



岡本特許 ニュース

岡本特許事務所
〒541-0041 大阪市中央区北浜 3-2-1
TEL06-6202-5858 FAX06-6229-1068

http:// www.
okamoto-pat.jp/

2022 DECEMBER / 280号

悪意が疑われる商標

1. 商標に関する教科書を読むと、「商標の類否は商標の外観・称呼・観念を総合的に勘案して決定する」というようなことが記載されているのが普通です。しかし、ある種の商標はそのうちのどれにも該当しないけれども先行の著名商標との類似を強く疑われるようなものがあります。例えば、下記登録第6384970号「CUGGLと図形」です。先行の著名商標「GUCCI」の商標権者が異議申立てをしました(異議2021-900284)が認められませんでした。

2. 事件の概要

| 後願商標(本件商標) | 先行著名商標 |
|---|---|
| 登録 6384970 第25類  第25類 被服、ガーター、靴下留め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、仮装用衣服、運動用特殊衣服、運動用特殊靴、帽子 | 登録 1627009  第6類、第14類、第18類、第21類、第22類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (ほか多数の引用商標) 商標権者:グッチオ グッチ SpA |

3. 異議申立人の主張

(1) 本件商標は商標法第4条第1項第7号(公序良俗に反する商標)、同項第15号(他人の商標と出所の混同を生じさせる商標)及び同項第19号(他人の周知商標・著名商標の剽窃的な商標)に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきである。

(2) 申立人商品は、洗練された高品質の商品として一般需要者の間で広く認識されており、申立人の長年の継続的な努力によって、世界の超一流品としての高い信用が形成されている。引用商標は、申立人及び申立人の業務に係る商品を表す商標として、我が国を含む世界中で広く知られているものである。引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の取引者、需要者の間に広く知られた著名商標であったことは明らかである。

(3) 本件商標は、横一連に表した「CUGGL」の欧文字の下に、該欧文字の底部の一部が隠れるようにピンク色のペンキが塗られ、第1文字目の「C」、第4文字目の「G」、第5文字目の「L」の各文字の下方からペンキがしたたり落ちている態様よりなるところ、ピンク色のペンキにより「CUGGL」の各欧文字の一部が目隠しされ、各文字の全体の形状がはっきり視認できないものとなっている。この点、両商標の第1文字目、第3文字目及び第4文字目の「C」と「G」の文字は、視覚上近似した形状の文字であるところ、本件商標のピンク色のペンキ部分によって、各文字の底部が目隠しされた結果、「C」と「G」の文字がより一層区別しにくくなっている。また、本件商標の第5文字の「L」の文字も、該文字の下部の横線がピンク色のペンキで目隠しされているため、引用商標の第5文字目と同じ「I」の文字に見える態様となっている。

(裏面へ続く)

本件商標の欧文字部分は、引用商標とそのフォントや文字の配置バランス等の態様において酷似するものであり、かかる本件商標の欧文字部分の底部にピンク色のペンキが重なる形で塗られて各文字の一部が目隠しされた結果、本件商標の欧文字部分と引用商標の下部を本件商標と同程度に目隠ししたロゴとでは、文字の形状が酷似し、外観上相紛らわしいものであることは一見して明らかである。

本件商標と引用商標は、外観上酷似した印象を与えるものであり、両商標の外観によって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、類似することは明らかであり、その類似性の程度は高いというべきである。

申立人がイタリアを代表するファッションブランドとして著名であること及び引用商標が申立人の業務に係る商品を表示する商標として我が国及び世界中の需要者、取引者の間に広く認識されていることを考慮すると、本件商標権者が引用商標ないしは申立人の存在を知らなかったものとは考え難いことから、本件商標権者が、意図的に引用商標2の「GUCCI」の文字と略同様の字体を用いて、本件商標の文字部分の下部を目隠しした態様により、引用商標の文字の形状と類似した外観を呈する構成態様に仕上げた本件商標を採択し、登録出願し、登録したことは明らかである。

4. 特許庁の判断

(1) 申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標は、1922年ごろ、イタリアのフィレンツェで、「Guccio Gucci」によって創業され、現在では、申立人商品を取り扱う世界的に著名な商標であり、我が国においても、本件商標の登録出願の日前から申立人の業務に係る商品を表すものとして著名なものであって、その状況は現在も継続していると認められる。

(2) 本件商標は、その構成中の「CUGGL」の欧文字に相応して「シーユージージェーエル」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

本件商標と引用商標とは、図形の有無において明らかに相違し、「CUGGL」の欧文字と「GUCCI」の欧文字とは、そのつづりが明らかに異なることから、外観上、相紛れるおそれはない。

本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきであるから、その類似性の程度は低いというべきである。

(3) 引用商標は、申立人商品を取り扱う世界的に著名な商標であり、我が国においても、本件商標の登録出願日前から申立人商品を表すものとして著名なものであるが、上記のとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の商標である。

(4) 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同項第15号及び同項第19号に該当するとはいえ、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。

5. 感想

特許庁も本音ではこのような商標は登録を拒絶したいのかもしれませんが、特許庁の役割や職権の範囲内ではどうしてもできない、もし登録することにより実害が生じるようなら、それは裁判所で解決してほしい、と考えているのではないかと思います。

個人的には、本件のような悪意が強く疑われるような事例に対しては、通常の商標の類否判断を超えてでも、商標法第4条第1項第7号(公序良俗に反する商標)、同項第15号(他人の商標と出所の混同を生じさせる商標)及び同項第19号(他人の周知商標・著名商標の剽窃的な商標)を弾力的に適用してほしいと思っています。