

登録商標「Shoop」無効審決取消請求事件：知財高裁平 19(行ケ)10172・平成 19 年 11 月 28 日(3 部)判決 請求認容 審決取消〔特許ニュース 12226〕

〔キーワード〕

商標の類似，商標法 4 条 1 項 10 号（引用商標の周知性，類似性），標章の称呼，取引の実情，登録無効審判の「請求の趣旨」，「及びこれらの類似商品」，審判体のあり方，念のため指令

〔事 実〕

1 特許庁における手続の経緯

原告は，標章「Shoop」について，指定商品を第 25 類「被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴」とする登録第 4832063 号商標（平成 16 年 7 月 12 日登録出願，平成 17 年 1 月 14 日設定登録。以下「本件商標」という。）の商標権者である。

被告は，平成 18 年 4 月 10 日，本件商標の指定商品中「セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽及びこれらの類似商品」についての登録を無効とすることを求めて審判請求（無効 2006 - 89045 号事件）をした。

特許庁は，平成 19 年 4 月 3 日，「登録第 4832063 号の指定商品中『セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽及びこれらの類似商品』についての登録を無効とする。」との審決（以下「審決」という。）をし，同月 13 日，その謄本を原告に送達した。

2 審決の理由

要するに，本件商標は，被告の業務に係る商品を表示するものとして，「シユープ」の称呼をもって，取引者，需要者間に広く認識されている商標である「CHOO P」（以下，本判決において「引用商標」という。）と，「シユープ」の称呼を共通にする類似の商標であり，本件商標の指定商品中の「セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽及びこれらの類似商品」は，被告が引用商標を付して使用する商品「キッズウェア，パジャマ，レディスカジュアルウェア」等と同一又は類似の商品であるから，本件商標は，上記指定商品につき，商標法（以下「法」という。）4 条 1 項 10 号に違反して登録されたものであって，法 46 条 1 項の規定により，その指定商品中「セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽及びこれらの類似商品」についての登録を無効とすべきである，としたものである。

## 〔判 断〕

### 1 はじめに

審決は、本件商標には、その指定商品中の「セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽及びこれらの類似商品」について、法4条1項10号に該当する事由があると認定判断して、上記商品についての登録を無効とすべきであるとした。しかし、当裁判所は、以下のとおり、審決には、実質的な認定判断上の誤り、及び審理手続等の誤りがあると判断する。

#### (1) 認定判断の誤り

本件の争点は、本件商標が、指定商品中「セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽及びこれらの類似商品」に関して、法4条1項10号に該当するか否かである。

そして、本件商標が同号に該当するための要件事実は、引用商標が被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こと、本件商標と引用商標とが類似すること、本件商標に係る指定商品と引用商標の使用に係る商品とが同一又は類似することの3点である。

当裁判所は、審決が、引用商標について法4条1項10号所定の「他人の業務に係る商品若しくは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」に該当すると認定判断した点には誤りはないが、本件商標と引用商標とは類似するとした認定判断には誤りがあるから、この点において審決を取り消すべきものと判断する。

#### (2) 審理手続等の誤り

被告の審判請求が、本件商標の指定商品中「これらの類似商品」についての登録を無効とすることを含むものであり、審判の対象・範囲、無効審決の効力の及ぶ指定商品の範囲が曖昧であるにもかかわらず、審判手続の過程で適切な措置が採られず、「これらの類似商品」を含めて無効審決がされた点において、手続等に違法があるものと判断する。

以下、順に述べる。

### 2 取消事由1（引用商標の周知性の認定の誤り）について

#### (1) 引用商標について

審決は、「引用商標は、『シューブ』と称呼され、遅くとも本件商標の出願時には、すでに請求人（判決注、被告）の業務に係る商品『雑貨小物、キッズウェア、パジャマ、レディスカジュアルウェア』等を表示するものとして需要者の間に広く認識され周知であったといい得るものである。」（審決書10頁38行～11頁2行）と認定したところ、原告は、審決の上記認定が誤りであると主張するので、検討する。

