

平成13年（行ケ）第77号 審決取消請求事件（平成13年7月16日口頭弁論
終結）

判	決
原告	被告
訴訟代理人弁理士	有限会社志村
同	正林真之
同	岩永和久
被告	藤田和子
指定代理人	特許庁長官及川耕造
同	久我敬史
	宮川久成

主文
特許庁が平成11年審判第13086号事件について平成13年1月
11日にした審決を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

第1 当事者の求めた裁判

1 原告
主文と同旨

2 被告
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

第2 当事者間に争いのない事実

1 特許庁における手続の経緯

原告は、平成9年6月24日にした商標登録出願（商願平9-130301号）の一部を分割して、平成10年10月26日、「STORMYBLUE」の欧文字を横書きしてなり、指定商品を商標法施行令別表による第25類「被服（「和服」を除く。）、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、運動用特殊衣服、運動用特殊靴（「乗馬靴」を除く。）」とする商標（以下「本願商標」という。）につき、新たな商標登録出願（商願平10-91805号）をしたが、平成11年7月9日に拒絶査定を受けたので、同年8月9日、これに対する不服の審判の請求をした。

特許庁は、同請求を平成11年審判第13086号事件として審理した上、平成13年1月11日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は同月29日原告に送達された。

2 審決の理由

審決は、別添審決謄本写し記載のとおり、本願商標は「ストーミーブルー」の称呼のほか、「STORMY」の文字部分に相応して「ストーミー」の称呼をも生ずるものであるところ、下記A、B記載の各登録商標（以下「引用商標」という。）とは「ストーミー」との称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品中に包含される同一又は類似の商品であるから、本願商標は、商標法4条1項11号に該当し、商標登録を受けることができないとした。

A 登録第1689825号商標

構成 「STORMY」（審決謄本別掲のとおり）

指定商品 商標法施行令別表（平成3年政令第299号による改正前のもの）第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」

登録出願日 昭和57年1月20日

設定登録日 昭和59年6月21日（平成6年11月29日更新登録）

B 登録第3369072号商標

構成 「ストーミー／STORMY」（注、上下二段書きを左のように表記する。以下同じ。）

指定商品 商標法施行令別表による第25類「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽、エプロン、えり巻き、靴下、ゲートル、毛皮製ストール、ショール、スカーフ、足袋、足袋カバー、手袋、布製幼児用おしめ、ネクタイ、ネッカチーフ、マフラー、耳覆い、ずきん、すげがさ、ナイトキャップ、ヘルメット、帽子、運動用特殊衣服、運動用特殊靴（「乗馬靴」を除く。）」

登録出願日 平成5年7月7日
設定登録日 平成10年2月27日

第3 原告主張の審決取消事由

1 審決の理由中、本願商標及び引用商標の認定（審決謄本1頁理由欄2行目～2頁6行目）は認める。

審決は、本願商標と引用商標との類否の判断を誤った（取消事由）ものであるから、違法として取り消されるべきである。

2 取消事由（類否判断の誤り）

(1) 審決は、本願商標を前半の「STORMY」と後半の「BLUE」とに分離した上、「前半の『STORMY』の文字に相応して『ストーミー』の称呼をも生ずる」（審決謄本2頁29行目～30行目）旨判断するが、以下に述べるとおり、本願商標は全体が一体不可分のものとして認識されるべきである。

ア 外観上の一連性

本願商標は、全体として欧文字10文字からなるもので、それ自体分離しなければならないほど長い文字数のものではないばかりか、「STORMYBLUE」と、構成文字の書体も大きさも同じで等間隔に配列されており、スペース等による分離箇所もなく、外観上まとまりよく一体的に表されているから、これを「STORMY」と「BLUE」に分離すべき理由はない。

イ 称呼上の一連性

本願商標を全体として「ストーミーブルー」と称呼しても格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼することができる。ファッション業界においては、他の業界において長いと思われるような称呼でも省略されずに呼ばれるのが一般的である。

また、「STORMY」の末尾の「ミー」の部分が長音となっているため、次に文字が続く語感を備えていること、「ミー」の部分は音を下げずに発音されるため、「ストーミーブ」の部分までが一本調子で、最後の「ルー」の部分で音が下がるように発音されることからしても、本願商標は「ストーミーブルー」と一体的に称呼されるのが自然である。

