


登録商標「」無効審決不成立の審決取消請求事件：知財高裁
平成25(行ケ)10251・平成26年2月27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11号)、商品出所の混同(商標法4条1項15号)

【事 実】

特許庁が無効2012-890083号事件について平成25年5月1日にした審決を取り消す。

前提となる事実

1 特許庁における手続の経緯等

被告Yは、別紙1のと通りの構成と指定商品に係る登録第5461199号商標(平成23年4月20日登録出願、同年11月25日登録査定、平成24年1月6日設定登録。以下「本件商標」という。)の商標権者である。

原告(ステラ マッカートニー リミテッド)は、平成24年9月25日、被告を被請求人として、商標登録無効審判請求(無効2012-890083号事件)をした。特許庁は、平成25年5月1日、審判の請求は成り立たない旨の審決(以下「審決」という。)をし、その謄本は、同月10日、原告に送達された。

2 審決の概要


審決の理由は、別紙審決書写に記載のとおりである。審決は、要するに、①本件商標から生ずる自然の称呼は「セントエラ」ないし「セイントエラ」であって、「聖者エラ」の観念を生ずるから、別紙2記載1の商標(以下「引用商標1」という。)と外観、称呼及び観念のいずれの点についても互いに紛れるおそれのない非類似の商標で、商標法4条1項11号には該当しない、②引用商標1は、原告の業務に係る商品「香水」を表示するものとしても、原告のブランドの略称を表示するものとしても、取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない上に、本件商標とは、商標それ自体全く別異の商標というべきであり、また、別紙2記載2の商標(以下「引用商標2」という。)及び同記載3の商標(以下「引用商標3」という。また、引用商標1ないし3を併せて「引用各商標」という。)は、我が国のファッション関連の商品分野の取引者・需要者の間に広く認識されてはいるものの、本件商標とは、商標それ自体全く別異の商標というべきであるから、本件商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれのある商標ということとはできず、同項15号にも該当しないとするものである。

【判 断】

1 取消事由1（商標法4条1項11号該当性判断の誤り）について

(1) 認定事実

ア 本件商標

本件商標の構成は、別紙1のとおり「」との特徴のある筆記体により描かれた「S」、「t」、「E」、「l」、「l」、「a」の文字からなる。本件商標のうち、「St」部分及び「Ella」部分は、それぞれの部分を構成する文字が互いに繋がっているのに対し、「St」部分の「t」と「Ella」部分の「E」との間には間隙がある。

本件商標は、化粧品についてマレーシア法人「Stella's Choice (M) Sdn. Bhd.」がそのウェブサイトにおいて使用しており、本件商標を付した商品は主に東南アジア諸国で販売されている。これらの国々では、本件商標は、「セントエラ」又は「セイントエラ」と称呼されている。本件商標を使用するブランドの創設者は、「STELLA K. Y. CHIN」である。（甲4の1ないし4の8、153、167）

イ 引用商標1及び取引の事情

引用商標1は、「STELLA」の文字からなる商標である（なお、引用商標2、3は「STELLA McCARTNEY」の文字からなる商標である。）。

原告は、ファッションデザイナーであるステラ・マッカートニーがGUC CI（グッチ）グループとのパートナーシップの下で平成13年に創設した原告ブランドの商品の製造販売を業とする法人であり、引用各商標を使用する者である。（甲5の1、5の2）

原告ブランドに係る商品は、日本各地の百貨店内の店舗等や原告ブランドの路面店などで販売されている。（甲10、28、29、129）

我が国においては、原告ブランドあるいはデザイナーとしてのステラ・マッカートニーを指す場合には、「ステラ（STELLA）」と略称される場合がある。（甲14ないし18、23ないし29、32、35、36、45、49、60、65、66、69、73、88）

ステラ・マッカートニーは、原告ブランドの他に、香水ブランドとして「STELLA」も展開しており、引用商標1を表示している。（甲2、5、41、42、45ないし47、49、50、52、54ないし58、60ないし63、65ないし74、76、78ないし93）

ウ その他の事情

我が国で利用される代表的な辞典・辞書類には、「Saint」の略語としては、ピリオドを付した「St.」が記載されているが、ピリオドを付さない「St」が掲載されている例もある。「Saint」の略語としては、ピリオドを付して「St.」とする例があるとともに、ピリオドを付さずに「St」とする例もある。（甲144ないし146の1、154ないし15

7, 174ないし188, 乙18ないし24)

