「HP」の文字部分は、肉太の字で、商標中圧倒的な大きさで書かれている。「HOSPITAL-SUPPLIES」の文字部分は、「HP」の文字部分に比べ小さく書かれているばかりでなく、指定商品との関係から全体として「病院への供給品、病院用製品」の意味合いで認識され、自他商品の識別機能は極めて弱い。そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、その取引者、需要者は、外観上及び識別力の点からみて、その構成中の「HP」の文字部分に強く注意を引かれるのみならず、該「HP」の文字部分が、上記ヒューレット・パッカー社の周知著名な引用商標と同一の構成文字よりなるものであるから、殊更「HP」の文字部分に強く印象付けられる。してみれば、本願商標は、「HP」の文字に相応して、「エイチピー」「エッチピー」の称呼を生ずる。</p> <p>本願商標と引用商標は、「エイチピー」「エッチピー」の称呼を同一にし、かつ、「HP」の文字において外観上類似する。</p> <p>請求人は、本願商標中の「HP」の文字部分は、商品の記号、符号を表すから、「エッチピー」の称呼は生じない旨主張するが、本願商標中の「HP」の文字部分は、「HOSPITAL-SUPPLIES」の文字部分に比べ、商標中圧倒的な大きさで書かれており、これに接する取引者、需要者が、大きく読みやすく、かつ、記憶しやすい「HP」に着目することは疑いの余地がなく、このような構成からなる「HP」が、直ちに商品の記号、符号を表したと理解することは極めて少ない。</p>
備考：	3条2項が適用された引用商標の周知性を重視した類否判断の事例である。

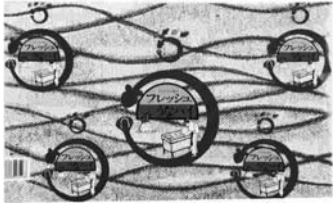

(小野)

(v) 審-5

事件番号：	平成 11 年異議第 90739 号
事件の種別：	異議申立事件
本件商標：	Ground-Alls 第 25 類 501XX 被服, バンド, ベルト, 履物
引用商標 1：	501 第 25 類 (3 条 2 項適用) ジーンズパンツ (書換登録)
結論：	登録維持
根拠条文：	4 条 1 項 10 号, 11 号 (いずれにも該当せず)
理由：	本件商標を構成する文字中, 自他商品識別標識として商標の機能を有するのは, 上段に表示されている文字部分であり, 下段に表示されている「501XX」の文字部分は, 商品の品番, 規格などを表す場合に使用される記号, 符号の一種とみるのが相当である。 よって, 本件商標は引用商標に類似しない。
備考：	3 条 2 項が適用され, 登録が認められた数字についても, 同数字と他の文字との結合商標との類否判断に際しては, 識別力なき部分とされたケースである。

(会田)

(vi) 審-6

事件番号：	無効 2000-35719
事件の種別：	無効審判事件
本件商標：	 登録第 4395432 号 第 30 類 うなぎを用いてなるパイ菓子
引用商標：	 登録第 2719548 号 第 30 類 うなぎの粉末を加味してなるパイ菓子 (3 条 2 項適用)
結論：	請求成立
根拠条文：	4 条 1 項 11 号 (該当する)
理由：	本件商標について 図形商標とみられるもので, 各図柄また絵図は単独で商品識別の機能を発揮しうるものとはいい難く, 取引者・需要者は半円図形中の「フレッシュ」及び「うなパイ」の部分に着目し取引に当たるとみる。図形中の「フレッシュ」「スタミナのお菓子」「欧風の味」は品質表示と使用される語といえるから識別標識の機能を果たし得ず, 「うなパイ」の文字に相応して「うなパイ」(ウナパイ)の称呼・観念も生ずる。 「うなパイ」からは, 一般に「うなぎ(鰻)」が「うな(ウナ)」と略称され相互に互換性を有する語であることは顕著な事実であるから「鰻を用いたパイ(菓子)」の観念並びに「ウナパイ」の称呼を生ずる。 引用商標について 横長半楕円状図形内に黒色の「うなぎ」及び黄色の「パイ」の文字を同じ大きさでかつ等間隔に横書きに表してなる。「うなぎを素材に用いたパイ菓子」は, 引用商標権者の創案

	<p>になる菓子として、各種広告等により、登録時はもとより現在に至るまで広く親しまれ、引用商標は現在まで一貫して当該商品を表すものとして使用され全国的に広く認識せられるに至ったいわゆる周知・著名商標と認め得る。</p> <p>外輪郭図形はありふれた図形といえるものであって、「うなぎパイ」の文字部分を識別標識と捉えるから、「うなぎ（鰻）パイ」（ウナギパイ）の称呼・観念をもって取引に資するものといえる。結局、全体から受ける外観・印象とともに「うなぎ（鰻）パイ」（ウナギパイ）の称呼・観念も生ずる。</p> <p>両商標の類否</p> <p>「鰻を用いたパイ（菓子）」の観念を同じくし、称呼（「ウナギパイ」と「ウナパイ」）の点においても、全5音中の冒頭及び末尾の各2音を共通にする上、同義語的・互換的要因と相俟って相互に近似した印象を与えるものであり、かつ外観においても文字の構成において着想を同じくするもので、商品の出所について紛れるおそれのある互いに類似の商標と判断するのが相当である。</p> <p>3条2項適用の効力範囲</p> <p>本件商標中の「うなぎパイ」は識別機能がなく、図形部分を要部とすれば、引用商標の商標権の効力は本件商標に及ばないという主張に対し、本件事案は創案した商品に当初から一貫して使用し著名性を獲得するに至った商標との誤認混同の有無またはその類否判断を特定商品間ないしは極めて狭い範囲の取引分野に限定して具体的に判定するという個別的・特殊事情を有するものであるから、類似するという判断に誤りはない。（要約者注：個別的・特殊事情を有する取引の実情からすれば「うなぎパイ」に「うなぎパイ」の効力が及ぶという意味と解される。）</p>
<p>備考：</p>	<p>本事案は、3条2項適用により登録された商標がその後も宣伝・広告につとめ、審決時に至るも周知・著名と認定され、他の「うなぎパイ」の文字のみの登録商標3件（いずれも3条2項適用）の使用とも相俟って、請求人商品を表彰する主要な取引指標と推認された。また菓子類の需要者層は一般に使用に係る商標に対する注意力はさほど高くないという事情も加味されている。</p> <p>なお、黄色で縁取られた赤い楕円図形の中に表した「浜名湖うなぎパイ」（「パイ」の文字は黄色）と図形の結合商標が本件引用商標に類似すると判断された事件として、無効2007-890103がある。</p>

(杉本)



(vii) 審-7

<p>事件番号：</p>	<p>異議 2001-90884</p>
<p>事件の種別：</p>	<p>異議申立事件</p>
<p>本願商標：</p>	<p>ヘルシーパワー 第25類 足元ポカポカ 靴下</p>
<p>引用商標：</p>	<p>ぽかぽか 第17類（昭和34年法） くつ下 (3条2項適用)</p>
<p>結論：</p>	<p>登録維持</p>
<p>根拠条文：</p>	<p>4条1項11号（該当せず）</p>
<p>理由：</p>	<p>本件商標は、下段部分の「足元ポカポカ」の文字は、一体的に表されており、自他商品の識別機能を果たし得るか否かは別にしても、少なくとも、その構成全体をもって把握され、「足元がポカポカ暖かい」の如き記述的な意味合いを容易に理解、認識させるものである。</p> <p>そうとすれば、本件商標から単に「ポカポカ」の文字部分のみを捉え、本件商標と引用</p>

商標とが「ポカポカ」の称呼において類似するとの申立人の主張は適切でない。
 申立人は、引用商標から「足元が暖かい感じ」を観念させる旨主張するが、引用商標の構成自体から、そのような観念を生ずるものとはいえないから、両商標が観念において類似するとの主張も採用できない。



(小野)

(viii) 審-8

事件番号：	不服 2002-8977
事件の種別：	拒絶査定不服審判事件
本願商標：	 <p>第 30 類 鳥肉と野菜を主材とした鍋料理に適した味噌</p>
引用商標：	 <p>第 30 類 鳥肉と野菜を主材とした鍋料理に用いる味噌 (3条2項適用)</p>
結論：	請求不成立
根拠条文：	4条1項11号(該当する)
理由：	<p>両指定商品は、実質的に同一の商品と認められるところ、これら商標をそれぞれの指定商品について使用した場合は、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、極めて弱いものというのが相当である。</p> <p>引用商標は、使用により識別力が生じた商標として登録されたものである。そうすると、引用商標は、その指定商品を表示するものとして著名であるが故に、その需要者に強く印象づけられ、「トリヤサイミソ」の称呼をもって、記憶されるものといえることができるから、たとえ、本願商標がその指定商品について自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるとしても、前記構成よりなる本願商標を、引用商標と実質的に同一の指定商品について使用した場合は、需要者をして、上記著名な引用商標を連想させ、「トリヤサイミソ」の称呼をもって、取引に当たる場合が多いとみるのが相当である。</p> <p>従って、本願商標と引用商標とは、いずれも「トリヤサイミソ」の称呼を同一にする類似の商標であって、その指定商品も同一のものであるから、取引上きわめて相紛らわしく、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。</p>
備考：	3条2項が適用された引用商標の周知性を重視した類否判断の事例である。

(小野)

(ix) 審-9

事件番号：	無効 2002-35494
事件の種別：	無効審判事件
本件商標：	 <p>第 7 類 機械要素（陸上の乗物用のものを除く。）等 ※「バルブ」について一部放棄済</p>
引用商標：	 <p>第 9 類（昭和 34 年法） バタフライバルブ (3条2項適用)</p>

結論：	請求成立（「バルブ」について無効）
根拠条文：	4条1項11号（該当する）
理由：	<p>本件商標は、その構成態様からすると、欧文字の「Tomo」とデザイン化した欧文字の「e」とをハイフンで結び全体として「Tomo-e」の文字を記したものと理解されることが多いと認められる。そして、本件商標は、その構成文字の全体を左からローマ字読み「トモエ」と称呼し、「巴」を観念する機会が少なくないものといえるから、これより「トモエ」の称呼及び「巴」の観念を生ずる商標と認められる。</p> <p>一方、引用商標は、「TOMOE」の文字を横書きしてなり、これより、「トモエ」の称呼及び「巴」の観念を生ずるものと認められる。</p> <p>そうすると、本件商標と引用商標は、「トモエ」の称呼及び「巴」の観念を共通にする互いに類似する商標というべきである。</p> <p>また、本件商標の指定商品には、「バルブ」が含まれているものであり、この「バルブ」と引用商標の指定商品である「バタフライバルブ」とは、同一又は類似する商品と認められる。</p>
備考：	<p>請求人は、引用商標が3条2項適用案件であることを述べ、4条1項15号違反をも主張していたが、審決では全く触れられていない。</p> <p>被請求人は答弁をしていない。</p> <p>請求人（巴バルブ株式会社）及び被請求人（巴工業株式会社）の名称には、ともに「巴」の語が含まれている。</p>

