

最新判決情報

2019 年

[9 月分]

○シグネチャー事件

知財高裁 R1.9.12 H31(行ケ)10020 審決取消請求事件(森義之裁判長)

第 34 類「紙巻たばこ」他を指定商品とし、青地の縦長長方形図形の上部に「SIGNATURE」の文字を配し、中央の円図形中に「NO. / 555 / STATE EXPRESS」の文字を配し、その上に紋章風の図形を配して成る本願商標(右図)が、「SIGNATURE」(標準文字)から成る引用商標を理由に拒絶されたため、当該審決の取消しが求められた事案である。



争点は、本願商標中の上部にやや小さく表示された「SIGNATURE」の文字部分が独立した自他商品識別標識として認識されるか否かである。

判断にあたり先ず判決は、辞書において「SIGNATURE」の語が名詞では「署名、サイン、しるし、特徴、特色」等の意味があり、形容詞では「特徴的な、典型的な、代表的な、特製の、おすすめのもの、とっておきの、署名を入れられるほど自信のある、上等な、優秀な、立派な」の意味があり、用例として「シグネチャーモデル」について「著名人や芸能人の名前を付けたモデルや、その人物が使っているものと同じ特別仕様モデル」と説明されていることを確認した。

次に判決はたばこ業界において、「DUNHILL」が「SIGNATURE BLEND」を使用し、「CAMEL」が「signature」を、「Davidoff」が「signature」を、そして「W.O.Larsen」が「SIGNATURE」を使用していることを挙げた。

たばこ業界以外でも、楽器業界で「SIGNATURE MODEL」「シグネチャーモデル」が使用されていることを確認した。

さらに、「たばこ等」を指定商品として登録商標のうち、「Vogue/LA SIGNATURE」「CAFÉ/IQOSignature」「PHILIP MORRIS/SIGNATURE」など 5 件の登録商標があることを挙げた。

以上のような事実認定をみると、判決は「SIGNATURE」の語を識別力を欠くか、弱いという方向で検討しているかのように見えたが、結論は逆のものとなった。

結論を急ぐ前に、判決は本願商標「No.555 STATE EXPRESS」ブランドのたばこの認識度について検討した。このブランドのたばこは 100 年以上前から世界各国において販売されてきたが、日本では販売されていなかった。同ブランドは、ラリーレーシングチームのスポンサーとなり、平成 5 年から平成 15 年までの間、スバルのレーシングチームのスポンサーとなり、レーシングカーには「555」ロゴが大きく表示されていた。スバルでは、ウェブサイトで「555」がたばこのブランドであることを説明していた。

他方、判決は引用商標の使用態様について検討した。引用商標の商標権者は、メインブランドを「GUDANG GARAM」とするたばこを販売しており、その中のサブブランドに「Signature」があった。同パッケージにはメインブランドの「GUDANG」「GARAM」が中央下部に大きく表示され、上部に「Signature」が筆記体でやや小さく表示されている。

以上の事実認定の上で判決は本願商標と引用商標との類似性を判断した。まず本願商標においては、「SIGNATURE」の文字は中央の図形部分とは離れて表示され、間隔があいていること、文字の大きさは中央の「555」と横幅が同程度であること、図形中の「No.」「STATE EXPRESS」の文字よりも若干大きいことなどから、「SIGNATURE」の文字は図形部分とは一体のものとは認識できず、相応に目立つ態様で表示されていると外観上の特徴から判断した。

そして事実認定された他社たばこブランドで「SIGNATURE」が使用されていたことについて判決は、これらの

使用例は 4 ブランドのみであり、これらの商品を紹介したウェブサイトは英語で表示されており、これらのたばこが日本で販売されていると認められる証拠がないこと、「シグネチャーモデル」との用例については、「特徴的な銘柄」「代表的な銘柄」の意味を有するとは認めることはできず、「シグネチャーモデル」等の言葉が一般に知られているとは認めることはできないと判断した。

またたばこにはメインブランドとは別に、味やタール含有量等の違いによって複数の種類が用意され、それらには第 2 表示として「MENTHOL」や「LIGHT」などの連想的な表示があるものの、「CABIN RED」「CASTER WHITE」「SPARK」「Luckies」のような味やタール量と関連しないものもあり、これらの文字はたばこの性質等を説明したものではなく、取引者や需要者から商標として認識されるものと認められるとした。

以上を総合的に判断し判決は、本願商標においては「SIGNATURE」の部分抽出して、この部分と引用商標との類否を検討すると、称呼、外観および観念において共通し、類似する商標であると結論した。

筆者は非喫煙者であるので詳しくは知らないが、原告が主張しているように、喫煙者がたばこを選ぶときは、まずはメインのブランドを選択し、その上で好みの味の商品注文するのではないだろうか。いくら、味やタール量が気に入った商品であっても、肝心のメインブランドが違っていたら、まったく違った商品を選んでしまうことになるであろう。

本件においても、「SIGNATURE」が商標として機能するからといって、需要者にとって大事なのは通称「ガラム」と呼ばれている「グダン・ガラム」があつての「SIGNATURE」なのであつて、小売店側に単に「シグネチャー」と注文しても、ガラムの「SIGNATURE」を直ちに選別し、手渡すことができるであろうか。