原告が依頼して調査会社がインターネット上で実施した調査の結果によれば、本件商標の読み方としては「セントエラ」、「セント エラ」、「セント・エラ」又は「セント エラ」との回答が全体の13.4パーセント、「ステラ」との回答が9.6パーセント、「セイントエラ」又は「セイントエラ」との回答が3.2パーセント、「ストエラ」との回答が2.8パーセントなどとなっている。(甲191)

(2) 類否についての判断

ア 称呼の類否について

(ア) 本件商標

本件商標については、「セントエラ」又は「セイントエラ」との称呼を生じ、「ステラ」との称呼は生じないとするのが相当である。

すなわち、本件商標の構成は別紙1のとおりであるところ、本件商標のうち、「St」部分及び「Ella」部分は、それぞれを構成する文字が互いに繋がっているのに対し、「St」部分の「t」と「Ella」部分の「E」との間には間隙があること、「St」部分と「Ella」部分とのそれぞれ先頭の文字である「S」と「E」が大文字で、その他の文字は小文字で表記されていること、したがって、本件商標に接した取引者・需要者は、「St」部分と「Ella」部分から構成される商標であると認識すると解されること、「Saint」の略語としては、ピリオドを付さずに「St」とのみ表記することも通常の表記態様であること、原告が依頼して実施した調査によっても本件商標を「セントエラ」等と読むと回答した者が最も多く、本件商標に接した者は、「St」部分と「Ella」部分に分けて認識し、かつ、前者を「Saint」の略であると理解しているとの回答が多いこと等の諸事情を総合すると、本件商標からは「セントエラ」又は「セイントエラ」との称呼が生じると認められる。

以上のとおり本件商標が「St」部分と「Ella」部分とに分けて認識されることに照らすと、特段の事情のない限り、両者を連続した一体のものと認識されることはないというべきであるから、「ステラ」との称呼は生じないと解するのが相当である。

(イ) 称呼の類否判断

引用商標1からは「ステラ」との称呼が生じる。「セントエラ」又は「セイントエラ」との本件商標の称呼と「ステラ」との引用商標1の称呼は、構成する音数、音質、音感のいずれも異なるもので称呼上類似しない。

イ 外観の類否について

本件商標の外観は、別紙1に記載のとおりであって、各文字を筆記体風に表記するのに対して、引用商標1は、各文字を活字体で表記するものであって、両者は外観上相違する。

ウ 観念の類否について

前記アのとおり、本件商標に接した取引者・需要者は、本件商標を「S t」部分と「E l l a」部分に分けて認識すると解される。我が国で利用されている代表的な辞典・辞書によれば、「S t」部分からは、「聖」又は「聖者」等の観念が生じると解され、また「E l l a」部分からは、「エラという女性の名前」という程度の観念が生じるから、本件商標は全体として「聖エラ」又は「聖者エラ」という程度の観念が生じることになる。前記のとおり、「S a i n t」の略語としては「S t」のみを用いることも普通の態様であることに照らすならば、「S t」の後にピリオドが付されていないことはこの判断を妨げない。

これに対し、引用商標1からは、「ステラという女性の名前」という程度の観念が生じるから、本件商標と引用商標1とは観念において相違する。

エ まとめ

以上のとおり、本件商標と引用商標1とは、称呼、外観及び観念のいずれも相違するものであって、その他の取引の実情を考慮したとしても、両者は互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから、本件商標が商標法4条1項11号に該当する商標ではないとした審決の結論には違法はない。

(3) 原告の主張について

以上の認定判断に対して、原告は、本件商標の使用者の名称が「S t e l l a ' s C h o i c e (M) S d n . B h d . 」であることや、ブランドの創業者の名が「S T E L L A K . Y . C H I N」であること等を指摘して、本件商標からは「ステラ」であること等を指摘して、本件商標からは「ステラ」との称呼も生じるなどと主張する。

しかし、原告主張に係る事実を前提としたとしても、そのことをもって、本件商標から「ステラ」の称呼が生じると合理的に解することはできず、原告の主張は採用できない。

2 取消事由2（商標法4条1項15号該当性判断の誤り）について

本件商標と、引用商標1が類似しないことは、前記1(2)のとおりである。

引用商標2及び3は、いずれも「S T E L L A M c C A R T N E Y」の文字を横書きしてなる商標であるところ、引用商標2及び3からは、その構成文字に相応して「ステラマッカートニー」の称呼、及び「ステラ・マッカートニーという女性の名前」という程度の観念を生じ、さらには、原告ブランド又はステラ・マッカートニーを指して「ステラ」と略称されること場合もあることからすれば、「ステラ」との称呼と「ステラという女性の名前」程度の観念を生じる場合があると認められる。

