

登録商標「T e a C o f f e e」商標権侵害損害賠償請求事件：大阪地裁平成30(ワ)4954・平成31年3月14日(26民部)判決<請求棄却>

【キーワード】

総合商標(図形+文字)商標の類否, 商標権の効力の制限(法26条1項2号), 登録無効の抗弁(法4条1項16号)(法3条1項3号)

【事案の概要】

1 請求の要旨

本件は, 別紙商標権目録記載の商標権(以下「原告商標権」といい, その登録商標を「原告商標」という。)を有する原告が, 被告がラベルに別紙被告標章目録1-1記載の標章(以下「被告標章1(原告主張)」という。)を付したペットボトル飲料である別紙被告商品目録表示の商品(以下「被告商品」という。)を販売し, 被告商品に関するウェブページ(以下「本件ウェブページ」という。)で被告標章1(原告主張)及び別紙被告標章目録2記載1ないし3の各標章(以下, これら3つの標章を, 番号順に「被告標章2(1)」などといい, 総称して「被告各標章2」という。)を表示する行為が原告商標権を侵害するとして, 被告に対し, 不法行為(原告商標権の侵害)に基づき, 損害金の一部である3300万円及びこれに対する平成30年4月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

2 前提事実(当事者間に争いがなく, 後掲書証及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)

(1) 原告(株式会社エーゲル)は, 食品の卸及び小売を業とする株式会社であり, 平成28年6月に宇治茶とコーヒー豆をブレンドして粉にしたドリップバッグ商品(以下「原告商品」という。)の販売を開始した(甲7, 弁論の全趣旨)。

原告は, 原告商標について, 同年12月9日に商標登録出願し, 平成29年7月14日に原告商標権の設定の登録を受けた(以下, この登録を「原告商標登録」という。争いのない事実, 甲2)。

原告は, 原告商標権(別紙商標権目録参照)の商標権者であり, 現在に至るまで原告商品の販売を継続している(争いのない事実, 甲7ないし11, 弁論の全趣旨)。

(2) 被告(アサヒ飲料株式会社)は, 飲料水の製造販売を業とする株式会社であり, 平成30年4月17日にラベルに別紙被告標章目録1-2記載の標章(以下「被告標章1(被告主張)」という。)を付したペットボトル飲料(カフェラテにほうじ茶を組み合わせたもの)である被告商品の販売を開始した

(被告標章1(原告主張)は, 被告標章1(被告主張)の一部であるため, 被告標章1(原告主張)も被告商品のラベルに付されていることになる。争いの

ない事実，甲 4，弁論の全趣旨）。

被告は，遅くとも同年 5 月 10 日以降，被告商品に関するウェブページである本件ウェブページにおいて，被告各標章 2（いずれも，「TEA COFFEE」のアルファベットが配されている。別紙被告標章目録 2 参照）を表示している（本件ウェブページにおける被告各標章 2 の表示位置は，別紙被告各標章 2 の表示位置目録の矢印が差す部分参照。甲 5）。

被告は，現在に至るまで被告商品の販売を継続している（弁論の全趣旨）。

3 争点

- (1) 原告商標と被告が使用する標章の類否（争点 1）
- (2) 原告商標権の効力の制限の有無（争点 2）
- (3) 商標登録無効（商標法 4 条 1 項 16 号）の抗弁の成否（争点 3）
- (4) 損害額（争点 4）

【判 断】

1 争点 1（原告商標と被告が使用する標章の類否）について

(1) 原告商標について

ア 原告商標は，別紙商標権目録の登録商標欄記載のとおり，図形部分と，その右隣に配置された「TeaCoffee」の文字部分とで構成される結合商標である。

原告は，原告商標と被告が使用する標章との類否判断に当たっては，原告商標のうち「TeaCoffee」の文字部分が取引者，需要者の注意を特に引く部分であることを根拠に，この部分だけを抽出して被告が使用する標章と比較することが許されると主張するので，以下，この部分の自他商品識別力について検討する。

イ 「TeaCoffee」の文字部分の自他商品識別力

(ア) 判断の前提となる事項

- a 複数の原材料を組み合わせた飲料（後記 b の茶とコーヒーを組み合わせた飲料は除く）の商品名等について

証拠及び弁論の全趣旨によれば，複数の原材料を組み合わせた飲料（後記 b の茶とコーヒーを組み合わせた飲料を除く）の商品名等について，これまでに別紙「複数の原材料を組み合わせた飲料の商品名等一覧表」記載の例があることが認められる。

