

出願商標「T u c h é」(防護標章)拒絶審決取消請求事件:知財高裁令和1(行ケ)10166・令和2年9月2日(4部)判決<請求棄却>

## 【キーワード】

防護標章の登録要件(法64条1項), 外国語文字商標

## 【事案の概要】

### 1 特許庁における手続の経緯等

(1) 原告(グンゼ株式会社)は,平成26年11月26日,別紙1記載の「T u c h é」の文字を横書きしてなる標章(以下「本願標章」という。)について,第5類,第18類,第24類及び第35類に属する願書(甲23)記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,別紙2記載の登録第4509260号商標(以下「原登録商標」という。)の防護標章として,防護標章登録出願(商願2014-99711号。以下「本願」という。)をした。

(2) 原告は,平成29年4月4日付けの拒絶査定(甲27)を受けたため,同年6月16日,拒絶査定不服審判を請求するとともに(甲28),本願標章の指定商品及び指定役務について,第5類「生理用パンティ,生理用ショーツ」に補正する手続補正をした(乙1)。

特許庁は,上記請求を不服2017-8819号事件として審理を行い,令和元年10月29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,同年11月12日,原告に送達された。

(3) 原告は,令和元年12月11日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

### 2 本件審決の理由の要旨

本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。

その要旨は,原登録商標は,平成12年以降,原告の業務に係る女性用靴下,タイツ,ストッキング,女性用下着,ルームウェア等について使用されているとはいえるものの,原告の業務に係る指定商品を表示するものとして,需要者の間に広く認識されているとはいえず,他人が,原登録商標をそれに係る指定商品とは非類似の本願の指定商品に使用したとしても,その商品と原告の業務に係る指定商品とが出所の混同を生ずるおそれがあるものとはいえないから,本願標章は,商標法64条1項に規定する要件を具備するものではないというものである。

### 3 取消事由

本願標章の商標法64条1項の要件の判断の誤り

## 【判 断】

### 1 「需要者の間に広く認識されている」ことの要件の判断の誤りについて

#### (1) 認定事実

証拠（甲1ないし22，24，26，32ないし43，乙4，6ないし38（枝番のあるものは枝番を含む。））及び弁論の全趣旨を総合すれば，以下の事実が認められる。

#### ア 原登録商標の使用態様等

(ア) 原告は，2000年（平成12年），ストッキング，婦人ソックス，タイツ等の女性用レッグ関連商品のブランドとして，原登録商標に係る「T u c h é」ブランドを立ち上げ，各商品のパッケージ等に原登録商標の使用を開始した。その後，原告は，「T u c h é」ブランドの商品ジャンルを拡大し，婦人肌着，ランジェリー等のインナーウェア，紳士ソックス，タイツ等の男性用レッグ関連商品を順次発売した。

(イ) 「T u c h é」ブランドのストッキング（原告使用商品）のパッケージには，ストッキングを着用した女性の脚部の画像の中央のやや左上部に「T u c h é」の文字（原登録商標）が表示され，上端の左隅に「G U N Z E」の文字及びその横に「M～L」等のサイズが表示されているものや，ストッキングを着用した女性の脚部の画像の中央のやや上部に「黒がきわだつ」，「脚を細くみせる」，「上品な輝き」等の文字が表示され，上端の中央に「T u c h é」の文字（原登録商標），上端の左隅に「G U N Z E」の文字，上端の右隅に「M～L」等のサイズが表示されているものなどがある（甲13の12等）。

#### イ 原登録商標を使用した商品の販売状況等

##### (ア) 販売地域及び販売ルート

原告は，2000年（平成12年）以来，日本全国に店舗を有する大手量販店，大手コンビニエンスストア等，百貨店，専門店，インターネット通販（EC販売），カタログ販売等を通じて，原登録商標を使用した商品を全国で継続的に販売してきた。

##### (イ) 売上高

a 原告は，2001年（平成13年），「A」がプロデュースをした「T u c h é うのコレクション」という名称の柄物ストッキング（スパイダー柄，チェックダイヤ柄等）を「T u c h é」ブランドとして発売し，年間約500万足を販売する大ヒット商品となった（甲1の6，1の9，32，乙10ないし15）。その後，原告は，20011年（平成23年）まで「T u c h é うのコレクション」シリーズのストッキングを継続的に販売した（甲32）。

b 2010年度（平成22年度）から2017年度（平成29年度）までの原告使用商品（ストッキング）及び原登録商標を使用した婦人ソックス，タイツ等の売上高は，次のとおりである（甲14の別紙2）。

