

【第239回判決研究会】

テーマ: **Kawasaki**事件

2013年4月17日

…3条2項使用による識別性についての新判断を考える
知財高裁 H24・9・13 平24(行ケ)10002 審決取消請求事件

担当: 不二商標総合事務所
弁理士 小谷 武

〔事件の概要〕

【1】本願商標

* 商標:

Kawasaki

指定商品: 第25類 被服、ベルト、帽子、手袋、ネクタイ、エプロン

出願番号: 商願2009-52869

出願日: 2009年7月13日

出願人(原告): 川崎重工業株式会社 (神戸市中央区東川崎町3-1-1)

【2】拒絶査定 2010年6月25日

* 商標法3条1項3号…商品の産地、販売地

* 商標法3条1項4号…ありふれた姓「川崎」を欧文字で表記しただけ

* 商標法3条2項… 否定、アパレル関係商品についての周知性が認められない

【3】拒絶査定不服審判

* 審判番号: 不服2010-21611

審決日: 2011年11月15日

審決: 請求不成立

〔判 決〕

【主文】 審決取消

【理由】

1. 認定事実

- ① 本願商標の欧文字について、エーリアルブラック似の極太の書体で強調され、字間が狭く、全体的に極めてまとまりが良いことから、見る者に、力強さ、重厚さ、堅実さなどの印象を与える特徴的な外観である。
- ② 神奈川県川崎市を示すため、欧文字で「Kawasaki」が使用されたことを示す証拠類には、アパレル関連商品について使用されたものはなく、本願商標と同一または類似の表記態様(註: ロゴタイプ)がなされたものもない。
- ③ 本願商標を示して「何を思うか」とのブランドイメージ調査結果で、回答総数1407件中、バイク関係を想起したものが**925件**、スポーツ用品(テニスラケット等を含む)が67件、企業関係が66件、…地名(川崎市)を想起したものが39件、川崎・カワサキのみ記載したものが12件、分からない・なしが75件であった。
- ④ 本願商標を示して「何のロゴと思うか」の択一枝ブランドイメージ調査結果で、回答総数1187件中、**企業ブランドのロゴ**と回答したものが**71%**、**商品・サービスブランドのロゴ**が13.6%、**事業ブランドロゴ**が7.8%、**市区町村・自治体・役所のロゴ**が**3.1%**、**個人事業・商品のロゴ**が1.5%であった。
- ⑤ 審決の約1ヵ月後に行われた第2回ブランドイメージ調査でも、同様の結果が得られた。

2. 判 断

(1) 3条1項3号(産地・販売地)該当性について

ア) 登録適格性を欠く理由は、商品の産地・販売地は何人も使用を欲するので特定人による独占的使用を認めることは公益上適当ではない(独占適応性)ことと、多くの場合、自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たすことができない(ワイキキ事件最高裁判決)からである。

また産地・販売地というためには、本願商標が示す土地において現実に商品が生産され又は販売されていることを要せず、生産され又は販売されているであろうとの一般的な認識をもって足りる(ジョージア事件最高裁判決)。

イ) 而して、本願商標は認定事実のように、単なるゴシック体の表記とはいえず、見る者に、力強さ、重厚さ、堅実さなどの印象を与える特徴的な外観であり、一義的に神奈川県川崎市を連想させるような表記ではない。

- ウ) 川崎市を欧文字で「Kawasaki」「KAWASAKI」と表記することはしばしば行われているが、漢字で「川崎」と表記した場合と異なり、欧文字の「Kawasaki」等に接した一般人が、通常、当該文字から川崎市を商品の産地、販売地として想起するとは認められない。
- エ) ブランドイメージ調査でも、半数以上がバイク関係を想起し、川崎市を想起したものは3.1%しかなかった。
- オ) 以上を総合すると、本願商標が指定商品について使用されたとしても、一般的に地名である神奈川県川崎市を想起するとはいえず、当該指定商品が川崎市において生産され又は販売されているであろうと一般に認識することもないというべきである。

