

登録商標「CHOO Pシュープ」無効審決取消請求事件：知財高裁平成23(行ケ)10040・平成23年6月29日(3部)判決<認容／審決取消>

⇒G-63参照

【キーワード】

商標法4条1項11号,「CHOO P対Shoop」,商標の類似,外観・称呼・観念,商品の出所の混同,取引の実情

【主 文】

- 1 特許庁が無効2010-890048号事件について平成22年12月28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 実】

1 特許庁における手続の経緯

原告(株式会社クラウン・クリエイティブ)は,別紙「本件商標」記載の構成よりなり,指定商品を第25類「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」とする登録第5230903号商標(平成17年9月30日登録出願,平成21年4月7日登録査定,同年5月15日設定登録。以下「本件商標」という。)の商標権者である。

被告(有限会社ル・フリーク)は,別紙「引用商標」記載の構成よりなり,指定商品を第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」とする登録第4832063号商標(平成16年7月12日登録出願,平成17年1月14日設定登録。以下「引用商標」という。)を引用して,平成22年6月16日,本件商標の登録を無効とすることを求めて,審判請求(無効2010-890048号事件)をした。

特許庁は,同年12月28日,「登録第5230903号の登録を無効とする。」との審決(以下「審決」という。)をし,その謄本は,平成23年1月7日,原告に送達された。

2 審決の理由

別紙審決書写しのとおりである。要するに, 本件商標及び引用商標は,ともに「シュープ」の称呼を生じるものであり,その外観上の相違,観念において両者が比較できないことを考慮しても,類似の商標といえるのであり,本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは,同一又は類似する商品であるから,本件商標は,商標法(以下「法」という。)4条1項11号に該当する商標である, 被請求人(原告)は,取引の実情等を総合すれば,本件商標と引用商

標は、称呼を共通にすることによる混同は生じない旨主張するが、本件商標と引用商標とは、「シュープ」の称呼を共通にし、その指定商品全般にわたる一般の需要者層も共通にするものであるから、取引の実情を考慮しても、商品の出所について混同を生じるおそれがあり、被請求人の主張は採用できない、としたものである。

【判 断】

当裁判所は、審決には、本件商標と引用商標の類否判断の誤りがあり、取り消されるべきであると判断する。その理由は、以下のとおりである。

法4条1項11号に係る商標の類否は、同一又は類似の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、その商品又は役務に係る取引の実情に基づいて全体的に考察すべきものである（最高裁昭和39年（行ツ）第110号同43年2月27日第三小8法廷判決・民集22巻2号399頁参照）。そこで、上記の観点から、本件商標と引用商標の類否について検討する。

1 事実（争いのない事実を含む。）

(1) 原告、被告間の商標を巡る紛争及び別件判決の経緯について

別件判決の経緯は、次のとおりである。すなわち、被告は、「Shoop」の文字からなる商標（別紙引用商標と同じである。）の登録を受けていた、原告は、「Shoop」の文字からなる被告の登録商標が、取引者・需要者に広く認識されている原告の商標である「CHOOP」の文字からなる商標と類似するから、法4条1項10号に該当すると主張して、被告の登録商標の無効を求めて審判請求をした、審決は、同登録商標が、法4条1項10号に該当するとして、登録を無効とすべき旨の審決をした、別件判決は、第3、1、(1)、ウ、(ア)ないし(ウ)のとおり取引の事情を認定した上で、取引の実情等を前提とすると、「Shoop」の文字からなる商標と「CHOOP」の文字からなる商標とは、異なる印象、記憶、連想等を需要者に与えるものであるから、商品の出所の誤認混同を生じるおそれはないとして、審決を取り消し、同判決は上告不受理により確定した（甲1ないし3）。

(2) 称呼

本件商標と引用商標が、ともに「シュープ」の称呼を生じることは、当事者間に争いが無い。

(3) 外観及び観念

本件商標は、上段に欧文字からなる「CHOOP」の文字が大きく太く、下段に片仮名からなる「シュープ」の文字が小さく細く表記されている。欧文字は、曲線が多用され、全体として丸みが強調されて描かれている。左から4番