	(ストッキング)	(婦人ソックス, タイツ等)
2010年度	約32億8100万円	約11億4000万円
2011年度	約25億5200万円	約9億7100万円
2012年度	約22億8300万円	約7億3800万円
2013年度	約17億5700万円	約15億3200万円
2014年度	約16億6900万円	約18億3900万円
2015年度	約18億2900万円	約21億8200万円
2016年度	約12億2600万円	約24億0700万円
2017年度	約10億4600万円	約24億円

(ウ) 市場シェア

2010年(平成22年)から2017年(平成29年)までの原告使用商品(ストッキング)及び原登録商標を使用した婦人用ソックス・タイツの市場シェアは、以下のとおりである。市場シェアの算出方法は、日本靴下協会が公開する「品種別靴下生産推移(新統計)」記載の生産数量を分母として、原告の販売数量を分子として算出したものである(甲35, 43)。

	(ストッキング)	(婦人用ソックス・タイツ)
2010年	5.3%	4.7%
2011年	4.5%	3.8%
2012年	4.4%	3.0%
2013年	4.0%	4.2%
2014年	3.9%	4.8%
2015年	5.2%	5.4%
2016年	3.3%	6.7%
2017年	3.0%	6.3%

(エ) インターネット通販におけるランキング等

a 2020年(令和2年)1月24日時点の「Amazon.co.jp」のウェブサイトの「レディースストッキングの売れ筋ランキング」(乙27)では、1位が「アツギ」の「アツギ ストッキング 引きしめて美しい(3足組)」, 2位が「セシル」の「ストッキング10足組」, 3位が原告の「ストッキング サブリナ なめらかゾッキPS3足組」であり、原告使用商品は、「Tuché ガーターフリーストッキング」が63位に入っている。

また、同日時点の「楽天市場」のウェブサイトの「ストッキングランキング」(乙28)では、1位が「ピエールマントウータイツ」, 2位が原告の「SABRINA サブリナパンストストッキング」, 3位が「弾性ストッキング 着圧ストッキングシリーズ 最高着圧」であり、原告使用商品は、「Tuché 脚を細く見せる」が63位に入っている。

b なお、原告の「SABRINA」ブランドのストッキングは、1995年(平成7年)に販売を開始したロングセラー商品である(甲32)。また、

原告の平成28年3月期定時株主総会資料（甲17の1）には、「アパレル事業」の「レッグウェア」の項目において、「主力ブランド「SABRINA」が好調に推移 ヒットアイテムの「レギンスパンツ」も売上伸張」（13頁）との記載が、原告の平成30年3月期定時株主総会資料（甲17の3）には、「アパレル事業」の「レッグウェア」の項目において、「18SS新商品「サブリーナ」は、主力GMS、ドラッグでフェイス拡大」（13頁）との記載がある。

## ウ 広告宣伝

### （ア） 雑誌等

2008年（平成20年）9月から2019年（令和元年）12月までの間に、「Tuché」ブランドのストッキング、婦人ソックス、タイツ、インナーウェアの紹介記事が、「STORY」、「non-no」、「MORE」、「With」、「CanCam」、「AneCan」、「CLASSY」、「Doman i」、「女性セブン」、「女性自身」等のファッション雑誌、女性雑誌、ウェブサイト（「Web Doman i」、「ELLE ONLINE」、「ALL About」）に掲載された（甲39、40の1ないし184）。

このうち、2017年（平成29年）ないし2019年に発行された雑誌における「Tuché」ブランドのストッキングに関する掲載態様としては、①「non-no」（2017年1月発行）（甲40の149）に「賢すぎる♡ドレスレンタル」との記事の中で、ストッキングが紹介されたもの、②「andGIRL」（2017年3月発行）（甲40の152）に「読モが試着！目的別ベスト・ストッキング選手権」との特集の中で、商品パッケージの画像とともに、ストッキングが紹介されたもの、③「non-no」（2017年3月発行）（甲40の153）に「実力派ストッキング大研究」との特集の中で、商品パッケージの画像とともに、ストッキングが紹介されたもの、④「Doman i」（2017年6月発行）（甲40の154）に「千円以下の『優秀ストッキング』ランキング」との特集中、商品パッケージの画像とともに、「ノンストレス部門」で「トウシェ きゅうくつさゼロ感覚」とのストッキングが第1位にランクインされたことが紹介されたもの、⑤「美人百花」（2017年7月発行）（甲40の155）に「実際にはき比べ！この目的にはこの商品」との特集中、商品パッケージの画像とともに、「キズ・虫刺されが目立たない部門」で、「トウシェ にごりのない無垢感」がストッキングが第3位にランクインし、「肌がキレイに見える部門」で、「トウシェ 上品な輝き」とのストッキングが第1位にランクインされたことが紹介されたもの、⑥「PRESIDENT WOMAN」（2017年9月発行）（甲40の156）に「おしゃれ偏差値がぐっと上がる『ストッキングの選び方』教えます」との特集の中で、商品パッケージの画像とともに、ストッキングが紹介されたもの、⑦「non-no」

