

登録商標「プーマ図形」無効審決取消請求事件：知財高裁平成29(行ケ)10206・平成31年3月26日(2部)判決<請求認容/審決取消>

【キーワード】

商標の類似(商標法4条1項11号), 他人業務の商品と混同(法4条1項15号), 引用商標の周知著名性

【事案の概要】

本件は, 商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は, 商標法4条1項11号, 15号, 7号該当性の有無である。

1 本件商標

被告Yは, 下記の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である(甲1の1・2)。



- ① 登録番号 第5392943号
- ② 出願日 平成20年4月12日
- ③ 登録査定日 平成23年1月11日
- ④ 登録日 平成23年2月25日
- ⑤ 商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
第25類 Tシャツ, 帽子

2 特許庁における手続の経緯

原告(プーマ エスイー)は, 平成28年2月25日, 特許庁に対し, 本件商標が商標法4条1項7号, 同項11号及び同項15号に該当するとして, その登録を無効にすることについての審判を請求した(無効2016-890014号。以下「本件審判請求」という。)。これに対し特許庁は, 平成29年7月7日, 「本件審判の請求は, 成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし, その謄本は同月18日に原告に送達された。

3 本件審決の理由の要旨

(1) 引用商標の著名性

ア 引用商標は, 下記のとおりであり, 現に有効に存続している。



- ① 登録番号 第4637003号
- ② 出願日 平成14年4月24日
- ③ 登録日 平成15年1月17日
- ④ 商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
第25類 被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴

イ 引用商標は，本件商標の登録出願時には，原告の業務に係るスポーツシューズ，被服，バッグ等を表示する商標として，我が国の取引者，需要者の間に広く認識されて周知・著名な商標となっており，それは，本件商標の登録査定時及びそれ以降も継続している。

(2) 商標法4条1項11号該当性

ア 本件商標と引用商標の対比

(ア) 外観

a 共通点

本件商標と引用商標は，四足動物が右側から左上方へ向けて跳び上がるように前足と後ろ足を大きく開いている様子が側面から見た姿でシルエット風に描かれている点で共通し，その向きや基本的姿勢のほか，跳躍の角度，前足・後ろ足の縮め具合・伸ばし具合や角度，胸・背中から足にかけての曲線の描き方について，似通った印象を与える。

b 差異点

本件商標の方が引用商標に比べて頭部が比較的大きく描かれているほか，本件商標においては，輪郭等に沿うように白線が配されており，さらに，口の辺りに歯のようなもの，首飾りのような模様，前足と後ろ足の関節部分にも飾り又は巻き毛のような模様，及び尻尾は全体として丸みを帯びた形状で先端が尖っており，飾り又は巻き毛のような模様が描かれている。

これに対し，引用商標は，模様のようなものは描かれず，全体的に黒いシルエットとして塗りつぶされているほか，尻尾は全体に細く，右上方に高くしなるように伸び，その先端だけが若干丸みを帯びた形状となっている。

c 小括

上記のとおり，本件商標と引用商標とは，全体的な形状において似通った印象を与えるものの，その全体を構成する頭部，首部，足部及び尻尾部にお

いて顕著な差異を有するものであって、その差異は、明瞭に見て取れるものであるから、外観において明らかに相違する。

(イ) 称呼及び観念

本件商標からは、特定の称呼及び観念を生じないのに対し、引用商標からは、「プーマ」又は「ピューマ」の称呼を生じ、「PUMAのブランド」としての観念を生じるものであるから、本件商標と引用商標は、称呼及び観念を異にする。

イ まとめ

以上のとおり、本件商標と引用商標とは、外観において明らかに相違し、称呼及び観念においても相紛れるおそれはない。

そうすると、本件商標及び引用商標が同一又は類似の商品に使用されたとしても、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるとはいえないから、本件商標は、商標法4条1項11号に該当しない。

(3) 商標法4条1項15号該当性

前記(2)のとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であって、別異のものというべきである。

そうすると、本件商標は、これを本件商標権者がその指定商品に使用しても、取引者、需要者に、原告の業務に係る引用商標を連想又は想起させることはなく、その商品が、原告あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、その登録出願時及び登録査定時において、商標法4条1項15号にいう「混同を生ずるおそれ」があったとはいえず、同号に該当しない。

(4) 商標法4条1項7号該当性

ア 本件商標は、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形でない。

イ 本件商標が、他の法律によって、その使用等が禁止されている事実、その指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものとすべき事情、及び特定の国若しくはその国民を侮辱し又は一般に国際信義に反するものとすべき事情は見当たらない。

