

登録商標の一部取消し決定の取消し事件：知財高裁平 19(行ケ)10013・平成 19 年 7 月 12 日(二部)判決<認容 異議取消>〔特許ニュース 12151〕

〔キーワード〕

異議の決定，指定役務の範囲，役務提供の場所，商標法 3 条 1 項 3 号

〔事 実〕

1．本件は，原告が有する後記商標登録につき，第三者から商標法 4 3 条の 2 に基づき登録異議の申立てがなされ，特許庁が指定役務の一部について商標登録の取消決定をしたことから，原告がその取消しを求めた事案である。

2．原告は，平成 1 6 年 3 月 2 2 日，商標登録出願をしたところ，下記内容の商標（以下「本件商標」という。下線は取消決定部分）につき商標登録をすべき旨の査定を受け，平成 1 6 年 1 月 1 9 日に商標登録第 4 8 2 0 0 5 7 号として設定登録を受け，その商標公報は平成 1 6 年 1 2 月 2 1 日に発行された。

記

（商標）



（指定役務）

第 3 9 類

「鉄道による輸送，車両による輸送，道路情報の提供，自動車の運転の代行，遊覧船・クルーズ客船による輸送，船舶による輸送，航空機による運輸，貨物のこん包，貨物の輸送の媒介，貨物の積卸し，引越の代行，遊覧船・クルーズ客船の貸与・売買又は運航の委託の媒介，船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介，船舶の引揚げ，水先案内，海底遺跡を見学するための海底散策・海上散策の案内，海底遺跡を見学するためのスノーケリング・ダイビングを行う主催旅行の実施，海底遺跡を見学するためのスノーケリング・ダイビング旅行者の案内，海底遺跡を見学するためのスノーケリング・ダイビング旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の代理・媒介又は取次ぎ，海底遺跡を見学するための遊覧船・クルーズ客船・その他の船舶による旅行者の案内，海底遺跡を見学するための遊覧船・クルーズ客船・その他の船舶による主催旅行の実施，海底遺跡を見学するための主催旅行の実施，海底遺

跡を見学するための旅行者の案内，海底遺跡を見学するための旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の代理・媒介又は取次ぎ，寄託を受けた物品の倉庫における保管，他人の携帯品の一時預かり，ガスの供給，電気の供給，水の供給，熱の供給，倉庫の提供，駐車場の提供，有料道路の提供，係留施設の提供，飛行場の提供，駐車場の管理，荷役機械器具の貸与，自動車の貸与，遊覧船・クルーズ客船の貸与，船舶の貸与，車いすの貸与，自転車の貸与，航空機の貸与，機械式駐車装置の貸与，包装用機械器具の貸与，金庫の貸与，家庭用冷凍冷蔵庫の貸与，家庭用冷凍庫の貸与，冷凍機械器具の貸与，ガソリンステーション用装置（自動車の修理又は整備用のものを除く。）の貸与」

本件商標登録に対し，平成17年2月18日に、Aから下記事由を理由として登録異議の申立てがなされたため，特許庁は，これを異議2005-90088号事件（以下「本件異議事件」という。）として審理した上，平成18年12月4日，下線部分の役務（以下「本件役務」という。）についての商標登録を取り消し，その余の指定役務についての商標登録を維持するとの決定（以下「本件決定」ということがある。）をし，その謄本は平成18年12月20日原告に送達された。

記

本件商標は，その出願以前より，沖縄県与那国島の観光名所として著名な「海底遺跡」の文字と，異議申立人の撮影した「海底遺跡」の代表的な写真である階段状構造物と女性ダイバーよりなる写真を模写したものであるから，以下の理由に該当し，その登録は商標法（以下「法」という。）43条の2第1項により取り消されるべきである。

その役務について慣用されている商標であるから，法3条1項2号に該当する。

その役務の提供の場所，提供の用に供する物，提供の方法を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから，法3条1項3号に該当する。

以前より，与那国島の「海底遺跡」を示すものとして，階段状地形と女性ダイバーの写真は広く知られており，需要者が何人かの業務に係る商標であることを認識することができない商標であるから，法3条1項6号に該当する。

