

【第153回判決研究会】

2004年9月15日

テーマ： ベア事件

- 【1】 2003年11月27日 東京高裁 第6民事部判決
平成15年(行ケ)第42号 審決取消請求事件
- 【2】 2002年12月19日 東京高裁 第18民事部判決
平成13年(行ケ)第395号 審決取消請求事件
- 【3】 2003年12月24日 東京高裁 第3民事部判決
平成15年(行ケ)第400号 審決取消請求事件

担当： 不二商標綜合事務所
弁理士 小谷 武

【1】 事件・・・平成15年(行ケ)第42号 2003年11月27日判決

(1) 無効審判請求事件 (無効2000-35435)

◎ 審判請求人： ラッフルズ・プロパティーズ・インコーポレイテッド
ヴァルキリー・コーポレーション

◎ 被請求人(商標権者)：ベア USA Inc.

* 本件登録商標： 第4287330号「ベアー」

登録日：平成11年6月25日

第25類 被服、履物

商標権者： Bear U.S.A. Inc. (米国)

◆ 請求人の主張・・・無効理由

(ア) 商標法第3条1項3号または同6号違反

本件商標「ベアー」は、商標「BEAR (bear)」と同様に、指定商品「被服、履物」について、多くの人が使用を望み、しかも、実際に使用されているために、それ自体がその指定商品に使用されても、需要者が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ない商標である。

- ① 本件商標の登録前から「ベアー」「BEAR」の文字を含む多数の商標(300件近く)が、「被服、履物」と同一又は類似の商品を指定商品として登録されていた。
- ② 「ベアー」「BEAR」の文字を含む商標は、指定商品「被服」について、慣用又は多用されている商標(例えば「TEX」「テックス」と同様に)であり、需要者が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ない商標である。
- ③ それらの使用形態を見ると、例えば、被服や靴に熊の図柄が描かれていることを表示するために「ベアー」や「BEAR」の文字が使用されている。すなわち、現実の商取引において、被服や靴等のように、動物の図柄が頻繁にデザインとして使用されている商品については、当該動物の呼び名(熊、ベアー、BEAR)が商品の品質、内容を表示するために使用されている(商標法第3条第1項第3号)。
- ④ 「ベアー」「BEAR」と同様に、「ドッグ」「キャット」など身近な動物の英文名称は、多用されており、これらの事実からしても、本件商標「ベアー」自体では、需要者が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ない商標になっていることを示している。

(イ) 商標法第4条1項11号違反

引用商標A：登録第701043号「PEAR/ペア」

旧第17類 靴下、その他本類に属する商品

PEAR
ア

引用商標B：登録第2397753号「PAIR (図形)」

旧第22類 はき物、かさ、つえ、これらの部品及び附属品



(ウ) 商標法第4条1項7号及び第15号違反・・・ 周知商標「ベアーロゴ」

引用商標C: 登録第3335700号商標「BEAR(熊図形)」

登録日: 平成9年8月1日

第25類 洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着・・・



引用商標D: 米国登録第2221077号(登録日: 1999年(H11年)2月2日)