(2018年2月発行) (甲40の168)に「なりたい脚は『自分に合ったストッキング』で叶える!」との特集の中で、商品パッケージの画像とともに、ストッキングが紹介されたもの、⑧「O g g i」(2018年7月発行) (甲40の171)に「防臭靴&ストッキング×洗えるジャケット」の組み合わせ着こなしを紹介する記事の中で、商品パッケージの画像とともに、ストッキングが紹介されたもの、⑨「LEE」(2018年11月発行) (甲40の172)に「冬もスカートであったか!細見え!」との特集の中で、商品パッケージの画像とともに、ストッキングが紹介されたもの、⑩「LEE」(2019年1月発行) (甲40の174)に「進化形[セットアップ]は組み合わせ自在!」との特集の中で、ストッキングが紹介されたもの、⑪「BAILA」(2019年7月発行) (甲40の176)に「真夏の通勤を快適にする涼感ニュース」との特集の中で、商品パッケージの画像とともに、ストッキングが紹介されたもの、⑫「美的」(2019年7月発行) (甲40の177)に「夏のもうイヤ!解決 100問100答」との特集の中で、商品パッケージの画像とともに、ストッキングが紹介されたもの、⑬「Steady」(2019年10月発行) (甲40の178)に「みんなが求めていたのは美脚&美肌だった!理想の脚になれるストッキングを探せ!」との特集の中で、商品パッケージの画像とともに、ストッキングが紹介されたもの、⑭「Marisol」(2019年10月発行) (甲40の179)に「今年のタイト新作News!」との特集の中で、商品パッケージの画像とともに、フットカバー付きストッキングが紹介されたもの、⑮「美人百花」(2019年12月発行) (甲40の182)の「技ありストッキングで生脚風でもあったか」との記事の中で、商品パッケージの画像とともに、ストッキングが紹介されたもの、⑯「STORY」(2019年12月発行) (甲40の184)に雑誌記者が小自慢できる持ち物を紹介する記事の中で、商品パッケージの画像とともに、ストッキングが紹介されたものなどがある。

(イ) これらの雑誌においては、「T u c h é」ブランドのストッキングは、他のブランドのストッキング等と共に紹介されているものが多く、また、紹介記事の中でブランド名が欧文字表記されているものは⑫、⑮及び⑯の3誌のみであり、他の雑誌では片仮名で「トゥシェ」と記載されている。

(イ) 広告宣伝費

2014年度(平成26年度)から2017年度(平成29年度)までの「T u c h é」ブランドのレッグウェア事業における広告宣伝費は、以下のとおりである(甲38の表1)。

このうち、雑誌広告費は、2015年度(平成27年度)は241万5000円、2016年度(平成28年度)は973万5515円である。

2014年度 3213万8688円

2015年度 6510万6184円

2016年度 5340万0587円

2017年度 4259万0674円

## エ 本件アンケートの結果

(ア) 「2012年版 インナーウェア市場白書」に掲載された「『ストッキング』に対する消費者の意識と購買実態 インターネットによる消費者調査結果」と題する本件アンケート（甲10, 12）は、矢野研究所が、「ストッキング」に対する消費者の意識、購買実態を検証することを「調査目的」として実施したものである。

本件アンケートの概要は、①「調査対象」は首都圏（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県）の20～50代の女性、②「調査期間」は2012年（平成24年）8月末、③「調査方法」は「インターネットモニタシステムによるアンケート調査」、④「調査項目」のうち、「調査2」は、「ストッキング」を1年に1回以上購入し、週に1回以上着用する20～50代の女性各100人に対し、購買実態を調査するというものである。

