

登録商標「3mS (logo)」無効審決取消請求事件：知財高裁平成23(行ケ)10404・平成24年7月26日(1部)判決<請求認容/審決取消>

【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、不正の目的で使用する)，取引者・需要者，役務の混同(有)

【事 実】

第1 請求

主文同旨

第2 争いのない事実

1 特許庁における手続の経緯

被告は，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19年11月16日に登録出願(以下「本件出願」という。)をし，平成20年5月15日に第40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6月20日に設定登録(登録第5142201号。以下「本件商標登録」という。)を受けている商標権者である(甲1，乙1の1)。

原告は，平成23年1月4日，本件商標登録の無効審判(無効2011-890002号事件)を請求し，特許庁は，同年7月28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2)。

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15号について

本件商標は「スリーエムエス」又は「サンエムエス」の称呼を生じ，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1」という。)及び「スリーエム」の文字から成る商標(以下「引用商標2」といい，引用商標1と併せて「引用商標」という。)は，いずれも「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号に該当するものであり，これと異なる判断をした審決は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。

1 本件商標と引用商標の対比

(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，「3 m S」の数字及び欧文字を右方向に傾斜させて横書きしたものである。いずれも太めの文字で，文字の大きさも同一であり，「m」と「s」は，離隔することなく，繋げて表記されている。

本件商標からは，「スリーエムズ」，「スリーエムエス」，「サンエムズ」又は「サンエムエス」の称呼が生じ，特定の觀念は生じない。

(2) 引用商標1

引用商標1は，別紙引用商標目録記載のとおりであり，「3 M」を太い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1は，上記のとりの外観を呈し，専ら「スリーエム」の称呼を生じ，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) 類否についての判断

ア 称呼，外観及び觀念について

本件商標からは，「スリーエムズ」，「スリーエムエス」，「サンエム

ズ」又は「サンエムエス」の各称呼が生じ、引用商標1からは、「スリーエム」の称呼が生じる。本件商標から生じ得る「スリーエムズ」の称呼は、引用商標1の「スリーエム」の称呼の末尾に「ズ」の1音が加わっているだけであり、本件商標の「スリーエムズ」の称呼と引用商標1の「スリーエム」の称呼とは類似するから、両商標は、称呼において類似するといえる。また、本件商標と引用商標1は、いずれも、その構成する各文字が、ほぼ同じ大きさ、高さ、太さで表記されていること、「3」及び「Mないしm」が共通することに照らすと、外観において類似するといえる。本件商標も引用商標1も、特定の観念を生じることはないから、対比することはできない。

イ 小括

以上を総合すると、本件商標と引用商標1とは、類似する商標であるといえる。

2 出所混同のおそれについて

そこで、本件商標は、他人(原告)の業務に係る商品又は役務と出所混同のおそれがあるかについて、判断する。

(1) 引用商標1の周知著名性、本件指定役務に関する分野における使用状況等

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。現在の社名は英語で表記すると「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(甲3の1及び3の2、320の1ないし320の19、弁論の全趣旨)。なお、「3M」は、原告の旧会社名である「Minnesota Mining & Manufacturing Co.」に由来する(甲320の14)。

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。(甲398)

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。(甲320の1ないし320の19)

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（甲320の5）。

イ 原告及び住友スリーエムは、昭和36年以降、日本国内において、引用商標を含む「3M」又は「スリーエム」の文字からなる商標及びこれらの文字を組み合わせた商標につき、多数の指定商品及び指定役務に関して商標登録出願を行い、80以上の商標登録を受けている（甲2，4）。

ウ 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を数多く販売している。これらのほとんどの製品には引用商標1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1が付されている（甲6ないし18，22ないし35，38，39，49，50ないし59，66ないし115，126ないし135，137，138，140ないし143，148ないし153，155ないし157，163ないし166，171，172，175ないし181，187ないし189，191，194ないし197，200ないし202，220，225，228，229の1及び229の2，230，231，234，235，237，239ないし245，247，253ないし255，260ないし262，268，270ないし281，283，285，286，291ないし295，297ないし299，303，306ないし319，323ないし325，351ないし353，355ないし357，361，362，364）。

また、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に至るまで、文具製品以外にも、スポンジたわし（甲20，21，296，302），窓用透明フィルム（甲63，193，252，258，284，290），車両用・建築用テープ，すき間ふさぎ防水テープ，マスキングテープ，補修テープ，すべり止めテープ，その他各種用途用テープやはがせる両面粘着テープを使ったフック（甲60，61，64，65，117，119ないし121，124，125，136，139，145，154，158ないし161，167，170，173，174，182ないし186，192，193，199，221ないし224，232，233，236，248，258，259，263ないし267，273，284ないし286，288，290，291，296，297，326ないし331，333ないし344，349，352，355），各種接着剤（甲116，122，123，139，146，162，168，169，190，193，249な

