

登録商標「Tivoli + 図形等」無効審決の取消請求事件：知財高裁平成25（行ケ）10322・平成26年6月18日（2部）判決〈請求棄却〉

【キーワード】

商標の認定，商標の類否（商標法4条1項11号），地名（商標法3条1項3号）

【事案の概要】

本件は，下記引用商標の商標権者である被告の請求に基づき，原告の有する下記本件商標が商標法4条1項11号（他人の先願登録商標との同一又は類似）に該当するものとしてその登録を無効とした審決の取消訴訟である。争点は，①本件商標の認定（要部，称呼）の誤りの有無，②引用商標と本件商標との類否判断（称呼，取引の実情）の誤りの有無及び③平等原則違反の有無である。

1 本件商標

原告（インターグッズ リミテッド エー/エス）は，次の本件商標の商標権者である。（甲1，25，26，27の1・2）



- ① 国際登録番号 第1053405号
- ② 基礎出願 平成22年(2010)3月24日(デンマーク王国)
- ③ 国際商標登録出願 平成22年(2010)9月23日
- ④ 国内登録日 平成23年(2011)10月28日
- ⑤ 商品及び役務の区分並びに指定商品

第30類 クッキー，ビスケット（Cookies, biscuits.）

2 特許庁における手続の経緯

被告（株式会社ちぼり）は，平成25年2月19日付けで，本件商標について，商標法4条1項8号，11号，15号及び16号に該当することを無効理由として，登録無効審判請求をした（無効2013-680001号）。被告

は、引用商標の商標権者である。

特許庁は、平成25年7月23日、「国際登録第1053405号の登録を無効とする。」との審決をし、その謄本は同年8月1日に原告に送達された。

(甲2, 11, 25)

3 審決の理由の要点

【引用商標】

チボリ

- ① 登録番号 第693011号
- ② 出願日 昭和39年6月1日
- ③ 登録日 昭和40年12月16日
- ④ 更新登録日 平成17年12月27日
- ⑤ 商品及び役務の区分並びに指定商品

第30類 菓子, パン

(甲2, 30, 31)

(1) 本件商標について

ア 要部認定

本件商標の指定商品の「C o o k i e s , b i s c u i t s . (クッキー, ビスケット)」との関係においては、「COOKIES」「BISCUITS」「DELICIOUS」の文字及びこれらが含まれた文字部分については、商品の内容や品質を表示するものとして理解され、識別力がないか極めて弱いものというのが相当である。

さらに、「NO PRESERVATIVES」の文字部分は、「防腐剤未使用」程の意味合いを有するものであるから、商品の品質表示として識別力がないものというのが相当である。

また、ふたに表された果物とクッキーなども、クッキーやビスケットの形状や原材料を表したものと理解されるから、これらも、識別力がないか極めて弱いものというのが相当である。

してみると、本件商標において、ふたの上部に太字で、他の文字と関係なく目立つように表された「T i v o l i」の文字、及び缶容器の側面の最上部に表記された「T i v o l i」の文字が、取引者、需要者に強く印象付けられ、商品の識別標識としての機能を有する要部として認識され、看取されるものというべきである。

イ 称呼・観念

「T i v o l i」からは、「イタリアの観光・保養都市のティボリ (チボリ)」あるいは「デンマークのコペンハーゲンにある遊園地のティボリ (チボリ)」程の意味合いを想起し、認識されるから、本件商標は、

「ティボリ」又は「チボリ」の称呼を生じ、「イタリアの観光・保養都市の

ティボリ（チボリ）」あるいは「デンマークのコペンハーゲンにある遊園地のティボリ（チボリ）」の観念を生じる。

(2) 引用商標について（称呼・観念）

引用商標「チボリ」からは、「イタリアの観光・保養都市のチボリ」あるいは「デンマークのコペンハーゲンにある公園（遊園地）のチボリ」程の意味合いを想起し、認識される場合があるから、本件商標は、その構成文字に相応して、「チボリ」の称呼を生じ、「イタリアの観光・保養都市のチボリ」あるいは「デンマークのコペンハーゲンにある公園（遊園地）のチボリ」の観念を生じる。