他人が使用して著名となった言葉やその写真を模写した図形を独占使用しようとすることは，公の秩序を害するおそれがある商標であるから，法4条1項7号に該当する。

他人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されて

いる商標又はこれに類似する商標であって、その役務又はこれらに類似する役務について使用するものに該当するから、法4条1項10号に該当する。

他人の業務に係る役務と混同を生じるおそれがある商標であるから、法4条1項15号に該当する。

他人の業務に係る役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用をするものであるから、法4条1項19号に該当する。

3. 異議決定の理由の要旨は、本件商標は、これを指定役務のうち本件役務について使用すると、これに接する者は、全体として、海底遺跡観光やスキューバダイビングの名所として広く知られた沖縄県与那国島の海底で発見された海底遺跡を、文字と図形とをもって表したと容易に認識し理解するから、単に、本件役務の質（内容）、役務の提供の場所等を表示したものと認識するにすぎず、したがって、自他役務の識別標識としては機能しないから、法3条1項3号に該当するとして、本件役務に関する指定役務部分を取り消し、その余の指定役務についての商標登録はこれを維持する、としたものである。

〔判 断〕

1 請求原因(1)（特許庁における手続の経緯）、(2)（決定の内容）の各事実は、いずれも当事者間に争いが無い。

そこで、決定の違法性の有無に関し、原告主張の取消事由ごとに判断する。

2 取消事由1（本件商標が与那国島海底遺跡のみを想起させるとの判断の誤り）について

(1) 本件決定は、与那国島「海底遺跡及びその周辺は、本件商標の登録査定時（平成16年（2004年）10月29日）には、海底遺跡観光やスキューバダイビングの名所として、この種分野に属する役務の取引者、需要者間に広く知られたものとなっていた（本件決定8頁6行～9行）から、前記の」とおりの図形と文字を有する「本件商標に接する者は、これよりは、全体として、海底遺跡観光やスキューバダイビングの名所として広く知られた沖縄県与那国島の海底で発見された海底遺跡（本件遺跡）を、文字と図形とをもって表したと容易に認識し、理解するもといわなければならない」（同頁13行～16行）、したがって、本件商標を本件役務について使用するときには、「これに接する者は、単に、当該役務の質（内容）、役務の提供の場所等を表示したものと認識、理解するにすぎず、自他役務の識別標識としては機能し得ない」（同頁27行～29行）としたが、原告は、本件商標は特定の海底遺跡を想起させるものではないと主張するので、以下この点について検討する。

- (2) 本件商標は、前記第3の1(1)に述べたとおり、下記のような形状を有し、これを子細にみれば、台形状矩形の右上部分を2段に階段状に切り取って成る図形（階段状図形）と、その階段状図形に向かって、両腕を広げた女性ダイバー図を黒塗りにシルエット風に表示し、女性ダイバー図の下部に「海底遺跡」の漢字を配した構成より成るものである。



ところで、階段状の構造物は、世界的に著名なピラミッドを想起すれば明らかなように、遺跡の形状としてきわめて一般的なものであるから、上記図柄が「女性ダイバーが海底にある遺跡（階段状の構造物）を見学している状態」を想起させるものであると理解することは容易であるものの、上記図柄に「海底遺跡」との漢字が配されているだけで「与那国島海底遺跡」ないし「沖縄海底遺跡」等の表示はなされていないのであるから、それ以上に、上記遺跡が与那国島海底遺跡であるとまで想起させることはできない。

- (3) これに対し被告は、与那国島海底遺跡は、「階段状構造物を特徴とする海、底遺跡」として、少なくとも遺跡や旅行及びダイビングに興味を有する者には広く知られるようになっており、本件商標の階段状図形は、与那国島海底遺跡の特徴と酷似するものである旨主張する。

確かに、証拠（乙1～46。枝番を含む。以下同じ）によれば、与那国島海底遺跡は階段状の構造物を有する遺跡であり、1986年（昭和61年）に沖縄県八重山郡与那国島の南端、新川鼻沖の海底において発見されて以来、1995年（平成7年）ころからは、新聞（乙14～27）や雑誌等（乙4～11、28～38）において、階段状の構造物を有する海底遺跡として紹介されており、現在は、ダイビングを行う場所として観光の対象とされていること、そのような与那国島海底遺跡における階段状の構造物の特徴は、本件商標における階段状図形とほぼ合致することが認められる。