- b 茶とコーヒーを組み合わせた飲料等の商品名等について

証拠及び弁論の全趣旨によれば，茶とコーヒーを組み合わせた飲料等の商品名等について，原告商品の発売（平成 28 年 6 月）や原告商標の商標登録出願（同年 12 月 9 日）の以前から，別紙「茶とコーヒーを組み合わせた飲料等の販売開始時期や商品名等一覧表」記載の例があったことが認められる。

(イ) 検討

- a 原告商標の文字部分，すなわち「TeaCoffee」の語は，頭文字の「T」の文

字だけでなく、「C」の文字も大文字で表記されており（甲2）、「Tea」は「茶、紅茶」を、「Coffee」は「コーヒー」を意味する英単語としていざれも日本社会においてよく知られていることに照らせば、取引者、需要者は、これを「Tea」と「Coffee」の2語を接続した語と認識すると認められる。

- b ところで、前記(ア) aで認定した別紙「複数の原材料を組み合わせた飲料商品名等一覧表」のとおり、複数の原材料を組み合わせた飲料の商品名等については、原材料を構成する物の名前を接続した語とする例が数多く見られる。そして、その中には、「ミルクコーヒー」、「Cafe au Lait」、「ミルクティー」、「レモンティー」等のように、既に一つの日本語として定着している語がある。また、特定の業者ではなく缶飲料やペットボトル飲料を販売する大手各社が、紅茶とその他の原材料を組み合わせた飲料として「アップルティー」、「梅ティー」、「レッドグレープティー」等、抹茶と牛乳を組み合わせた飲料として「抹茶ラテ」、ほうじ茶と牛乳を組み合わせた飲料として「ほうじ茶ラテ」等、その他として「ゆずはちみつ」、「はちみつレモン」等のように、様々な組合せの語を使用している。また、飲料の名前から生じる認識を検討するに当たっては、このような大手各社が販売する飲料だけでなく、「最新アイスドリンク」（乙32, 33）、「New Arrange Drink」（乙33）などとして、実際に創作的か否かはともかく、創作的な飲料を提供しようとしていることがうかがわれるカフェのメニューで使用されている例も参考になり得るところ、同別紙のとおり、「ハニーレモンティーソーダ」、「ピーチゼリーティー」、「アイスマンゴーティー」があるほか、「抹茶ミルク」、「ゆず緑茶」、「ほうじ茶ジンジャエール」、「ソイマンゴー」、「バナナ酢ミルク」等のように、メニュー名自体は、原材料を構成する物の名前を単に接続した語が使用されている。

これらの多数の例において、各原材料の語自体は、食用又は飲用に供される物の名前として一般に認識されている語であるから、上記の各商品名等に接した取引者、需要者は、それらの語の間に、「と」、「+」、「×」などといった、ある物にある物を加えるとか、ある物とある物を掛け合わせるといった際に用いられる文字や記号が使用されていなくても、それらの飲料がそれらの原材料を組み合わせた飲料であると認識すると推認される。

- c 以上は、飲料一般についてのものであるが、茶（日本茶、紅茶）とコーヒーを組み合わせた飲料等については、別紙「茶とコーヒーを組み合わせた飲料等の販売開始時期や商品名等一覧表」記載のとおり、原告商品が販売される以前からそのような商品やメニューが少なからず存在し、その中には、「お茶コーヒー」（同別紙の番号1）、「抹茶カフェオレ」（同3）、「コーヒーほうじ茶」（同6。ティーバッグの形で販売されていた〔乙17〕。）、「グリーンティーコーヒー」（同9）、「ほうじ茶カップチーノ〜黒蜜添え〜」（同10）、「抹茶カップチーノ」（同13）、「ほうじ茶カップチーノ」（同13）、「ほうじ茶珈琲」（同18。ティーバッグの形で販売

されていた〔乙16〕。〕という、茶を意味する語とコーヒー等を意味する語を接続しただけの商品名等のものがあつたほか、料理レシピとしても、「緑茶コーヒー」（同14, 17）という、茶を意味する語とコーヒーを意味する語を接続しただけの名前のものがあつたと認められる。しかも、このような茶とコーヒーを組み合わせた飲料等は、①大手缶コーヒー業者である日本コカ・コーラ社（同5, 8）やJ T社（同7）、②大手コンビニエンスストアチェーンであるファミリーマート（同9）、③コーヒー等のドリップバッグ商品の通信販売業者であるブルックス（同12）、④カフェ店であるカフェ・ド・クリエ（同10）という、飲料等の販売形態を細分化して見れば業界を異にする、それぞれの業界において著名な業者等から、販売されていただけでなく、日本コカ・コーラ社からは第1弾商品が販売された約6か月後に第2弾商品を販売されるほどのものであつた。

