

特集2 《商標の周知性》

商標法第4条第1項第10号、15号、19号の周知性に関する審判決の研究

平成26年度商標委員会第4小委員会

今井 貴子, 大沼 加寿子, 岡田 全啓, 可兒 佐和子,
 神林 恵美子, 隈元 健次, 笹原 敏司, 神野 直美,
 高村 隆司, 田中 陽介, 富所 英子

要 約

商標法第4条第1項各号において、周知性が問題となるのは第10号、15号、19号である。

これらの各号は、その全て、或いはいずれかを組み合わせものを根拠条文として、異議申立てや無効審判がなされることが多い。そこで、本小委員会では、比較的最近の審判決において、これら各号が問題となったものを取り上げ、周知性がどのような基準を満たしていれば認められるのかについて考察を行った。

今回検討した審判決からは、第10号、15号、19号を適用する案件における商標の周知性の判断においては、一定の共通した基準というものは特に見られなかった。むしろ、当該商標及びその指定商品等がもつ種々の事情が個別に勘案されるものと解される。したがって、審判等においては、単に、使用年数、使用地域、広告・宣伝状況、アンケート結果等の証拠を提出するだけでなく、周知性を有していると主張する商標についての種々の事情（例えば、そもそもの流通ルートが非常に狭い範囲でしかない、商品自体がニッチな商品である等）についても詳しく主張していくことが重要であると考えられる。

目次

- 第1 はじめに
- 第2 商標法第4条第1項第10号、15号、19号の周知性
- 第3 まとめ

第1 はじめに

商標法第4条第1項各号において、周知性が問題となるのは第10号、15号、19号である。

まず、商標法第4条第1項第10号は一定の信用を蓄積した、いわゆる未登録周知商標の保護を目的としている。このため、10号を適用する際には、保護すべき未登録商標が周知であるか否かが問題となる。次に、同法同項第15号は出所の混同を生ずるおそれがある商標を登録から排除することを目的としており、審査等において15号を適用する際には、保護すべき商標と出願商標との間で出所の混同を生ずるか否かが問題となる。そして、出所の混同が生ずるかを判断する際に、その保護すべき商標が周知であるかが問題となる。更に、同法同項第19号は、一定の周知性を有している商標を不正の目的をもって使用するものを登録

から排除することを目的としており、ここでも保護すべき未登録商標が周知であるか否かが問題となる。

これらの各号は、異議申立てや無効審判で問題となることが多く、また、これらの全て、或いは、いずれかの組み合わせで請求されることが多い。そこで、比較的最近の審判決において、これら各号が問題となったものを取り上げ、周知性がどのような基準を満たしていれば認められるのかについて考察を行った。

第2 商標法第4条第1項第10号、15号、19号の周知性

第4小委員会において検討した、4条1項10号、15号、19号の周知性に関する審決は以下の10件である。検討結果について、以下簡単に説明する。

なお、以下の審決では、周知性以外の要件についても検討されているが、ここではその点については省略する。

(1) 無効2008-890005(4条1項10, 15, 19号) 本件商標：あぐー

第30類の「ぎょうざ」等を指定商品として登録された本件商標に対し、無効審判が請求され、指定商品の一部が無効となった案件である。

引用商標は「あぐー」であり、証拠によれば、請求人は平成19年にJAおきなわ銘柄豚推進協議会設立総会を開催し、引用商標の定義、協議会会則、商標使用許諾契約書を定め、引用商標「あぐー」を付した豚の品質・維持管理を勤め、更に引用商標の使用・管理についても詳細な規定を定め、ブランドの維持・管理に勤めていること等が認められ、その他多数の証拠と併せて、周知性が認められた。

(2) 異議2010-900105(4条1項10, 19号) 本件商標：福島交通(標準文字)

第36類及び第39類の役務(記載省略)を指定役務とする本件登録商標に対し異議申立てがされ、取り消された案件である。

引用商標は「福島交通」の文字であり、福島交通株式会社が永年に亘り使用してきたとして周知性が認められた。

(3) 無効2009-890005(4条1項15号) 本件商標：ヨイチュー

第30類の「菓子及びパン」を指定商品として登録された本件商標に対し向こう審判が請求され、無効となった案件である。

引用商標は「HICHEW」「HI-CHEW」「ハイチュウ」「ハイチュー」「ハイチュウ(ロゴ)」の5件である。

引用商標は30年以上にわたり使用されてきた事実があり、周知性が認められた。

引用商標を付したソフトキャンディーは我が国においてよく知られたお菓子であり、このレベルであれば、周知性については特に否定されることはないと思われる。

(4) 無効2012-890032(4条1項15号) 本件商標：ボロニアジャパン(標準文字)

