

知的財産権判例ニュース

生田哲郎◎弁護士・弁理士／中所昌司◎弁護士・弁理士

牛の引用商標が自動車関連の分野において著名であり、登録商標が商標法4条1項15号に該当するとされた事例

[知的財産高等裁判所 平成29年12月25日判決 平成29年(行ケ)第10080号]

1. 事件の概要

本件は、商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟です。争点は、商標法4条1項15号（他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標）該当性等でした。

特許庁の審決は、本件商標は同法4条1項15号に該当しないと判断しましたが、裁判所は、その判断が誤りであるとして、審決を取り消しました。

2. 本件商標

被告は、次の本件商標に係る商標権を有しています。



登録番号：第5664585号

出願日：平成25年10月4日

登録日：平成26年4月18日

指定商品：第1類「洗浄用ガソリン添加剤、燃料節約剤、原動機燃料用化学添加剤、……」

第3類「家庭用帯電防止剤、さび除去剤、ペイント用剥離剤、埃掃除用の缶入り加圧空気、香料、薫料、自動車用消臭芳香剤、……」

第4類「塵埃抑止剤、塵埃除去剤、潤滑剤、清掃用塵埃吸着剤、革保存用油、自動車燃料用添加剤（化学品を除く）、……」

第5類「防臭剤（人用及び動物用のものを除く）、……」

3. 使用商標1および引用商標

原告は、日本におけるレッドブル社の商標を管理する会社です。

原告は、以下の使用商標1や引用商標を使用していました。

【使用商標1】



【引用商標（使用商標2）】



4. 特許庁の判断

商標法4条1項15号該当性について、審決は以下のように判断しました。

（1）引用商標の周知著名性の程度および独創性の程度

ア. 引用商標の周知著名性の程度

提出された甲各号証によっては、引

用商標ないしこれと類似する商標が自動車レース等のスポンサーを表すロゴとして相当程度使用されているとしても、引用商標が使用された結果、これが特定の商品ないし役務について、わが国の取引者、需要者の間で広く認識されて著名になっていたと認めることはできない。

しかも、引用商標の使用態様においては、同一号証中に雄牛が引用商標とは逆に右向きになっているものが相当数認められるところである。このことは、引用商標は、主として、これと雄牛が右向きになっている商標と対になって使用されているとみるのが自然であり、請求人が、引用商標のみを使用しているということもできない。

イ. 引用商標の独創性の程度

左向きのシルエットで表された牛の商標の登録例は、少なからず存在することから、引用商標の牛の図形がとりたてて独創性を有するとはいえず、また、背後に円図形等を配することも普通に用いられる方法であり、牛と円図形の組み合わせよりなる商標もことさら独創性を有するということとはできない。

（2）本件商標と引用商標の類似性の程度

本件商標と引用商標は、背景図形と雄牛の配置上のバランスの違い、雄牛

が縁取りを有する点とシルエットである点の違い、雄牛の姿勢が左上方に跳躍している状態と左前方へ突進する状態の違いがあることから、外観において類似するとはいえない。したがって、両者の類似性の程度は低い。

(3) 本件商標の指定商品等と引用商標が表示されている商品等の間の性質、用途または目的における関連性の程度並びに商品等の取引者および需要者の共通性その他取引の実情

自動車レース等における自動車の車体、自動車レース等の選手のウェア、用具に表示されている引用商標は、自己の取り扱いに係る商品または役務を他者のそれと識別するための標識として使用されているとはいえず、かつ、自動車レース等における自動車や競技用の用具は、本件商標の指定商品との関連性があるとはいえないものである。そして、自動車レース等における自動車や競技用の用具と本件商標の指定商品は、取引者および需要者の共通性があるということもできないものである。

さらに、取引の実際についてみるに、引用商標が周知性を獲得しているといえる取引上の実情があるということもできないものである。

本件審判において、請求人（原告）が、その無効理由の根拠として挙げている商標は引用商標であり、引用商標を除くレッドブル商標に係るブランドランキングや広告費、ダブルブル図形を使用した「エナジードリンク」の市場シェア、売上本数等は、それらによりレッドブル文字商標やダブルブル図形の周知著名性が立証できるものとしても、そのこと

により引用商標の周知著名性が立証されるわけではない。また、引用商標以外のレッドブル商標と本件商標は、互いに非類似の別異の商標というべきであるから、本件商標がその指定商品に使用されても、引用商標以外のレッドブル商標との関係において出所の混同を生ずるおそれはないというべきである。

(4) 結論

本件商標をその指定商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはない。

したがって、本件商標は、同法4条1項15号に該当しない。

5. 裁判所の判断

これに対して、裁判所は、以下のよう判断しました。

(1) 本件商標と引用商標の対比

「直接対比した場合の……視覚上の各差異を考慮しても、本件商標及び引用商標の全体的な構図をみると、本件商標と引用商標とは、いずれも、黄色系暖色調の無地の背景図形の前に、左向きに描かれて角を突き出した赤色の躍動感のある姿勢をした雄牛の図形が配置されるなどの基本的構成をほぼ共通にしており、さらに、雄牛自体の図形の構成上、……様々な一致点を有していることに照らすと、外観上、互いに紛れやすいものというべきである。

