

登録商標「Deep Sea Driver」無効審決取消請求事件：知財高裁平成 24(行ケ)10293・平成 25 年 1 月 15 日(2 部)判決<請求棄却>

【キーワード】

商標法 4 条 1 項 11 号(登録類似), 商標法 4 条 1 項 15 号(他人業務と混同), 同法 8 条 1 項(先願類似)

【事案の概要】

本件は, 原告(ロレックス ソシエテ アノニム)による登録商標無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は, 本件商標と引用商標との類否(商標法 4 条 1 項 1 1 号。以下, 商標法を「法」という。), 本件商標と先願商標との類否(法 8 条 1 項), 本件商標が原告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれの有無(法 4 条 1 項 1 5 号)である。

1 特許庁における手続及び本件訴訟の経緯

(1) 被告(株式会社BABY BAMBOO DESIGN OFFICE)は, 本件商標権者であった。

【本件商標】

Deep Sea Driver

ディープシードライバー

- ・登録第 5 3 0 0 2 3 5 号
- ・指定商品 第 1 4 類 時計, 時計の部品及び付属品
- ・出願日 平成 2 1 年 7 月 1 6 日
- ・登録日 平成 2 2 年 2 月 1 2 日

原告は, 平成 2 3 年 9 月 2 8 日, 本件商標の登録無効審判請求をしたところ(無効 2 0 1 1 - 8 9 0 0 8 4 号), 特許庁は, 平成 2 4 年 4 月 6 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 1 6 日, 原告に送達された。

被告は, 被告引受参加人に対し, 本件商標権を移転し, 平成 2 4 年 7 月 6 日を受付日とする移転登録がされたため, 被告引受参加人が訴訟引受を命じられ, 被告は本件訴訟から脱退した。

(2) 原告が, 法 4 条 1 項 1 1 号該当性に関して審判で援用した引用商標は, 次のとおりである。

【引用商標】

DEEP SEA

- ・登録第4146855号
- ・指定商品 第14類 時計，貴金属，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布，貴金属製喫煙用具，身飾品，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，記念カップ，記念たて
- ・出願日 平成8年9月10日
- ・登録日 平成10年5月22日

(3) 原告が，法8条1項該当性に関して審判で援用した先願商標は，次のとおりである。

【先願商標】

ROLEX DEEPSEA (標準文字)

- ・登録第5394156号
- ・指定商品 第14類「時計，貴金属，身飾品，宝玉及びその模造品，貴金属製靴飾り，宝石箱」及び第35類「広告，時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
- ・出願日 平成20年4月7日
- ・登録日 平成23年2月25日

(4) 原告は，法4条1項15号該当性に関して，審判において次のとおり主張した。

原告が腕時計に使用する商標である「オイスター パーペチュアル シードウエラー ディープシー」及びその欧文字表記である「OYSTER PERPETUAL SEA DWELLER DEEPSEA」又は「シードウエラー ディープシー」及びその欧文字表記である「SEA DWELLER DEEPSEA」(以下，これらの商標を総称して「原告使用商標」という。)は，本件商標の出願時において，原告の業務に係る商品を表示するものとして，腕時計の需要者に広く知られていた。このうち，「DEEPSEA」及び「ディープシー」以外の部分は，従来から原告の製品に使用されていたものであるため，需要者の注意を惹くのはもっぱら「DEEPSEA」及び「ディープシー」の部分である。したがって，「DEEPSEA」及び「ディープシー」の部分のみでも，原告の業務に係る商品を表示するものとして腕時計の需要者に広く知られているといえる。これに対し，本件商標からは，「ディープシードライバー」の称呼のほかにも，「ディープシー」の称呼を生じるから，本件商標は，原告使用商標と類似する商標であって，法4条1項15号に該当する。

2 審決の理由の要点

(1) 法4条1項11号該当性について

本件商標は，構成する各文字が同じ書体でまとまり良く一連に表されたものであり，構成文字に相応して生じる「ディープシードライバー」の称呼も冗長とはいえないことからして，「ディープシードライバー」の一連の称呼のみを生じるものであり，特定の観念を看取させない一連の造語からなるものである。

