

商 外観類似 知財高裁 平成21年2月10日判決 平成20年(行ケ)第10311号 審決取消請求事件 取消決定>>取消

本件商標「SHI-SU」の動物図形は、引用商標「PUMA」のピューマとは異なる印象を与えるとして、両商標を非類似と判断し、原審の決定を取り消した。

特 明細書の記載の参酌 知財高裁 平成21年2月24日判決 平成20年(行ケ)第10115号 審決取消請求事件 拒絶審決>>取消

審決は、用語「監督データ」の意義を請求項の記載に基づいて広く解釈し、進歩性違反により本件出願を拒絶した。裁判所は、請求項の記載自体からは同用語の意義を明確に理解できず、明細書の記載を参酌して限定的に解釈した上で、「監督データ」関連の構成が引用文献に開示されていないとし、審決を覆した。

著 アイディアの保護 大阪地裁 平成21年2月24日判決 平成20年(ワ)第12703号 著作権侵害差止等請求事件 請求>>棄却

バス、鉄道路線の路線図の停車場名に、一定の関連性がある独自の記号を付するというアイデアの発案者が、著作権による保護を求めた。裁判所は、著作権による保護対象となり得るものは、同発案者が作成した路線図の具体的な表現であり、本件のような単なるアイデアは保護対象にならないと判示した。

コラム Column

- 【判決(裁判所HP) 1月14日 ~特許庁の手続ミス~
●【特許庁HP】1月26日 ~第1回特許制度研究会~
●【RIAJ HP】2月19日 ~エルマーク導入~
●【著作権法改正案(文部科学省HP)】3月11日 ~デジタルコンテンツの流通促進へ~
●【特許庁HP】4月18日 ~発明の日~

(弁護士 井上 義隆)

本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的な助言なしに具体的事案に適用した場合に関し、当事務所では一切の責任を負いかねます。

Osław News Letter

vol.11

目次 Contents
● 論文 商標法におけるキャッチフレーズの保護について 弁護士 小林 英了 1
● 商標 News 弁護士 大橋 啓輔 5
● 論文 中国特許法の改正について 弁護士 伊藤 奈月 6
● 論文 中国における特許の改訂 弁護士 加藤 真司 8
● 海外 News 欧州連合における商標のダイリューション -INTEL vs. INTEL MARK事件- 弁護士 鈴木 守/監修 弁護士 北野 健 12
● 判例紹介 弁護士 井上 義隆 14
● 判例ダイジェスト 15
● コラム 弁護士 井上 義隆 16

論文 Thesis

商標法におけるキャッチフレーズの保護について

弁護士 小林 英了



1.はじめに
企業は、その取り扱う商品及びサービス並びに企業イメージに関して、需要者に親しみや好感、信頼感などの良い印象を抱いてもらうための一手段として、キャッチフレーズを広く用いている。さらに、キャッチフレーズを商標登録することにより、財産権として保護しようとする傾向も強い。
しかし、キャッチフレーズは、需要者の注意を惹くための宣伝文句であって、自他商品等識別力を有しない場合が多いことから、商標出願時のみならず権利行使の際においても問題となる。
本稿では、いかなる場合にキャッチフレーズが自他識別力を発揮し、商標法の保護対象となりうるのか、裁判例及び審決例を参照して検討を試みる。

2.キャッチフレーズの商標登録性
前述の通り、キャッチフレーズは自他商品等識別力を備えない場合が多く、商標審査基準(第9版)においても、「キャッチフレーズからなる商標は、原則として、商標法3条1項6号に該当する」旨記載されている。ただし、審査基準では「原則として」とあり、キャッチフレーズであっても自他識別力を有する場合があることは否定していない。

(1)裁判例
キャッチフレーズから構成される商標が、法3条1項6号に該当するかどうか争われた裁判例として、次の事件がある。

東京高判平成13年6月28日・平成13年(行ケ)第45号(「習う楽しさ教える喜び」)
指定役務を第41類「芸芸、スポーツ又は知識の教授」とす

る、「習う楽しさ教える喜び」の文字を標準文字で付した商標に対する拒絶審決取消訴訟である。

出願人である原告は、キャッチフレーズとして使用された事実がないことを理由に、自他役務識別力を有する旨主張した。判決では、「本件において問題となるのは、この語句に接した取引者・需要者が、これを自他役務の識別標識として認識するのか、それとも、これをキャッチフレーズとして理解するのかということである。このことは、この語句がキャッチフレーズとして現に一般に使用されているか否かのみによって決せられるものではない。」として、需要者・取引者がキャッチフレーズとして認識するか否かを判断基準とすること、キャッチフレーズとして使用された事実は一つの考慮事情に過ぎないことを明らかにした。