いし251, 258, 273, 282, 284, 285, 287, 291, 297, 332, 345, 346, 350), クッションゴム(甲139, 144, 193, 258, 284, 286), 研磨材(甲139, 198, 238, 258, 268, 284), 空気清浄フィルター(甲118, 139, 147, 258, 284), フィルターマスク(甲139, 193, 258, 284, 286), プロジェクター及びその関連製品(甲356), その他(甲62, 284, 286, 296, 352), 多分野にわたる多種類の製品を販売しており, ほとんどの製品に引用商標1が付されている。

遅くとも平成11年以降には, 住友スリーエムが, 朝日新聞, 読売新聞等の新聞, 東京ウォーカー, 週刊アスキー, 日経トレンディー等の雑誌等に, 引用商標1を使用して, 文具製品・オフィス製品を始めとする上記各製品に関する広告記事を掲載したり, 新聞, 雑誌等に, 上記各製品に関する紹介記事等が掲載されたりした(甲6ないし10, 12ないし18, 22ないし35, 38, 39, 49, 50, 302, 303, 306ないし318, 320の1ないし320の19)。また, 住友スリーエムは, 引用商標1を使用して, テレビを媒体とした宣伝や電車内での宣伝も行った(甲51ないし54, 58)。

エ さらに, 住友スリーエムやスリーエムヘルスケアは, 平成15年以降, 「Scotchlite(スコッチライト)」という名称の, 靴, ヘルメット, フェンスのほか衣服にも使用可能な反射シート・反射テープ, 衣服用の反射トランスファーフイルム・反射布(甲19, 37, 42, 43, 45, 48, 139, 193, 226, 227, 246, 257, 258, 269, 284, 289, 300, 301, 347, 348, 388ないし390, 405ないし407), 「SCOTCHGARD(スコッチガード)」という名称の衣類・布製品, 革用の防水スプレー(甲139, 256, 258, 284, 296, 392)を, 平成17年以降, 「Gene-thermo(ジュネサーモ)」「プレスサーモ」「Thinsulate(シンサレート)」「Litebubble(ライトバブル)」という名称の中綿素材(甲36, 40, 41, 44, 46, 203ないし219, 304, 305, 367の1ないし367の3, 369ないし377), 芯地素材(甲47, 321)を販売しており, その宣伝広告にも引用商標1が使用されている。

ジュネサーモ, シンサレート, ライトバブルが使用された衣服に付されているタグには「Gene-thermo」「Thinsulate」「Litebubble」の名称のほか引用商標1が表示されており, また, 織りネームにも引用商標1が表示されているものがある(甲368, 382, 383, 391)。これらの引用商標1が表示された和文のタグ(甲368から引用商標1が表示されていることが確認可能なFIB-021-A, FI

B - 0 2 2 - A , F I B - 0 2 3 - A ほか) は本件出願がなされた前年である平成 1 8 年に合計 1 5 3 万枚以上, 本件出願がなされた年である平成 1 9 年に合計 1 2 2 万枚以上, 引用商標 1 が表示された織りネーム (甲 3 6 8 から引用商標 1 が表示されていることが確認可能な F I B - T H - T C L - 2 1 , F I B - T H - U R W) は平成 1 8 年に合計 1 8 万枚以上, 平成 1 9 年に合計 2 1 万枚以上出荷されている (甲 3 8 4 , 3 8 5) 。

また, スコッチガードが使用された時計用ベルト, 鞆, 靴等の革製品には「 S C O T C H G A R D 」の名称のほか引用商標 1 が表示されたタグが付されている (甲 3 9 3 ないし 3 9 7 , 4 0 8 ないし 4 1 2) 。

オ 以上によると, 本件出願前から, 原告及び住友スリーエムの名称の一部である「スリーエム」は, 世界的にも日本国内においても著名であるといえる。また, 引用商標 1 は, 原告の会社名の一部でもある「3M」の数字及び欧文字からなる商標であり, 原告や関連会社のハウスマークとして使用されている。

原告は, 昭和 3 5 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 1 が付され, その販売や広告宣伝等に当たっても引用商標 1 が使用されている。

したがって, 引用商標 1 は, 本件出願がなされた平成 1 9 年 1 1 月 1 6 日時点においても, その後現在に至る間においても, 文具製品・オフィス製品を始めとする多くの分野において, 原告や関連会社の業務に係る商品を表示する商標として著名であると認められる。

