

出願商標「POET ポエット」拒絶審決取消請求事件：知財高裁令和2(行ケ)10021・令和2年10月8日(3部)判決<請求棄却>

【キーワード】

商標法4条1項11号(商品の類否, 商標の類否)

【事案の概要】

1 特許庁における手続の経緯等

(1) 原告(株式会社サン・フレア)は, 平成29年9月26日, 「POET ポエット」の文字を標準文字で表した商標(以下「本願商標」という。)について, 商標登録出願(商願2017-128337)をした。(甲2)

(2) 原告は, 平成30年10月19日付けで拒絶査定を受けたことから, 同年12月21日, これに対する不服の審判を請求した(不服2018-17007号)。(甲4, 5)

また, 原告が平成30年12月21日付け手続補正書により指定商品を補正したことにより, 本願商標の指定商品は, 第9類「翻訳業務を支援するためのコンピュータソフトウェア・コンピュータプログラム」(以下「本願指定商品」という。)となった。(甲6)

(3) これに対して特許庁は, 令和元年12月23日, 「本件審判の請求は, 成り立たない。」とする審決(以下「本件審決」という。)をし, その謄本は, 令和2年1月28日に原告に送達された。

(4) そこで, 原告は, 令和2年2月18日, 本件審決の取消しを求めて, 本件訴えを提起した。

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)のとおりであり, 要するに, 本願商標は, 「POET」の文字を標準文字で表し, 指定商品を第9類「電子応用機械器具及びその部品」(以下「引用指定商品」という。)とする登録商標(登録第4634308号, 平成14年2月6日登録出願, 平成15年1月10日設定登録(甲1)。以下「引用商標」という。)と類似する商標であり, かつ, 本願指定商品は, 引用指定商品と類似する商品であるから, 本願商標は, 商標法4条1項11号に該当し, 商標登録を受けることができないというものである。

3 本願商標及び引用商標の類否

本願商標及び引用商標は, 「POET」の文字を共通にするものである上, 称呼及び観念を同一にするものであり, 類似する商標である。

【判 断】

1 指定商品の類否に係る判断枠組み

指定商品が類似のものであるかどうかは、商品自体が取引上誤認混同のおそれがあるかどうかにより判定すべきものではなく、それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により、それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあると認められる関係にある場合には、たとえ、商品自体が互いに誤認混同を生ずるおそれがないものであっても、商標法4条1項11号にいう「類似の商品」に当たると解するのが相当である（最高裁昭和33年（オ）第1104号同36年6月27日第三小法廷判決・民集15巻6号1730頁参照）。

以上の判断枠組みを前提として、本願指定商品及び引用指定商品の類否について検討する。

2 検討

(1) 本願指定商品及び引用指定商品について

ア 本願指定商品は、第9類「翻訳業務を支援するためのコンピュータソフトウェア・コンピュータプログラム」であり、翻訳支援ツールと称される商品である（乙3）。

そして、一般に、翻訳支援ツールとは、単に自動翻訳をするためのプログラムではなく、翻訳者が同ツールに蓄積された対訳データや翻訳メモリ、データベース化された用語集等を利用することにより、翻訳作業をより効率的に、かつ質の高いものとするためのコンピュータソフトウェア又はコンピュータプログラムである（乙2，7，11）。

イ 他方で、引用指定商品は、第9類「電子応用機械器具及びその部品」であり、「電子応用機械器具」には電子計算機（コンピュータ）が含まれるものといえるところ、これを動作させるためには「電子計算機用プログラム」が不可欠であることからすれば、引用指定商品には「電子計算機用プログラム」が含まれるものといえる（この点は、原告も争っていない。）。

ウ そして、本願指定商品である翻訳支援ツールも、コンピュータプログラムである以上、引用指定商品である「電子計算機用プログラム」に含まれるから（原告は、この点を争っているようであるが、引用指定商品の「電子計算機用プログラム」は、特に限定がない以上、コンピュータプログラム一般を含むものと解される。そして、翻訳支援ツールも、用途がやや特殊であるとはいえ、コンピュータを動作させて一定の作業を行うためのプログラムである以上、コンピュータプログラムにほかならないのであるから、引用指定商品に含まれることを否定することはできない。）、本願指定商品と引用指定商品とは同一であるということになる。

したがって、原告の主張は、既にこの点において失当というべきであるが、当事者双方が、本願指定商品である翻訳支援ツールと引用指定商品である翻訳

ソフトとが類似するかどうかについて争っていることにかんがみ、念のため、この点についても判断することとする。

(2) 生産部門及び販売部門について

ア 上記(1)アによれば、翻訳支援ツールは、主に翻訳事業者又は翻訳者が使用することが想定されている商品であるといえるところ、実際の取引例をみても、翻訳事業者が生産、販売をしている例が多く見受けられる(乙2, 3, 7, 14)。