これらからすると、「TeaCoffee」との表記に接した需要者、取引者が、それが複数の原材料を組み合わせた他の飲料の商品名等と同様に、「Tea」と「Coffee」を組み合わせた飲料等を意味すると認識することに妨げはなく、そのように認識すると認めるのが相当である。

(ウ) 原告の主張について

- a 原告は、お茶入りコーヒーについて「TeaCoffee」というネーミングはされておらず、取引者、需要者に「Tea」のような「Coffee」であるのか、「Tea」と「Coffee」を融合させたものであるのかなどという想像を膨らませるものであるから、自他商品識別力を有すると主張する。

確かに、原告商品が販売される前から存在した茶とコーヒーを組み合わせた飲料等の販売等に当たっては、茶とコーヒーを組み合わせることが新しい試みであるという趣旨の宣伝文句が常套文句になっており、被告商品の販売が開始される際にも「コーヒーと茶葉の新しい組み合わせ！」などという宣伝文句を用いられていること（甲5）に照らせば、被告が被告商品の販売を開始するまでの時点（平成30年4月）においても、茶とコーヒーを組み合わせた飲料等は定番のものになっていなかったと認められる。また、本件において、原告商品が発売されるまでに、茶とコーヒーを組み合わせた飲料等について「TeaCoffee」という名前が使用された例があるとは認められない。したがって、「TeaCoffee」という名前が、茶とコーヒーを組み合わせた飲料等の普通名称として定着しているものでないことは、原告が主張するとおりである。

しかし、上記(イ)cのとおり、これまでに著名な業者等が茶とコーヒーを組み合わせた飲料等を販売してきたという取引の実情に照らせば、そのような飲料等は、少なくとも茶やコーヒーの取引者にとってはなじみのある飲料等であると推認される。また、茶とコーヒーを組み合わせた飲料等自体になじみがなくとも、上記(イ)bのとおり複数の原材料を組み合わせた飲料について、それらのよく知られた原材料名を接続した商品名等とすることが一般

によく見られるものであることからすると、取引者、需要者がそのような商品名等に接した場合には、そのような原材料の組合せが飲料等として想定し得ないものでない限り、その飲料等がそれらの原材料を組み合わせたものであると認識することは自然なことである。そして、茶とコーヒーの組合せが飲料等として想定し得ないものとはいえない上、それらを組み合わせた飲料等において、その組合せの新規さをうたいつつ、その商品名等として「茶」を表す語と「コーヒー」を表す語を接続したものが多数見られてきたのも、その商品名等によってその飲料等がそれらの原材料を組み合わせたものであると認識されることを多くの業者が前提としてきたことによるものと解される。

したがって、お茶入りコーヒーのネーミングとして「TeaCoffee」が一般的でないという原告の主張を前提としても、「TeaCoffee」との語は、原告商標の指定商品について使用するときには、商品の品質（内容）又は原材料を直接的に示すにすぎないものとして、自他商品識別力を有しないと認めるのが相当である。

- b また、原告は、被告自身も、被告商品に「TEA COFFEE」という商品名を付して、その語が自他商品識別力を有するものとして使用していると主張する。

確かに、別紙被告商品目録に表示された被告商品のラベルでは、二段書きの「TEA COFFEE」が商品名として用いられていると認められる。しかし、被告が、「コーヒーと茶葉の新しい組み合わせ！」や、「お茶なの？珈琲なの？」と銘打ったキャンペーン活動を展開していること（甲12）に照らせば、被告は、「TEA COFFEE」によって、主として、一般消費者に定着していなかった茶とコーヒーを組み合わせた飲料の物珍しさを訴求しようとしていると認められる。そして、被告商品のラベル中には被告の缶コーヒーに関する著名な商標である「WONDA」も表示されていること（被告商品のウェブページ中の被告標章2(2)(3)でも同様である。甲4, 5)も踏まえると、被告が、「TEA COFFEE」のみで自他商品識別力を有するとの認識の下にこれを使用しているとは必ずしもいえない。