指定商品: 第16類ポスター、ステッカー、転写紙

第24類ビーチタオル

第25類パンツ、パンツスーツ、シャツ、スカート、セーター、Tシャツなど



- ベアーロゴは、1976年に日本を含む全世界で放映され、大ヒットした映画「ビッグウエズデー」の中で随所に使用されていた。
- ベアー・ロゴは、本件商標の出願前からサーフボード等のサーフィン関連商品を中心に、Tシャツ、ジャケット等の被服に関するブランドとして、世界的に、そして日本国内においても著名であった。
- 審判請求人ヴァルキリー・コーポレーションは、映画「ビッグウエズデー」の映画監督であったジョン・ミリウスが設立した米国カリフォルニア州の法人であり、日本を除く他の国では、ヴァルキリー・コーポレーションがベアー・ロゴを使用し、ベアー・ロゴを商品との関係において著名にした。
- 日本においては、ヴァルキリー・コーポレーションのライセンスの一人であった有限会社フリユイドパワーの経営者である藤沢譲二氏が1980年代前半から日本におけるベアーサーフボードの製作者として広く知られており、有限会社フリユイドパワーあるいは藤沢譲二氏が中心となって1980年代後半からベアー・ロゴの日本におけるサーフボード、Tシャツ等の衣類について宣伝広告活動、商品展開を本格化した。
- 1994年にサクラインターナショナル株式会社がライセンスに加わってからは、サクラインターナショナル株式会社による宣伝広告活動と商品展開もこれに加わった。
- 審判請求人の「ラッフルズ プロパティーズ インコーポレイテッド」がライセンスに加わって活動を展開している。
- 引用C商標及び引用D商標は、図形と文字とが一体に組み合わされており、全体で一つの商標を構成しているのであって、商標全体がその要部となっており、直接的に発生する称呼は、「サーフボードベアー」である。したがって、必ずしも「ベアー」の称呼を生ずるのでないから、すなわち、直接的には称呼が非類似であるけれども、出所の混同が生ずるからこそ、商標法第4条第1項第7号(公序良俗)及び商標法第4条第1項第15号(出所の混同)の適用を主張したのである。

(2) 審決・・・ 請求棄却

〔理由〕

(ア) 商標法第3条1項3号または同6号について

- ① 請求人は、甲第2号証を提出し、「ベアー」又は「BEAR (bear)」の文字を含む多数の商標が商標登録されているから、該文字を含む商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標になっていると主張するが、甲第2号証をもって、直ちに「ベアー」の文字よりなる本件商標が自他商品の識別標識としての機能を有しないとはいえない。

② 異なるキャラクターの熊の図柄を施した商品「下着、幼児靴、Tシャツ、靴、よだれかけ」についての「BEAR/ベアー/熊さん」などの語は、自他商品の識別標識としての機能を果たす商標としての使用ではなく、当該商品が熊の図柄を施した商品であることを需要者に明示し、注文販売の便宜に資するために商品番号等とともに添えた表示に過ぎないので、「BEAR/ベアー」などが図柄を表わす場合があっても、そのことをもって、直ちに本件商標の識別標識としての機能を有しないと判断すべきではない。

(イ) 商標法第4条1項11号について

① 「ベアー」と「ベア」とでは、本件商標は「熊」を意味し、引用商標Aは「西洋梨」を、引用商標Bは「一對」を意味することなどを考慮すれば、称呼上も聴き誤るおそれはない。

(ウ) 商標法第4条1項15号について

① 引用商標CDが「サーフボード」について需要者に広く認識されていたことは認められるが、「Tシャツ、ジャケット」等についてまで広く認識されていたとは認められない。

② 引用商標CDが使用された商品は、主にサーフボードの専門店で購入され、サーフボードの愛好家が需要者であるのに対して、本件商標の指定商品は、一般需要者を対象として販売されるので、需要者層、流通経路などが異なり、出所について混同を生ずるおそれはない。

(ウ) 商標法第4条1項7号について

① すでに日本語化した「ベアー」の文字は、矯激、卑猥、差別的なものではなく、社会公共の利益・一般的道義観念及び国際信義に反するものではない。

(3) 審決取消訴訟事件 判決 . . . 審決取消 (登録無効)

◎ 原告 (審判請求人) : ラッフルズ・プロパティーズ・インコーポレイテッド

◎ 被告 (被請求人) : ベア USA Inc

〔理由〕

① 本件商標は、「ベアー」の片仮名文字を横書きしてなるところ、該「ベアー」は、日本人の通常の英語力を基準とすれば、熊を意味する英語の「Bear」を片仮名書きしたものであると理解されることは明らかである。

② 熊ないしベアーは、動物の中でも、犬や猫、あるいは、虎 (タイガー)、獅子 (ライオン)、きりん、象、かば、わに、猿などの動物と同様に、一般の日本人がよく知っている動物の一であり、本件商標の登録査定日である平成11年4月頃には、「被服、履物」の分野において、このようによく知られている動物の一である熊を意味する英語の「bear」あるいはこれを単に片仮名表記したにすぎない「ベアー」の文字をその構成の一部として使用した極めて多数の商標登録あるいは商標登録出願があり、また、極めて多数の商標が実際に使用されている。