第30類の「菓子及びパン」、第35類の「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品・役務とする本件登録商標に対し無効審判が請求され、無効審決となった案件で

ある。

引用商標「BOLONIYA \ ボロニヤ」(登録商標)については、証拠から平成10年当時の周知著名性と、平成20年以降の周知著名性が認められたのみならず、その間の周知著名性についても特段の証拠がないにもかかわらず、周知性が継続していたものと判断された。

(5) 無効2007-890078(4条1項19号) 本件商標：テシー(標準文字)

第11類の「家庭用オイルラジエーターヒーター、業務用ボイラー、業務用暖冷房装置」を指定商品として登録された本件商標に対し、無効審判が請求され、無効となった案件である。

引用商標は、請求人が製造販売するオイルラジエーターヒーターに付した商標「TESY」である。請求人はブルガリアに本拠を置く法人であり、引用商標を付したヒーターを製造・販売しており、「TESY」については、本国において3件の登録商標を有している。

また、証拠によれば、オイルヒーターの売り上げは、2005年度は約30億円、2004年のTESY商品の販売台数は約40万台、ヨーロッパにおけるオイルヒーター製造会社としては4番目に大きい会社である。また、海外展開も積極的に行っている。

以上より、外国における周知性が立証された。外国における周知性を立証する際の一つの目安となり得るケースである。

(6) 無効2010-890081(4条1項19号) 本件商標：カバンの図形及び文字等からなるロゴ

第18類の「かばん類」その他の商品・役務を指定商品・役務として登録された本件商標に対し、無効審判を請求され、無効審決となった案件である。

引用商標は、エルメス社の「バーキン」(カバンそのもの)であり、本件商標のカバンの図形部分がエルメス社の「バーキン」に酷似する図形であるとして19号が適用された。

「バーキン」が周知著名である点は争いがないところであるが、本件では、引用商標である「バーキン」(カバンそのもの)が高級バッグを示す商標として周知著名であることが認められた点と、本件商標の一部に描かれたカバンの図形が当該引用商標と類似と判断された点が特筆すべき点である。

(7) 無効 2012-89-109 (4条1項19号) 本件商標：
NANKANG AS-1 \ ナンカンエーエスワン
第12類の「自動車並びにその部品及び附属品、タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として登録された本件商標に対し、無効審判が請求され、無効審決になった案件である。

引用商標3件は、台湾のタイヤメーカーが使用している商標で、いずれも「NANKANG」の文字を含むものである。台湾における周知性が認められており、外国における周知性を立証する際の一つの目安となり得るケースである。

(8) 異議 2013-90022 (4条1項19号) 本件商標：
mud pie

第3、14、16、18、20、21、25、26、28類の商品(記載省略)を指定商品として登録された本件商標に対し、異議申し立てがされ、取消決定がでた案件である。

引用商標は、ロゴ(mudpie)であり、アメリカ国内において1992年頃より使用されてきた商標であり、使用されている商標も多岐に渡り、アメリカでの周知性が認められた。但し、証拠数は11件と少なく、不正の目的が明白であったので、周知性については緩く判断されているとも考えられる。

(9) 無効 2011-89109 (4条1項11号、15号) 本件商標：ROSEOF NEILKEWPIE + 図形

第41類の「電子出版の提供等」(記載省略)を指定役務として登録された本件商標(登録第5414009号)の対し、無効審判の請求がされ、無効審決となった案件である。

請求人(キューピー株式会社)は、4条1項11号と15号に該当すると主張し、審理の結果、本件商標は4条1項11号に該当すると判断されたため、15号に該当するか否かについての判断はされていない。

したがって、請求人が使用しているキューピー関連の商標が出所の混同を生ずる程の周知性を有しているか否かについては判断されていない。

なお、アンケート結果においては、アンケート結果の回答者の約68%が、本件商標の図形部分(キューピー人形の顔、本件図形)を「キューピー(人形)」と回答し、約69%が「マヨネーズ」を思い浮かべたと回答している。その一方で、本件図形を「キューピーマヨネーズのマーク」又は「キューピー株式会社のマー

