

商標の不使用取消の判断に関する裁判例
「PEARL\パール」事件

H25. 12. 25 判決 知財高裁 平成 25 年（行ケ）第 10164 号

不使用取消審判 審決取消請求事件：請求認容（審決取消）

概要

「パールフィルター」又は「PEARL FILTER」との商標の使用は、「PEARL」と「パール」を2段にして成る登録商標の使用に当たらないとされた事例。

〔本件商標及び指定商品〕

本件商標

PEARL
パール

指定商品 第34類「たばこ」

〔使用商標及び使用商品〕

使用商標 「パールフィルター」

「PEARL FILTER」

使用商品 「たばこ」

〔特許庁の判断（審決）〕

本件広告A及びBには、「キラキラきらめく」及び「パールフィルター」の文字が上下2段に金色で比較的大きく表されており、その下には、「だから、手元・口元にも」及び「優しく、キレイ。」の文字が上下2段に銀色で小さく表されている。

「だから、手元・口元にも」及び「優しく、キレイ。」の文字は、手元・口元が綺麗に見えるといった程の商品「たばこ」の特徴を表示するものと理解されるものであり、自他商品識別機能を果たさない部分である。

「キラキラきらめく」及び「パールフィルター」の文字は、上下2段に記載されていることから視覚上分離して看取され得るものであり、「パールフィルター」の文字は、独立して看取、把握されるものであって、自他商品識別機能を有している部分ということができる。

また、「パールフィルター」の文字中、「フィルター」の文字は、指定商品「たばこ」との関係において、該たばこがフィルター付きの商品であること等を表し、自他商品識別機能を果たさない部分であるから、「パール」の文字が自他商品識別機能を有している部分ということができる。

「パールフィルター」の文字中の「パール」の文字は、本件商標と同一の「パール」の称呼及び「真珠」の観念を生ずる商標であるから、「パールフィルター」は、本件商標と社会通念上同一の商標とい

える。

以上によれば、本件商標の通常使用権者であるD社は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、指定商品「たばこ」に関する広告に本件商標と社会通念上同一の商標である「パールフィルター」を付して展示又は頒布していたものであるから、商標法2条3項8号の広告に登録商標を付して展示又は頒布したものと認められる。

〔裁判所の判断〕（筆者にて適宜要約、下線。）

1. 本件各広告において「パール」又は「PEARL」の標章が商標として使用されているか否か

たばこ業界においては、フィルター付きたばこのブランドとして「〇〇フィルター」と称する例が存在し、世界的に販売数量の多いたばこブランドである「ウィンストン・フィルター」や「キャメル・フィルター」などの例が存在すること（乙2、3）、及び本件各広告における「パールフィルター」や「PEARL FILTER」の表示は、本件商品のメインブランドである「ピアニッシモ スーパースリム」ないし「PIANISSIMO」程ではないにせよ、本件各広告中において前記認定のとおり中程度に目立つ態様で表示されており、同程度に表示されている「キュッと詰まったメンソール」「20本入りなのにコンパクト」「におい・煙り少ない」（本件広告A、B、D）及び「この細さでこの刺激。直径5mmのセンセーション。」（本件広告C2）等と比べると、単なる商品の内容や形状を説明しただけのものではなく、そのフィルターにパール状の光沢や色つやがあるとの特徴があるフィルター付きたばこである本件商品を、「パールフィルター」や「PEARL FILTER」と称してその宣伝広告活動しているものと認めることは可能である（「キラキラきらめく」は「パールフィルター」を修飾する形容詞として表示されているものと解される。）。

これらの事実からすると、被告は、そのブランド戦略からして、本件商品に「ピアニッシモ・スーパースリム・メンソール・ワン」との商品名を付し、

「ピアニッシモ・ファミリー」と称される商品群に属する一銘柄として、「PIANISSIMO」の商標を強調するなどした上で、フィルターにパールのような光沢とつやのあるたばこである本件商品の特徴に由来する「パールフィルター」や「PEARL FILTER」という二次的なブランドも採用したものと認めるのが相当である。