(3) 商標の類否

ア 外観

本件商標と引用商標とは、外観において類似しない。

イ 称呼

① 本件商標の「チボリ」と引用商標の「チボリ」とは、称呼において共通する。

② 本件商標の「ティボリ」と引用商標の「チボリ」とは、称呼において類似する。

ウ 観念

本件商標と引用商標とは、観念において類似する。

エ 取引の実情

外観、称呼及び観念における商標の類似について、その判断を左右するに足りる取引の実情は見当たらない。

オ 判断

本件商標と引用商標の外観上の差異が、称呼及び観念の同一性を凌駕するものとはいえ、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考慮すれば、外観が相違するとしても、「チボリ」の称呼及び「チボリ」の観念を同一にする両者は、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれのある類似の商標である。

(4) 商品又は役務の類否

本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

(5) 審決判断まとめ

本件商標は、商標法4条1項11号に違反して登録されたものであるから、同法46条1項の規定に基づき、その登録を無効にすべきものである。

【判断】

1 取消事由1-1（要部認定の誤り）について

(1) 要部認定につき

本件商標は、扁平な円筒形の白地の缶容器を斜め上方から見下ろした図形を表したものであるところ、その缶容器のふたには、中央に洋梨や種子と思われる

る果物と数枚のクッキーの図柄が、図柄の上部に黒色で太い「T i v o l i」の欧文文字（「T i」の「i」の上部の「・」のみが赤色）が、ふたの円形の縁に沿って「DELICIOUS COOKIES」「DELICIEUX BISCUITS」及びその他小さく書された薄い灰色の欧文文字がそれぞれ表されている。また、その缶容器の側面には、上から順にふたと同様の書体の「T i v o l i」、薄い黒色の「DELICIOUS」、白い中抜きの「COOKIES」及び極めて薄い赤色の「NO PRESERVATIVES」の文字が表記されるとともに、灰色線で曲線の模様が付されている。

そして、本件商標の指定商品の「クッキー」(C o o k i e s)又は「ビスケット」(b i s c u i t s)との関係においては、ふたに表された果物とクッキーの図柄などはクッキーやビスケットの形状や原材料を表したものと理解され、出所表示の点において識別力がないか極めて弱いものといえる。また、上記の文字中の「COOKIES」「BISCUITS」「DELICIOUS」の文字及びこれらが含まれた文字部分については、薄い灰色又はこれに近い書体であって、注目されにくい上、商品の内容や品質を表示するものとして理解されるから、識別力がないか極めて弱いものといえる。さらに、「NO PRESERVATIVES」の文字部分は、極めて薄い赤色であって、「防腐剤未使用」程の意味合いを有するものであるから、商品の品質表示として識別力がないものといえる。そして、表された缶容器の形状は、クッキーやビスケットの容器としてはごくありふれた円筒形であって、色合いも普通の白地であり、曲線模様もさほど目立つものではない。

これに対し、「T i v o l i」の文字は、ふたの上部には、唯一の黒色の太字で他の文字と関係なく目立つように表され、「i」の上部に点のみを赤くしたことからも、最も注目されることを意識して作字されたものと推察され、また、缶容器の側面には、同様の書体で最上部に表記されている。さらに、「T i v o l i」は、「イタリアにある特定の観光・保養都市の名称」又は「デンマークのコペンハーゲンにある特定の公園の名称」を指すものであるから（甲32, 33）、「T i v o l i」の文字からは、そのような意味合いが想起され、認識されるものと認められる。

そうすると、ごくありふれた形状・色彩で目立たない模様地が付されただけの缶容器の図柄に、他には識別力がないか極めて弱い文字しか付されていない中で、「T i v o l i」との我が国ではあまり馴染みのない地名が、最も注目されやすい書体で目立つ位置に付されているのであるから、本件商標に接した取引者、需要者は、「T i v o l i」との文字に強く印象付けられ、これを商品の出所識別標識としてとらえるものと認められ、本件商標の要部は、「T i v o l i」との文字部分というべきである。

(2) 原告の主張に対して

原告は、「パッケージ商標」においては、商標の全体が自他商品識別機能を有する旨を主張する。

しかしながら、商品の包装又は容器の図柄を商標としたからといって、当然にその包装又は容器の図柄全体に自他商品識別機能が生じることにはならないのであり、当該商標の要部がその一部又は全体であるかは、当該商標の構成にかんがみて、取引者、需要者が当該商標のどの部分に着目するかによることである。しかるに、原告は、商品の容器又は包装のデザインが取引過程においてどのような位置付けを一般的に有するかを主張するのみであり、取引者、需要者が、商品の容器の図柄を表した本件商標それ自体について、その全体のみに着目する理由を何ら具体的に主張していない。その他上記(1)の要部認定を左右する事情はないというべきである。

