

出願商標「Factory 900」拒絶審決取消請求事件：知財高裁平成 20(行ケ)10439・平成 21 年 5 月 28 日(2 部)判決 認容 / 審決取消

【キーワード】

商標法 4 条 1 項 1 1 号，商標の類似，商標の周知性，結合商標，標章の一連一体性，商標の外観・称呼・觀念，出所の誤認混同，全体的考察，商標の考案

【主 文】

- 1 特許庁が不服 2 0 0 8 - 3 3 1 2 号事件について平成 2 0 年 1 0 月 1 5 日にした審決を取り消す。
- 2 訴訟費用は被告の負担とする。

【事案の概要】

- 1 本件は，原告（青山眼鏡株式会社）が，下記本願商標につき，平成 1 9 年 1 月 2 2 日に登録出願をしたところ，拒絶査定を受けたので，これに対する不服の審判請求をしたが，特許庁が請求不成立の審決をしたことから，その取消しを求めた事案である。
- 2 争点は，下記(1)の本願商標は，下記(2)の引用商標と類似するか（商標法 4 条 1 項 1 1 号）である。

(1) 本願商標

- ・商標

F a c t o r y 9 0 0

- ・指定商品

第 9 類「眼鏡，眼鏡枠」

(2) 引用商標

- ・商標

SAPPORO
factory

- ・指定商品 第 9 類「眼鏡」

第 1 4 類「時計」

- ・登録日 平成 5 年 8 月 3 1 日

- ・商標権者 サッポロ都市開発株式会社

【判 断】

1 請求原因(1) (特許庁における手続の経緯) , (2) (審決の内容) の各事実は、当事者間に争いが無い。

2 本願商標と引用商標の類否

(1) 本願商標と引用商標の内容

ア 本願商標は、前記第2のとおり、「Factory 900」というものであって、同じ書体でかつ同じ大きさの文字で一連に記載したものである。

イ 一方、引用商標は、前記第2のとおり、上段に「SAPPORO」と記載し下段に「Factory」と記載したものである。下段の「Factory」は、1文字目を大文字、その余を小文字として角張った書体で表され、上段の「SAPPORO」に比して4倍ほどの大きさで、かつ、かなり太い線で表されている。

(2) 類否判断の基準

商標法4条1項11号に係る商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に、商品又は役務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、そのような商品又は役務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うるかぎりその具体的取引状況に基づいて判断すべきものである(最高裁昭和43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)。一方、商標は、その構成部分全体によって他人の商標と識別すべく考案されているものであるから、複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきである(最高裁昭和38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁、同平成5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁、同平成20年9月8日第二小法廷判決裁判集民事228号561頁参照)。

(3) 本願商標についての検討

ア 本願商標の周知性

(ア) 証拠(甲8~56, 63~69, 93)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

a 福井県眼鏡工業組合が平成6年5月から始めた統一マーク推進事業にお

いて、原告のメーカー識別番号は900となった。

そこで、原告は、「Factory 900」の商標の下に眼鏡の製造販売を始めた。

b 原告が「Factory 900」の商標の下に製造販売する眼鏡は、「メガネの国際総合展」(IOFT)の新製品デザインコンテストにおいて次のとおり表彰された。

- ・ 2003年(平成15年)に、「トレンド部門」において、「アイウェア・オブ・ザ・イヤー2003」に選ばれ、表彰された。
- ・ 2004年(平成16年)に、「メンズ部門」において、「アイウェア・オブ・ザ・イヤー2004」に選ばれ、表彰された。
- ・ 2005年(平成17年)に、「レディース部門」において、「アイウェア・オブ・ザ・イヤー2005グランプリ」に選ばれ、表彰された。

「メガネの国際総合展」(IOFT)は、東京で毎年開催される眼鏡の展示会で、世界各国から多くの企業が出展し、取引が行われる。同展では、日本メガネベストドレッサー賞の表彰が行われるほか、同展については、多くの各種の一般紙及び業界紙で紹介されている。