- c さらに、原告は、「TeaCoffee」の語が、原告による原告商品の販売に伴って原告商品を指すものとして自他商品識別力を獲得した旨主張する。

(a) 確かに、原告商品には、商品パッケージの表面に商品の種類に応じて「Roasted green teacoffee」, 「Green teacoffee」, 「Coarse teacoffee」などといった文字が表示され（乙46）、包装箱の表面にも同様の表示がされ、その裏面には「△△teacoffee」の文字が表示されている（甲8）。

しかし、商品パッケージには、その表面に上記表示（△△teacoffee）より大きく、別紙原告使用標章目録記載2の原告使用標章2が、裏面には同記載1の原告使用標章1がそれぞれ表示され（乙46）、包装箱には、その表面に上記表示（Teacoffee）より大きく2つの原告使用標章2が、裏面には上記表示（Tea coffee）より大きく原告使用標章1がそれぞれ表示されている

(甲8)。そして、原告使用標章1については、その構成態様からして、自他商品識別標識であると認識される表示である。また、原告使用標章2については、「京茶珈琲」の文字が含まれ、それに接した者に原告商品の商品名が「京茶珈琲」であると認識される表示である上、目立つ形で「TEA×COFFEE」の文字部分が存しており、その「TEA」と「COFFEE」の間にはある物とある物を掛け合わせることを意味する際に用いられる記号

(「×」)が使用されているため、「TeaCoffee」の語に比して、原告商品が「茶」と「コーヒー」を組み合わせたものであることをより一層直接的に表示するものとなっている。

(b) 次に、原告商品の販売広告状況については、証拠及び弁論の全趣旨によれば、別紙「原告商品と被告商品をめぐる事情」のとおり認められるところ、まず、原告自身による宣伝について見ると、原告の投稿に付されたインスタグラムには「teacoffee」というハッシュタグが付されたり、原告が主張する損害賠償請求対象期間後ではあるものの、原告が開店した店舗の窓ガラスには「TEACOFFEE」という表示がされたりしている。しかし、前者については「京茶珈琲」等のハッシュタグも付されており、後者についてはすぐ上部に「京茶珈琲」の表示もされている(同別紙の番号18及び41)。

また、原告のウェブサイトでは、原告商標の文字部分(TeaCoffee)が原告商標が表示される中で表示される(甲3)とともに、本文やヘッダー部分で「新しい『tea coffee』の世界へ」(同別紙の番号35)と表示されている。しかし、原告のウェブサイトには、原告使用標章2が複数表示されており、上記のパッケージ等と同様のことが指摘できるだけでなく、至る所に原告商品の商品名が「京茶珈琲」であると認識される形で「京茶珈琲」の文字が表示されている(甲3)。

また、原告商品の催事における出展の際に、「TeaCoffee誕生」との表示がされたことがある。しかし、ここでも、そのすぐ上に原告使用標章2が表示され、陳列されている商品パッケージには原告使用標章2が目立つ形で表示されている(同別紙の番号36)。

さらに、原告は、同別紙記載のとおり、上記で指摘した以外の多くの局面においても、原告商品を「京茶珈琲」と称し、その「京茶珈琲」の文字部分や「TEA×COFFEE」の文字部分が目立つ形になっている原告使用標章2を使用してきたことが認められる。

(c) 次に、各種媒体による原告商品の紹介について見ると、原告商品を紹介するテレビ番組の中には、原告商品を「ティーコーヒー」ないし

「TeaCoffee」と表示して紹介するもの(同別紙の番号9, 21, 39)や「TEA×COFFEE」の文字が含まれた原告使用標章2を映したもの(同別紙の番号28)もあった。しかし、同別紙の9の番組では、カフェの取材時に「ティーコーヒー」との呼び名で紹介されたとは認められるものの、それが原告商品の商品名と認識される態様で紹介されたのかは明らかでない。ま

た、同別紙の番号21の番組では、京都のカフェで提供する飲料について、「ティーコーヒー焙」とのメニュー表示や原告使用標章2が描かれたグラスを映した上で、「ティーコーヒー ほうじ茶とコーヒーをブレンド」と表示されているから、前記の原告使用標章2と同様のことが指摘でき、同別紙の番号28の番組でも同様である。さらに、同別紙の番号39の番組（ただし原告が主張する損害賠償請求対象期間後である）は、「日本茶とコーヒーブレンドティーコーヒー」、「京茶珈琲 TeaCoffee」、「スイカ団子 ティーコーヒー 炭酸水 届くのはどれ?」と表示され、「ティーコーヒー」なし「TeaCoffee」が原告商品の商品名とは認識されにくいものとなっている。