（小野）


(x) 審-10

事件番号：	異議2002 - 90069
事件の種類：	異議申立事件
本件商標：	<p>第9類 NON STOP REVOLUTION ノンストップレボリューション</p> <p>電子応用機械器具及びその部品、業務用テレビゲーム機、遊園地用機械器具、家庭用テレビゲームおもちゃ等</p>
引用商標：	<p>NONSTOP (3条2項適用)</p> <p>第11類（昭和34年法） 電子計算機</p>
結論：	登録維持
根拠条文：	4条1項11号、15号（いずれにも該当せず）
理由：	<p>引用商標は、その出願当時もとより登録審決時においても、周知著名であったとはいえない。申立人は、引用商標は使用による周知性の獲得により登録が認められたと主張するが、3条2項が適用された場合常にその商標の周知性の獲得を認められたことにはならない。</p> <p>本件商標の構成中の「NON STOP」「ノンストップ」の文字部分が「途中で止まらない」等、「REVOLUTION」「レボリューション」の文字部分が「革命」を夫々意味するとして我が国で広く知られ、「nonstop」「ノンストップ」の語が他の語を形容するものとして普通に使用される。「nonstop」「ノンストップ」の語に続く語が不自然でない場合には一体不可分のものとして理解されるため、構成全体として「絶え間のない革命」等の意味合いを想起させる。構成全体より生ずる称呼「ノンストップレボリューション」も一気一連に称呼できる長さであり、「NON STOP / ノンストップ」と「REVOLUTION / レボリューション」の部分とに分離して認識すべき特段の事由は認められず、「ノンストップレボリューション」の称呼及び「絶え間のない革命」の観念を生ずるとみるのが相当である。引用商標からは、「ノンストップ」の称呼及び「止まらない」の観念を生ずる。</p>

本件商標の称呼と引用商標の称呼とは、「レボリューション」の音の有無の差異を有し、称呼上十分聴別し得る。また、構成文字の相違により外観において明確に区別でき、「絶え間のない革命」と「止まらない」との観念も意味合いが著しく相違するから明確に区別し得る。

(小野)


(xi) 審-11

事件番号：	異議 2003-90647
事件の種別：	異議申立事件
本件商標： (標準文字)	ぐるぐる Gateway 第9類 電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品等
引用商標1：	 第9類 電気計算機等 (3条2項適用)
引用商標2：	GATEWAY 2000 第9類 (3条2項適用) 電子計算機等
結論：	登録維持
根拠条文：	4条1項11号、15号(いずれにも該当せず)
理由：	<p>本件商標は、前半部の「ぐるぐる」は平仮名文字で、後半部の「Gateway」の文字は欧文字で書してなり、視覚上分離して把握されることは否定し得ないが、同じ大きさ、同じ間隔で一連一体に書してなるものであって、かつ、構成全体から生ずる「グルグルゲートウェイ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。</p> <p>そして、本件商標中の「Gateway」の文字部分が、申立人の引用商標1、2の登録商標と同じ綴りであり、該各商標が使用により識別性を獲得した登録商標であったとしても、「Gateway」の文字(語)は、「ネットワーク同士を接続するための装置・機能」等を意味する自他商品の識別標識としての機能が極めて弱いか、果たさないものであることからすれば、「Gateway」の文字部分が取引者、需要者に対し特に目を引き、本件商標中のこの文字部分のみ抽出して取引に当たるといふことはないといふべきである。</p> <p>他方、申立人の上記引用商標は、「Gateway」又は「GATEWAY」の各構成文字もしくはは構成文字部分に相応して「ゲートウェイ」の称呼を生ずるものである。</p> <p>本件商標と引用商標は、称呼は非類似、外観を著しく異にし、観念上は比較できないものであり、外観、称呼及び観念のいずれについても相紛れるおそれのない非類似の商標である。</p>
備考：	<p>4条1項15号の主張は、「Gateway」の上記意味に加えて、著名性の立証が不十分なため、排斥された。</p> <p>他に「Gateway(図形付)」「GATEWAY2000(図形付)」等の引用商標あり。なお、異議2004-90170では、「e-Gateway」は上記各引用商標に類似しないと判断された。</p>

(岩田)

(xii) 審-12

事件番号：	異議 2005-90189
事件の種別：	異議申立事件

<p>本件商標：</p>	 <p>第30類 そうめんのめん</p>
<p>引用商標1：</p>	<p>三輪素麺 (3条2項適用)</p> <p>第32類(昭和34年法) そうめん</p>
<p>引用商標2：</p>	<p>極寒手延 三輪そうめん (3条2項適用)</p> <p>第32類(昭和34年法) そうめん</p>
<p>結論：</p>	<p>登録維持</p>
<p>根拠条文：</p>	<p>4条1項11号, 15号, 19号(いずれにも該当せず)</p>
<p>理由：</p>	<p>本件商標は、色彩を施した構成よりなるところ、三輪はそうめんの産地として、また、そうめん(「素麺」)が広く一般に知られており、本件商標をその指定商品「そうめんのめん」に使用した場合、その構成中の「三輪素麺」の文字のうち、「三輪」は商品の産地を、「素麺」はその指定商品を示す文字として、取引者、需要者に認識されるものであり、「三輪素麺」の文字部分は自他商品識別機能を有さず、本件商標は、該「三輪素麺」の文字部分以外の図形及び図形と文字とが結合された部分が、自他商品の識別標識として機能を有するものである。</p> <p>引用各商標は、商標法3条2項の適用を受けた登録商標であるが、その適用にあたっては、いずれの引用商標も「三輪素麺」並びに「極寒手延」及び「三輪そうめん」の各文字の具体的配置、態様、外観等の全体構成が一体となった一つの商標として、初めて自他商品の識別機能を有するに至っているものというべきである。</p> <p>本件商標と引用商標1は、「三輪素麺」の文字部分の称呼及び観念を共通にするが、本件商標において該文字部分は識別機能を有しないから、両商標は非類似である。</p> <p>引用商標2は、それを構成する「極寒手延」及び「三輪そうめん」の各文字が不可分一体の一つの商標として商標法3条2項の適用を受けた登録商標であることからすれば、「三輪そうめん」の文字部分を分離抽出して、本件商標中の「三輪素麺」と類否判断をすることは適当ではなく、両者は、観念において近似したとしても外観及び称呼において顕著な差異を有し、他に共通する部分はなく、本件商標中「三輪素麺」の文字部分は、自他商品識別機能を有さず、本件商標と引用商標2とは非類似である。</p>
<p>備考：</p>	<p>4条1項15号及び19号の主張もされたが、引用商標との類似性が否定されたことから、この主張は排斥された。</p> <p>本件商標については、拒絶査定不服審判においても、本件異議申立てと同一の引用商標に類似しないと判断されている(不服2003-7171)。なお、本件異議申立てと同一の引用商標との類否が争われた別件商標の事件としては、不服2004-18778、異議2003-900343がある。また、商標権侵害の成否が争われ、否定された事件として、奈良地判平成15年7月30日判決集未搭載〔三輪素麺事件〕(後述の裁-4)がある。</p>

(岩田)



(xiii) 審-13

<p>事件番号：</p>	<p>無効2006-89030</p>
--------------	---------------------

事件の種別：	無効審判事件
本件商標：	つつみのおひなっこや 第 28 類 (標準文字) 土人形及び陶器製の人形
引用商標 1：	つゝみ 第 28 類 (書換後) (3 条 2 項適用) 土人形
引用商標 2：	堤 第 28 類 (書換後) (3 条 2 項適用) 土人形
結論：	請求不成立
根拠条文：	4 条 1 項 8 号, 10 号, 11 号, 15 号, 16 号, 19 号, 8 条 1 項 (いずれにも該当せず)
理由：	<p>引用商標は、「つゝみ」又は「堤」の文字からなる商標と認められ、「ツツミ」の称呼を生ずること明らかである。また、引用商標は、いずれも、元来ありふれた氏姓に通ずる文字のみからなるものに該当するが、永年の使用によって識別力を発揮するに至ったとして商標登録された経緯に照らせば、氏姓としての観念を生ずるといよりも、独自固有の顕著性を具備した標章であって特定の観念は生じないものとみるのが相当である。</p> <p>本件商標は、「つつみのおひなっこや」の文字からなるものであり、同じ書体で等間隔にまとまりよく表わされており、これよりは「ツツミノオヒナッコヤ」の称呼、「堤焼(あるいは堤町)」の土人形を扱う店」の観念が生ずるものというのが相当であり、視覚上・観念上、その構成中「つつみ」の文字部分のみに限定して称呼・観念が生ずるものとすべき格別の理由はない。一方、引用商標は、いずれも「ツツミ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念は生じないものである。</p> <p>してみれば、本件商標及び引用商標は、その外観、称呼及び観念において明確な差異を有するものであるから、本件商標は、引用商標に類似する商標であるとはできない。</p> <p>他に、更に両者を関連づけて見なければならぬ理由も認められないから、結局、両者は別異の出所を表示する商標として看取されるものというべきである。</p> <p>また、本件商標出願時までに「ツツミノオヒナッコヤ」「オヒナッコヤ」の称呼を生ずる標章が、請求人によって商品に使用された事実や周知となっていたとする証拠は見出し難く、4 条 1 項 10 号, 11 号, 15 号及び 8 条 1 項に該当せず、「つつみ」の文字が特定商品の品質等を表示するとも認められないから、4 条 1 項 16 号にも該当しない。さらに、本件商標は、他人の業務に係る商品を表示するものとして国内又は外国における需要者の間で広く認識された商標と同一又は類似ともいえないから、4 条 1 項 19 号にも該当しない。</p>
備考：	<p>【背景】 仙台市堤町の土人形は、元禄時代の堤焼にその緒があるとされるが、全盛期を過ぎると、同町の土人形屋の数が減り、大正期には宇津井、芳賀両家だけとなり、昭和期には請求人の先代にあたる芳賀佐五郎家だけとなった。前記土人形が「堤人形」と呼ばれるようになったのは昭和初期からで、それ以前には「おひなっこ」「つつみのおひなっこ」とも呼ばれていた。大正期には「堤のおひなっこ屋」「おひなっこ屋」といえば宇津井家と芳賀家の代名詞であり、昭和の初期までこの愛称は生きていたといわれる。本件商標の出願前の平成 15 年 9 月現在で宮城県が承知している堤人形の制作業者は請求人と被請求人の父である。</p> <p>【類似審決】 無効 2006-89031</p> <p>【関連事件】 知財高判平成 19 年 4 月 10 日 平成 18 年 (行ケ) 第 10532 号, 最判平成 20 年 09 月 08 日 平成 19 年 (行ヒ) 第 223 号</p>


(岩田)

