

生田哲郎◎弁護士・弁理士／中所昌司◎弁護士・弁理士

商標登録の不使用取消審判の審決取消訴訟で、 商標権侵害の範囲が示唆された事例

[知的財産高等裁判所 平成27年9月30日判決 平成27年(行ケ)第10032号]

1. 事件の概要

本件は、被告が有する商標権について、原告が商標法50条に基づき不使用取消審判請求をしたところ、特許庁が審判請求は成り立たないと審決をしたため、原告が審決取消訴訟を提起したものの請求棄却となった事案です。

本件は不使用取消審判に関する事案で、指定商品コーヒー等に商標「ヨーロッパ」を使用する場合の自他商品識別機能の有無が問題になりました。

また、本件判決中では、本件商標権の侵害とならない場合について示唆されている点でも興味深い事案です。

2. 本件商標

(1) 被告は、次の本件商標に係る商標権を有しています。

登録：	第4225824号
本件商標：	ヨーロッパ
設定登録日：	平成10年12月25日
指定商品：	第30類「コーヒー及びココア、 コーヒー豆」等

(2) なお、本件商標の登録については、本件原告とは別の会社が、平成11年に商標法3条1項3号および同法4条1項16号に該当するとして、登録異議を申し立てたものの、特許庁

は本件商標の登録を維持する旨を決定し、同年、確定しました。

3. 特許庁での不使用取消審判

(1) 原告は、商標法50条1項に基づき、本件商標の指定商品のうち、「コーヒー及びココア、コーヒー豆」に係る部分について商標登録の取消審判を請求しました。

(2) これに対して特許庁は、被告が3年以内に「インスタントコーヒー」の包装袋の表面に、「ヨーロッパ」と「コーヒー」を二段に表示し、「ヨーロッパ」の「ン」の文字の右斜め上に小さく®記号が付されている標章を使用しているところ、このうち「ヨーロッパ」の標章が本件商標と社会通念上同一の商標と認められるとして、請求不成立の審決を下しました。

【被告（商標権者）の商品の包装袋】



4. 争点

- ① 被告の本件包装袋における「ヨーロッパ コーヒー」の二段書き標章の使用が、自他商品識別機能を有する商標としての使用と認められるか。
- ② 本件包装袋に使用された「ヨーロッパ コーヒー」の二段書き標章は、本件商標と社会通念上同一の商標であるか。

5. 裁判所の判断

当裁判所は、以下のとおり、① 本件商標の商標権者である被告による本件商品における「ヨーロッパ コーヒー」商標の使用は、自他商品識別機能を有する商標の使用であり、かつ、② 本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用であると判断しました。

(1) 争点①

ア. 「コーヒーやコーヒー豆については、その取引者等により『ヨーロッパスタイル』、『ヨーロッパタイプ』、『ヨーロッパテイスト』、『ヨーロッパブレンド』、『ヨーロッパロースト』あるいは『ヨーロッパ』などの表示や表現が用いられることが多く、これらは、いずれも深煎りの豆を使用したコーヒー、

苦味が強いコーヒー又はコクが強いコーヒーというコーヒーの味等の品質等を示すものとして使用されている。また、コーヒーの一般の需要者も、これを受けて、『ヨーロッパ』の語が『深煎りの』とか『苦味が強い』『コクが強い』コーヒーとの意味であると理解する者もいれば、中にはより漠然と『ヨーロッパ風のコーヒー』などと理解する者もいるものと推認されることである」

「そして、『ヨーロッパ』の文字をコーヒーあるいはコーヒー豆に使用している例としては、例えば、ベルギーのロンバウツが『ROMBOUTS』商標を付して販売している3種類のコーヒー豆には、それぞれ『ロイヤル』『マイルド』『ヨーロッパ』の3種類の品質を表す表示が付されており、また、オフィスリングが『A4カフェ12』商標を付して販売している3種類のコーヒー豆には、それぞれ『マイルド』『シアトル』『ヨーロッパ』の3種類の品質を表す表示が付されており、さらに、UCC FOODSが『UCC』の商標を付して販売しているコーヒー豆には、『ROYAL EUROPEAN』がその品質を表す表示として付されており、さらにまた、キーコーヒー株式会社が『KEY COFFEE』の商標を付して販売しているコーヒー豆には、『ヨーロッパンリッチ』あるいは『ヨーロッパンティスト』がその品質を表す表示として付されており、そして、原告が『GEORGIA』のブランドを付して販売している缶コーヒーには、『EUROPEAN』との表示がそのコーヒーの風味（品質）を表すものとして表示されている例がある」

「このような例について考察すると、『ヨーロッパ』の語は、他の自他商

品識別機能が強い商標と併用されてコーヒーやコーヒー豆に使用されている場合には、単にコーヒーの品質を表示するだけであり、自他商品識別機能を有する商標として使用されているものとは認めることはできない場合が多い、ということが出来る」

イ。「これに対し、本件包装袋には『ヨーロッパンコーヒー』の二段書き標章が付されていることは前記認定のとおりである。本件包装袋には、このほかに、『無糖』『お湯を注ぐだけ』との表示と『ホットコーヒーが入ったコーヒーカップの図柄』とが表示されているだけであり、これらが本件商品の品質や内容の単なる説明であって、商標として表示されているものではないことは明らかであり、本件商品には、ほかに自他商品識別機能を有する商標は使用されていない。そして、本件包装袋における『ヨーロッパンコーヒー』の二段書き標章は、いずれも同じ書体で同じ大きさの文字で、他の文字に比べると大きく、包装袋の表面上部の目立つ位置に表示され、さらに®記号が付されて表示されているものである。これらの本件包装袋における上記標章の表示態様や、®記号が登録商標であることを示す記号として広く使用されていることを考慮すると、取引者及び需要者は、本件包装袋における『ヨーロッパンコーヒー』の二段書き標章が、本件商品の商標として本件包装袋に表示されていると認識し、理解するほかになく、その観念も『ヨーロッパ風のコーヒー』とかあるいは『深煎りの豆を使用したコーヒー』、『苦味が強いコーヒー』又は『コクが強いコーヒー』として認識されるものと認められる」(下線は筆者)