なお、2008年(平成20年)の「メガネの国際総合展」(IOFT)の入場者は、合計1万5811人であった。

c 原告が「Factory 900」の商標の下に製造販売する眼鏡は、以下のとおり、一般の消費者を対象とする雑誌の記事等において紹介された。

- ・ 「THE EYES」2007年(平成19年)3月号付録 興隆出版社(甲11)
- ・ 「Men's Brand」2006年(平成18年)2月号 成美堂出版株式会社(甲17)
- ・ 「SENSE」2006年(平成18年)2月号 株式会社ラウンドハウス(甲18)
- ・ 「MODE OPTIQUE Vol.16」2004年(平成16年)ころ発行 株式会社ワールドフォトプレス(甲19)
- ・ 「MODE OPTIQUE Vol.12」平成14年1月発行株式会社ワールドフォトプレス(甲20)
- ・ 「Private eyes」2004年(平成16年)12月号オプティカルメディアコミュニケーションズ(甲21)
- ・ 「Best Gear」平成17年2月号 徳間書店(甲22)
- ・ 「GOGGLE」2003年(平成15年)6月号 モーターマガジン社(甲23)
- ・ 「Men's Brand」2005年(平成17年)4月号 成美

堂出版株式会社（甲24）

- ・ 「眼鏡Begin vol.3」平成17年10月10日発行 株式会社世界文化社（甲25）
 - ・ 「MEN'S EX」2007年（平成19年）5月号 株式会社世界文化社（甲26）
 - ・ 「Magazine You」2006年（平成18年）1月12日発行（甲27）
- d インターネットの検索サイトである「Google」,「YAHOO! JAPAN」,「goo」において「Factory900」を検索すると、多くのウェブページがヒットする（甲28～30）。
- e 多数の小売店のウェブページにおいて、原告が「Factory900」の商標の下に製造販売する眼鏡が紹介されている（甲31～46）。
- f 個人のブログ等において、原告が「Factory900」の商標の下に製造販売する眼鏡が紹介されている（甲47～56）。

その中には、「3Dプレスによる立体成形技術はこのFactory900にしかないそうで滑らかにつながった特徴的な曲面がこのブランドならではの魅力だそうですねいやぁいい感じですよ」との記載（甲48）,「今回購入したのは『Factory900 fa920』です!! 友人がかけていたメガネがあまりに格好良くて思わずどこで買ったのか聞いてしまいました!？」との記載（甲49）,「今回は、デザイン重視でFactory900っていうファクトリーブランドにしました」との記載（甲53）,「先日東京にて購入したFactory900の眼鏡です。非常に立体的でインパクトがあります。カラーもありそうでない透明度が高いグレー。良い買い物をしました。」との記載（甲54）等がある。

- g 原告が「Factory900」の商標の下に製造販売する眼鏡は、福井県立歴史博物館に所蔵されている。

(イ) 上記(ア)bの事実によれば、原告が「Factory900」の商標の下に製造販売する眼鏡は、「メガネの国際総合展」(IOFT)の新製品デザインコンテストにおいて、平成15年から平成17年まで3年にわたって「アイウェア・オブ・ザ・イヤー」を受賞し、平成17年にはグランプリを受賞したところ、「メガネの国際総合展」は、世界各国から多くの企業が出展し、取引が行われる注目度の高い展示会であると認められるから、上記受賞の事実は、「Factory900」の商標が広く知られるのに大きな貢献があったものと認めることができる。

そして、この事実に、上記(ア)認定の他の事実を総合すると、本願商標は、原告が製造販売する眼鏡を表示するものとして、需要者、取引者の間

に広く知られているものと認められる。

そして、証拠(乙2, 3)によれば、日本の眼鏡人口は約6000万人であると認められ、その範囲は、被告が主張するように広範かつ重層的であると推認されるが、上記(ア)認定の事実、殊に、上記(ア)bのとおり「メガネの国際総合展」(IOFT)については多くの一般紙でも紹介されていること、上記(ア)cの雑誌は一般の消費者を対象とするものであること、小売店のウェブページも一般の消費者を対象とするものと考えられることなどに照らせば、本願商標は、原告が製造販売する眼鏡を表示するものとして、業界のみならず、広範かつ重層的な需要者の間においても、広く知られていると認めることができるのであって、これに反する被告の主張は採用することができない。

イ 本願商標のうち「900」の数字部分

(ア) 「眼鏡, 眼鏡枠」において、以下のa~fのとおり、数字が、商品の型式, 規格を表示するために用いられる例があることが認められる。

a 「眼鏡市場」のウェブページにおける、「SS-805」、「SS-804」、「CLR-100」、「CLR-400」等の表示(甲5, 6)

b 「眼鏡コレクションVol.1」(2009年[平成21年]1月31日発行株式会社ネコ・パブリッシング)における次の各表示

- ・ 「BM-008 col.1」、「BM-006 col.2」及び「BM-007 col.4」の各表示(13頁, 乙4)

- ・ 「JN-471 01」、「JN-472 01」及び「JN-470 02」の各表示(24頁, 乙5)

- ・ 「S-131」、「S-132」、「S-133」及び「S-134」の各表示(30頁, 乙6)