目の文字は、花柄様に描かれた図形により白抜きされている。上段の文字は、すべて大文字で表記され、すべての文字の高さは揃えられている。全体として、柔らかく可愛らしい印象を与える。

これに対して、引用商標は、横一段に「Shoop」の文字が太く表記されている。各文字の輪郭線は、すべて直線で描かれ、曲線は用いられていない。先頭の「S」は大文字で、その他の文字は小文字で、それぞれ表記されており、文字によって、高さに差がある。各文字は、意図的に太さに変化を持たせ、例えば、「S」「h」「p」の文字では、右側縦線のみを、不自然なほどに太く描くなどの工夫を施している。全体として、ボリューム感のある、力強さ等を印象づけたものである。

上記のデザインの相違に照らすならば、本件商標と引用商標とは、外観において相違する。

本件商標及び引用商標は、いずれも一般的な観念が生じるとまでは認定できないから、観念における対比をすることができない。

(4) 取引の実情等

取引の実情等については、別件判決において、原告主張（上記第3，1，(1)，ウ，(ア)ないし(ウ)）の事情が認定されているが、そのような取引の実情等が、現在まで、特段変化がないことについては、当事者間に争いがない。別件判決で認定され、当事者間に争いのない、原告による商標「CHOOP」の使用の状況等は、以下のとおりである。

すなわち、原告は、平成6年に商標「CHOOP」を使用した商品の販売及び広告宣伝を開始し、平成6年から平成14年にかけて発行されたティーン層の少女をターゲットとする雑誌に「CHOOP」の文字及び「シュープ」の文字を併用した広告をし、平成7年から平成11年にかけて、「CHOOP」の文字及び「シュープ」の文字の映像と共に「シュープ」の音声を用いたテレビコマーシャルが全国各地で放映され、原告の提供に係るティーン層の少女を主人公とするテレビドラマ（放映日：平成10年8月15日、平成11年3月22日及び平成12年4月1日）が新聞に取り上げられ、そこでは「CHOOP」の文字及び「シュープ」の文字が併記され、又は「シュープ」の文字が記載され、テレビドラマにおいて「CHOOP」の文字及び「シュープ」の文字の映像と共に「シュープ」の音声が用いられ、原告の提供に係る日本航空の機内番組において、「シュープ」の音声が用いられ、同番組の案内冊子に「CHOOP」の文字が用いられ、平成9年から平成13年にかけて発行された「繊維新聞」にファッションブランドとしての「シュープ」が取り上げられ、「ライセンスブランド名鑑2004」，「ライセンスビジネス名鑑2003〔ブランド編〕」，「ファッション・ブランド年鑑98年版」，

「ファッションブランドガイド SENKEN FB2001」, 「ファッション・ブランド年鑑2001年版」, 「ファッションブランドガイド SENKEN FB2003」, 「ファッション・ブランド年鑑2003年版」, 「ファッションブランドガイド SENKEN FB2004」, 「ファッション・ブランド年鑑2004年版」に「CHOOP」及び「シュープ」の文字が併記され, 「CHOOP」を使用した商品としては, 主として, 「雑貨小物, キッズウェア, パジャマ, レディースカジュアルウェア」などがある。

上記各事実及び前述の雑誌, 新聞等に掲載された広告宣伝, 記事等の内容に照らせば, 「CHOOP」の商標は, アメリカ生まれの元気なブランド, あるいはおしゃれでキュートなブランドというコンセプトの下, ティーン世代の少女層をターゲットとして, 原告によって商標「CHOOP」が使用(原告のライセンサーによる使用を含む。)され, 広告宣伝活動が継続された結果, 引用商標の出願時及び査定時には, 「ティーン世代の少女層向けの可愛いカジュアルファッションブランド」を想起させるものとして, 需要者層を開拓してきた。

