

出願商標「AERIE」拒絶審決取消請求事件：知財高裁平成 22(行ケ)10094・平成 22 年 8 月 19 日(1 部)判決 認容/審決取消〔特許ニュース 12838〕

【キーワード】

商標法 4 条 1 項 1 1 号, 欧文字, 商標の類似, 外観・称呼・観念

【事 実】

本件は, 原告(リテイル ロイヤルティー カンパニー)が, 名称を「AERIE」(標準文字)とする商標(別紙 1 記載のとおり。以下「本願商標」という。)につき出願をしたところ, 別紙 2 の 2 つの登録商標を引用され, 商標法 4 条 1 項 1 1 号に該当すると拒絶査定を受けたので, これを不服として審判請求をしたが, 請求不成立の審決を受けたことから, その取消しを求めた事案である。

争点は, 本願商標が, 別紙 2 記載の各商標(以下「引用商標」と総称する。)と類似するか否かである。

1 特許庁における手続の経緯

原告は, 平成 19 年 1 月 22 日, 本願商標につき出願した(甲 4。優先権主張 2005 年 8 月 19 日アメリカ合衆国)が, 特許庁は, 平成 20 年 1 月 27 日付け(起案日)で拒絶査定をした(甲 6)。

原告は, 平成 21 年 3 月 3 日, 上記拒絶査定に対する不服審判請求をした(甲 7 の 1)。

特許庁は, 上記審判請求を不服 2009-4620 号事件として審理し, 同年 1 月 12 日, 「本件審判の請求は, 成り立たない。」との審決をし, その謄本は, 同月 25 日, 原告に送達された。

2 本願商標の内容

本願商標は, 別紙 1 記載のとおり, 「AERIE」の欧文字よりなる商標であり, 指定商品を第 3 類「ひげそり用クリーム, ひげそり用ローション, 非薬用リップクリーム, リップグロス, 口紅, バスオイル, ボディパウダー, バスソルト, パック用化粧料, ボディクリーム, バブルバス, スキンクリーム, 身体防臭用化粧品, マニキュア, メーキャップ化粧品, アイメイク用化粧品, マッサージオイル, おしろい, スキンローション, 皮膚用せっけん, 日焼け止め用化粧品, 香水類, コロン, 香料類」とするものである(甲 4 参照)。

3 審決の内容

審決は, 次のとおり, 本願商標は登録第 821437 号商標(甲 1。以下「引用商標 1」という。)及び登録第 2706159 号商標(甲 2。以下「引

用商標 2」という。) と類似し、かつ、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法 4 条 1 項 1 1 号の規定により登録を受けることができないとした。

(1) 引用商標 1 及び 2 と本願商標との類似性

「本願商標は、・・・『AERIE』の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、『高所にある猛禽類の巣』程の意味を有する英語であるものの、請求人も主張するように、ネイティブスピーカーでさえ使用することが稀な難度の高い英単語であることからすると、これに接する取引者、需要者が、これを前記意味を有する語であると理解するというよりは、むしろ、一種の造語と認識すると判断するのが相当である。

さらに、本願商標は、『aerobics』をエアロビクス、『aerosol』をエアゾールなどの読みに倣い、その構成文字に相応して、『エアリ』、又は請求人も認めているように『エアリー』の称呼をも生じるものである。

一方、引用商標 1 及び 2 は、・・・『エアリー』の片仮名文字を横書きしてなることから、これより『エアリー』の称呼を生じること明らかであり、かつ、特定の意味合いを有しない一種の造語と判断するのが相当である。

そこで、本願商標から生ずる『エアリ』又は『エアリー』の称呼と引用商標 1 及び 2 から生ずる『エアリー』の称呼についてみるに、両称呼は、『エアリー』の称呼を共通にし、また、『エアリ』の称呼と『エアリー』の称呼の差異は、明瞭に聴取され難い語尾における長音の有無という微差にすぎないことから、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、全体としての語調、語感が近似し、互いに聞き誤るおそれがあるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標 1 及び 2 とは、外観において相違し、観念においては、いずれも造語であることから比較し得ないものの、称呼においては、『エアリー』の称呼を共通にする又は『エアリ』の称呼と『エアリー』の称呼とが類似するものであることから、全体として相紛れるおそれのある類似する商標というべきであり、また、本願商標の指定商品は引用商標 1 及び 2 の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標は、引用商標 1 及び 2 に類似する商標であり、かつ、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法 4 条 1 項 1 1 号に該当すると判断するのが相当である。」