## ア 事実認定

証拠（甲6, 8, 9, 12~66, 188~191, 200~206, 214, 乙1~7）及び弁論の全趣旨によれば、被告は平成6年に引用商標を使用した商品の販売及び広告宣伝を開始したこと（甲13, 65, 188, 190）、同年から平成14年にかけて発行されたティーン層の少女をターゲットとする雑誌に、「CHOOP」の文字及び「シュープ」の文字を併用した広告がされていること（甲8, 13~23, 乙1~7）、平成7年から平成11年にかけて、「CHOOP」の文字及び「シュープ」の文字の映像と共に、「リスがめじるしストリートカジュアルシュープ」、「リスがすきストリートカジュアルシュープ」など「シュープ」の音声を用いたテレビコマーシャルが全国各地で放映されたこと（甲24~40, 62, 63, 乙1）、被告の提供に係るティーン層の少女を主人公とするテレビドラマ（放映日：平成10年8月15日、平成11年3月22日及び平成12年4月1日）が新聞に取り上げられ、これらに「CHOOP」の文字及び「シュープ」の文字が併記され、又は「シュープ」の文字が記載されていること（甲41, 43, 47, 49~52）、上記テレビドラマにおいて、「CHOOP」の文字及び「シュープ」の文字の映像と共に、「リスがすきストリートカジュアルシュープ」など「シュープ」の音声が用いられていること（甲42, 46）、被告の提供に係る日本航空の機内番組において、「シューププレゼンツ」、「リスのマークでおなじみのシュープ」、「シーエイチオーオーピーシュープ」など「シュープ」の音声が用いられ、同番組の案内冊子に「CHOOP」の文字が用いられていること（甲58~60）、平成9年から平成13年にかけて発行された繊維新聞にファッションブランドとしての「シュープ」が取り上げられていること（甲48~57）、「ライセンスブランド名鑑2004」（甲9）、「ライセンスビジネス名鑑2003〔ブランド編〕」（甲12）、「ファッション・ブランド年鑑98年版」（甲64）、「ファッションブランドガイドSENKEN FB2001」（甲65）、「ファッション・ブランド年鑑2001年版」（甲66）、「ファッションブランドガイドSENKEN FB2003」（甲188）、「ファッション・ブランド年鑑2003年版」（甲189）、「ファッションブランドガイドSENKEN FB2004」（甲190）、「ファッション・ブランド年鑑2004年版」（甲191）に「CHOOP」の文字及び「シュープ」の文字が併記されていること、引用商標を使用した被告又はそのライセンシーの商品は、雑貨小物、キッズウェア、パジャマ、レディスカジュアルウェアなどであることが認められる。

## イ 判断

上記アの各事実を総合すれば、被告又はそのライセンシーの使用に係る引用

商標は、本件商標の出願前から、主として「ティーン世代の少女層向けの可愛いカジュアルファッション」に関心を抱く需要者層をターゲットに、雑誌、テレビ、業界誌等において広告宣伝されるとともに、雑貨小物、キッズウェア、パジャマ、レディスカジュアルウェアなどの商品に幅広く使用されてきたといえるから、引用商標は、遅くとも本件商標の出願時には、既に被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認めるのが相当である。しかし、後記3(2)のとおり、引用商標において「シュープ」の称呼が生じ得ることは認められるが、同称呼が、あらゆる需要者層において、広く認識されていたとまで認めることはできない。審決の認定は、「シュープ」の称呼が周知であるとした点を除き、その余の点において誤りはない。

ウ 原告の主張に対し

(ア) 原告は、被告使用商標において、顧客吸引力が認められるのは、図形部分(リスのマーク)である旨主張する。

確かに、被告又はそのライセンシーの係る商品や広告に付された標章には、引用商標のほか図形部分(リスのマーク)が併用させたものが存在する。

しかし、上記標章において図形部分(リスのマーク)が存在するとしても、「CHOOP」の文字が使用されていることにはかわりはない。そして、被告の広告では、引用商標に係る「CHOOP」の文字、「シュープ」との称呼及びそのコンセプト(アメリカ生まれの元気なブランド、あるいはおしゃれでキュートなブランドであること。)が強調されており、また、図形(リスのマーク)を併用しない形で用いられているものも少なくない。

したがって、上記図形(リスのマーク)に顧客吸引力が認められるとしても、そのことから直ちに引用商標が、需要者の間に広く認識されていたことが否定されるものではない。

(イ) 原告は、引用商標をアメリカ製ブランドのように誤認させようとした被告の行為は、法4条1項16号及び不正競争防止法2条1項13号に該当し、また、法51条に基づく不正使用として商標登録の取消事由にも該当するものであって、被告による引用商標の使用は違法ないし不正な使用態様でされているから、引用商標の周知性を認定することは許されないなどと主張する。

しかし、被告が、引用商標につきアメリカ生まれのブランドとのコンセプトの下に広告宣伝したことをもって、直ちに法4条1項10号の規定にいう周知商標としての保護を受けることができない場合に該当するということはできない。

## (2) 本件商標の周知性について

審決は、「本件商標に接する取引者、需要者は、これらの事実よりただちに被請求人に係る業務を想起し認識するというよりも、むしろ、前記のとおり周知となっている請求人に係る業務を表示するものとして認識し把握するものとみるべきであり、この状態は、本件商標の出願時を含む登録時においても同様であり、本件商標は、請求人に係る引用商標の周知性を上回るということとはできないというのが相当である。」(審決書11頁3行～8行)と認定したが、これに対して、原告は、本件商標は、その出願時及び査定時において、原告の業務に係る被服やファッション関連商品を表示するものとして、また、B系ファッションブランドとして、高い周知性を獲得しており、これに接する取引者、需要者が、原告に係る業務を想起し、認識するものであって、引用商標を上回る周知性を獲得していたというべきである旨主張する。