他方、前記のとおり、本件商標からは「セントエラ」又は「セイントエラ」との称呼、及び「聖エラ」又は「聖者エラ」との観念が生じるから、本件商標と引用商標2及び3は、称呼及び観念において相違する。また、本件商標と引

用商標 2 及び 3 は、その外観上明らかに相違する。

そうすると、本件商標と引用各商標は全く別異の商標というべきものであって、その他本件に現れた事情を考慮しても、本件商標は、その指定商品に使用された場合に、当該商品が原告又は原告と何らかの関係のある者の業務に係る商品であるというように、商品の出所に混同が生じるおそれがある商標とはいえないから、本件商標が商標法 4 条 1 項 1 5 号に該当するものではないとした審決の結論に違法はない。

3 まとめ

以上のとおり、審決には、原告の主張に係る取消事由はない。原告は、その他縷々主張するが、いずれも採用の限りではない。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．本件登録商標に係る文字標章を「ステラ」と一連に称呼するか、「セント・エラ」と分離して称呼するかの問題が本件事案であるところ、グラフィックデザイナーのような専門職から見れば前者と、普通の消費者から見れば後者と称呼する者が、それぞれ多数ないだろうかと筆者はまず思ったものである。

この問題は、TFにおける書体デザインに関係するところ、本件商標の表示の元となった文字書体デザインには、タイポグラファーが命名した特定の名称がついているかも知れない。書籍で公表されている書体集を調査すれば明らかになるだろう。ということは、筆記体調のこのアルファベットの書体デザインについては創作者がいて、特定の名称もついているからである。しかし、本事件はそのような問題に関係するものではない。

また、使用する文字標章の構成態様は、大小文字体の区別なく混同して一連に表示することも多いのが現実の姿である。

2．さて、本件について審判部においては、引用商標 1, 2, 3 はいずれも「STELLA」の文字要部から成る商標であるから、本件商標とは称呼、外観、観念において相違し類似するものではないし、商品出所の混同を起こさせるような商標でもない、と認定し判断した。

また、知財高裁においても、同様の理由によって請求棄却の判決をした。

まず法 4 条 1 項 1 1 号の適用について、裁判所は、「St .」部分と大文字で始まる「Ella」部分とに分けた構成態様について、両者は「連続した一体のものと認識されることはない」と判断したから、「ステラ」の称呼は生じないと解釈した。しかし、この断定と解釈には疑問がある。

本件商標については、その商標使用者である商標権者の会社名をなぜ考慮することをしなかったのだろうか。

これについて判決は、「そのことをもって、本件商標から『ステラ』の称呼が生じると合理的に解することはできず」と認定するが、紙一重の判断だった

のだろうか。

3．商標法4条1項15号の適用について裁判所は、引用商標2,3に係る文字から、「ステラ」と略称される場合もあるとすれば、「ステラという女性の名前」程度の観念を生ずる場合があると認められると認定した。

これについて裁判所は、前記したように、「セントエラ」の称呼と「聖エラ」の観念が生ずることの方を有力視し、本件商標と引用商標2,3とは相違するから、全く別異の商標であり、その指定商品に使用された場合に、原告業務に係る商品の出所と混同を生じるおそれがある商標とはいえないと判断した。

しかしながら、キリスト教界においてこれまで「聖者」と呼ばれる人は多くしても、「セント・エラ」などという女性名の聖者が存在したことはあったのだろうか。もしたとえあったとしても、そのような名称を化粧品の商標として使用することに何ら問題はないと出願人は考えたのだろうか、疑問である。

4．この商標事件において問題は、本件商標をそもそも「セント・エラ」という聖者の名称と解したところにある。しかし、仮にそのような女性の聖者なる者がかつていたとしても、そのような人物の名称を商標として使用することは現実により得ることではない。商標とは、商品や役務に付して営利目的に使用される標章であるから、聖者の名称を商標として使用したり、登録したりすることは常識では考えられない出来事である。

したがって、この問題は、そのような商標誕生の本質的なところから考えるべきことが問われているものといえるのである。

5．外国人の女性の名称として「ステラ」と称呼する者が比較的多いことを考慮すれば、その商標権者の名称との関係からも、これは「セント・エラ」ではなく、全体をつづけて「ステラ」と称呼するのが普通といえるのである。その意味で裁判官の能力レベルの低さを痛感する次第である。したがって、本判決は疑問であるといわざるを得ない。

