

登録商標「PEARL パール」不使用取消審決取消請求事件：知財高裁平成 25(行ケ)10164・平成 25 年 12 月 25 日(3 部)判決<請求認容>

【キーワード】

商標法 50 条 1 項(不使用登録取消), 通常使用権, フィルター, 二次的ブランド

【事 実】

1 特許庁における手続の経緯

被告(日本たばこ産業株式会社)は、「PEARL」の欧文字と「パール」の片仮名を 2 段にして成り, 第 3 4 類「たばこ」を指定商品とする商標登録第 2 5 2 3 4 9 6 号(平成 2 年 6 月 1 5 日登録出願, 平成 5 年 4 月 2 8 日設定登録, 以下, その登録商標を「本件商標」という。)の商標権を有する。

原告(フィリップ モリス ブランズ エスエイアールエル)は, 平成 2 4 年 5 月 1 8 日, 被告を被請求人として, 特許庁に対し, 本件商標について商標法 5 0 条 1 項に基づく登録取消審判を請求し(取消 2 0 1 2 - 3 0 0 4 0 3 号。以下「本件審判」という。), その審判の請求の登録は, 同年 6 月 4 日にされた。

特許庁は, 平成 2 5 年 3 月 1 9 日, 「本件審判の請求は, 成り立たない。」との審決をし, その謄本を同月 2 8 日に原告に送達した。

2 審決の理由

審決の理由は別紙審決書写しのとおりであり, その要点は以下のとおりである。

(1) 本件商標の通常使用権者である株式会社ドライブコミュニケーションズ(以下「D社」という。)は, 本件審判の請求の登録前 3 年以内である平成 2 2 年 1 0 月 2 2 日から同年 1 1 月 1 3 日にかけて, 東京・大阪・名古屋において, 広告用ボード(甲 5。以下「本件広告 A」という。)の 2 枚目及び宣伝広告活動の実施に関する資料(甲 6)の 3 枚目(広告用シール型リーフレット。以下「本件広告 B」という。)にそれぞれ「パールフィルター」の文字を付して展示又は頒布したことが認められる。

(2) 本件広告 A 及び B には, 「キラキラきらめく」及び「パールフィルター」の文字が上下 2 段に金色で比較的大きく表されており, その下には, 「だから, 手元・口元にも」及び「優しく, キレイ。」の文字が上下 2 段に銀色で小さく表されている。

「だから, 手元・口元にも」及び「優しく, キレイ。」の文字は, 手元・口元が綺麗に見えるといった程の商品「たばこ」の特徴を表示するものと理解されるものであり, 自他商品識別機能を果たさない部分である。

「キラキラきらめく」及び「パールフィルター」の文字は, 上下 2 段に記載されていることから視覚上分離して看取され得るものであり, 「パールフィル

ター」の文字は、独立して看取、把握されるものであって、自他商品識別機能を有している部分ということができる。

また、「パールフィルター」の文字中、「フィルター」の文字は、指定商品「たばこ」との関係において、該たばこがフィルター付きの商品であること等を表し、自他商品識別機能を果たさない部分であるから、「パール」の文字が自他商品識別機能を有している部分ということができる。

「パールフィルター」の文字中の「パール」の文字は、本件商標と同一の「パール」の称呼及び「真珠」の観念を生ずる商標であるから、「パールフィルター」は、本件商標と社会通念上同一の商標といえる。

(3) 以上によれば、本件商標の通常使用権者であるD社は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、指定商品「たばこ」に関する広告に本件商標と社会通念上同一の商標である「パールフィルター」を付して展示又は頒布していたものであるから、商標法2条3項8号の広告に登録商標を付して展示又は頒布したものと認められる。

よって、本件商標の登録は、商標法50条1項の規定により取り消すことはできない。

【判 断】

当裁判所は、原告主張の取消事由1は理由があり、審決は取消しを免れないものと判断する。その理由は以下のとおりである。

1 取消事由1（本件商標の使用が認められるとした誤り）について

(1) 本件商標の通常使用権者であるD社が、平成22年10月22日から同年11月13日にかけて、東京・大阪・名古屋において、本件広告A（甲5）及び本件広告B（甲6）を展示又は頒布したこと、被告が、同年11月頃、本件広告C及び本件広告Dを頒布したこと、本件広告AないしD（以下「本件各広告」という。）には、「パールフィルター」又は「PEARL FILTER」の文字が付されていること、以上の事実は当事者間に争いが無い。

(2) 本件各広告において「パール」又は「PEARL」の標章が商標として使用されているか否かを次に判断する。

ア 証拠（甲5、6、8、9、19、乙7の1～3、8、9）及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