ク」と回答した者は極めて少なかった。15号について審理された場合に、このアンケート結果がどのように評価されるかは興味深いところである。

(10) 平成13年(ネ)5748 (4条1項10号) 被告標章：mosrite of California + Mの図形

原告が、被告標章を使用する被告に対して差止め請求を行ったところ、被告標章は原告の有する本件商標の登録出願の時点で、旧第24類の「楽器」について周知であったから、その登録に4条1項10号の無効理由が存在することが明らかであるから原告の権利行使は権利の濫用に当たり許されないとして棄却された事例である。被告標章は、本来の権利者であるモズライト社によって登録され、ベンチャーズ等が使用するギターに使用され周知となっていたが、権利者が倒産するなどして、商標権が失効したところ、これを奇貨として原告が商標登録したものである。商標権が期間満了により消滅したからといって、そのことにより、直ちに、当該商標の周知性が消滅することになるものではなく、また、既登録商標であっても、周知性を有するに至っている場合に、商標法4条1項10号の適用を排除すべき理由はないとされた。

第3 まとめ

商標法第4条第1項第10号、15号、19号では、一般的には、比較的高い周知性が求められると考えられているようである。しかし、上記検討した審決からは、実際には、判断対象となる商標の使用状況、使用地域、指定商品の分野・性質、宣伝広告の状況、出願人の事情等、種々の事情が勘案されて周知性の有無が判断されており、それらの事情により求められる周知性の度合いは異なるように思われた。

特に、第19号の場合は、「不正の目的」をもってなされる商標登録出願及び登録商標を排除することが趣旨であるためか、「不正の目的」があることが明らかである場合は、比較的周知性が低いと思われる商標の場合であっても、審判においてはその商標の周知性は認められるようである。

外国における周知性については、今回検討したケースはいずれも第19号が適用される案件であるが、これらに限ってみると、「不正の目的」があることが明らかである場合は、更に周知の度合いが低いと思われる商標の場合であっても、その周知性が認められてい

る。

いずれにしても、今回検討した審判決からは、第10号、15号、19号を適用する案件における商標の周知性の判断においては、当該商標及びその指定商品等がもつ種々の事情が勘案されるものと解される。したがって、審判等においては、単に、使用年数、使用地域、広告・宣伝状況、アンケート結果等の証拠を提出する

だけではなく、周知性を有していると主張する商標についての種々の事情（例えば、そもそもの流通ルートが非常に狭い範囲でしかない、商品自体がニッチな商品である等）についても詳しく主張していくことが大事であると考えられる。

(大沼加寿子)

(検討審判決一覧)

	事件番号	審判決日	商標	指定商品/役務	結論	周知性
4条 1項 10号、 15号、 19号	無効 2008-890005	平成 20 年 11 月 10 日	あぐー	第 30 類 ギョウゴ等	一部認容	○
	異議 2010-900105	平成 23 年 3 月 4 日	福島交通	第 36 類 生命保険契約の締結の媒介等	成立	○
	無効 2009-890005	平成 21 年 10 月 23 日	ヨイチュー	第 30 類 菓子及びパン	成立	○
	無効 2012-890032	平成 25 年 11 月 7 日	ポロニアジャパン	第 30 類 菓子及びパン 第 35 類 菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供	無効	○
	無効 2007-890078	平成 20 年 1 月 10 日	テシー	第 11 類 家庭用オイルラジエーターヒーター等	成立	○
	無効 2010-890081	平成 23 年 3 月 23 日	バーキン形状	第 18 類 皮革、かばん類等 他第 35, 37, 39, 45 類	成立	○
	無効 2012-890109	平成 25 年 7 月 16 日	NANKANG AS-1 \ ナンカンエーエスワン	第 12 類 自動車並びにその部品及び付属品、タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片	成立	○
	異議 2013-900220	平成 26 年 4 月 25 日	mud pie	第 3 類 せっけん類等 他第 14, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 28 類	成立	○
	無効 2011-890109	平成 24 年 6 月 20 日	ROSEO' NEILLKEWPIE \ ローズオニールキューピー & キューピー図形	第 41 類 電子出版物の提供等	認容	○
	東高判平成 13 年(ネ)5748 号	平成 14 年 4 月 25 日	mosrite & M 図形	旧第 24 類 楽器等	控訴棄却	○

(審判決要約)