(2) 請求人（原告）の主張について

「請求人は、過去に登録された事例を挙げて本願商標も登録されるべきである旨、主張するが、商標の類否の判断においては、過去の審査例等の一部の判断に拘束されることなく、個別、具体的に検討されるべきところ、本願商標と引用商標 1 及び 2 とが類似するものであること、前記認定のとおりであるから、請求人の主張を採用する

ことはできない。」

【判 断】

1 商標の類否の判断手法について

商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である。

また、商標の外観、観念又は称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、したがって、上記3点のうち1点において類似するものでも、他の2点において著しく相違するなどして、取引の実情等によって、商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいものについては、これを類似商標とすべきではない（最高裁昭和43年2月27日判決・民集22巻2号399頁参照）。

2 本願商標について

(1) 本願商標は、「AERIE」の欧文字よりなる商標であり、指定商品を第3類「ひげそり用クリーム、ひげそり用ローション、非薬用リップクリーム、リップグロス、口紅、バスオイル、ボディパウダー、バスソルト、パック用化粧品、ボディクリーム、バブルバス、スキนครリーム、身体防臭用化粧品、マニキュア、メーキャップ化粧品、アイメイク用化粧品、マッサージオイル、おしろい、スキンローション、皮膚用せっけん、日焼け止め用化粧品、香水類、コロソ、香料類」とするものである。

そして、証拠（甲8の4、8の5、乙1）によれば、「aerie」には「（崖や山頂にあるワシ、タカなど猛鳥の）巣、（一般に大形の鳥の）高所にある巣」との意味があることが認められるが、他方において、同用語が、我が国において取引上よく用いられており、親しまれている、又はその意味がよく知られていることを認めるに足りる証拠はない。

したがって、我が国において、本願商標「AERIE」から、特段の観念が生じるものとは認められない。

このほか、証拠（甲12）及び弁論の全趣旨によれば、原告は、アメリカ合衆国の会社であって、「ワシやタカなどの猛鳥の巣」との意味がある「aerie」につき、原告のグループ企業であるアメリカンイーグル社の社名である「EAGLE（ワシ）」としゃれで掛けて用いていることが認められる。

(2) 本願商標は、「AERIE」との5文字の欧文字からなるところ、小学館ラン

ダムハウス英和大辞典第2版(乙1)によれば、その英語での発音は「ɛə ri」又は「iə ri」とされる(もともと、公刊されたいくつかの英和辞典によれば、この英単語にはそのほかに数種類の発音があり、英語を母国語とする者の間でも、これといった定まった発音はないようである。)。そうだとすれば、この英単語を日本語で発音した場合には、「アエリー」ではなく「エアリー」又は「イアリー」と発音するのが、英語の発音に近いということになる。

しかしながら、「aerie」は、いわゆる難語というべきであって、我が国において広く親しまれているとはいえない。そうすると、我が国において、常に「aerie」が「エアリー」と英語の発音に近く読まれるとは限らず、この英単語に接した者は何と発音してよいか分からず、ローマ字読みで「アエリー」又は「アエリ」と読まれることもあるものと解される。

これに対し、被告は、「エアロビクス」と「Aerobics」、「エアゾール」と「Aerosol」とが、それぞれ併記されて使用されている例があるとして、乙2の1ないし2の4を挙げるところ、これらの証拠からすれば、「Aerobics」と「エアロビクス」、「Aerosol」と「エアゾール」が併記されて使用されている事例が散見されるといえるが、被告の指摘する例は空気を意味する「aero」の場合に限られており、我が国において、「Aer」が通常「エア」と読まれるとか、「Aerie」を「エアリー」と読むのが原則であるなどとはいえない。

このほか、被告は、「aerie」が「エアリー」と読まれている事例があるとして、乙3ないし乙6の3を挙げるところ、これらの証拠からは、「aerie」が「エアリー」と読まれたり、両者が併記されている事例があることが認められる。