③ 「被服、履物」と同一又は類似する商品分野における登録商標の実例の一部を示せば、例えば、「KingBear」、「LUCKYBEAR/ラッキーベアー」、「HONPOBEAR/ホンポベアー」、「BABYBEAR/ベビーベアー」、「ユニベア/UNIBEAR」、「SEABEAR/シーベアー」、「SPEEDBEAR/スピードベアー」、「HEARTYBEAR/ハーティベアー」、「GOLDENBEAR」、「ゴールドデンベアー」、「BOxBEAR」、「ディベアー/TEDDYBEAR」、「ワンダーベア/WONDERBEAR」、「MAMABEAR/ママベア」、「TINYBEAR」、「ROYALBEAR」、「THREEBEARS」、「HARDBEAR/ハードベア」、「CAREBEARS/ケアベアーズ」、「POLARBEAR」、「HUNGRYBEAR/ハングリーベア」、「DEARBEAR」、「LITTLEBEAR」、「ChicagoBears」、「BEAR CLUB」、「DreamBear/ドリームベアー」、「SANTABEAR」、「CHILDRENBears/チルドレンベアーズ」、「MYCALBEARS/マイカルベアーズ」、「FAMILYBEARCLUB」、「AngelBear」、「GRIZZLYBEAR/グリズリーベア」などがある。

④ 被服や履物に熊の毛皮等を使用することは、一般には考えにくいことからすれば、本件商標の「ベアー」につき、被服や履物の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状等を表示する記述的標章であるということは困難である。

しかし、本件商標は、簡単で、かつ、ありふれた文字である「ベアー」のみからなる標章であり、これをその指定商品「被服、履物」について使用しても、少なくとも平成11年4月頃における上記のような商標登録等を考慮すれば、被請求人による本件商標の使用の結果、自他商品識別力を獲得した等の特段の事情がない限り、自他商品識別機能を有しない商標であるというべきである。

⑤ すなわち、商品「被服、履物」の分野においては、日本人によく知られた動物の名前である「ベアー」又は「bear」の文字だけでは足りず、これに他の文字あるいは図形を結合させた標章とすることによって初めて自他商品を識別する機能を生じさせることが可能となるのであり、本件商標「ベアー」については、被請求人による長年に亘る使用の結果、自他商品識別力を獲得した等の特段の事情がない限り、商標法第3条第1項第6号に該当し、商標登録を受けることができないものと解すべきである。

〔被告による使用の結果、自他商品識別機能を獲得した等の特段の事情があったかどうかについて〕

⑥ 被告が、平成11年6月ころまでの間において、ダウンジャケット、トレーナー等のカジュアルウエアに、「ベアー」の片仮名書きをした本件商標自体を、ワンポイントマークあるいはその他の態様で使用していたことを認めるに足りる証拠はない。

⑦ 被告が「Bear USA」商標あるいは「Bear USA」商標と熊の絵を組み合わせた商標のほか、「BEAR」商標と熊の絵を組み合わせた商標及び本件商標を、その宣伝広告に使用するようになったのは、本件商標の登録査定後の平成11年8月以降になってからである。

⑧ 上記事実からすれば、被告の「Bear USA」商標は、本件商標の登録査定がなされた平成11年6月ころには、米国企業の商品すなわちいわゆるアメリカンブランドの商品として周知となっていたものであるということが出来るものの、本件商標「ベアー」は、平成11年6月ころまでは、被告の商標として使用されることも、宣伝広告されることもなく、また、「Bear」商標に熊の絵を組み合わせた商標も、そのころまでに使用されたものはわずかだけであること、日本において、「Bear」あるいは「ベアー」の文字を含む極めて多数の登録商標が存在していたこと、及び本件商標（「ベアー」）が、日本人によく知られている熊を意味する英語の「Bear」を単に片仮名書きしたものにすぎないものであることを考慮すると、本件商標は、少なくとも平成11年6月ころにおいては、被告の商標であることを識別し得る標識となるに至っていなかったものと認められる。

【2】事件・・・平成13年（行ケ）第395号 2002年12月19日判決

(1) 無効審判請求事件（平成11年審判第35776）

◎ 審判請求人：ベア USA Inc.