以上によれば、被告は、本件各広告において、「ピアニッシモ スーパースリム」「PIANISSIMO SUPER SLIM」ないし「PIANISSIMO」等を本件商品のメインブランドとして広告宣伝し、取引者及び需要者は、これらの商標によって、本件商品を他の商品から識別するものであるけれども、同時に、「パールフィルター」や「PEARL FILTER」との標章も、本件商品の特徴を表す二次的ブランドとして、本件各広告に使用されたものと認められる。

2. 本件各広告における「パールフィルター」や「PEARL FILTER」との商標が、本件商標と社会通念上同一の商標といえるか否か

本件各広告においては、「パール」や「PEARL」は、本件商品の二次的ブランドである「パールフィルター」や「PEARL FILTER」との商標の一部として使用されているにとどまるものである。「パールフィルター」や「PEARL FILTER」との商標は、本件商品の二次的ブランドとして使用されているものである以上、取引者及び需要者はこれを一連一体のものとして認識し、把握するものであって、「パール」や「PEARL」のみを分離して認識し、把握するものではない。

したがって、本件各広告において使用されている「パールフィルター」ないし「PEARL FILTER」との商標は、本件商標と社会通念上同一の商標であるということとはできない。

以上によれば、本件各広告において、本件商標が使用されているとは認められない。

【検討】

審判段階では、「パールフィルター」の文字中、「フィルター」の文字が、指定商品「たばこ」との関係において、フィルター付きの商品であること等を表し、自他商品識別機能を果たさない部分であるから、「パール」の文字が自他商品識別機能を有しているとして、「パールフィルター」を社会通念上同一の商標と判断した。

一方で、本判決では、「フィルター」の部分の本件商標の指定商品であるたばこのフィルターを指す語であって、これをフィルター付きたばこに使用した場合、それ自体識別力を有しない語である、

と認定しつつも、『「パール」や「PEARL」は、本件商品の二次的ブランドである「パールフィルター」や「PEARL FILTER」との商標の一部として使用されているにとどまるものである』と認定し、「社会通念上同一でない」と判断した。

過去の不使用取消審判の審決例においても、下記のように事例によって判断が異なることがわかった。

審判番号と結論	登録商標	使用商標
取消 2005-30405 ○同一性あり	ダイマ DYMA	スーパーダイマ
取消 2003-30096 ○同一性あり	話力	話力コース
取消 2004-30343 ○同一性あり	シャトル SHUTTLE	シャトルバック
取消 2004-31137 ×同一性なし	ONE TOUCH ワンタッチ	防水ワンタッチ
取消 2002-31414 ×同一性なし	Hobby Magazine ホビーマガジン	電撃 HOBBY MAGAZINE
取消 2002-30341 ×同一性なし	ワンダー	ワンダーカード
取消 2002-30804 ×同一性なし	ダイヤル	ダイヤルエース

《実務上の指針》

商標権者において、せっかく使用証拠があったとしても、社会通念上の同一性が否定されると、最終的には、登録商標が取消されてしまうことになる。

そこで、商標権者は、不使用取消審判の請求を意識した上で、商標の使用を行うべきである。

本判決のように、指定商品との関係で、識別力が低い語との結合であっても、社会通念上の同一性が否定される場合があるので、商標に他の文字を結合させた商標のみの使用は、避けたほうが良いと思われる。

この点、登録商標の態様にて、使用を行っておくことが重要である。

その上で、商標に他の文字を結合させる場合は、①商標部分には、マルアール表示を付して、商標部分と商標部分以外の識別力のない部分とを区別して使用することや、②商標部分と商標以外の部分とで、文字の大きさなどを変化させ、商標部分を目立たせて使用する等、登録商標との関係で、商標の使用を意識した使用を検討する必要があると思われる。

さらには、結合した商標を長期に使用を行う場合は、その結合した態様での商標出願についても検討すべきと思われる。

以上