無効 2008-890005 (平成 20 年 11 月 10 日 審決)		周知性：○
本件商標	あぐー	
引用商標	あぐー	指定商品 第 29 類 食肉等
指定商品・役務	第 30 類 ぎょうざ, サンドイッチ, しゅうまい, たこやき, 肉まんじゅう, ハンバーガー, ピザ, べんとう, ホットドッグ, ミートパイ, ラビオリ等	
出願日	平成 18 年 6 月 8 日	
出願人／権利者	南風堂株式会社	
審決要旨 (商標法 4 条 1 項 15 号 該当性)		
<p>本件商標の登録出願時には既に、請求人及びその組合員が取り扱う豚肉は「あぐー」として沖縄県内で知られていたほか、沖縄を訪れる観光客の間に口コミで広がり、さらには沖縄物産商品のアンテナショップともいふべき「銀座わたした」においても「あぐー」豚肉を材料とした商品が販売されるなどした結果、引用商標は、請求人の業務に係る商品「豚肉」を表示する商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものといふべきである。</p> <p>本件商標に係る本件商品と引用商標が使用されている商品「豚肉」とは、原材料と加工品の関係にあり、現に請求人の業務に係る「豚肉」を材料にした「肉まんじゅう」や「ぎょうざ」が販売されているほか、デパートやスーパーマーケットの食料品売場では両者が隣接した場所で販売される場合が多く、両商品を購入する需要者層も共通しているなど、両者は密接な関係を有するものといえる。</p>		
特記事項 (実務上の指針)		
<p>本件については、引用商標に関する商品の販売実績 (市場シェア等)、広告宣伝費等の立証はされていないが、商品等の特殊性 (品質維持のために大量生産ができなく、稀少価値の高い商品であること。品質・価格・流通経路などが一般的な食肉製品とは異なること。) を立証し、15 号が適用されたものと推測される。</p>		

(今井貴子)

異議 2010-900105		周知性：○
本件商標	福島交通 (標準文字)	
指定商品・役務	第 36 類 生命保険契約の締結の媒介等 第 39 類 鉄道による輸送等	
出願日	平成 21 年 (2009) 2 月 26 日	
出願人／権利者	株式会社福島交通 (出願時「株式会社フクコー開発」)	
審決要旨		
<p>(1) 商標法第 4 条第 1 項第 10 号について 商標法第 4 条第 1 項第 10 号及び同第 19 号に該当しないというためには、その出願時において当該各号に該当せず、かつ、査定時においても該当しないものでなければならぬ (商標法第 4 条第 3 項)。出願後、その指定役務の一部についてその登録が抹消されても、そのことを無視して判断する。</p> <p>(2) 商標法第 4 条第 1 項第 19 号について 商標法第 4 条第 1 項第 19 号は、もともと只乗り (フリーライド) のみならず、稀積化 (ダイリューション) や汚染 (ポリューション) の防止をも目的とする規定であり、そこでは、例えば、同第 15 号が出所の誤認混同のおそれを要件として規定しているのとは異なり、これを要件として規定することはしていない。</p>		

(高村隆司)

無効 2009-890005 (平成 21 年 10 月 23 日 審決)		周知性：○
本件商標	ヨイチュー	
引用商標	1) HICHEW 2) HI-CHEW (標準文字) 3) ハイチュウ 4) ハイチュー 5) 	
指定商品・役務	第 30 類 菓子及びパン	
出願日	平成 19 年 (2007 年) 11 月 16 日	
請求人	森永製菓株式会社	
被請求人	ヘテパシフィック株式会社	