しかし、法4条1項10号の規定にいう周知商標の使用者が複数存在する場合には、出願時を基準として、いずれの使用者も商標登録を受けることができないと解すべきであり(平成3年法律第65号附則5条2項参照)、本件商標が引用商標の周知性を上回るものであったとしても、そのことが審決の結論を左右するものではないから、原告の上記主張は審決を取り消すべき理由に当たらない。

## (3) 小括

以上検討したところによれば、引用商標を法4条1項10号にいう「他人の業務に係る商品若しくは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」に該当するとした審決の認定判断に誤りはなく、原告主張の取消事由1は理由がない。

## 3 取消事由2(本件商標と引用商標の類否判断の誤り)について

(1) 法4条1項10号は、「他人の業務に係る商品若しくは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つて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」については、商標登録を受けることができない旨規定している。

法4条1項10号における商標の類否は、法4条1項11号の場合と同様に、対比される両商標が同一又は類似の商品・役務に使用された場合に、商品・役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであり、誤認混同を生ずるおそれがあるか否かは、そのような商品・役務に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者及び需要者に与える印象、記憶、連想等を考察するとともに、その商品・役務の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に照らし、その商品・役務の取引者及び需要者にお

いて普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断すべきものと解される（最高裁昭和39年（行ツ）第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照）。

## (2) 本件商標と引用商標の類否

そこで、上記の観点から、本件商標と引用商標の類否について検討する。

### ア 称呼

本件商標は、「Shoop」の文字を構成とするものであるから、最も自然な「シューブ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、前記2(1)のとおり、「シューブ」の文字を併記し、また「シューブ」の音声を用いた広告宣伝活動の結果、引用商標から「シューブ」の称呼が生じ得ることが認定できる（なお、「choop」、「CHOOP」の文字を含む被告の登録商標について、特許庁は、もともと「チューブ」、「チョープ」などを参考称呼としており〔甲67～69, 71, 73～78, 80〕、「シューブ」は平成15年9月5日設定登録に係る登録商標の商標公報〔甲70, 79〕で初めて挙げられている。）。しかし、引用商標は、「CHOOP」の文字を構成とするものであり、自然な称呼は、「チューブ」あるいは「チョープ」であることに照らすならば、確かに、被告が広告宣伝を行ってきた「ティーン世代の少女層向けの可愛いカジュアルファッション」に関心を抱く需要者層に対しては、「シューブ」の称呼を想起させるものといえるが、それ以外の一般消費者に対して、「シューブ」の称呼を想起させるものとはいえないというべきである。したがって、引用商標において、「シューブ」の称呼が、あらゆる需要者層において、広く認識されていたとまで認めることはできない。

### イ 観念及び外観について

本件商標を構成する「Shoop」の文字部分は、少なくとも、いわゆるブラックミュージックの愛好者の間では、「タメ息の音」を意味する俗語として認識されているが、必ずしも一般的な観念が生じるとまでは認定できず、他方、引用商標の構成中の「CHOOP」の文字部分も、一般的な観念は生じないので、観念における対比をすることができない。

本件商標を構成する「Shoop」の文字部分がデザイン化されていることに加え、同文字部分と引用商標の構成中の「CHOOP」の文字部分は、先頭文字が「S」と「C」との点で異なり、前者は後続する「hoop」が小文字で表記されているのに対して、後者は後続する「HOOP」が大文字で表記されている点において異なる点で、本件商標と引用商標はその外観において相違する。

### ウ 取引の実情等

(ア) 引用商標は、前記2(1)アの各事実及び前述の雑誌、新聞等に掲載され

た広告宣伝，記事等の内容に照らせば，アメリカ生まれの元気なブランド，あるいはおしゃれでキュートなブランドというコンセプトの下，ティーン世代の少女層をターゲットとして，被告による引用商標の使用（被告のライセンスによる使用を含む。）及び広告宣伝活動が継続された結果，本件商標の出願時及び査定時には，「ティーン世代の少女層向けの可愛いカジュアルファッションブランド」を想起させるものとして，需要者層を開拓していたものと認められる。