具体的には、「Q8. あなたは、以下のブランドのストッキングをご存知ですか。」との質問に対し、回答者が、「知らない」、「知っているが購入したことはない」、「買いたい」又は「買ったことがある」の4つの選択肢から回答する質問形式の調査であり、「以下のブランド」として、「満足」、「SABRINA（サブリーナ）」、「MIRACARAT（ミラキャラット）」、「Tuché（トゥシェ）」、「ASTIGU（アスティグ）／肌・魅・輝…（全11種類）」、「Relish（レリッシュ）」、「fing（エフィング）」及び「Mirica（ミリカ）」の8ブランドが対象とされている。

(イ) 本件アンケートの結果は、以下のとおりである。

a 各年代の全体の認知度については、第1位が「満足」、第2位が「SABRINA（サブリーナ）」、第3位が「MIRACARAT（ミラキャラット）」であり、「Tuché（トゥシェ）」は第4位であった。

年代別では、20代は、「SABRINA（サブリーナ）」、「Tuché（トゥシェ）」及び「満足」の順に認知度が高く、購買経験度は「SABRINA（サブリーナ）」、「満足」及び「Tuché（トゥシェ）」の順であり、30代は、「満足」、「SABRINA（サブリーナ）」及び「Tuché（トゥシェ）」の順に認知度及び購買経験度が高かった。また、40代・50代は、「満足」、「SABRINA（サブリーナ）」及び「MIRACARAT（ミラキャラット）」の順に認知度及び購買経験度が高かった。

b 「Tuché」については、各年代の全体では、「買ったことがある」が24.8%、「買いたい」が7.5%及び「知っているが購入したことはない」が15.0%（合計47.3%）であるのに対し、「知らない」が52.8%である。

また、年齢別の認知度では、20代は、「買ったことがある」が25%、

「買いたい」が12%、「知っているが購入したことはない」が14%（合計51%）、30代は、「買ったことがある」が40%、「買いたい」が10%、「知っているが購入したことはない」が15%（合計65%）、40代は、「買ったことがある」が19%、「買いたい」が4%、「知っているが購入したことはない」が20%（合計43%）、50代は、「買ったことがある」が15%、「買いたい」が4%、「知っているが購入したことはない」が11%（合計30%）である。

## (2) 商標法64条1項の「需要者の間に広く認識されている」の意義等について

ア 商標法64条1項は、商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる旨規定し、同法67条各号は、指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用等の行為は、商標権を侵害するものとみなす旨規定している。

これらの規定によれば、同法64条1項の趣旨は、「商品に係る登録商標」（原登録商標）が商標権者の業務に係る指定商品を表示するものとして「需要者の間に広く認識されている」場合には、第三者によって、原登録商標がその本来の商標権の効力（同法36条、37条）の及ばない非類似商品又は役務に使用されたときであっても、出所の混同をきたすおそれが生じ、出所識別力や信用が害されることから、そのような広義の混同を防止するために、当該原登録商標と同一の標章について防護標章登録を受けることによって、禁止権の及ぶ範囲を非類似の商品又は役務について拡張することにあるものと解される。

このように防護標章登録制度は、原登録商標の禁止権の及ぶ範囲を非類似の商品又は役務について拡張する制度であり、一方で、第三者による商標の選択、使用を制約するおそれがあることに鑑みると、同法64条1項の「需要者の間に広く認識されている」とは、原登録商標の指定商品の全部又は一部の需要者の間において、原登録商標がその商標権者の業務に係る指定商品を表示するものとして、全国的に認識されており、その認識の程度が著名の程度に至っていることをいうものと解するのが相当である。

イ この点に関し原告は、本件においては、原登録商標（「T u c h é」）が、本願の指定商品「生理用パンティ、生理用ショーツ」の需要者と需要者層が重なる原登録商標の指定商品「ストッキング」、「婦人用ソックス・タイツ」、「女性用下着」の需要者（10代から40代の女性）の間に周知著名性があれば、「需要者の間に広く認識されている」ことの要件を具備する旨主張する。

そこで検討するに、原登録商標の指定商品は、第25類「被服、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」であるところ、「ストッキング」、「婦人用ソックス・タイツ」及び「女性用下着」は、「被服」に含まれるから、これらの商品の需要者は、原登録商標の指定商品の需要者に該当する。

