

登録商標「Heads」無効審決取消請求事件：知財高裁平成 18(行ケ)10307・平成 19 年 1 月 23 日判決 棄却〔特許ニュース平成 19 年 8 月 29 日号〕

〔キーワード〕

利害関係人，商品の非類似性，著名商標，他人の業務に係る商品との混同，商標法 4 条 1 項 1 5 号

〔事 実〕

原告（K社）は、「第 2 5 類帽子」を指定商品として、本件商標を平成 1 5 年 9 月 1 日に出願し、平成 1 6 年 5 月 1 4 日に設定登録した商標登録第 4 7 6 9 2 5 6 号の商標権者であるところ、これに対し被告（ヘッド・スポーツ・アクチエンゲゼルシャフト）は、引用 1 商標（登録第 1 0 3 8 2 5 6 号と引用 2 商標（登録第 1 5 3 3 0 6 2 号）と類似するとして、登録無効審判を請求したところ、特許庁は本件商標は商標法 4 条 1 項 1 5 号に違反して登録されたものとして、その登録を無効とするとの審決をした。

本件は、この審決の取消しを求めた事案である。

〔判 断〕

1 取消事由 1（引用商標の商標権者の認定の誤り及び請求人適格の欠如の看過）について

(1) 甲第 1 4 4，第 1 4 5 号証，乙第 2～第 4 号証及び弁論の全趣旨によれば，被告は，引用 1 商標及び引用 2 商標を，平成 4 年 1 2 月 1 7 日に米国法人ヘッド・スポーツ・インコーポレーテッドから譲り受け（平成 5 年 1 1 月 2 2 日移転登録），これを保有していたが，平成 1 6 年 3 月ころ，これをヘッド・テクノロジーに移転したこと（同年 4 月 1 3 日登録），ヘッド・テクノロジーは，2 0 0 1 年（平成 1 3 年）1 2 月 1 3 日に、被告の全額出資によって設立されたオーストリア法人であり、現在も、被告の全額出資子会社であること，以上の事実を認めることができる。

(2) 上記事実関係によれば，本件審判請求の時点において，引用商標の商標権者は，審判請求人である被告ではなく，ヘッド・テクノロジーであったことになるが，審決には，その理由中の認定判断部分（「第 1 本件商標」，「第 2 請求人の引用商標」及び「第 5 当審の判断」）に，引用商標の商標権者が被告である旨認定した箇所，あるいは，そのことを前提として認定判断したと認められる箇所は存在せず，かえって，「請求人の商標『HEAD』」との語句を用いている（6 頁 3 5～3 6 行，7 頁 1 行）ことにかんがみると，そのような認

定を避けていることが窺える。

したがって、審決に、引用商標に係る商標権者の認定の誤りがあるとの原告の主張は失当である。

(3) もっとも、商標の登録無効審判請求をするについては、請求人に当該審判請求をする法律上の利益があることが必要であると解すべきである。

しかるところ、審決によれば、被告は、本件商標が引用商標と類似し、指定商品も同一又は類似するものとして、商標法4条1項11号に基づき、また、本件商標は著名な被告の商標に類似するものであって、これが指定商品に使用されると、被告又は被告と経済的、組織的に何らかの関係がある者が提供する商品であるかのように、その出所につき、取引者、需要者が誤認、混同するものとして、同項15号に基づき、さらに、原告が、世界的に著名な被告の商標に類似させ、不正の目的を持って本件商標の登録出願をしたものであるとして、同項19号に基づき、本件審判請求をした者であることが認められるところ、このことに、上記(1)のとおり、被告は、従来、引用商標の商標権者であった者であり、その商標権の移転先であるヘッド・テクノロジーは、被告の全額出資に係る子会社であること、また、後記のとおり、被告は「引用1商標の構成と同一の範囲内の構成である『HEAD』の、文字から成る商標」(後記引用1構成商標)及び「引用2商標の構成と同一の範囲」内の構成である、スキー板の先端部分の図形と『HEAD』の文字を組み合わせる商標(後記「引用2構成商標」)を使用する者であることを併せ考えれば、被告は、本件商標の登録無効について利害関係を有するものといえることができ、本件審判請求をする法律上の利益を有するものといえるべきである。

したがって、審決に、被告に請求人適格がないことを看過してなされた違法があるとの原告の主張は、採用することができない。

2 取消事由2(引用商標の著名性の認定の誤り)について

原告は、引用商標の指定商品は、ともに「被服」であって、「スキー用具及びその他スポーツ用品」や「靴」を包含するものではないから、「引用商標は、スキー用具及びその他スポーツ用品について、本件商標の登録出願前はもちろんのこと登録査定時においても、わが国において広く知られた商標と認めることができる」との審決の認定が誤りであると主張する。

