

## 「BLACK」 審決取消事件

### 【事件の概要】

本願商標及び引用商標の図形部分がそれぞれ「マールボロ」、「セブンスター」の銘柄を想起させる等の取引の実情が考慮されて、たばこと喫煙用具の分野については、本願商標と引用商標は非類似と判断された。

しかし、マッチについてはそのような取引の実情が認められず、結果としては原審決が維持された。

### ■本願商標

商願 2009-33436



第34類「紙巻きたばこ用紙、たばこ、喫煙用具、マッチ」

### ■引用商標

登録第5240924号



第34類「たばこ、喫煙用具、マッチ」

### 【事件の表示、出典】

H24. 2. 15 知財高裁平成23年（行ケ）第10311号事件  
知的財産裁判例集HP

### 【参照条文】

商標法4条1項11号

### 【キーワード】

取引の実情

## 1. 事案の概要

本件は、本願商標出願の手續における拒絶査定不服審判請求について、特許庁が同請求は成り立たないとした本件審決には、取消事由があると主張して、その取消しを求めた事案である。

## 2. 審決の内容

本件審決の理由は、要するに、本願商標引用商標とが称呼上、相紛らわしい類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品が、引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるから、本願商標が商標法4条1項11号に該当するというものである。

## 3. 裁判所の判断

### 1) 本願商標及び引用商標の構成等について

#### (1) 本願商標について

本願商標は、黒色の横長四角形内に白抜きで同じ書体かつ同じ大きさの「BL」及び「CK」の欧文字を、高さがこれらの欧文字と等しい灰色の四角形の下部を三角形状に切り取った図形の左右両側に均等に配置した構成からなるものである。

そして、上記図形は、その左右を「BL」及び「CK」との欧文字で囲まれている上に、これらの欧文字とも均等に配置されており、かつ、高さもこれらの欧文字と等しいことに加えて、その下部が三角形状に切り取られている形状であることから、欧文字の「A」を想起させるものであり、我が国でも広く用いられている「BLACK（黒、黒色）」との英単語のうちの欧文字の「A」の部分を実該図形により置き換えて図案化したものであることを容易に看取できるといふべきである。

したがって、本願商標からは、上記英単語「BLACK」を発音した「ブラック」との称呼が生じ、併せて、「黒、黒色」との観念を生じる。

#### (2) 引用商標について

他方、引用商標は、黒色で同じ大きさの星形の図形を縦に7つ並べ、上から4つ目の星形の図形（以下「本件星形」という。）を中心として、本件星形の高さに等しく、黒色で同じ書体かつ大文字・小文字の大きさに対応した「B1」及び「ck」の欧文字をその左右両側に均等に配置した構成からなるものである。

そして、本件星形は、その左右を小文字の欧文字の「1」及び「c」で挟まれており、星形図形に近似した小文字の欧文字を直ちに見いだし難いことに照らすと、引用商標からは、「ビエルシイケイ」との称呼が生じ、特定の観念を

生じないといえなくもない。

もっとも、本件星形は、上記のように左右を「B l」及び「c k」との欧文文字で囲まれている上に、これらの欧文文字とも均等に配置されており、かつ、高さもこれらの欧文文字と等しいことに加えて、「B l」、「c k」及びこの両者の間の1つの欧文文字からなる英単語で我が国で広く知られたものには、「B l a c k」及び「B l o c k」があるが、本件星形が頂点を5つ有していることから欧文文字の大文字である「A」を想起させる余地がある。ゆえに、引用商標は、「B l a c k（黒、黒色）」との英単語のうちの欧文文字の「a」の部分の本件星形により置き換えて図案化しているものと見ることもできる。

したがって、引用商標からは、上記英単語「B l a c k」を発音した「ブラック」との称呼が生じ得るほか、併せて、「黒、黒色」との観念を生じ得るといえることができる。

### (3) 小括

以上によれば、本願商標と引用商標とでは、外観を異にするが、「ブラック」との称呼が生じる点及び「黒、黒色」との観念を生じる点で共通するといえるべきである。

なお、この点について、被告は、本願商標及び引用商標からはいずれも「ビエールシイケイ」との称呼が生じ、特定の観念が生じない旨を主張する。

しかしながら、本願商標のような構成の中に図形を配置した場合、当該図形が欧文文字の「A」を想起させることは前記のとおりであって、本願商標の称呼を検討するに当たり、欧文文字部分（「B L」及び「C K」）と当該図形とを分離して観察することは、それ自体不自然であるというほかない。また、引用商標のような構成の中に本件星形を配置した場合にも、本件星形が欧文文字の「A」を想起させる余地があることは前記のとおりであって、引用商標が欧文文字「a」の部分の本件星形により置き換えて図案化しているとする余地を否定すべき事情も見当たらない。