これに対して, 被告は, 引用商標を構成する「Shoop」の欧文字について「セクシーなB系ファッションブランド」を想起させるものとして, 需要者層を開拓してきた実績がある。

(5) 指定商品の類否

本件商標の指定商品と引用商標の指定商品が, 同一又は類似する商品であることについては, 当事者間に争いが無い。

2 判断

上記の事実を前提として, 判断する。

(1) 本件商標と引用商標は, 「シュープ」の称呼を生じ得る点で称呼において類似するものの, 外観において相違する。また, 特定の観念は生じないと解されるから, 観念において類否を判断することはできない。また, 本件商標に係る取引の実情をみると, 原告は, 前記1の(4)のとおり, 商標「CHOOP」について, 長期にわたり, 指定商品等への使用を継続してきたこと, 雑誌, 新聞, テレビや飛行機内での番組提供, テレビCM等を利用して, 宣伝広告活動を実施してきたこと, ファッションブランド誌や業界誌にも紹介されていること, 「ティーン世代の少女層向けの可愛いカジュアルファッションブランド」を想起させるものとして, 需要者層を開拓してきたこと, その結果, 同商標は, ティーン世代の需要者に対して周知となっていることが認められる。他方, 引用商標を構成する「Shoop」の欧文字は, 「セクシーなB系ファッションブランド」を想起させるものとして, 需要者層を開拓してきた, そして, 商標「CHOOP」の使用された商品に関心を示す, 「ティーン世代の少女層向けの可愛いカジュアルファッション」を好む需要者層と, 引用商標の使用された

商品に関心を示す、いわゆる「セクシーなB系ファッション」を好む需要者層とは、被服の趣向（好み、テイスト）や動機（着用目的、着用場所等）において相違することが認められる。

そうすると、本件商標と引用商標とは、外観が明らかに相違し、取引の実情等において、原告による「C H O O P」商標が広く周知されていること、需要者層の被服の趣向（好み、テイスト）や動機（着用目的、着用場所等）が相違することに照らすならば、本件商標が指定商品に使用された場合に取引者、需要者に与える印象、記憶、連想は、引用商標のそれとは大きく異なるものと認められ、称呼を共通にすることによる商品の出所の誤認混同を生じるおそれはないというべきである。

したがって、本件商標と引用商標は類似しないと判断すべきである。

(2) これに対し、被告は、「『ティーン世代の少女層向けの可愛いカジュアルファッション』及び『セクシーなB系ファッション』の各需要者層については、両商標の称呼『シュープ』を共通にすることによる混同は生じないとしても、『ティーン世代の少女層向けの可愛いカジュアルファッション』及び『セクシーなB系ファッション』以外の『一般消費者』については、両商標の称呼が共通することにより、混同が生じるおそれがある」旨主張する。

しかし、被告の主張は採用できない。上記認定のとおり、本件商標と引用商標は、外観が明らかに相違すること、販売対象及び販売態様が相違すること、原告の「C H O O P」商標の宣伝広告が、特定の需要層を対象としたものであったとしても、長年の使用と多大の広告活動等によって、「C H O O P」商標の周知が図られていること等の点を考慮するならば、一般消費者にとっても、本件商標と引用商標とは、称呼が共通することのみをもって、商品の出所について混同が生じるおそれがあるとはいえない。

3 小括

以上によれば、本件商標と引用商標とが類似するとした審決の判断には誤りがあることになる。原告主張の取消事由は理由がある。被告は、他にも縷々反論するが、いずれも採用の限りではない。

第5 結論

よって、原告の請求は理由があるから、これを認容することとし、主文のとおり判決する。

【論 説】

1. 原告（審判被請求人）の本件登録商標に係る「C H O O P」は、「シュープ」と称呼する片仮名文字を併記しかつ後「O」中に花卉模様を表現して成るものであるが、これに対し被告（審判請求人）は専有する商標登録第4832

