

商標の「周知性」について(6)

～実際の判断基準<4条1項19号>～

朝陽特許事務所
所長 砂川恵一

商標法では「周知性」という言葉が、規定ごとに異なる基準で判断されることを続けて述べています。今回は、商標の出願の際の拒絶理由及び登録後の無効理由である4条1項19号について、説明します。

商標法4条1項とは、3条で定めた識別力のない商標であっても、所定の商標に類似等すると、登録を受けることができない、という規定です。

19号は、指定商品・役務同士が必ずしも類似でなく、混同も生じない場合でも、他人の周知な商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的（不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的等）をもって使用をするものであれば、商標の登録阻害事由になる、という、著名商標に化体した大きな業務上の信用を保護する規定です。

審査基準では、「外国で周知な他人の商標と同一又は類似の商標が我が国で登録されていないことを奇貨として、高額で買い取らせるために先取りの出願したもの、又は外国の権利者の国内参入を阻止し若しくは代理店契約締結を強制する目的で出願したもの」や、「日本国内で全国的に知られている商標と同一又は類似の商標について、出所の混同のおそれだけではなくても出所表示機能を稀釈化させたり、その名声等を毀損させる目的をもって出願したもの」が、本号の規定の該当例として挙げられています。

周知性の程度としては、最終消費者まで広く認識されていなくても、取引者の間に広く認識されていれば足りるとされています。

また、外国における周知性については、必ずしも複数の国において周知であること、日本において周知であることも必要ではありません。

一以上の外国において周知な商標又は日本国内で全国的に知られている商標と同一又は極めて類似するものであるか、或いは、その周知な商標が造語よりなるものであるか、若しくは、構成上顕著な特徴を有するものである場合には、他人の周知な商標を不正の目的をもって使用するものと推認して取り扱うものとされています。

不正競争防止法の適用条件とも似ていますが、「不正の目的」を要件としているので、競業者以外でも、対象となります。

1. テシー

「テシー」の標準文字の商標で、指定商品が第11類「家庭用オイルラジエーターヒーター」等である登録が、「オイルラジエーターヒーター」、「温水器」等商標として使用されている「TESY」の商標の使用者から提起された商標登録無効審判です。

ブルガリアには周知であるけれども、日本においては知名度のない商標について、不正の目的があり、4条1項19号に該当するとして、無効とされました。

特許庁の判断は以下の通りです。

使用期間：無効審判請求人は、オイルラジエーターヒーター、温水器等に TESY 商標をメイン商標として、使用してきた（1999年度、2001～2004年度カタログ）ほか、名刺や請求人発信のメールにも記載されている。なお、2007年5月に、旧社名であるフィコソタ（FICOSOTA）社から、テシー・リミテッド（TESY LTD）へと**社名変更**を行なった。

また、請求人は、TESY 商標について、オイルラジエーターヒーター等を指定商品として、ブルガリアにおいては、1999 年 4 月 27 日、2002 年 2 月 12 日及び 2004 年 8 月 9 日に登録された 3 件の登録商標を有し、また、2002 年 5 月 15 日及び 2004 年 8 月 9 日に国際登録し、それぞれ約 30 か国に登録された 2 件の国際商標登録を有している。

販売実績：TESY 商品の売上げ高は、1999 年は、円価で約 18 億円であり、2005 年は、約 30 億円、2004 年度の TESIY 商品の販売台数は、約 40 万台である。また、TESY 商品は、スペイン、イギリス、アイルランド、ハンガリー、ロシア、ウクライナ、クウェート、モロッコ、台湾、香港、オーストラリア、ニュージーランドなど世界各国に輸出され、2004 年時点で、ヨーロッパのオイルヒーター製造会社の中で 4 番目に大きい企業となっている。

広告：請求人は、例えば、ブルガリアの「bTV」テレビ分で、2003 年 9 月 17 日～30 日に 55 回、2003 年 10 月に 28 回、11 月に 12 回、2004 年 4 月に 7 回、5 月に 70 回、6 月に 31 回、2004 年 9 月に 38 回、10 月に 152 回など TVCM を通じて TESIY 商品並びに TESIY 商標を積極的に宣伝している。