(xiv) 審-14

事件番号：	不服 2007-12115
事件の種別：	拒絶査定不服審判事件
本願商標：	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 20px;">  </div> <div> <p>第9類 携帯電話機，その他の電気通信機械器具，ニュース・スポーツ・娯楽情報・天気予報にアクセスするためのマルチメディア用ソフトウェア，その他の電子応用機械器具及びその部品，配電又は制御用の機械器具，電池，電線及びケーブル</p> </div> </div>
引用商標：	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 20px;">  <p>(3条2項適用)</p> </div> <div> <p>第9類 画像処理用コンピュータ及びその周辺機器</p> </div> </div>
結論：	請求不成立
根拠条文：	4条1項11号(該当する)
理由：	<p>本願商標について</p> <p>「SCREEN」(欧文字)と「3」(数字)は，異種文字であり，かつ，これらが結合して特定の意味合いを生ずるものとはいえず，常に一体不可分のものとして見るべき特段の事情も見いだせない。また，「3」は，商品の型式，規格等を表示するための記号，符号として商取引上典型的に使用されているのが実情であるから，「SCREEN」の文字部分に着目し，これを取引指標として取引にあたることも少なくないものとみるのが相当である。</p> <p>したがって，本願商標は，「スクリーンスリー」又は「スクリーンサン」の称呼が生ずる他に，単に「スクリーン」の称呼をも生ずる。</p> <p>引用商標について</p> <p>商標中の要部を構成する文字等の部分が，それ自体は自他商品の識別力を有しないものであっても，使用により識別力を有するに至った場合は，その文字等から生ずる称呼をもって取引に供されることとなるから，その文字等から生ずる称呼を生ずるものというべきであり(商標審査基準)，引用商標は，使用の結果，自他商品識別力を獲得して登録されたことから，その構成中の該文字部分に相応して，「スクリーン」の称呼を生ずる。</p>

(柴田)

(xv) 審-15

事件番号：	異議 2007-900404
事件の種別：	異議申立事件
本件商標：	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 20px;">  </div> <div> <p>第6類 金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用トラバース等</p> <p>第7類 金属加工機械器具，鋌山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具等</p> <p>第11類 乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，熱交換器等</p> <p>第17類 ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。)等</p> <p>第19類</p> </div> </div>

	人工魚礁（金属製のものを除く。）、養鶏用かご（金属製のものを除く。）等
引用商標：	 <p>(3条2項適用)</p> <p>第9類（書換後） 消防車，自動車用シガーライター 第12類（書換後） 自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車並びにその部品及び附属品 第13類（書換後） 戦車</p>
結論：	登録維持
根拠条文：	4条1項7号，15号，19号（いずれにも該当せず）
理由：	<p>本件商標の構成中「ONDA」の文字が独立して看取され，これより「オンダ」の称呼が生じることは否定できないが，当該文字は，「恩田」（全国4000姓氏中523位）等の氏姓のローマ字表記と認められ，該文字自体の識別力は決して強いものではない。</p> <p>他方，引用商標は，「HONDA」の文字に相应して「ホンダ」の称呼を生ずる。</p> <p>両称呼は，称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において，「オ」と「ホ」の音の差異を有するものであるから，この音の差異は，いずれも3音という短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず，互いに聞き誤るおそれはない。また，両商標は，全体の外観において顕著な差異を有するうえに，両商標の文字部分は，その書体が同一視できるほどではあるが，印象の強い語頭において「H」の有無という顕著な差異を有し，全体の文字数が比較的少ないことをも併せみれば，両者の外観を見誤ることもない。よって，本件商標と引用商標とは，外観，称呼及び觀念のいずれにおいても紛れるおそれがなく，両商標は十分に区別し得る別異の商標であるから，本件商標をその指定商品に使用しても，出所混同を生じさせるおそれはない。また，本件商標を出願し，登録を受けたことが直ちに社会の一般的道徳觀念に反するものともまではいい難く，不正の目的をもって使用をするものとも認められない。</p>
備考：	本件商標の権利者は，株式会社オンダ製作所関工場である。

(柴田)

(xvi) 審-16

事件番号：	無効2009-890020
事件の種別：	無効審判事件
本件商標：	 <p>第30類 かつお節を使用した液体だし調味料</p>
引用商標：	 <p>(3条2項適用)</p> <p>第30類 かつおを使用してなるつゆ</p>
結論：	請求成立
根拠条文：	4条1項11号（該当する）
理由：	本件商標について

「追い鰹」の文字部分は、視覚上、他の構成要素から独立して看取でき、かつ、熟語ないし意味的にも常に一体不可分のものとして認識され取引に資される格別の事情は見出し難い。そのため、本件商標に接する需要者は、それ自体顕著であり、かつ、親しみ易く馴染み易い「追い鰹」の文字に着目して、これを独立した識別標識と捉えて、特定の出所を認識するといえる。

したがって、「追い鰹」の文字部分より、「オイガツオ」の称呼及び「二番だしをとる時に、旨みを増すために、さらにかつお節を加える調理法」程の観念が生ずる。

引用商標について

引用商標は、本件商標の登録査定時を含む現在に至るまで、広告宣伝や販売活動等が継続して行われてきたと推認でき、それにより、引用商標が需要者一般に広く親しまれ、周知、著名商標となっていると認められる。また、テレビCMでは、「オイガツオ」のフレーズが耳に残り、映像とともに需要者に広く親しまれ、その称呼が請求人商品を認識させる主要な取引指標といえる。

加えて、請求人商品に使用されている引用商標は、その使用開始時期（1991年）より現在に至るまで、請求人のみによって該商品の商標として使用されてきたといえ、かつ、「追い鰹」又は「追いがつお」の表示が「調味料」について品質等を表すものとして、同業他社に使用されている状況は見当たらない。

以上を考慮すると、引用商標に接する需要者、取引者は、これより生ずる「オイガツオ」の称呼と、「二番だしをとる時に、旨みを増すために、さらにかつお節を加える調理法」程の観念をもって取引に資する場合も決して少なくないといわなければならない。

なお、同法3条2項の規定に基づいて登録された商標が、もともと識別性を有する他の商標と比較して、その効力等に差異がないことはいうまでもない。

なお、本件では、本件商標と引用商標との類否を検討し、調味料という限られた商品分野の取引での出所の誤認混同のおそれを決すべきであるから、たとえ「追いがつお」、「追い鰹」が料理用語であるとしても、このことは、引用商標が識別力を有するとの判断を左右するものではない。

本件商標と引用商標との類否について

本件商標と引用商標とは、上記称呼と観念を共通にする類似の商標である。また、外観についても、本件商標の「追い鰹」と引用商標の「追いがつお」とは、書体及び後半の文字（「鰹」と「がつお」）において相違するとしても、前半の「追い」を共通にし、相違する後半の文字も上記観念から「かつお節」を想起させ、相互に互換性が強い。したがって、両商標を離隔観察すると、両者は相紛れるおそれがある近似した外観といえる。



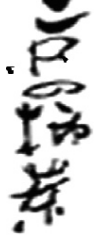
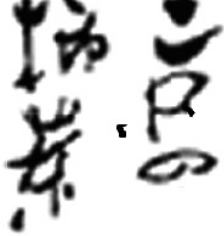

さらに、「調味料」については、その需要者には一般消費者も含まれ、これらの者が取引に際して商標に払う注意力は特に高いものではなく、引用商標を使用した請求人商品の市場での売上げ規模をも考慮すれば、両商標の間の誤認混同のおそれは否定できない。

(柴田)

(3) 判決の要約

(i) 裁-1




事件番号・事件名 判決年月日・出典	商標権侵害差止請求事件（柿茶事件） 第一審：東京地判平成6年11月30日判時1521号139頁 控訴審：東京高判平成8年1月18日判時1562号116頁 上告審：最判平成9年10月9日LEX/DB
事件の種別	侵害訴訟

<p>本件商標</p>	 <p>商標 1：商標登録第 1318401 号 指定商品：柿の葉茶 (3 条 2 項適用)</p>		 <p>商標 2：商標登録第 1318402 号 指定商品：柿の葉茶 (3 条 2 項適用)</p>
<p>イ号標章</p>	 <p>イ号標章 1</p>	 <p>イ号標章 2</p>	 <p>イ号標章 3</p>
	<p>イ号標章 4 京の柿茶</p>	<p>イ号標章 5 京の柿茶</p>	<p>KYO NO KAKICHA イ号標章 6 KYO NO KAKICHA イ号標章 7</p>
<p>結論</p>	<p>差止・廃棄請求を認容（侵害成立）</p>		
<p>事件の概要</p>	<p>第一審原告（商標権者）は、昭和 24 年よりそれまで商品として存在していなかった柿の葉茶の製造を始め、2 年後にその商標を「柿茶」とし、22 年後の昭和 48 年 9 月 3 日に商標 1 及び商標 2 を出願、前記 22 年の間に甲の前記茶の効能が需要者に認められた結果、各種雑誌に取り上げられるとともに自主広告活動を行った成果によって、商標 1 及び商標 2 は、全国に広く認知され、商標法 3 条 2 項の規定の適用を受けて昭和 53 年 1 月 10 日に商標登録を受ける。</p> <p>一方、同業者は、柿の葉茶に対しては、「柿の葉茶」、「柿葉茶（かきようちゃ）」、「蒸製かき葉」、「柿若葉茶」、「五木柿葉茶」等の表示を使用していた。</p> <p>その中、化粧品の販売等の業務を営む第一審被告が、商品「柿の葉茶」に標章「京の柿茶」を使用していたことが本件の発端である。</p>		
<p>第一審・控訴審における原告の主張</p>	<p>商標法 3 条 2 項の規定の適用を受けて商標登録された商標 1 及び商標 2（以下、まとめて「本件登録商標」という。）の要部は「柿茶」「KAKICHA」であるから、イ号標章の要部と類似するため出所の誤認混同のおそれがあり、イ号標章の使用行為は本件登録商標の商標権を侵害している。</p>		
<p>第一審の判断</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・「柿茶」の語に接した一般人は、それまでその語を知らなくても、柿の葉等に加工して作った飲料またはその原料を想起するものと認められること、「柿茶」を柿の葉茶の普通名詞として使用する文献が相当数存在することから、この文字部分からは自他商品識別力は生じないものであって、「柿茶」の文字のほか、柿の葉の透かし絵の図柄、「アスコルビン素 ビタミン C」の文字等からなる全体の構成が一体となって、初めて自他商品を識別する力を有するに至っているものと認められる。 ・「柿茶」又は「KAKICHA」の部分は自他商品識別力が認められない部分であるから、この部分を共通にするだけで、他に共通、類似する部分のないイ号標章が本件登録商標と類似するものということとはできない。 		
<p>控訴審の判断</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・取引者・需要者において、柿の葉の図形と「柿茶」あるいは「KAKICHA」の文字部分が結合した本件登録商標をみれば、第一審原告の製造販売する柿の葉の茶の商品に付した標章と認識されてきたものである。 		