引用商標からは、「ディープシー」の称呼を生じ、「深い海」の観念が生じる。

本件商標と引用商標とを対比すると、外観は明らかに相違し、称呼も構成音数や後半の「ドライバー」の音の有無が異なり、観念は対比できないので、両者は類似しない。

(2) 法8条1項該当性について

本件商標は、上記(1)のとおり、「ディープシードライバー」の一連の称呼のみを生じるものであり、特定の観念を看取させない一連の造語からなるものである。

先願商標は、視覚上「ROLEX」と「DEEPSEA」とに分離して看取されるところ、「ROLEX」の部分が原告の代表的な出所標識であり、時計業界で著名な商標であることを斟酌すると、構成文字に相応して「ロレックスディープシー」と一連に称呼されるほかに、「ROLEX」の部分に相応して「ロレックス」の称呼をも生じるが、「DEEPSEA」の部分のみが殊に強い印象を与えるとすべき理由はないから、「ディープシー」の称呼が生じるとは認められない。

本件商標と先願商標とを対比すると、外観は明らかに相違し、称呼も構成音数等が異なり、観念は対比できないので、両者は類似しない。

(3) 法4条1項15号該当性について

証拠によれば、雑誌等の記事や広告において、原告に係る商品（腕時計）について、「ROLEX」又は「ロレックス」の商標と共に、「OYSTER PERPETUAL SEA DWELLER DEEPSEA」、「オイスター パーペチュアル シードゥエラー ディープシー」、「SEA-DWELLER DEEPSEA」又は「シードゥエラー ディープシー」の商標が使用されている事実は認められる。しかしながら、これらは、「DEEPSEA」又は「ディープシー」が他の標章（文字）と結合して使用されたものであって、「DEEPSEA」又は「ディープシー」の部分のみが殊更に印象強く看取される構成態様で表示されているものは認められない。また、「DEEPSEA」及び「ディープシー」が単独で商品に表示されたことを窺わせる証拠はない。

したがって、本件商標の出願時において、「DEEPSEA」及び「ディープシー」が単独で、原告の商品を表示する商標として需要者の間で広く認識されるに至っていたと認めることはできない。

そして、本件商標の構成中に「Deep Sea」及び「ディープシー」の文字が含まれているとしても、その一事によって、本件商標が原告の商品（腕時計）に表示された商標と関連あるものとして把握されることはないというべきであり、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあったとはいえない。

【判 断】

1 取消事由1（法4条1項11号に関する判断の当否）について

(1) 本件商標の要部について

本件商標は、「Deep Sea Driver」の欧文字を上段に、これより若干小さな「ディープシードライバー」の片仮名文字を下段に、それぞれ横書きで配したもの

であり、上段の「Deep Sea Driver」部分は、「Deep」、「Sea」及び「Driver」のそれぞれの間に、半角文字分の間隔が空けられている。

ここで、下段の「ディープシードライバー」部分が上段の「Deep Sea Driver」部分の日本語表記であることは、その音に照らして明らかであるところ、「Deep Sea Driver」部分と「ディープシードライバー」部分のそれぞれが、普通にある字体で同じ大きさの文字により表記されていること、上段の「Deep Sea Driver」部分については、「Deep」と「Sea」、「Sea」と「Driver」との間に間隔が設けられているものの、2つの間隔は共に英単語を区切るスペース程度のものであって、「Deep Sea」と「Driver」に分けて観察される態様とはなっておらず、全体としてまとまり良く配されていること、また、各英単語は共通して日本人にもなじんでいるもので、特定の単語が特別の印象を持つものでないこと、そして、下段に並記された「ディープシードライバー」部分は全体が一体として表記されていることからすると、本件商標に接した需要者は、少なくとも「Deep Sea Driver」部分と「ディープシードライバー」部分をそれぞれに一体として認識するものと認められる。

また、本件商標からは「ディープシードライバー」の称呼を生じるが、この程度であれば冗長であるとはいえず、一気に発音し得るものである。さらに、「Deep」、「Sea」及び「Driver」のそれぞれの部分からは、「深い」、「海」、「運転者」等の観念が生じ得るが、いずれも日本人にもなじみのある一般的な名詞又は形容詞であって、いずれかの部分が需要者に特に強い印象を与えるものではないし、その中の単語が格別に指定商品との関係で識別力の強弱を有するものでもない。なお、原告が主張するように、「Deep Sea」部分から「深海」、「Driver」部分から「運転者」の観念が生じ得るとした場合であっても、これらはいずれも一般的な語にすぎないから、「Deep Sea」部分のみが需要者に強い印象を与えるものとはいえないし、「Driver」部分を除外して識別力を生じるということもできない。