<p>審決要旨</p> <p>引用商標1ないし引用商標3及び引用商標5の周知性の高さ、その独創性の程度、商標間の類似性の程度、使用される商品の共通性、需要者の共通性やその注意力の程度、取引の実情等を総合勘案してみると、本件商標の登録時はもとより出願時において、本件商標を指定商品に使用した場合、これに接する需要者が引用商標を想起し、連想して、当該商品を請求人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品「HICHEW」「ハイチュウ」の姉妹商品やそのシリーズ商品であるかのように誤認し、商品の出所について混同するおそれがあるものと判断されるものである。</p> <p>また、甲第19号証の7ないし同18に徴すると、本件商標が使用された商品と請求人商品間、「ヨイチュー」と「ハイチュウ（ハイチュー）」との間において、現に取り違え等混同を生じさせている事態が窺えるところである。</p> <p>したがって、本件商標は、他人の業務に係る商品と混同するおそれがある商標に当たるものであるから、商標法第4条第1項第15号に該当するものと認められる。</p>
<p>特記事項（実務上の指針）</p> <p>昨今の審決では商標非類似を根拠に4条1項11号のみならず同15号適用も即座に否定する事案が比較的多いように見受けられるが、本件では特に以下の点が勘案され、4条1項15号適用が認められたのではないかと推測される。</p> <p>○周知性の高さ（使用期間の長さ、販売数量及び売上、市場シェア、継続的な広告宣伝活動、認知率に関する外部の調査報告書による裏付け）</p> <p>○引用商標を構成する文字が造語であり、他人が使用している事実が見当たらなかったこと</p> <p>○本件商標は一般的な書体で構成されてなるが、実際に販売されていた被請求人商品「ヨイチュー」（ソフトキャンディー）を取り上げたブログ等の証拠を商品パッケージの写真等とともに多数提出することで、引用商標との混同のおそれを強く主張できたこと</p>


(可兒佐和子)

無効2012-890032（2013/11/7 審決）		周知性：○
本件商標	ボロニアジャパン [標準文字商標]	
引用商標	BOLONIYA / ボロニヤ / (登録第4724456号)	
指定商品・役務	第30類「菓子及びパン」、第35類「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」	
出願日	平成20年7月11日（同21年5月1日設定登録）	
出願人／権利者	株式会社 三創	
<p>審決要旨</p> <p>商標法第4条第1項第15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、当該商品又は役務が上記他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標が含まれる。そして、上記の「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品又は指定役務と他人の業務に係る商品又は役務との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品又は役務の取引者及び需要者の共通性、その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品又は指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきものである。請求人商品には、「BOLONIYA」又は「ボロニヤ」の表示が使用されていたものであり、「BOLONIYA」又は「ボロニヤ」の表示は、平成10年当時、請求人又は請求人商品を示すものとして周知性を有していたものと認められる。その後、売上げが低下した時期もあったが、平成20年9月以降、毎年1億円以上の売上げを上げ、近時、請求人又は請求人商品を示すものとして周知性を有しているものと認められる。</p> <p>そして、「BOLONIYA」又は「ボロニヤ」の表示が、一旦、請求人又は請求人商品を示すものとして周知性を獲得し、近時も周知性を有していることに照らすと、特段の事情がない限り、その間の期間においても、周知性が継続していたものと推認されるところ、インターネットによる通信販売等もあって請求人の売上げ自体が大幅に減少したものでないから、本件商標の登録出願の時点及び登録査定時点においても、一定の周知性があったものと認められる。</p> <p>「ボロニヤソーセージ」の「ボロニヤ」は、イタリアの地方・都市名であって、これをソーセージではなくパンに用いる場合には、独創性がないとはいえない。本件商標「ボロニアジャパン」を、指定商品のうち「パン」に使用した場合は、「ボロニア」という称呼・観念も生じることもあり得る。そして、その場合には、請求人又は請求人商品を示すものとして周知な「BOLONIYA」又は「ボロニヤ」と類似性を有するものといえることができる。被請求人のレシートにおいては、「BOLONIA」と大きく記載され、その下に小さく「JAPAN」と記載されている。</p> <p>なお、その需要者が一般大衆であることからすると、これを購入するに際して払われる注意力はさほど高いものでない。以上を総合的に判断すれば、本件商標を、指定商品のうち「パン」に使用した場合は、当該商品が請求人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信され、商品の出所につき誤認を生じさせるとともに、請求人の表示の持つ顧客吸引力へのただ乗り（いわゆるフリーライド）やその希釈化（いわゆるダイリューション）を招くという結果を生じかねない。</p> <p>そうすると、本件商標は、商標法第4条第1項第15号にいう「混同を生ずるおそれがある商標」に当たると解するのが相当である。本件商標の登録は、商標法第4条第1項15号に違反してされたものであるから、他の理由について判断するまでもなく、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきである。</p>		
(神野直美)		