(2) 3条1項4号(ありふれた姓)該当性について

- ア) 「川崎」がありふれた姓であり、「Kawasaki」がその英文字であることを原告も争っていないが、認定事実の通り、本願商標は、見る者に、力強さ、重厚さ、堅実さなどの印象を与える特徴的な外観であり、一義的に姓氏を連想させる表記ではない。
- イ) 審決が引用する、「川崎」の姓を欧文字で表記した例の中には、本願商標と同一又は類似の表示態様(註:ロゴタイプ?)のものはない。
- ウ) ブランドイメージ調査でも、半数以上がバイク関係を想起したのに対して、「個人名」を想起したとの明確な回答はなく、「個人事業・商店のロゴ」との回答は1.5%に過ぎなかった上、第2回目の調査でも、「個人名」を想起したのは約1%であった。このことは、本願商標から氏である「川崎」を想起したものは殆どいなかったということでき、したがって、本願商標は、ありふれた氏を「普通に用いられる方法で表示する」ものではない。

(3) 3条2項(使用による識別性)該当性について

上記判断だけでも、審決取消事由は理由があるが、特徴的な表記が本願商標の識別力の判断に影響を与えているともいえるので、念のため、3条2項について検討する。

〔3条2項の基本的な考え方〕(判決 P19)

審決は、3条2項の要件の解釈として、指定商品であるアパレル関連の商品について使用された結果、著名なものとして自他商品識別力を獲得したとの前提に立っているが、この前提は誤りである。

すなわち、同項は「使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、…商標登録を受けることができる」とだけ規定し、指定商品又は指定役務について使用された結果、自他商品識別力が獲得された商標であるべきことは定めていない。

また3条2項の趣旨は、1項3号から5号までの商標は、特定の者が長年その業務に係る商品又は役務について使用した結果、その商標がその商品又は役務と密接に結びついて出所表示機能をもつに至ることが経験的に認められるので、このような場合には特別顕著性が発生したと考えて商標登録をし得ることとしたものであるから、登録出願に係る商標が、特定の者の業務に係る商品又は役務について長年使用された結果、当該商標が、その者の業務に係る商品又は役務に関連して出所表示機能をもつに至った場合には、同条2項に該当すると解される。

そして、上記の趣旨からすると、当該商標が長年使用された商品又は役務と当該商標の指定商品又は指定役務が異なる場合に、当該商標が指定商品又は指定役務について使用されてもなお出所表示機能を有すると認められるときは、同項該当性は否定されないと解すべきである

〔認定事実〕

① 本願商標の使用状況

- ア) 本願商標は、1970年代からバイクについて使用されていた。
- イ) 1980年代から、川重グループの総称として、現在に至るまで20年以上、原告の事業である船舶海洋事業、車両事業、航空宇宙事業、ガスタービン・機械事業、プラント・環境事業、モーターサイクル&エンジン事業、精密機械事業、その他事業に関する製品やカタログ、パンフレット類、新聞、雑誌、宣伝広告、取引書類、HP、会社案内、学生向け就職情報サイト、カワサキバイクマガジン等で一貫して使用されている。
- ウ) 全国700店舗以上あるカワサキ正規取扱店の店頭看板に使用されている。
- エ) AIPPIの日本有名商標集に掲載されている。
- オ) 年間宣伝広告費は、平成20年度までが125～146億円、21年度以降が77～79億円が費やされ、本願商標は、川重グループ全体の宣伝広告活動に使用されている。

② アパレル関連の使用状況

- ア) 100%子会社のカワサキモーターズジャパンが、本願商標を付したアパレル商品(Tシャツ、ポロシャツ、トレーナー、パーカー、ウインドブレーカー、ブルゾン、ジャケット、ポンチョ、コート類、エプロン、帽子、手袋、ネクタイ、ベルト等)を販売し、年2回、1万部~2万部のカタログが発行され、主としてカワサキ・バイクを購入したユーザー、全国のカワサキ正規取扱店に配布され、平成20年以降はネット上からカタログ掲載商品が購入できる。アパレル商品に関する広告は、複数のバイク雑誌においても定期的に行われている。
- イ) ユニクロとのコラボにより、平成18年、平成19年3月、平成20年4月、平成21年1月の計4回、本願商標を付したTシャツを全国のユニクロ店舗(約700店舗)で販売し、平成18年11月には、本願商標を付したTシャツを全国にカワサキ正規取扱店のみで販売したところ、いずれも完売となった。
- ウ) 過去10年間にわたり、サッカーのJ1プロチーム「ヴィッセル神戸」のスポンサーであり、チームユニフォームの背面上部に本願商標が表示され、ユニフォームがサポーターによって全国のスポーツ用品店を通じて購入された。
- エ) アパレル商品の過去3年間の売上は5億円を上回る。なお、我が国における衣料品小売販売額の総計は平成22年において約15兆円であるから、アパレル業界全体における原告のシェアが大きいとはいえないが、その売上額自体は微少とはいえない。

