

(タイトル)「BOUTIQUE 9」事件

【事件の概要】

自他商品の識別標識としての機能を奏さない判示した事案

【事件の表示、出典】

H22.1.27 知財高裁平成21年（行ケ）第10270号事件
知的財産権判例集 HP

【参照条文】

3条1項6号

【キーワード】

自他商品識別機能

1.事実関係

「BOUTIQUE 9」の標準文字からなる本願商標の拒絶査定不服審判請求について、同請求を成り立たないとした特許庁の審決に対し、出願人である原告がその取り消しを求めた事案である。

2.争点

自他商品識別機能

3.裁判所の判断

(2) 本願商標の構成

本願商標は、標準文字により、欧文字「BOUTIQUE」及び数字「9」を1文字分のスペースを介して横書きしてなるものである。このように、本願商標の、「BOUTIQUE」と「9」との間には、1文字分のスペースがあり、欧文字と数字という異なる種類の文字であるから、商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものということはい

・・・

(3) 商標法3条1項6号該当性

ア このように、本願商標は、高級ブランドの既製服の店を表す普通名詞として認識される「BOUTIQUE」の欧文字にありふれた数字「9」を併せて、その間に1文字分のスペースを空けて、標準文字で表記したものである。

本願商標の指定商品は、前記第2の1(1)のとおりであり、その多くが「BOUTIQUE (ブティック)」において販売されている商品であるから、「BOUTIQUE」をその指定商品に使用したとしても、この部分から自他商品の識別標識としての称呼、観念が生じるとは認め難い。

他方、1文字の数字の「9」は、そのみでは、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」(商標法3条1項5号参照)といわざるを得ないものである。そうすると、本願商標を「BOUTIQUE」、「ブティック」において販売されている商品に使用する場合に、自他商品の識別標識としての機能を有するものとはいえない。

イ 以上のとおり、本願商標「BOUTIQUE 9」をその指定商品に使用する場合には、自他商品の識別力を欠くために、商標としての機能を果たし得ないものであるから、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」として、商標法3条1項6号に該当する。

(4) 原告の主張について

ア 原告は、商品の販売者が、その商品がブティックで販売された事実を需要者に伝えるために、商品に「BOUTIQUE」の語を使用することは稀であるから、需要者が、「BOUTIQUE」の語を、販売場所表示であると確信することを妨げる要因となる旨主張する。

しかしながら、「BOUTIQUE (ブティック)」において販売されている商品に、これらの商品の専門店を表す普通名詞として認識される「BOUTIQUE」を使用した場合に、そのみでは、「その商品の…販売地…を普通に用いられる方法で表示する標章」(商標法3条1項3号参照)といわざるを得ず、それが自他商品の識別標識としての機能を有するということはできない。

・・・

オ 原告は、国内外の取引者、需要者が、実際に、本願商標を自他商品の識別標識として使用し、認識している旨主張する。証拠(甲44、48、49、51、52、55、56、弁論の全趣旨)によれば、我が国において、原告の販売代理店による婦人靴売場に「BOUTIQUE 9」(「9」の文字の書体がイタリック体に近いものもある。)との表示がされ、靴の中敷や包装箱の表面にも同様の表示がされていること、靴裏には、「Boutique 9」の表示がされているものもあること、インターネット上には、靴の並行輸入業者により、同様の表示がされているものがあることが認められる。

しかしながら、上記証拠において使用されているのは本願商標とは書体やスペースの有無といった点で同一のものではないし、指定商品のうちわずかに「婦人靴」のみについてわずか2年間の販売をしたというにすぎない。しかも、原告が自認する日本における「BOUTIQUE 9」ブランドの靴の出荷数は、平成19年12月から平成20年12月までが627足、平成21年1月から10月までが1467足であ

って、この程度の出荷数をもって、本願商標が我が国において自他商品の識別標識として使用されていると認めるに足りない。また、並行輸入業者の存在をもって、自他商品の識別標識としての機能があるとはいえない。

4.検討

裁判所は、本願商標「BOUTIQUE 9」について、不可分的に結合しているものとはいえないとして、「BOUTIQUE」と「9」とに分離の上、「BOUTIQUE」については“法3条1項3号参照”、“9”については“法3条1項5号参照”とし、全体としては、法3条1項6号に該当すると判示した。

したがって、「標章のみからなる商標」（法3条1項3号・5号）を厳格に解釈し、「標章のみからなる商標」と「標章のみからなる商標」とが結合している場合には、同6号を適用するという前提に立っているものと解される。

仮に、「BOUTIQUE 9」が自他商品識別力を獲得するに至った場合には、“分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合”するに至ったとして、分離すること自体が否定され、法3条1項3号・5号の問題ではなくなるのであろう。

（仮に、分離が許容されてしまうと、「BOUTIQUE」ないし「9」自体が、自他商品識別力を獲得することは困難と思われ、法3条1項3号参照・同5号参照の結合であり同6号該当として、やはり、本判決と同様の結論とならざるを得ない。）

なお、原告は、国内外の取引者、需要者が、実際に、本願商標を自他商品の識別標識として使用し、認識していると主張したところ、裁判所は「・・・我が国において、原告の販売代理店による婦人靴売場に「BOUTIQUE 9」（「9」の文字の書体がイタリック体に近いものもある。）との表示がされ・・・上記証拠において使用されているのは本願商標とは書体やスペースの有無といった点で同一のものではない」こと等を理由として、本願商標が自他商品識別力を獲得していることを否定した。

つまり、裁判所は、本願商標の「BOUTIQUE 9」が自他商品識別力を獲得するための使用としては、「BOUTIQUE 9」（スペース無し）、「BOUTIQUE 9」（イタリック体）の差異を根拠としている。

また、商標審査基準においても、現に使用している商標と出願される商標との厳格な同一性を要求しており、自他商品識別力を獲得したとして法3条2項（ないし、法3条1項6号の不適用）により商標登録を受けるためには、現に使用している商用と同一のものを出願することが求められる。

2. (1) 本項を適用して登録が認められるのは、出願された商標及び指定商品又は指定役務と、使用されている商標及び商品又は役務とが同一の場合のみとする。
- (2) 例えば、次のように、出願された商標と証明書に表示された商標とが異なる場合は、使用により識別力を有するに至った商標とは認められないものとする。
- (イ) 出願された商標が草書体の漢字であるのに対し、証明書に表示された商標が楷書体又は行書体の漢字である場合
- (ロ) 出願された商標が平仮名であるのに対し、証明書に表示された商標が片仮名、漢字又はローマ字である場合
- (ハ) 出願された商標がアラビア数字であるのに対し、証明書に表示された商標が漢数字である場合
- (ニ) 出願された商標が $\text{\textcircled{P}}$ のような態様であるのに対し、証明書に表示された商標が $\text{\textcircled{P}}$ 、 $\text{\textcircled{P}}$ 又は $\text{\textcircled{P}}$ のような構成である場合
- (ホ) 出願された商標が立体商標であるのに対し証明書に表示された商標が平面商標である場合、又は出願された商標が平面商標であるのに対し証明書に表示された商標が立体商標である場合

商標審査基準〔改訂第9版〕「第2 第3条第2項（使用による識別性）」

(氏名 井上 義隆)