◎ 被請求人：ヴァルキリー・コーポレーション

* 本件登録商標：第3335699号

登録日：平成9年8月1日

第25類 洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、・・・

商標権者：ヴァルキリー・コーポレーション



* 引用登録商標：第2667318号

登録日：平成6年5月31日

旧第17類：被服、布製見回品、寝具類

原権利者：フルーツ株式会社

現権利者：ベア USA Inc. (米国)

Bear

◆ 審決・・・登録無効

(2) 審決取消訴訟

- ◎ 原告：ヴァルキリー・コーポレイション
- ◎ 被告：ベア USA Inc.

◆ 原告の主張

〔本件商標について〕

① 本件商標は、日本において、サーフブランドである原告別件商標とともに、周知性、著名性を獲得している。引用商標は、平成3年10月16日に出願されたものであるが、本件商標は、その出願前から、世界的にも日本国内においても著名であった。

② 原告別件商標の観念は、単なる「熊」、「ベアー」、「BEAR」ではなく、上記映画中の登場人物である「ベアー」のサーフボードを想起せしめるものであり、その称呼は、「ベアーサーフボード」、「ベアーサーフ」、「サーフベアー」なるものを有するものである。そして、本件商標は、原告別件商標の「SURF」の部分に「SNOW」に置き換えたもので、原告別件商標と関連するブランドとして認識されているのであるから、観念としては、単なる「熊」、「ベアー」、「BEAR」ではなく、上記「ベアー」のスノーボードを想起せしめるものであって、称呼としても「ベアースノーボード」、「ベアースノー」あるいは「スノーベアー」なる称呼を有するものである。

〔引用商標について〕

① 引用商標は、「B e a r」というもので、語頭及び語尾の各1文字をアルファベットの太文字で表し、中間の2文字をアルファベットの細文字で表した4文字の商標であり、上記4文字のアルファベット以外の文字や図形を含んでいない。

② 審決は、引用商標から「世人一般に親しまれている『熊』の意を有す英語『B e a r』を容易に想起」する旨認定しているが、引用商標のようにアルファベットの太文字、細文字、細文字及び太文字という特異な配列をとる英単語は存在しない。

③ 引用商標の出願以前及び以後のいずれにおいても「b e a r」、「BEAR」、「ベアー」の文字を含んだ商標が多数登録されている。この事実は、引用商標の類似範囲が非常に狭いものであることを裏付けている。

④ そもそも、商標「ベアー」及び「BEAR」は、自他識別機能のないものとして、あるいは登録前後の状況から、いずれも登録されるべきものではなかったのである。

⑤ 引用商標の出願経過において、先登録商標「GOLDBEAR」と「GOLDEN BEAR」を引用した拒絶理由通知が出され、これに対して当時の出願人は、意見書において、両商標は「BEAR」のアルファベットが共通するものの、当該商標はアルファベット綴の態様が特異であり一見して熊等を意味する英単語を想起することが困難であり、称呼上「ベアー」又は「ビール」であると主張した。

⑥ 「ベアー（熊）」、「BEAR（若しくはB e a r又はb e a r）」のみの外観、称呼あるいは観念には、自他商品識別機能がないことが明らかであるから、これらは引用商標の権利範囲から除かれるべきである。

⑦ 被告は、引用商標を一切その商品に付して使用していない。したがって、引用商標の権利範囲は狭く解されるべきである。

⑧ 以上からすれば、本件商標と引用商標との間で商品の出所の誤認混同を生ぜしめるような類似性はなく、本件商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれにおいても相違するものであり、類似性は認められない。