よって、被告の主張は、失当として、採用できない。

## 2) 指定商品の取引の実情について

### (1) たばこ等の取引の実情について

たばこ等の中核商品である紙巻きたばこは、いずれも価格の類似する20本入りの箱を1つの単位として販売されているが、一般的な生活必需品ではなく、購買力を有する成人の極めて広い層が需要者となっている典型的な嗜好品であって、その製造、卸売及び小売に関わる取引者も、たばこ事業法により制限されている。

そして、原告らが製造・販売している「マールボロ」との名称を有する紙巻

きたばこの銘柄には20種類以上が、引用商標の商標権者が製造・販売している「セブンスター」又は「セブン」との名称を有する紙巻きたばこの銘柄には15種類以上が、それぞれ存在することからも明らかなように、紙巻きたばこは、銘柄ごとのタール及びニコチンの含有量その他の成分の違いによって味わい等に微妙な差異ないし特色が設けられており、取引者及び需要者も、そのような各銘柄の差異ないし特色が消費（喫煙）ひいては商品の選択に当たって重要な意味を持つものとして認識している。しかも、たばこ等の製造・販売業者は、その商標、上記20本入りの箱の外観（パッケージ）及び銘柄の命名に意を凝らしてある銘柄について他の銘柄との間で差別化を図り、併せて各銘柄の有する特色又はその印象を強調した宣伝広告をするなどしている。また、たばこ等の製造・販売業者は、上記のようにたばこが典型的な嗜好品であることを反映して、このような自社のたばこの宣伝広告の一環として、たばこの消費（喫煙）に関連する各種のたばこ関連用品（例えば、喫煙用ライター。甲23、38、39～42、丙17、19、20）についても、自社のたばこの商標等を付するなどした上で頒布している。そのため、たばこ等の取引者及び需要者は、これらの商標等の違いによって多数の銘柄及びそれぞれの銘柄の有する特色をおおむね正確に識別しており、取引に当たって特にその商標の細部の差異についても十分な注意を払い、自己の最も嗜好する銘柄を選択しているのが実情である。

(3) たばこ等の指定商品について本願商標及び引用商標が想起させるブランドについて

原告らは、「マールボロ」との称呼を生じさせる「Marlboro」との欧文字からなる商標を使用したたばこ商品を製造・販売しているが、「マールボロ」の銘柄を冠した商品名を有するたばこ商品（いわゆる「マールボロ」ブランド）は、販売実績上位20銘柄のうち3銘柄を占め（平成21年度第4四半期においてシェア合計5.1%）、輸入紙巻きたばこに限ると販売実績上位10銘柄のうち首位を含む5銘柄を占めているから、いわゆる「マールボロ」ブランドは、たばこ等の取引者及び需要者に周知著名であると認められる。しかも、いわゆる「マールボロ」ブランドのたばこ商品の多くは、いずれも、本願商標においてその左右を「BL」及び「CK」との欧文字で囲まれている四角形の下部を三角形状に切り取った図形（本願図形）と同一又は類似のものを、その20本入りの箱の表面に大きく書き込んでおり、本願図形は、それ自体がいわゆる「マールボロ」ブランドを表象するものとしてたばこ販売店等で用いられているから（甲17、19、22、23、36～42、丙9～20）、これを指定商品であるたばこ等に使用した場合、取引に当たりその商標の細部の差異についても十分な注意を払う取引者及び需要者において周知著名のいわゆる「マールボロ」

