

生田哲郎◎弁護士・弁理士／寺島英輔◎弁護士

「PUMA」の図形商標と結合商標に基づく無効判断において、「混同を生ずるおそれ」(商標法4条1項15号)の判断が分かれた事例

[知的財産高等裁判所 平成31年3月26日判決 平成29年(行ケ)第10207号]

[知的財産高等裁判所 平成31年3月26日判決 平成29年(行ケ)第10204号]

1. 事件の概要

本事案は、原告が、被告の保有する本件商標1（登録第5392944号、指定商品：第25類・Tシャツ、帽子）に対し、保有する引用商標1（登録第4637003号、指定商品：第25類・被服、運動用特殊衣服等）に基づき、商標法4条1項11号違反等があるとして無効審判を請求し、本件商標2（登録第5392941号）に対し、引用商標2（登録第3324304号）に基づき、同号違反等があるとして無効審判を請求したところ、いずれの無効審判でも不成立と判断されたため、原告がそれぞれの審決に対し提起した2件の審決取消訴訟です。

本件商標2は、本件商標1と同一の動物図形に文字部分を付加した結合商標であり、引用商標2は、引用商標1と同一の動物図形に文字部分を付加した結合商標です。指定商品もほぼ同一とされています。

本件は、周知著名な図形部分を含む結合商標の類否判断について参考となりますので、ご紹介します。

以下、便宜上、本件商標1と引用商標1を対象とする事件を「第1事件」、本件商標2と引用商標2を対象とする事件を「第2事件」といいます。

2. 争点

いずれの事件においても、争点は、商標法4条1項11号、15号、7号該当性の有無です。本稿では、本件各引用商標が「PUMA」ブランドの被服、帽子等を表示する周知著名な商標であるという事案の特殊性に鑑み、4条1項15号違反の争点のみをご紹介します。

3. 第1事件についての判断

【本件商標1】

【引用商標1】



(1) 特許庁の判断

特許庁は、両商標の外観につき、「本件商標と引用商標とは、全体的な形状において似通った印象を与えるものの、その全体を構成する頭部、首部、足部、尻尾部及び花びら様の図柄の有無において顕著な差異を有するものであって、その差異は、明瞭に見て取れるものであるから、外観において明らかに相違する」として、身体各部の相違および図柄の有無を重視し外観の相違を認めました。

称呼・観念について、「本件商標からは、特定の称呼及び観念を生じないの

に対し、引用商標からは、『プーマ』又は『ピューマ』の称呼を生じ、『PUmaのブランド』としての観念を生じるものであるから、本件商標と引用商標は、称呼及び観念を異にする」として、両商標を非類似の商標としました。

結論として、特許庁は、4条1項15号に該当しない旨判断しました。

(2) 知財高裁の判断

これに対し、知財高裁は、「本件商標と引用商標は、そのシルエット、内部に白線による模様があるかなどにおいて異なるが、全体のシルエットは、似通っており、本件商標において、内部の白い線の歯のような模様、首の回りの飾りのような模様、前足と後足の関節部分の飾り又は巻き毛のような模様及び概ね輪郭線に沿って配されている白い線がシルエット全体に占める面積は、比較的小さく、細い白い線の花柄のような細かい模様は、それほど目立たないものである。……したがって、本件商標と引用商標との間に外観上の差異は認められるものの、外観全体の印象は、相当似通ったものであるということが出来る」として、身体各部の相違および図柄の有無を重視せずに、外観

が相当似通っている旨判断しました。

称呼・観念については、「本件商標と引用商標は、本件商標からは何らかの四足動物の観念が生じ、特定の称呼は生じないが、引用商標からは、『PUMA』ブランドの観念と『プーマ』の称呼が生じる点で異なっているところ、本件商標から何らかの四足動物以上に特定された観念や、特定の称呼が生じ、それが引用商標の観念、称呼と類似していない場合と比較して、その違いがより明確であるということとはできない」として、観念・称呼の相違も明確でない旨認定し、両商標を類似と判断しました。

さらに、4条1項15号該当性について、「引用商標は、原告の業務に係る『PUMA』ブランドの被服、帽子等を表示する商標として、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されて周知著名な商標となっていたものである。……また、本件商標は、『Tシャツ、帽子』を指定商品とするところ、……『PUMA』ブランドの商品としても、Tシャツ、帽子が存在し、引用商標と同様の形の図形を付した商品も存在していたのであるから、本件商標の指定商品は、原告の業務に係る商品と、その性質、用途、目的において関連するということができ、取引者、需要者にも共通性が認められる。……さらに、本件商標の指定商品である『Tシャツ、帽子』は、一般消費者によって購入される商品である」「これらの事情を総合考慮すると、本件商標の指定商品たるTシャツ、帽子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、本件商標を指定商品に使用したときに、当該商品が原告又は原告と一定の緊密な営

業上の関係若しくは原告と同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信されるおそれがあると認められる」として、結論として4条1項15号該当性を認めました。

4. 第2事件についての判断

【本件商標2】



【引用商標2】



(1) 第2事件では、特許庁も知財高裁も、両商標の外観について、「両商標における動物の図形は、その向きや基本的姿勢のほか、跳躍の角度、前足・後足の縮め具合・伸ばし具合や角度、胸・背中から足にかけての曲線の描き方について、似通った印象を与える」などの共通点を認定しながら、「本件商標において大きく表示された文字は、『SHI-SA』であり、引用商標において大きく表示された文字は、『PUmA』であって、アルファベットの文字数、末尾の『A』を除き使用されているアルファベットの文字が異なるほか、本件商標においては『SHI』と『SA』の間にハイフン(一)が表記されている点で異なっている」などの差異点を認定し、非類似との結論を導きました。