◆ 被告の主張

〔本件商標について〕

① 本件商標からは「ベアー」の称呼も生じる。仮に、周知、著名であっても、それを理由に、本件商標が「ベアースノーボード」なる称呼のみを生じ、「ベアー」との称呼を生じないことにはならない。本件商標の中央部分に顕著に表示された「熊の上半身の図形」と、中央部分の顕著に表示された熊を意味する英単語である「BEAR」からすれば、本件商標が「ベアー（熊）」の観念を生じる。

〔引用商標について〕

② 「B」「e」「a」「R」の4つのアルファベットは、横一列に間断なく表記されており、ひとまとまりのものとして看取され、日本の今日の英語教育水準からすれば「B e a r」が「熊」を意味する英単語であることは容易に理解されるものである。なお、「R」は大文字で記載されているが、これが「r」の大文字であることは容易に理解されるのであり、このことによって、「熊」を意味する英単語であることを看取することが妨げられることはない。そして、「B e a r」の発音が「ベアー」であることは需要者に広く認識されていることは明らかである

③ 本件商標の出願以前に「ベアー（熊）」の称呼、観念を生じるといえる登録商標は、引用商標以外には存在しないのであり、「ベアー（熊）」などのみの外観、称呼あるいは観念を有する商標が自他商品識別機能が欠如しているなどとはいえない。

(3) 判決 ・ ・ ・ 審決取消

〔理由〕

① 本件商標中、「B E A R」の文字は、白抜きの籠字とされ、全体の構成上も浮き出るような視覚的印象を与えるものであり、これに加えて中央部分に極めて強い印象を与える熊の上半身の図形が存在するのであり、通常は、「ベアー（熊）」の称呼を生じるものと認められる。

② 引用商標「B e a R」について、称呼、観念ともに「ベアー（熊）」であるいうためには、英語の通常の表記によれば、「B E A R」、「B e a r」、「b e a r」となるはずで、ひとつの単語を引用商標のように第1文字と最終文字のみを大文字で構成することは通常ではなく、特異な態様とすることができる。

③ 引用商標の場合には、「B e a」と「R」を組み合わせたか、又は「B」と「R」との間に「e a」を挟んだ造語ないし何らかの略称であると見ることも十分に可能である。前者によれば、称呼、観念ともに「ベアー（熊）」とされるが、後者の場合には、称呼は、「ビー、アール」又は「ビール」であり、特定の観念は生じさせないことになる。

④ 以上によれば、引用商標「B e a R」は、そこから生じる称呼及び観念において多分に不確定なものを含んでおり、少なくとも、引用商標から「ベアー」の称呼及び「熊」の観念が確定的に生じるということとはできない。

⑤ 衣類（被服等）には、かねてから、熊、犬、猫、馬などの動物名を使った標章が好んで多用されていることは、公知であり、・・・このような状況に照らせば、「洋服、コート・・・」という指定商品において、単なる「B E A R（ベアー）」という称呼や「ベアー（熊）」の観念のみによっては、自他商品の識別はできず、需要者、取引者は、「B E A R」等に付加された語句や図形などの差異によって、種々存在する「B E A R（ベアー）」の商標を識別しているものと推認される。

⑥ この観点からみると、引用商標「B e a R」は、4文字の構成が、大文字－小文字－小文字－大文字というもので、特に末尾の「R」が大文字という特異でユニークな配列、表記である点で自他商品識別能力を具備し得たものというべきである（単に文字だけで「B E A R」、「B e a r」、「b e a r」、「ベアー（熊）」などという構成としたのであれば、商標登録の有効性に多大の疑問が生じる。）。

⑦ 而して、両商標の類否について、本件商標の称呼、観念は、「ベアー（熊）」であると認められる。他方、引用商標「B e a R」は、多分に不確定なものを含んでおり、「ベアー」の称呼及び「熊」の観念が生じる余地もあるが、「ビー、アール」又は「ビール」との称呼が生じるとともに、特定の観念は生じない余地も十分にあり得る。このように、称呼、観念において、共通する点はあるものの、これをもって直ちに両商標が類似するとは断定し難い。