しかし、他方で、証拠(甲9)からすれば、「aerie」を「アエリー」として読んだり、併記したりしている事例も多数ある。

以上からすれば、「aerie」については、英語の発音に近く「エアリー」や「エアリ」と読まれる場合と、ローマ字読みで「アエリー」や「アエリ」と読まれる場合のいずれもあり得るといえるべきである。

3 引用商標1及び2について

証拠(甲1, 2)によれば、引用商標1及び2は、いずれも「エアリー」との商標であり、引用商標1は指定商品を第3類「化粧品」、引用商標2は指定商品を第3類「せっけん類、歯磨き、香料類」、第30類「食品香料(精油のものを除く。）」とするものであることが認められる。

そして、引用商標1及び2からは、文字どおり「エアリー」の称呼が生じるものといえる。

また、「エアリー」からは、特段の観念は生じないものと認められる。

これに対し、原告は、「エアリー」からは、需要者、取引者において「空気

のように軽やかな」程度の意味合いが生じると主張し、証拠（甲10の1ないし甲10の3）を挙げる。

確かに、証拠（甲11の4、11の5）によれば、「airy」という語には、英語で「風がよく当たる、（広くて）風通しのよい、空気のような、無形の、（物が）軽やかな」等の意味があることが認められる。

しかし、甲10の1ないし10の3上も、「エアリー」という語は、「くしゅつとやわらか、ふんわり」、「空気感のある軽やかさ」、「軽やかな」等、様々な意味に用いられ、単に「エアリーな」、「エアリー感のある」と説明なく用いられている。そして、証拠（乙7ないし10）によれば、「エアリー」という語は、コンサイスカタカナ語辞典第3版（2005年10月20日第2刷発行）、日経新聞を読むためのカタカナ語辞典〈改訂版〉（2005年5月15日第1刷発行）、大きな字のカタカナ新語辞典第2版（2009年1月19日第2版発行）、現代用語の基礎知識（2010年1月1日発行）のいずれにも載っていないことが認められる。

そうであれば、いかに化粧品や被服、髪型などのファッションの分野で「エアリー」の語の使用例があるとしても、いまだ、我が国において、一般に「エアリー」という語が「空気のように軽やかな」という単一の意味で広く知られているとはいえない。

そうすると、やはり、我が国において、引用商標1及び2の「エアリー」からは、特段の観念は生じないというべきである。

4 本願商標と引用商標1及び2の類否について

(1) 以上を前提として検討するに、まず、本願商標は欧文字5文字からなるのに対し、引用商標1及び2がいずれもカタカナ4文字からなるものであって、外観は大きく異なるものである。

この点に関し、被告は、本願商標も引用商標1及び2も、外観上相違はしているものの、いずれも格別に印象を与えるような特徴のある態様ではないから、両者の外観に著しい差異があるとはいえない旨主張する。しかし、上記のとおり、本願商標と引用商標1及び2は、外観上明らかに相違しているものであって、そうであるにもかかわらず、被告の上記主張を採用すると、一般論として、英語による記述型の商標については、外観の相違は多くの場合問題となくなってしまうものであり、このような主張を採用することはできない。

(2) そして、称呼については、本願商標は、英語の発音に近く「エアリー」や「エアリ」と読まれる場合と、ローマ字読みで「アエリー」や「アエリ」と読まれる場合のいずれもあり得ると解されるのに対し、引用商標1及び2は「エアリー」であって、両商標の称呼は、同じ場合と異なる場合があり得る。

(3) 他方で、観念については、本願商標と引用商標1及び2のいずれからも、

特定の観念が生じるとはいえず、比較できない。

(4) なお、被告は、本願商標と引用商標の指定商品に係る商品の取引者、需要者による取引の実情を考慮すれば、本願商標と引用商標の類否を判断するに当たっては外観及び観念に比して称呼を重視すべきことが明らかである旨主張する。