ウ 本件商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあつたとか、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないものとすべき具体的事情は見当たらず、かつ、本件商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、商標法の予定する秩序に反するものとすべき事情も見当たらない。

エ したがって、本件商標は、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するものということができず、その登録がされた後においても該当するものということもできないから、商標法4条1項7号に該当しない。

【判 断】

1 取消事由2（商標法4条1項15号該当性）について

事案の性質に鑑み、取消事由2（商標法4条1項15号該当性）について、
まず検討する。

(1) 本件商標の内容

ア 外観

本件商標は、二つの耳がある頭部を有し、頭部と前足の間に間隔がなく、一部が丸まった大きな尻尾を有する四足動物が、右から左に向かって、跳び上がるように、頭部及び前足が後足より左上の位置になる形で、前足と後足を前後に大きく開いている様子を、側面から見た姿でシルエット風に描いた図形である。この図形の内側には、概ね輪郭線に沿って、白い線が配されているほか、口の辺りに歯のような模様、首の周りに飾りのようなギザギザの模様、前足と後足の関節部分や尻尾にも飾り又は巻き毛のような模様が、白い線で描かれている。尻尾は、全体として丸みを帯びた形状で、先端が尖っている。

イ 観念

本件商標から、四足動物を想起し得るが、直ちに特定の動物を想起し得るものではなく、何らかの四足動物という観念は生じるものの、それ以上に特定された観念は生じない。

ウ 称呼

本件商標から、四足動物を想起し得るが、直ちに特定の動物を想起し得るものではなく、特定の称呼は生じない。

エ 被告の主張について

被告は、沖縄の伝統的な獅子像である「シーサ」の観念を生じさせようとして本件商標を創造した旨主張する。

「シーサ」は、「シーサー」を指すものと解されるところ、「シーサー」は、「獅子さん」の意味であり、沖縄で、瓦屋根等にとりつける素朴な焼き物の唐獅子像であって、魔除けの一種である（広辞苑第六版。甲5）。「シーサー」の形状には、様々なものがあり、概ねその特徴とされる点としては、たてがみや首飾り、剥き出した牙、渦巻くような毛並み、太くふっくらとした尻尾等があり、また、頭部が体全体に占める割合が相当大きく、目や口も大きく、その姿勢としては、上体を起こした状態で前足をついたものが多いが、四つん這いになったもの、前かがみのもの、後足だけで立ち上がったもの等、様々な形態があり、多くの場合には尻尾が上空に向かって炎のように逆立ち、その先端はすぼんでいる（甲6）。

本件商標を上記の一般的な「シーサー」と比べると、首飾りのような模様、前足・後足の関節部分における飾り又は巻き毛のような模様、尻尾の全体的に丸みを帯びて先端が尖った形状等は、いずれも一般的な「シーサー」の特徴とされているところと一致する。しかし、本件商標は、頭部が体全体に占める割

合が相当小さく、口に当たる位置にギザギザの白線の模様はあるが、目に当たる位置に目に見える記載はなく、四足動物が跳び上がるように前足と後足を大きく開いている姿勢は、「シーサー」の形態として一般的なものとはいえない。

そうすると、本件商標の図形が、四足動物を表現したものと看取することはできても、「シーサー」を表現したものと看取することは困難である。

したがって、本件商標から「シーサー」の観念が生じると認めることはできない。

(2) 引用商標の内容

ア 外観

引用商標は、二つの耳がある頭部を有し、頭部と前足の間には間隔があり、全体に細く、先端が若干丸みを帯びた形状となった、右上方に高くしなるように伸びた尻尾を有する四足動物が、右から左に向かって、跳び上がるように、頭部及び前足が後足より左上の位置になる形で、前足と後足を前後に大きく開いている様子を、側面から見た姿で黒いシルエットとして描いた図形である。

イ 観念

引用商標は、平成15年1月17日に商標登録されたものであるところ、原告は、その登録以前から、Tシャツに引用商標と同様の形の図形を付した商品を販売しており（甲8の1）、帽子を掲載したカタログの表紙に引用商標と同様の形を白抜きしてその内部に横線を配した図形を記載したり（甲8の3・5）、Tシャツを掲載したカタログの表紙に引用商標と同様の形を白抜きにした図形を「PUMA」の文字の近辺に記載する（甲8の4）などしており、その登録後も、スポーツウェアや帽子に引用商標と同様の形の図形を付した商品を販売しており（甲9の1・3・4、甲31の1・3・4、甲32の1・3・4）、それらの雑誌の広告には引用商標と同様の形の図形を「PUMA」の文字の近辺に記載する（甲9の1・4、甲31の1・3・4、甲32の1・3・4）などしており、これらに弁論の全趣旨を総合すると、引用商標は、本件商標の登録出願時（平成20年4月12日）及び登録査定時（平成23年1月11日）において、原告の業務に係る「PUMA」ブランドの被服、帽子等を表示する商標の一つとして、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されて周知著名な商標となっていたことが認められる。