また、原告商品を紹介する雑誌記事については、同別紙の番号23、30、34及び44において「TEA×COFFEE」の文字が含まれた原告使用標章2が表示されているほか、同別紙の番号30の雑誌記事ではそれと並んで「Nagi Kyoto Tea×Coffee」との表示があるにとどまり、同別紙の番号23の雑誌記事では原告商品の商品名が「京茶珈琲」であると認識される形で「京茶珈琲」の文字が表示され、同別紙の番号44の雑誌では、原告商品の使った飲料が「ほうじ茶コーヒーラテ」と表示されている。

そして、これら以外に、原告商品について「TeaCoffee」の表記がされたものがあるとは証拠上認められない。

(d) このように原告商標の文字部分（「TeaCoffee」）は、それと同じ称呼がされ得る「teacoffee」、「TEACOFFEE」及び「ティーコーヒー」を含めて見ても、そもそも使用されている頻度が低い上に、使用されても、自他商品識別標識であると認識され得る別の表示（京茶珈琲）とともに使用されていたり、記述的表示であると認識され得ることにつながりかねない表示（TEA×COFFEE）とともに使用されていたりするなど、自他商品識別標識であるとは認識されにくい形で使用されてきたことが多いといえる。

以上の点を踏まえると、「TeaCoffee」の語が、原告による原告商品の販売に伴って原告商品を指すものとして自他商品識別力を獲得するに至ったとは認められない。

ウ 以上からすると、「TeaCoffee」の語は、被告が使用する標章の使用時点において、原告商標の指定商品である「茶、コーヒー、茶入りコーヒー、コーヒー豆」に使用されるときには、茶とコーヒーを組み合わせさせた飲料等の商品の品質（内容）又はその原材料を記述的に表示しているものとして、取引者、需要者によって一般に認識されるものであって、自他商品識別力を欠くものというべきである。したがって、原告商標の構成中、「TeaCoffee」の文字部分については、原告商標の要部ということはできないから、原告商標については、「TeaCoffee」の文字部分と図形部分から成る全体の構成が一体となって、初めて自他商品識別力を有するに至っているものというべきである。

(2) 被告が使用する標章との類似性について

これに対し、被告標章1（原告主張）は、別紙被告標章目録1-1記載のと

おり、上段に「TEA」を、下段に「COFFEE」のアルファベットを配し、「TEA」の右側と「COFFEE」の5、6文字目の上側に当たる部分にそのアルファベットに比してかなり小さな字体で「ティーコーヒー」の片仮名を配して成るものであり、被告各標章2は、同目録2記載1ないし3のとおり、それぞれ「TEA COFFEE」のアルファベットを配して成るものであるが、これらの標章はいずれも原告商標の図形部分を備えていない。

以上からすると、原告商標と被告が使用する標章とは、「TeaCoffee」の文字部分と「TEA COFFEE」ないし「ティーコーヒー」の文字部分が類似するのみであり、その他に共通する部分はないと認められる。

そして、原告商標中の「TeaCoffee」の文字部分は、前記(1)で認定判断したとおり、自他商品識別力が認められない部分であるから、その部分を共通するだけで、他に共通する部分がない原告商標と被告が使用する標章が類似するものということとはできない。

2 結論

以上の次第で、原告の請求は、その余の点を判断するまでもなく理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。

【論 評】

1. 原告が有する商標権とは、別紙の商標公報に示すとおり、「図形」と「Tea Coffee」(文字)とが横一列に並んで構成されている態様に成り、第30類の「茶、コーヒー、茶入りコーヒー、コーヒー豆」を指定商品としているものである。

そうすると、本件登録商標の構成態様を見ると、図形自体は自他商品を識別し得る特別顕著性を有するものであっても、欧文字から成る単語自体は、指定商品中の「茶」と「コーヒー」とを合わせた商品名になるから、特別顕著性の無い標章である、と判断できるのである。

ところが、原告が現実に使用している商標は、別紙1、2に見られるとおりのものであって、登録商標自体は不使用状態のようである。

そうすると、本事件は最初から疑問のある事案であったといえるだろう。

2. 原告が登録した商標の文字態様に限ってみると、この文字は2つの商品名を結合しただけのものであるから、2つの商品の品質を表示しているにすぎず、他人による同一商標の使用があっても、商標権の効力は及ばない以上、商標権侵害に値しない事案であるというべきであろう。