無効2007-890078（平成20年1月10日審決）		周知性：○
本願商標	テシー（標準文字）	

引用商標	
指定商品・役務	第11類 家庭用オイルラジエーターヒーター等
出願日	平成17年10月28日
請求人	テシー・リミテッド
被請求人	デロンギ・ジャパン株式会社
審決要旨	<p>引用商標は、請求人の取扱いに係るオイルラジエーターヒーター、温水器を表示するものとして、遅くとも本件商標の登録出願時である平成17(2005)年10月28日には、少なくともブルガリアにおいて、その需要者の間に広く認識されており、その周知性は、本件商標の登録査定時においても継続していたと推認し得る。</p> <p>そして、本件商標と引用商標とは、「テシー」の称呼を同一とする類似する商標と認められる。</p> <p>被請求人が引用商標と類似する本件商標をあえて採用し、TESY商品と同一又は類似の商品を指定商品として登録出願したのは、ブルガリア国で周知であり、オイルヒーターのヨーロッパ有数の規模となっている被請求人の引用商標が、日本において登録されていないことを奇貨として、不正の目的をもって先取的に登録出願し、登録を受けたものと認めるのが相当である。</p> <p>以上より、請求人が引用する引用商標は、本件商標の出願時および登録査定時において、請求人の業務に係る商品を表示するものとしてブルガリア国内で需要者の間に広く認識されていたものであるところ、本件商標は、請求人の引用商標と類似の商標であつて、かつ、不正の目的をもって本件商標を取得し、使用するものと認められる。</p> <p>したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第19号に違反してされたものであるから、同法46条1項の規定により無効とすべきものである。</p>
特記事項（実務上の指針）	<p>外国商標の周知性を立証する際の必要な証拠の目安が示されたケースである。本件では、売上高・販売台数・販売国・企業規模・TV広告・見本市等への出展状況が証拠として提出されている。</p> <p>また、一般的には不正目的の立証は容易でないと云えるが、請求人および被請求人が同業者である本件において、審判では自己の扱う同種商品の市場動向については注意を払うのが通常であると指摘しており、同業者同士の場合には不正目的が認定され易いことが示された。</p>

(田中陽介)

無効2010-890081（平成23年3月23日審決）	周知性：○
商標	
指定商品・役務	<p>第18類：皮革、かばん類、袋物、携帯用化粧品入れ</p> <p>第35類：かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供</p> <p>第37類：かばん類の修理、袋物の修理、</p> <p>第39類「旅行用かばん類の貸与、旅行用袋物の貸与</p> <p>第45類：かばん類の貸与（但し旅行用のものを除く。）、袋物の貸与（但し旅行用のものを除く。）</p>
出願日	平成21年(2009)1月19日
出願人／無効審判請求人	株式会社電陽社／エルメス・アンテルナショナル
審決要旨	<p>請求人のバッグ（パーキン）の立体形状からなる引用商標は、請求人の業務に係る高級バッグを示す商標として周知著名となっているところ、本件商標は、パーキンの形状と酷似した図形を含むものであって、引用商標に類似するものである。また、本件商標の指定商品及び指定役務はいずれもバッグに関係するものであって、本件商標の構成中の「Rent a Brand Bag」の文字からは、ブランド品と言われる高級バッグの貸与の意味合いが容易に認識理解されるところ、被請求人は、実際にブランド品のバッグの貸与を業として行い、パーキンも取り扱っている事実が認められる。これらを相互すると、被請求人は、請求人及び周知著名となっているパーキンの存在を熟知していたものというべきである。そうすると、被請求人はパーキンの周知著名性を十分認識した上で、その名声や信用にただ乗りし、パーキンに化体した請求人の信用を利用して利益を得るために、本件商標の商標出願をしたものと優に推認</p>