- (イ) 他方，証拠（甲102～184，198～212）及び弁論の全趣旨によれば，本件商標は，「Shoop」の文字からなり，「シュープ」との称呼を生じるものであること，「Shoop」は，少なくとも，いわゆるブラックミュージックの愛好者の間では，「タメ息の音」を意味する俗語として認識されていること，本件商標は，原告により，アフリカ系アメリカ女性のファッションをコンセプトとして，広告宣伝が行われ，平成8年に発行された雑誌にブラック系専門店などとして紹介され（甲207～209），平成11年に発行された雑誌に本件商標を用いたB系ファッションを趣向とする女性向け被服及びその直営店の広告が掲載され（甲198），平成15年に発行された雑誌に好きなブランドアンケートの女性部門において第1位であった旨の記事が掲載されたこと（甲210，211）を含め，平成8年及び平成11年から平成18年にかけて発行されたB系ファッション雑誌，新聞に本件商標を用いた被服や本件商標に係るブランドに関する広告，記事が多数掲載されていること（甲102～144，159～168，174，176～184，198，199，207～212），原告は，遅くとも平成11年から本件商標の出願時までに，全国に19の直営店を展開し（甲104，114，116，123，125，127，129，130，131，133，134，137，175～182，198），その後，これを22店舗に拡大したこと，原告は，平成15年及び平成16年には，雑誌社やアーティストのプロダクションの要請を受け，本件商標に係るブランドの服を取材用衣装として提供したこと（甲139～146），平成12年から平成16年にかけて，本件商標を付した大型看板や大型映像広告を渋谷駅や新宿駅に設置し（甲147～150），東京都内（渋谷～新宿），名古屋市内（栄～引山，名古屋駅～光ヶ丘）及び仙台市内にラッピングバスを走らせ（甲152～154），音楽イベントを主催し（甲156～166），音楽専門チャンネルでコマースシャルをし（甲170～173），携帯電話にモバイルサイトを設置するなど（甲174），B系ファッションを愛好する層が集まる地域やメディアをターゲットとして，積極的な広告宣伝を展開したこと，本件商標

に類似する商標を付した模倣品が流通した際の、警察からの照会先は原告に対してであったこと（甲186～187）等の事実が認められる。

上記各事実及び上述の雑誌，新聞等に掲載された本件商標に関する広告，記事等の内容に照らせば，B系ファッションを対象とするブランドというコンセプトの下，セクシーさを趣向するものとして，20代から30代の成熟した女性層やいわゆるクラブにおけるダンス愛好者をターゲットとして，原告による本件商標の使用及び広告宣伝活動が継続された結果，本件商標の出願時及び査定時には，本件商標を構成する「Shoop」の欧文文字は，「セクシーなB系ファッションブランド」を想起させるものとして，需要者層を開拓していたものと認められる。

(ウ) また，引用商標の使用された商品に関心を示す，「ティーン世代の少女層向けの可愛いカジュアルファッション」を好む需要者層と，本件商標の使用された商品に関心を示す，いわゆる「セクシーなB系ファッション」を好む需要者層とは，被服の趣向（好み，テイスト）や動機（着用目的，着用場所等）において相違することが認められる。

#### エ 商品の出所についての誤認混同のおそれ

以上によれば，引用商標から，「シューブ」の称呼が生じる旨認識している需要者は，被告が広告宣伝を行ってきた「ティーン世代の少女層向けの可愛いカジュアルファッション」に関心を抱く需要者層であって，本件商標が使用された商品に関心を抱く「セクシーなB系ファッション」の需要者層やそれ以外の一般消費者ではないといえる。結局，被告が広告宣伝を行ってきた需要者層以外の消費者については，引用商標から「シューブ」の称呼が生じると認識することはなく，上記認定した取引の実情等を総合すれば，称呼を共通にすることによる混同は生じないといえることができる。その他，本件商標と引用商標とは，観念においては対比できないものの，外観においては相違する。

そうすると，本件商標は，その指定商品中「セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽及びこれらの類似商品」に使用された場合，引用商標とは異なる印象，記憶，連想等を需要者に与えるものと認められ，商品の出所につき誤認混同を生じるおそれはないというべきである。

#### オ 被告の主張に対し

(ア) 被告は，本件商標と引用商標とが「シューブ」の称呼を共通とすることを前提として，一般消費者は，常にブランドを意識して決まった方法で被服等を購入するものではなく，たまたま通りすがりに購入したり，買う予定のない商品をバーゲンやタイムサービスの呼び声につられて店頭に立ち寄って購入したりすることもあるから，本件商標が付された商品に接した需要者は，これを「シューブ」の称呼で認識していた商品と誤認したり，



引用商標のファミリーブランドと混同したりして、購入することも考えられる旨主張する。

しかし、上記エのとおり、引用商標から「シューブ」の称呼が生じる旨認識している需要者は、被告が広告宣伝を行ってきた「ティーン世代の少女層向けの可愛いカジュアルファッション」に関心を抱く需要者層であって、それ以外の一般消費者が、引用商標から「シューブ」の称呼が生じる旨認識することは通常考えられない。したがって、被告の主張は採用することができない。

