

水谷直樹◎弁護士・弁理士

## 腕時計の文字盤上の「DEEPSEA」の表示が 商標の使用であると認められると判示した事例

(知的財産高等裁判所第4部 平成21年10月8日判決 平成21年(行ケ)第10141号)

### 1. 事件の概要

被告ロレックス ソシエテ アノニムは、原告(株)福本電機が保有する、指定商品を第14類「時計、貴金属等」とする下記登録商標(第4146855号)に対して、平成20年に商標法50条に基づき不使用に基づく取消審判を特許庁に請求したところ、

## DEEP SEA

特許庁は、原告が販売している腕時計の文字盤上の「DEEPSEA」の表示につき、

「使用腕時計に表示された『DEEPSEA』の欧文字は、いずれも使用腕時計の機能及び主な仕様表示であることを容易に認識させる『防水機能付』であることの『WATER RESISTANT』、『自動巻(オートマチック)機能付』であることの『AUTOMATIC』、『水深(660フィート)200メートル』を表した『660ft=200M』及び『日付表示機能付き』であることを表した『DATE』とともに表示されている。

しかして、当該上下4段書きした各文字中2段目の『AUTOMATIC DEEPSEA』の後半の『DEEPSEA』の文字が、その下段の水深を表した『660ft=200M』と相俟って、水深200メートルの深海においても使用できる機能及び主な仕様表示として認識されるものであり、実際の商取引に資されるものとみるのが自然である。

してみると、使用腕時計に表示された『DEEPSEA』の欧文字の使用は、商標の本質的機能である自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとい

うべき使用であって、当該商品『腕時計』の各機種の出所を表示する目的をもって表示された商標法上の商標としての使用ということとはできない。」

として、当該表示をもって商標が使用されていたとはいえないと認定したうえで、取消審判請求を認容する旨の審決を下しました。

これに対して、原告が知財高裁に提起した審決取消訴訟が本事件です。

### 2. 争点

本事件での争点は、原告が販売する腕時計の文字盤上における「DEEPSEA」の表示が、商標の使用に該当するか否かでした。

### 3. 裁判所の判断

知財高裁は、平成21年10月8日に判決を言い渡しましたが、上記争点につき、

「(1) 原告商品の文字盤の表示態様

原告商品は、水中でも使用できるダイバーズウォッチであって、その文字盤には、中心から上部に『ELGIN INTERNATIONAL』の文字が表され、中心から下部には、順に『WATER RESISTANT』『AUTOMATIC DEEPSEA』『660ft=200M』『DATE』と4段で表示され、このうち『AUTOMATIC DEEPSEA』の文字は、他の部分とは異なり赤色で表示されている(甲3)。

(2) 表示の自他商品の識別力

上記の下部の4段の表示は、腕時計の文字盤上に表されたものであるところ、1行目の『WATER

RESISTANT』は腕時計が防水性を有していることを示す一般的な英語用語であり、3行目の『660ft=200M』は660フィートすなわち約200メートルの水深までの耐水性を有していることを示しているものと解され、4行目の『DATE』は腕時計に日付表示機能が搭載されていることを示す一般的な英語用語であって、これらの用語は、いずれも商品の品質等を示すものであって、自他商品の識別標識として使用されているものとみることはできない。

2行目の『AUTOMATIC DEEPSEA』の表示については、『AUTOMATIC』と『DEEPSEA』との間に約1字分の空白が設けられ、また、『AUTOMATIC』は腕時計が機械式の自動巻時計であることを示す一般的な英語用語であるのに対し、『DEEPSEA』は『深海』を意味する英単語の『DEEP-SEA』を表示し、『AUTOMATIC』とは関連性のない別の意味のものであることからすると、『AUTOMATIC』と『DEEPSEA』とに分離してみることができる。なお、この『DEEPSEA』の表示は、『DEEP』と『SEA』とが連続して記載されているか否かなどといった違いはあるが、本件商標と社会通念上同一のものと認められる。

そして、この『DEEPSEA』については、次行の『660ft=200M』の表示とあいまって、需要者において、水深200メートルの深海においても使用できる耐水性を有するとの機能を表示するものと理解し得る可能性があるが、一方、『DEEPSEA』の語は、深い水深の場所でも使用できる腕時計の品質を表示する語として一般的に使用されているものではないこと（当事者間に争いが無い。）などからすると、この『DEEPSEA』の表示については、『深海』の意味を示す用語として、需要者において、テレビ番組等においても目にする機会がめったにない深海や深い海の神秘的なイメージをも与えていると理解することができるが、このことは、需要者に対して、これが付された腕時計である原告商品の自他の識別標識としての機能をも果たしているものであって、『DEEPSEA』の表示は、原告商品に自他商品の識別標識としての機能を果たす態様で用いるものとして付されているということが出来る。