ウ。「以上によれば、『ヨーロッパン』との標章は、コーヒーあるいはコーヒー豆に使用されている場合は、ほかに強い自他商品識別機能を有する商標と併用されているときには、単なる品質を表示するものとして使用されていると解される場合が多いものの、本件包装袋における『ヨーロッパンコーヒー』の二段書き標章のように、他の自他商品識別機能の強い商標と併用されることなく、単独で使用され、かつ、他の文字に比べると大きく、商品の目立つ位置に表示され、さらに®記号が付されて表示されているときには、それ程強いものではないけれども、一応自他商品識別機能を有する商標として使用されているものと認められる」

エ。「原告は、本件包装袋における『ヨーロッパンコーヒー』の二段書き標章ないしその中の『ヨーロッパン』との表示は、当該商品が、深煎りの豆を使用したコーヒーであるなどというコーヒーの味等の品質を有するインスタントコーヒーであると認識されるものであり、自他商品を識別する機能を有する商標としての使用とは認められない、と主張する。

しかし、『ヨーロッパンコーヒー』の二段書き標章からは、『ヨーロッパ風のコーヒー』とか深煎りの豆を使用したコーヒー等の観念が生じるとしても、本件包装袋には、同標章のほかに、自他商品識別機能を有する商標として表示されたものはないだけでなく、『ヨーロッパンコーヒー』の二段書き標章は、他の文字に比べると大きく、本件包装袋の表面上部の目立つ位置に表示され、さらに®記号が付されて表

示されているのであるから、同商標に一応の自他商品識別機能があることは前記認定のとおりである。したがって、本件包装袋における『ヨーロッパンコーヒー』の二段書き標章の使用を自他商品識別機能のない商標としての使用であるとまでいうことはできず、原告の主張を採用することはできない」

(2) 争点②

「法50条1項は、……不使用登録商標を徒に許容することにより、他者の商標選択の範囲を不当に狭めるとの弊害が生じることを防止するために、登録商標と社会通念上同一の商標の使用をしていないときに、不使用登録商標取消審判の制度を設けている。このような同規定の趣旨に照らし、本件包装袋に使用されている『ヨーロッパンコーヒー』の二段書き標章が本件商標と社会通念上同一の商標といえるかについて、次に判断する。

一般に、自他商品識別機能を有する登録商標を指定商品に使用する場合、その登録商標に加えて、自他商品識別機能を奏さない商品名等の文字を加えて表示しても、その付加された標章は自他商品識別機能を奏さないのが通常であるから、この場合も、登録商標を単独で使用した場合と同様に、登録商標と社会通念上同一の商標の使用と解すべき場合は多い。

被告が本件包装袋に使用している『ヨーロッパンコーヒー』の二段書き標章についても、『コーヒー』は、本件商品の名称に過ぎないものであるから、自他商品識別機能が全くないことは明らかである。そうすると、本件包

装袋に使用された『ヨーロッパンコーヒー』の二段書き標章に一応の自他商品識別機能があるのは、『ヨーロッパン』の標章によるものである。よって、本件包装袋における『ヨーロッパンコーヒー』の二段書き標章の使用は、『コーヒー』が商品の名称に過ぎない以上、本件商標である『ヨーロッパン』を単独で使用した場合と同様に解することができ、本件商標と社会通念上同一の商標の使用であると解すべきである」

6. 考察

(1) 本件で裁判所は、前記の下線部のように、本件商標から生じる観念として品質表示的なものを認定したものの、商品の包装に、「ヨーロッパン」以外にブランド名が記載されていないことや、®記号が付されていたことなどから、自他識別機能を有する商標的使用に当たると判断しました。

(2) 本件裁判所は、商標権者以外（原告を含む）による「ヨーロッパン」の標章の使用について、「他の自他商品識別機能が強い商標と併用されてコーヒーやコーヒー豆に使用されている場合には、単にコーヒーの品質を表示するだけであり、自他商品識別機能を有する商標として使用されているものとは認めることはできない場合が多い」との判断を示しました。

これは、そのような態様での第三者の使用が本件商標権の侵害とはならない旨を示唆したと解することもできます。このため、原告は敗訴したものの、自己の商品（下写真参照）についての「ヨーロッパン」の語の使用においては、侵害リスクをある程度、低減させることができました。

【原告の商品（参考）】



また、これまで、本件商標権の「ヨーロッパン」の語の使用を控えていた業者が、本判決を受けて、品質表示として「ヨーロッパン」の語を使用することが増えれば、「ヨーロッパン」の識別力はますます減少し、その結果、侵害リスクはより低減していくと考えられます。

本件裁判所が、被告（商標権者）の商品のみならず、原告商品などにおける使用にあたっての識別機能の有無についても判断を示したことは、具体的な係属事案についての判断を示しつつ、当事者間の利害のバランスにも配慮して行為規範を示したという点で、評価できるものと思われれます。

いくた てつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

ちゅうしょ まさし

2003年東京大学大学院修士課程修了（物性物理学を専攻）。技術者として電子部品メーカーに入社。2007年旧司法試験合格。2012年弁理士試験合格。同年カリフォルニア州司法試験合格。TOEIC990点。