したがって、原告の上記主張は、採用することができない。

(3) 小括

以上のとおりであり、「T i v o l i」の文字を本件商標の要部とした審決の認定には、誤りはない。

2 取消事由1-2（称呼認定の誤り）について

原告は、「T i v o l i」の文字は一義的に「ティボリ」と称呼される旨を主張する。

しかしながら、そもそも国語辞典にすら「T i v o l i」が「チボリ」と称呼されることが記載されているほか（甲33）、「T i b e t（チベット）」「t i c k e t（チケット）」「T i m o r（チモール）」「t i n（チン〔すず〕）」「t i p（チップ）」など々枚挙するまでもなく、外来語において「T i」又は「t i」を「チ」と読む例は多数あるのであり、我が国において、「T i」又は「t i」を「ティ」と発音するか、「チ」と発音するか、いずれかを断定すべき合理的な根拠はない。したがって、少なくとも、「T i v o l i」の文字が、一義的に「ティボリ」とのみ称呼されるといい得ないことは明らかである。

したがって、原告の上記主張は、採用することができない。

以上から、「T i v o l i」の文字から「チボリ」の称呼も生じるとした審決の認定には、誤りはない。

3 取消事由2-1（称呼の類似性判断の誤り）について

原告は、「T i v o l i」の称呼である「ティボリ」と引用商標の「チボリ」との称呼が類似しない旨を主張する。

上記2に認定のとおり、「T i v o l i」が「チボリ」と称呼され得る以上、本件商標の要部である「T i v o l i」と引用商標の「チボリ」は称呼を同一にするものであるから、上記主張は、両商標が称呼上類似するとの審決の結論を左右するものではないが、いずれにせよ、「ティ」の音は一音で発音され、かつ、「チ」と母音(イ)を同じくする近似音であるために、「ティボリ」と「チボリ」をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調語感が互いに近似し、

発音上は3文字分しかないごく短いものであるから、これらを互いに聴き誤るおそれがあることは明らかである。

したがって、原告の上記主張は、採用することができない。

以上から、「T i v o l i」の称呼である「ティボリ」と引用商標の「チボリ」との称呼が類似するとした審決の判断には、誤りはない。

4 取消事由2-2（取引の実情の判断の誤り）

原告は、菓子業界には、特定の文字を使用する「パッケージ商標」を付された商品と当該特定の文字を使用する商品とに出所の誤認混同を生じさせるおそれがないとの取引の実情がある旨を主張するが、何らこれを裏付けるに足る証拠を提出せず（他の登録商標を例示して登録の実情を指摘しただけでは、本件商標に関する取引の実情についての立証になるものではない。）、そのような取引の実情を認めることはできない。

したがって、原告の上記主張は、失当である。

以上のとおりであり、称呼及び觀念の類似性の判断を左右する取引の実情を認めなかった審決には、誤りはない。

なお、登録商標（甲52ないし99）に係る原告の主張は、文字標章として登録された商標の文字又はこの文字標章の発音を想起させる文字を含む図形商標が、当該文字標章として登録された商標とは別途登録されていることを指摘するだけであり、当該文字標章の自他商品識別能力の程度や当該図形商標の構成の要部検討がなされない以上、「T i v o l i」の文字部分のみに圧倒的な自他商品識別機能を有する本件商標と「チボリ」という文字標章を商標とした引用商標との類否判断の参考となるものではない。

5 取消事由3（平等原則違反）について

原告は、被告が平成23年6月17日出願に係る平仮名の「ちぼり」を縦書きして成る登録第5481897号の商標について商標登録を得ていることから、本件商標が引用商標に基づき無効とされることが平等原則違反に帰する旨を主張する。原告が主張する「平等原則」が商標法等のどのような規定に基づくものであるかはさておき、上記商標と引用商標とは、全く別途の手続によって登録されたものであって、これらの商標権者がたまたま被告1名に帰して共通するからといって、違法となるものではない。

原告の上記主張は、失当である。

6 まとめ

以上のとおり、本件商標と引用商標とは、称呼及び觀念が少なくとも類似するものであり、本件商標と引用商標の外観上の差異を考慮するとしても、上記類似点を凌駕するにはほど遠いから、両商標は、類似する商標である。この点についても、審決の判断に誤りはない。