（ア）本件商品について

本件各広告は、被告が平成22年11月から販売を開始したたばこの新商品「ピアニッシモ・スーパースリム・メンソール・ワン」（本件商品）に関する広告である。

本件商品は、「ピアニッシモ・ファミリー」と称される、商品名に「ピアニッシモ」を冠する商品群に属する一銘柄である。同商品群に属する銘柄としては、他に、「ピアニッシモ・アリア・メンソール」（旧「ピアニッシモ・ワン」）、「ピアニッシモ・ペティル・メンソール・ワン」、「ピアニ

ッシモ・フラン・メンソール・ワン」等がある。

(イ) 本件商品のパッケージについて

本件各広告には、本件商品のパッケージの写真が掲載されている。

本件商品のパッケージの正面（本件各広告に掲載されている面）には、中央部に「PIANISSIMO」「Super Slims」「Menthol」「ONE」の文字が上下4段で表示されている。このうち、「PIANISSIMO」の文字が最も大きいフォントで表示され、「Super Slims」の文字が次に大きいフォントで表示されている。ただし、本件商品のパッケージには、「パール」や「PEARL」の表示はない。

(ウ) 本件広告Aについて

本件広告A（甲5）は、2枚からなる本件商品の広告用ボードである。

本件広告Aの1枚目には、金色の口紅を塗った女性の顔写真が大きく掲載され、その下に「キュッと極細スリム。」「ピアニッシモ」「スーパースリム」「2010年11月上旬より全国発売」「PIANISSIMO」「Super Slims Menthol ONE」の文字が上下6段で表示されている。このうち、「ピアニッシモ」「スーパースリム」の文字が最も大きいフォントで表示され、「PIANISSIMO」の文字が次に大きいフォントで表示されており、これらが本件商品のメインブランドであると認められる。

本件広告A（甲5）の2枚目には、その中央から上の部分に本件商品のパッケージとたばこの写真が大きく掲載されており、この写真の背景には、上部に「ピアニッシモから」「極細スリムサイズ新登場!!」の文字が上下2段で大きなフォントで表示され、下部に「New! 美しさの新・スタイル」の文字がより大きなフォントで表示されており、上記写真部分を囲むように左上から時計回りで「キュッと詰まったメンソール」（甲5からは「ったメンソー」の部分が写真の背景となっていて判読できないが、甲8から上記のように推認される。）、「キラキラきらめく」「パールフィルター」（上下2段）、「におい・煙り少ない」、「20本入りなのに」「コンパクト」（上下2段）の各文字が、中程度の大きさのフォントでスターマーク類似の記号の次に見出しのように表示され、それぞれの下に小さな文字で2、3行の商品の宣伝文言が記載されている。

(エ) 本件広告Bについて

本件広告Bは、本件商品の広告用シール型リーフレットである（甲6、8。なお、甲6は、本件商品の宣伝広告活動の実施に関する資料であり、その3枚目に本件広告Bの上記リーフレットが添付されている。）。

本件広告Bの上記リーフレット（甲8）には、そのほぼ中央部分に本件商品のパッケージとたばこの写真が大きく掲載されており、この写真の上部に「キュッと極細スリム。」「PIANISSIMO」「美しさの新・スタイル ピアニッシモ・スーパースリム」の文字が、最も目立つ態様で上下3段

書きに表示され、また、上記写真部分を囲むように左上から時計回りで「キュッと詰まったメンソール」、「キラキラきらめく」、「パールフィルター」（上下2段）、「におい・煙り少ない」、「20本入りなのに」、「コンパクト」（上下2段）の各文字が次に目立つ態様で、スターマーク類似の記号の次に見出しのように表示され、それぞれの下に小さな文字で2、3行の商品の宣伝文言が記載されている。

(オ) 本件広告Cについて

本件広告Cは、表裏二面からなる本件商品のダイレクトメールであり、表面が本件広告C1（乙7の1）、裏面が本件広告C2（乙7の2）である。

a 本件広告C1について

本件広告C1は、全体として英字新聞記事のような体裁をとっており、最上部に、新聞のタイトルを模した態様で「PIANISSIMO TIMES」の文字が最も大きなフォントで表示され、その下に「SUPER SLIM SHOCK!」の文字が次に大きなフォントで新聞の大見出しのように表示されており、その下には、中央部に金色の口紅を塗った女性の顔写真と金色の唇の跡が大きく掲載され、これらの左右には「5mm SENSATION」、「PEARL FILTER」、「SLIM BODY AND」、「MENTHOL!!!!!!!!!!!!!!」（上下2段）、「CREATING」、「PRECIOUS」の文字が中程度の大きさのフォントで中見出しのように表示され、それぞれの下に小さな文字で数行の商品の宣伝文言が記載されている（この数行の宣伝文言は、小さな文字の英文であり、この宣伝文言を読む人はほとんどいないと推認される。）。