以上検討したところを総合すると、本件商標は、少なくとも「Deep Sea Driver」部分及び「ディープシードライバー」部分がそれぞれに一体のものとして認識されるというべきであるから、それらの部分をそれぞれ全体として他の商標と対比すべきであり、その一部である「Deep Sea」あるいは「ディープシー」部分のみを抽出して要部となし、これを他の商標と対比するのは相当でない。

(2) 引用商標との対比

本件商標は、上記(1)のとおり、「Deep Sea Driver」の欧文文字及び「ディープシードライバー」の片仮名文字からなり、構成文字全体に相応する「ディープシードライバー」の称呼を生じる。また、個々の構成部分から生じ得る、「深い」、「海」、「運転者」等の観念を組み合わせても特定の観念は生じないから、全体として特定の観念は生じない。

これに対し、引用商標は、ゴシック体様の「DEEP SEA」の欧文文字を横書きしたるもので、「ディープシー」の称呼を生じ、「深海」の観念を生じる。

そうすると、「Driver」及び「ドライバー」の有無により、本件商標と引用商標とは、外観及び称呼が異なるものとなる。また、観念においては対比することができない。したがって、両者は類似しない。

(3) 原告は、「DEEPSEA」及び「ディープシー」は、原告の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているから、これと「Driver」及び「ドライバー」を結合した本件商標は、各文字をまとめり良く一連に表したものであっても、引用商標と類似すると主張する。

しかしながら、後記3のとおり、「DEEPSEA」及び「ディープシー」が、原告の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたとは認められないから、原告の上記主張は理由がない。

以上のとおり、取消事由1は理由がない。

2 取消事由2（法8条1項に関する判断の当否）について

取消事由2に関する原告の主張は、本件商標と「ROLEX DEEPSEA」の欧文字からなる先願商標の双方について、「ディープシー」の称呼が生じることから、両商標は類似するというものである。

しかしながら、取消事由1で説示したとおり、本件商標からは「ディープシードライバー」の称呼が生じるのであって、本件商標の一部を抽出して、そこから「ディープシー」の称呼が生じるとするのは相当でない。したがって、先願商標から「ディープシー」の称呼が生じるかどうかについて検討するまでもなく、両者が「ディープシー」の称呼において類似する旨の原告の主張は理由がない。

3 取消事由3（法4条1項15号に関する判断の当否）について

証拠（甲7, 8, 10～69, 71～121）によれば、審決認定のとおり、本件商標の出願前において、原告使用商標のいずれか、すなわち、「OYSTER PERPETUAL SEA DWELLER DEEPSEA」、「オイスター パーペチュアル シードゥエラー ディープシー」、「SEA-DWELLER DEEPSEA」又は「シードゥエラー ディープシー」が付された、原告の製造又は販売する商品「腕時計」が、多数の雑誌又は新聞の記事で紹介され、あるいは広告として掲載された事実が認められる。他方で、「ディープシー」の語のみによって原告の腕時計が紹介された記事は、甲9, 70のわずか2つにすぎない。そのほかに、記事中で「ディープシー」の語が単体で使用されている証拠として、甲26, 36, 53, 61, 62, 65, 66, 80が挙げられるが、これらについては、高級時計を紹介するに際して「ディープシー」あるいは「DEEPSEA」の語を含む原告使用商標を商品名として記載した上で、説明記事中で「ディープシー」の語が使用されるにとどまる。さらに、上記の証拠（甲7, 8, 10～69, 71～121）によれば、原告使用商標は、全体として同じ字体、同じ大きさの文字で表記され、「DEEPSEA」及び「ディープシー」部分を強調する態様にはなっていないことが認められる。

