

「b e r r y m o b i l e」事件

【事件の概要】

原告は、商標法4条1項10、11、15及び19号違反を理由として、本件商標登録に対して無効審判を請求したところ、特許庁は、同請求は成り立たないとの審決をしたため、同審決の取消を求めた事案である。裁判所は、引用商標からは、「B e r r y」の文字部分に対応した「ベリー」の称呼及び当該文字部分とベリー類の果実を図案化したものと認められる図形部分とに対応した「果物のベリー」の観念も生じるといわざるを得ないとして、4条1項11号該当性を認め、審決を取り消した。

《本件商標》

登録番号：第5033584号

商標：「b e r r y m o b i l e」

指定商品：第38類「携帯電話による通信」

《引用商標》

登録番号：第4991053号

商標：「」

指定商品：第38類「電子メール通信等」

他全4件

【事件の表示、出典】

H22.3.17知財高裁 平成21年（行ケ）第10328号事件
知的財産裁判例集HP

【参照条文】

商標法第4条第1項第11号

【キーワード】

要部認定

1. 事実関係

本件商標登録を無効にすることを求める審判請求について、特許庁は、同請求は成り立たないとした。審決の理由は、要するに、①本件商標は引用商標1ないし5記載の各商標と類似しないから、本件商標登録は商標法4条1項11号の規定に違反してされたものではなく、②本件商標を本件指定役務について使用しても、原告又は原告と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務との混同を生ずるおそれはないから、本件商標登録は同項15号の規定に違反してされたものではなく、③本件商標は原告が使用する原告商標目録1及び2記載の各商標と類似しないから、本件商標登録は同項10号の規定に違反してされたものではなく、④本件商標は原告が使用する原告商標1及び2と類似せず、また、被告が不正の目的をもって本件商標を使用するものとは認められないから、本件商標登録は同項19号の規定に違反してされたものではなく、したがって、本件商標登録を無効にすることはできないというものである。

2. 争点

(1) 本件商標が商標法4条1項11号に掲げる商標に該当しないとした判断の誤り(取消事由1)

(2) 本件商標が商標法4条1項15号に掲げる商標に該当しないとした判断の誤り(取消事由2)

(3) 本件商標が商標法4条1項10号に掲げる商標に該当しないとした判断の誤り(取消事由3)

(4) 本件商標が商標法4条1項19号に掲げる商標に該当しないとした判断の誤り(取消事由4)

3. 裁判所の判断

(1) 認定事実

証拠及び弁論の全趣旨によると、原告商標1及び2は、本件出願前から、北米を中心とする諸外国において、原告の業務に係る商品及び役務を示すものとして、モバイル情報端末に係る需要者の間に広く認識されていたものと認められ、そのことは、報道等を通じ、本件出願前から、我が国においても広く紹介されていたといえることができる。

そして、本件出願日が、NTTドコモによる BlackBerry 端末の導入に係る発表がされたわずか9日後であることにも照らすと、本件商標については、商標法4条1項19号に掲げる商標に該当するとの原告の主張に耳を傾ける余地があるが、本件商標が同号に掲げる商標に該当するか否かは、本件商標と引用各商標との類否判断と密接に関連するので、先に整理した取消事由の順序に従い、

取消事由1から判断することとする。

(2) 取消事由1 (本件商標が商標法4条1項11号に掲げる商標に該当しないとした判断の誤り) について

①本件商標から生じる称呼及び観念について

本件商標は、「berry」の文字と「mobile」の文字との間に1文字分のスペースを空けた上、これらを標準文字で横書きして成るものであり、「berry」の文字と「mobile」の文字とをその構成部分とするものであることは、視覚上、容易に認識することができるものであるところ、「mobile」は、「携帯電話(機)」を意味する語であって、本件指定役務を構成する本質的な要素を指すものであるから、本件商標中の「mobile」の部分のみから出所識別標識としての称呼及び観念が生じないことは明らかである。

そうすると、本件商標からは、その全体に対応した称呼及び観念のほか、「berry」の部分に対応した「ベリー」の称呼及び「果物のベリー」の観念も生じるというべきである。