b 本件広告C2について

本件広告C2は、全体として英字新聞を一部日本語に訳したような体裁をとっており、最上部に、新聞のタイトルを模した態様で「PIANISSIMO TIMES」の文字が最も大きなフォントで表示され、その下に「SUPER SLIM SHOCK!」の文字が次に大きなフォントで新聞の大見出しのように表示されており、その下には、本件商品のパッケージ等の写真が掲載されており、さらに「2010.11.DEBUT!」、「PIANISSIMO WINTER COLLECTION」等の文字が次に大きなフォントで表示され、さらにまた「この細さで、この刺激。」「直径5mmの」「センセーション。」（上下3段）、「におい、けむり、おさえめ。」「クチビル・コンシャスな」「パールフィルター。」（上下3段）の各文字が次に大きなフォントで新聞の中見出しのように表示されている。そして、上記「パールフィルター」の下には「ルージュでキメた口もとにそっとふれるパールフィルター。けむりひかえめ、髪や服にもにおいがつきにくい“D-spec”だから、人があつまる席や自分だけの香りを演出したいときにもぴったり。」の文字が、新聞の記事のように記載されている。

(カ) 本件広告Dについて

本件広告D(乙8)は、表裏二面からなる本件商品の販促用カードである。

本件広告Dの表面には、金色の口紅を塗った女性の顔写真が大きく掲載され、その下に「キュッと極細スリム。」「PIANISSIMO」「Super Slims Menthol ONE」の文字が上下3段で記載されている。このうち、「PIANISSIMO」の文字が最も大きいフォントで表示されている。

本件広告Dの裏面には、その上部に「美しさの新・スタイル」「ピアニッシモ・スーパースリム」の文字が上下2段に大きなフォントで表示され、その下に本件商品のパッケージとたばこの写真が掲載されるとともに、「キラキラきらめくパールフィルター」、「キュッと詰まったメンソール」、「におい・煙り少ない」、「20本入りなのにコンパクト」の各文字が次に大きなフォントで見出しのように表示され、それぞれの下に1ないし3行の宣伝文言が記載されている。

イ 本件商品は、商品名を「ピアニッシモ・スーパースリム・メンソール・ワン」とするたばこであり、「ピアニッシモ・ファミリー」と称される商品群に属する一銘柄であること、本件商品のパッケージの正面には、本件商品の商品名を欧文字で表した「PIANISSIMO」の文字が最も大きいフォントで表示されているのに対し、「パール」ないし「PEARL」の文字は表示されていないことは上記ア認定のとおりである。そして、本件各広告においても、最も目立つところに、「ピアニッシモ」「スーパースリム」(本件広告A)又は「PIANISSIMO」、「ピアニッシモ・スーパースリム」(本件広告B)、「PIANISSIMO」「SUPERSLIM」(本件広告C)、「PIANISSIMO」(本件広告D)の各文字が大きいフォントで表示されている。

これに対し、本件各広告に表示されている「パールフィルター」や「PEARL FILTER」は、本件各広告では、いずれも中程度の大きさのフォントで、中見出しのような位置に表示され、その下に1,2行ないし数行の宣伝文言が記載されているものである(なお、本件広告A及びDではその1枚目ないし表面ではなく、その2枚目ないし裏面に表示されている。)。そして、本件広告A,B及びDの「キラキラきらめくパールフィルター」(上下2段ないし1行)の表示は、「キュッと詰まったメンソール」、「におい・煙り少ない」、「20本入りなのにコンパクト」(上下2段ないし1行)と同様の大きさのフォントと中見出し的な態様で表示されている(本件広告Cの「PEARL FILTER」や「パールフィルター」も、その前後の記載文言等は異なるが、概ね同様である。)

そして、たばこ業界においては、フィルター付きたばこのブランドとして「フィルター」と称する例が存在し、世界的に販売数量の多いたばこブランドである「ウィンストン・フィルター」や「キャメル・フィルター」な