このように、大多数の記事や広告において、原告の腕時計の商品名としては、複数の語の組み合わせからなる原告使用商標が記載されているだけであり、「DEEPSE

A」及び「ディープシー」の標章単体で説明されているのは一部だけであるし、商品名についてみても、原告使用商標のうち「DEEPSEA」及び「ディープシー」部分が特に強調される態様にはなっていないのであるから、単体としての「DEEPSEA」又は「ディープシー」標章が、原告の商品に係る商標として需要者に広く認識されていたとは認められない。

この点について、原告は、原告使用商標のうち、「DEEPSEA」及び「ディープシー」以外の部分は従来から原告製の製品に使用されていたことから、需要者の注意を惹くのはもっぱら「DEEPSEA」及び「ディープシー」部分であるなどと主張する。しかしながら、原告使用商標が付された腕時計が、1220メートルの深さの潜水に対応可能な腕時計の後継機であるとする原告の主張に照らすと、当該商品との関係からして、潜水に係る「深海」を意味し、日本人にとってもこの意味を容易に理解する「DEEPSEA」及び「ディープシー」部分の識別力は、原告使用商標に含まれる他の語との対比において低いというべきであり、この部分のみが原告使用商標の要部として需要者の注意を惹くとする原告の主張は採用することができない。

また、原告は、原告使用商標は冗長であるから、「DEEPSEA」及び「ディープシー」部分が要部と認識されるなどと主張する。しかしながら、上記説示のとおり、「DEEPSEA」及び「ディープシー」部分は、原告使用商標が付された商品との関係で識別力が低いというべきであるから、たとえ原告使用商標の称呼が冗長であるとしても、このうち「DEEPSEA」及び「ディープシー」部分のみが、原告の商品を表示する商標として需要者に広く認識されていたとは認められず、原告の上記主張も採用することができない。

以上のとおり、「DEEPSEA」及び「ディープシー」が原告の業務に係る商品を表示する商標として需要者に広く認識されていたとは認められないから、「DEEPSEA」及び「ディープシー」が需要者に広く認識されていたことを前提とする取消事由3も理由がない。

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い。

よって、原告の請求を棄却することとして、主文のとおり判決する。

【論 説】

1. 本件は、原告は、被告の本件登録商標「Deep Sea Driver / ディープシードライバー」は、原告の引用商標「Deep Sea」と類似することを第1の理由として登録無効審判請求をしたが、特許庁は指定商品は「第14類 時計等」ではあっても、外観、称呼、観念のいずれの面からも類似する商標ではないと判断したし、法8条1項及び法4条1項15号の各該当性についてもないと判断した。

そこで、本HPにおいてはすでにG-95で登録商標「DEEPSEA」の不使用取消審決取消請求事件を取扱っていたので、見直してみたところ、両者は同一の登録商標第4146855号であることがわかった。すると、この商標権は前商標権者から本

件原告に譲渡されたものであることが判った。

2. 法4条1項11号の該当性の有無について検討した裁判所は、引用商標「DEEP SEA」と本願商標「Deep Sea Driver / ディープシードライバー」とは非類似と判断した。その理由は、後者については「Deep Sea / ディープシー」が要部とは認定せず、その全体を要部と把握し、離隔的観察の結果、外観、証拠及び観念のいずれの観点からも類似するものとはいえないと判断したのである。

本件商標にある「Driver ドライバー」の表示が、その全体でどのような意味を有するのか不明であるが、時計等の指定商品との関係から深海探泳者のことをイメージして命名した特殊な構造から成る時計なのであろう。

3. 本件判決は、登録商標の構成態様から見れば妥当といえるところ、もし仮に「Deep Sea / ディープシー」という原告商標が、その使用から特に周知・著名性を得ているようなものとなっていたのであれば、不正の目的も疑われることから、法4条1項19号の適用もあり得るだろうが、そのような事実はないようである。

4. なお、本HPの「裁判例コーナー」のG-95を参照されたい。この事件は登録商標「DEEP SEA」第4146855号に対し、ロレックスSAが不使用取消審判請求をしたところ、登録取消の審決がなされたので、商標権者が審決取消請求をした結果、認容され審決が取消された事件である。

しかしながら、ロレックスSAはその後、商標権者（原告）と交渉し、平成23年1月21日に商標権の移転登録がなされているから、このような背景があって、本件の登録無効審判請求事件とその審決取消請求事件が起こっていることを考慮するとよいだろう。

〔牛木 理一〕