	<p>したがって、「柿茶」の名称をもって、商品の普通名称あるいは商品の原料・種類等を表すものといふことができず、本件登録商標中の「柿茶」あるいは柿茶と同一の称呼・観念を有する「KAKICHA」の文字部分は、柿の葉の図形とともに自他商品の識別力を有するといふべきである。</p> <p>・これに対し、第一審被告商品について使用されている「京の柿茶」「KYO NO KAKICHA」及び「きょうのかきちゃ」は、その構成中の「京の」「KYO NO」「きょうの」の部分は、商品の産地、販売地を普通に表示しているにすぎず、要部は、いずれも「柿茶」「KAKICHA」「かきちゃ」の部分であり、イ号標章は本件登録商標と称呼において同一である。</p>
最高裁の判断	<p>本件登録商標の「柿茶」部分は、普通名称或いは原料等を表すものとはいえず、自他商品識別力を有し、イ号標章「京の柿茶」の要部と類似するとする原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に違法はない。</p>
備考	<p>本件登録商標は、商標法3条2項の規定の適用を受け登録されたものではあるが、第一審を除く裁判所の称呼認定では、通常の登録商標と同様に、その指定商品が属する分野の取引事情を勘案して自他商品識別力の有無を考察しながら、文字部分に出所表示機能を有すると判断している。</p> <p>他方、商標法3条2項の規定の適用にて登録された『産地名等+商品名等』からなる商標に基づく商標権侵害事件において、当該文字部分に識別力がないとして、商標権侵害を否定した事案として、以下に要約を掲げる事案(裁-3, 4)のほか、東京高判平成15年10月30日裁判所ウェブサイト〔武川米こしひかり事件〕がある。</p>

(石川)

(ii) 裁-2

事件番号・事件名 判決年月日	<p>不正競争行為差止等請求事件(「弓形ステッチ」ジーンズ事件)</p> <p>第一審：東京地判平成12年6月28日判時1713号115頁 控訴審：東京高判平成13年12月26日判時1788号103頁</p>	
事件の種類	<p>侵害訴訟</p>	
本件商標	 <p>原告商標目録(三)</p>	<p>原告商標3：商標登録第2624101号 指定商品：第17類(昭和34年法) ジーンズパンツ (3条2項適用)</p>
イ号標章	 <p>被告標章目録(五)</p>	<p>原告標章3</p>
イ号標章		<p>被告標章5</p>
結論	<p>(被告標章5について)</p> <p>第一審：差止・廃棄請求を棄却(侵害不成立) 控訴審：控訴棄却(侵害不成立)</p>	
事件の概要	<p>(原告商標3, 被告標章5に関連する部分)</p> <p>原告(商標権者)は、その製造販売するジーンズ(原告商品)の品番「501」のパッチ(つぎ布, あて布)及びラベル部分に、原告標章3を付して、販売し、宣伝広告に使用していた[※本件において商標権侵害を主張していない原告標章4「505」も同様に原告商品に使用]。</p> <p>一方、被告は、ジーンズ(被告商品)に被告標章5を付して製造販売し、宣伝広告に使</p>	

	<p>用している。</p> <p>原告が、被告の上記行為が原告の有する原告商標3に係る商標権の侵害に当たる旨を主張して（※他に不正競争防止法2条1項1号の商品等主体混同惹起行為、同2号の著名表示冒用行為に当たる旨主張）、被告に対して販売の差止めと被服の廃棄を求めた事案。</p>
第一審・控訴審における原告の主張	<p>外観において、原告商標3「501」と被告標章5「505」とは、外観において3桁のうち上2桁が同一であり、称呼において音節のうちほぼ3分の2が共通するので、類似する。</p> <p>なお、原告標章3は、数字の組合せであるにもかかわらず、商標法3条2項に該当すると判断され、商標登録（原告商標3）されている。</p>
第一審の判断	<p>原告が原告標章3を永年使用することによって、「501」という数字から構成される右標章は、原告の商品又は営業を示すものとして、特別な識別力が生じたものと解することができる。他方、商取引において、特定の数字を特定人の独占的使用にゆだねることに弊害があることは容易に推測できるところである。したがって、数字で構成される標章について、特別な識別力が生じたとしても、その独占的使用を許すべき類似の範囲は、厳格に解すべきであって、同一又は実質的に同一といえる範囲に限られるものと解するのが相当である。このような観点から、原告標章3「501」と被告標章5「505」を対比すると、その外観、称呼、観念のいずれの点においても類似しないので、両標章は非類似である。原告は、上2桁が共通するから両標章は類似する旨主張するが、採用の限りでない。</p>
控訴審の判断	<p>原告標章3は「501」の、被告標章5は「505」の、いずれも特徴のない字体による数字によってなるものである。両者は、外観上、最初の2字が共通するものの、全体の3分の1に当たる末尾の1字に差異があり、かつ、その差異を構成する「1」と「5」は格別見誤りやすいものではないから、両標章が外観上類似するとまでいうことはできない。</p> <p>また、両標章はいずれも3桁の数字ととらえることができるから、原告標章3からは「501」という数の、被告標章5からは「505」という数の観念が生ずるが、数というそれ自体は抽象的な概念において、単に値として接近しているというだけでは、観念上類似するということとはできない。なお、原告標章3は、その製品番号を有する特定のジーンズが、ジーンズという被服の最初のモデルとして需要者にも広く認識されていることから、ジーンズの元祖というような観念も生ずるものと認められるが、被告標章5からそのような観念が生ずるものと認めることはできない。したがって、両者は、観念において類似するとはいえない。</p> <p>さらに、それぞれの構成に従って、原告標章3からは「ゴヒャクイチ」、「ゴーゼロイチ」又は「ゴーマルイチ」との、被告標章5からは「ゴヒャクゴ」、「ゴーゼロゴ」又は「ゴーマルゴ」との称呼がそれぞれ生ずるものと認められるから、両標章の称呼は、語頭部の「ゴヒャク」、「ゴーゼロ」又は「ゴーマル」の部分で共通であり、語尾の「イチ」と「ゴ」において差異が存するものである。そして、両標章とも全体の称呼が長音を含めて4～6音からなるにすぎず、また、差異音が末尾にあるとはいえ、上記のように、両標章は、いずれも3桁の数字ととらえることができ、これを称呼する際、語尾を明りょうに発音することは通常行われるところであるから、両商標の称呼は、上記差異音により聴き誤るおそれはなく、識別されるものと認められ、両者が称呼において類似するとすることもできない。</p> <p>そうすると、原告標章3と被告標章5とは、外観、観念及び称呼のいずれの点においても類似せず、非類似であると認められる。</p>
備考	<p>第一審・控訴審ともに原告標章3（「501」）の永年使用による識別性の取得の経過について認定している。ただし、いずれも不正競争防止法上の周知表示との類似性についての判示部分を引用したものである。</p> <p>第一審では数字で構成される標章の識別力について言及した判示部分があるが、この判示部分から直ちに、商標法3条2項の規定の適用による商標権の効力等が、他の規定の適用による商標権のそれと比較して差異があるというような示唆を読み取ることはできない</p>

と思われる。控訴審では同様な言及はなく、結論として、第一審・控訴審ともに、商標の類否判断や商標権の効力について、商標法3条2項の規定の適用による商標権とその他の商標権とで異なるものとは理解していないと考えられる。

(大西 (達))

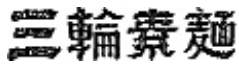
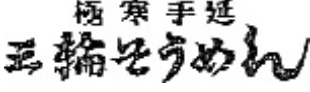


(iii) 裁-3

事件番号・事件名	商標権侵害差止請求事件 (河内ワイン事件)	
判決年月日	大阪地判平成11年1月26日 LEX/DB	
事件の種別	侵害訴訟	
本件商標		本件第1商標(権): 商標登録第2305418号 指定商品: 第28類(昭和34年法) ぶどう酒 (3条2項適用)
		本件第2商標(権): 商標登録第2721569号 指定商品: 第28類(昭和34年法) ぶどう酒 (3条2項適用)
イ号標章		「『河内ワイン』」の文字を明朝体で同書体、同大、等間隔に一連の横書きにして中央に配し、その下に筆記体でデザイン化した『Kawachi Wine』の文字を横書きに配したもの」
結論	請求棄却 (侵害不成立)	
事件の概要	本件第1商標及び本件第2商標につき商標権を有する原告が、包装容器にイ号標章を付したワインを製造、販売する被告に対し、商標権(※及び不正競争防止法2条1項1号、2号)に基づき、その包装の使用差止め、廃棄を求めるとともに、損害賠償を請求した事案	
原告の主張	<ul style="list-style-type: none"> ・本件商標権は、原告等が使用を継続して特別顕著性が生じたことにより、商標法3条2項に基づいて登録されたものであるから、「河内ワイン」という文字自体が本来的に自他商品識別機能を有するかどうかは問題とならず、本件商標権の効力は「河内ワイン」の文字すべてに及ぶ。 ・本件第1商標の山の図形のデザイン、「河内」の文字の図案化、「河内」の文字の縦書きはいずれも平凡なものであるから商標の要部ではなく、文字の大きさの些細な差異は類似性の判断で考慮すべきではないから、イ号商標は本件第1商標と類似しており、同様の理由から本件第2商標とも類似する。 	
裁判所の判断	<ul style="list-style-type: none"> ・本件第1商標及び本件第2商標中の「河内ワイン」の文字(その称呼及び觀念)は、河内地方で産出したぶどうから作られたぶどう酒又は河内地方で醸造されたぶどう酒を指す普通名称ないし産地表示あるいはそのような商品の内容を説明的に記述したものであって、この文字部分は自他商品識別機能を有しないものと認められるから、この文字部分を本件登録商標の要部ということはできない。 ・本件登録商標が自他商品識別機能を有するとしても、本件第1商標については、「河内ワ 	

	<p>イン」の文字の配置態様、外形及び背景の図柄等の全体の構成が一体となって、本件第2商標については、「河内ワイン」の文字の具体的配置態様、外観等からなる全体の構成が一体となって、初めて自他商品識別機能を有するに至っているものというべきである。</p> <p>・イ号標章の「河内ワイン」の文字部分は自他商品識別力を有さず、「Kawachi Wine」の文字部分のうち「Kawachi」の部分は「かわち」と称呼され、「Wine」の部分は「わいん」と称呼されることは明らかであり、中央に記載されている「河内ワイン」の表記と合わせれば、「Kawachi Wine」の文字は「河内ワイン」が想起されるのであって、これ自体では自他商品識別機能を有するものでないことは「河内ワイン」の文字部分と同様であるから、「河内ワイン」あるいは「Kawachi Wine」の文字部分をイ号標章の要部ということはできない。</p> <p>・本件登録商標とイ号標章とは、本件登録商標の「河内ワイン」の文字部分と被告標章の「河内ワイン」及び「Kawachi Wine」の文字部分の称呼、観念が同一であるのみであり、自他商品識別機能が認められない「河内ワイン」の文字部分を共通にするだけで、他に共通する部分がない本件登録商標とイ号標章が類似するものということとはできない。</p>
備考	<p>要部認定において「河内ワイン」の文字部分自体では自他商品識別機能を有するものでないことが重視されているが、この説示部分から直ちに、本件裁判例が商標法3条2項の規定の適用による商標権における類否判断とその他の商標権のそれとを区別して考えているとまではいえず、商標権の効力の面でも特に両者を区別しているとは読み取ることができなと思われる。</p>
関連事件	<ul style="list-style-type: none"> ・昭和57年審判第3251号（本件第1商標） ・平成4年審判第8941号（本件第2商標）