ブランドに属する銘柄のたばこ等を想起させるものである。

他方、引用商標の商標権者は、「セブンスター」との称呼を生じて7つの星との観念を生じさせる「Seven Stars」との商標を使用したたばこ商品を販売しており、当該銘柄が我が国における紙巻きたばこの販売実績の首位を占めている（平成21年度第4四半期においてシェア5%）ことに加えて、引用商標の商標権者が販売する「セブンスター」の銘柄を冠し又はこれに関連した商品名を有するたばこ商品（いわゆる「セブンスター」ブランド）が販売実績上位20銘柄のうち11銘柄を占め（同じくシェア合計30.4%）、販売実績の上位6位までを独占しているから、いわゆる「セブンスター」ブランドは、たばこ等の取引者及び需要者に周知著名であると認められる（甲17、25、26、28、29、43～46、丙21）。そして、引用商標は、星形の図形を縦に7つ並べていることから、これを指定商品であるたばこ等に使用した場合、取引に当たりその商標の細部の差異についても十分な注意を払う取引者及び需要者において周知著名のいわゆる「セブンスター」ブランドに属する銘柄のたばこ等を想起させるものである。

#### (4) マッチの取引の実情について

他方、本願商標及び引用商標に共通の指定商品であるマッチについてみると、本件の証拠及び弁論の全趣旨によっても、マッチは、たばこの消費（喫煙）に使用されることがあるとはいえものの、喫煙以外の様々な用途にも用いられる個別単価の安価な使い捨ての汎用品であって、その取引者及び需要者は、嗜好品であるたばこ等の取引者及び需要者に限られず、それよりもはるかに広汎である。また、マッチについては、喫煙用ライターとは異なり、現在では喫煙に使用される頻度も圧倒的に低く、たばこの宣伝広告の一環として特定のたばこの商標等を付するなどしたものも見当たらないから、その取引者及び需要者において、各銘柄の差異ないし特色が消費ひいては商品の選択に当たって重要な意味を持つものとして認識されているなどの取引の実情も、認められない。

したがって、マッチの販売に当たって本願図形又は7つの星形を使用したとしても、いわゆる「マールボロ」ブランド又はいわゆる「セブンスター」ブランドに属する銘柄のたばこ等をマッチの取引者及び需要者に想起させるとは限らず、他に「マッチ」という指定商品について本願商標と引用商標との類否判断に当たって検討を要する具体的な取引状況を認めるに足りる証拠もない。

#### 3) 本願商標と引用商標との類否判断について

(1) 以上によれば、本願商標及び引用商標の指定商品のうち、たばこ等についてみると、その取引者及び需要者は、取引に当たり商標の細部の差異についても十分な注意を払うものであって、本願商標と引用商標とでは、「ブラック」との

称呼が生じること及び「黒、黒色」との観念を生じることで共通しているとはいえ、両者は、外観を著しく異にしている上に、引用商標が我が国において周知著名のいわゆる「セブンスター」ブランドに属する銘柄のたばこ等を取引者及び需要者に想起させる一方、本願商標及び引用商標は、いずれも、我が国において周知著名のいわゆる「マールボロ」ブランド又はいわゆる「セブンスター」ブランドに属する銘柄のたばこ等を取引者及び需要者にそれぞれ想起させるから、本願商標及び引用商標が指定商品であるたばこ等に用いられたとしても、たばこ等の取引者及び需要者において、その出所の識別に当たって誤認混同を生じるおそれはないものというべきである。

(2) しかしながら、本願商標及び引用商標の指定商品のうち、「マッチ」についてみると、本願商標と引用商標とでは、「ブラック」との称呼が生じること及び「黒、黒色」との観念を生じることで共通していることに加えて、「マッチ」の取引者及び需要者については、たばこ等におけるような取引の実情が認められず、他に「マッチ」という指定商品について本願商標と引用商標との類否判断に当たって検討を要する具体的な取引状況を認めるに足りる証拠もない。

したがって、本願商標と引用商標とは、「マッチ」という指定商品に関する限り、商標法4条1項11号に該当する類似の商標であるというほかなく、本件審決の判断も、結論において誤りとはいえない。

#### 4. 検討

本件は、使用実績のないマッチを指定商品に残していたがために、拒絶審決が確定することになる。このため、再出願が必要となるが、出願日が繰り下がることによるリスクを負う。

審決取消訴訟の段階では補正ができないため、取引の実情を主張する場合には、使用実績の無い指定商品は審判段階で削除しておくべきである。

あるいは、審決取消訴訟の段階で第34類「紙巻きたばこ用紙、たばこ、喫煙用具」について分割新出願をして、保険をかけておくべきであったかもしれない。

2012.05.22

弁理士 土生 真之