結 論

よって、原告の請求を棄却することとして、主文のとおり判決する。

【論 説】

1. 原告（商標権者）は、その登録商標の公報からデンマーク国の会社であることが判明するから、その標章に係る図形である缶の蓋体と器体に表示されている「T i v o l i」とは、コペンハーゲン市にあるチボリ公園で代表されるように、地名である、と筆者は思ったものである。

また、この登録商標の出願は、デンマーク国を基礎出願として2010年（平成22年）9月23日に出願され、区分と指定商品は「第30類 クッキー、ビスケット」である。

一方、片仮名文字の「チボリ」は、昭和39年（1964年）6月1日出願、昭和40年（1965年）12月16日登録で、更新もなされている登録商標が、日本国の会社（株式会社ちぼり）によってすでに登録され、その後10年毎に更新登録されて現在に至っているのである。そして、この登録商標（引用商標）に対しては、登録無効審判の請求は特になされていなかったようである。

2. しかしながら、原告（本件商標権者）はデンマーク国の会社であるところ、被告より登録無効審判の請求を受けたことに対抗して、引用商標に対する登録無効審判の請求を考えたかも知れない。その理由は、引用商標に係る「チボリ」はデンマーク国の首都コペンハーゲンにある地名であり、「チボリ公園」と言えば地元民のみならず外国人（観光客）にも著名な地名であるから、その指定商品との関係からいえば、商標法3条1項3号が規定する「産地、販売地」に相当すると解することができるからである。

しかし、原告の本件商標に対して登録無効審判の請求がなされた時点では、引用商標はすでに設定登録の日から5年以上を経過していたから、法47条1項の規定によって無効審判の請求は不可能となっていたのである。

3. ところで、以上のような事情がある中で、本件商標権者のデンマーク国の法人は、わが国で本件商標を使用したクッキーやビスケットを輸入して販売することはできないのだろうか。

筆者は、できると思う。その理由は、本件登録商標は前記理由によってたとえ無効の請求対象とならなくても、法26条1項2号の規定によって、被告の引用商標（登録商標）は、もともと商品の産地や販売地に相当するデンマーク国にある地名について商標権を取得して今日に至っていること、同時に原告のデンマーク国の法人としては、自国の産地名として缶容器の蓋や器体に「T i v o l i」を表示していることを主張することができるからである。

4. それにしても、本件商標に係る「図形＋文字の結合」から成るものを、標章として商標登録出願をすること自体、筆者には理解できないが、缶容器のデザインとして見れば、意匠登録の対象にもなり得るものである。ただし、新規性の登録要件があるから、そこは慎重になされるべきであろう。

〔牛木 理一〕

〔本件登録商標〕

- (190) 【発行国】日本国特許庁 (JP)
(450) 【発行日】平成23年11月17日 (2011. 11. 17)
【公報種別】国際商標公報
(111) 【国際登録番号】1053405
(151) 【登録日】平成23年10月28日 (2011. 10. 28)
(220) 【国際登録日】平成22年9月23日 (2010. 9. 23)
(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】
Class 30
Cookies, biscuits.
(511) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務の訳 (参考)】
第30類
クッキー, ビスケット
(821) 【基礎出願】
【出願番号】VA 2010 00965
【出願日】平成22年3月24日 (2010. 3. 24)
【国又は機関】DK (デンマーク)
(822) 【基礎登録】
【登録番号】VR 2010 01411
【登録日】平成22年6月10日 (2010. 6. 10)
【国又は機関】DK (デンマーク)
(310) 【優先権主張番号】VA 2010 00965
(320) 【優先日】平成22年3月24日 (2010. 3. 24)
(330) 【優先権主張国又は機関】DK (デンマーク)
(732) 【商標権者】
【氏名又は名称】Intergoods Ltd. A/S
【住所又は居所】Nilanvej 1, DK-8722 Hedensted (Denmark)
【審査官】武谷 逸平
(561) 【称呼 (参考情報)】デリシャスクッキーズデリシュービスキュイチボリ、デリシ
ヤスクッキーズデリシュービスケッツチボリ、チボリ、ティボリ、チボリデリシャスクッキー
ズ、デリシャスクッキーズデリシュービスキュイ、デリシャスクッキーズデリシュービスケッ
ツ、デリシャスクッキーズ、デリシュービスキュイ、デリシュービスケッツ