したがって、引用商標からは「PUMA」ブランドの観念が生じる。

ウ 称呼

前記イのとおりであって、引用商標からは、「プーマ」の称呼が生じる。

(3) 本件商標と引用商標の対比

ア 外観

(ア) 共通点

本件商標と引用商標は、二つの耳がある頭部を有する四足動物が、右から左に向かって、跳び上がるように、頭部及び前足が後足より左上の位置にな

る形で、前足と後足を前後に大きく開いている様子を、側面から見た姿でシルエット風に描かれている点で共通する。

そして、両商標の図形は、その向きや基本的姿勢のほか、跳躍の角度、前足・後足の縮め具合・伸ばし具合や角度、胸・背中から足にかけての曲線の描き方について、似通った印象を与える。

(イ) 差異点

本件商標の図形の動物は、引用商標の図形の動物に比べて頭部が比較的大きく描かれており、頭部と前足の間に間隔がなく、前足と後足が比較的大く、尻尾が大きく、口の辺りに歯のような模様が白い線で描かれ、首の回りの飾りのようなギザギザの模様が、前足と後足の関節部分にも飾り又は巻き毛のような模様が、白い線で描かれ、尻尾は全体として丸みを帯びた形状で先端が尖っており、飾り又は巻き毛のような模様が白い線で描かれているほか、図形の内側に概ね輪郭線に沿って白い線が配されている。

これに対し、引用商標の図形の動物は、本件商標の図形の動物に比べて頭部が比較的小さく描かれており、頭部と前足の間に間隔があり、尻尾は全体に細く、右上方に高くしなるように伸び、その先端が若干丸みを帯びた形状となっており、図形の内側に模様のようなものは描かれず、全体的に黒いシルエットとして塗りつぶされている。

イ 観念

本件商標からは、何らかの四足動物という観念が生じるのに対し、引用商標からは、「PUMA」ブランドの観念が生じる。

ウ 称呼

本件商標からは、特定の称呼は生じないが、引用商標からは、「プーマ」の称呼が生じる。

エ 検討

(ア) 前記アのとおり、本件商標と引用商標は、そのシルエット、内部に白線による模様があるかなどにおいて異なるが、全体のシルエットは、似通っており、本件商標において、内部の白い線の歯のような模様、首の回りの飾りのような模様、前足と後足の関節部分の飾り又は巻き毛のような模様及び概ね輪郭線に沿って配されている白い線がシルエット全体に占める面積は、比較的小さい。

したがって、本件商標と引用商標との間に外観上の差異は認められるものの、外観全体の印象は、相当似通ったものであるといえることができる。

また、前記イ及びウのとおり、本件商標と引用商標は、本件商標からは何らかの四足動物の観念が生じ、特定の称呼は生じないが、引用商標からは、「PUMA」ブランドの観念と「プーマ」の称呼が生じる点で異なっているところ、本件商標から何らかの四足動物以上に特定された観念や、特定の称呼が生じ、それが引用商標の観念、称呼と類似していない場合と比較して、その違いがより明確であるといえることはできない。

(イ) 前記(2)イのとおり、引用商標は、原告の業務に係る「PUMA」ブランドの被服、帽子等を表示する商標として、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されて周知著名な商標となっていたものである。

また、本件商標は、「Tシャツ、帽子」を指定商品とするところ、前記(2)イのとおり、「PUMA」ブランドの商品としても、Tシャツ、帽子が存在し、引用商標と同様の形の図形を付した商品も存在していたのであるから、本件商標の指定商品は、原告の業務に係る商品と、その性質、用途、目的において関連するということができ、取引者、需要者にも共通性が認められる。

さらに、本件商標の指定商品である「Tシャツ、帽子」は、一般消費者によって購入される商品である。

(ウ) これらの事情を総合考慮すると、本件商標の指定商品たるTシャツ、帽子の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、本件商標を指定商品に使用したときに、当該商品が原告又は原告と一定の緊密な営業上の関係若しくは原告と同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信されるおそれがあると認められる。

したがって、本件商標には、商標法4条1項15号にいう「混同を生ずるおそれ」があるといえる。

2 結論

以上によると、本件商標の登録は、商標法4条1項15号に違反するから、取消事由2には理由があり、その余の点を判断するまでもなく、本件審決は取り消されるべきである。

よって、主文のとおり判決する。

【論 評】

1. 本件において被告Yは沖縄人であるところ、代理人なしで原告プーマSEと争ったが、被告の本件登録商標は平成17年(2005)6月21日に出願され、平成19年(2007)4月13日に登録された第25類「Tシャツ、帽子」を指定商品とした商標であり、出願時には代理人弁理士が付いていた。