しかし、本願商標及び引用商標に関して、被告が主張するように、電話を用いた口頭による取引を行う場合が少なくないことを認めるに足りる証拠はない。

また、そもそも、テレビ・ラジオ等によるコマーシャルが重要であるのは、業界を問わないことであって、本願商標や引用商標に関して、専ら称呼による商品の宣伝広告が行われており、これらの宣伝広告を記憶してその称呼を頼りに取引に当たるものであることを認めるに足りる証拠もない。

逆に、原告は、本願商標に関する商品の需要者が、商標を耳よりも目で捉える機会が多いため、商標の類否判断においては外観をより重視すべき旨主張する。

確かに、本件において、両当事者が提出した証拠（甲9、乙6の1ないし6の3）からすれば、本願商標に係る商品は、インターネット上取引されることが多いものと認められるので、本願商標において、称呼や観念と比較して外観が果たす役割が大きいものといえる。

(5) 以上の諸事情を総合的に考慮すると、本願商標と引用商標の外観は大きく異なっている上、称呼上も、同じ場合だけでなく異なる場合もあるから、たとえ両商標が、観念につき比較できないとしても、両商標には誤認混同のおそれがなく、類似していないというべきである。

したがって、本願商標につき商標法4条1項11号を適用することはできず、審決は誤りであるから、これを取り消すこととする。

【論 説】

1. この事件の知財高裁の判決を繰返し読んでみて、裁判官自身の思考論理の揺れ動きを感じずる次第である。それほど、この外国人出願に係る商標「AERIE」は、日本人泣かせの欧文字語である。この欧文字語は外国人にとっても発音しにくく、まして日本人にとっては正確な発音も聴取も困難な文字の「A」「E」「R」「I」「E」の5文字の羅列から成る語である。だからカタカナ併記をしなかったのかも知れない。

したがって、このような場合、特許庁審査官は審査時に出願人代理人に対し、日本語での発音称呼の説明書を、審査の必要から提出させるべきである。これに対し、出願人代理人は、そのような説明書の提出を拒むべきではない。

本願商標について、審査官はそのようなアクションをとらなかったようであ

るが、出願人代理人は拒絶理由通知に対する意見書において、的確に答えているかも知れない。しかし、外部にはわからない。多少英語に馴染みがあっても日本人である筆者のセンスとしては、本件商標を「エアリー」と発音称呼するのが自然であり、あえて称呼すれば「アーリー」ともなろうが、引用商標は2つとも「エアリー」であるから、需要者である平均的日本人の社会通念からすれば、類似する商標と判断されてもおかしくないのである。

2. さて、判決は「aerie」について、「英語の発音に近く『エアリー』や『エアリ』と読まれる場合と、ローマ字読みで『アエリー』や『アエリ』と読まれる場合のいずれもあり得るといふべきである。」と認定する。

また、いずれもカタカナ書きの2つの引用商標については、文字どおり「エアリー」の称呼が生じるころ、わが国で刊行されている多くの「カタカナ辞典」等には掲載されていないことを考えれば、特段の観念は生じないと認定する。

3. そこで、両商標の類否判断に入るのだが、判決は、商標の類否判断で通常採られる離隔的観察法ではなく、意匠の類否判断で採られる対比観察法を採って、一方は欧文字5字から成るのに対し、他方はカタカナ文字4字から成るから、「外観は大きく異なる」と認定する。

これに対し、被告は欧文字語とカタカナ文字語という外観は相違しても、特徴のある態様の違いではないと主張したが、判決は「英語による記述型の商標については、外観の相違は多くの場合問題となくなってしまう」から、そのような主張は採用しないと説示した。

また、観念については、いずれも「特定の観念が生じるとはいえず、比較できない。」と説示する。

すると、称呼についてはどうかといえ、両商標について、電話による取引を行うことを認めるに足りる証拠はないし、専ら称呼による商品の宣伝広告が行われ、称呼を頼りに取引に当たるものとするを認めるに足りる証拠もない、と判決は説示した。

そこで、判決は、本願商標に係る商品はインターネット上で取引されることが多いことは、需要者が商標を耳より目で捉える機会が多いから、商標の類否判断は称呼より外観を重視すべきである、とする原告の主張を証拠の裏付けもあって採用したという。しかし、商品や役務と商標との関係は、ラジオというメディアによっても広く需要者に伝達される場合が多いことを考慮すれば、本件判決のような認定説示の仕方は偏向しているといわねばならない。