③ 2回のブランドイメージ調査

調査対象者に対し、本願商標のみを呈示した場合も、本願商標の付されたアパレル商品を呈示した場合も、バイク関係を想起したものが最も多く、次いで、スポーツ用品(サッカー関連を含む。)、企業関係の想起が多く、これらの回答が総回答数の大多数を占めている。

また、本願商標の付されたアパレル商品を呈示した場合において、本願商標を「企業ブランドのロゴ」、「商品・サービスブランドのロゴ」、「事業ブランドのロゴ」と思ったとの回答数が合計で8割を超えている。

【判断】

以上の事実を総合すると、原告が、本願商標を長年にわたってバイク関係やその他の多様な事業活動で使用した結果、審決時までに、本願商標は著名性を得て、バイク関係はもとより、それ以外の幅広い分野で使用された場合にも自他商品識別力を有するようになったといえる。そして、原告の子会社を通じて、本願商標を使用したアパレル関係の商品が長年販売されていることから、本願商標をアパレル関係の商品で使用された場合にも自他商品識別力を有すると認めるのが相当である。

すなわち、審決時において、原告が本願商標を指定商品に使用した場合にも、取引者・需要者において何人の業務に係る商品であるかを認識することができ、本願商標は出所表示機能を有すると認められる。

したがって、本願商標は、商標法3条2項に該当するものというべきである。

【商標審査基準(第10版)】

(1) 3条1項3号(産地・販売地)について(P10)

「商品の産地、販売地、品質、原材料、…よりなる商標は本号に該当する。」…ローマ字表記について解説なし。

「普通に用いられる方法」… 3条1項1号の解説を準用する(P12)。

1号 → 書体や全体の構成等が特殊な態様のものは、該当しない。

ただし、当該商品又は当該役務の取引の実情を十分に考慮するものとする(P8)。

【参考として】

1号:「普通名称をローマ字又は片仮名文字で表示するものは、『普通に用いられる方法で表示する』ものに該当する。」← 3号への準用なし

(2) 3条1項4号(ありふれた姓)について(P13)

「ありふれた氏又は名称」を仮名文字又はローマ字で表示したときは、

原則として、本号の規定に該当するものとする。

「普通に用いられる方法」… 3条1項1号の解説を準用する(P13)。

(3) 3条2項(使用による識別性)について(P19)

1. 本号でいう「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」とは、特定の者の出所表示として、その商品又は役務の需要者の間で全国的に認識されているものをいう。
2. (1) 本稿を適用して登録が認められるのは、出願された商標及び指定商品又は指定役務と、使用されている商標及び商品又は役務とが同一の場合のみとする。

【3条2項:参考判決(商品の同一性に関するもの)】

〔肯定例〕

- * ミルクドーナツ事件 東高判昭49.9.17 昭47(行ケ)68
「菓子、パン」 → 「ドーナツ」
- * アマンド事件 東高判昭59.2.28 昭57(行ケ)147
「菓子、パン」 → 「洋菓子」
(小谷武「商標教室 判例研究編Ⅱ」 P70)
- * LEGO事件 東高判平13.2.28 平12(行ケ)101
「おもちゃ、ゲームその他の娯楽用具、その他本類に属する商品」 → 「ブロックおもちゃ、組立おもちゃ」
- * 角瓶文字商標事件 東高判平14.1030 平13(行ケ)265
「ウイスキー」 → 「角形瓶入りウイスキー」
(「最新判例からみる商標法の実務」(2006年) P56 河合千明)

(1) GOLF事件 東京高裁昭45.5.14 昭42(行ケ)99

本願商標「GOLF」が周知された商品は「シャツ類、ジャンパー・コート類、肌衣、セーター、くつ下、パジャマ、ガウン」に限られるので、指定商品旧第36類「被服その他本類に属する商品」という包括的な指定商品について、長年使用による特別顕著性を肯認するわけには行かない。