(イ) 被告は、趣向性等は将来変動する可能性が大きいのであるから、これを取引の実情として商標の類否判断において重視すべきではないと主張する。

しかし、本件商標から生じる称呼と引用商標から生じる自然な称呼とは異なるものであって、引用商標は、継続的使用及び広告宣伝の結果、特定の需要者に対して、「シューブ」との称呼を生ずるものとして、認識されるに至ったのであるから、両商標の類否に当たり取引の実情を考慮することは当然に許されるというべきである。

(ウ) 被告は、引用商標に類似した商標として、「CHOOP SPORTIVE」及び「CHOOP CLASSIC」の各標章を被服類に使用しており(乙8～17)、その需要者層が本件商標を付した商品の需要者層と共通するなど主張する。

しかし、前記エのとおり、本件商標は、その指定商品中「セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽及びこれらの類似商品」に使用された場合、引用商標とは異なる印象、記憶、連想等を取引者、需要者に与えるものと認められ、その結果、出所に混同を来すことはないというべきであって、特定の商品の需要者層が共通する場合があることによって、かかる認定判断が左右されるものではない。被告の主張は採用することができない。

#### カ 小括

以上によれば、本件商標と引用商標とが類似するとした審決の判断には誤りがあることになる。原告主張の取消事由2は理由がある。

#### 4 審理手続等の誤りについて

審決は、被告の無効審判請求が、本件商標の指定商品中「これらの類似商品」についての登録を無効とすることを含むものであり、審判の対象・範囲、無効審決の効力の及ぶ指定商品の範囲が曖昧であるにもかかわらず、審判手続の過程で適切な措置を採らず、「これらの類似商品」を含めて無効審決をした点において、手続等に違法がある。この点は、念のために述べるものである。

(1) 法46条1項本文は、「商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。」と規定する。これは、特定の指定商品又は指定役務（以下「指定商品等」という。）に係る部分についてのみ無効理由がある場合に、商標登録全体を無効とするのは相当でないとの趣旨から、商標登録の一部についての無効を認めることとしたものと解される。商標登録に係る指定商品等が二以上の商標登録について、二以上の指定商品等について無効審判を請求したときは、その請求は指定商品等ごとに取り下げることができること（法56条2項により準用される特許法155条3項）、指定商品等が二以上の商標登録又は商標権については、商標権の消滅後の無効審判請求（法46条2項）や商標登録を無効にすべき審決の確定及びその効果（法46条の2）などにつき、指定商品等ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなされること（法69条）を併せ考えれば、商標登録に係る指定商品等が二以上のものに係る無効審判請求においては、無効理由の存否は指定商品等ごとに独立して判断されるべきことになる。

そして、無効審判請求における「請求の趣旨」は、審判における審理の対象・範囲を画し、被請求人における防御の要否の判断・防御の準備の機会を保障し、無効審決が確定した場合における登録商標の効力の及ぶ指定商品等の範囲を決定するものであるから、その記載は、客観的かつ明確なものであることを要するというべきである。したがって、「請求の趣旨」に、登録を無効とすることを求める指定商品等として、「・・・類似商品」、「・・・類似役務」など、その範囲が不明確な記載をすることは、請求として特定を欠くものであって、許されないというべきである。

(2) 本件についてみるに、被告は、前記第2, 1のとおり、本件商標の指定商品中「セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽及びこれらの類似商品」についての登録を無効とすることを求めて、審判請求をした。被告が無効とすることを求めた指定商品の範囲は、商標法施行規則別表において「被服」に含まれる商品群として掲げられた「セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽」ととどまらず、「これらの類似商品」を含むという点において、これを明確に把握することが困難である。仮に、被告の請求をすべて認める無効審決が確定した場合、本件商標に係る登録商標の効力の及ぶ指定商品の範囲は、第25類「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、仮装用衣服、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」から「セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽及びこれらの類似商品」を除外した指定商品となるが、その範囲は、「これらの類似商品」

が除かれる結果として、客観的明確性を欠き、法的安定性を害する。

したがって、被告による本件商標に対する無効審判の請求のうち、指定商品中「これらの類似商品」に係る部分は、審判の対象・範囲が不明確であるとともに、無効審決が確定した場合において登録商標の効力の及ぶ指定商品の範囲を曖昧にするものであるから、適法な審判請求とは認められない。よって、審決中、本件商標の指定商品のうち「これらの類似商品」についての登録を無効とするとした部分は、審決の内容のみならず、審判手続の面からも違法といえる。

本件商標の無効審判を審理する審判体としては、実質的な審理を開始するに先だって、まず、釈明権を行使するか、補正の可否を検討する等の適宜の措置を採るべきであり、そのような措置を採ることなく、漫然と手続を進行させた審判手続のあり方は妥当を欠く点があったというべきである。