イベント出品：請求人は、海外展開も積極的に行い、2003 年 1 月 12 日から 14 日まで米国シカゴで開催された「2003 INTERNATIONAL HOUSEWARES SHOW」、2004 年 2 月 25 日から 27 日までドイツのケルンで開催された「2004 Home Tech」、2005 年 3 月 10 日から 14 日までドイツのフランクフルトで開催された「2005 年 ISH (国際冷暖房・衛生・空調専門見本市)」、2005 年 3 月 20 日から 22 日まで米国シカゴで開催された「2005 年 INTERNATIONAL HOME & HOUSEWARES SHOW」、2005 年 5 月 17 日から 19 日まで米国ラスベガスで開催された「2005 年 National Hardware Show」、2005 年 9 月 20 日から 23 日までブラジルのサンパウロで開催された「2005 年 FEBRAVA」などに TESIY 商品を展出した。

周知性：前記で認定した事実によれば、商標は、請求人の取扱いに係るオイルラジエーターヒーター、温水器を表示するものとして、遅くとも本件商標の登録出願時である平成 17 年 10 月 28 日には、少なくともブルガリアにおいて、その需要者の間に広く認識されており、その周知性は、本件商標の登録査定時においても継続していたと推認し得るところである。

類似性：本件商標は、「テシー」の文字よりなるものであるから、「テシー」の称呼を生ずるものである。これに対して、請求人が引用する TESIY 商標は、「TESY」の文字からなるから、「テシー」の称呼を生ずるものである。

なお、被請求人は、「TESY」は、造語であるから、称呼を一に定めることができないとして、本件商標と TESIY 商標が類似するとする主張は認められないと主張するが、「TESY」は、わが国で親しまれている英語風の読みにより「テシー」と称呼するのが自然であるし、仮に他の称呼が生ずることがあるとしても「テシー」の称呼が生ずることは否定できない。したがって、本件商標と TESIY 商標とは、「テシー」の称呼を同一とする類似する商標と認められる。

不正の目的について：

(1) 請求人が提出した証拠及び本件審判請求の理由、被請求人の答弁の理由によれば、以下の事実を認めることができる。

ア イタリアの法人である「DeLonghi s.p.a」(デロンギイタリア) は、オイルラジエーターヒーター、対流式暖房機等のポータブル暖房器具からスタートして、暖房部門、エアコンディショナーとエアートリートメント部門、料理・調理用品部門などの事業を展開しているメーカーである。被請求人(デロンギ・ジャパン株式会社) は、デロンギイタリアが製造する各種製品をわが国において販売することを業となす社であり、デロンギイタリア製のオイルラジエーターヒーター等をわが国において販売している。

イ 1995 年に、イタリアのトレビソで請求人の Zhechko Kyurkchiev、Vassil Dimov 及び当時被請求人の代表者であった Islaif が会合している。

また、2005 年 10 月 4 日に、デロンギ製品の各国ディストリビューターを集めた会議が、イタリアのトレビソで開催され、請求人の Zhechko Kyurkchiev、Vassil Dimov 及び被請求人の代表者である、Patrick Lauer が参加し、両者は話し合いをした。

ウ デロンギイタリアとフィコスタ社とは、ディストリビューターとメーカーの関係にあり、ビジネスパートナーであった。また、2005 年 9 月頃までに、は、共同でブルガリアのシューメ

ンで暖房器具工場を設立する可能性を探っていた。

(2) 請求人がオイルラジエーターヒーター等の TESHY 商品に使用する TESHY 商標がブルガリア国内において、遅くとも本件商標の出願時（平成 17 年 10 月 28 日）までには、需要者の間に広く認識されていたものと認められるうえ、世界各国に輸出され、ヨーロッパのオイルヒーター市場では第 4 位の地位を占めるようになり、専門バイヤーが参加する展示会へも積極的に参加していることが認められることは、上記 1 のとおりである。