することができるから、被請求人には「不正の目的」があったものというべきである。

特記事項（実務上の指針）

図形商標の構成要素の一部と言えども、著名商標を想起させるような図形を安易に組み込むことは問題となることを明示した審決と言える。

（神林恵美子）

無効 2012-890109（平成 25 年 7 月 16 日）		周知性：○
本件商標	<p>NANKANG AS-1 ナンカンエーエスワン</p>	
引用商標	<p>引用商標 1  引用商標 2 </p> <p>引用商標 3 </p>	
指定商品・役務	第 12 類 自動車並びにその部品及び附属品等	
出願日	平成 19 年 3 月 30 日	
出願人／権利者	株式会社 オートウェイ	
審決要旨		
<p>各引用商標は、いずれも本件商標の登録出願時には既に、請求人の業務に係る自動車用タイヤを表示する商標として台湾国内において取引者、需要者の間に広く認識されていたものというべきであり、その状態は本件商標の登録査定時においても継続していたものと認められる。本件商標と各引用商標とは、「ナンカン」及び「ナンカング」の称呼を共通にするばかりでなく、外観上少なくとも「NANKANG」の文字を共通にするものであって、彼此相紛らわしい類似の商標というべきである。被請求人は、各引用商標が我が国で登録されていないことを奇貨として請求人に無断で剽窃的に各引用商標に類似する本件商標を登録出願したものとわがざるを得ず、本件商標は、請求人の日本市場への参入を阻止し又は請求人との交渉を優位に進める等、不正な利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって使用するものというべきである。</p> <p>本件商標は、商標法第 4 条第 1 項第 19 号に違反して登録されたものであるが、同法第 46 条第 1 項の規定に基づき、その登録を無効にすべきものである。</p>		
特記事項（実務上の指針）		
<p>販売実績が年間十数億円程度で台湾での周知性が認められているが、この種の商品の単価がかなり高いことを考えればタイヤの実販売本数は多くはないのではないかと。また、台湾に於ける雑誌、広告による広告投下量の多寡と需要者への周知浸透の度合いについて、提出された証拠方法以外の情報による客観的な評価が難しいのではないかと。</p> <p>つまり、周知性について提出された証拠方法は、外国語（中国語）で記載されたものが大部分であり、これらの証拠方法の証拠力について他に照し合わせる手段（情報ツール）が日本国内で容易に見出し難いのではないかと。このため、外国における商標の周知性を主張する場合には、可能な限りの証拠方法を数多く添付することが無難であろう。</p> <p>いずれにしても外国に於ける商標の周知性立証の目安がどうあるべきか、今後も審決の積み上げが必要。</p>		

（岡田全啓）



異議 2013-90220（平成 26 年 4 月 25 日異議決定）		周知性：○
本件商標	<p>mud pie</p>	
引用商標	<p>使用商標 1 </p>	
指定商品・役務	第 3, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 28 類	
出願日	平成 24 年 6 月 4 日	
出願人／権利者	株式会社 Dream Maker	
審決要旨（商標法 4 条 1 項 19 号該当性）		
<p>引用商標（及び使用商標）は、米国法人マッド・パイ、エルエルシーの業務に係るベビー用品等に付される商標として、本件商標の登録出願前より、マッド・パイ社のカタログやウェブサイトを通じて米国の小売業者に紹介され、米国の一般の需要者にもマッド・パイ社のウェブサイトや様々な雑誌を介して広告された。その結果、本件商標の登録出願前より、米国の多数の小売業者や一般の需要者の目に触れられたものと推認することができる。そうすると、使用商標 1～3、特にその表現方法において特徴的な使用商標 1 は、マッド・パイ社の業務に係るベビー用品、ファッション関連用品、ギフト用品などを表示するものとして、本件商標出願日前である平成 24 年 6 月 4 日には、少なくとも米国の取引者・需要者の間に広く認識されていた商標であると認めことができ、そ</p>		

の周知性は、2013年4月頃に寄せられたブログ等の件数から見て、本件商標の登録査定日である平成25年（2013年）3月12日においても継続していたものと認められる（周知性の認定）。また、商標権者は平成23年11月ころから、米国のワンコースト社を通じてマッド・パイ社の製品を購入し、これを日本国内で販売していたところ、平成24年4月頃、他の日本企業（オプティマイザー社）がマッド・パイ社製品の日本における独占的総代理店であるとして営業活動を開始した。このような契約の事実はなかったものの、日本においてマッド・パイ社が商標登録をしていなかったことから、平成24年6月4日に、商標権者が本件商標を出願して、登録を受けた。登録後の平成25年7月10日付で、本件商標権者の代理人が、マッド・パイ社の代理人に宛てて送った「連絡書」では、本件商標登録（他にもう1件あり）の譲渡につき、①2商標登録の譲渡対価として、200万円を支払う、②マッド・パイ社は、日本において、オプティマイザー社及びその他の会社との間で、いかなる代理店契約も締結しない旨の書面を交付する、の2点を条件として要求している。これらの点から、本件商標を高額で買い取らせたり、又はマッド・パイ社の国内参入を阻止したり、或いはマッド・パイ社の日本進出に際し、本件商標権者と国内代理店契約の締結を強制するなどの不正の目的のために、本件商標を出願し、登録を受けたものと推認せざるを得ない（不正の目的の認定）。