この点について、被告は、原告商品が実際に水中で使用できる『ダイバーズウォッチ』であること、原告商品と同程度の防水機能のついた腕時計は多数存在し、一般消費者であっても、腕時計の防水機能の表示等について一定の知識を有するといえ、『660ft=200M』の表示の意味合いを容易に把握することができること、原告商品における『DEEPSEA』の表示態様や『DEEPSEA』の語の意味が容易に理解できることを考慮すれば、取引者・需要者は、『660ft=200M』の表示とあいまって、『DEEPSEA』の表示を『水深200メートルの深海においても使用できる機能及び主な使用表示』と認識するということができ、同表示をもって、原告製品と他の製品を識別するための手掛かりとして認識しているということとはできないと主張するが、商品に付された1つの標章が常に1つの機能しか果たさないと解すべき理由はなく、原告商品に付された『DEEPSEA』の表示が、次行の『660ft=200M』の表示とあいまって、需要者において、水深200メートルの深海においても使用できる耐水性を有するとの機能を表示するものと理解し得るとしても、その表示が、同時に、自他商品を識別させるために付されている商標でもあると解することができるものであり、上記のとおり『DEEPSEA』の持つイメージ等に照らすと、この表示が原告商品に自他商品を識別させる機能をも果たす態様で用いるものとして付されていると解することができるものであって、被告の主張は採用することができない。

そうすると、原告が主張している取消事由2について検討するまでもなく、本件商標について法50条1項にいう『使用』の事実は認められるべきものであるから、その事実を認めることができないとして原告の商標登録を取り消した本件審決は誤りというほかない。」

として、原審決を取り消す旨の判決を下しました。

#### 4. 検討

本事件は、商標法50条所定の不使用による商標登録の取消審判請求において、腕時計の文字盤上の表示

が、登録商標の使用に該当するか否かが争われた事件です。

原審決は、この点につき、腕時計の文字盤上における「DEEPSEA」の表示は、時計の機能および仕様を表示したものであって、商標法上の商標の使用とはいえないと認定しました。

これに対し、本判決は、仮に文字盤上の上記表示が機能を表示していると解されるとしても、当該表示が、同時に自他商品を識別させるために付されたものと解することは可能であるとして、「DEEPSEA」は、腕時計の品質表示として一般に使用されているものとはいえないから、これが自他商品の識別標識としての機能をも果たしているということができると認定しています。

腕時計の文字盤上には、小面積ではありながらさまざまな表示がなされていますが、本判決の認定によれば、原告が販売していた腕時計の文字盤上には、中心から上部にかけた部分に「ELGIN INTERNATIONAL」の表示がなされており、同部分の下方に、上下4段に分けて「WATER RESISTANT」「AUTOMATIC DEEPSEA」「660ft=200M」「DATE」と表示されているとのこと。

原審決と本判決では、上記4段表示のうち2段目の「AUTOMATIC DEEPSEA」の部分を除いては、いずれも機能表示であることについて一致しており、2段目の表示についても「AUTOMATIC」の部分が機能表示であることについては一致しています。

そうすると、「DEEPSEA」の表示の趣旨が問題になりますが、本判決は、この点につき、同表示が機能表示の側面を有することについては、その可能性を否定しないものの、他方で前述したとおり、「DEEPSEA」は腕時計についての一般的な機能ないし品質を表示している用語であるとは認められないとして、同表示が、自他商品の識別機能を果たす態様で用いるものとして付されていると解することができるかと認定しています。

そこで検討するに、本件文字盤上には上下4段の構成で文字表示がなされており、2段目の「AUTOMATIC DEEPSEA」の表示についても、赤色で表示されていることを除けば、他の段の表示と格別に異なる態様で表示されているのではないようですから、2段目の表示だけが格別大きく目立つような態様で表示されてい

ない以上、4段の表示全体が機能表示であると考えられないこともなく、この点では原審決の認定も理解できないものではありません。

もっとも、「DEEPSEA」を除くその他の表示は、「WATER RESISTANT」「AUTOMATIC」「660ft=200M」「DATE」のいずれも、機能表示そのものであり、自他商品の識別標識であると認識することが困難であると考えられるのに対して、「DEEPSEA」については、同表示が腕時計の一般的な機能ないし品質表示であるとははいえないとすると、当該表示に限っては、自他商品の識別標識の機能をも有していると認定することは可能であると考えられます。

そうではあるものの、これらの4段の表示が、色彩の点を除いて、全体としてほぼ同一の表示態様である場合には、需要者が、表示全体中から「DEEPSEA」の部分だけに着目して、同部分が、その他の表示部分とは異なり、自他商品の識別標識の機能を発揮していると認識されるといえるかについては、デリケートな側面もあると考えられます。

これらのことからすると、4段構成の表示の個別の部分的分析的に検討していった場合には、本判決のような認定が十分可能であると考えられますが、他方で4段の表示全体から受ける印象を前提とした場合には、原審決のような認定も理解できないわけではありません。

結局のところ、本件登録商標と社会通念上同一の文字列が、他の文字列と共に文字盤上の見やすい位置に表示されており、特定の文字列の表示内容につき、機能表示であるとの認定の可能性は否定できないものの、他方で、自他商品の識別機能をも有していると認定することが可能であることから、本判決の結論に至ったものと思われま

す。本判決は、今後の同種の事案に対して参考になるものと考えられます。

#### みづたに なおき

1973年 東京工業大学工学部卒、1975年 早稲田大学法学部卒業後、1976年 司法試験合格。1979年 弁護士登録、現在に至る（弁護士・弁理士、東京工業大学大学院客員教授、専修大学法科大学院客員教授）。知的財産権法分野の訴訟、交渉、契約等を多数手掛けている。