イ また、翻訳ソフトは、自動翻訳をすることを主な機能とするコンピュータソフトウェアであること(乙6)からすれば、翻訳事業者又は翻訳者のみならず、他の事業者や一般の消費者も使用することが想定されている商品であるといえるところ、実際の取引例をみても、翻訳事業者ではない一般のソフトウェアメーカーが生産している例や、当該ソフトウェアメーカー又は家電量販店が販売している例が多く見受けられる(乙8ないし10, 15, 16)。

ウ そうすると、翻訳支援ツール及び翻訳ソフトは、生産部門及び販売部門が異なることが多いものといえる。

しかしながら、他方で、上記ア及びイで挙げた取引例とは異なり、一般のソフトウェアメーカーが翻訳支援ツールを生産、販売している例や、翻訳事業者が翻訳ソフトを生産、販売している例も見受けられる(乙11ないし13)。また、翻訳支援ツールと類似した機能を含む翻訳ソフトが、家電量販店又はそのウェブサイトにおいて販売されている例も見受けられる(乙13, 15, 16)。

これらの事情を考慮すると、翻訳支援ツール及び翻訳ソフトの生産部門及び販売部門は、必ずしも明確に区別されるものではないというべきである。

エ 以上によれば、翻訳支援ツール及び翻訳ソフトは、生産部門及び販売部門を共通にする場合があるといえる。

(3) 用途及び機能について

ア 上記(1)及び(2)によれば、翻訳支援ツール及び翻訳ソフトは、翻訳者による翻訳作業を効率化等するためのものであるか、それとも自動翻訳をするものであるかという点で、主たる用途や機能が異なるものといえる。

イ しかしながら、翻訳支援ツール及び翻訳ソフトは、いずれも翻訳作業を行うことを目的とし、コンピュータを動作させるためのプログラムであるという点においては、用途及び機能を共通にするものといえる。また、翻訳支援ツールは、その多くが自動翻訳の機能も有していると認められ(乙7, 11)、他方で、翻訳ソフトには、翻訳支援ツールと類似した機能や翻訳支援ツールと連携する機能を含むものがあると認められる(乙8, 13)。

これらの事情を考慮すると、翻訳支援ツール及び翻訳ソフトの用途や機能を厳密に区別するのは困難であるというべきである。

ウ 以上によれば、翻訳支援ツール及び翻訳ソフトの用途及び機能には、共通する部分があるといえる。

(4) 需要者について

ア 上記(1)アによれば、翻訳支援ツールは、主に翻訳事業者又は翻訳者が使用することが想定されている商品であるといえるから、その主な需要者は、翻訳事業者又は翻訳者であるといえる。

イ また、上記(2)イのとおり、翻訳ソフトは、自動翻訳をすることを主な機能とするコンピュータソフトウェアであることからすれば、翻訳事業者又は翻訳者のみならず、他の事業者や一般の消費者も使用することが想定されている商品であるといえるから、その主な需要者には、広く一般の事業者及び消費者が含まれるものといえる。

ウ そうすると、翻訳支援ツール及び翻訳ソフトは、主な需要者が異なることが多いものといえる。

しかしながら、上記(2)及び(3)で検討したとおり、翻訳支援ツール及び翻訳ソフトは生産部門及び販売部門を共通にする場合があり、また、用途及び機能に共通する部分があるといえることからすれば、翻訳事業者又は翻訳者ではない一般の事業者又は消費者が翻訳支援ツールを購入することもあり得るし、これとは逆に翻訳事業者又は翻訳者が翻訳ソフトを購入することもあり得るといえる。

そうすると、翻訳支援ツール及び翻訳ソフトの需要者については、上記の範囲で共通することがあるというべきである。

エ 以上によれば、翻訳支援ツール及び翻訳ソフトは、需要者の範囲が一致することがあるといえる。

(5) 小括

ア 上記(2)ないし(4)で検討したとおり、翻訳支援ツール及び翻訳ソフトは、生産部門及び販売部門を共通にする場合があるといえること、用途及び機能に共通する部分があるといえること、需要者の範囲が一致することがあるといえることからすれば、両者に同一又は類似の商標が使用された場合には、同一の営業主の製造又は販売に係る商品であると誤認されるおそれがあるというべきである。

イ したがって、翻訳支援ツールである本願指定商品と翻訳ソフトを含む引用指定商品は、商標法4条1項11号にいう「類似する商品」に当たるものと認められる。

(6) 原告の主張について

ア 原告は、翻訳支援ツールである本願指定商品は汎用性のある「電子計算機用プログラム」ではなく、翻訳ソフトとは根本的に異なるものである旨主張する。

イ しかしながら、これまで検討したところに照らすと、翻訳支援ツールが、自動翻訳を主な機能とするものではなく、翻訳者による翻訳作業を支援するためのものであり、主に翻訳事業者又は翻訳者が使用することが想定されている商品であるからといって、直ちに翻訳ソフトとの類似性が否定されるものでは