どの例が存在すること（乙2，3），及び本件各広告における「パールフィルター」や「PEARL FILTER」の表示は，本件商品のメインブランドである「ピアニッシモ スーパースリム」ないし「PIANISSIMO」程ではないにせよ，本件各広告中において前記認定のとおり中程度に目立つ態様で表示されており，同程度に表示されている「キュッと詰まったメンソール」「20本入りなのにコンパクト」「におい・煙り少ない」（本件広告A，B，D）及び「この細さでこの刺激。直径5mmのセンセーション。」（本件広告C2）等に比べると，単なる商品の内容や形状を説明しただけのものではなく，そのフィルターにパール状の光沢や色つやがあるとの特徴があるフィルター付きたばこである本件商品を，「パールフィルター」や「PEARL FILTER」と称してその宣伝広告活動しているものと認めることは可能である（「キラキラきらめく」は「パールフィルター」を修飾する形容詞として表示されているものと解される。）。

これらの事実からすると，被告は，そのブランド戦略からして，本件商品に「ピアニッシモ・スーパースリム・メンソール・ワン」との商品名を付し，「ピアニッシモ・ファミリー」と称される商品群に属する一銘柄として，「PIANISSIMO」の商標を強調するなどした上で，フィルターにパールのような光沢とつやのあるたばこである本件商品の特徴に由来する「パールフィルター」や「PEARL FILTER」という二次的なブランドも採用したものと認めるのが相当である。

以上によれば，被告は，本件各広告において，「ピアニッシモ スーパースリム」「PIANISSIMO SUPER SLIM」ないし「PIANISSIMO」等を本件商品のメインブランドとして広告宣伝し，取引者及び需要者は，これらの商標によって，本件商品を他の商品から識別するものであるけれども，同時に，「パールフィルター」や「PEARL FILTER」との標章も，本件商品の特徴を表す二次的ブランドとして，本件各広告に使用されたものと認められる。

ウ 次に，本件各広告における「パールフィルター」や「PEARL FILTER」との商標が，本件商標と社会通念上同一の商標といえるか否かについて判断する。

本件広告A，B，C2及びD中の「パールフィルター」や本件広告C1中の「PEARL FILTER」のうち，「フィルター」ないし「FILTER」は，本件商標の指定商品であるたばこのフィルターを指す語であって，これをフィルター付きたばこに使用した場合，それ自体識別力を有しない語である。

これに対し，「PEARL」の文字は，真珠という意味の英語であり，そのカタカナ表記である「パール」を含め，日本人によく知られている言葉であるから，これをたばこという商品に使用した場合に，自他識別機能を有する商標となり得るものである。

しかし、前記イ認定のとおり、本件各広告においては、「パール」や「PEARL」は、本件商品の二次的ブランドである「パールフィルター」や「PEARL FILTER」との商標の一部として使用されているにとどまるものである。「パールフィルター」や「PEARL FILTER」との商標は、本件商品の二次的ブランドとして使用されているものである以上、取引者及び需要者はこれを一連一体のものとして認識し、把握するものであって、「パール」や「PEARL」のみを分離して認識し、把握するものではない。

したがって、本件各広告において使用されている「パールフィルター」ないし「PEARL FILTER」との商標は、本件商標と社会通念上同一の商標であるということとはできない。

エ 以上によれば、本件各広告において、本件商標が使用されているとは認められない。

したがって、原告主張の取消事由1（本件商標の使用が認められるとした判断の誤り）は理由がある。

2 結論

以上のとおりであるから、取消事由2について判断するまでもなく、審決は違法であり取消しを免れない。

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．特許庁の審決においては、商標権者（審判被請求人・被告）は本件商標を通常使用権者D社が商品フィルターについて使用している「パールフィルター」「PEARL FILTER」は本件商標と社会通念上同一の商標と認定し、指定商品「たばこ」に関する広告に「パールフィルター」を付して展示又は頒布していたから、法2条3項8号に規定する広告に登録商標を付していたものと認定し、登録を取り消すことはできないと判断した。

2．これに対して知財高裁は、各広告においては、「パール」や「PEARL」は、本件商品の二次的ブランドである「パールフィルター」や「PEARL FILTER」中の商標の一部として使用されているにとどまるものである以上、取引者、需要者はこれを一連一体のものと認識するもので、「パール」や「PEARL」を分離しては認識しない。

そうすると、本件各広告に使用されている商標は、本件商標と社会通念上同一の商標であるということとはできない、と裁判所は認定したのである。

3．これによって、本件商標に対する審決は取り消され、特許庁審判部に差し戻されることになる。

それにしても、かつて筆者も吸っていたことがあるJT社の「パール PEARL」という商標のタバコは、現在すでに廃止されていたとは知らなかった。

JT社は、平成15年と平成25年とに更新登録をしているのだから、将来、使用するかも知れないという意味はあったのだろう。しかし、本件商標の登録の取り消しが確定すると、代わって今度はFM社が商標登録をして、製造販売することになるのだろうか。

〔牛木 理一〕