(3) 商標権が設定登録された場合には、商標とともに指定商品等が商標権の範囲となるものであって（法 27 条）、商標権者は、指定商品等について登録商標の使用をする権利を専有し（法 25 条）、指定商品等及びこれに類似する商品・役務について他人の登録を阻止し（法 4 条 1 項 1 1 号）、使用を禁止することができる（法 36 条、37 条）のであるから、指定商品等の内容及び範囲は、少なくとも指定商品等に係る取引者、需要者にとって明確であり、指定商品等が具体的にどのような商品・役務であり、これにどのような商品・役務が含まれるのかが明らかである必要があることは、いうまでもない。したがって、指定商品等について、「・・・類似商品」、「・・・類似役務」、あるいは、「ただし・・・類似商品を除く」、「ただし・・・類似役務を除く」など、その範囲が不明確な記載をすることは許されるべきではない。

また、設定登録時には、指定商品等の範囲が客観的に明確であるにもかかわらず、法 50 条に基づく商標登録の取消審判請求に対する審判手続における適切を欠いた審理の結果、後発的に指定商品等の範囲の明確性が失われる場合も散見されるところであり（知的財産高等裁判所平成 19 年 6 月 27 日判決・平成 19 年（行ケ）第 10084 号審決取消請求事件 / 同平成 19 年 10 月 31 日判決・平成 19 年（行ケ）第 10158 号審決取消請求事件参照）、このような運用はすみやかに改善されるべきものとする。

## 5 結論

以上によれば、原告の本訴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. はじめに

判決は、まず引用商標「C H O O P」が、被告（審判請求人）提出の証拠から、指定商品中、「セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽」については、本件商標の出願時に、被告の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に周知になっていたことは認めたと、この引用商標が「シュープ」の称呼を生ずることが周知になっていたことは否認した。

いずれにせよ、引用商標「C H O O P」が法4条1項10号に該当する周知商標と判断した審決に誤りはないと認定し、原告主張の〔取消事由1〕は理由がないと判断した。

ところが、原告主張の〔取消事由2〕に対しては、審決の判断に誤りがあると認定し、理由があると判断した。

## 2. 本件商標と引用商標とは類似しない

2.1 法4条1項10号では、法4条1項11号における商標の場合と同様に、「又は類似する商標」についても適用されるところ、判決は商標の類否判断について、最高裁昭和43年2月27日三小判決を引用し、次のように説示する。「対比される両商標が同一又は類似の商品・役務に使用された場合に、商品・役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであり、誤認混同を生ずるおそれがあるか否かは、そのような商品・役務に使用された商標がその外観，観念，称呼等によって取引者及び需要者に与える印象，記憶，連想等を考察するとともに，その商品・役務の取引の実情を明らかにし得る限り，その具体的な取引状況に照らし，その商品・役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として，総合的に判断すべきものと解される。」

最高裁判決は、このように商標の類否判断の基準としていろいろな要件を挙げているところ、審決取消訴訟事件である本件の知財高裁は、まず文字標章の称呼について、本件商標に係る標章の構成態様の「S h o o p」は、「シュープ」の称呼を生ずるのが自然であるのに対し、引用商標「C h o o p」は「シュープ」の文字を図形と併記し、また「シュープ」の音声を用いた広告宣伝活動をしているから、引用商標からは「シュープ」の称呼が生じ得ると認定した上で、引用商標の需要者はティーン世代の少女層向けの可愛いカジュアルファッションに関心を持つ層であるのに対し、それ以外の一般消費者に対しては「シュープ」の称呼を想起させるものとはいえないと認定した。その結果、引用商標は「シュープ」の称呼が「あらゆる需要者層において、広く認識されていたとまで認めることはできない。」と説示した。

しかしながら、引用商標の場合、法4条1項10号でいう「需要者」の範囲

を、このように狭い範囲の需要者と定義したことには疑問があるし、それではティーンエージャー以外の一般消費者はすべて「チューブ」または「チョープ」とだけ称呼すると断じていいのか、「シューブ」と称呼することを承知している一般消費者もいることを予測してもよいのではないかと、という疑問が沸いてくる。

また、観念については、本件商標は一般的な観念が生ずるとまでは認定できないし、引用商標も一般的な観念は生じないから、観念対比はできないと認定した。外観については、両商標は異なるとだけ認定した。

2.2 そこで、判決は以上の要件から商標の類否判断をした結果、商品出所の誤認混同のおそれはないと判断した。その理由は、引用商標から「シューブ」の称呼が生ずると認識する需要者は、被告が広告宣伝してきた「ティーン世代の少女層向けの可愛いカジジュアルファッション」に関心を抱く層であるのに対し、本件商標が使用された商品に関心を抱く「セクシーなB系ファッション」の需要者層やそれ以外の一般消費者ではないことにあるという。

すると、被告が広告宣伝のターゲットとした前記需要者層以外の消費者には、引用商標から「シューブ」の称呼が生ずると認識することはないと判決は断定したけれども、果たしてそうだろうか疑問である。けだし、たとえ商品の広告宣伝のための雑誌、新聞、TVその他のマスメディアは、男女や年令の別をさほど意識していないし、たとえ近年それを特に意識した内容の雑誌があるとしても、一般読者は不特定多数の日本人であってみれば、欧文字商標の称呼を読み分けることができると断ずることは危険だからである。