ないというべきである。

ウ 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 まとめ

前記第2の3のとおり、本願商標は、引用商標に類似する商標であると認められる。また、上記2で検討したとおり、本願指定商品は、引用指定商品と同一又は類似の商品であると認められる。

したがって、本願商標は、引用商標との関係において、商標法4条1項11号に該当するものと認められる。

4 結論

以上によれば、本願商標について登録することができないものであるとした本件審決の判断に誤りはなく、原告が主張する取消事由は理由がない。

よって、原告の請求は、理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。

【論 評】

1. 本願商標に係る文字「P O E T」を筆者はまず見て、何と詩的なきれいな言葉だと思ったのである。そこで、指定商品を見ると、第9類に属する「翻訳業務を支援するためのコンピューターソフトウェア・コンピュータープログラム」とある。すると、この「詩人」と訳せるような英文字でも商標登録の対象となるのかと思ったのである。しかし、本願商標はすでに第9類「電子応用機械器具及びその部品」という商品の範囲について、他社が標章「P O E T」を設定登録していたのである。

したがって、本願商標は法4条1項11号に該当するものとして商標登録を受けられず、審査、審判においても拒絶されたのである。理由は、両商標は類似する商標であるからである。

そうすると、われわれ弁理士からみても当然の判断であり、不服の出訴をしたのを不思議に思う次第である。

2. そこで、裁判所はまず最高裁の判例を引用し、指定商品の類否に係る判断枠組みについて記述しているが、わかりにくい文章である。即ち、判決は「指定商品が類似のものであるかどうかは、商品自体が取引上誤認混同のおそれがあるかどうかにより判断すべきものではなく、それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により、それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあると認められる関係にある場合には、たとえ、商品自体が互いに誤認混同を生ずるおそれがないものであっても、商標法4条1項11号にいう「類似の商品」に当たると解するのが相当である（最高裁昭和33年（オ）第1104号同36年6月27日第三小法廷判決・民集15巻6号1730頁参照）。」と記述するが、皆様におかれては理解できるだろうか？

3. 筆者によれば、引用商標における指定商品についての記述は、本願商標における指定商品の上位概念（一般的抽象概念）であるのに対し下位概念（具体的概念）であるから、両者類似の範囲に属する商品と解してよいのである。これは、最高裁の判例以前の問題であり、弁理士としては常識の問題である。

したがって、裁判所が商品の類否判断の枠組みを前提として両者の類否について検討すること自体、無駄な作業であると言いたいのである。

すると、判決が以下で検討している4つの事項については、あまり価値のない認定であり、説示であるように筆者には思えてならないのである。

なお、この裁判所の判決理由には、「念のため」と記述されているように、原告を説得するための裁判所の好意が感じられるのである。

4. そこで、本判決をまとめると、裁判所は、判決の小括で記述しているとおり、原告と被告の両者において、類似の商標が使用された場合は、同一の営業主の製造又は販売に係る商品であると誤認されるおそれがあるというべきであると認定したのである。したがって、翻訳支援ツールである本願の指定商品と翻訳ソフトを含む引用指定商品とは、法4条1項11号にいう「類似する商品」に当たるものと認定されたのである。

〔牛木 理一〕

[引用商標]

(190) 【発行国・地域】 日本国特許庁 (JP)

(450) 【発行日】 平成15年2月12日 (2003. 2. 12)

【公報種別】 商標公報

(111) 【登録番号】 商標登録第4634308号 (T4634308)

(151) 【登録日】 平成15年1月10日 (2003. 1. 10)

(541) 【登録商標 (標準文字)】

POET

(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9類 電子応用機械器具及びその部品

【国際分類第8版】

(210) 【出願番号】 商願2002-8534 (T2002-8534)

(220) 【出願日】 平成14年2月6日 (2002. 2. 6)

(732) 【商標権者】

【識別番号】 500063479

【氏名又は名称】 大和証券エスエムビーシー株式会社

【住所又は居所】 東京都中央区八重洲一丁目3番5号

(740) 【代理人】

【識別番号】 100075812

【弁理士】

【氏名又は名称】 吉武 賢次

(740) 【代理人】

【識別番号】 100085051

【弁理士】

【氏名又は名称】 矢崎 和彦

(740) 【代理人】

【識別番号】 100105348

【弁理士】

【氏名又は名称】 小泉 勝義

(740) 【代理人】

【識別番号】 100111268

【弁理士】

【氏名又は名称】 新井 悟

【法区分】 平成13年改正

【審査官】 澁谷 良雄

(561) 【称呼 (参考情報)】 ポエット

【検索用文字商標 (参考情報)】 POET

【類似群コード (参考情報)】

第9類 11C01