したがって、本願商標は、その構成文字全体より「ストーミーブルー」の称呼しか生じない。

ウ 観念上の一連性

「BLUE」の語は、「青」という色彩だけを一義的に意味するものではなく、「憂うつ」、「厳格」、「下品」等種々の意味をもって使用され、他の語と一体となって、「マリッジブルー」、「エンゲージブルー」、「マタニティーブルー」、「ブルーマンデー」等のように全体として一つの単語が作り出されている。本願商標についていえば、「STORMY」が生じさせる「激しい、荒れた」等の暗い印象と、「BLUE」が観念させるうつの感情とが共鳴し、全体として寂りょう感を生じさせる。このような「BLUE」の特殊性から、本願商標は、「STORMY」と「BLUE」とに分離されるべきではなく、「STORMYBLUE」全体として把握されるべきである。もとより、本願商標の「STORMYBLUE」は造語であって、直接的には観念を生じさせるものではないが、「落ち着いたおとなの渋さのある激しさ」という商品イメージを備える商品群であることを需要者に伝えるメッセージ性を有するものである。なお、原告は、平成8年から本願商標を用いてジーンズの販売を展開しており、取引者、需要者において、本願商標は原告のブランドである「フェローズ」から生じた一連の造語であると認識されている。

また、今日の我が国における英語の知識の普及度を考慮しても、「STORMY」から特別の意味、観念を認識できない場合もあるから、このように認識度の薄い「STORMY」を本願商標の構成中から分離するという事は考えられず、本願商標の取引者、需要者が本願商標を「STORMY」と「BLUE」の両英語を結合してなるものと容易に認識し得るものではない。

(2) 被告は、色彩を表示する英語表現を含む結合商標の類否に関する後記3件の東京高裁の裁判例を引用するが、このうち、①商標「RED KITTY」についていえば、サンリオの著名なキャラクターである「KITTY」に、「赤」という以外に多くの意味を有さない「RED」を付したものであるから、本件と同列に論ずることはできない。次に、②商標「GREEN JOYS」の「GREEN」は、現在のファッション業界においては、単に商品の色彩を表示するものにとらえることはできず、むしろ商品や企業のスタイルやイメージとしてとらえるべきもの

である。また、③商標「CLASSIC BLACK」については、指定商品がシャープペンシル等という異業種のものであって、本件の参考にならない。しかも、いずれの商標も前半部分と後半部分を分離するスペースがあって、この点でも本願商標とは構成を異にする。

一般論として、色彩等を表す記述的な意味を有し、それ自体としては識別力がないか、又は極めて弱い文字「A」と、それ自体として識別力を有する文字「B」とが結合された商標「A+B」は、商標「B」と類似すると考えられているが、他方、識別力が弱く一般に使用されることが多い文字「A」及び「B」を結合させた場合でも、その結合が自然でいずれにもウェイトが偏らず、例えば、全体として一つの観念を生じさせるような場合においては、商標「A」と類似しないとされている。すなわち、色彩を示す語に他の語が結合した商標については、当該他の語からなる商標と類似する場合も類似しない場合もあるものであって、上記の各裁判例は本件にそのまま妥当するものではない。

第4 被告の反論

1 審決の認定判断は正当であり、原告主張の取消事由は理由がない。

2 取消事由（類否判断の誤り）について

(1) 原告は、本願商標は外観、称呼及び観念上、全体が一体不可分なものとして認識されるべきである旨主張するが、「STORMYBLUE」との一連の文字は、辞典等の書籍類には一切掲載されておらず、特定の意味を持つ熟語ないし成語であるということとはできない。しかも、前半部分の「STORMY」の文字は「暴風の、しけの」等を意味する英語として、後半部分の「BLUE」の文字は「青、青色」等を意味する英語として、それぞれ我が国の英語教育における基本語とされているから、本願商標に接する取引者、需要者は、これらの各英語を結合してなるものと認識されるものである。そして、「BLUE」の語は、本願商標の指定商品を取り扱う服飾業界においては、商品の色彩を表示するものとして一般的に使用されているものであるから、それ自体としては自他商品の識別標識としての機能を果たさないか、あるいは果たしたとしても極めて微弱であって、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「STORMY」の文字部分に着目し、これを自他商品の識別標識であると理解して、これから生ずる「ストーミー」の称呼をもって取引がされることも少なくないというべきである。しかも、本願商標の全体から生ずる「ストーミーブルー」との称呼が8音で決して短いとはいえない上、「STORMYBLUE」から具体的にどのような観念が生ずるのかも明らかでなく、原告の主張はいずれも失当である。

