

登録商標「s a n m ' s サンエムズ」無効審決取消請求事件：知財高裁平成 23(行ケ)10403・平成 24 年 7 月 26 日(1 部)判決<請求棄却>

【キーワード】

商標の類似，商標法 4 条 1 項 15 号(他人の業務に係る商品，役務との混同)・19 号(他人の業務に係る商品，役務として周知で、不正の目的で使用)，取引者・需要者

【事 実】

第 1 請求

特許庁が無効 2 0 1 1 - 8 9 0 0 0 1 号事件について平成 2 3 年 7 月 2 8 日にした審決を取り消す。

第 2 争いのない事実

1 特許庁における手続の経緯

被告(サンエムズ株式会社)は，別紙登録商標目録記載の登録商標(以下「本件商標」という。)につき，平成 1 9 年 1 1 月 1 6 日に登録出願(以下「本件出願」という。)をし，平成 2 0 年 1 月 9 日に第 4 0 類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)，裁縫，ししゅう，木材の加工，竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(食物原材料の加工を除く。)，食料品の加工，廃棄物の再生，印刷」を指定役務(以下「本件指定役務」という。)として登録査定を受け，同年 2 月 1 日に設定登録(登録第 5 1 0 9 2 0 3 号。以下「本件商標登録」という。)を受けた(甲 1，乙 1 の 1)。

原告(スリーエム カンパニー)は，平成 2 3 年 1 月 4 日，本件商標登録の無効審判(無効 2 0 1 1 - 8 9 0 0 0 1 号事件)を請求し，特許庁は，同年 7 月 2 8 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，同年 8 月 5 日，原告に送達された(乙 1 の 3)。

2 審決の理由

審決の理由は別紙審決書写しに記載のとおりであり，その要旨は以下のとおりである。

(1) 商標法 4 条 1 項 1 5 号について

本件商標は「サンエムズ」の称呼が生じ，何ら特定の意味合いを看取し得ない造語である。別紙引用商標目録記載の商標(以下「引用商標」という。)は，「スリーエム」の称呼を生じる。本件商標と引用商標とは，外観，称呼において区別し得る差異があり，観念上は比較できず，非類似である。原告提出に係る証拠をもって，引用商標が本件指定役務の分野においても周知著名になっているとは認め難い。したがって，本件商標を本件指定役務について使用した場合，当該役務が原告又は原告と経済的，組織的に何らかの関係を有する者の業

務に係る役務であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはなく、本件商標は商標法4条1項15号には該当しない。

(2) 商標法4条1項19号について

本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び觀念のいずれにおいても類似しない別異の商標であり、本件商標を本件指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者が引用商標を連想、想起することはない。他に、本件商標が不正の目的をもって使用するものであることを認めるに足る具体的な証拠はない。したがって、本件商標は商標法4条1項19号には該当しない。

【判 断】

当裁判所は、本件商標は商標法4条1項15号及び同項19号のいずれにも該当しないと判断する。その理由は、以下のとおりである。

1 本件商標と引用商標との対比

(1) 本件商標

本件商標は、別紙登録商標目録記載のとおりであり、上段に欧文文字「s a n m ' s」を、下段に片仮名「サンエムズ」を表記した商標である。各文字は、いずれも、右方向に傾斜して表記されている。このうち、上段左側「s a n」部分の各文字及び上段右側「m ' s」部分の各文字同士は、いずれも離隔することなく繋げて表記されており、特異な図形化がされている。また、大文字形状の「A」を小さく、小文字形状の「m」を大きく表記している点でも特異である。

本件商標は、上記のとおりの外観を呈し、上段及び下段の表記のいずれからも「サンエムズ」の称呼を生じ、格別の觀念は生じない。

(2) 引用商標

引用商標は、別紙引用商標目録記載のとおりであり、「3 M」を太文字のゴシック体により横書きして表記された商標である。「3」と「M」とは、2箇所接するよう表記されている。

引用商標は、上記のとおりの外観を呈し、専ら「スリーエム」の称呼を生じ、「サンエム」の称呼を生じることなく、格別の觀念は生じない(なお、付言すると、「3 M」から「3番目の自然数3と13番目のアルファベットであるMとの順列ないし組合せ」との觀念を生じるとの解釈があり得ないではないが、数字やアルファベットは、情報等を伝えるための記号(手段)にすぎず、それだけでは特定の意味を有するものではないから、特定の数字、文字のみを指すことをもって、「觀念」が生じたと解することは相当でない。)

(3) 類否等についての判断

ア 商標法4条1項15号該当性

上記のとおり、本件商標と引用商標とは、外観、称呼において相違し、本件商標は引用商標とは類似しない。被告が本件指定役務に本件商標を使用しても、それが原告又は原告と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であると混同するおそれがあるとは認め難い。したがって、本件商標は、商標法4条1項15号には該当しない。

イ 商標法4条1項19号該当性

上記のとおり、本件商標と引用商標は、外観、称呼において相違し、本件商標は引用商標とは類似しない。さらに、被告が、本件商標の使用につき、不正の目的を有していると認めるに足りる証拠もない。したがって、本件商標は、商標法4条1項19号にも該当しない。

(4) 原告の主張に対して

原告は、引用商標から「スリーエム」のほかに「サンエム」の称呼が生じ、また、本件商標と引用商標のいずれからも「3つのM」の観念が生じるので、本件商標と引用商標は称呼及び観念において類似すると主張する。

しかし、以下のとおり、原告の主張は理由がない。

ア 事実認定

甲号各証(甲2ないし412)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

(ア) 原告は、1902年(明治35年)に設立されたアメリカ合衆国の法人である。現在の社名(英語表記)は、「3M Company」であり、日本では「スリーエム」又は「スリーエム社」と称されている。なお、「3M」は、原告の旧会社名である「Minnesota Mining & Manufacturing Co.」に由来する。