2.3 かくて判決は、取引の実情を考慮し両商標の類否判断をした結果、類似しないと判断したので、類似すると判断した審決は誤りとして取り消されたのである。

しかしながら、総合的に考えてみたとしても、同一又は類似の商品において同一称呼を発し得る両商標の場合について、非類似と判断したことには疑問が残る。

### 3 . 審理手続等の誤りについて

筆者が本件について注目したのは、もう一つの理由がある。それは、前記結論が出た後の「念のため」とする説示である。

それは、商標登録の無効請求事件において、請求人が「請求の趣旨」で記載する「及びこれらの類似商品」に対する登録無効の審決の請求と登録無効の結論に対する裁判所の考え方である。

筆者にあっても、商標登録の無効審判を請求したり、されたりするときに、「これらの類似商品」と記載したり、されたりすることに対しては曖昧なまま

であったり、無意識であったということである。それはつまり、直接登録無効をしたい該当商品や役務のみならず、これと類似性のある商品や役務についても、将来における安全性を考えて漠然とそうしておきたいという思いだけである。本件判決は、この点について断固たるけじめをつけるよう特許庁審判部のみならず当事者に対しても忠告し、運用のすみやかな改善を促しているのである。

以下、指摘された問題点を整理すると、次のとおりになる。

(1) 法46条1項本文に規定する「この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。」としている点であり、この規定の意味するところは、商標登録に係る指定商品等が二以上のものである場合に対する無効審判請求においては、審判体は無効理由の存否は指定商品等ごとに、独立して判断すべきである。

また、「請求の趣旨」は審判における審理の対象・範囲を画し、被請求人における防御の要旨の判断・防御の準備の機会を保障し、無効審決が確定した場合における登録商標の効力及び指定商品等の範囲を決定するのだから、その記載は客観的かつ明確なものであることを要するというべきである。したがって、「請求の趣旨」に、登録無効とすることを求める指定商品等として、「・・・類似商品」や「・・・類似役務」と、その範囲が不明確な記載をすることは、請求として特定を欠くから、許されないというべきである。

(2) 本件において、仮に、被告の請求をすべて認める無効審決が確定した場合、本件商標に係る商標権の効力の及び指定商品の範囲は、第25類「被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴」から「セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽及びこれらの類似商品」を除外した指定商品となるけれども、その範囲は、「これらの類似商品」が除かれる結果として、客観的明確性を欠き、法的安定性を害する。

したがって、被告による本件商標に対する無効審判の請求のうち、指定商品中「これらの類似商品」に係る部分は、審判の対象・範囲が不明確であるとともに、無効審決が確定した場合において登録商標の効力の及び指定商品の範囲を曖昧にするものであるから、適法な審判請求とは認められない。よって、審決中、本件商標の指定商品のうち「これらの類似商品」についての登録を無効とするとした部分は、審決の内容のみならず、審判手続の面からも違法といえる。

本件商標の無効審判を審理する審判体としては、実質的な審理を開始するに先だって、まず、釈明権を行使するか、補正の可否を検討する等の適宜の措置

を採るべきであり、そのような措置を採ることなく、漫然と手続を進行させた審判手続のあり方は妥当を欠く点があったというべきである。

(3) 商標権が設定登録された場合には、商標とともに指定商品等が商標権の範囲となるものであって(法27条)、商標権者は、指定商品等について登録商標の使用をする権利を専有し(法25条)、指定商品等及びこれに類似する商品・役務について他人の登録を阻止し(法4条1項11号)、使用を禁止することができる(法36条、37条)のであるから、指定商品等の内容及び範囲は、少なくとも指定商品等に係る取引者、需要者にとって明確であり、指定商品等が具体的にどのような商品・役務であり、これにどのような商品・役務が含まれるのかが明らかである必要があることは、言うまでもない。したがって、指定商品等について、「・・・類似商品」、「・・・類似役務」、あるいは、「ただし・・・類似商品を除く」、「ただし・・・類似役務を除く」など、その範囲が不明確な記載をすることは許されるべきではない。

#### 4. 「念のため」について

最近、「付言」といい<sup>1)</sup>、「念のため」といい<sup>2)</sup>、特許庁審判に対する知財高裁からの苦言が目立つところであるけれども、これに対して特許庁審判部から侵害裁判所に苦言を出してもよい判決例はないだろうか。筆者はあると考える。

