

## 最新判決情報

2016 年

[1 月分]

### ○リーボック・ロイヤル・フラッグ事件

知的財産 H28.1.20 H27(行ケ)10158,10159 審決取消請求事件(高部眞規子判長)

第 25 類「履物ほか」を指定商品とした本願商標「REEBOK ROYAL FLAG」(標準文字)及び「Reebok／図形／ROYAL FLAG」(右上)が、引用商標「ROYAL FLAG」(右下)により拒絶されたため、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「ROYAL FLAG」の部分が要部となり得るか否かである。



判決は、まず氷山事件、小僧寿し事件、SEIKO EYE 事件、つつみのおひなっこや事件の最高裁判決を引用して要部判断の基準とし、構成部分の一部が出所識別標識として強く支配的な印象を与える場合に、当該部分が要部となるとした。

# ROYAL FLAG

この基準に素直に従えば、本願商標中においては、「REEBOK」はスポーツブランドとして、また原告の商号の略称として広く知られていることは否定できないので、要部判断においては、「REEBOK」の部分を無視することは許されないことになる。

他方、「ROYAL FLAG」の語については、それ自体既成語ではないものの、「ロイヤル・ウェディング」、「ロイヤル・スマイル」等の複合語によって「ROYAL」の語は知られ、「FLAG」についても「チェック・フラッグ」、「チャンピオン・フラッグ」等の複合語によって知られているので、「ROYAL FLAG」は、一般的な英単語をつないだものに過ぎず、強く支配的印象を与えるものではないとした。

その結果、「REEBOK」と「ROYAL FLAG」とを比べた場合、「REEBOK」の方が要部なることはあっても、「ROYAL FLAG」が独立して要部となることはないので、引用商標とは類似しないと判断した。

「Reebok」の文字が大きく書かれ、図形を挟んで下に「ROYAL FLAG」の文字が小さく表記された本願商標についても、ほぼ同じ理由で、「ROYAL FLAG」は要部とはならないので、引用商標とは類似しないと判断した。

また被告特許庁側では、「REEBOK」がハウスマークとして、「ROYAL FLAG」がサブブランドとして認識される主張したが、判決では、本願の指定商品の分野において、ハウスマークが用いられず、サブブランドのみで商品取引が行われている事実はないし、現に、原告のオンラインショップでも、ほぼ全てについて、「REEBOK」商標が付されているとして、被告の主張を退けた。

本件では、「REEBOK」商標の識別性が強いので、最高裁判決の判断基準を適用しやすいが、特許庁のプラクティスを見ていると、なかなか最高裁判決の基準の通りには行っていないことが多いように見受けられる。

また、引用商標「ROYAL FLAG」の権利者であるはるやま商事(株)にすると、相手が著名ブランドだからと言って、自社登録商標を含む商標が使用されても問題ないと判断されたことは、快いものではないであろう。

つまり、リーボック社とはるやま商事とのコラボ商品であるかのような印象を需要者に与えかねない点も、考慮されるべきではないであろうか。

## ○イーナ事件

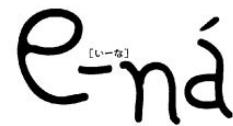
### 知財高裁 H28.1.28 H27(行ケ)10171 審決取消請求事件(大庭一郎裁判長)

上段に「エリエール」、下段に「i:na／イーナ」を配した本願商標(右上)が、引用商標「e-na／イーナ」に類似するとして拒絶されたため、当該審決の取消が求められた事案である。

本願商標の指定商品は第 16 類「ティッシュペーパー、トイレットペーパー、その他の紙類」であるのに対して、引用商標は第 35 類の総合小売りのほか、多数の商品の小売り役務を指定している。



特許庁段階では、周知商標「エリエール」と下段の「i:na／イーナ」部分とは文字書体や大きさも異なり、外観上分離して見られることから、下段の「i:na／イーナ」より「イーナ」の称呼が生じ、他方、引用商標「e-na／イーナ」からも「イーナ」の称呼が生ずるため、当然のように類似商標と判断している。



本判決でも、本願商標が上段部分と下段部分とが分離されることを肯定し、さらに両商標において「イーナ」の称呼が共通することは認めたものの、外観上の顕著な相違から出所混同を生ずるおそれはないとして、非類似の商標と判断し、審決を取り消した。

本判決は、6月15日に開催された日本商標協会判決研究部会でも取り上げられたが、確かに外観上の相違は明らかであり、「イーナ」の音も「いいですね」を想起させる語として識別性は弱いようであり、そうすると外観上の特徴が識別に大きく機能することになる。

