

「NEO RHYTHM」 審決取消請求事件

【事件の概要】

登録商標「RHYTHM」と使用商標「NEO RHYTHM」の同一性が否定された事案。

【事件の表示、出典】

H25. 3. 21 知財高裁平成24年（行ケ）第10382号事件
知的財産裁判例集HP

【参照条文】

商標法50条

【キーワード】

社会通念上の同一

1. 事案の概要

本件は、本件商標登録に対する不使用取消審判について、同請求は成り立たないとした審決の取消しを求める事案である。

【本件商標】

登録番号：第4894428号

商 標：**r h y t h m**

指定商品：第25類「履物，乗馬靴」

【使用商標】

(1) **NEO RHYTHM**

(2) **NEORHYTHM**

(3) **NEORHYTHM**

2. 本件審決の理由の要旨

本件審決の理由は、要するに、商標権者である被告は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、指定商品「履物」について、本件商標と社会通念上同一の商標といえることができる商標を使用していたものであるから、本件商標は、商標法50条1項の規定により、指定商品「履物」についての登録

を取り消すべきではない、というものである。

3. 裁判所の判断

(1) 認定事実

①使用商標の態様

ア 被告は、平成21年1月19日から同年5月11日までの間に複数回にわたり、松坂屋名古屋店及び高島屋岡山店に対し、婦人靴に使用商標を付し又はその包装用箱に使用商標を付した婦人靴を販売した。

②被告の婦人靴の取引の実情

ア 前記使用商標1ないし3が付された婦人靴の値札には、同一の書体で「NEORHYTHM」と表示されている。

イ 平成20年9月から平成22年11月までの間に発行された新聞や雑誌に、被告の業務に係る商品「婦人靴」について、10回以上、紹介記事又は広告が掲載された。それらの記事又は広告においては、使用商標3とほぼ同一の態様からなる籠字風の「NEO」の文字と白塗りの「RHYTHM」の文字を横一列に表したものが1件あるほかは、いずれも、上記婦人靴について、同一の書体で「ネオリズム」「NEORHYTHM」「NEORHYTHM」と表記されている。

③別件登録商標

被告は、使用商標1ないし3を付した婦人靴の販売を開始した頃、指定商品を第25類「履物」とする「neorhythm」、指定商品を第25類「履物、乗馬靴」とする「neorhythm」について、別件登録商標を登録出願し、商標登録を受けた。

(2) 登録商標と社会通念上同一と認められる商標の使用について

①本件商標と使用商標の同一性

ア 本件商標は、「rhythm」の文字からなり、「リズム」という称呼を生じ、「リズム」、「調子」という観念を生じるのに対し、使用商標は、いずれも、「NEO」の文字を伴って、「NEORHYTHM」又は「NEORHYTHM」の文字からなり、「ネオリズム」という称呼を生じ、「新しいリズム」、「新しい調子」という観念を生じる。そして、使用商標は、「NEORHYTHM」又は「NEORHYTHM」の文字からなり、「NEO」の文字は白抜きで籠字風に表され、「RHYTHM」の文字は塗り潰しのゴシック体風の文字で表されているところ、①本件商標の書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標とはいえないし、②本件商標のローマ字の文字の表示を平仮名や片仮名に変更して同一の称呼及び観念を生ずる商標でもなく、また、③外観において本件商標と同視される図形からなる商標でもなく、これらと同程度のもの

ということもできない。よって、使用商標は、本件商標と社会通念上同一のものと認められる商標ということとはできない。

なお、被告自ら、本件商標とは別個に、同様の指定商品（第25類「履物、乗馬靴」）について、「neorhythm」又は「neorhythm」という別件登録商標の登録出願をした上でその商標登録を得ていることに照らしても、本件商標と使用商標とが社会通念上同一であると認めることはできない。

イ 被告の主張について

(ア)被告は、使用商標において「RHYTHM」の部分が要部となっているから、本件商標と社会通念上同一であると主張する。

しかしながら、被告の婦人靴の取引の実情を総合すると、同一の大きさ、同一の書体で表された「NEORHYTHM」又は「NEORHYTHM」の文字からなる使用商標において、「RHYTHM」の部分が取引者、需要者に対し商品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はできない。また、「NEO」の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないともいうことはできない。よって、使用商標から「RHYTHM」の部分のみを抽出し、この部分だけを本件商標と比較して商標そのものの同一性を判断することは、許されない。

(イ)被告は、籠字風に表示された「NEO」の文字部分は、塗り潰された状態で表示された「RHYTHM」の文字部分とは、視覚上異なり、その背景に埋没するような表示態様であって、看者をして「RHYTHM」の部分が強く印象づけられると主張する。

しかし、使用商標の文字は、いずれも同一の大きさ、同一の書体で表され、外観上まとまりよく一体的に表示されているのであって、籠字風に表示されたからといって、「NEO」の部分が捨象されるとはいえない。

(ウ)被告は、「NEORHYTHM」又は「NEORHYTHM」全体が既成の観念を有する成語として親しまれていないと主張する。

しかし、「NEO」は「新、新しい」なる意味を有する英語に通じ、また「RHYTHM」は「リズム、調子」なる意味を有する英語に通じる既成語として一般に親しまれている。したがって、これらを結合した「NEORHYTHM」又は「NEORHYTHM」については、それ自体が既成の成語として認識されていないとしても、「新しいリズム」、「新しい調子」なる意味合いのものとして理解することは容易であり、そこから「ネオリズム」という称呼が生じる。

(エ)被告は、「NEO」が接頭辞であり、自他商品の識別力がないか極めて弱いと主張する。

しかし、接頭語として使用されるからといって、直ちに使用商標と本件商標

とが社会通念上同一であるということとはできない。

③商標の使用の有無

以上によれば、商標権者である被告は、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、指定商品について、使用商標を使用していたことをもって、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたとはいえないものである。

4. 検討

被告自ら、下記商標の出願をした上でその商標登録を得ていることが、本件商標と使用商標との社会通念上の同一性を否定する理由として考慮されている。なぜ別出願をしたことが同一性の判断に影響するのかは定かではないが、被告が下記商標を既に登録しているため、「rhythm」の登録を取り消しても被告に実質的な不利益は無いと考えられたのかもしれない。

しかし、下記商標は、「NEO RHYTHM」の籠文字ではなく、また、原告が出願した「RHYTHM」に対して引用されていない（非類似と判断されている）ようである。もしも、「NEO RHYTHM」と「RHYTHM」が類似する場合には、被告は自らの使用商標と混同を生じる商標の使用を放任せざるを得ないことになる。

被告は「NEO RHYTHM」の態様で出願しておくべきであったと言える。

neo rhythm
neorhythm
neorhythm

(弁理士 土生 真之)