それは、特許法104条の3(意匠法41条、商標法39条準用)の濫用である。特許等の無効を対世的に宣言できる権限を有する国家機関は、国民に対し特許権等を賦与した特許庁である以上、これを侵害裁判所において、特許等に対し実質的な無効事由の存在を理由に特許権等の行使を認めないことは、裁判所の越権行為といわれるべきであろう。そのような法規定を特許法に制定している国は、司法制度の異なる欧米と比較するまでもなく、筆者は知らない。この規定の根拠には、大審院の判例を覆したいわゆるキルビー特許に対する最高裁平成12年4月11日判決(判時1710号68頁・判タ1032号120頁)があるといわれているけれども、この事件は何人が見てもわかる行政処分に対する当然無効論が通用したような事案であり、原告による権利行使に対する権利濫用の抗弁を最高裁は容認しただけのことである<sup>3)</sup>。

したがって、このような事例は例外中の例外であるというべきであるところ、侵害裁判所においては、当該特許権に対し特許庁に無効審判の請求が係属している場合は、特許法168条2項を適用して訴訟を中止する方法が与えられているのだから、この規定を十分活用し、特許庁の行う権限を遵守すべきである。特許庁の審理が遅いことは、訴訟の進行の支障とはならず、当事者が了解すれば問題はないのだから、いかに迅速を尊ぶ裁判所とはいえ、独走すべきではないだろう<sup>4)</sup>。

## 注

- 1) いずれも意匠について、牛木執筆の「特許ニュース」平成20年1月24日号・2月27日号参照。これらの審決取消訴訟で知財高裁が指摘していることは、査定不服審判とは、審査を土台に(特158)新しい資料を含め登録の許否を判断する「続審」であることを、審判体は理解せよという基本原則についてである。これに対して審決取消訴訟は、審決自体が妥当か否かを審理する「事後審」である。
- 2) 本件判決の最後に挙げられている2件の知財高裁判決は、いずれも商標法50条に基づく商標登録取消審判請求事件であるが、本件判決の場合と同様に、「念のため」として本件審判手続の不明確性について指摘している。

その不明確性とは、審判請求人が取り消しを求めた指定商品が、「唾液を用いて人間のストレス度合いを測定する装置その他の測定機械器具及びこれらに類似する商品」、「及びこれらに類似する商品」とあることの指定商品の範囲の不明確さについてである。この点につき各判決は、審判体としては実質的な審理の開始に先立って、釈明権を行使するか、補正の可否を検討するなどの適宜の措置を採るべきであったのに、それをせずに漫然と手続を進行させた審判手続のあり方を批判しているけれども、これらの点は、もともと審判の対象に関する原告による特定の方法に原因があったのであり、原告の請求を不成立とした審決の結論を左右するものではないと認定している。
- 3) キルビー特許をめぐる最高裁の当然無効判決などの問題については、筆者は、例えば「意匠権侵害」69頁(経済産業調査会2003)において論じている。
- 4) そのためには、特許庁審判体の構成員は、前記知財高裁による苦言ないし批判を身に沁みて生かす努力を続けなければならないことは言うまでもない。

〔牛木 理一〕



## 〔本件商標〕

【登録番号】商標登録第4832063号(T4832063)  
【登録日】平成17年1月14日(2005. 1. 14)  
【登録商標】

The logo for 'Shoop' is written in a bold, black, sans-serif font. The letters are thick and blocky, with a slightly irregular, hand-drawn appearance. The 'S' is particularly large and prominent.

【商品及び役務の区分の数】1  
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】  
第25類 被服, ガーター, 靴下止め, ズボンつり, バンド, ベルト, 履物, 仮装用衣服, 運動用特殊衣服,  
運動用特殊靴  
【国際分類第8版】  
【出願番号】商願2004-64366(T2004-64366)  
【出願日】平成16年7月12日(2004. 7. 12)  
【商標権者】  
【識別番号】301043557  
【氏名又は名称】有限会社ル・フリーク  
【住所又は居所】東京都品川区南大井6丁目28番1号

## 〔引用商標に類似する登録商標〕

【登録番号】商標登録第4545251号(T4545251)  
【登録日】平成14年2月22日(2002. 2. 22)  
【登録商標】



【商品及び役務の区分の数】1  
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】  
第25類 洋服, コート, セーター類, ワイシャツ類, 寝巻き類, 下着, 水泳着, 水泳帽, エプロン, えり巻き, 靴下, ショール, スカーフ, 手袋, 布製幼児用おしめ, ネクタイ, ネッカチーフ, マフラー, 耳覆い, 帽子, ズボンつり, バンド, ベルト, 靴類(「靴合わせきぎ・靴くき・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。), 草履類, 運動用特殊衣服, 運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)  
【国際分類第7版】  
【出願番号】商願2001-34959(T2001-34959)  
【出願日】平成13年4月16日(2001. 4. 16)  
【商標権者】  
【識別番号】592260538  
【氏名又は名称】クラウンファンシーグッズ株式会社  
【住所又は居所】東京都足立区谷中1丁目33番3号