〔牛木 理一〕

本 件 商 標

(111) 【登録番号】商標登録第5461199号 (T5461199)

(151) 【登録日】平成24年1月6日 (2012. 1. 6)

(540) 【登録商標】



(500) 【商品及び役務の区分の数】 1

(511) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】

第3類 化粧品、頬紅、口紅、リップスティック、唇ケア用リップスティック、アイシャドウ、アイライナー、マスカラ、アイブロウ、クレンジングクリーム、スキンケア化粧品、スキנקレンジング用化粧品、美白化粧品、美白効果のあるクリーム、アイクリーム、化粧水、フェイスクリーム、クリーム、皮膚を滑らかにする乳液、スキンケア乳液、ファンデーション、しわ防止用クリーム、しわとりクリーム、クリーム状の角質除去用化粧品、下地用化粧品、日焼け止め乳液、美白効果のある乳液、日焼け止めクリーム、洗顔クリーム、洗顔用乳液、リップグロス、ボディクリーム、ハンドクリーム、顔用の使い捨てのマスク状の化粧品

【国際分類第9版】

(210) 【出願番号】商願2011-27791 (T2011-27791)

(220) 【出願日】平成23年4月20日 (2011. 4. 20)

(732) 【商標権者】

【識別番号】511099249

【氏名又は名称】ウォン クウアイ フォア

【住所又は居所】マレーシア、メラカ 75450、アイル ケロ、タマン タシク ウタマ、ジャラン ティーユー9イー、2番

(740) 【代理人】

【識別番号】100136331

【弁理士】

【氏名又は名称】小林 陽一

【法区分】平成18年改正

【審査官】山田 正樹

(561) 【称呼 (参考情報)】セントエラ、セントエッラ、エステイエラ、エステイエッラ、エラ、エッラ、ステラ

【検索用文字商標 (参考情報)】STELLA

【類似群コード (参考情報)】

第3類 04C01

(531) 【ウィーン分類 (参考情報)】27. 5. 1. 12; 27. 5. 1. 19; 27. 5. 4; 27. 5. 11; 27. 5. 23. 92

〔引用商標〕

別紙 2

1 「STELLA」の文字を横書きしてなり、第3類「香水類、化粧品」を指定商品とする登録第5438701号商標（平成20年11月13日登録出願、平成23年9月16日設定登録）。

2 「STELLA McCARTNEY」（「STELLA」の文字部分と「McCARTNEY」の文字部分との間には、半文字程度の間隔がある。）の文字を横書きしてなる商標。

3 「STELLA McCARTNEY」（「STELLA」の文字部分と「McCARTNEY」の文字部分との間には、半文字程度の間隔がある。）の文字を横書きしてなり、第3類「Perfumes, eau de toilette, eau de cologne, deodorants for personal use; essential oils for personal use; oils for cosmetic purposes; soaps; cleansing milk for toilet purposes; cosmetics; make-up preparations; make-up removing preparations; make-up powders; cosmetic creams; cosmetic preparations for skin care, for cellulite reduction, for the bath, for sun-tanning; cosmetic kits; beauty masks; pencils for cosmetic purposes; blush; nail polish; lipsticks; hair lotions and non-medicated preparations for hair care; shampoos; shaving preparations, shaving soaps; dentifrices.」及び第9類「Spectacles (optics); sunglasses; goggles for sports; spectacle cases; spectacle glasses; spectacle frames; optical goods; anti-glare glasses; contact lenses; correcting lenses (optics); containers for contact lenses; binoculars; magnifying glasses (optics).」を指定商品とする国際登録第796258号商標（2002年12月30日にイギリス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権主張、2003年1月27日国際登録、平成16年1月9日設定登録。）。

〔引用商標 1〕

(111) 【登録番号】商標登録第5438701号 (T5438701)

(151) 【登録日】平成23年9月16日 (2011. 9. 16)

(540) 【登録商標】

STELLA

(500) 【商品及び役務の区分の数】 1

(511) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】

第3類 香水類, 化粧品

【国際分類第9版】

(210) 【出願番号】商願2008-92185 (T2008-92185)

(220) 【出願日】平成20年11月13日 (2008. 11. 13)

【審査番号】不服2010-7630 (T2010-7630/J1)

【審査請求日】平成22年4月9日 (2010. 4. 9)