(2) ジョージア事件 東京高裁昭59.9.26 昭58(行ケ)156

本願商標「Georgia」が周知された商品は「コーヒー、ココア、コーヒー飲料」であるところ、指定商品中、残る「紅茶」については周知性がないので、3条2項の適用を受けることはできない。

(参考)最高裁昭61.1.23 昭60.(行ツ)68

商標法第3条1項3号の「商品の産地又は販売地」というためには、必ずしもその土地において現実に商品が生産され又は販売されていることを要せず、需要者がその土地において生産され又は販売されているであろうと認識されることをもって足りるとして、東京高裁判決を支持した。

(3) ダイジェスティブ事件 東京高裁平3.1.29 平2(行ケ)103

指定商品が「菓子、パン」であるところ、周知された商品が「ビスケット」だけであったため、3条2項が否定された。

(4) DB9事件 知財高裁平19.10.31 平19(行ケ)10050

指定商品が「自動車、自転車、オートバイ、これらの部品及び付属品(英語)」のところ、周知商品は「自動車」だけであったが、それ以外の商品、役務についても、周知性が認められた。

DB9

(判決要旨)

「自動車」以外の本件指定商品についてみると、「自転車、オートバイ」は、「自動車」と同じく移動用車両であり、自動車メーカーがこれらの商品を製造することがあることから、取引者、需要者が重なる部分があり、本願商標は、同分野の取引者、需要者にも、原告との関連を認識することができる程度に広く知られていたと認められる。「部品及び付属品」や第37類「陸上の乗物、それらの部品及び付属品の修理・回復・保守ほか」も、本件指定商品の取引者、需要者と重なるといえるし、製品の製造とその修理等は密接に関連するので、本件指定役務に本願商標が付されていれば、取引者、需要者は、それが原告の業務に係る役務を示すものであると理解することがあると認められるものと認められる。》

(5) ゴルチエ・クラシック香水瓶立体商標事件 知財高裁平23.4.21 平22(行ケ)10336

立体商標が周知された商品は「香水」だけであるにも拘らず、未使用商品である「美容製品、せっけん、香料類及び香水類、化粧品」についても、使用による識別性を認めた。

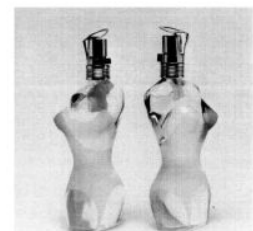
(「最新判例からみる商標法の実務Ⅱ2012」 P95 足立勝)

(判決要旨)

「すなわち、本件香水と同じゴルチエブランド下で、バスアンドシャワージェル、ボディローション、ボディークリームが販売されて居り、また本件商品とこれらの商品とのセット商品も販売されていたので、「香水」とそれ以外の指定商品とは極めて密接な関係を有し、需要者、取引者も共通している。

従って、本願商標が「香水」と密接な関係にある前記指定商品に使用された場合にも、上記商品が香水に係る「ジャン・ポール・ゴルチエ」ブランドを販売する原告の販売に係る商品であることを認識することができる。》

本願商標



【検 討】 … 2つの争点

- (1) 本願商標の本来の識別性について
- (2) 3条2項 周知性の認定について

【1】 本願商標の本来の識別性

- (1) 本願商標は、判決が認定するように、特殊な文字書体か？

〔牛木説〕 → よく見れば創作されたロゴタイプであって、単なるゴシック体ではないことは理解できる。
本願商標に係るロゴタイプは、特定のタイポグラファーによって創作されたものと解される。
エーリアルブラックのタイプフォントに似ているとはいえ、それを参考に独自のロゴを完成されたものと解される(特許ニュース 平成24年10月26日No. 13343 弁理士牛木理一)。

(Arial Black)

(本願商標)

Kawasaki

Kawasaki

(Verdana ブロック体)

(Sagoe UI Semibold ブロック体)

Kawasaki

Kawasaki

(HPGゴシックE ブロック体)

(Times New Roman ブロック体)