（大西（達））

(iv) 裁-4

事件番号・事件名 判決年月日	不正競争行為差止請求事件（三輪素麺事件） 奈良地判平成15年7月30日判決集未搭載	
事件の種別	侵害訴訟	
本件各登録商標	 指定商品：そうめん 商標1：商標登録第2219632号 (3条2項適用)	 指定商品：そうめん 商標2：商標登録第2219633号 (3条2項適用)
イ号標章	 被告標章1	 被告標章2
結論	商標法に基づく請求を棄却（不正競争防止法に基づく差止請求のみ認容）	
事件の概要	<p>原告（商標権者）は、奈良県三輪地方における手延べそうめんの生産・共同販売・共同保管等を目的とする協同組合である（主に、三輪素麺の製造業者が加盟、販売業者は別個に商友会を結成している。）ところ、原告及びその組合員の長年の継続使用の結果、特別顕著性を有するに至り、本件登録商標1・2は商標法3条2項の規定の適用により平成2年3月27日に登録された。</p> <p>一方、岡山県倉敷市に所在する被告は、被告標章1・2を「そうめん」の容器・包装及び</p>	

	<p>広告に付して業務を行っていた。</p> <p>本件は、原告が、被告の上記業務行為は原告商標権を侵害し、かつ、不正競争防止法2条1項1号及び2号に該当するとして、商標権及び不正競争防止法に基づき、被告の前記標章の使用等の差止と損害賠償を請求した事案である。</p>
<p>両者の主張</p>	<p>・被告は、原告の商標権侵害の主張に対し、本件各登録商標の「三輪素麺」の語は辞書やパンフレットに、素麺の一種類を示す名称として記載されているのであるから普通名称であるとして、商標法26条1項2号の抗弁とともに、「三輪」、「そうめん」、「素麺」と屋号、社名、商品名とを組み合わされた登録商標が多く存在することから、「三輪素麺」の語自体に出所表示機能がないために、本件登録商標とイ号標章とは文字の形態・構成等にて類否判断されるべき旨を主張する。</p> <p>・これに対し、原告は、三輪素麺を扱っているすべての業者は原告や商友会の組合員で、前記組合員に本件各登録商標の登録の同意を得、前記組合員に本件各登録商標の使用を許諾し、前記組合員らは「三輪素麺」の商標を共通財産とし、その上で前記組合員各自の特有の名前を付して使用することを認めているのであって、このことから「三輪素麺」が普通名称化しているとはいえないと主張する。そして、原告は、本件各登録商標は現在も原告が販売する素麺であることを識別するものとして業界や消費者に広く認識されており、「三輪素麺」及び「三輪そうめん」の語はその特別顕著性を失っていないから普通名称とはいえず、被告標章1・2は商標法26条1項2号にいう商標には該当しないと主張する。</p>
<p>裁判所の判断</p>	<p>(1)「三輪素麺」ないし「三輪そうめん」の名称は、三輪地方において、同地特有の製法で、生産されたそうめんの名称として全国的に定着していたのであり、しかも、「三輪そうめん山本」、「そうめんの里 三輪池利」等の商標が原告組合員に登録されていたこと等を考えれば、「三輪素麺」あるいは「三輪そうめん」の文字（語）自体による標章は、三輪地方の生産業者・販売業者全体として、その伝統的製法に従って三輪地方で生産されたそうめんとしての自他識別力は存するものの、三輪地方の一業者である原告が販売する商品であるとの自他識別力はないといわざるを得ない。</p> <p>(2)原告は、三輪地方における三輪素麺取扱業者はすべて原告らの組合員であり、原告の本件各商標の出願、登録に当たり、同組合員全員の同意を得、同組合員に対し、「三輪素麺」、「三輪そうめん」の文字を含む標章の使用を許諾していると主張するが、かかる主張を認めるに足る証拠はない。</p> <p>上記(1)(2)より、本件各登録商標中の「三輪素麺」あるいは「三輪そうめん」の文字（語）自体をもって、本件各商標の中核をなす部分であることはできず、ない。そうすると、本件各登録商標と被告各標章との同一性ないし類似性については、文字自体ではなく、その文字部分の形態・構成等を中心にして、これを判断すべきところ、その同一性ないし類似性を認めることはできない。</p>
<p>備考</p>	<p>不正競争防止法に基づく請求についての裁判所は、以下のとおりである。</p> <p>三輪素麺を扱う業者の大部分が、原告あるいは商友会に加盟しており、原告及び商友会並びにこれらの会員は、長年にわたって、「三輪素麺」あるいは「三輪そうめん」というブランドを守るために、販売するそうめんについての取決めをし、広範な営業活動、積極的な宣伝活動を結束して行ってきたこと等の事実を併せ考えれば、「三輪素麺」あるいは「三輪そうめん」の文字（語）は、不正競争防止法2条1項1号にいう、他人（三輪地方において同地特有の製法で生産している業者あるいはこれを販売している業者全体）の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものといえることができる。</p> <p>したがって、原告は、被告に対し、不正競争防止法2条1項1号及び3条に基づき、被告各商標の使用の差止め及びこれを付したそうめんの容器、包装、宣伝用カタログの廃棄を求める請求権を有する。</p> <p>しかし、被告商品と原告商品との間には、市場において、被告の不正競争行為がなく、</p>

需要者が被告商品を購入しなかった場合には、原告商品を購入するであろうという関係が当然に存在するという事はできないから、原告が被告の行為によって受けた具体的損害については立証がなく、損害賠償請求には理由がない。

(石川)

(4) まとめ

商標法は、3条2項に基づき登録された商標に係る商標権の効力と本来的に自他商品・役務識別力を有すると認められて登録された商標に係る商標権の効力とを区別する規定を有してはいない。したがって、3条2項に基づく商標権によって、他人の商標の登録及び使用を排除できるか否かは、本来的な識別力を認められて登録された商標の場合と同様に、各事案の判断基準時における当該登録商標の識別力の有無あるいは強さ、当該登録商標の周知性、当該登録商標と他人の商標との構成、当該商品・役務についての取引事情等が考慮されて判断されることになるといえる。このことは、本小委員会でも検討した審判決例から伺えるところである。

3. 欧米におけるセカンダリーミーニングに基づいて登録された商標権の権利範囲

(1) はじめに

欧米におけるセカンダリーミーニングに基づいて登録された商標権の権利範囲には、侵害か否かの判断基準となる「混同のおそれ」の際に考慮される一要素である、商標の識別力の強弱が大きく影響する。すなわち、商標自体の識別力が、本来的識別力によるものか、セカンダリーミーニングの獲得によるものかを特に区別せず、商標としての識別力が強ければ、それだけその権利範囲も広くなり、弱ければそれだけその権利範囲も狭くなることになる。

米国については、米国商標法の権威であるマッカーシー教授による *McCarthy on Trademarks* で言及されている判決を中心に、セカンダリーミーニングに基づいて登録された商標権の権利範囲に関連する商標審判抗告部 (TTAB) 審決及び連邦控訴裁判所 (CAFC) 判決等について検討した。また、セカンダリーミーニングに基づいて登録された記述的な商標については、侵害時にはその使用態様によっては、フェアユースの抗弁が認められることから、参考までにフェアユースに関連する裁判例についても触れた。

欧州については、リーディングケースとして、商標

権の効力範囲についての原則が示された *Sabel v Puma* 異議申立事件に関する ECJ (現在の CJEU⁽¹⁾) 判決を検討し、また識別力の低い商標権に基づく侵害事件について、髭剃り形状の *Philips* 立体商標侵害事件についての ECJ 判決を検討するとともに、参考までに記述的な商標の権利侵害に関する *Kinder* 事件ドイツ連邦最高裁判所判決及び色彩商標の保護範囲に関する *Deutsche Telekom AG* 事件ドイツ連邦最高裁判所判決についても触れた。

(2) 米国

米国では、混同のおそれの判断において、商標の強さが商標の類似性と並んで最も重要な要素であるとされ、商標が強ければ強いほど、与えられる保護範囲もより広くなり⁽²⁾、弱ければ弱いほど、相対的に狭い範囲での保護しか与えられない。

セカンダリーミーニングに基づいて登録された商標権 (米国商標法2条(f)) については、一般的には本来的識別力が弱いものが多いと考えられるが、後述の *Levi's* 事件第9巡回区連邦控訴裁判所判決で紹介するとおり、侵害時において提出されるセカンダリーミーニングの証拠が強ければ強いほど、すなわち、商標が強ければ強いほど、混同がより起こりやすくなるとされ⁽³⁾、たとえ本来的識別力の弱い記述的な商標であっても、使用によって強いセカンダリーミーニングを侵害時において獲得しているものであれば、混同のおそれの判断においては、強い商標として扱われることになる。

また、米国での商標権侵害では、原告は、被告の侵害行為が発生する前にすでに自らの商標が識別力 (本来的識別力又は使用による識別力) を獲得していることを立証する必要がある。この点、主登録簿への登録が認められた連邦商標登録については、本来的識別力があるものと推定され (米国商標法33条(a))、さらに、本来的識別力がない商標でも、補助登録簿への登録については、抽象的な識別力の取得可能性が認められれば良いことから、5年間の排他的な継続的使用により、セカンダリーミーニングを獲得したものと推定

される(米国商標法2条(f))。この米国商標法2条(f)の下で登録が認められるためには、獲得された識別力を示すための多くの証拠の提出が必要な場合もあれば、5年間の排他的な継続的使用を陳述するだけで認められる場合もあり、原則として多くの使用証拠の提出が必要な日本の商標法3条2項とは相違している。

連邦商標登録については、5年間の継続使用により、不可争性を獲得し、例えば記述的であるという理由ではその有効性を争えなくなるが(米国商標法15条)、不可争性を獲得した商標については、現にセカンダリーミーニングとしての識別力を有し、有効な商標であることを推定させるものであっても、必ずしも強い商標を意味するものではない(Safer事件TTAB審決⁽⁴⁾)。




なお、商品形態に関するトレードドレスについては、本来的識別力はないとされ、セカンダリーミーニングの立証がない限り、主登録簿には登録されないが(Wal-Mart事件最高裁判決⁽⁵⁾、TMEP 1202.02(b)(i))、商品の包装や店舗からなるトレードドレスについては、本来的識別力があればセカンダリーミーニングの立証をすることなく、主登録簿に登録され得る⁽⁶⁾(TMEP 1202.02(b)(ii))。

(佐藤)

(3) Chippendales 事件連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)判決(2010年)⁽⁷⁾

Chippendales事件は、出願人がセカンダリーミーニングによる識別力の獲得によって米国商標法2条(f)による登録を得ていたものの、まったく同一の商標について、さらに米国商標法2条(f)に基づかない本来的識別力に基づく登録の獲得を試みた事件である。出願人が再出願した理由は、米国商標法2条(f)により得られた商標権は、権利行使の際に限定的な効果しか得られないため、そのような限定のない本来的識別力に基づく登録の方がより権利行使しやすいと考えたためである。

出願人であるChippendalesは、アダルトエンターテインメントに1979年から使用されてきた「カフスと衿」のコスチュームに関する下記のトレードドレスについて2000年に出願を行い、本来的識別力及び使用による識別力の獲得の両方を主張・立証したものの、米国特許商標庁(USPTO)は、本来的識別力ではなく、使用による識別力の獲得、すなわち米国商標法2条(f)に基づいて登録を認めた(登録番号第2694613)。