確かに、引用1商標及び引用2商標の指定商品が、いずれも「第25類被服」であることは、上記第2の2の(1)、(2)のとおりであり、スキー板等のスキー用品や、テニスラケット等の他のスポーツ用品、テニスシューズ等の靴類は、引用1商標及び引用2商標の指定商品に含まれるものではない。したがって、審決の上記認定は、その説示に係る「引用商標」が、引用1商標及び引用

2 商標を意味するとすれば、不合理である。

しかしながら、審決の上記認定説示は、その直前の「甲第41号証は、厳選された486ブランドの一流商品2237点が収録されている『男の一流品大図鑑'86年版』であり、そのなかに、請求人の商標『HEAD』が付されたスキー板が1986年のニューモデルとして掲載されている。甲第42号証は『男の一流品大図鑑'94年版』であり、テニスラケットについて請求人の商標『HEAD』の掲載が認められる。・・・さらに、上記のスキー板、テニスラケットのほか、本件商標の登録出願前に発行された雑誌において、スキーウェア（甲第77号証ないし同第91号証及び同第93号証、テニスシューズ（甲第84号証、甲第93号証）などについて、商標『HEAD』が使用されていることが、上記甲各号証ほかにより認められる。また、'76年、'80年、'85年、'90年、及び'94年の各『世界のスキー用具（別冊『山と渓谷』skierほか（甲第99号証）ないし同第103号証）において、それぞれ商標『HEAD』が掲載され、スキー用具などに使用されていることが認められる。1993年（平成5年）4月13日付けの日経産業新聞に『スポーツ用品進出へ』の項目の下『スキー板やテニスラケット、ゴルフ用具などで知られる総合スポーツ用具メーカー『ヘッド』・・・（後略）・・・』の記事がある（甲第104号）」との認定に基づくものであって、上記認定説示に係る「引用商標」が、この認定部分における「（請求人の）商標『HEAD』」を指していることは明白である。そして、この認定部分において、審決が掲記した各証拠によれば「（請求人の）商標『HEAD』とは、「HEAD」の文字から成る構成の商標（甲第41、第42、第77、第79～第81、第93、第94、第99～第101、第103号証）、「ヘッド」の文字から成る構成の商標（甲第78、第87号証）、スキー板の先端部分の図形と「HEAD」の文字を組み合わせる「 」との構成の商標（甲第81～第86、第88～第91、第93、第102、第103号証）であることが認められるから、結局、審決の上記認定説示は、被告がスキー用具及びその他のスポーツ用品について使用する、「引用1商標の構成と同一の範囲内の構成である『HEAD』の文字から成る商標」及び「引用2商標の構成と同一の範囲内の構成である、スキー板の先端部分の図形と『HEAD』の文字を組み合わせる商標（以下「引用1構成商標」「引用2構成商標」といい、一括していうときには「引用構成商標」という）が、本件商標の登録出願前はもちろんのこと登録査定時においても、我が国において広く知られた著名な商標と認められるとの趣旨であると解することができ、上掲各証拠に照らして、そのような認定であれば、誤りはない（「ヘッド」の文字から成る商標の構成は、引用1商標又は引用2商標と同一の範囲内である構成を有するとはいえないが、かかる構成の商

標を除外したとしても、上記認定に誤りがあるとはいえない。)

審決は、引用1商標及び引用2商標につき「以下、一括していうときは『引用商標』という(2頁25行)との定義付けをしたものであるから、「引用商標」との語句を用いた上記認定説示は不正確であるが、上記のとおり、審決のその余の記載に基づいて、その趣旨を理解し得るものであるから、これを誤りとまでいうことはできず、原告のこの点についての主張を採用することはできない。

3 取消事由3(出所の混同についての認定判断の誤り)について

(1) 原告は、審決の「本件商標より生ずる『ヘッズ』の称呼と引用商標より生ずるヘッドの称呼とを比較するに両者はともに促音を含めた3音よりなり、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音を含めた2音『ヘッ』を同じくするものであるから、称呼上極めて近似した商標であるということができるとの判断(この判断における「引用商標」も、上記2と同様「引用構成商標」を意味するものと解すべきである)に対し、「ヘッズ」と「ヘッド」の各称呼の相違音である「ズ」と「ド」は、子音、母音のいずれも共通にしていないから、本件商標と引用商標(引用構成商標)は、称呼上、むしろ近似していないと主張する。