しかも、本件商標からは跳躍する赤い雄牛との観念が生じ、引用商標からも突進する赤い雄牛との観念が生じるから、本件商標と引用商標は、観念においても、ほぼ同一（又は類似）であるといえる。

したがって、本件商標は、引用商標

と比較の高い類似性を示すものであるといえることができる」

(2) 引用商標の周知著名性

「本件商標の登録出願時において、使用商標1を使用したエナジードリンクは、我が国で販売が開始されてから8年以上が経過し、売上は約352億円、そのシェアは約60%以上となっており、TVCMその他の宣伝広告が多く行われ（我が国において、宣伝広告費として年間約58億円が費やされている。）、その結果、レッドブル社のブランド力は高い認知度を得ていることが認められる。また、使用商標は、自動車レースにおいても使用されるほか、多数開催される各種イベントなどにも広く使用されており（レッドブル社は、多数のアスリートのスポンサーになるなどしている。）、また、使用商標を付した商品は、テレビ、雑誌、新聞その他多くのメディアにおいて紹介されるなどして、宣伝広告されてきたことが認められる。

そうすると、使用商標1については、本件商標の登録出願時においてレッドブル社の商品を表示するものとして、我が国の取引者及び需要者の間で広く認識されており、本件商標の登録査定時から現在に至るまで、その認識は継続しているものといえることができる。

さらに、引用商標（使用商標2）の構成は、使用商標1の構成部分であり、使用商標1は、著名なものと認められるところ、引用商標（使用商標2）に接した需要者は、引用商標が、使用商標1の構成部分であると容易に認識できるものと推測される。そして、レッドブルレーシングのレーシングカーには、車体のウィング部分に使用商標1がレッドブ

ル文字商標とともにデザインされ、車体の側面に引用商標（使用商標2）……が大きく表示され、ヘルメットの側面、ウェアの袖口やニットキャップにも引用商標（使用商標2）……が表示されるなど、引用商標（使用商標2）も使用商標1とは独立した標章として多数使用されており、車両の両側面にシンブルブル図形を大きく表示させた宣伝車両『レッドブル・ミニ』による広告宣伝もされている。また、自動車レース等のイベントには相当数の観客が来場するのみならず、テレビや雑誌等を通じて、引用商標（使用商標2）の付されたレーシングカー等を目にする機会も多く、自動車レース等に関連した様々な場面で、引用商標を付したヘルメットやキャップ等が販売されていることが認められる。

そうすると、引用商標（使用商標2）についても、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、レッドブル社の業務に係るエナジードリンク（飲料）の商品分野のみならず、自動車関連の商品分野において、自動車に関連する商品の取引者、需要者の間に広く認識されており、その著名性は高いものと認められ、その状態が現在においても継続しているものと認めることができる」

（3）引用商標の独創性

「牛と円図形の組合せよりなる引用商標が高度の独創性を有するとまではいえない」

（4）本件商標の指定商品と引用商標に係る商品

「引用商標が現に使用されているのは、自動車や自動車レースに関連する商品等であるのに対し、本件商標の指定商

品は、……自動車用品関連の商品を含むものであるといえるから、引用商標の著名性が取引者、需要者に認識されている分野である自動車に関連する商品等と関連性を有するものと認められる」

（5）取引者および需要者の共通性その他取引の実情

「本件商標の指定商品は、日常的に消費される性質の自動車用品関連の商品を広く含むものと認められるところ、そのような自動車用品関連商品を含む本件商標が使用される商品の主たる需要者は、自動車の愛好家を始めとして、自動車の所有者や利用者など広く一般の消費者を含むものといえることができる。そして、このような一般の消費者には、必ずしも商標やブランドについて正確又は詳細な知識を持たない者も多数含まれているといえ、商品の購入に際し、メーカー名やハウスマークなどについて常に注意深く確認するとは限らないものと考えられる。

また、レッドブル社は、使用商標について、多種多様な企業にライセンスを付与し、自動車や自動車レースに関連する商品を含む多様な商品について引用商標を含む使用商標が付されて販売されていることが認められる」

（6）結論

「本件商標は、商標法4条1項15号に該当するものとして商標登録を受けることができない」

6. 考察

商標法4条1項15号の「混同を生ずるおそれ」について、審決も判決も、最高裁平成12年7月11日判決の考慮要素を検討しています。

同最高裁判決では、「『混同を生ずるおそれ』の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきである」と判示されました。

このうち、商標の類似性、引用商標の周知著名性、商品の関連性等の各要素において、審決と判決の判断が異なったために、最終的な結論も異なることになりました。

判決で、引用商標の著名性や、本件商標と引用商標の「比較的高い類似性」が認定されたため、引用商標が登録されていなくても、不正競争防止法2条1項2号の点から、本件商標が付された被告の製品は、かなり高い法的リスクを有することになったといえます。

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。