米国商標法2条(f)による登録 (登録番号 2694613)	再出願後、放棄した出願 (出願番号 78286206)	再出願 (出願番号 78666598)
2000年11月27日出願 2003年3月11日登録	2003年8月12日出願 2006年5月24日放棄	2005年7月8日出願
		
41類 「ADULT ENTERTAINMENT SERVICES, NAMELY EXOTIC DANCING FOR WOMEN」	41類 「Adult entertainment services, namely, exotic dancing for women」	41類 「Adult entertainment services, namely exotic dancing for women in the nature of live performances」

出願人は、米国商標法2条(f)に基づいて登録を得たものの、米国商標法2条(f)に基づかない本来的識別力を認められて登録された連邦商標登録は、より強い登録であり、より権利行使しやすい登録であるから、本来的識別力に基づいての連邦商標登録の獲得に

再度チャレンジする意味があるとして、再度2003年及び2005年に同一の「カフスと衿」のコスチュームのトレードドレスについて出願を行った。

審査官は、この出願に対して再度本来的識別力がないと判断し、TTABも米国商標法2条(f)に基づいて

登録された商標とそうでない商標との間には法律的、実体的な違いはないと考え、審査官の判断を支持したため、出願人は CAFC に出訴した。

CAFC は、結論としてこの「カフスと衿」のコスチュームのトレードドレスについて本来の識別力がないとした TTAB の審決を支持したが、その判断において、本来の識別力に基づく連邦商標登録とセカンダリーミーニングによる識別力の獲得に基づく連邦商標登録について、すべての主登録簿に登録された連邦商標登録は、その連邦商標登録が本来の識別力に基づいて認められたものか、セカンダリーミーニングによる識別力の獲得に基づいて認められたものであるかにか

かわらず、米国商標法 7 条 (b)⁽⁸⁾ の下で同じ利益を享受し、同じ証拠上の推定が与えられるが、権利行使の面においては違いがあるかもしれないと指摘した。

CAFC は、混同のおそれの判断の際に考慮される商標の強さは、conceptual strength (本来の識別力) 及び marketplace strength (セカンダリーミーニング) の双方によって決定されるものであるから、ある商標が本来の識別力を有するかどうかは、権利侵害時において与えられる商標の保護の範囲に影響を与えるかもしれないと指摘している。

(佐藤)

(4) 米国判決の要約

(i) 米-1

National Steel 社の引用商標「NATIONAL」につき、その本来の識別力の弱さを認めつつも、松下電器の本件商標 (3 件) は、混同のおそれがあるとされた登録系の事例



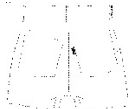


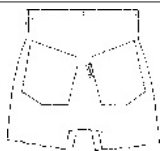
事件名	<i>Matsushita Electric Industrial Co. v. National Steel Constr.Co.</i> , 442 F.2d 1383 (C.C.P.A. 1971) ⁽⁹⁾		
事件の種類	松下電器の 3 つの商標権を取消した TTAB 審決に対する控訴審判決 (C.C.P.A : 関税特許控訴裁判所)		
本件商標 (控訴人である松下電器が商標権者)		(第 754002 号) (第 769430 号) (第 769858 号)	指定商品 portable electric space heaters, portable electric percolators, portable electric rice boilers, portable electric bakers, and portable electric blenders.
引用商標 (被控訴人である National Steel 社が商標権者)		(第 539424 号)	指定商品 AUTOMATIC ELECTRIC WATER HEATERS
結論	TTAB の判断を維持し、C.C.P.A も両者の混同のおそれを肯定。		
理由	<p>松下電器の主張</p> <p>NATIONAL is such a "weak" and "watered" mark that appellee's protection should not be extended beyond the specific goods on which appellee established use of the mark.</p> <p>CCPA の判断</p> <p>Even though a mark may be "weak" in the sense of being a common word in common use as a trademark, it is entitled to be protected sufficiently to prevent confusion as to source from arising. 15 U.S.C. 1052(d).</p> <p>It must be conceded that "National" is almost as weak a mark as can be found. However, it is quite likely that a purchaser would have some difficulty in explaining which product he desired if he should try to identify it by its trade name. He would have to ask for prices on a "National" dryer as distinguished from a "National Dryer" dryer or vice versa. If a trade mark, however weak, is to retain any validity, a manufacturer must be protected against a competitor's placing his customers in such a</p>		

dilemma.

(佐藤)

(ii) 米-2

商標権侵害において、セカンダリーミーニングの証拠が強い場合には、広い保護が認められるとした侵害系の事例 ("The stronger the evidence of secondary meaning, the stronger the mark, and the more likely is confusion") (**McCarthy 15:25**)


事件名	<i>Levi Strauss & Co. v. Blue Bell, Inc.</i> , 632 F.2d 817,822 (9th Cir. 1980) ⁽¹⁰⁾	
事件の種別	ポケットタブに関する商標権を有する Levi's 社による, Blue Bell, Inc. (Wrangler) に対して提起された商標権侵害及び不正競争違反についての地裁判決に対する第9巡回区控訴裁判所判決	
原告 (被控訴人) である Levi's 社の商標権	(1) The pocket tab colored red, Reg. No. 356,701 (PANTS OF THE PATCH-POCKET TYPE WORN BY MEN, WOMEN AND CHILDREN)	
	(2) The pocket tab carrying "LEVI'S", Reg. No. 516,561. (MEN'S, WOMEN'S AND CHILDREN'S JEANS AND JACKETS)	
	(3) The pocket tab colored red and located in the left-hand vertical seam of the right rear patch pocket, Reg. No. 577,490. (JEANS)	
	(4) The pocket tab colored white and located at the left-hand vertical seam of the right rear patch pocket, Reg. No. 720,376. (PANTS)	
	(5) The pocket tab colored black and located at the left-hand vertical seam of the right rear patch pocket, Reg. No. 774,625. (Garments, Particularly Trousers)	
	(6) The pocket tab carrying "LEVI'S", colored white, and located at the left-hand vertical seam of the right rear patch pocket, Reg. No. 775,412. (Garments, Particularly Trousers)	
結論	侵害とした地裁判決を維持。混同のおそれを肯定し, Blue Bell, Inc による侵害を認定。	
理由	<p>第9巡回区控訴裁判所の判断 (セカンダリーミーニングについて)</p> <p>The district court received copious evidence, direct and circumstantial, on the use and recognition of the pocket tab mark. Use of the mark continuously for 44 years, sales of products bearing the mark of \$500,000,000 in the one year before suit, a use on 500,000,000 garments between 1969 and 1977, and widespread advertising directed to the mark, were among the facts of record. Based on that and further evidence, the court entered findings 16 through 45, in support of the conclusion that "the Levi Strauss pocket tab trademark has acquired a secondary meaning in the marketplace and is distinctive of Levi Strauss's garments in commerce".</p> <p>第9巡回区控訴裁判所の判断 (混同のおそれについて)</p> <p>Secondary meaning and likelihood of buyer confusion are separate but related determinations, the relationship rising from the same evidentiary findings. The stronger the evidence of secondary meaning, the stronger the mark, and the more likely is confusion.</p> <p>The present record establishes that Strauss, by extensive use and advertising, built its</p>	

mark into one which prospective buyers associate with only one seller of pants, and that those buyers, upon observing Wrangler's accused mark on pants, would be likely to assume that those pants were from or somehow associated with that one seller, that is, with Strauss. The evidence of secondary meaning is strong, and the Strauss mark is entitled to a broad scope of protection.

(保崎)

(iii) 米-3

原告の登録商標について、セカンダリーミーニングの獲得を否定し、商標権侵害の成立を否定した侵害系の事例 (“a challenger had proven geographic descriptiveness and lack of secondary meaning sufficient to overcome the presumption created where the mark was registered under 2(f) after submission to the PTO of evidence of secondary meaning”) (*McCarthy 15:34*)

事件名	<i>Burke-Parsons-Bowlby Co. (BPB) v Appalachian Log Homes, Inc.(ALH)</i> , 871 F.2d 590 (6th Cir. 1989) ⁽¹¹⁾	
事件の種別	原告による被告の "APARACHIAN LOG HOMES" 標章の使用に対する差止請求に係る地裁判決に対する第 6 巡回区控訴裁判所判決	
原告商標権		指定商品 Prefabricated Log Homes and Buildings and Components Therefore—Namely, Logs, Door Frames, and Window Frames
	1981 年 12 月出願 1983 年 8 月 30 日登録 (米国商標法 2 条 (f) による登録) (第 1249857 号) (1980 年 1 月雑誌広告による使用開始, 1981 年 1 月 dealership 開始, 1981 年 6 月フロリダでも dealership 開始)	
被告使用のフレーズ	"APARACHIAN LOG HOMES" 1981 年 8 月より使用開始	
結論	非侵害とした地裁の判断を維持。セカンダリーミーニング獲得の立証がされていないとして侵害を否定。	
理由	<p>被告の主張</p> <p>Introduced substantial evidence supporting the District Court's determination that APPARACHIAN LOG STRUCTURES is primarily geographical descriptive. The Appalachian region has been publicly acknowledged as a distinct, identifiable region since 1902. Furthermore, the regionally descriptive term APPARACHIAN is used in 132 business located in the Appalachian region. The Lanham Act does not protect primarily geographically descriptive marks.</p> <p>第 6 巡回区控訴裁判所の判断</p> <p>The evidential burden necessary to establish secondary meaning is substantial. The gross sales figure of \$2,000,000 encompasses three years and includes commercial as well as residential buildings and average approximately \$666,000 in gross sales each of the three years. The significance of BPB's climb to the top of the market is limited by the fact that no evidence establishes that it occurred before appellee began using its name. Secondary meaning must be established prior to others use of a similar name. The testimony that (the mark) had acquired secondary meaning must be viewed with scepticism Secondary meaning was not established by BPB. Having agreed with District Court's finding that the mark was not protectable, there is no need to review the issues</p>	

	raised on appeal which assume registrability. The judgement of the District Court is affirmed.
--	--

(河合)

その他、その商標の下での販売がないことを理由にセカンダリーミーニングの推定が反証された *Custom Vehicles, Inc. v. Forest Rivers, Inc.*, 事件⁽¹²⁾ もあり (*McCarthy 15:34*), また, *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 事件⁽¹³⁾ においては, ある程度識別力の弱い商標を原告が採用した以上は, たとえそれが適切に登録されていた場合でも, 第三者の使用をすべて排除できるわけではないと判示しており⁽¹⁴⁾, 登録された後でも商標権者による獲得したセカンダリーミーニングの維持・強化の姿勢が求められる。

(iv) 米-4

セカンダリーミーニングを獲得し, 商標権によって今は保護されている記述的な言葉について, それを商標的な意味というよりは記述的な意味において善意で使用している者については, フェアユースの抗弁が認められるとした侵害系の事例