(732) 【商標権者】

【識別番号】506317749

【氏名又は名称】ステラ マッカートニー リミテッド

【住所又は居所】イギリス国 ダブリュー10 5ピーエス ロンドン ゴルボーン ロード
92 ピークハウス

(740) 【代理人】

【識別番号】100089587

【弁理士】

【氏名又は名称】佐藤 雅巳

(740) 【代理人】

【識別番号】100110342

【弁理士】

【氏名又は名称】古木 睦美

【法区分】平成18年改正

【審査長】 【特許庁審査官】小林 由美子

【特許庁審査官】小川 きみえ

【特許庁審査官】大橋 良成

(561) 【称呼 (参考情報)】ステラ

【検索用文字商標 (参考情報)】STELLA

【類似群コード (参考情報)】

第3類 04C01

[引用商標 2 ・ 3]

(1 1 1) 【国際登録番号】 7 9 6 2 5 8

(1 5 1) 【登録日】 平成 1 6 年 1 月 9 日 (2 0 0 4 . 1 . 9)

(2 2 0) 【国際登録日又は事後指定日】 平成 1 5 年 1 月 2 7 日 (2 0 0 3 . 1 . 2 7)

(5 4 0) 【登録商標】

STELLA McCARTNEY

(5 0 0) 【商品及び役務の区分の数】 2

(5 1 1) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】

3 Perfumes, eau de toilette, eau de cologne, deodorants for personal use; essential oils for personal use; oils for cosmetic purposes; soaps; cleansing milk for toilet purposes; cosmetics; make-up preparations; make-up removing preparations; make-up powders; cosmetic creams; cosmetic preparations for skin care, for cellulite reduction, for the bath, for sun-tanning; cosmetic kits; beauty masks; pencils for cosmetic purposes; blush; nail polish; lipsticks; hair lotions and non-medicated preparations for hair care; shampoos; shaving preparations, shaving soaps; dentifrices.

9 Spectacles (optics); sunglasses; goggles for sports; spectacle cases; spectacle glasses; spectacle frames; optical goods; anti-glare glasses; contact lenses; correcting lenses (optics); containers for contact lenses; binoculars; magnifying glasses (optics).

(5 1 1) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務の訳 (参考) 】

第 3 類 香水, オードトワレ, オーデオロン, 身体防臭用化粧品, 身体用精油, 化粧用油, せっけん, 化粧用クレンジング乳液, 化粧品, メイクアップ用化粧品, 化粧落とし剤, おしろい, 化粧用クリーム, 皮膚の手入れ用・脂肪取り除き用・浴用・日焼け用の化粧品, 化粧品, 美顔用パック, 化粧用ペンシル, ほお紅, ネイルエナメル, 口紅, ヘアーローション及びヘアケア用の薬用でない用剤, シャンプー, ひげそり用剤, ひげそり用せっけん, 歯磨き

第 9 類 眼鏡 (光学用のもの。) , サングラス, 運動用ゴーグル, 眼鏡用容器, 眼鏡用レン

ズ，眼鏡用枠，光学製品，サングラス，コンタクトレンズ，補正レンズ（光学用のもの。） ，
コンタクトレンズ用容器，双眼鏡，拡大鏡（光学用のもの。）

（ 8 2 1 ） 【基礎出願】

【出願番号】 2 3 1 9 7 9 2

【出願日】平成 1 4 年 1 2 月 3 0 日（ 2 0 0 2 . 1 2 . 3 0 ）

【国又は機関】 G B（英国）

（ 3 1 0 ） 【優先権主張番号】 2 3 1 9 7 9 2

（ 3 2 0 ） 【優先日】平成 1 4 年 1 2 月 3 0 日（ 2 0 0 2 . 1 2 . 3 0 ）

（ 3 3 0 ） 【優先権主張国又は機関】 G B（英国）

（ 7 3 2 ） 【商標権者】

【氏名又は名称】 S T E L L A M C C A R T N E Y L I M I T E D

【住所又は居所】 4 G r a f t o n S t r e e t L o n d o n W I X 4 E F（U n
i t e d K i n g d o m）

【審査官】村上 照美

（ 5 6 1 ） 【称呼（参考情報）】ステラマッカートニー、ステラ、マッカートニー

【検索用文字商標（参考情報）】 S T E L L A M C C A R T N E Y

【類似群コード（参考情報）】

第 3 類 0 4 A 0 1、0 4 B 0 1、0 4 C 0 1、0 4 D 0 1

第 9 類 1 0 B 0 1、2 3 B 0 1