これに対し、原告の引用登録商標は平成17年(2005)6月21日に出願され、平成19年4月13日に登録された第25類に属する商標であり、被告の本件登録商標の出願時には、原告の引用商標はわが国の取引者、需要者間ですすでに周知・著名な商標であったと原告は主張し、登録無効審判を請求したのである。

しかしながら、特許庁では、両者は商標の外観、称呼及び観念をいずれも異にし、商品出所の誤認混同を生ずるおそれはないから商標法4条1項11号には該当しない、と判断したのである。

また、本件商標は取引者、需要者に原告の業務に係る引用商標を連想又は想起

させることはなく、また、原告とは経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の商品であるかのように、商品の出所を混同を生ずるおそれはないから、法4条1項15号にいう「混同を生ずるおそれ」があったとはいえない、と判断したのである。

さらに、本件商標は「公序良俗を害するおそれがある商標」に該当するものということではできないから、法4条1項7号には該当しない、と判断したのである。

しかしながら、原告（審判請求人）は審判の考え方には誤りがあると主張して出訴したところ、その主張は認められ、審決取消の判決を受けたのである。

2. 本件商標と引用商標とは、標章についての具体的なシルエットや内側に白線による輪郭模様があることや尾のかたちなどが異なる点は認められるけれども、全体のシルエットのイメージはよく似ているから、その外観は「類似」すると思っても誤りではない。また、観念的にも四足動物の跳びはねている状態は共通しているから、その外観、観念から称呼も自然に出てくることを考慮すれば、これが通常の日本人の判断といえるであろうか。

引用商標からは、「PUMA」ブランドの観念と「プーマ」の称呼が特に生ずるものであることは、特に被服や帽子等を表示する商標を通して、通常の大人である需要者は知識として承知しているであろう。

3. これらの事情を総合的に考慮すると、本件商標の指定商品であるTシャツや帽子の取引者、需要者にあつては、本件商標がその指定商品に使用されたときは、普通に払われる注意力を基準として、当該商品が原告又は原告と緊密な営業上の関係者関係者又は原告と同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品と誤信されるおそれがあると認められることから、商標法4条1項15号に規定する「混同を生ずるおそれ」がある商標といえるであろう。

しかしながら、頭部を含む前脚の態様や尾部を含む後脚の態様について見ると、本件商標に係る図形は沖縄流の独特な態様をしている点では、引用商標とは大きな差異が見られるといえるけれども、一般需要者における自他商品の識別力の差異を見ると、類似するものと判断してもおかしくないと思うから、法4条1項15号を適用した裁判所の判断は妥当であるといえるだろう。

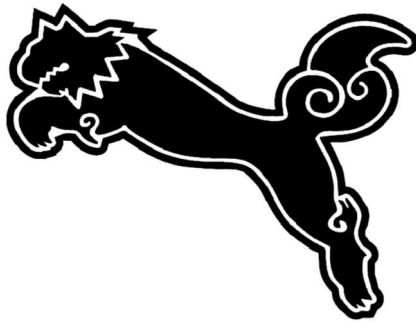
また、一般論としていえることは、両標章自体の創作性の共通を考慮することもできるのである。

4. なお、同一当事者に係る事件としては、知財高裁平成29(行ケ)10207号、平成31年3月26日(二部)判決があったことを付言しておく。

[牛木 理一]

[本件登録商標]

- (190) 【発行国・地域】日本国特許庁 (JP)
(450) 【発行日】平成23年3月29日 (2011. 3. 29)
【公報種別】商標公報
(111) 【登録番号】商標登録第5392943号 (T5392943)
(151) 【登録日】平成23年2月25日 (2011. 2. 25)
(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25類 Tシャツ, 帽子
【国際分類第9版】
(210) 【出願番号】商願2008-32576 (T2008-32576)
(220) 【出願日】平成20年4月12日 (2008. 4. 12)
(732) 【商標権者】
【識別番号】304018244
【氏名又は名称】上原 俊一
【住所又は居所】沖縄県那覇市高良1丁目2-9
(740) 【代理人】
【識別番号】100065260
【弁理士】
【氏名又は名称】谷山 守
【法区分】平成18年改正
【審査官】鈴木 斎
【類似群コード (参考情報)】
第25類 17A02、17A07
(531) 【ウィーン分類 (参考情報)】4. 3. 20. 3