②引用商標1及び2から生じる称呼及び観念について

引用商標1及び2の各文字部分は、「BlackBerry」の文字を横書きして成るものであるが、「B」の2文字がいずれも大文字で表されていることにより、「Black」の部分と「Berry」の部分とが連続して記載されていても、別の部分として認識されるほか、我が国において、「black」は、「黒」、「黒い」などを意味するなじみの深い英単語であり、その直後に果物の1つの種類(漿果)を意味する「berry」のような名詞が続く場合、単に色を表す形容詞として認識されるのが通常であること、また、「ベリー」が果実の1つの種類を表す言葉として認識されていることからすると、当該各文字部分が「Black」の部分と「Berry」の部分とに分離して観察されることは否定することができない。

もとより、「blackberry」は、1つの英単語であるが、同時に、「black」及び「berry」の英単語もそれぞれ存在するのであるから、「blackberry」が1つの英単語であることは、引用商標1及び2の各文字部分が「Black」の部分と「Berry」の部分とに分離して観察され得るとの上記判断を左右するものではない。

そうすると、引用商標1及び2からは、その文字部分全体に対応した称呼及び当該文字部分全体と図形部分とに対応した観念が生じるだけでなく、「Berry」の文字部分に対応した「ベリー」の称呼及び当該文字部分とベリー類の果実を図案化したものと認められる図形部分とに対応した「果物のベリー」の観念も生じるといわざるを得ない。

③本件商標と引用商標 1 及び 2 との類否

上記①及び②によると、本件商標と引用商標 1 及び 2 とは、称呼及び觀念において共通するものであるから、本件商標と引用商標 1 及び 2 とがその外観を異にすることを考慮しても、本件商標と引用商標 1 及び 2 とが同一又は類似の役務に使用された場合には、当該役務の出所について混同が生じるおそれがあるというべきであるから、本件商標は、引用商標 1 及び 2 と類似するものと認めるのが相当である。

④役務の同一性

本件指定役務は、引用商標 1 及び 2 の指定役務である「移動体電話による通信」と同一のものである。

⑤小括

したがって、本件商標と引用商標 3 ないし 5 との類否について判断するまでもなく、本件商標が商標法 4 条 1 項 1 1 号に掲げる商標に該当しないとした本件審決の判断は誤りであり、取消事由 1 は理由がある。

(3) 結論

以上の次第であるから、その余の取消事由についてさらに進んで判断するまでもなく、本件審決は取り消されるべきものである。

4. 検討

本件における結合商標の類否判断は、引用商標「BlackBerry」が、「Black」の部分と「Berry」の部分とに分離して観察され得ると述べるにとどまり、「複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけ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、その部分が取引者、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、觀念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきである。」とする最高裁判決（平成 19（行ヒ）223号 審決取消請求事件）の考え方には則っていないように思われる。

「本件出願日が、NTTドコモによる BlackBerry 端末の導入に係る発表がされたわずか 9 日後であることにも照らすと、本件商標については、商標法 4 条 1 項 19 号に掲げる商標に該当するとの原告の主張に耳を傾ける余地がある」と述べていることから、裁判所は 4 条 1 項 19 号を念頭に置いていることが窺えるが、19 号においても「類似」が要件とされているため、19 号を適用するまでもなく 11 号により本件を処理したものと思われる。

しかし、混同防止を趣旨とする 11 号とフリーライド、ダイリューションの

防止を趣旨とする19号では「類似」の解釈が必ずしも一致する必要性は無いのであり、本件においては19号について検討されるべきであったと思われる。

なお、特許庁における異議2007-900349号事件においては、「商標法第4条第1項第19号における類似性の判断基準は、同項第11号におけるそれと基本的には同様であるが、上述したとおりの同項第19号の趣旨にかんがみ、同項第11号においては、混同が発生するか否かが重視されるべきであるのに対し、同項第19号にあつては、他人の業務に係る商品等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それを有する著名な事業主との一対一の対応関係を崩し、希釈化を引き起こすような程度に類似しているか否か、すなわち、容易に他人の業務に係る商品等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を連想（想起）させるほど類似しているか否かを検討すべきものと解するのが相当である。」と述べられている。

（土生 真之）