Kawasaki

Kawasaki

〔Q〕一般需要者がタイプフォントに精通していることはないので、既存のフォントと比較することは無意味では？
本願商標を見て、どのように思うかが重要。そこで、バイクのロゴを見たことがあるかどうか、カギになる？

- (2) 認定事実①のように、識別性の判断において、欧文字の「Kawasaki」がアパレル関係商品について使用されたとの事実は必要か。

→ 産地・販売地というために、実際にその土地において商品が製造販売されていることは必要ない。

(ジョージア事件)

〔Q〕そうすると、不必要な事実認定では？

- (3) 判断(1)ウのように、漢字の「川崎」の場合と異なり、欧文字の「Kawasaki」が商品の産地・販売地としての「川崎市」や姓としての「川崎」を想起させることはないか。

〔Q〕「川崎」ほど知られた地名や姓であれば、現代人の感覚として、漢字とローマ字とで決定的な相違が出ることはないのでは？

既成語である以上、看者は商標と既成の事柄とを結びつけて認識しようとするので、

ローマ字「Kawasaki」であっても、「川崎市」あるいは「川崎さん」を想起することは自然ではないか？

- (4) 識別性の判断において、ブランドイメージ調査を行うことは適当か。

〔Q〕本件では、すでに使用されているブランドである本願商標を示したアンケートのみを実施しているが、まずは既存のゴシック体など普通書体でローマ字書きの「Kawasaki」を示して、需要者の認識を問うべきではないか？

普通書体の「Kawasaki」を見た場合、直ちに企業ブランドと結びつける可能性はほとんどなく、「川崎市」や「川崎さん」を想起するのが自然であり、そのような調査結果と、今回の企業ブランドである本願商標を呈示した調査結果とでは、自ずから違いが出るのでは？

もし、普通書体の「Kawasaki」が「川崎市」や「川崎さん」を認識するとの調査結果が出た場合、フォントが特定されただけの本願商標の識別性の判断にはどのように影響するであろうか？






企業ブランドである本願商標を呈示して結果を問うことは、3条2項の立証方法としては、妥当するであろう。

- (5) 独占適応性の観点から、識別性の判断をどのように考えるか。登録後の権利範囲との関係は。

〔Q〕普通書体のローマ字の「Kawasaki」に識別性がないことが確認された後であれば、本願商標の外観に登録適格性があること、つまり本願商標の登録後の権利範囲が外観にあり、外観上類似するローマ字の他社商標「Kawasaki」に対してだけ、権利行使ができることが分かるので、本願商標自体に独占適応性があると判断しても問題ないであろう。しかし、本願商標自体に、一義的に識別性があると判決が判断する以上、「Kawasaki」のローマ字表記自体にも商標権があるかのような誤解を、川崎市内のアパレル業者や川崎姓のメーカーや販売店に与え、混乱するおそれがあるのではなかろうか？

(6) 本願商標は「普通に用いられる方法」には該当しないか。

〔参考審決〕

審判番号	商標	識別性
2010-9592		○
2004-15989		○
2002-22676		○
2003-12168		×
H06-13201		×
S63-17261		×

【2】3条2項 周知性の認定について

(1) 判決の基本的な考え方は妥当か。

≪同項は「使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、…商標登録を受けることができる」とだけ規定し、指定商品又は指定役務について使用された結果、自他商品識別力が獲得された商標であるべきことは定めていない。≫

〔解釈の試み〕

- ① 3条1項1号～3号と4号、5号との規定上の相違
- 1号：その商品の普通名称 → 指定商品の普通名称(ローマ字表記も含まれる)
 - 2号：その商品についての慣用商標 → 指定商品の慣用商標
 - 3号：その商品の産地、販売地 → 指定商品の産地、販売地(ローマ字表記は?)
 - 4号：ありふれた氏 → 指定商品とは関係ない(ローマ字表記も含まれる)
 - 5号：極めて簡単、かつ、ありふれた標章 → 指定商品とは関係ない ← 法26条適用なし

②上記条文上の相違と3条2項の適用

3条2項「前項の3号から5号までに該当する商標であっても、使用された結果、…」

- a) 3号 → 「指定商品の産地・販売地であっても、その商品について使用された結果」と解釈するべきか?
- b) 4号 → 商品に係わりがないので、「どの商品について使用された結果であっても」との解釈が可能か?