一方で、例えば、「ストッキング」についてみると、2012年（平成24年）11月5日付け日経産業新聞（乙39）には、「靴下各社、若年層に照準—ストッキングおしゃれに、アツギ、グンゼ（市場レポート）」の見出しの下に、「ナイガイ」に関し、「同社のストッキングはライセンスブランド「ランバン」が中心で、顧客層も60代以上が多い。」などの記事が、2013年（平成25年）7月15日付け日経MJ（流通新聞）（乙40）には、「美脚効果をねらって10～20代の女性を中心にここ数年ブームとなっているストッキング」、「アツギが20～60代に調査したところ「日常ストッキングをはく人」は平均66.8%。トップは20代前半（76%）で、2位が50代（72.5%）。透け感の好みなども20代と50代は似る。」などの記事が掲載されていることに照らすと、「ストッキング」の需要者は、10代から40代に限らず、幅広い年齢層の女性が需要者であるものと認められる。

また、商標法64条1項の「商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合」との文言及び同項の趣旨（前記ア）に鑑みると、同項の「需要者の間に広く認識されている」にいう「需要者」は、「商品に係る登録商標」（原登録商標）の需要者をいうものと解されるから、この「需要者」の範囲を防護標章登録出願である本願の指定商品の需要者と重なる範囲に限定すべき理由はない。

したがって、原告の上記主張のうち、需要者の年齢層を「10代から40代」に限定する部分については採用することができない。

そこで、以下においては、「ストッキング」、「婦人用ソックス・タイツ」及び「女性用下着」の需要者を前提に、原登録商標が「需要者の間に広く認識されている」ことの要件を具備しているかどうかを判断する。

### **(3) 「需要者の間に広く認識されている」ことの要件の具備の有無について**

#### **ア 原登録商標の構成態様及び使用態様**

(ア) 原登録商標は、別紙1のとおり、「T u c h é」の欧文文字を横書きにしてなる商標であり、その構成中の「é」は「e」にフランス語のアクセントギョ記号を付けたものである。原登録商標は、特定の観念を生じない造語である。原告は、2000年（平成12年）、ストッキング、婦人ソックス、タイツ等の女性用レッグ関連商品のブランドとして、原登録商標に係る「T u c h é」ブランドを立ち上げた当時から、「T u c h é」の欧文文字を「トゥシェ」と称呼している。

原登録商標の使用態様をみると、前記(1)ア(イ)認定のとおり、例えば、「T u c h é」ブランドのストッキング（原告使用商品）のパッケージには、ストッキングを着用した女性の脚部の画像の中央のやや左上部に「T u



c h é」の文字（原登録商標）が表示され、上端の左隅に「GUNZE」の文字及びその横に「M～L」等のサイズが表示されているものや、ストッキングを着用した女性の脚部の画像の中央のやや上部に「黒がきわだつ」、  
「脚を細くみせる」、  
「上品な輝き」等の文字が表示され、上端の中央に「T u c h é」の文字（原登録商標）、上端の左隅に「GUNZE」の文字、上端の右隅に「M～L」等のサイズが表示されているものなどがある（甲13の12等）。

原告使用商品のパッケージに表示された「GUNZE」の文字は、「T u c h é」の文字よりも小さいが、「GUNZE」は原告を示す著名商標であること、原告使用商品のパッケージの中央付近の目立つ位置に「黒がきわだつ」、  
「脚を細くみせる」、  
「上品な輝き」等の商品の機能を表す文字が表示されていることに照らすと、需要者は、柄、色等を示した商品の画像に着目するとともに、これらの文字にも着目するものと認められる。一方で、アクサンテギュ記号になじみのない需要者にとっては、「T u c h é」の文字から「トゥシェ」の称呼は自然には生じないものと認められる。

そうすると、原告使用商品のパッケージに表示された原登録商標は、記憶や印象に強く残りやすいものとは直ちには認められない。

(イ) これに対し原告は、原告使用商品に接した需要者において、「GUNZE」の文字部分に着目することがあるとしても、「GUNZE」の文字部分は原告使用商品のパッケージの隅に小さく表示されているにすぎず、原登録商標に比して明らかに目立ちにくい表示態様であり、また、かかる需要者の大半は、「GUNZE」を商品の製造元を示す社標、原登録商標「T u c h é」を主たるブランド名、「スマート裏起毛」、  
「ほっそり引き締め」、  
「引き締め美脚」等をサブブランド名と認識するといえるから、主たるブランド名である「T u c h é」が需要者の記憶に強く残る旨主張する。