しかしながら、ズとドの各音の子音が異なるとしても、現代仮名遣い(昭和61年7月1日内閣告示1号)が、本来は「づ」である音を、原則として「ず」と表記するよう定めていることから窺えるように、「ズ」と「ヅ」の音は、ほぼ同一といってよい程に近似しているものであり、したがって「ズ」と「ド」の各音は、実質的に、母音「u」と「o」が相違するだけであるところ、このことに、審決が指摘するとおり、本件商標と引用構成商標が、ともに促音を含めた3音より成り、称呼における識別上、重要な要素を占める語頭音を含めた2音「ヘッ」を同じくすることを併せ考えれば、本件商標と引用構成商標の称呼は、近似するものということができ、審決の上記判断に誤りはない。

なお、原告は、本件商標が、頭部を表す円輪郭の図形と帽子のひさしに見立てた文字部分から成るものであって、「帽子をかぶった顔」の観念が生ずるとした上、「頭」の観念が生ずる引用商標(引用構成商標)と、観念においても類似しないと主張する。

しかしながら、本件商標の図形部分は、明瞭な筆記体による「H e a d s」の文字部分の背後にある、単純で極めてありふれた円輪郭にすぎず、例えば、人の顔を連想させるような特徴などもないから、たとえ、本件商標が、商品「帽子」に付されていたとしても、これに接した取引者、需要者の注意は、まず上記文字部分のみに向かうと考えられ、したがって、上記文字部分は、本件

商標において、独立した自他商品識別機能を有するものであると認められる。そうすると、本件商標が、その文字部分と図形部分とを一体として把握され「帽子をかぶった顔」の観念を生ずるか否かはともかく、本件商標から、文字部分に応じて「頭」の観念が生ずることは明らかであるから、原告の上記主張は、その前提において失当である。

(2) 審決の「引用商標が使用されている『テニス用ラケット、スキー板、テニス用衣服、テニス用靴、ゴルフ用具など』と本件商標の指定商品である『帽子』に包含される『テニス用の帽子、スキー用の帽子、ゴルフ用の帽子など』は、同時に使用される場合が多く、また、需要者の多くを共通にするものであるから、両者は密接な関連を有する商品であるということが出来る」との判断（この判断における「引用商標」も、上記2と同様「引用構成商標」を意味するものと解すべきである。）に対し、原告は、自己がファッション性のある帽子の販売を専業としており、販売場所も専門店等であるとして、本件商標を付した商品と引用構成商標を付した商品とが、取引者、需要者を共通にするということとはできないと主張する。

しかしながら、本件商標の指定商品から「テニス用の帽子、スキー用の帽子、ゴルフ用の帽子など」が除かれているわけではなく、また、本件商標が「テニス用の帽子、スキー用の帽子、ゴルフ用の帽子など」に使用されることが、現在及び将来にわたってあり得ないという事情を認めるに足る証拠もないから、原告の上記主張は失当であり、審決の上記判断に誤りはない。

(3) 原告は、審決の「本件商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その商品が請求人の製造、販売に係る商品であると連想、想起し、請求人又は同人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない」との判断に対し、商標「HEAD」については、引用2商標と同一構成の商標（引用2構成商標）が、スキー用具及びその他のスポーツ用品並びにスキー靴について、広く認識されているものと考えられるのに対し、本件商標は図形部分によって受ける印象が極めて強いものであり、取引者、需要者が、本件商標の付された商品を、引用2商標の権利者又は同人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の製造販売に係る商品と混同するおそれは皆無であると主張するが、引用2構成商標のほか、引用1構成商標も、スキー用具及びその他のスポーツ用品について著名と認められることは、上記2のとおりであり、また、本件商標に接した取引者、需要者の注意が、まず文字部分のみに向かうと考えられることは、上記(1)のとおりであるから、原告の上記主張は、その前提において失当である。

(4) また、原告は、審決の上記判断に対し、引用商標が指定商品中の「帽子」

について用いられた場合には、商品の用途を表示したものであるから、単なる品質表示であるにすぎず、引用商標は、商品「帽子」については、識別力の乏しい商標であるから、「混同」の範囲は、識別力の乏しい商品「帽子」にまで及ぶことはないと解すべきであると主張する。

しかしながら、引用構成商標が、「テニス用ラケット、スキー板、テニス用衣服、テニス用靴、ゴルフ用具など」について使用される著名商標であって、本件商標の指定商品中に含まれる「テニス用の帽子、スキー用の帽子、ゴルフ用の帽子など」が、引用構成商標が使用される上記各商品と、需要者の多くを共通とし、密接な関連を有するものであるとの審決の認定に誤りがないことは、上記のとおりである。