事件名	<i>Sunmark Inc. v. Ocean Spray Cranberries, Inc.</i> , 64 F.3d 1055 (7 th Cir. 1995) ⁽¹⁵⁾	
事件の種別	Sunmark Inc. の使用する商標「Swee TARTS」に基づく Ocean Spray の「sweet-tart」の使用に対する使用差止仮処分請求に関する第7巡回区控訴裁判所判決 (Lanham Act 及び Illinois Anti-Dilution Act)	
原告(Sunmark)の商標権	Swee TARTS (The “Swee” is in bright blue, the “ARTS” in magenta; the “T” in the middle is divided between the two colors)	商品 Fruit-flavored sugar candy most often sold in a tablet from similar to a brightly colored aspirin.
被告(OceanSpray)の使用商標:	“sweet-tart”	A variety of sugar-flavored cranberry juice drinks
結論	非侵害とした地裁の判断を維持。Ocean Spray の使用は記述的な使用である。仮に商標的使用だとしても, 混同のおそれが立証されていないとして, 請求棄却	
理由	<p>Sunmark の主張 “sweet-tart” is an oxymoron and therefore cannot be descriptive.</p> <p>第7巡回区控訴裁判所の判断 The potential descriptive nature of “sweet-tart” does not divest Sunmark of any right to protect its mark “Swee TARTS”, for that mark is incontestable under 15 U.S.C. Sec. 1065. That “Swee TARTS” is an incontestable mark for sugar candy does not make Sunmark the gatekeeper of these words for the whole food industry. Even if we assume that some of the ways Ocean Spray deployed “sweet-tart” to sell juices have the status of a trademark, Sunmark cannot prevail without demonstrating a likelihood of confusion. The Illinois anti-dilution statute protects only strong, distinctive marks with widespread recognition. Because “sweet-tart” can be used as words of description, Sunmark must show a secondary meaning to receive protection under the Illinois anti-dilution statute.</p>	

(太田)

(5) 米国のまとめ

米国商標法においても、本来的識別力に基づいて認められた連邦商標登録の効力と、セカンダリーミーニングに基づいて認められた連邦商標登録の効力を区別する規定はない。登録性が問題となった *Matsushita Electric Industrial Co. v. National Steel Constr.Co.* 事件においても、不服2007-12115「SCREEN」事件(審-14)と同様の理由で他人の登録商標と抵触すると判断している。

一方、米国商標法2条(f)に基づかない登録であれば、本来的識別力があるものと推定され、その識別力の立証が容易となるため、Chippendales 事件でCAFCが指摘するように、権利行使の場面における立証の容易さにおいて両者に差異が生じうるとされる。すなわち、本来的識別力に基づいて認められた連邦商標登録の場合、権利行使の際の判断基準となる混同のおそれの有無において重要な要素となる識別力の強さの立証がしやすくなるため、結果としてその商標に与えられる保護の範囲を広く主張し易くなる場合が多いものと考えられるからである。

日本の3条2項では登録が認められるためのハードルが比較的高いため、3条非該当であれ、3条2項該当であれ、出願人は何よりもまず登録が認められることを望み、その商標の識別力の強さや、それと関連した権利行使の困難さまでを意識することは少ないが、米国商標法2条(f)では登録が認められるためのハードルは低い場合もあるため、Chippendales 事件の出願人のように、あくまでも米国商標法2条(f)でない登録の獲得を目指すことにそれなりの意味はあったものと考えられる。

なお、日本における近年の立体商標の登録性を認めた種々の知財高裁判決のうち、GuyLian チョコレート立体商標事件(判例時報2056号133頁)については、3条1項3号の該当性を否定し、チョコレートの立体的形状について本来的識別力を認めたが、かかる商標の権利行使の場面での効力がどのように判断されるかは注目される。また、日本の特許庁でも昨年、登録された商標が本来的識別力を認められて登録になった商標であるか、又は3条2項で登録になった商標であるかを登録査定に明示する運用になったとのことであるが、かかる運用が今後の権利行使の場面でのどのような影響を与えるかについても、引き続き検討してい

く必要がある。

いずれにせよ、本来的識別力が認められて登録された商標であっても、その後の商標管理次第で、弱い商標にもなり得るし、逆にセカンダリーミーニングに基づいて登録された商標であっても、その後の使用次第によって、強い商標にもなり得るのであって、本来的識別力に基づいて認められた連邦商標登録=強い商標、セカンダリーミーニングに基づいて認められた連邦商標登録=弱い商標という図式には必ずしもならない点には留意が必要である。

(佐藤)

(6) 欧州

欧州における商標権の効力についてのリーディングケースとして、まず *Sabel v Puma* 異議申立事件に関するECJ判決を検討した。そこでは、「標章の外観、称呼、観念における類似判断は、標章の識別性と強く支配的印象を与える構成要素を考慮に入れて、その標章により生じる全体的印象に基づき判断されなければならない。・・・先行標章が本来的であれ使用を通じて強き識別性を持つときには、より混同可能性は強くなる。」という商標権の効力範囲についての原則が示されており(後述の(7)(i)「理由」参照)、これはセカンダリーミーニングに基づき登録された商標権についても当てはまる。

しかしながら、セカンダリーミーニングに基づき登録された商標は、本来的識別力がもともと低いため、他人を商標権侵害で訴える時には、登録無効の反訴を提起されるおそれがあり、これに関連して、髭剃り形状の *Philips* 立体商標侵害事件についてECJ判決を検討し、識別力の低い商標の権利者が権利侵害で勝訴することの困難性を理解した。



さらに、記述的な商標の権利侵害に関する *Kinder* 事件ドイツ連邦最高裁判所判決及び色彩商標の保護範囲に関する *Deutsche Telekom AG* 事件ドイツ連邦最高裁判所判決も参考までに紹介する。なお、*Kinder* 事件、*Deutsche Telekom AG* 事件ドイツ連邦最高裁判所判決に関しては、判決文に当たることができず、AIPPI誌に掲載された「ドイツにおける商標事件判決」に基づき報告を作成したことを付言しておく⁽¹⁶⁾。

(河合)

(7) 欧州司法裁判所 (ECJ) 判決の要約

(i) 欧-1

類似の意義をもつ結果、公衆が、当該両商標を、単に関連（連想）づけるかもしれないという程度では、混同可能性があると結論するには足りないと判断した判決で、その理由の中で、識別力が強ければ強いほど、混同可能性も強くなると述べている。

事件名	<i>SABEL BV v. PUMA AG, RUDOLF DASSLER SPORT</i> (ECJ, November 11, 1997 Case C-251/95) ⁽¹⁷⁾	
事件の種別	上記異議申立事件に関して、ドイツ連邦最高裁判所は、商標に関する加盟国の法律を近似させるための理事会指令 89/104/EEC (First Council Directive 89/104/EEC of December 21, 1988) の4条(1)(b)の解釈について、欧州裁判所に対し、先決的判決 (preliminary ruling) を求める付託を提出し、それに対して、同裁判所が、回答を与えた。	
本件商標 (出願商標)		指定商品 "Leather and imitation leather, products made therefrom not included in other classes; bags and handbags" in Class 18 国際登録商標出願 (IR 540894) ドイツを指定国に含むもの "Clothing, including tights, hosiery, belts, scarves, ties/cavats and braces, footwear, hats" in Class 25
引用商標 (先行商標)	ドイツ登録商標 (No. 1106066) 	指定商品 "Leather and imitation leather, goods made there from (bags) and articles of clothing"
事件の経緯	Puma AG (ドイツ法人) は、本件商標に対して、引用商標に基づいて異議申立を行ったが、ドイツ特許庁は、両商標を非類似と判断して異議申立を却下したため、Puma AG は、ドイツ連邦特許裁判所にその決定の取消を求めた。同裁判所は、両商標を類似すると判断したため、Sabel BV (オランダ法人) は、ドイツ連邦最高裁判所に出訴した。そこで、ドイツ連邦最高裁判所は、欧州裁判所に以下の先決的判決 (preliminary ruling) を求めた。	
ECJ への付託事項	①上記理事会指令4条(1)(b)の解釈において、絵と文字からなる標章と、単に絵からなる標章 (同一又は類似の商品に使用され、かつ、とりわけ公衆に周知でないもの) とにおいて、混同可能性があるとする認定のためには、その両標章が、意義 (観念, semantic content) (本件においては、「跳ねている猫科の動物」) において一致するということが十分であるか? ②上記に関して、理事会指令同条の中の文言、「the likelihood of confusion includes the likelihood that a mark may be associated with an earlier mark」の意味は何か?	
ECJ の判断	The criterion of "likelihood of confusion which includes the likelihood of association with the earlier mark" contained in Article 4 (1) (b) of First Council Directive 89/104/EEC of December 21, 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks is to be interpreted as meaning that <u>the mere association which the public might make between two trade marks as a result of their analogous semantic content is not in itself a sufficient ground for concluding that there is a likelihood of confusion within the meaning of that provision.</u> (※下線及び上記ゴシック体は本報告者で作成した)	
理由	That global appreciation of the visual, aural or conceptual similarity of the marks in question, must be based on the overall impression given by the marks, bearing in mind, in particular, their distinctive and dominant components.	

	<p>In that perspective, the more distinctive the earlier mark, the greater will be the likelihood of confusion. It is therefore not impossible that the conceptual similarity resulting from the fact that two marks use images with analogous semantic content may give rise to a likelihood of confusion where the earlier mark has a particularly distinctive character, either per se or because of the reputation it enjoys with the public.</p> <p>However, in circumstances, such as those in point in the main proceedings, where the earlier mark is not especially well known to the public and consists of an image with little imaginative content, the mere fact that the two marks are conceptually similar is not sufficient to give rise to a likelihood of confusion.</p>
結論要旨	<p>4条(1)(b)の「公衆の混同には、先行商標との関連を生じるおそれを含む」という条項の解釈について、先行商標がとりわけ公衆によく知られていない場合や、創意に富んだ表現から成り立っていない場合において、単に両商標が概念として類似するという点だけでは、混同のおそれを生じさせるには、不十分である。</p>

(東谷)

(ii) 欧-2

商品形状の本質的機能的特徴が技術的效果のみに起因する場合には、同一の技術的效果が得られる他の形状が存在するとしても、当該商品形状の登録は認められないとした「欧州商標指令(Directive) 89/104/EEC」第3条の解釈が問題となった判決

事件名	<i>Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd.</i> (ECJ, June 18, 2002 Case C-299/99) ⁽¹⁸⁾	
事件の種別	Philips による Remington の商標使用に対する商標権侵害訴訟に対して、反訴として提起された Philips の商標登録無効の主張（識別力の欠如）に関して、英国控訴裁判所（Court of Appeal）からの要請に基づく欧州司法裁判所（ECJ）による先決的判決（preliminary ruling）	
本件商標	 <p>第8類 A shaver comprising three rotary heads arranged in the shape of an equilateral triangle.</p> <p>(登録第 1254208 号)</p>	
事件の経緯	<p>Philips は、1966 年から、三角ヘッドに 3 個の回転刃を配置した髭剃りの販売を開始した。同社は、1985 年、上記の特徴を有する髭剃りヘッドの形状をイギリスにおいて商標登録した。同社は、イギリスで宣伝広告活動を行った結果、上記の特徴を有する髭剃りが同社の商品であることが広く知られるに至った。</p> <p>Remington は、1995 年、イギリスにおいて、三角ヘッドに 3 個の回転刃を配置する Philips の髭剃りの形状に類似した商品の製造販売を始めた。同年、Philips は、Remington に対し侵害訴訟を提起したところ、Remington は反訴として Philips の登録無効を主張した。</p> <p>英国高等裁判所は、Philips の商標は識別力を欠くことを理由に登録無効とする判断を下したが、Philips は登録の有効性及び権利侵害を主張して控訴した。</p> <p>英国控訴裁判所は、最終判断する前に、EU 商標指令の解釈について欧州司法裁判所に先行判決を求めた。</p>	