〔Q〕相対的要件であるa)3号であれば、指定商品自体について使用されて周知性を獲得したことが必要となるが、絶対的要件であるb)4号であれば、判決のように、指定商品とは係わりなく、出願商標自体の周知性があれば、3条2項が適用されることになる?

しかし、立法者の意図がこのような細かい点まで意識していたかどうかは疑問?

(2) 判決の新解釈は妥当か。

≪登録出願に係る商標が、特定の者の業務に係る商品又は役務について長年使用された結果、当該商標が、その者の業務に係る商品又は役務に関連して出所表示機能をもつに至った場合には、同条2項に該当すると解される。≫

そして、上記の趣旨からすると、当該商標が長年使用された商品又は役務と当該商標の指定商品又は指定役務が異なる場合に、当該商標が指定商品又は指定役務について使用されてもなお出所表示機能を有すると認められるときは、同項該当性は否定されないと解すべきである。≫

〔Q〕このように解釈できることの根拠は? その妥当性は? 問題点はないか?

(3) 認定事実について

① 本願商標がバイクのブランドとして周知されているとの認定は妥当と思われる。

〔Q〕しかし、アパレル関係商品に認定にあたり、川重全体の事業を考慮することは妥当か？

けだし、船舶海洋事業、車両事業、航空宇宙事業、ガスタービン・機械事業、プラント・環境事業、エンジン事業、精密機械事業等の原告事業の需要者とアパレル関係の指定商品の需要者とはまったく異なっている？

その意味で、川重グループ全体の宣伝広告費も認定基礎とすることは妥当ではない？

バイク関連を除くと、有名商標集への掲載の事実は証拠価値(証明力)があるか？

② アパレル関連商品についての使用実績

ア) 判決がいうアパレル関連商品とは、カワサキバイク関連のアパレル商品であり、使用範囲もバイク関連カタログ、バイク取扱店、バイク販売先、バイク雑誌広告に限られている。

イ) ユニクロとのコラボは、Tシャツの出所表示標識として、ラベル等に「Kawasaki」が使用されたのではなく、バイクブランドとしての「Kawasaki」をTシャツに使用しただけであり、商品自体の出所としてはユニクロと見られる？

「Kawasaki」ブランドは、そのブランドイメージがコラボ先としてユニクロに利用されただけであり、「Kawasaki」にとっては、バイクの宣伝広告的な意味合いがあるだけ？

ウ) ヴィッセル神戸のユニフォームへの表示は、スポンサー企業としての表示であって、ユニフォーム自体のメーカー表示、つまり商標としては認識されていない？

ヴィッセル神戸のユニフォームはアシックスブランドであり、「アシックス」が市販されたレプリカユニフォームの出所表示標識(商標)となる。さらに、ユニフォームには「Rakuten」「楽天」など他社スポンサーブランドも表示されている(2009,2012, 2013年版)ことも、「Kawasaki」がバイクメーカーがスポンサーであることを示しているだけ。

エ) 過去3年間の売り上げが、3億円以上であった。

〔Q〕以上を総合すると、川重グループ全体の実績やユニクロとのコラボ、ヴィッセル神戸のユニフォームへの表示は、アパレル自体への使用の周知性獲得の根拠とすることができないのでは？

そうすると、本願商標がアパレル商品に使用されても、需要者らの認識は依然として、バイクブランドとしての認識に留まり、メーカーは他にあるのでは、との思いが常に残るので、使用によりアパレル商品について、商標としての自他商品識別機能を獲得したということができないのではないであろうか？

【参考】

(1) 第25類について、「KAWASAKI」の語を含む登録商標との関係は？

①第4889501号

②第5286114号

③第5383003号

क्याक्या Kawasaki

KAWASAKI



(2) 川崎重工 商標「Kawasaki」関連審決

Kawasaki

① 不服2010-21611 H24.10.23 第25類 … 本件再審決

② 不服2011-18129 H24. 6.26

第4類「エンジンオイル、ギアオイル、チェーンオイル、フォークオイル、サスペンションオイル、防錆効果を有する潤滑油、フィルターオイル」

* 3条1項3号、4号該当 3条2項適用

〔審決理由要約〕

指定商品についての使用あり。本願商標はカワサキバイクについての周知商標であり、オートバイメーカーは、純正オイル製品を販売している。指定商品とオートバイとは取引者、需要者が重なる。職権調査で、他者が「Kawasaki」など「川崎」に通じる文字を指定商品に使用している事実はなかった。したがって、3条2項該当性あり。

