

出願商標「I - L u x」拒絶査定審決取消請求事件：知財高裁平成 21(行ケ)10102・平成 21 年 9 月 15 日(4 部)判決 棄却

【キーワード】

商標法 4 条 1 項 1 1 号，造語，称呼類似，信義則（禁反言）

【事 実】

本件は，原告（I V 社）が，下記 1 のとおりの手続において、原告の本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について、特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書（写し）の本件審決（その理由の要旨は下記 2 のとおり）には，下記 3 のとおりの取消事由があると主張し，その取消しを求める事案である。

1 特許庁における手続の経緯

(1) 本件出願及び拒絶査定

本願商標の構成：別紙図面のとおり（上記審決書の別掲本願商標と同じ。）

指定商品：第 9 類「眼鏡，光学機械器具」

出願日：平成 1 9 年 1 0 月 2 3 日

出願番号：商願 2 0 0 7 - 1 0 8 6 8 3 号

拒絶査定日：平成 2 0 年 7 月 1 日

(2) 審判手続及び本件審決

審判請求日：平成 2 0 年 7 月 3 1 日

審決日：平成 2 1 年 3 月 3 日

審決の結論：「本件審判の請求は，成り立たない。」

審決謄本送達日：平成 2 1 年 3 月 1 3 日

2 本件審決の理由の要旨

本件審決の理由は，要するに，本願商標は，「E y e L u x」の欧文字を横書きして成る引用商標（登録第 4 6 2 4 1 9 7 号）と称呼を共通にする類似の商標であり，両商標の指定商品も同一又は類似であるから，本願商標は商標法 4 条 1 項 1 1 号に該当する，というものである。

3 取消事由

(1) 本願商標についての認定の誤り（取消事由 1）

(2) 本願商標と引用商標との類否判断の誤り（取消事由 2）

【判 断】

1 取消事由 1（本願商標についての認定の誤り）について

(1) 原告の本件訴訟における主張と本件出願手続等における意見等

原告は、本願商標が「I - L u x」であることを前提として、本願商標から「アイラックス」、「アイルクス」又は「アイルックス」の称呼が生ずるとした本件審決の認定は誤りであると主張するが、本件出願手続においては、平成20年5月21日付け意見書(乙55)、同年10月2日付け手続補正書(乙56)及び同年12月12日付け意見書(乙57)を提出しているところ、これらの書面には出願人又は審判請求人たる原告の意見又は説明として、「本願商標は、「I - L u x」の文字を図案化して横書きで表したもので、...その文字列のとおり「アイラックス」、「アイルックス」又は「アイルクス」と称呼される一種の造語である。」(乙55)、「本願商標「I - L u x」の称呼は「アイラックス」である。」(乙56)及び「本願商標は、文字「I - L u x」と黄色い楕円が一体化された商標であり、その文字列のとおり「アイラックス」、「アイルックス」又は「アイルクス」と称呼される一種の造語である。」(乙57)との記載があることが認められる。

そうすると、被告が主張するとおり、原告は、本件出願に係る一連の手続において、本願商標から「アイラックス」、「アイルックス」又は「アイルクス」の称呼が生ずることを自ら主張していたものであるから、そのような原告が、本件訴訟に至って、これと明らかに矛盾する主張をすることは信義則上許されないというべきであり、取消事由1の主張は採用することができない。

(2) 本願商標から生ずる称呼

ちなみに、本願商標の構成は上記第2の1(1)のとおりであり、上記原告の意見書等にあるように、本願商標が「I - L u x」を図案的に表記したものであることは容易に認識することができる。

そして、このことは本願商標が付された原告の商品が「アイラックス・フレッシュカラー」などの名称で販売されている事実(乙58)からも裏付けられるものである。

そうすると、本願商標から、「アイラックス」、「アイルクス」又は「アイルックス」の称呼が生ずることは明らかであり、本件審決の認定に誤りはない。

(3) 以上によると、いずれにしても、取消事由1は理由がないことが明らかである。

2 取消事由2(本願商標と引用商標との類否判断の誤り)について

(1) 原告の主張

原告は、この点につき、本願商標と引用商標とが共通の称呼を生ずるとしても、両商標は外観上及び觀念上著しく相違するから、商品の出所を誤認混同するおそれは認められないと主張するので、以下、検討する。