- ・ 「FF-105」、「FF-106」及び「FF-107」の各表示(34頁, 乙7)

- ・ 「CF560」、「CF561」、「CF715」、「CF718」、「CF564」、「CF717」、「CF563」及び「CF716」の各表示(53頁, 乙8)

- ・ 「Ca-101」、「Ca-102」、「Ca-103」、「Ca-104」及び「Ca-105」の各表示(55頁, 乙9)

- ・ 「V740」、「V741」、「V736」、「i001」及び「V205」の各表示(57頁, 乙10)

- ・ 「M170」、「M171」、「M174」、「M906」及び「M909」の各表示(58頁, 乙11)

c 株式会社アイ・トピアのウェブサイト「MEGANE STORE/メ

ガネストアー」中の「商品情報」における、「キッズラビット800」,
「キッズラビット700」等の表示(甲3),「コンディーレ001」,
「フウライボウ12-200」等の表示(甲4)
「品番/彩美(サイビ)2725」,「品番/ヒトミ7210」の各表
示(乙15,16)

d 株式会社メガネスーパーのウェブサイト中の「メガネ」,「コラボレ
ーションモデル」,「AYA UETO(上戸彩プロデュース)」における,
「アヤ・ウエト573」,「アヤ・ウエト565」等の表示(甲7)

e 株式会社三城のウェブサイト中の「商品情報」,「フレーム・レンズ」
における,「EDGE 008」,「EDGE 009」,「EDGE
010」,「EDGE 018」,「EDGE 019」及び「EDGE
021」の各表示(乙12)並びに「LAPHAS935」,「LAPH
AS 936」,「LAPHAS 938」,「LAPHAS 939」
及び「LAPHAS 940」の各表示(乙13)

(イ) 他方,インターネットのウェブページ「眼鏡Web」の「眼鏡ブラン
ドお問い合わせ先一覧」(甲73)には,眼鏡ブランドとして,「タケオ
365(TAKEO de 365)」,「セルッティ1881(CER
RUTI 1881)」,「スーパーメモリー21(super mem
ory 21)」,「コレクション2000(COLLECTION 2
000)」,「フォーナインズ(999.9)」が挙げられている。

また,「TEAM291本部」のインターネットウェブページ(甲7
5)には,眼鏡ブランドとして「THE291」が掲載されている。

そして,これらのうち,「TAKEO de 365」,「THE29
1」,「super memory 21」は,次のとおり商標登録され
ている。

a 登録第4199124号(甲78)
・商標

TAKEO de 365

タケオドゥサンロクゴ

- ・商標権者 株式会社西田武生デザイン事務所
- ・登録日 平成10年10月16日
- ・指定商品 第9類「眼鏡」等(詳細は省略)

b 登録第4489037号(甲79)
・商標

Super memory 21

aspex technologies

- ・商標権者 チックオブティックインコーポレイテッド
 - ・登録日 平成13年7月6日
 - ・指定商品 第9類「眼鏡」
- c 登録第4740576号(甲77)
- ・商標 「THE 291」(標準文字)
 - ・商標権者 社団法人福井県眼鏡協会
 - ・登録日 平成16年1月16日
 - ・指定商品 第9類「眼鏡,眼鏡の部品及び附属品」
- これらのことからすると,「眼鏡,眼鏡枠」において,数字を,商標の一部として用いる例があることが認められる。
- (ウ) 以上の(ア),(イ)の各事実によれば,「眼鏡,眼鏡枠」において,数字が,商品の型式,規格を表示するために用いられる例があるとしても,商標の一部として用いられる例もあるから,本願商標のうち「900」の数字部分は,「一般に自己の生産又は販売に係る商品の型式,規格等を表示するための記号,符号として商取引上典型的に使用されている」(審決2頁24行~26行)とまで認めることはできない。
- ウ 本願商標のうち「Factory」の部分
- 本願商標のうち,「Factory」は,「工場,製作所」等の意味を有する英語である(「小学館ランダムハウム英和大辞典」1999年1月10日発行株式会社小学館944頁,乙1)。
- 証拠(甲72,88~92)及び弁論の全趣旨によれば,類似群コード23B01(眼鏡,眼鏡枠)を指定商品として「FACTORY」,「Factory」,「factory」又は「ファクトリー」を含む商標を検索すると,34件出願され,28件登録されていること,その登録されたものの中には,「G-FACTORY」,「P-Factory」,「GLASSFACTORY」,「アイズファクトリー\eye's factory」といったものがあることが認められる。
- このように,「眼鏡,眼鏡枠」について,「FACTORY」,「Factory」,「factory」又は「ファクトリー」を含む多くの商標が存することからすると,必ずしも,本願商標のうち「FACTORY」の部分のみが識別力が高いということとはできない。