その結果、判決は、「諸事情を総合的に考慮する」として、両商標は外観が

大きく異なること、称呼も同じ場合だけでなく異なる場合もあることを理由に、両商標には誤認混同のおそれがないと認定し、類似しないと判断したのである。

4．しかしながら、このような考え方による類否判断は、今後に禍根を残すことにならないとも限らない。善意にとれば、新しい判断基準の誕生といえるかも知れないが、長年、特許庁との間の出願実務をして来た者にとっては、この知財高裁は本当に商標の類否判断法を知っているのだろうかという疑問が湧く。知財高裁は今回の判決で、新機軸を出そうという狙いがあったかも知れないが、実務者に対しては説得力に欠ける論理構成である。

その最大の疑問は、第1に、一語をめぐる欧文字語とカタカナ文字語との相違を、端的に外観相違として片付けていること、第2に、称呼については同じ場合と異なる場合との両者があることを理由に、類似を肯定する方ではなく、あえて否定する方を採ったことである。

商標の類似とは、需要者が商品又は役務に使用されている標章を見て、誤認混同を起すおそれがあるような場合のことをいい、特許庁における審査とは、出願商標がすでに登録されている他人の商標と類似していれば、これを拒絶して登録商標を保護し、もし類似していなければ、許可し新しい登録商標として保護するという行政の立場である。

5．本件の不可解な商標の類否判断をもう少し解析すると、次のようになる。

引用された同一の外観及び称呼を表示する2つの「エアリー」とは、第(1)に本願商標と同一の商標権者が有する登録商標であって、第3類「せっけん類、歯磨き、香料類」を指定商品としたものであり、第(2)に日本美容化学株式会社が有する登録商標は、第3類「化粧品」を指定商品としていたものである。そして、前者は昭和60年(1985)6月20日出願・平成7年(1995)4月28日設定登録にかかる商標で、後者は昭和42年(1967)3月29日出願・昭和44年(1969)6月12日設定登録にかかる商標であった。

このように、同一標章をかつては、出願人(商標権者)の異なる法人が、同じ第3類に属してはいても、それぞれ非類似商品として分類されていた「化粧品」については日本美容化学社に、「せっけん類」「歯磨き」「香料類」についてはリテイル社に分かれて登録されていた。ところが、今般、リテイル社が「化粧品」に属する多くの商品にも及んで出願したことから、特許庁は引用商標(特に(2))との抵触ありと判断して拒絶査定したものである。

そして、その判断は間違っていなかったはずである。

その意味で、本件判決は、引用商標の一方の商標権者と原告(出願人)との

間に争いの種を播いてしまったのみならず、今後の商標一般の出願実務において、悪例を残したのではないかと危惧するものである。

6.ところで、本件判決は、冒頭に最高裁昭和43年2月27日判決を援用しているが、そこには取引の実情を明らかにし、具体的な取引状況に基づいて商標の類否を判断すべきであることを説示する。そのため当事者は、その事実関係を立証するために多くの証拠の提出を要求されることになる。

しかしながら、知財高裁にお願いしたいことは、最高裁が説示している内容以前の根本的な問題として、商標の類否判断の手法は、本件判決のような考え方でよいのかを、本質的に考え直してもらいたいのである。

もし本件判決が先例となって残るとすれば、同日に判決言渡しがなされた知財高裁一部の平成22（行ケ）10150号の「京や」対「響家」事件では、「きょうや」という称呼表示が両標章には付いていたけれども、もし引用された登録商標「響家」に「きょうや」の表示がない場合であれば、「ひびきや」との称呼ができることと外観が類似しないことを理由に、出願商標の「京や」は非類似と判断され登録される可能性が高いというのが、「AERIE」判決の教訓といえるのである。

しかし、実務者の立場から見ると、本件判決のような事例は先例となってもraitakunaiし、特許庁はこのような判決の考え方を否定する立場を貫いてほしいと思うのである。

[牛木 理一]

別紙1

A E R I E

別紙2

登録第821437号

エアリー

登録第2706159号

エアリー