そして、上記（1）に認定したところによれば、被請求人は、デロンギイタリアの子会社であって、デロンギイタリアの製造するオイルラジエーターヒーター等の製品をわが国において販売していたものであり、自己の扱う同種商品の市場動向については、注意を払うのが通常であるから、請求人の TESHY 商標の上記周知性にかんがみると、被請求人は、TESHY 商標が請求人の業務に係る商品表示であることを認識していたものというべきであるばかりでなく、請求人は、デロンギイタリアのディストリビューターであり、被請求人とともに、イタリアのトレビノで開催された、少なくとも 1995 年及び 2005 年の会合に参加した事実が認められるばかりでなく、デロンギイタリアと請求人とが 20 万代から 30 万台規模の工場を共同で設立する可能性を探っていたものであるから、デロンギイタリアの子会社である被請求人も共同設立者及びその業務内容についてある程度認識していたものと推認される。

そうすると、それにもかかわらず被請求人が TESHY 商標と類似する本件商標をあえて採用し、TESHY 商品と同一又は類似の商品を指定商品として登録出願したのは、ブルガリア国で周知であり、オイルヒーターのヨーロッパ有数の規模となっている被請求人の TESHY 商標が、日本において登録されていないことを奇貨として、不正の目的をもって先取的に登録出願し、登録を受けたものと認めるのが相当である。

結論：以上のとおり、請求人が引用する TESHY 商標は、本件商標の出願時（平成 17 年 10 月 28 日）及び登録査定時（平成 18 年 5 月 11 日）において、請求人の業務に係る商品を表示するものとしてブルガリア国内で需要者の間に広く認識されていたものであるところ、本件商標は、請求人の TESHY 商標と類似の商標であって、かつ、不正の目的をもって本件商標を取得し、使用するものと認められる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第 4 条第 1 項第 19 号に違反してされたものであるから、同法 46 条 1 項の規定により無効とすべきものである。

2. セレブール（バーキン立体形状）

無効審判において、商標登録されていない立体的形状が、商標的機能を発揮しているため、それに類似するとされた商標登録指が無効とされた事例です。

ちなみに、この審判が請求された時点で、バーキンの立体的形状について、商標登録出願はされていましたが、3 条 1 項 3 号を理由とする拒絶査定を経て、拒絶査定副不審判を請求している最中だったので、未登録でした。

その後、審判で 3 条 2 項に該当することが認められ、登録を受けることができました。

3 条 1 項 3 号と 3 条 2 項については、

http://www.choyo-pat.jp/information/topics_1510.html

http://www.choyo-pat.jp/information/topics_1511.html

を、ご覧ください。

無効審判請求は、4 条 1 項 10 号、15 号、19 号を理由としてなされました。

被請求人は答弁せず、審判官合議体は、19 号を採用しました。

19 号は、10 号、15 号との重複適用はされない規定です。

10 号を採用しなかったのは、指定商品・役務が非類似であるため、15 号を採用しなかったのは、出所の混同を認定しなかったためではないかと、私は推定しています。

特許庁の判断基準は以下の通りです。

無効とされた登録商標：



引用商標：



引用商標の周知著名性：

請求人の提出に係る証拠によれば、引用商標に関し、以下の事実が認められる。

(ア) 引用商標の立体的形状を有するバッグは、1892年に販売が開始された「オータクロア」を原型として、フランスの女優ジェーン・バーキンのために1984年に発表、販売が開始され、以後、該女優に因み「バーキン」と称されるようになった。

(イ) バーキンは、その多くが1個100万円を超え、高価なものは400万円を超える高級バッグであり、各種雑誌に多数紹介されている。これらの雑誌等においては、バーキンが請求人の商品であることが明示され、バーキンを正面又は側面から撮影したカラー写真が掲載されているほか、バーキンは「20年間変わらず愛され続けるバッグ“バーキン”」、「大人の女性がひとつはもっていたい究極の定番バッグ」、「最上のデザイン×最上の素材」、「ベージュの名品」)、「誰もが憧れる普遍の名作、エルメスの『バーキン』」、「誰もが認める名品」、「世界中の女性が憧れるバッグの最高峰」、「大人の女性が持つべき名品」などと称されている。また、これらの雑誌等の多くは、本件商標の登録出願前に発行されたものである。

販売実績：バーキンの売上個数及び売上高は、1998年に年間3000個、16億7000万円を超え、さらに2006年には10000個、97億2000万円を超え、2007年に12081個、約125億5500万円、2008年に14672個、約162億6600万円、2009年に17883個、約192億900万円と年々増加している。