(2) 審決の判断は、本件と同様、色彩を表示する英語表現を含む結合商標の類否が争われた事件についての以下の裁判例にも沿うものである。すなわち、①商標「レッドキティ／RED KITTY」（指定商品・被服等）と商標「キティ／KITTY」の類否に関する東京高裁昭和49年9月5日判決（昭和48年（行ケ）第96号）、②商標「GREEN JOYS／グリーンジョイス」（指定商品・はき物等）と商標「WM. JOYCE」の類否に関する東京高裁平成2年7月23日判決（平成2年（行ケ）第17号）、③商標「CLASSIC BLACK」（指定商品・シャープペンシル等）と商標「CLASSIC」の類否に関する東京高裁平成3年12月19日判決（平成3年（行ケ）第92号）は、いずれも本件における審決の判断と同様の理由に基づいて、各商標は称呼上類似すると判断したものである。

第5 当裁判所の判断

1 取消事由（類否判断の誤り）について

(1) 原告は、本願商標「STORMYBLUE」は、外観、称呼及び観念上、「STORMY」と「BLUE」とに分離し得るものでなく、全体が一体不可分なものとして認識されるべきである旨主張するので、以下、本願商標が「STORMY」と「BLUE」の結合商標として取引者、需要者に認識し得るかどうか、これが認識可能としても、「STORMY」の文字部分に対応して「ストーミー」の称呼を生ずるといえるかどうかについて、順次検討する。

(2) まず、本願商標は、「STORMYBLUE」との一連の文字が同書同大の欧文文字10文字を等間隔に配列してまとまりよく一体に表されているものであるが、その構成文字中、少なくとも後半部分の「BLUE」が、「青い、青」（その他の語義については後述する。）等を意味する英単語として我が国の一般国民においてよく知られていることは明らかである。そうすると、本願商標の指定商品の取引者、需要者にとって、前半部分の「STORMY」が必ずしもなじみのある英単

語であるとまではいえないとしても、本願商標は前半部分の「STORMY」に後半部分の「BLUE」が結合したものと認識し得るものと認めるのが相当である。

なお、「STORMY」の語は、株式会社研究社発行の新英和中辞典第5版（乙第1号証の1）に「stormの形容詞形・・・暴風（雨）の、あらしの」等の説明がある英単語であるが、「storm」が「暴風（雨）、あらし」等を意味する英単語（名詞）としてよく知られていること、英単語の名詞の語尾に「y」を付して形容詞形とすることは、なじみの深い外来語においてもよく用いられる一般的な手法として広く知られていること（例え

ば、creamy、juicy、speedy、sleepy、spicy、oily、healthy、dirty、fluity、bloody、sexy等）、上記新英和中辞典の注記において、「stormy」の語は、中学学習程度の基本語約1000語、高校学習程度の基本語約1000語及び大学入試から大学教養程度までの基本語約2000語に次ぐ基本語約3000語の一つとされていることを総合すると、指定商品の取引者、需要者においても、「STORMY」が形容詞的な表現であるという程度の推察をすることは可能なものと認められる。

(3) そこで、進んで、本願商標が「STORMY」と「BLUE」の結合商標として認識されることを前提に、その全体から生ずる「ストーミーブルー」との称呼が生ずるにとどまるのか、「STORMY」の部分に対応して「ストーミー」の称呼も生ずるのかについて、検討する。

ア 被告は、本願商標の構成中「BLUE」の部分は、その指定商品を取り扱う服飾業界においては商品の色彩を表示するものとして一般的に使用されているものであるから、それ自体としては自他商品の識別標識としての機能がないか又は極めて微弱であって、これに接する取引者、需要者は「STORMY」の文字部分に着目し、そこから生ずる「ストーミー」の称呼をもって取引がされることも少なくない旨主張する。

確かに、被告の提出に係る乙号各証によれば、「BLUE」の語が、形容詞として「青い、（寒さ、恐怖などで）青ざめた、〈人が〉憂うつで」等の、名詞として「青」等の意味を示す中学学習程度の基本英単語であること（前掲新英和中辞典第5版〔乙第1号証の2〕）、ファッション雑誌や通信販売カタログにおいて、「BLUE」との単独の文字が被服等の色彩を示す語として用いられていること（光文社平成12年3月発行の「ジェイジェイ」3月号〔乙第2号証の1〕、株式会社ニッセン平成10年4月発行の「1998年ニッセン夏号」〔乙第2号証の2〕）、服飾関係の辞書類において、青色が「ブルー（BLUE）」とも表記され、「さわやかな清涼感とおちついた深みなどをあらわし、赤、紫、黄などと異なり比較的とりいれやすい色として多くの層に好まれている」、「海や空の色で、この色ほど身近で親しみのある色は少ない」などと記載されていること（株式会社同文書院平成10年5月発行の「新・田中千代服飾事典」〔乙第3号証の1〕、文化出版局平成4年2月発行の「服飾辞典」〔乙第3号証の2〕）が認められるから、少なくとも、「BLUE」の語が単独で被服等に用いられた場合には、商品の色彩を表示する語として一般に認識されているといわなければならない。