しかし、本件商標における階段状図形は、上記(1)のとおり、台形状矩形の右上部分を2段に階段状に切り取ったものにすぎず、それ以上の特徴を有するものではない。そして、海底遺跡それ自体ないし階段状の構造物を有する海底遺跡が与那国島海底遺跡しかないのであれば、「海底遺跡」との文字ないし同文字と階段状図形の存在によって、本件商標が与那国島海底遺跡を特定して表示したものと解することができるかもしれないが、

証拠（甲7～11。枝番を含む。）によれば、階段状の構造物を有する海底遺跡としては与那国島の海底遺跡のほかに、熱海海底遺跡やアレクサンドリアの海底遺跡が存在するのであり、しかも、これらにおける階段状の構造物の特徴は、本件商標の階段状図形の特徴と何ら矛盾するものではない。そうすると、階段状図形からなる本件商標が与那国島海底遺跡という特定の海底遺跡を表示するものと解することは困難といわざるを得ない。

なお、証拠（乙39～46）によれば、与那国島海底遺跡は、ダイビングを行う場所として一定程度著名であることがうかがわれ、階段状図形と「海底遺跡」の文字のほかに女性ダイバー図が組み合わされた結果、本件商標が与那国島海底遺跡を表示するに至ったものと見る余地もないわけではないが、海中に所在する遺跡の見学方法としてダイビングは容易に考えられるところであるから、女性ダイバー図の存在が直ちに与那国島海底遺跡のみを特定するものであるとはいえない。

- (4) 以上によれば、本件商標が、全体として、与那国島海底遺跡を文字と図形とをもって表したと容易に認識、理解されると判断し、それに基づき法3条1項3号該当性を論じた本件決定の取消し部分は誤りというほかなく、他の理由を示していない本件にあっては、この誤りは審決の結論に影響を及ぼすというべきであって、原告主張の取消事由1は理由がある。

特許庁は、本件商標が与那国島海底遺跡のみを想起させるものではなく、熱海海底遺跡やアレクサンドリアの海底遺跡を含む海底遺跡一般を想起させるものであることを前提として、改めて本件登録異議の申立ての当否につき判断すべきである。

3 結論

そうすると、原告主張のその余の取消事由について判断するまでもなく、本件決定の取消し部分は違法として取り消しを免れない。

よって、主文のとおり判決する。

〔論 説〕

1. この事件は、商標登録がなされた商標が、商標公報の発行後2か月以内に第三者から登録異議の申立てがなされた（商標43条の2）のに対し、特許庁審判部はその指定役務の一部について登録の取り消しを認める決定をしたところ、その決定を不服とした商標権者が異議決定の取り消しを求めた事案である。

登録異議申立てを認めないとする決定があったときには、次に無効審判の請求が可能であることから、不服の申立てはできない（商標43条の3第5項）が、認められて商標権者の立場が不利になったときには、特許庁審判部の決定

に対して知財高裁へ決定取消しを求める訴訟を起すことができる（商標63条）。異議決定も審決と同様の法律効果があることから、異議決定に対する不服の訴えも審判事件と同じ手続によって処理することにしているのである。

2．特許庁が登録を取消した一部指定役務に対し、知財高裁はその取消し決定を取消して出願当初のものに復活させることとなったが、その理由は必ずしも釈然とするものではない。

なるほど、この標章態様からは、海底遺跡が必ずしも与那国島海底遺跡を指しているとはいえないから、この図形と文字との組み合わせから海底遺跡の場所を特定していることにはならないと説示していることは妥当であろう。

3．問題は、このような標章態様が及ぼそうとしている役務の範囲についての記載である。筆者がおかしいと指摘する役務には、 でアンダーラインをしてみたが、標章が図形だけならまだしも、「海底遺跡」なる文字が併記されているから、具体的な役務との間に矛盾が出ているように見えてならない。

荷役機械器具，自動車，遊覧船，クルーズ客船，船舶，車いす，自転車，航空機などの各貸与なる役務と、この文字表示とは、衝突が起らないといえるのだろうか。

4．この判決によって、事案は再び特許庁審判部に戻されることとなったが、判決は「海底遺跡一般を想起させるものであることを前提として、改めて本件登録異議申立ての当否を判断すべきである」ことを説示している。すると、その際には、筆者が指摘した文字と役務との間の矛盾衝突についても再検討されることになるのだろうか。

〔牛木 理一〕