原告は、昭和35年に、日本法人として日本ミネソタスリーエム株式会社を、昭和36年に、住友電気工業株式会社及び日本電気株式会社との共同出資により、住友ミネソタ株式会社を設立した。住友ミネソタ株式会社は、昭和37年に、日本ミネソタスリーエム株式会社を吸収合併して、住友スリーエム株式会社(以下「住友スリーエム」という。)に商号を変更した。また、原告は、昭和51年に、住友スリーエムとの共同出資により、スリーエム薬品株式会社を設立し、同社は、平成6年に、スリーエムヘルスケア株式会社(以下「スリーエムヘルスケア」という。)に商号変更した。

本件出願がされた平成19年11月16日以前から現在に至るまで、原告や住友スリーエムに関する記事が、新聞や雑誌に度々掲載されている。新聞や雑誌では、原告は「3M」又は「米3M」と表記されることが多く、住友スリーエムも「住友3M」と表記されることがある。

平成19年7月4日付けのニューズウィーク日本版によると、「2007年版世界企業ランキング500」で、原告は10位であり、同年6月25日

付け日経産業新聞によると、日経リサーチが実施した平成19年の「企業ブランド知覚指数調査」の結果、住友スリーエムは35位であった。

(イ) 住友スリーエムは、日本国内において、本件出願前から現在まで、「Post-it(ポスト・イット)」の名称を付した付せんや「Scotch(スコッチ)」の名称を付したテープ、のり、修正用品等を中心とする文具製品及びオフィス製品、その他多分野にわたる多種類の製品を販売しており、ほとんどの製品には引用商標が付されており、これらの製品のカタログや販売促進用品にも引用商標が付されている。また、スリーエムヘルスケアも、靴、ヘルメットや衣服等に使用可能な反射材製品、中綿素材等を販売し、その宣伝広告にも引用商標を使用している。

(ウ) 以上のとおり、原告は、昭和35年に日本法人を設立後現在に至るまで、関連会社を通じて日本国内で原告の製品を販売しており、関連会社が日本国内において販売している製品は、文具製品・オフィス製品に限られず、多分野、多品種に及んでおり、その中には、衣服に使用される反射材製品、中綿素材、芯地素材や衣類・布製品、革用の防水スプレーも含まれている。そして、これらの製品のほとんどには引用商標が付され、その販売や広告宣伝等に当たっても引用商標が使用されている。

(エ) 本件全証拠によるも、原告の業務に関して「サンエム」の称呼を使用した事実、及び取引者・需要者において引用商標について「サンエム」と称呼されていた事実を認めることはできない。

イ 小括

前記のとおり、引用商標は原告や関連会社を出所として表示する商標として用いられていたこと、原告は日本では「スリーエム」又は「スリーエム社」と称されており、関連会社として日本で著名な住友スリーエムの社名にも「スリーエム」の語が使用されていたこと、他方、原告の業務に関して「サンエム」の称呼を使用した事実、及び取引者・需要者において引用商標について「サンエム」と称呼されていた事実はないことを総合すると、引用商標からは「スリーエム」の称呼のみが生じると解すべきである。

また、原告は、本件商標及び引用商標から、「3つのM」の観念が生じると主張するが、本件商標の「SAN」との表記は独特であることから、「3」の観念を生じることが困難であるというべきであり、この点の原告の主張は、採用の限りでない。

2 結論

以上のとおり、原告主張の取消事由はいずれも理由がなく、その余の判断をするまでもなく、審決にはこれを取り消すべき違法はない。その他、原告は、縷々主張するが、いずれも理由がない。よって、主文のとおり判決する。

【論 説】

1．本件と次件で紹介する当事者と原告（審判請求人）とはそれぞれ同一人であり、登録無効の対象となった商標は違うが、引用商標はいずれも同じものである。そして、本件では請求棄却の判決、次件では請求認容の判決となったのである。

2．そこで、本件についての別紙を見ると、本件商標と引用商標とが掲載され、前者には“s a n m ' s ”の表示とそのとおりのローマ字読みの“サンエムズ”の表示とが上下に併記されているのに対し、後者は“3 M ”のl o g o表示であり、原告であるスリーエム・カンパニーの有名な商標である。この“3 M ”標章は「サンエム」と称呼することはできるが、「サンエムズ」とは称呼しない。

そうすると、両商標はその指定商品がたとえ同一又は類似するとしても、標章としては全体の外観，称呼及び觀念の三点から見ても類似して混同を起すことはないと思われる。（実際は、本件商標の指定は「第40類の役務」であって「商品」ではない。）

3．原告が本件商標に対して、登録無効としようとした適用規定は商標法4条1項15号と19号であった。

15号は、10号ないし14号に規定する以外の「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標を排除する規定であるが、原告の関係商品との間には混同を生ずるおそれがない、と裁判所は認定した。

19号は、国内又は国外において周知な商標と同一又は類似の商標を、不正の目的をもって使用する商標を排除する規定であるが、被告の商標との間に類似性はないし、被告に不正の目的もない、と裁判所は認定した。

したがって、原告の請求はいずれも理由なしとして棄却されたのである。

〔牛木 理一〕

別紙

登録商標目録



SAN M's
サンエムズ

The logo for San M's features the brand name in a stylized, italicized font. The English text "SAN M's" is positioned above the Japanese text "サンエムズ".

別紙

引用商標目録



3M

The logo for 3M consists of the letters "3" and "M" in a bold, sans-serif font. The "3" is significantly larger than the "M".