イ しかしながら、商標を構成する文字部分の一部が色彩を表示する英語表現である場合に、その文字部分が商品の色彩を表示するものと取引者、需要者一般に認識されていると即断することはできない（当庁平成9年（行ケ）第60号、第61号平成10年3月25日判決参照）。

本件において、本願商標の構成中「BLUE」の語が色彩の「青、青い」のほか、「憂うつで」等の特殊な意味をも有することは前示のとおりであって、しかも、この語義に関しては、「ブルーな」、「エンゲージブルー」（婚約した女性が結婚生活の不安や婚約者の選択に後悔して気分がふさぐこと）、「マタニティーブルー」（産後の女性が精神的、肉体的に病的抑うつ症状になること）、「ブルーマンデー」（休み明けの憂うつな月曜日）等の用法で名詞的又は形容詞的に用いられ、我が国の一般国民においても比較的よく知られていることが認められるところである（株式会社論創社平成5年9月発行の「ブルーについての哲学的考察」〔甲第5号証〕、平成13年6月8日の原告によるインターネット上での検索結果〔甲第6～第8号証〕、株式会社集英社平成13年1月発行の「イミダス2001」〔甲第9号証〕）。そうすると、「BLUE」の文字をその構成中に有する商標が被服等について使用されたからといって、当然に商品の色彩を表示するものと取引者、需要者が認識するとは即断することができないというべきであり、特に、「憂うつ（で）」という意味を有する「BLUE」（ブルー）の語が他の語と一体となって熟語的に使用される上記のような用例は、むしろ、「STORMYB

「BLUE」についても、これに類する造語として一体的に認識され得ることを示唆するものである。

ウ また、本願商標「STORMYBLUE」の前半部分の「STORMY」と後半部分の「BLUE」の結合態様を検討するに、指定商品の取引者、需要者においても「STORMY」が形容詞的な表現であるという程度の推察をすることが可能であることは前示のとおりであるところ、これが「BLUE」の前位位置するという語順からしても、「STORMY」が形容詞的に用いられて「BLUE」という名詞を修飾している結合態様と解されるものである。そして、文字の大小、書体、文字間隔等をもって、「STORMY」と「BLUE」の結合が希薄化され、前者に重点が置かれる構成が採られているなどの事情があれば格別、本願商標は「STORMYBLUE」との一連の欧文文字が同書同大等間隔をもってまとまりよく一体に表されていることは上記のとおりであって、「STORMY」と「BLUE」とはスペースやハイフン等によって分離されており、かつ、書体の相違や文字の大小等による区別もない。また、本願商標の全体から生ずる「ストーミーブルー」との称呼においても、長音を除いて5音、長音を含めても8音であって、格別冗長であるとはいえず、そのアクセントも「BLUE」の部分が「STORMY」の部分よりも強く発音されるものと解される。さらに、取引者、需要者が「STORMY」の語から上記のような意味内容を推察することが可能であるからといって、それ自体が特に強い識別力を有するものとは認められない。

そうすると、被服等の指定商品の取引者、需要者が本願商標に接した場合には、「BLUE」の語が単に商品の色彩を表示する形容詞的な記述的な意味しか有しないものとして認識するよりは、むしろ「BLUE」の語に重点が構成文字全体からなる一体的な造語として認識するのが自然である。

エ 被告は、服飾業界においては「BLUE」の語は商品の色彩を表示するものとして一般的に使用されているものであり、それ自体としては自他商品の識別標識としての機能がないか又は極めて微弱であるから、本願商標に接する取引者、需要者は、「STORMY」の文字部分を識別標識として着目し、これから生ずる「ストーミー」の称呼をもって取引がされることも少なくない旨主張する。

しかし、「BLUE」の語が被服等の商品について単独で用いられた場合に、商品の色彩を表示するものと一般に認識されていることは上記のとおりであるが、このことから直ちに「BLUE」の語と他の語の結合商標において、「BLUE」の文字部分が商品の色彩を表示するものと取引者、需要者一般に認識されるものと即断することはできないことは前示のとおりであり、前掲アの乙号各証に照らしても、「BLUE」の語が省略され、残部である当該他の語が自他商品の識別標識として機能するのが通常であるとまでは認めるに足りず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。また、取引社会において一般に簡易迅速が尊ばれるとしても、そのことのみから直ちに「BLUE」の語が省略されることが一般的であること基礎付けることもできないばかりか、平成13年7月5日の原告によるインターネット上の検索結果（甲第15、第16号証）によれば、インターネット上のいわゆる掲示板（チャットページ）等において、一般の取引者、需要者と思われる利用者が本願商標に係るブランド名を「STORMYBLUE」ないし「ストーミーブルー」と、「BLUE」ないし「ブルー」を省略することなく一体として表示していることが認められるところである。

