

判決年月日	平成25年12月25日	担当部	知的財産高等裁判所 第3部
事件番号	平成25年(行ケ)第10164号		
<p>「パールフィルター」又は「PEARL FILTER」との商標の使用は、「パール」と「PEARL」を2段にして成る登録商標の使用に当たらないとして、同登録商標の使用に当たるとした審決を取り消した事例</p>			

(関連条文) 商標法50条

- 1 被告は、「PEARL」の欧文字と「パール」の片仮名を2段にして成り、第34類「たばこ」を指定商品とする登録商標(本件商標)の商標権者である。原告は、本件商標について、商標法50条1項に基づく登録取消審判を請求したが、特許庁が請求不成立の審決をしたことから、その取消しを求めて本訴を提起した。

上記審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標の通常使用権者が、「パールフィルター」又は「PEARL FILTER」の文字が付された広告(本件各広告)を展示又は頒布したことは、当事者間に争いがない。

- 2 審決は、以下のとおり、本件各広告において、本件商標が使用されていると認めた。

「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えることができる。「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。

- 3 原告は、本件商品の商品名は「ピアニッシモ」であり、本件各広告における「パール」又は「PEARL」は、本件商品のフィルターの光沢やつやを表す修飾語にすぎないから、本件各広告における「パール」又は「PEARL」は自他商品識別機能を果たしていないと主張した。

被告は、「ピアニッシモ」は商品ブランドであるのに対し、「パール」ブランドは、商品特徴に応じたブランドであって、真珠のような光沢やつやがあり、表面がつるつるしていて口紅がつきにくいという特徴を有するフィルターを採用したたばこに付されるブランドであるとして、本件各広告における「パール」又は「PEARL」は自他商品識別機能を果たしていると主張した。

- 4 本判決は、以下のとおり、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と判断した。

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。本件各広告における「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使用されたものと認められる。

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り、「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。

そして、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から、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。