HanreiNews

知的財産権判例ニュース

水谷直樹◎弁護士・弁理士

登録商標と登録商標を一部に含む結合商標とを対比する場合には、原則として登録商標と結合商標全体とを対比すべきであるとして、両者を非類似と判示した事例

（大阪地裁　平成21年７月16日判決　平成20年（ワ）第4733号）

１．事件の概要

原告㈱ビッキーは、衣料の製造販売を業とするところ、平成19年９月、帝人ファイバー㈱から、指定商品を旧第17類「被服、布製身回品、寝具類」とする登録商標「プレミアム／PREMIUM」（登録第1989764号）につき、専用使用権の設定を受けました。

これを受けて、原告は、その販売する被服に原告標章を付しておりました。

これに対して、被告㈱バーンデストジャパンリミテッドは、平成19年８月ごろから、その販売にかかる被服およびその包装に被告標章１を付し、被告ウェブサイト上では被告標章３を表示しておりました。

・登録商標（登録第1989764号）

プレミアム
PREMIUM

・原告標章

PREMIUM
BY VICKY

・被告標章１

Premium by LAST SCENE

・被告標章３

Premium by LASTSCENE

原告は、被告が被告標章を使用することは、原告が保有している本件登録商標の専用使用権を侵害するとして、平成20年に、被告に対し、被告標章の使用の差し止め、損害賠償等を請求して、大阪地裁に訴訟を提起いたしました。

２．争点

本事件の主要な争点は、

①　被告各標章は本件商標に類似しているか

②　被告各標章は商品の品質の表示といえるか

でした。

３．裁判所の判断

大阪地裁は、平成21年７月16日に判決を言い渡しましたが、上記①の争点につき、

「被告各標章は、欧文字の『Premium』、『by』、『ＬＡＳＴ　ＳＣＥＮＥ』とが組み合わされた標章であるが、『Premium』は、和訳すると、名詞として『割増金、手数料、賞金、景品』等、形容詞として『高品質の、高級な、高価な』等を意味し（甲５ないし７、乙１、２）、『プレミアム』との称呼を生じる英単語であり、『by』は、和訳すると、『～による』等を意味する英単語（前置詞）であり、『ＬＡＳＴ　ＳＣＥＮＥ』は被告のブランド名である。

そして、このような複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務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認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきである（最高裁平成20年９月８日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照）。」

「上記認定のとおり、『プレミアム＼ＰＲＥＭＩＵＭ

＼Premium』といった標章は、古くから商標登録されてきたものもあるが、その使用状況の具体的内容は明らかとはいえない。しかし、平成12年終わりころから、飲料業界において、従来品より高級・上質であることを示す言葉として商品名に使用され始め、その後、他の業界においても、同様の意味を有する商品や役務を示す言葉として頻繁に使用されるようになった。そして、これらの商品や役務が大きく宣伝広告され、広く普及したことに伴い、『プレミアム＼ＰＲＥＭＩＵＭ＼Premium』が『高品質の、高級な、高価な』を意味する言葉であるとの認識も、一般的に普及するようになったといえる。

また、特許庁では、平成19年７月３日、商願2006－71751号（商標：プレミアム、商品区分：第19類、出願人：株式会社INAX）の審査において、出願に係る商標が、『上質な、高級な』を意味する外来語として知られている『プレミアム』の文字を書してなるものであるから、これを本願の指定商品に使用しても、単に商品の品質を誇称表示するにすぎないものと認めるという理由で、拒絶査定をしており（乙８）、そのころ、同様の理由により、商願2005－2440号（標章：§ＰＲＥＭＩＵＭ.＼プレミアム、商品区分：第16類、出願人：株式会社フジコン、拒絶査定日：平成19年３月16日）、商願2006－52794号（標章：プレミアム一眼、商品区分：第９類、出願人：松下電器産業株式会社、拒絶査定日：平成19年５月16日）においても、拒絶査定をしている（乙９、10）。

このように、『高品質の、高級な、高価な』を意味する英単語である『premium』は、もともと、多種多様な商品や役務に広く使用可能な言葉であるところ、上記認定した各種商標登録の状況、飲料業界での普及状況や他の業界への波及状況からすれば、『Premium』という英単語は、被告各標章の使用が開始された平成19年８月23日ころにおいては、既に、商品や役務の出所を示すものとして強い印象を与える言葉ではなくなっていたものと認められる。」

「また、被告標章１、２は、『Premium by』の部分が、装飾文字の『Ｐ』と流暢な小文字の筆記体で記載され、強調されている印象を与えるが、『ＬＡＳＴ ＳＣＥＮＥ』の部分は、大文字のブロック体（ローマン体）で記載され、単語として認識しやすいことから、『Premium』の部分に劣らず、需要者の目を引くということができる。」