一方、被告の標章態様を見ると、専ら「TEA COFFEE」の文字を主体とした標章態様(1-1, 1-2)(2-1, 2-2, 2-3)のものであるから、登録商標との非類似性は明らかであるといえるのである。

3. しかしながら、最初から商標権の効力が及ばない非侵害事件であったといえるのに、なぜ商標権者はあえて訴訟に踏み切ったのであろうか、筆者には理解することはできない。

[牛木 理一]

〔原告商標権〕

- (190) 【発行国・地域】日本国特許庁(JP)
(450) 【発行日】平成29年8月8日(2017. 8. 8)
【公報種別】商標公報
(111) 【登録番号】商標登録第5963932号(T5963932)
(151) 【登録日】平成29年7月14日(2017. 7. 14)
(540) 【登録商標】



- (500) 【商品及び役務の区分の数】1
(511) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第30類 茶，コーヒー，茶入りコーヒー，コーヒー豆
【国際分類第10版】
(210) 【出願番号】商願2016-138733(T2016-138733)
(220) 【出願日】平成28年12月9日(2016. 12. 9)
(732) 【商標権者】
【識別番号】516145884
【氏名又は名称】株式会社エーゲル
【住所又は居所】京都府京都市右京区太秦多藪町43 うずキネマ館2階
(740) 【代理人】
【識別番号】100121441
【弁理士】
【氏名又は名称】西村 竜平
(740) 【代理人】
【氏名又は名称】肥田 正法
【法区分】平成23年改正
【審査官】保坂 金彦
(561) 【称呼(参考情報)】ティーコーヒー
【検索用文字商標(参考情報)】TEACOFFEE
【類似群コード(参考情報)】
第30類 29A01、29B01、32D04
(531) 【ウィーン分類(参考情報)】1. 3. 2; 1. 3. 6. 2; 1. 3. 8; 1. 1
5. 24; 3. 7. 9. 2; 3. 7. 16; 3. 7. 24; 5. 3. 11; 5. 3. 13; 5.
3. 16; 6. 1. 2; 6. 3. 1; 6. 3. 3; 6. 3. 5; 6. 19. 1; 6. 19. 9;
6. 19. 11; 26. 1. 1; 26. 1. 4; 26. 1. 5; 26. 1. 12; 26. 1. 1
3; 26. 1. 15; 26. 1. 16; 26. 2. 1; 26. 2. 7; 26. 11. 3; 26.
11. 9; 26. 11. 12; 26. 11. 13

(別紙)

〔被告標章目録 1 - 1〕



(別紙)

〔被告標章目録 1 - 2〕



(別紙)

〔被告標章目録2〕

1

TEA COFFEE

2

TEA COFFEE

3

ワンダ TEA COFFEE

(別紙)

〔被告商品目録〕



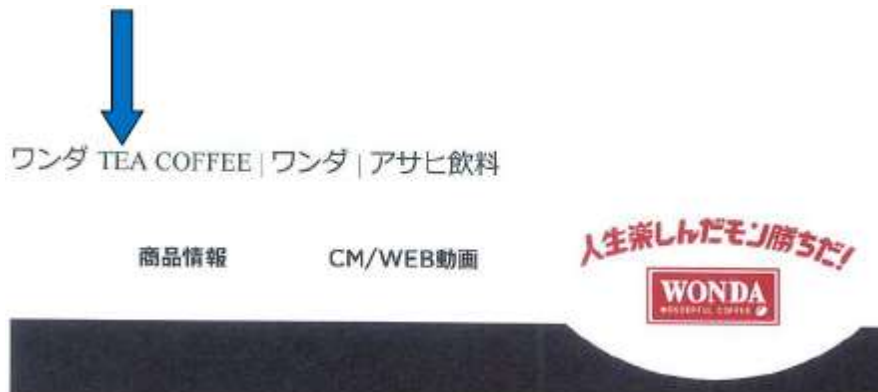
(別紙)

〔被告各標章2の表示位置目録〕

1 被告標章2(1)



2 被告標章2(2)



3 被告標章2(3)



(別紙)

〔被告標章目録3〕

1



2



(別紙)

〔原告使用標章目録〕

1



2

京茶珈琲



TEA × COFFEE
MADE IN KYOTO