その上で、「この語句に接した取引者・需用者は、それを妨げる何か特別な事情がない限り、この語句の有する上記の意味を想起した上で、ごく自然に、『習う側が楽しく習うことができ、教える側が喜びをもって教えることができる。』という、教育に関して提供される役務の理想、方針等を表示する宣伝文句ないしキャッチフレーズとして認識、理解することになるものというべきであり、このことは、実際の使用例の有無を検討するまでもなく明らかである。」と判示した。

この判決では、「習う」「教える」といった語句が指定役務と密接に関連しており、「楽しさ」「喜び」の語句との組み合わせも不自然ではないため、宣伝文句と認識される旨判断されたものと思われる。また、判決からは、キャッチフレーズとして認識されることを妨げる「特別な事情」が何であるかは明らかにされていない。

キャッチフレーズから構成される商標が自他識別力を有すると判断された事例としては、「中古車の110番」事件がある(大阪地判平成17年12月8日・判時1934号109頁)<sup>3</sup>。この事件では、指定役務を「自動車の修理又は整備」とする、「中古車の110番」「中古車の119番」の文字から構成される商標につき、「『中古車に関連した電話相談窓口』という意味合いのみを認識させるものではなく、構成文字全体をもって一種の造語として認識されると解するのが相当である」と、「業界において取引上普通に用いられるに至っていると認めるに足りる証拠はない」とから、出所識別機能を有すると判示した。「中古車」の語句自体は指定役務と関連するが、「110番」「119番」が指定役務と無関係であり、これらの組み合わせが一般的でないことから、造語であると判断されたと思われる。

一方、自他識別力を否定した事例として、「新しいタイプの居酒屋」事件がある(知財高判平成19年11月22日・平成19年(行ケ)第10127号)。この事件では、指定役務を「飲食物の提供」とする「新しいタイプの居酒屋」から構成される

商標について、登録商標である店舗名に併記された状態で用いられていること、「新しいタイプの○○」の文言が多く宣伝等に用いられていたことから、「既存の居酒屋と異なる新しいタイプを採用しているという役務の特徴を表した宣伝文句と理解され」と判示した。

上記2つの判決をみると、少なくとも、指定商品・役務と関係ない語句から構成されること、語句の組み合わせが独特であること、登録商標と併記して使用されていないこと、ほぼ同一の商標が取引上使用されていないことといった事情が、前記の「特別な事情」の具体例にあたるものと思われる。

## (2) 審決例

下表は、キャッチフレーズから構成される商標につき、6号該当性が問題とされた最近の審決例である。審決を見てみると、商品・役務と関係がある語句が用いられているか否か(造語と認識されるか否か)、他者による使用の事実があるか否かが、6号該当性を分ける要素となっているようであり、前記裁判例と同様の事情が考慮されていると思われる。

下記審決例を含む、ほぼ全ての審決において、職権で、ホームページの検索等を行って、商標の使用の有無を調査しており、その結果が審決の理由に反映されていることから、審査段階では、造語であるか否かが判別しにくい場合には、他者による使用の有無の事実が大きなファクターとなっているのではないと思われる。

### 6号に該当すると判断された審決例

商標	指定商品・役務
心やわらく	「消臭剤、防臭剤、脱臭剤」など(3類)
習い放題	「パソコンの設定及び操作に関する知識の教授」など(41類)
ぐっすり快眠	「家庭用エアコンディショナー」(11類)
暮らしをまもる 住まいを魅せる	「建設工事、建築工事に関する助言」など(37類)
飲むお酢が、 あなたを変える	「ビール、清涼飲料」など(第32類)

### 6号に該当しないと判断された審決例

商標	指定商品・役務
強く、優しく。	「洋服、コート、セーター類」など(25類)
キレイなところとカラダ	「紙類、雑誌、文房具類」など(16類)
生き生き美しく	「資金の貸付け、生命保険契約の締結の媒介」など(36類)
3つかんたら 1日分	「穀物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品」など(30類)
がんばる! 弁理士	「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務、工業所有権に関する訴訟の代理」(42類)