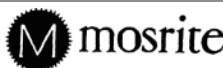
特記事項（実務上の指針）

本件は、商標権者側の不正の目的が明白であったので、周知性については緩く判断されているとも考えられる。各証拠のボリュームについては不明であるが、審決理由中に登場する証拠は甲11までであり、数としてはそれほど多くない。また、米国内における売上についての証拠は出ていない模様で、実質的にはカタログ配布数、広告、ウェブサイト訪問者数、ブログ紹介記事によってのみ、周知性が認められている。

（富所英子）

無効 2011-890109（平成24年6月20日審決）		周知性：○
本件商標		
引用商標		
指定商品・役務	第41類 電子出版物の提供等	
出願日	平成22年8月9日	
出願人／権利者	キューピー株式会社	
審決要旨		
<p>文字部分の「ローズオニールキューピー」の称呼はやや冗長で、「ROSEO' NEILL / ローズオニール」の語がさほど親しまれていないのに対し、本件図形は、大正期から我国の国民の間に広く親しまれた「キューピー人形」の頭部を表したものと理解され、これより「キューピー」の称呼及び観念をもって、役務の取引に当たる場合がむしろ多いとみるのが相当。従って、本件商標は、「ローズオニールキューピー」の称呼が生ずることがあるとしても、第一義的には、本件図形に相応した「キューピー」の称呼及び観念が生ずる。これに対して、引用商標は、「頭の先に尖った頭髪があり、背中には小さな翼のある目の大きい裸体の人形」といった特徴を備えた「キューピー人形」の図形を表し、何れも「キューピー」の称呼及び観念を生ずる。本件商標と引用商標は、外観上明らかに区別し得る差異を有するものであるとしても、いずれも「キューピー」の称呼及び観念を生ずるものであるから、称呼及び観念を同じくする類似の商標というべきである。本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項第1号により、無効とすべきものである。</p>		
特記事項（実務上の指針）		
<p>図形と文字の結合商標の類否判断において、本審決は図形の割合が比較的小さくても、その図形が著名であるために、その図形部分のみから称呼、観念が生じると判断された。また、創作者のローズ・オニールが我国で著名でなかったために、文字部分は軽視され引用商標と類似すると判断された。また、本件商標権者はローズ・オニールがキューピーの創作者であることの顕彰活動を行ってきたことは認められたが、活動が出願前8、9か月前であることから、キューピー人形がローズ・オニールの創作に係るものであると、需要者に広く認識されないとされてしまった。被請求人は取引の実情の証明が不十分であったために、無効となった。</p>		

（笹原敏司）

平成13年(ネ)5748号（平成14年4月25日判決）		周知性：○
本件商標		
指定商品・役務	第24類 楽器、その他本類に属する商品	
出願日	昭和47年6月22日	
出願人／権利者	有限会社黒雲製作所	
判決要旨		
1. 4条1項10号の該当性		

既登録商標が周知性を有するに至っている場合には、その商標権が期間満了により消滅したからといって、そのことにより、直ちに、当該商標の周知性が消滅することになるわけのものではない。また、商標法4条1項11号、13号の適用がないからといって、周知商標との関係について規定した商標法4条1項10号の適用がないことにはならないのは明らかである。さらに、既登録商標であっても、周知性を有するに至っている場合に、商標法4条1項10号の適用を排除すべき理由は全くない。

2. 不正の目的について

控訴人も、被告標章が周知であることを知りながら、本件商標の出願にかかる権利を買い受け、遅くとも平成元年ころからその製造販売にかかるエレキギターに被告標章を付し、原告の名前を出さずに、ジャパンモズライト有限会社又は日本モズライト有限会社という架空の会社の名前を用いて販売するなどして、セミー・モズレー又は同人が設立した会社と何らかの関係があるとの誤認を生じさせる方法で販売していたものであることが認められることから、控訴人は、本件商標の登録査定時において、不正競争の目的を有していたといえることができる。

3. 結論

本件商標は、商標法4条1項10号に違反して登録された商標であることから、差止め請求権や損害賠償請求権を行使することは、権利の濫用に当たり許されないといえるべきである。

特記事項（実務上の指針）

商標権が消滅したからといって、当該商標の周知性まで消滅するわけではない。

(隈元健次)

(参考文献)

1) 工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第19版〕 特許庁編 pp1314～1329

以上

(原稿受領 2015. 5. 11)