しかしながら、前記(ア)認定のとおり、原登録商標の構成態様及び使用態様に照らすと、「T u c h é」が需要者の記憶に強く残るものと認めることはできないから、原告の上記主張は採用することができない。

イ 原登録商標を使用した商品の販売状況、広告宣伝等

(ア) 前記(1)の認定事実によれば、①原告は、2000年（平成12年）から19年以上にわたり、日本全国に店舗を有する大手量販店、大手コンビニエンスストア等、百貨店、専門店、インターネット通販（EC販売）、カタログ販売等を通じて、原登録商標を使用した商品を継続的に販売してきたこと、②原登録商標を使用した商品のうち、原告使用商品（ストッキング）は、2001年（平成13年）には「A」プロデュース商品として年間約500万足を販売するなど大ヒット商品となった後、2010年度（平成22年度）から2017年度（平成29年度）までの売上高は、2010年度（平成22年度）が約32億8100万円、2011年度（平成23年度）が約25億5200万円、2012年度（平成24年度）が約22億830

0万円，2013年度（平成25年度）が約17億5700万円，2014年度（平成26年度）が約16億6900万円，2015年度（平成27年度）が約18億2900万円，2016年度（平成28年度）が約12億2600万円，2017年度（平成29年度）が約10億4600万円であり，この7年間で毎年10億円を越えていること，③原告の試算によれば，2010年度から2017年度までの原告使用商品の市場シェア（日本靴下協会が公開する「品種別靴下生産推移（新統計）」記載の生産数量を分母として，原告の販売数量を分子として算出したもの）は，2010年が5.3%，2011年が4.5%，2012年が4.4%，2013年が4.0%，2014年が3.9%，2015年が5.2%，2016年が3.3%，2017年が3.0%であり，約3%から5.3%で推移していることが認められる。

上記認定事実によれば，原登録商標を使用した商品のうち，原告使用商品は，19年以上にわたり継続して全国的に販売され，2010年から2017年までの売上高及びその市場シェアに照らすと，本件審決時（審決日令和元年9月19日）においては，相当数の需要者が原登録商標を原告の業務に係るストッキングを表示するものとして認識していたものと認められる。

(イ) 他方で，前記(ア)の認定事実によれば，原告使用商品の売上高は，毎年減少傾向にあり，2017年度（平成29年度）の売上高は，2010年度（平成22年度）の売上高の3分の1程度であり，その市場シェアも減少傾向にあり，2017年は3.0%にとどまっている。また，原告使用商品のパッケージに表示された原登録商標は，記憶や印象に強く残りやすいものとは直ちには認められないことは，前記ア(ア)認定のとおりである。

次に，原登録商標を使用した商品の広告宣伝については，前記(1)ウ(ア)認定のとおり，2008年（平成20年）9月から2019年（令和元年）12月までの間に，「Tuché」ブランドのストッキング，婦人ソックス，タイツ，インナーウェアの紹介記事が，「STORY」，「non-no」，「MORE」，「With」，「CanCam」，「Aneca n」，「CLASSY」，「Domani」，「女性セブン」，「女性自身」等のファッション雑誌，女性雑誌，ウェブサイト（「Web Domani」，「ELLE ONLINE」，「ALL About」）等に掲載されたが（甲39，40の1ないし184），これらのうち，2017年ないし2019年に発行された雑誌における「Tuché」ブランドのストッキングに関する掲載態様は，他のブランドのストッキング等と共に紹介されているものが多く，紹介記事の中でブランド名が欧文字表記されているものは3誌のみであり，他の雑誌では片仮名で「トゥシェ」と掲載されており，原登録商標（「Tuché」）が印象に残る掲載態様であるとはいえない。また，前記(1)ウ(イ)認定のとおり，広告宣伝費は，2014年度（平成26年度）が3213万8688円，2015年度（平成27年度）が6510万6184円，2016年度（平成28年度）が5340万0587円，

2017年度（平成29年度）が4259万0674円であるが、このうち、雑誌広告費は、2015年度は241万5000円、2016年度は973万5515円にとどまっていることに照らすと、広告宣伝の規模は大規模であるとはいえない。もっとも、原告使用商品は、2001年（平成13年）には「A」プロデュース商品として大ヒット商品となり、その後も売上げを伸ばしていたことが認められるものの、原告と「A」との契約は2011年（平成23年）には終了しており（甲32）、その後、原告使用商品の売上げが低下していることに照らすならば、「A」とのタイアップによる広告宣伝効果は現在では限定的といえる。

