

## 最新判決情報

2017 年

[2 月分]

### ○イートライク事件

知財高裁 H29.2.8 H28(行ケ)10177 審決取消請求事件(鶴岡稔彦裁判長)

第 12 類「自動車、二輪自動車、三輪自動車、自転車」等を指定商品とする本願商標「eTrike」(右図)が、引用商標「イートライク」(標準文字)及び「E-TRIKE」(標準文字)によって拒絶されたため、当該審決の取消しが求められた。



原告は本願商標から「イートライク」の称呼は生じないと主張したが退けられ、審決が支持された。これなどは、出願前に引用商標の存在は容易に確認できたので、まともに英文字だけで出願するのではなく、原告が主張するように、「エトライク」のカタカナを並記して出願したら、登録されたかも知れない。

なお「eTrike」は原告の社名株式会社エレクトライクの英文名称中の「Electrike」を略したものと見られ、もしそうであれば「エトライク」の称呼も自然な称呼と主張できたであろう。代理人のアドバイスはなかったであろう。

### ○ナイロン事件

知財高裁 H29.2.23 H28(行ケ)10178 審決取消請求事件(清水節裁判長)

第 35 類「被服・・・履物・・・かばん類及び袋物の小売り・・・」を指定役務とする本願商標「NYLON」(右図)が、法 3-1-6 号「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ない商標」に該当するとして拒絶されたため、当該審決の取消しが求められた事案である。



「NYLON」とは「合成繊維のナイロン」であり、出願人はこれを小売店舗の屋号すなわち商標として独占的に使用したいとして本願に及んだ次第である。

果たして、被服等の素材を表示する語が、小売店舗の名称として独占可能かどうか。

またもう一つの争点として、原告商標「NYLON」は、原告が発行するファッション雑誌の題号に由来するものであり、その意味で、本願商標が出版社である原告が経営し、あるいは原告と関係がある者が経営する小売店舗との意味合いで、識別性があるか否かという点がある。

まず素材表示語を小売店舗の名称として使用した場合、識別性を有するか否かの点について判決は、繊維製品品質表示規程を引用し、第 1 条に繊維製品の品質に関して表示すべき事項として、被服については繊維の組成を表示するべきとされ、ナイロン繊維については、指定用語として「ナイロン」「NYLON」を使用しなければならないと規定されていることを確認した(6 条 1 項、別表第 5)。

その上で判決は、被服等の小売業務は、取扱商品の品揃え、陳列、接客サービス等といった最終的に取扱商品の販売による収益を上げるためのサービス活動をいい、顧客の商品選択が容易となるように、商品の原材料(素材)その他の特徴等を説明することも含まれる、とした。

そうすると、本願商標に接する需要者は、被服等の小売業務における取扱商品の原材料(素材)として相当程度使用されているナイロンを表わしたと認識するとともに、役務の出所を表示するものとして認識するとはいえないから、本願商標は自他役務の識別力を欠くと判断し、審決を支持した。

また本願商標がファッション雑誌の題号に由来するものである点について原告は、当該雑誌は、アメリカで 1999 年(平成 11 年)に創刊されたファッション雑誌の日本版として発行され、すでに 10 年以上発行され続け、2015 年には 20 万部を発行し、2016 年には女性ファッション雑誌の売上ランキング 1 位になったことがあり、著名性を有するので、20 代の若い女性の需要者には本願商標を NYLON 誌とを関連付ける者も少なからずいるのであり、本願商標の権利化は、NYLON 誌の読者を守るだけでなく、原告の今後の事業展開に資するものであると主張した。

この点について判決は、本願商標の需要者には、性別や年齢を問わず、ファッションに関心が高い者から低い者まで含まれ、NYLON 誌の存在を知っていると考えられる性別・年齢よりも、存在を知らないと思われる者の方が多数を占めるものであるから、原告の主張は失当であるとして退けた。

類似商品・役務審査基準によると、たとえば第 25 類「被服」と第 35 類被服の小売りとは類似とされている。しかし、だからと言って、商標の識別性についてまでも同じ基準で判断されるべきとも言えないであろう。

類似商品・役務の審査基準の考え方は、多分、製造小売りという業態が念頭に置かれているものと思われる。すなわち、自ら製造した商品を自らが経営する店舗で販売するという業態、プライベートブランド商品である。つまり、商品自体の出所と小売り役務を提供する主体とが同じである場合であり、逆に、仮に製造小売りでない場合において、小売店舗の名称(商標)とそこで販売されている商品の名称(商標)とが同じであった場合、需要者は同じ出所の商品であると誤認するおそれがあるので、予め類似商品・役務として審査して行こうとの意図と思われる。

小売り役務についてはそうかも知れないが、他の役務と商品との関係でいえば、同一の商品を取り扱う場合でも当然に同じ出所と理解されるとは考えられていない。たとえば、第 30 類「お好み焼」(32F06)と第 43 類「お好み焼きを主とする飲食物の提供」(42B01)の場合、その店内で食べれば第 43 類の使用であり、テイクアウトすれば第 30 類の使用と考えられている。しかし、従前の審決例では類似商品・役務とは判断されていない(無効 2009-890021)。

第 19 類「墓石」と第 35 類「インターネットによる墓石販売情報の提供」も非類似であるし(異議 2009-900136)、第 33 類「ワイン、洋酒」と第 42 類(現第 43 類)「飲食物の提供」とも非類似である(異議 2008-900109)。

以上より、同じ商品を取り扱う商品商標と役務商標(サービスマーク)とでも、一応の線引きは可能なものであり、商品と役務との違いがある以上、商標としての識別性の判断においても、当然、違っている部分もあるはずである。

本件の場合も、原告が主張するように、ファッション雑誌と同じタイトルのファッションショップがあった場合、需要者がその店舗名からファッション誌を認識できるような場合には、店舗名が商品商標として普通にみた場合に品質表示語であったとしても、店舗名として他の店舗との識別が可能となることもあるであろう。

その場合、類似商品・役務審査基準が商品と小売役務とを類似と判断している以上、登録された役務商標の存在が、商品における品質表示語の使用に対して、障害にならないかという問題がある。しかし、商品商標から見た場合に品質表示語であるならば、法 26 条の商標権の効力の及ばない範囲に属するとして、その使用が問題になることはないことになる。

しかし、その境界線を判断すること自体が難しいことが、悩みの種である。

なお判決では、ファッション誌の題号が単なる「NYLON」ではなく、「JAPAN」が小さく並記された「NYLON/JAPAN」であって、本願商標とは同一ではなく、本願商標自体がその指定役務に使用され、使用実績による識別力を認める証拠もない、と判断されている。