ア 本願商標と引用商標との識別機能

本願商標における図形部分は黄色の楕円形を背景とするものであって、主

として「I - L u x」の文字部分を引き立たせるものであるから、本願商標における出所識別機能の主たる部分は「I - L u x」の文字部分が担っているものというほかない。他方、「E y e L u x」の欧文字を横書きして成る引用商標において、使用されている文字が図案化されているなどの事情もないことから、引用商標の出所識別機能についても文字部分が担っていることは明らかである。

イ 指定商品についての取引の実情

また、本願商標と引用商標の指定商品として共通する「眼鏡」の取引においては、取引者が、商品に付された商標の称呼によって商品を指定することが普通に行われると認められるほか、例えば原告の商品である使い捨てのコンタクトレンズがインターネット上で片仮名表記により検索される場合がある（乙58）ように、需要者が商標の称呼を頼りに商品特定することも普通に行われていると認められる。

ウ そうすると、少なくともこれらの場合において、本願商標と引用商標とが外観上相違することによって、商品の出所についての誤認混同を生ずるおそれがないということとはできないのであり、原告の主張を採用することはできない。

(2) 原告は、さらに、本願商標は、原告の商品である「DISCONシリーズ」を示すものとして需要者の間に広く知られるに至っているから、引用商標との間で出所を誤認混同するおそれはないとも主張する。

しかしながら、原告の主張は、本願商標と引用商標とに共通する指定商品である「眼鏡」に含まれる「コンタクトレンズ」についての事情をいうものによらず、本願商標の指定商品全般について引用商標との間で出所の誤認混同を生ずるおそれがないとまで主張するものではない。また、「コンタクトレンズ」に限ってみても、仮に本願商標が原告の商品を示す標章として需要者の間に広く知られるに至っていたとしても、原告がわが国において本願商標に係る商標の使用を開始したという平成15年以前に出願され、かつ、登録された引用商標が現に存在することを前提とする以上、上記のとおり引用商標と称呼を共通にする本願商標が引用商標との商品の出所についての誤認混同を生ずるおそれを否定することはできない。

したがって、原告のその他の主張は失当である。

(3) 以上によると、取消事由2も理由がないことが明らかである。

3 結論

以上の次第であるから、原告の請求は棄却されるべきものである。

【論 説】

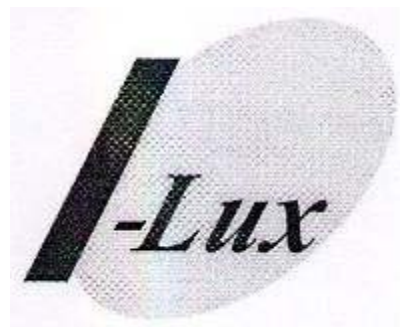
本願商標と引用商標とは共通の指定商品に関する商標で、しかも本願商標に係る標章（図形＋文字）は、「アイラックス」と称呼すると出願人（原告）自身が主張しているところを見ると、「I」が図形的なものとはいえ、「アイ」と称呼できるものだといえ、そのとおりであり、原告は現実に上記のように称呼して使用しているものである以上、これを以って、引用商標と類似すると判断されても、反論の余地はないというべきである。

その意味で、われわれが意見書や審判請求書の理由の中で主張する見解には、後になって取消すことができない禁反則の法則があることを、肝に銘じておかなばならないことを教えてくれた判決である。

〔牛木 理一〕

（別紙）

本願商標



引用商標

（ 1 1 1 ）【登録番号】商標登録第 4 6 2 4 1 9 7 号（ T 4 6 2 4 1 9 7 ）

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

（ 5 4 0 ）【登録商標】

Eye Lux

（ 5 0 0 ）【商品及び役務の区分の数】 1

（ 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】
第 9 類 眼鏡