そうすると、被告の上記主張は、服飾業界において「BLUE」の語それ自体が有する自他商品の識別機能が微弱であることをいう点において首肯し得るものはあるが、そのことから、本件において、本願商標の構成中「STORMY」の部分に取引者、需要者が着目し、「ストーミー」との称呼をもって取引がされることも少なくないとの結論を導くには実証的な裏付けを欠くといわざるを得ない。

オ 以上を勘案すれば、本願商標に接した指定商品の取引者、需要者において、本願商標を殊更「STORMY」の部分と「BLUE」の部分に分離して認識すべきものとする理由は認められず、「STORMY」の文字部分に着目して「ストーミー」の称呼を生ずると断定することは困難であり、その構成文字全体より「ストーミーブルー」の称呼を生ずるにすぎないものと認めるのが相当である。

カ なお、被告は、審決の判断は、本件と同様、色彩を表示する英語表現を含む結合商標の類否が争われた事件についての東京高裁の裁判例に沿う旨主張するので、この点について付言する。

被告の引用する①、②の判決における商標「レッドキティ／RED KITTY」及び商標「GREEN JOYS／グリーンジョイス」にあっては、本

願商標の構成とは異なり、それぞれ「RED」及び「GREEN」が全体として色彩（赤、緑）を示すものとして形容詞的、記述的に用いられていることは、欧文字部分の文字間隔や語順から明らかであるから、本件とは事案を異にする。また、同③の判決は、指定商品を「シャープペンシル、万年筆、ボールペン、フェルトペン、サイペン」とし、構成を「CLASSIC BLACK」とする商標に関するものであるが、シャープペンシル等について用いられる「BLACK」が通常は記述的な意味しか有しないものとして認識されることはその指定商品の性格上当然であって、本願商標における「BLUE」と同列に論ずることはできない。

また、特許庁の商標審査基準は、結合商標の類否について、「形容詞的（商品の品質、原材料等）を示す文字、又は役務の提供の場所、質等（商品の品質、原材料等）を示す文字）を有する結合商標は、原則として、それが付加結合されていない商標と類似する。」と規定し、審決も、商品の色彩を表示すると考えられる形容詞的（商品の品質、原材料等）を示す文字を有する結合商標は、原則として、それが付加結合されていない商標と類似する」という判断の枠組みに準拠したものと考えられる。しかしながら、このようにいふことができるのは、色彩を意味する文字が商品の色彩を記述するものとして、これに接する取引者、需要者に認識される場合が一般的に多いことによるものであるが、本件においては、「BLUE」の語を本願商標の構成文字全体の中に位置付けて検討した場合に、単に商品の色彩を表示するものといえないことは前示のとおりであるから、上記枠組みないし商標審査基準の原則論は妥当しないといふべきである（なお、商標「グリーンテック」及び「GREENTEC」（指定商品・テープレコーダー用テープ等）と商標「テック」の類似性を否定した審決を維持した上記当庁平成10年3月25日判決参照）。

(4) 本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含される商品と同一又は類似であるが、以上のとおり、本願商標は、その構成文字全体から「ストーミーブルー」の称呼を生ずるにすぎないのに対し、引用商標は「STORMY」との構成からなり、「ストーミー」との称呼が生ずることが明らかであるから、本願商標とは、外観上は「BLUE」の有無により、称呼上は「ブルー」の有無により、いずれも明確に区別され、自他商品が相紛れるおそれはないといふべきである。

また、本願商標は「STORMY」と「BLUE」との結合による造語と解されるから、特定の観念を生じさせるものとはいえず、観念において比較することはできない。

そうすると、本願商標を引用商標と比較すると称呼、外観及び観念のいずれにおいても類似するといふことはできず、全体として考察しても、本願商標に接する指定商品の取引者、需要者において、商品の出所につき混同を生ずるおそれがあるとは認め難く、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるといわざるを得ないから、その類似性を肯定した審決の判断は誤りといふべきである。

2 以上のとおり、審決は結論に影響を及ぼすべき瑕疵があり、違法として取消しを免れない。

よって、原告の請求は理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第13民事部

裁判長裁判官	篠	原	勝	美
裁判官	長	沢	幸	男
裁判官	宮	坂	昌	利