③ 不服2011-2341 H24.10.31

第7類「金属加工機械器具、鉱山機械器具・・・」

* 拒絶理由 3条1項4号のみ

〔審決〕 本件判決前半と同趣旨で一義的にありふれた氏ではないとして4号該当性を否定

④ 不服2011-21308 H24.10.25

第4465066号(第12類) 3条2項適用登録商標の防護標章登録出願・・・登録査定

第16類「ステッカー、その他の文房具類、印刷物」

第25類「衣服用き章(貴金属製のものを除く。), 衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。), 衣服用バックル, 衣服用ブローチ, 帯留, ボンネットピン(貴金属製のものを除く。), ワッペン, 腕章, エンブレム」

〔審決理由要約〕

原登録商標は、商品「二輪自動車」について周知されている。そして、自動車や二輪自動車を扱う企業がこれらのレースに関与し、ユニフォームや車体に標章を付すことや、グッズとして、ステッカーやワッペン等の本願指定商品を含む雑貨など様々な商品を手掛けることは、度々行われており、二輪自動車やそのレース等を扱う専門の雑誌も出回っていること、及び請求人の企業規模などを総合勘案すれば、本願標章を他人がその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が請求人又は請求人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。》

(3) 周知商号商標に関する審決例

① 不服2012-6021 H24.10.25 商標「HINO」



第37類「自動車の修理又は整備」

〔審決理由要約〕

「自動車」についての著名商標であり、「自動車」と指定役務とは密接な関係にあり、需要者層も一致している。そうすると、需要者にありふれた氏を認識させることはないので3条1項4号には該当しない。

② 不服2012-6335 H24.10.15 商標「Iwatani」



第1,4,6,11,14,17,29類

〔審決理由要約〕

姓の「岩谷」は「イワタニ」よりも「イワヤ」の読みの方が多い。ネット情報では、ガス事業を行う「岩谷産業株式会社」が圧倒的に多く検索されるので、本願商標は請求人の略称を想起させる。したがって、一義的に姓氏の一つである「岩谷(イワタニ)」を認識させるものではなく、請求人を想起させるので、3条1項4号に該当しない。

③ 不服2012-12081 H24.10.24 商標「久保田/KUBOTA」→



第33類「日本酒、洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒」→「清酒」に補正

〔審決理由要約〕

本願商標中、「久保田」の文字は著名商標であるので、単なる姓氏としての「久保田」を認識させるよりも、請求人の商品「清酒」についての著名商標「久保田」を認識させるので、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標準ではなく、3条1項4号に該当しない。

④ 不服2012-14062 H24.10.30 商標「Asahi」→



第1,3,5,14,・・・類 拒絶理由 4-1-11 引用商標「旭」

〔審決理由要約〕

本願商標は「ビール」についての周知商標であるので、「(請求人のブランドである)アサヒビール」の観念が生ずる。他方、引用商標「旭」は「アサヒ」の称呼と「朝昇る太陽、朝方の日」の観念を生ずる。両者は外観が著しく相違し、観念が明らかに異なるので、「アサヒ」の称呼が共通していたとしても出所混同を生ずるおそれはない。

⑤ 不服2012-12801,12802 H24.10.26 商標「Paramount(図形)」→



第28類 拒絶理由 4-1-11 引用商標

〔審決理由要約〕

本願商標は「米国映画会社のパラマウント」を想起させるので、「主要な、最高の」の観念を生ずる引用商標とは、「パラマウント」の称呼が共通して、出所混同は生じない。

【まとめ】

- (1) 周知商号(ハウスマーク)については、特許庁、裁判所とも認定が好意的になりつつあり、3条2項の適用を受けられ易くなった。
- (2) 周知性の認定を指定商品以外の出願人自身の業務での周知性を前提として判断すること、また使用商品以外の指定商品・役務についてまで3条2項の適用を認めて商標登録を認める傾向は、今後とも裁判所や特許庁審判部の不動の流れになるようである。その場合、商標審査基準も修正されるのだろうか？