そして、そうであれば、仮に、引用構成商標が、商品「帽子」との関係において、商品の用途を表示したものに当たるとしても、識別力がないということとはできないから、本件商標をその指定商品について使用するときは、いわゆる広義の混同が生ずるとした審決の上記判断に誤りがあるということとはできない。

したがって、原告の上記主張も失当である。

以上によれば、原告の主張はすべて理由がなく、原告の請求は棄却されるべきである。

〔論 説〕

1．第1の争点は、被告の利害関係についてである。

本件商標「Heads」(ロゴ)に対して登録無効の審決を受けた原告(審判被請求人)は、まず被告(審判請求人)との利害関係を争った。これについて判決は、引用商標1, 2をめぐる商標権の帰属に問題はあったが、被告(審判請求人)は、引用商標1, 2の商標権者の親会社、換言すれば商標権者は被告が100%出資している子会社であり、また被告は引用商標2を使用している者であることを併せ考えると、被告が本件商標に対して商標法4条1項11号, 15号および19号に基いて登録無効審判を請求をしたことは、法律上の利益があるとして利害関係を認定したが、妥当である。

なお、審決は商標法4条1項15号について適用した。

2．第2の争点は、引用商標の著名性についてである。

審決は、引用商標1, 2に係る指定商品はいずれも「第25類被服(旧第17類)」であるから、スキー用具その他スポーツ用品について、本件商標の出願前も登録査定時でも、わが国に広く知られた商標であると認定したが、これは誤りであると原告は主張した。

これに対し裁判所は、そうだとすれば不合理であると認定したが、引用商標

1, 2を離れた別の多くの証拠から、その著名性を認めた。即ち、裁判所としては、審決の認定説示は、「被告がスキー用具及びその他のスポーツ用品について使用する、『引用1商標の構成と同一の範囲内の構成である“Head”の文字から成る商標』及び『引用2商標の構成と同一の範囲内の構成である、スキー板の先端部分の図形と“Head”の文字を組み合わせる構成である商標が、本件商標の登録出願前はもちろんのこと、登録査定時においても、我が国において広く知られた著名な商標』と認められるとの趣旨であると解することができるから、「そのような認定であれば、誤りはない。」と善解した。

これによって結局、判決は審決の事実認定を誤りとはせず、救済したのである。審決の考え方には齟齬する点は見られるものの、その事実認定については、裁判所の解釈によって救われることになったといえる。

非類似商品間における商標の著名性の認定いかに問題となった。

審決は、本件商標の「ヘッズ」の称呼と引用商標の「ヘッド」の称呼とを比較すると、極めて近似した商標であると認定し、観念についても同様としたが、これについて判決は審決に誤りはないとした。妥当だろう。

本件商標は「帽子」を指定商品としていることに対し、「テニス用の帽子、スキー用の帽子、ゴルフ用の帽子など」は同時に使用したり、需要者を共通にするものであることから、審決が密接な関連を有する商品と認定したことは、本件商標の指定商品からそれら用途の帽子などが除外されているわけではないし、また現在、将来にわたってあり得ないという事情を認める証拠もないから、原告の主張は失当とし、審決の判断に誤りはないと判決は認定した。妥当だろう。

すると、審決が、本件商標をその指定商品に使用すると、取引者、需要者はその商品が請求人の製造、販売に係る商品と連想し、請求人又は同人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であると、その出所の混同を生ずるおそれがあると判断したことについては、引用2商標も引用1商標も、スキー用具及びその他のスポーツ用品について著名と認められるから、誤りはないと判決は判断したが、妥当だろう。

4. 第3の争点は、商品出所の混同についてであり、引用商標が「帽子」について使用されても識別力が乏しい商品であると原告は主張したが、「引用構成商標」は、テニス用ラケット、スキー板、テニス用衣服、テニス用靴、ゴルフ用具などにも使用される著名商標であり、需要者の多くを共通として密接な関連を有すると認定した審決に誤りはないから、引用構成商標が「帽子」との関係で商品の用途表示にあたるとしても識別力がないとはいえないとし、「広義の混同が生ずる」とした審決の判断を妥当としたが、本件商標が商標法4条1

項15号に該当する商標と認定されたことはやむを得ないだろう。

ただこの場合、引用構成商標が「他人の業務に係る商品」と混同を生ずるほどに共に確実に存在し、かつその他人が所定の商品を市場に流通せしめている事実を一般需要者が承知しており、その商品が請求人の製造、販売に係る商品であるかのように連想し、請求人と組織的、経済的に関係する者の業務に係る商品であると認められるような場合であることが前提となるというべきであろう。

【本件商標】



【引用1商標】

HEAD

【引用2商標】