(2) 特に、知財高裁は、「本件商標においては、大きく表示された『SHI-SA』の文字の下に2段にわたって『OKInAWAn ORIGInAL』及び『gUARDIAn ShIShI-Dog』という文字が、比較的小さく表記されているのに対し、引用商標においては、大きく表示された『PUmA』の文

字の下には何も記載されていない」として、動物図形部分の左下に表示されたアルファベットの文字部分の相違点を強調したうえで、「本件商標と引用商標とは、『SHI-SA』又は『PUmA』の文字と動物図形との組合せによる全体的な形状が共通しているものの、両商標において最も大きな構成部分である『SHI-SA』又は『PUmA』の文字部分の文字数、使用されている文字、ハイフンの有無が異なることや、上記文字部分の下の2段にわたる文字部分の有無が異なること等からすると、両商標の外観は、その違いが明瞭にみて取れるのであって、相紛れるおそれはないものである」として、外観において相違する旨認定しました。

また、観念については、「本件商標からは、沖縄の伝統的な獅子像である『シーサー』の観念が生じ、引用商標からは、ネコ科のほ乳類である『ピューマ』又は『PUMA』ブランドの観念が生じる」と認定し、称呼については「本件商標からは、『シーサオキナワンオリジナルガーディアンシシドッグ』……等並びに『シーサー』又は『シーサ』の称呼が生じ、引用商標からは、『ピューマ』又は『プーマ』の称呼が生じる」と認定しました。

結論として、知財高裁は、「本件商標と引用商標とは、外観においても、観念や称呼においても異なるものであり、本件商標及び引用商標が同一又は類似の商品に使用されたとしても、商品の出所につき誤認混同が生ずるおそれがあるとはいえないから、本件商標は引用商標に類似するものではない」として、商標法4条1項15号に該当しない旨判断しました。

5. 考察

(1) 商標の類否は、商品・役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれの有無により判断されます。類否判断に際しては、外観、観念、称呼による総合的判断に加え、商品・役務の取引の実情や具体的な取引状況が考慮されます（最三小判平成9年3月11日・民集51巻3号1055頁（小僧寿し事件）など）。

また、複数の構成部分を組み合わせた結合商標については、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、原則として許されませんが、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対して商品または役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念を生じないと認められる場合などには、その部分のみを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されると解されています（最二小判平成20年9月8日裁判集民事228号561頁（つつみのおひなっこや事件）など）。

(2) 本件において着目すべきは、知財高裁が、第1事件において動物図形のみから構成される両商標を類似と判断しながら、第2事件において、第1事件における両動物図形とそれぞれ同一の図形に文字部分を付加した両結合商標を非類似と判断した点です。

特許庁は、本件商標1と引用商標1の外観について、身体の各部の相違および図柄の有無を重視して非類似と認定するなど、類否判断において外観の相違を重視しました。これに対し、知財高裁

は、引用商標1が「PUMA」ブランドの被服、帽子等を表示する商標として、わが国の取引者、需要者の間に広く認識されて周知著名な商標となっていたこと、本件商標の指定商品であるTシャツ、帽子は、原告の「PUMA」ブランドの商品としても存在しており、取引者、需要者にも共通性が認められることなど、類否判断において取引の実情を重視したものとされます。このように、類否判断の際に重視した要素の違いにより異なる結論が導かれたものと考えられます。

(3) 他方、知財高裁は、第1事件において動物図形部分のみからなる両商標を類似としながら、第2事件において、それぞれ第1事件と同一の動物図形部分に文字部分を付加した両結合商標については非類似と判断しました。

これは、前記最二小判平成20年9月8日の原則論に従い、動物図形部分のみを比較して両商標の類否を判断するという手法を採らなかったことによるものと考えられます。

また、知財高裁は、結合商標において「図形部分がデザイン性、ファッション性を有している場合は、需要者は、図形に着目して商品識別をすることから、図形において外観類似が認められる以上、文字部分の相違は、本件商標と引用商標との類似性に大きく影響を与えない」という原告の主張に対し、「需要者が、本件商標につき、全体に占める

面積が比較的小さい動物図形部分のみに着目するとは考え難く、引用商標が世界的に周知著名な商標であること等、原告が主張する事情によってこの判断が左右されるということとはできない」として原告の主張を排斥しています。

これは、動物図形部分の面積が、文字部分と比較して相対的に小さく、前記最二小判平成20年9月8日という「取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える」と認められる場合にはあたらないため、知財高裁が動物図形部分のみを比較して商標の類否判断をすることを避けたものと考えられます。

(4) なお、本件では問題とされていませんが、4条1項11号の意味で非類似であっても、引用商標が著名である等の場合には、同項15号の「混同を生ずるおそれ」に該当し得ることに注意が必要です（最三小判平成12年7月11日民集54巻6号1848頁（ルールデュタン事件）参照）。同要件は、当該商標と他人の表示の類似性の程度のみならず、他人の表示の周知著名性の程度、指定商品と他人の業務に係る商品等との関連性の程度、取引者および需要者の共通性等の取引の実情の総合判断だからです。

(5) 本件は、結合商標の類否判断、および「混同を生ずるおそれ」の判断において、実務上参考になります。

いくたてつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

てらしま えいすけ

東京大学経済学部経済学科、同経営学科卒業。特許、商標、著作権等の知的財産法務以外にも、多数の一般民事事件、相続案件を中心とする家事事件、刑事事件など幅広い事案で豊富な経験・実績を有する。交渉および訴訟対応全般を得意とする。