ECJ への付託事項	Can the restriction imposed by the words “if it consists exclusively of the shape of goods which is necessary to achieve a technical result” appearing in Article 3(1) (e) (ii) be overcome by establishing that there are other shapes which can obtain the same technical result or (i) is the shape unregistrable by virtue thereof if it is shown that the essential features of the shape are attributable only to the technical result or (ii) it some other and, if so, what test appropriate for determining whether the restriction applies?
ECJ の判断	Article 3(1) (e), second indent, of Directive 89/104 must be interpreted to mean that a sign consisting exclusively of the shape of a product is unregistrable by virtue thereof if it is established that the essential functional features of the shape are attributable only to the technical result. Moreover, the ground for refusal or invalidity of registration imposed by that provision cannot be overcome by establishing that there are other shapes which allow the same technical result to be obtained.
結論要旨	商品形状の本質的機能的特徴が技術的効果のみに起因する場合には、同一の技術的効果が得られる他の形状が存在するとしても、当該商品形状の登録は認められない。

(山口)

**(8) 記述的な商標の権利侵害に関する Kinder 事件
ドイツ連邦最高裁判所判決**

(Kinder[children]NJW 2004, 1166=GRUR2003, 1040=WRP2003)

本件は、チョコレートについて“Kinder (子供たち)”から始まる商標を使用し、また“KINDERSCHOKOLADE”商標の登録を有する原告が、“KINDERKRAM (子供たちの食べ物)”の登録商標を付した菓子を販売する被告に対し、商標権侵害で訴えたところ、地方裁判所、控訴裁判所ともに侵害を認めたため、これに対し上告された事件である。

被告は、被告の登録標章“KINDERKRAM”の公告時には原告の“KINDER”は識別力が低下しており取り消されるべきであったため、原告は権利主張できないと論じていた。

ドイツ商標法22条は、権利侵害における抗弁事由として、登録商標が登録時又は後行商標の公告時に絶対的不登録事由を含む場合を挙げているが、一方同50条は、絶対的登録要件を満たさない登録商標に対する取消し請求を規定する。これに関し、ドイツ連邦最高裁判所は、同22条の抗弁は登録後10年を経たのち適用されるものであり、登録後10年以内はまず同50条に基づく取消し請求をドイツ特許商標庁に提出しなければならず、そこで侵害訴訟手続きが中断されることを明らかにし、同22条の抗弁の可能性を否定したのち、同50条取消し請求に関し、原告の登録商標はそ

の登録時登録要件を満たしていたため被告の商標の公告時に消滅していたとの主張の可能性を認めなかった。

しかし、それと同時にセカンダリーミーニングに基づき登録された商標はまず内在的な識別力の欠如を克服しなければならず、“KINDER”は図形との組み合わせ故に識別力がもたらされたものである、また“KINDER”と“KINDERKRAM”は観念上非類似であるとし、差戻し判決を下した。その際、最高裁は、原告標章の識別力に関し、被告標章が保護を獲得した時点で考慮すると同時に、第一審裁判所の口頭審理時点までに当該標章の識別力が低下していた可能性を考慮すること、また“KINDER”は当該商品の消費者への単なる説明に過ぎないため、取引関係者における100%に近い認知度を要件として判断するよう、控訴裁判所に要求した。これを受けて控訴裁判所が侵害を認めさせることは困難となったと論じられている。

(河合)

**(9) 色彩商標の保護範囲について判断された
Deutsche Telekom AG 事件ドイツ連邦最高裁判
所判決**

(Deutsche Telekom AG v MOBILECOM, Bundesgerichtshof, 4 Sep 2003, 2004ETMR75)

遠距離通信分野における商品・サービスを明示するために自己の広告において“マゼンダ (深紅色)”の色

彩を使用し、セカンダリーミーニングに基づくドイツ及びCTM登録を所有する原告 Deutsche Telekom AGが、新聞広告を通して自己の遠距離通信サービスの販売促進のためにマゼンダに似た色彩を使用する被告に対し、商標権侵害に基づく差止めの申立を行った。

ドイツ連邦最高裁判所は、本件において「取引の過程における色彩“マゼンダ”を用いる遠距離通信サービスの申し込み、提供、販売促進」を被告に中止させる包括的差止め救済の申し立ては、漠然とし過ぎているため容認できないとして却下する結論を出したが、出所表示としての色彩の使用についてECJの *Libertel* 事件に従い、慎重に検討を行っている。すなわち、色彩は主として、出所表示としてではなく装飾手段として認識される。それゆえ、文字、図形商標と異なり、輪郭のない色彩が出所表示として認められるには、当該色彩が広告の一部として目立つ方法で使用されていること、さらに商標として保護されるには、より高いレベルの識別性の獲得が要求されるとした。

これに基づき、最高裁は58%の認知度は原告のセカンダリーミーニング獲得として十分であると判断する一方で、争点の広告に関する極めて限定的な差止めしか認めず、結論としては手続上の理由により包括的な差止め救済の申立てを却下した。

(河合)

(10) 欧州のまとめ

欧州の裁判例からも、使用による識別性に基づく商標権の効力範囲(具体的には混同可能性)は、侵害時点での、当該商標権の識別性の強さに影響されることがわかる。しかし、セカンダリーミーニングに基づき登録された商標であるからといって、一概に識別力が低く不確実な登録であるとはいえないようである。なぜならEUでは、セカンダリーミーニングに基づき登録された商標の有効性は、登録後の使用も考慮することができる旨商標指令に規定されているため(商標指令3条(3)第2文、なお、この規定は任意規定なので各国内法で規定されない国もあるが、英国商標法第47条(1)ではその旨規定されている)、低いセカンダリーミーニングに基づき登録になったとしてもその後、より高い識別力を獲得すればより確実な登録となり、またより広く保護される可能性があるからである。他方、識別力を維持できず普通名称化してしまったとき

には、登録を取り消されるおそれもある。日本と異なり、普通名称化した時には、事後的に取り消される規定があるからである(商標指令12条(2)(a))。

結局は、使用による識別性に基づき登録された商標も、登録後の商標権者の管理次第で識別力の強弱に差が出て、保護は広くなったり狭くなったりするが、その差は商標権者の商標管理により大きく関わってくるといえる。

(河合)

4. おわりに

先日、商標法3条2項で登録された森永製菓の商標権「チョコボール」に基づいて「徳用チョコボール」というアイスクリームを販売する名糖産業に対して商標権侵害が提起されたとのニュースがあった。また、昨年11月には同じく商標法3条2項で登録されたフジパンビの登録商標「黒糖ドーナツ棒」に基づいて「棒でドーナツ」という商品を販売する七尾製菓に対して商標権侵害等に基づく仮処分が提起されたとのニュースがあり、これに関連して商標権の効力の範囲に属しないとされた判定事件(判定2009-600042)や「黒糖ドーナツ棒」の登録性が争われた知財高裁判決(知財高判平成23年3月24日平成22年(行ケ)第10356号審決取消請求事件⁽¹⁹⁾)もあり、今回、商標法3条2項に基づく商標権の権利範囲について検討したことは、それなりの意味があったと考える。

しかしながら、平成22年度の本小委員会での検討は、必ずしも十分なものとはいえないであろう。その主たる原因は時間的制約にあるが、外国事件については、検討対象とすべき事案の検出が容易ではなく、予想以上に骨が折れたことも大きく影響している。外国事件や日本の審判決との比較検討については、今後の検討課題としたいが、本小委員会での検討が十分とはいえないとしても、商標法3条2項に基づく商標権の権利範囲という本テーマについて審判決を整理したものはなく、また、外国事案の検出が容易でないことから、本稿が、商標実務者の一助となれば幸いである。

注

(1)2009年12月1日にリスボン条約が発効したことに伴ない、欧州司法裁判所(ECJ: European Court of Justice)からCJEU(Court of Justice of the European Union)に名称変更された。なお、CJEUは依然として

EUの法令解釈を行う最高機関となっている。

- (2) “The stronger a mark, the broader the scope of protection given to it” J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, § 15:25 (4th ed. 2002)
- (3) “The stronger the evidence of secondary meaning, the stronger the mark, and the more likely is confusion.” *Levi Strauss & Co. v. Blue Bell, Inc.*, 632 F.2d 817, 208 U.S.P.Q. 713 (9th Cir. 1980)
- (4) “the fact that opposer’s federally-registered trademark has achieved incontestable status means that it is conclusively considered to be valid, but it does not dictate that the mark is “strong” for purposes of determining likelihood of confusion. McCarthy On Trademark and Unfair Competition § § 11:82 and 32:155 (4th ed. 2009)” *Safer Inc. v. OMS Investments, Inc.*, 94 USPQ2d 1031 (TTAB 2010)
- (5) *WAL-MART STORES, INC. V. SAMARA BROTHERS, INC.* 529 U.S. 205 (2000)
- (6)但し、トレードドレスについては、もう一つの保護要件である機能性の要件を満たす必要がある。
- (7)*In re Chippendales USA* (Fed. Cir. 2010)
- (8)第7条(15 U.S.C. § 1057) 登録証

(b) 一応の証拠としての証書

この章によって規定される主登録簿への標章の登録に係る証書は、登録標章及び標章登録の効力、標章に係る所有者の所有権、及び証書中に特定される商品又はサービスに付して又は関連して、証書中に記載されている条件又は制限がある場合はそれに従うことを条件として、取引において登録標章を使用する所有者の排他権

についての一応の証拠とする。(特許庁ウェブサイトより抜粋)

- (9) <http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/442/442.F2d.1383.8527.html>
- (10) <http://ftp.resource.org/courts.gov/c/F2/632/632.F2d.817.78-3119.html>
- (11) <http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/871/871.F2d.590.88-5025.html>
- (12) *Custom Vehicles, Inc. v. Forest Rivers, Inc.*, 476 F.3d 481, 483 (7th Cir. 2007)
- (13) *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4, 10-11 (2nd Cir.1976)
- (14) “When a plaintiff has chosen a mark with some descriptive qualities, he cannot altogether exclude some kinds of competing uses even when the mark is properly on the register”
- (15) <http://ftp.resource.org/courts.gov/c/F3/64/64.F3d.1055.95-1017.html>
- (16) 参考資料「ドイツにおける商標事件判決」(AIPPI (2004) Vol.49 No.12)
- (17) http://oami.europa.eu/en/mark/marque/pdf/global_assessment-EN.pdf
- (18) <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:191:0001:0002:EN:PDF>
- (19) <http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110325133154.pdf>
<http://www.ip.courts.go.jp/iphanrei/pdf/20110325133240.pdf>

(原稿受領 2011. 7. 7)