「また、原告は、『ＰＲＥＭＩＵＭ』がブランド名であるとしながら、その標章として、既存ブランド『ＶＩＣＫＹ』の名声を利用するため、『ＰＲＥＭＩＵＭ』と『ＢＹ ＶＩＣＫＹ』を組み合わせた原告標章を使用したと主張しているように、ファッション業界においては、ブランド名として、『by』の後ろに既存ブランド名を掲げた名称が使用されることがあると窺えるが、これは、既存ブランドの知名度を利用し、既存ブランドの関連ブランドであることを示すための手法であるといえる。そして、このような場合は、顧客誘因力を有する既存ブランド名が、出所識別機能を有していることになる。

そして、被告各標章についても、上記手法が採用されているといえるから、『by』の後ろの『ＬＡＳＴ ＳＣＥＮＥ』の部分が、より強い出所識別機能を有しているといえる。原告は、『ＬＡＳＴ ＳＣＥＮＥ』ブランドの周知性を問題にするが、周知性の程度は、顧客誘因力の強さに影響を及ぼす事情に過ぎず、周知性がないからといって、出所識別機能がなくなるわけではない。」

「以上のとおりであるから、被告各標章のうち、『Premium』の部分が、取引者、需要者に対し商品又は役務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認められないし、『Premium』以外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認められない。むしろ、前記（イ）のとおり、被告各標章において、『Premium』の部分において出所識別標識としての機能を有しているとしても、『by ＬＡＳＴ ＳＣＥＮＥ』の部分の方により強い出所識別機能を認めることができる。したがって、被告各標章のうち『Premium』の部分だけを抽出し、この部分だけを本件商標と比較して類否を判断することは許されず、被告各標章の全体と対比する必要があるというべきである。」

「（４）類否の検討

ア　外観

被告各標章の全体は、いずれも、欧文字の『Premium by ＬＡＳＴ ＳＣＥＮＥ』を横一列に記載するという基本的構成を有するところ、本件商標は、片仮名の『プレミアム』と欧文字の『ＰＲＥＭＩＵＭ』を上下二段に併記したものであるから、両者の外観は同一又は類似するとはいえない。

イ　称呼

被告各標章の全体からは、いずれも『プレミアム バイ ラストシーン』との称呼が生じるところ、本件商標からは、『プレミアム』との称呼が生じるのみであるから、両者の称呼は異なる。

ウ　観念

上記に述べた取引の実情からすれば、被告各標章の全体からは、『ラストシーンの関連ブランドであるプレミアムという名称のブランド』あるいは『ラストシーンの高級版』などの観念が生じるところ、本件商標からは、『割増金、手数料、賞金、景品』あるいは『高品質なもの、高級なもの、高価なもの』などの観念が生じるのみであるから、両者は観念においても異なる。

エ　まとめ

以上によると、被告各標章は、いずれも本件商標と類似するとはいえない。」

と判示して、原告の請求の棄却いたしました。

４．検討

本事件は、原告商標「プレミアム／PREMIUM」と被告商標「Premium by ＬＡＳＴ ＳＣＥＮＥ」との間の類否が争われた事例です。

ここで、被告商標中から「Premium」の部分だけを抽出して原告商標と対比した場合には、両者が同一または類似していることは明らかと考えられます。

もっとも、被告商標は、「Premium」と「by ＬＡＳＴ ＳＣＥＮＥ」との結合商標でありますところ、本判決は、この点につき、平成20年９月８日付最高裁判決を引用したうえで、被告商標のような結合商標については、結合商標の構成部分の一部が出所識別標識として強く支配的な印象を与える場合や、当該部分以外の部分からは出所識別機能が認められない場合を除けば、結合商標全体を対比の対象とすべきであると判示いたしました。

そのうえで本判決は、被告商標の一部をなす「PREMIUM」という用語は、高品質、高級を意味すると一般に認識されるようになっていたことや、これを受けて「PREMIUM」の商標出願に対して、特許庁で拒絶査定が出されているという商標出願の実情をも勘案した場合には、「PREMIUM」の部分は、それほど強い出所識別機能を有しているとはいえず、むしろ「by ＬＡＳＴ ＳＣＥＮＥ」の部分のほうが、より強い出所識別力を有していると認められると認定いたしました。

本判決は、このような前提に立ったうえで、原告商標と被告商標とは、外観、称呼、観念のいずれにおいても類似していないと結論づけました。

本判決は、前述したとおり、平成20年９月８日付最高裁判決を引用したうえで、登録商標と登録商標を一部に含む結合商標との間の類否を判断するにあたっては、原則として登録商標と結合商標全体とを対比すべきと判示しておりますが、このことは相当であると考えられます。

これとともに、本判決によれば、被告商標中の「Premium」の部分よりも「ＬＡＳＴ ＳＣＥＮＥ」の部分のほうが、より強い出所識別機能を有しているとのことでありますので、両者が非類似との結論は、この点からしても相当であると考えられます。

なお、本判決では、「A by B」のタイプの商標について、「既存のBブランドにおける関連ブランドA」と位置づけておりますが、このような商標の構造認識を前提とした場合には、既存ブランドであるBのほうが、関連ブランドAよりも知られていることが通常と考えられますから、前記のような認定を行うことには、このような観点からも根拠があるものと考えられます。

本判決は、今後の同種事案において参考になるものと考えられます。

みずたに　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。