(2) 小括

上記のとおり, 本件商標と引用商標 1 とは, 外観及び称呼において類似し, 類似の商標であること, 本件出願前から, 原告や住友スリーエムの商号中の「スリーエム」部分は, 日本国内において著名であること, 原告の関連会社は, 日本国内において, 引用商標 1 を使用して, 文具製品・オフィス製品を始め, 多分野, 多種類に及ぶ製品を販売し, 原告の関連会社が販売する製品の中には, 被服に使用される中綿素材や反射材製品, 衣類・布製品及び革に使用される防水スプレーも含まれていること, 衣服等の布製品においては, 素材の開発から加工技術の開発まで同一の企業や関連会社が行う場合があり (甲 4 0 1 ないし 4 0 4) , 上記中綿素材, 反射材製品及び防水スプレーは, 本件指定役務に含まれる「布地・被服又は毛皮の加工処理 (乾燥処理を含む。) 」と密接に関連するといえること, が認められる。

上記の事実を総合すると、本件商標を本件指定役務に使用すると、取引者・需要者において、当該役務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認められ、本件商標は商標法4条1項15号に該当する。

(3) 被告の主張に対して

被告は、原告は本件指定役務に関する業務は行っておらず、本件商標を本件指定役務に使用しても、混同が生じるおそれはない、布地・被服等の加工品に引用商標が表示されたタグ等が付されていても、これらのタグ等は加工業者を示すものとは認識されないと主張する。

しかし、以下のとおり、被告の主張は失当である。

原告や引用商標1が著名であることに加え、原告の関連会社が販売する商品は、多分野、多種類に及んでいること、引用商標1は原告や関連会社のハウスマークとして使用されていることからすると、たとえ、原告や関連会社が本件指定役務に含まれる業務を実施していないとしても、取引者・需要者において、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いうべきである。

また、衣服等においては、素材の開発から加工技術の開発まで、同一の企業や関連会社が行う場合もあることからすると、布地・被服等の加工品に引用商標1が表示されたタグ等が付されていれば、取引者・需要者が原告又は原告と何らかの関係を有する者がこれらの加工を行ったと認識する可能性はある。

3 結論

以上のとおり、本件商標は商標法4条1項15号に該当し、これに基づく原告主張の取消事由は理由があり、審決には、結論に影響を及ぼす誤りがある。

よって、その余の点を判断するまでもなく、審決は、違法であるとして取り消すべきであるから、主文のとおり判決する。

【論 説】

1．本件と前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、本件では請求認容の判決、前件では請求棄却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3文字の大きさは等しく“3Ms”（logo）の表示であるのに対し、後者は“3M”（logo）の表示であり、原告会社の有名な商標である。そして、その称呼は前者は「スリーエムス」、後者は「スリーエム」となる。

そして、両者ともlogoマークである点を除けば、いずれも十分に判読す

ることができる標章であるから、その類否判断は容易にできる。すると、本件商標は“ 3 M ”又は“ スリーエム ”の複数形の“ 3 M s ”であり、“ サンエムス ”と称呼できる。そして、その觀念も同一語の単数形が複数形かの差しがないことがわかる。そうであれば、両標章は類似すると判断することができる。

3 .そこで、次の問題は、本件商標は商標法4条1項15号に該当する商標であるか否かである。

これについて裁判所は、本件商標の出願前から現在に至るまでの間においても、文具製品、オフィス製品を始めとする多くの分野において、原告や関連会社の業務に係る商品を表示する商標として著名なものであると認定した。

したがって、本件商標を本件指定の役務に使用すると、取引者、需要者においては当該役務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から、本件商標は法4条1項15号に該当すると認定された。

これについて被告は、原告は本件役務に関する業務を行っていないのだから、本件商標を本件指定役務に使用しても混同を生ずるおそれはないなどと主張した。

これに対し裁判所は、原告や引用商標1は著名であること、原告の関連会社が販売する商品は、多分野、多種類に及んでいること、引用商標1はハウスマークとして使用されていることから、「原告や関連会社が本件指定役務に含まれる業務を実施していないとしても、取引者・需要者において、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いうべきである」と判示した。

この判示は、多くの裁判例の蓄積によって立法化された「広義の混同」の場合を想定した不競法2条1項2号に連がる規定であるが、この規定の成立要件には「他人の著名な商品等表示」があるだけで、「混同」は付加されていない。しかし、パリ条約10条の2(2)1に規定されているキーワードは「混同」であり、その方法のいかんは問われていない。

4 .その結果、本件商標は法4条1項15号に該当すると認定され、審決は違法であるとして取消されたのである。したがって、法4条1項19号の主張について裁判所は判示していない。

〔牛木 理一〕

別紙

登録商標目録

The logo consists of the letters 'BMS' in a bold, italicized, sans-serif font. The letters are black and have a slight shadow effect, giving them a three-dimensional appearance. The 'B' and 'M' are connected at the top, and the 'S' is slightly separated from the 'M'.

別紙

引用商標目録

(引用商標1)

The logo consists of the letters '3M' in a bold, sans-serif font. The letters are black and have a slight shadow effect, giving them a three-dimensional appearance. The '3' and 'M' are connected at the top.