加えて、2020年（令和2年）1月24日時点の「Amazon. co. jp」のウェブサイトの「レディースストッキングの売れ筋ランキング」（乙27）では、1位が「アツギ」の「アツギ ストッキング引きしめて美しい（3足組）」、2位が「セシル」の「ストッキング10足組」、3位が原告の「ストッキング サブリナ なめらかゾッキPS3足組」であり、原告使用商品は、「Tuché ガーターフリーストッキング」が63位にとどまっており、また、同日時点の「楽天市場」のウェブサイトの「ストッキングランキング」（乙28）でも、1位が「ピエールマントウタイツ」、2位が原告の「SABRINA サブリナパンストストッキング」、3位が「弾性ストッキング 着圧ストッキングシリーズ 最高着圧」であり、原告使用商品は、「Tuché 脚を細く見せる」が63位にとどまっていること（前記(1)イ(エ)a）を併せ考慮すると、前記(ア)のとおり、本件審決時において、相当数の需要者が原登録商標を原告の業務に係るストッキングを表示するものとして認識していたものと認められるものの、大半の需要者が認識しているものとはいえず、需要者の認識の程度は、著名の程度に至っているものと認めることはできない。

#### ウ 本件アンケートの結果について

本件アンケートは、本件審決時の7年以上前の2012年（平成24年）8月末に実施されたものであるところ、ファッションブランドには流行があり、ストッキングの分野でも、2001年（平成13年）から2013年（平成25年）にかけて、原告を含む各社から次々と新たなブランドの商品が出ていること（乙34ないし37、39、40）に照らすならば、本件アンケートは、本件審決時における原登録商標に係る需要者の認識の程度を判断する資料としては適切とはいえない。

また、前記(2)イ認定のとおり、ストッキングの需要者は、幅広い年齢層の女性であるところ、本件アンケートは、調査対象者が、「首都圏の20代ないし50代の女性」に限定されており、10代及び60代以上の女性、首都圏以外に在住する女性が調査対象に含まれていないから、本件アンケートの結果は、ストッキングの需要者の一部の認識を反映したものにとどまっている。

さらに、本件アンケートの結果をみても、「Tuché」ブランドのストッ

キングについては、各年代の全体では、「買ったことがある」が24.8%、「買いたい」が7.5%及び「知っているが購入したことはない」が15.0%（合計43.8%）であるのに対し、「知らない」が52.8%で、「知らない」と回答した者が過半数を占めている。

このように、本件アンケートは、実施時期が古く、アンケートの調査対象者もストッキングの需要者の一部にとどまっているため、本件審決時における原登録商標による需要者の認識の程度を判断する資料としては、適切なものではないのみならず、本件アンケートの結果においても、大半の需要者が原登録商標を認識していることを示すものとはいえないから、原登録商標の認識の程度が著名の程度に至っていることを裏付けるものとはいえない。

#### エ まとめ

以上によれば、原告使用商品は、2000年（平成12年）から19年以上にわたり、全国的に継続的に販売され、その売上高及び市場シェアから、原登録商標は相当数の需要者において原告の業務に係るストッキングを表示するものとして認識されていたものと認められるものの、一方で、原告使用商品の売上高は、毎年減少傾向にあり、2017年度（平成29年度）の売上高は2010年度（平成22年度）の売上高の3分の1程度であり、その市場シェアも減少傾向にあること、原告使用商品のパッケージに表示された原登録商標は、記憶や印象に強く残りやすいものとは直ちには認められないこと、原告使用商品の広告宣伝は、大規模なものとはいえず、その広告宣伝効果は限定的であること、本件アンケートは、実施時期が古く、アンケートの調査対象者もストッキングの需要者の一部にとどまっているため、本件審決時における原登録商標に係る需要者の認識の程度を判断する資料としては、適切なものではないのみならず、本件アンケートの結果においても、大半の需要者が原登録商標を認識していることを示すものとはいえないことを併せ考慮すると、本件審決時において、大半の需要者が原登録商標を原告の業務に係るストッキングを表示するものとして認識しているものとはいえず、原登録商標に係る需要者の認識の程度は、著名の程度に至っているものと認めることはできない。