エ 以上のア～ウの各事実によれば、本願商標については、次のようにいうことができる。

(ア) 前記(2)のとおり、商標は、その構成部分全体によって他人の商標と識別すべく考案されているものであるから、商標構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判定することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されない。

(イ) 上記アのとおり、本願商標は、原告が製造販売する眼鏡を表示するものとして、需要者、取引者の間に広く知られているものと認められること、上記イのとおり、本願商標のうち「900」の数字部分は、必ずしも商品の型式、規格等を表示するための記号、符号と認識されとは限らないこと、上記ウのとおり、必ずしも本願商標のうち「FACTORY」の部分のみが識別力が高いということとはできないこと、及び本願商標は、「Factory900」と同じ書体でかつ同じ大きさの文字で一連に記載したものであることを総合すると、本願商標は、一連一体のものとして認識されると解するのが相当である。

そして、本願商標について、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分を他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することができるというべき事情、すなわち、前記(2)の「複数の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合」などの事情が存するとは認められない。

(ウ) したがって、本願商標全体を引用商標と比較して類否を判定すべきであるということが出来る。

(4) 引用商標についての検討

ア 証拠(甲80～87)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

(ア) 「サッポロファクトリー」は、札幌市中央区に所在するサッポロ都市開発株式会社が運営しているショッピングモールを中心とした大型複合施設で、サッポロビール北海道工場の跡地に建設され、平成5年に開業したものである。

「サッポロファクトリー」には、各種の店舗のほか、ホール、ホテル、映画館、日帰り入浴施設などがある。

(イ) サッポロ都市開発株式会社は、持株会社であるサッポロホールディン

グス株式会社，サッポロビール株式会社等から構成されているサッポロビールグループの会社である。

(ウ) 引用商標は，平成2年12月3日，サッポロビール株式会社によって出願され，平成5年8月31日に商標登録を受けた。その後，引用商標の商標権は，サッポロビール開発株式会社，恵比寿ガーデンプレイス株式会社を経て，サッポロ都市開発株式会社に移転している。これらの移転は，サッポロビールグループ内における会社の再編によるものである。

イ 上記ア認定の事実によれば，引用商標は，札幌市中央区に所在するサッポロ都市開発株式会社が運営している大型複合施設である「サッポロファクトリー」を想起させるものといえることができる。そのことは，引用商標が「眼鏡」について使用されたとしても異なるものではないといえるべきである。

また，引用商標の下段の「Factory」は，前記第2記載のとおり，上段の「SAPPORO」に比して4倍ほどの大きさで，かつ，かなり太い線で表されているが，引用商標は，上記のとおり，札幌市中央区に所在する大型複合施設である「サッポロファクトリー」を想起させることから，引用商標の下段の「Factory」と上段の「SAPPORO」が分離して認識されるとは解されないのであって，商標の構成部分の一部を抽出し，この部分を他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することができるというべき事情，すなわち，前記(2)の「複数の構成部分の一部が取引者，需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や，それ以外の部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じないと認められる場合」などの事情が存するとは認められない。

(5) 本願商標と引用商標の類否についての検討

前記(3)で述べたところからすれば，本願商標は，一連一体のものと認識されて，「ふぁくとりーきゅーひゃく」又は「ふぁくとりーきゅーぜろぜろ」の称呼と，「工場」及び数字の「900」の観念を生ずる。

これに対し，引用商標からは，「さっぽろふぁくとりー」の称呼と札幌市中央区に所在する大型複合施設である「サッポロファクトリー」の観念を生ずる。

これらの称呼と観念の違いに加えて，前記第2，2(1)(2)記載のような外観の違いも総合考慮すると，本願商標と引用商標とは商標法4条1項11号にいう「類似」とはいえないと解すべきである。

そうすると，原告主張の取消事由1～3はいずれも理由があり，その違法は審決の結論に影響を及ぼすものといえるべきである。

3 結論

よって、原告の請求を認容することとして、主文のとおり判決する。

【論 説】

1. やや古い裁判例ではあるが、「結合商標」に関する類否判断の事例として筆者が選定していた裁判例であるので、紹介する。

おわかりのように、筆者がこのHPで紹介している最近の商標の類否問題の事例には、2つ以上の語や図形などが一体に結合した構成のものが多いことがわかる。

今日、一語だけの標章では自他商品や役務の識別力を発揮することが困難な事情があるから、そのような傾向になって来ているのだろう。ということは、それだけ商標の選択肢が狭まっていることを意味する。