広報・広告等：請求人は、我が国において札幌、仙台、東京、名古屋、熊本、福岡等全国に 49 の店舗を有している。請求人の銀座店オープンの際には、バーキンを初めとする請求人の取扱いに係る商品のみを特集した雑誌が発行された。請求人は、1985 年から 1996 年までの間、バーキンの**広告宣伝費**として約 6200 万円を費やしたが、上記（イ）の雑誌における紹介のほとんどは、その後**に他人によってなされたものである。**

立体的形状の商標的態様：他の同種の商品と識別し得る独自の特徴を有しているものといえる。そして、バーキンが、その形状を撮影した写真と共に、雑誌等において多数回にわたり紹介されてきたことなどの広告宣伝の状況等に照らすと、バーキンの形状は、本件商標の登録出願前には既に、請求人の業務に係る商品である**バッグ**を示すものとして、取引者、需要者の間に広く認識されていたものというべきである。

してみれば、バーキンの形状からなる引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、請求人の業務に係る商品を表示する商標として、取引者、需要者の間に広く認識されていたものといわなければならない。

本件商標と引用商標との対比：本件商標は、別掲 1 のとおり、文字と図形の組合せからなる**ところ、文字部分と図形部分（バッグ図形）とは色彩を異**にしているばかりでなく、両者が**常に不可分一体にのみ認識され把握されるべき格別の理由は見だし難い**から、それぞれの部分が**独立して商品・役務の出所識別標識**としての機能を果たすものというべきである。

そして、本件商標のバッグ図形は、一見して直ちに**バッグ**を表したものとして認識し理解されるものであるばかりでなく、その**表現方法**を見ると、底辺がやや長く台形である点、円弧状のハンドルがある点、上部を覆う蓋部を有し、横方向に略 3 等分する位置に切り込みがある点、その上にベルトがあり、該ベルトには中央に固定具を有しその左右に補助固定具を有する点等において、前示**バーキンの形状**を正面から見た場合の**特徴をことごとく捉えたもの**となっている。

そうすると、本件商標に接する取引者、需要者は、バッグ図形から周知著名となっている引用商標を連想、想起する**場合が少なくない**とみるのが自然であり、本件商標は、引用商標と**外観上相紛らわしく類似するもの**というべきである。

不正の目的：前示のとおり、引用商標は、請求人の業務に係る**高級バッグ**を示す商標として**周知著名**となっていること、本件商標は、バーキンの形状と酷似した図形を含むものであって、引用商標と**類似するものであること**、本件商標の指定商品及び指定役務は**いずれもバッグに関係するものであること**、本件商標の構成中の「Rent a Brand Bag」の文字からは、ブランド品といわれる**高級バッグの貸与**の意味合いが容易に認識し理解されること、また、被請求人は、**実際にブランド品のバッグの貸与を業として行い、バーキンも取り扱っている**事実が認められること、などを総合すると、被請求人は、請求人及び周知著名となっているバーキンの存在を**熟知**していたもの**というべきである。**

そうすると、被請求人は、バーキンの周知著名性を十分認識した上で、その**名声や信用にただ乗りし**、バーキンに化体した請求人の信用を利用して利益を得るために、本件商標の登録出願をしたものと優に推認することができるから、被請求人には「**不正の目的**」があったもの**というべきである。**

結論：以上によれば、本件商標は、他人の業務に係る商品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に該当するものであるから、商標法第 4 条第 1 項第 19 号に該当する。

ちなみに、引用商標の登録後の指定商品は、第 18 類「ハンドバッグ」でした。

登録を無効とされた商標の指定商品・役務は、第 18 類「皮革、かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ」、第 35 類「かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、第 37 類「かばん類の修理、袋物の修理」、第 39 類「旅行用かばん類の貸与、旅行用袋物の貸与」及び第 45 類「かばん類の貸与（但し旅行用のものを除く。）、袋物の貸与（但し旅行用のものを除く。）」でした。

非請求人は、たぶん軽い気持ちで自己の商標の一部にバーキンの形状を取り入れたのかもしれませんが、有名なものを取り入れる、という行為は、「タダ乗り」の意図を推定されます。

商標というのは、本質的には自他商品・役務の識別記号ですから、一部であっても、有名なもののパクリはするべきではありません。

以上