

## 「テディベアー事件」

### 【事件の表示】

知財高裁平成20年5月15日判決

平成20年（行ケ）第10014号 審決取消請求事件

### 【参照条文】

商標法50条

#### 1. 事実関係

被告は、「テディベアー」及び「TEDDY BEAR」の文字を上下二段に横書きしてなり、指定商品を第17類「被服、布製身回品、寝具類」（平成3年政令第299号による改正前の区分）とする登録第1953147号商標の商標権者である。

原告は、平成19年3月7日、被告を被請求人として、商標法50条の規定に基づき不使用を理由として本件商標の登録を取り消すことを求めて審判請求（取消2007-300236号事件）をした。

特許庁は、通常使用権者の使用（使用商標「Teddy Bear」をタオル等に使用）は、少なくとも審判の請求の登録（平成19年3月26日）前3年以内の本件商標の使用にあたるとして、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をした。

原告は、当該審決の取消を求めて本件審決取消訴訟を提起した。

#### 2. 争点

- (1) 使用商標の使用が本件商標の使用にあたるか
- (2) 使用商標の使用が本件商標の通常使用権者であるか
- (3) 本件商標に係る商標権の取得及び使用が国際信義に反した不正な目的をもってされたにもかかわらず、その点を判断しなかったことは誤りであるか

### 3. 裁判所の判断

#### 争点(1)について

タオル・セット商品のタオルおよび箱の蓋の上面に「Teddy Bear」との表示が付されており（商品及び包装への使用）、商品カタログの上方および各商品写真の商品名の上段に「Teddy Bear」との表示が付されている（商品カタログへの使用）。

商標法50条には、同条所定の取消審判制度における登録商標の使用の範囲について、「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標」を含めて解釈すべきである旨が規定されている。この趣旨に照らすならば、登録商標が、観念及び称呼を共通にする片仮名による表示と欧文字による表示を2段書きにした商標である場合に、欧文字部分のみからなる商標を使用したときも、特段の事情のない限りは、当該登録商標と社会通念上同一の商標が使用されたものと評価されるべきである。

本件について上記の観点から検討すると、商品カタログへの使用については、使用商標と本件商標は、観念及び称呼を共通にするから、社会通念上同一と評価することを妨げる特段の事情があるとは認められない。

商品及び包装への使用については、以下の理由から、商標の使用ということとはできない。

「Teddy bear」(又は「teddy bear」、「テディベアー」、「テディベア」)は、我が国において、独特の形をした小熊のぬいぐるみを意味する普通名詞として知られるようになっている事情に照らすならば、本件商標は、当該商品の出所を表示するものと一般に認識されることが困難な語と解されること

本件カタログないし本件商品には、ぬいぐるみの熊風に造作されたハンガーが含まれていたり、タオルにもぬいぐるみの熊が描かれていること

セット商品を収納した箱の上面に「Teddy Bear」(since 1902)の表示が付されているが、これは、上記各表示ないし語が小熊のぬいぐるみを意味するようになる契機となった、1902年におけるセオドア・ルーズベルトの逸話を示していると解するのが自然であること  
当該各商品の出所を識別するものとして表示されたものではなく、カタログないし同カタログに掲載された商品に描かれたり、造形されたりした熊が、「テディベア」との愛称で呼ばれる、独特の形をした小熊のぬいぐるみという意味における「テディベア」であることを示しているものと理解するのが合理的であり、需要者又は取引者においても、上記のように理解するのが自然である。

以上より、本件商標は、本件商標の指定商品に属するタオルについて、商品に関するカタログに表彰を付して頒布することにより使用されたものと認められる。

#### 争点(2)について

使用商標の使用者が本件商標の通常使用権者であると認定。

#### 争点(3)について

セオドア・ルーズベルトの逸話、英和辞書、および弁論の全趣旨から、「Teddy bear」(又は「teddy bear」)の語は、アメリカ合衆国において、一般的に独特の形をした小熊のぬいぐるみを意味し、我が国においても、独特の形をした小熊のぬいぐるみを意味する普通名詞として用いられ、また、カタカナ表記の「テディベアー」(又は「テディベア」)の語も、我が国において、独特の形をした小熊のぬいぐるみを意味する普通名詞として用いられており、その名称は、誰もが自己の商品に自由に使用できるという共通の認識を有する状態になっていたといえる。

したがって、ぬいぐるみと同一又は類似の商品のみならず、ぬいぐるみと強い関連性のある商品についてであっても、「Teddy bear」(又は「te

ddy bear」)、「テディベアー」(又は「テディベア」)という語を商標として登録し、それを特定の商標権者が独占することは、セオドア・ルーズベルトの有名なエピソード、又はテディベアの愛称をもつ小熊のぬいぐるみ固有の人気や著名性に便乗する意図、又は誰もが自己の商品にその「テディベアー」等の名称を自由に使用できるという共通の認識を覆す意図があり、公正な競争秩序ないし公平の観念に反するものとして、商標登録の無効事由を構成する余地があるというべきである。

しかし、仮に、譲渡人による本件商標に係る商標権の取得又は被告によるその譲り受け若しくは使用が、公正な競争秩序ないし公平の観念に反した不正の目的をもってしたものと認められるとしても、その事実をもって、被告ないしその通常使用権者における登録商標の不使用を理由とする商標登録の取消事由に該当すると評価することはできない。

以上

弁理士 伊藤 奈月