このような現状を後押ししているのが、裁判所がよく援用する最高裁判決であり、判例と呼ばれているものである。

しかし、例えば本件の場合と最高裁判決の場合の事例とは異なるはずのものであるから、これを同一事例のようなレベルのものと考えて検討することは危険であると思う。

2. 本願商標に係る標章は、標準文字の「F a c t o r y」と標準数字の「900」とが、略同じ大きさを横一列に並んでいるだけである。判決は、これを以って一連一体と称しているのだろう。

これに対し、引用商標に係る標章は、若干図形化はしているものの、明確に「F a c t o r y」と判読できる文字標章の上に、小さく地名の「S A P P O R O」を表示しているものであるから、標章として要部といえる客体は「F a c t o r y」である。

したがって、需要者は、前者の英文字を「ファクトリー」と称呼するとともに後者の英文字も「ファクトリー」と称呼するから、両商標を離隔的に観察すれば、同一称呼の同一外観の同一観念のものと認識するのが普通である。

また判決は、本願商標中の「900」という数字の存在意義を大きく評価し、あたかもこれ自体の識別力を強調しているかのようなようであるが、そのような認識は需要者の立場を遠く離れているから、誤認というべきである。

本願商標の場合にあって、自他商品の識別力の発揮は、指定商品「眼鏡」との関係では、数字ではなく正に「F a c t o r y」の英文字にある以上、引用商標とは類似すると判断されても止むを得ないというべきである。ということは、同様のケースが将来起ったとしても、本件判決が先例となると解することは危険であり、特許庁への教訓にはなり得ないというべきである。

ただ実務者の立場としては、結合商標の場合の類否判断の先例として、本件判決を援用したい場合も起り得るだろうから、特許庁の実務が混乱することは必至だろう。

3．本事件では、原告は本願商標が引用商標とは類似しないと主張するだけでなく、本願商標自体の周知性についても主張立証していた。

しかし、裁判所はこれについて特に評価していないのは、本件は法3条1項の適用を受けた事案ではなく、法4条1項11号の適用だけの事案であるから、周知性をもって引用商標との非類似性を証明することは、あり得ない問題であると考えたからであろう。

したがって、この周知性の立証について、原告の目的がどこにあったのかわからない。商標の離隔観察（対比観察にあらず）による非類似性を主張するだけでは、不安があったのだろうか。

いずれにせよ、周知性の主張と立証は、本事件では役に立たなかったのである。

4．ところで、本件判決は、商標の類否判断の基準を説示する冒頭において、「商標は、その構成部分全体によって、他人の商標と識別すべく考案されているものである」と記述していることは、注目すべきである。

というのは、商標とは考案や創作ではなく、選択であると長年理解されていたからである。しかし、商標についてのこのような考え方に対し私は長年疑問を持っていたし、特に造語（coinage）や図形（device）にあっては、それらの商標は創作であり考案である。

とすれば、本件判決が前記のように、商標の本質である自他商品・役務の識別機能の発揮のために、新しい商標が考案されると説示していることは妥当であり、商標に対する実務者の認識を新たにすると評価することができる。この面から商標の存在意義を考えれば、商標もまた知的財産権の範疇に属する客体であると明確にいえるのである。

5．本件判決が援用した最高裁判決のうち、昭和43年2月27日三小判決<棄却>は、指定商品を糸一般とした商標「しょうざん」と指定商品を硝子繊維糸のみとした商標「しょうざん」とは、外観及び觀念において著しく異なりかつ称呼のみでは商品の出所や品質を認識するようなことは行われていないから、両者は類似しないと判断された事例であり、また昭和38年12月5日一小判決<棄却>は、「リラ抱琴図形+宝塚文字」の結合商標の事例で、指定商品「石鱈」を同じくする商標「宝塚」とは類似すると判断された事例である。

しかし、平成20年9月8日二小判決<破棄差戻し>は、「つつみのおひなっこや」の文字商標は、土人形を指定商品としていても、「つゝみ」又は「堤」の文字から成る引用商標とは類似しないと判断された事例である。（G - 97参照）

いずれにせよ、いわゆる結合商標については、先行商標との関係で類似するか否かの判断は、その標章の具体的構成態様と指定商品との関係に加え、実際の取引状況などを考慮してなされることになるのだろうが、非常に困難な問題が実務に課されていることになり、今後も続くことになるだろう。

〔牛木 理一〕