逆に、「i:na」あるいは「e-na」という英文字の構成も簡単なようであるが、一般的には難しくもあるので、音としての「イーナ」自体の称呼の方が需要者の耳に残るようであり、この点を重視すると類似商標と判断すべきことになる。

さらに本願商標が「ティッシュペーパー、トイレットペーパー」という商品だけに使用される商標であるのに対して、引用商標は総合小売りのほか、多数の商品の小売役務について使用されるものである点について、確かに引用商標の指定役務には「紙類の小売り」が含まれているが、それは非常に多数の小売り対象商品の中のほんの一部の商品であって、称呼が共通していても、商標の外観の相違からも、本当に出所の混同が生ずるのかという問題点もある。

加えて、本願商標が周知商標「エリエール」との結合であるところ、周知商標の存在が無視された点で、前記のリーボック・ロイヤル・フラッグ事件と大きな相違をみることができる。本願商標中に周知商標「エリエール」があり、常に「i:na／イーナ」部分と一緒に使用されるのであれば、この点も混同を生じさせない理由として非類似となるのではないか、という問題である。

以上を総合すると、両商標を非類似と判断した本判決には、賛同すべきようである。

## ○エノテカイタリアーナ事件

### 知財高裁 H28.1.28 H27(行ケ)10058 審決取消請求事件(大庭一郎裁判長)

第 35 類「飲食料品の小売り」役務ほかを指定した登録商標「Enoteca Italiana」(右上)に対して、先登録商標「ENOTECA」



(右下)を理由に無効審判を請求したが、不成立とされたため、当該審決の取消しが求められた事案である。

エノテカ事件(東京地裁 H15.8.29 東京高裁 H16.3.18)で知られるように、「ENOTECA」とは「ワインを販売

する店、ワインを提供する店」を意味するイタリア語であり、本来識別性を欠くか、弱い語と判断されている。詳しくは、「最新判例からみる商標法の実務」(青林書院 2006 年 P165)を参照されたい。

而して、本件商標はそのような識別性に問題のある「Enoteca」と「イタリアの」を意味する「Italiana」とが結合した商標であり、この種の識別性に問題のある語が結合した商標については、全体としての識別性を認めるというのが最近の特許庁の審判部の傾向である。

そのため本件においても審決は、本件商標は一連一体に認識され、「エノテカイタリアーナ」との称呼のみが生ずるので、引用商標「ENOTECA」とは非類似と判断した。

これに対する審決取消訴訟であるが、判決は主に以下の理由により、本件商標中「Enoteca」の部分も要部になり得るとして、引用商標に類似すると判断して審決を取消し、本件商標の登録を無効とする判断をした。

(1) 本件商標「Enoteca Italiana」は、文字の間に空白があり、頭文字が大文字であることなどから、外観上それぞれの文字部分を明瞭に区別でき、それぞれの文字から別異の観念が生ずる。

(2) 本件商標は「Enoteca」と「Italiana」とが分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められない。

(3) 引用商標「ENOTECA」は、原告が行なうワインの輸入、小売、卸売等の事業、営業について周知されていた。

(4) 本件商標中の「Italiana」は、役務の提供の場所、提供に用に供される物等がイタリアに関連することが認識されるにとどまる。

(5) よって、本件商標から「Enoteca」の文字部分を要部として類否判断することも許されるべきである。

以上であるが、極めて形式的な理由が多く、先に結論ありとの判断に立って理由づけしたものとしか思われない。

そもそも2つの文字が結合した商標において、文字の間にスペースを設けたり、それぞれの語の頭文字だけを大文字にすることなど、日常的に当たり前のことであり、商標の本質に関わるものではない。それぞれの語から別異の観念が生ずるなど言わずもがなであろう。

外観を言うのであれば、むしろ同じ文字デザインと色彩で統一されているので、一体感はより強いと言える。

また「Italiana」についても、これが形容詞的に「Enoteca」の語に結合していることもワイン愛好家であれば誰でも分かるし、意味としても「イタリアのエノテカ(ワイン業者)」というまとまった観念が容易に理解できるので、むしろこれを単なる「Enoteca(ワイン業者)」と理解したのでは、どこの国どのようなワイン業者であるのか分からない。

さらに、引用商標が周知商標になっていたといつても、前後に他の語が結合していない単語としての「ENOTECA」が周知されているのである、他の語が結合した場合には、むしろ別の出所と認識されるものである。

そもそも「Enoteca」が記述的な語であり、ワインの当業者にとっては、他の語を結合するなりして、使用することが必要とされる語であるので(独占適応性)、引用商標の類似範囲も自ずと制限されるべきであろう。

以上の観点から、本件判決には賛同できない。