判決は、「SIGNATURE」が使用されたブランドが 4 つしかなく、それらが日本で販売されたか分からないといつて、他社の使用例を排斥しているが、外国ブランドとは言え「SIGNATURE」が使用されている事実はあつたのであり、日本でも「Vogue/LA SIGNATURE」や「CAFE/IQOSignature」が商標登録されているということは、たばこ業界で「SIGNATURE」が商品表示として採用されつつあり、このことはいずれ「SIGNATURE」が普通名称化あるいは品質表示語となって行くであろうことを示唆しているように思われる。そうすると、業界の安定化のためには、他のメインブランドを含む商標については、並存登録を認める余地もあつたように思われる。

この点に関連して原告は、「SIGNATURE」が持つ記述的な意味は、英語を理解する者の観点からすると、ごく一般的な意味の一つであり、このような普通の記述の意味の存在を無視するとすれば、国際企業の商標選択の余地を不当に妨げると主張したが、これに対して判決は、本願商標では「SIGNATURE」の文字を本願図形部分とは独立した態様で、かつ、相応に目立つ態様で表示していることなど、前記諸事情を総合考慮した結果であるので、国際企業の商標選択の余地を不当に妨げることにはならないと反論している。

つまり、「SIGNATURE」の文字と中央の図形部分をもっと近づけ、「SIGNATURE」の文字が殊更に目立つ態様でなければ、引用商標との並存登録の可能性があると判決は示唆しているようである。

○カラー筆ペン事件

大阪地裁 R1.9.19 H31(ワ)1564 差止等請求反訴事件(杉浦正樹裁判長)

平成 14 年よりカラー筆ペン「彩」を販売する原告が、平成 30 年 3 月頃からカラー筆ペンを販売する被告に対して、不競法 2 条 1 項 1 号の不正競争に該当するとして、販売の中止を求めて提訴した事案である。原告商品は下記左図であり、被告商品は下記右図である。



不競法 2 条 1 項 1 号は、周知な商品等表示の有する出所表示機能を保護することを目的とするが、商品の形

態については、本来的に商品の出所を表示する目的があるわけではないため、例外的に使用により商品の形態自体が特定の出所を表示する二次的意味を有するに至った場合に、不競法の商品等表示として保護されることになる。

商品等表示として保護されるために判決は、当該商品の形態が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有すること(特別顕著性)、かつ、当該形態が特定の事業者によって長期間独占的に使用され、又は短期間であっても極めて強力な宣伝広告や爆発的な販売実績等により、需要者に特定の事業者の出所を表示するものとして周知になっていること(周知性)を要すると前置きした。

そして原告商品が特別顕著性を有するか否かの判断にあたり、「筆ペン」とは何かについて、日本筆記具工業会サイトを引用し、まず「マーキングペン」は一般にマーカー、サインペン、フェルトペンなどと呼ばれるものであり、当該ページに貼られた「筆ペンのページ」に「毛筆風の文字を書くペン」と紹介されていることを確認した。

さらにマーキング JIS 規格においては、油性マーキングペンと水性マーキングペンがあり、筆ペンは水性マーキングペンに該当するところ、他のマーキングペンとは筆記性能等の品質項目が大きく異なっているため、適用範囲から除外され、そこでぺんてる、呉竹、トンボ、セーラー等の大手 4 社によって構成される“筆ペン”業界基準作成委員会は業界基準を作成し、筆ペンを「筆文字が書けるペン先とインキタンクをペン軸に一体化したマーキングペン」と規格を規定した。

以上より判決は、筆ペンをマーキングペン的一种と認定し、業界ではマーキングペンの中で筆ペンは筆文字が書けるものと規定されるが、他社商品においてはマーカーやサインペンと位置付けているものや、筆ペンタイプとの表現やカラー筆ペンとの表現なども使用されていることから、筆記具製造業者においては、筆ペンとマーカーやサインペンとは厳密には峻別されずに販売されているので、原告商品の特別顕著性を判断するにあたっての「他の同種商品」には、厳密な意味でも筆ペンだけではなく、マーカーやサインペンも含めて比較するのが相当であるとし、20 点の他社製品と、先口、穂先、キャップ、軸等を比較し、その結果、原告商品の形態は、他の同種商品にもみられるありふれたものであり、それ自体としては「商品等表示」ということはできないと結論し、不競法該当性を否定した。

以上のように、判決は筆ペンとサインペンとは同種の商品であると認定しているが、如何なものであろうか。サインペンやマーカーでは筆文字は書けないし、筆ペンが欲しい人はサインペンやマーカーは買わないであろう。もちろん、これらの商品は文具売り場で同じコーナーに陳列され販売されてはいるが、筆ペンは一見して認識できるので、需要者にはサインペンなどとは明瞭に区別されているように思われる。

そうすると、筆ペンの独創性や周知性も筆ペン相互の中で判断すれば良いのでは、という疑問も湧いてくる。