⑧ 外観についても、本件商標は、罨のように見える熊の上半身の図柄が強烈な印象を与えるのに対し、引用商標は、文字のみによる商標であり、末尾の「R」の大文字が特異な外観を呈するものである。外観において、両商標は、紛れる余地の全くないほどに非類似のものである。

【3】事件・・・平成15年(行ケ)第400号 2003年12月24日判決

(1) 無効審判請求事件 (無効2000-35672)

◎ 審判請求人: 株式会社 セント・ローラン

◎ 被請求人: ペア USA Inc.

* 本件登録商標: 第4345512号
登録日: 平成11年12月17日
第25類: 被服、布製見回品、寝具類
商標権者: ペア USA Inc. (米国)



* 引用登録商標1: 第3335699号
登録日: 平成9年8月1日
第25類 洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、・・・
商標権者: ヴァルキリー・コーポレイション



引用登録商標2: 第3335700号商標
登録日: 平成9年8月1日
第25類 洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着・・・
商標権者: ヴァルキリー・コーポレイション



*他に、引用商標3～8あり。

◆ 請求人の主張

本件商標、引用商標とも、「ベアー」の称呼と「熊」の観念を生ずる類似商標である。

◆ 被請求人の答弁

引用商標には、被請求人の登録第2667318号「BeaR」を理由に無効審決が下されて居り、これが確定することで本件の無効理由は解消する。

(2) 審決・・・請求棄却

[理由]

① 本件商標から「ベアー」の称呼、「熊」の観念をもって捉えられる場合のあることを一概には否定し難いところがある。

② 「BeaR」の文字あるいは「熊」の図形を構成中に含む商標は、数多く採択されている実情にある。そのため、構成中に「BeaR」の文字あるいは「熊」の図形を含むからといって、それらの商標を全て、直ちに、「ベアー」(熊)の称呼、観念において類似する商標であるとみるのは、上記実情からすれば適切なこととはいえず、他の構成要素、あるいは熊の構成態様等をも総合勘案してその類否が判断がされ、取引に資されているものとみるのが相当である。

- ③ 本件商標は、「U. S. A.、I n c.」の文字は「B e a r」の文字に比べてやゝ小さいとはいえ、これらの文字は、全体としてまとまりよく一体的に表されており、観念上も、全体として被請求人の商号である「ベアーユーエスエーインコーポレーテッド」を認識することのできるものである。そして、これより生ずると認められる「ベアーユーエスエーインク」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、図形部分も「B e a r」の文字に相応した図形として理解されるものである。
- ④ 本件商標は、全体として不可分一体の構成からなる商標とみるのが自然であり、「ベアーユーエスエーインク」の称呼及び被請求人の商号である「ベアーユーエスエーインコーポレーテッド」の観念を生ずるものとみるのが相当である。
- ⑤ 引用商標1及び2は、特徴のある子持ち菱形の図形の中に熊の図形と文字部分とがまとまりよく構成された不可分一体の商標とみるのが自然である。
- ⑥ 若者に人気のある「スノーボード、サーフボード」のマークとしての「ベアー（熊）」として、記憶され、認識されているものとみるのが相当である。
- ⑦ 両商標は、その全体の構成において明らかな差異を有し、熊の図形部分のみを比較しても、その構成、印象に顕著な差異を有するものである。

(3) 判決 ・ ・ ・ 請求棄却

〔理由〕

- ① 本件審決は、本件商標と引用商標1及び2が、「ベアー（熊）」の称呼、観念をもって取り引きされる場合があるとしても、各商標の全体の構成、印象等を比較すれば、単に「ベアー」（熊）の称呼、観念において類似することを理由に、本件商標と引用商標1及び2とを使用した場合に商品の出所の誤認混同を生ずるとすべきではないと判断しているのである。
- ② 本件審決が認定するように、「B e a r」の文字あるいは「熊」の図形を構成中に含む商標は、この種商品の商標として数多く採択されている実情にある。そのため、構成中に「B e a r」の文字あるいは「熊」の図形を含むからといって、それらの商標を全て、直ちに、「ベアー」（熊）の称呼、観念において類似する商標であるとみるのは、上記実情からすれば適切なこととはいえず、他の構成要素、あるいは熊の構成態様等をも総合勘案してその類否が判断がされ、取引に資されているものとみるのが相当である。
- ③ よって、本件審決の認定判断には誤りがない。