また、本件においては、ストッキング以外の婦人用ソックス・タイツ及び婦人用下着の商品の関係においても、本件審決時において、原登録商標が需要者の間で原告の業務に係るこれらの商品を表示するものとして認識され、その認識の程度が著名の程度に至っていることを認めるに足りる証拠はない。

したがって、原登録商標は、本件審決時（審決日令和元年10月29日）において、原告の業務に係る指定商品を表示するものとして「需要者の間に広く認識されている」ものと認めることはできない。

これに反する原告の主張は採用することができない。

#### (4) 小括

以上のとおり、原登録商標が本件審決時（審決日令和元年10月29日）において原告の業務に係る指定商品を表示するものとして「需要者の間に広く認

識されている」ものと認めることはできないから、その余の点について判断するまでもなく、本願標章は商標法64条1項の要件を具備するものではない。

したがって、これと同旨の本件審決の判断に誤りはないから、原告主張の取消事由は理由がない。

## 結 論

以上のとおり、原告主張の取消事由は理由がなく、本件審決にこれを取り消すべき違法は認められない。

したがって、原告の請求は棄却されるべきものである。

## 【論 評】

1. 本件は、原告がすでに有する原登録商標を防護する標章として出願したところ、拒絶査定を受けたので、査定不服の審判請求をするとともに、本願標章の指定商品と指定役務を第5類に属する商品に補正する手続きをしたところ、請求不成立の審決を受けたのである。

審決の理由は、原告の業務に係る指定商品を表示するものとして、需要者間に周知になっているとはいえず、もし他人が原告登録商標をそれに係る指定商品とは非類似の本願の指定商品に使用したとしても、その商品と原告の業務に係る指定商品とが出所の混同を生ずるおそれがあるものとは言えないから、本願標章は、商標法64条1項に規定する要件を具備するものではないというものであった。

これに対し原告（出願人）は、審決は法64条1項が規定する要件の判断を誤解したことを取消事由として本件訴訟を提起したのである。

なお、「原登録標章」なるものは、第25類に属する「被服，履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴」を指定商品としていたのであるが、この文字標章は「テュシェ」などと称呼する外国語であり、商標権者は日本法人である。

2. 本件は、商標法における防護標章制度の利用を求めた出願人（原告）とこれに協力した弁理士らの労力にもかかわらず、特許庁においても知財高裁においてもその保護を認めてくれなかった事案であるところ、防護標章の登録制度は通常の商標登録制度と違い、非常に複雑かつ過重な要件を出願人に要求していることを証左するような事案であったといえるのである。

そうすると、出願人としては通常の商標登録出願をすればよいのではないかと思うが、その場合は不使用取消の審判請求が出るのがこわいであろう。しかし、そのような請求を起こす者には特段の事情があるだろうから、そのような者に対する対応の方が楽であろう。

本裁判例は、多種多様な証拠を収集しても有利な審決や判決を得られるとは限らない事例であるといえるであろう。

[牛木 理一]

(別紙1)

〔原登録標章〕

(190) 【発行国・地域】 日本国特許庁 (JP)

(450) 【発行日】 平成13年10月30日 (2001. 10. 30)

【公報種別】 商標公報

(111) 【登録番号】 商標登録第4509260号 (T4509260)

(151) 【登録日】 平成13年9月28日 (2001. 9. 28)

(540) 【登録商標】

# Tuché

(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 被服, 履物, 運動用特殊衣服, 運動用特殊靴

【国際分類第7版】

(210) 【出願番号】 商願平11-64321

(220) 【出願日】 平成11年7月15日 (1999. 7. 15)

(732) 【商標権者】

【識別番号】 000001339

【氏名又は名称】 グンゼ株式会社

【住所又は居所】 京都府綾部市青野町膳所1番地

(740) 【代理人】

【識別番号】 100065215

【弁理士】

【氏名又は名称】 三枝 英二

(740) 【代理人】

【識別番号】 100076510

【弁理士】

【氏名又は名称】 掛樋 悠路

(740) 【代理人】

【識別番号】 100090066

【弁理士】

【氏名又は名称】 中川 博司

【法区分】 平成8年法

【審査官】 橋本 浩子

(561) 【称呼 (参考情報)】 テュシエ、テュケ、テュチェ、タツケ、タツチェ

【検索用文字商標 (参考情報)】 TUCHE

【類似群コード (参考情報)】

第25類 17A01、17A02、17A03、17A04、17A07、22A01、22A02、22A03、24C01、24C02