## 3. キャッチフレーズの表示と商標的使用について

近時の裁判例においては、登録商標と同一又は類似の標章が商品に使用されていても、それが商標の本質的機能である自他商品識別機能、出所表示機能を発揮しない態様である場合には、商標権侵害にならないとする理論が定着している<sup>4</sup>。

どのような場合に自他商品識別機能を発揮しない態様に該当するかについては、明文上の規定がなく、標章の認識の仕方に影響を及ぼすと考えられる事情を総合的に考慮して、裁判所により判断される<sup>5</sup>。

登録商標と同一のキャッチフレーズが付されていた場合に、商標的使用を否定した事案として、次の裁判例がある。

### 東京地判平成10年7月22日・判時1651号130頁 〔「ALWAYS」〕

この事件では、「ALWAYS」ないし「オールウェイズ」の Coca-Cola の缶に付した行為が、指定商品を「コーヒー、その他旧第29類に属する商品」とする原告登録商標「オールウェイ」の侵害にあたるか否かが争われた。



被告標章

判決では、①ALWAYS Coca-Cola(オールウェイズ Coca-Cola)のキャッチフレーズは、平成5年から長期間にわたり、大規模に広告宣伝活動が行われてきたこと、②著名商標である「Coca-Cola」に隣接した位置に、一体的に記載されていること、③「ALWAYS」ないし「オールウェイズ」が、「常に、いつでも」を意味することは、一般に知られているものと解されること、④需用者が、いつも、Coca-Colaを、飲みたいとの気持ちを抱くというような、商品の購買意欲を高める効果を有する内容と理解できる表現であること等の事情から、「一般顧客は、専ら、ザ・Coca-Cola・カンパニーがグループとして実施している、販売促進のためのキャンペーンの一環であるキャッチフレーズの一部であると認識する」として、商標としての使用を否定した<sup>6</sup>。

本件では、キャッチフレーズが広告ではなく商品に付されており、標章と商品との結びつきが強いとも考えられる事案ではあるが、著名登録商標と一緒に用いられていること、大規模な宣伝活動が行われていたことが、識別性を否定する要素として働いたといえる<sup>7</sup>。一緒に用いられた商標が著名商標といえない場合にも、キャッチフレーズの一部として認識さ

れうる場合があるのか、今後の裁判例が待たれるところである。

以下の裁判例は、キャッチフレーズそのものではないが、一定のフレーズから構成される商標について、商標的使用に該当するか否かが争われたものであり、参考になるとと思われる。

### 名古屋地判平成4年7月31日・判時1451号152頁 〔「HAPPY WEDDING」〕

この事件では、指定商品を第18類「プラスチック製手さげ付包装用袋」とする原告登録商標「HAPPY WEDDING」と同一の標章を、結婚式の引き出物を持ち帰る袋(婚礼用バッグ)の正面左上部分に貼付されたシールに付した場合に、商標としての使用に該当するか争われた。

判決では、「婚礼用バッグの表面に、『寿』のような縁起の良い文字を表示することは広く行われて」おり、「右表示は、結婚式の主催者ないしこれに準ずる者である新郎新婦に対するお祝いを意味する言葉である」と、被告商品の「底部に被告の商品がローマ字によって表示され、その出所を明示していること」から、「被告標章は、被告商品を他の商品と識別する機能を果たしていない」と判示した。

この事案では、被告標章が婚礼用バッグの目立つ部分に記載されているものの、婚礼用バッグの目立つ部分にはお祝いのメッセージが表示されること、出所標識は袋の底といった目立たない部分に記載されること、という業界の取引慣行があったため、商標的使用に該当しないと判断されたと考えられる。指定商品・役務の性質が、商標的使用の判断に影響を与えることを示す事例である。

### 東京地判平成7年2月22日・知財集27巻1号109頁 〔「UNDER THE SUN」〕

この事件では、指定商品を旧第24類「レコード」とする登録商標「UNDER THE SUN」と同一の標章を、CDアルバムのジャケットに表示したことが、商標としての使用に該当するか否かが争われた。



被告標章

判決では、被告標章の下にシンガーソングライターの名前が、大きな書体で併記されていること、ジャケット中央から左側に