【関連事件】

- (1) 東京高裁 平成14年12月19日判決 平成13年（行ケ）第396号
* 第2事件と同じ
- (2) 東京高裁 平成15年12月24日判決 平成15年（行ケ）第401号
* 第3事件と同じ
- (3) 東京地裁 2000年11月28日判決 平成10年（ワ）第9524号・・・資料
東京高裁 2002年12月19日判決 平成12年（ホ）第6252号・・・資料
- (4) 東京高裁 2001年9月28日判決 平成11年（行ケ）第361号・・・資料
東京高裁 2001年9月28日判決 平成11年（行ケ）第362号・・・資料
- (5) 東京高裁 2003年12月24日判決 平成15年（行ケ）第375号・・・資料

【まとめ】

- (1) 「BEAR」「ベアー」は被服類についてありふれているので、自他商品識別機能がない。(第1事件)
- (2) 下記後願登録商標からは「ベアー」の称呼が生ずるが、

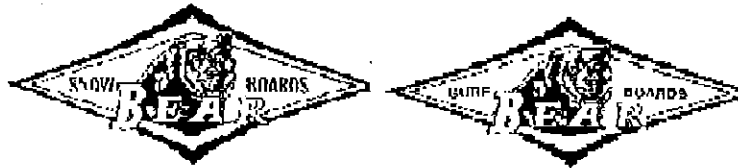


先願登録商標「Bear」からは、多数の「ベアー」「BEAR」商標に鑑みると、必ずしも「ベアー」の称呼だけが生ずるとは言い難く、「ビー、アール」「ビール」の称呼も生じ得るので、両商標は非類似である。(第2事件)

- (3) 登録商標



引用商標



とは、多数の「ベアー」「BEAR」商標に鑑みると、単なる「ベアー」の称呼、「熊」の観念は生じないので非類似の商標である。(第3事件)

* 参考：アメリカでも、両社商標は並存登録されている。

【問題点】

- (1) 「ベア」「BEAR」「熊」の文字や図形を含む商標が多数存在するからといって、「ベアー」あるいは「BEAR」単独の商標までもが、識別力を欠くことになるのか。一種の慣用商標と見るべきか。犬(ドッグ)、猫(キャット)、虎(タイガー)、獅子(ライオン)、星などの場合にも、同様に考えられるか。
- (2) 元来、顕著な商標が、当該商標を含む非類似の商標の存在を放置したことによって、当初からの識別性が希釈化されるのか。
- (3) 「BEAR/ベアー」と「GOLDEN BEAR」「BABYBEAR」「LITTLE BEAR」「FINE BEAR」「THREE BEARS」「MINI BEAR」などとは、そもそも非類似の商標ではないか。
- (4) 「B e a R」は「ベアー」の称呼により、商標登録されたのではないか。出願前に「LUCKY BEAR」「GOLD BEAR」「BABYBEAR」「GOLDEN BEAR」「MAC BEAR」「BEAR FAMILY」などが存在していても、「BEAR」が一般的であり顕著性がなく、その外観に識別性が認められたからではなく、いずれの先登録商標とは非類似と判断されたから登録されたのではないか。
- (5) 両当事者の意識では、両商標とも「BEAR」商標ではないのか。もし判決のとおりだとすると、両商標と他人の「BEAR」商標との類似性について制限を受け、権利の保護が薄くなるのでは。
- (6) 登録商標「B e a R」を「BEAR」として使用することは、同一性の範囲内ではないか。「B e a R」の称呼を特定するためには、権利者が使用している他の「BEAR」商標を総合して判断すべきではないか。