063号に係る商標「Shoop」と類似するとして、登録無効審判を請求したところ、特許庁はその請求理由を認め、無効としたことから、原告は知財高裁に出訴した。

ところで、この事件には背景があり、本HPの「裁判例コーナー」G-63において紹介している登録商標「Shoop」に対する登録無効審判請求事件があった。この事件は、「Shoop」に対し「CHOOP」の使用者が、商標法4条1項10号に該当する周知商標に類似するとして登録無効審判を請求したところ、特許庁は請求を肯認して無効審決をしたところ、知財高裁は、本件商標と引用商標とが類似すると判断したことは誤りであると認定し、請求棄却の判決をし、特許庁に審理を差戻したのである。

差戻し後の審決は不明であるが、無効の審決は取り消され、非類似の判断がなされたことは推測できる。そして、この判決と審決にしたがって、周知商標と認定された「CHOOP」についての使用者は、商標登録の出願をして登録第5230903号の商標権を平成21年5月15日に設定登録したものと思われる。

ところが、この登録商標「CHOOPシューブ」に対し、こんどは「Shoop」の商標権者が商標法4条1項11号を適用して登録無効審判請求をしたのが本件であり、審決は「シューブ」の称呼を共通にし、かつ指定商品全般にわたる需要者層も共通にすることから、取引の実情を考慮しても、商品の出所について混同を生じるおそれがあると認定し登録無効の審決をしたのであった。すると、審判請求人も特許庁審判部も、その前審の出来事については、忘却していたとしか思えない。

2. これに対し、審決を違法として取り消したのが本件である。しかも、前審と本審もいずれも知財高裁第3部の担当となっているから、事情を全部承知している部による裁判であり、その配置は偶然なのか、内部で調整されたのか不明であるが、よかったと思う。

審決取消請求の原告は、4か部ある知財高裁の担当部を選択できる立場にないから、事案によっては、関係する事件で不利な判決を受けた前審関与の部にまわされないことを極力願うのである。しかし、本案の場合はそのような事案ではなく、かえって公正な立場から、特許庁の審決を評価できる事案であったといえる。

3. さて、本件商標と引用商標とは、それぞれ別紙において見られるような構成態様の違いがあるが、本判決では、本件商標と引用商標の欧文字からはともに「シューブ」の称呼を生じるが、外観はそれぞれ相違し、観念は対比するこ

とができないと、まず認定した。

これに加えて判決は、指定商品に係る取引の実情について考慮したが、これは前審別件の判決で認定していることと変わらないとした。

そこで、判決は、両商標は、外観が明らかに相違し、取引の実情において原告の「C H O O P」商標は周知であること、需要者層の被服の趣向や動機が相違することから、本件商標は指定商品の使用時に取引者、需要者に与える印象、記憶、連想は引用商標のそれとは大きく異なるから、称呼を共通にすることによる商品の出所の誤認混同を生じるおそれはないと認定した。その結果、本件商標と引用商標とは類似しないと判断したのである。

4. 本件判決もそうであるが、商標の類否判断の手法については最高判昭和43年2月27日(三小廷)を引用しているが、この判例では商標の類否判断の要素として外観、称呼、觀念の三つの外に、取引の実情というものを挙げ、これによって商品の出所の誤認混同を生じるおそれがあるか否かによって判断すべきであると説示する。

このような手法は、特許庁の審査や審判における伝統的な基準である外観、称呼、觀念の三点からの離隔的觀察法を超えているから、われわれ実務者もいささか面食らうところがある。取引の実情を考慮する事案とは商標権の侵害事件だけでよく、審査・審判がからむ商標の類否判断においては、外観・称呼・觀念のうちの1つが共通していれば、離隔的觀察からは類似と判断してよいとする原則を固守してもよいのではないかと、筆者は実務者の立場から思うものである。そして、対比的觀察法は意匠の類否判断で使われる手法である。

〔牛木 理一〕

別紙

本件商標



引用商標

