

平成24年7月26日判決言渡

平成23年（行ケ）第10403号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成24年5月15日

判 決

原 告	スリーエム カンパニー
訴訟代理人弁護士	岡 田 次 弘
訴訟代理人弁理士	中 山 健 一
同	廣 瀬 な つ 子
被 告	サンエムズ株式会社
訴訟代理人弁理士	小 林 良 平
同	中 村 泰 弘
同	市 岡 牧 子
同	谷 口 聡

主 文

- 1 原告の請求を棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。
- 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

特許庁が無効2011-890001号事件について平成23年7月28日にした審決を取り消す。

第2 争いのない事実

1 特許庁における手続の経緯

被告は、別紙登録商標目録記載の登録商標（以下「本件商標」という。）につき、平成19年11月16日に登録出願（以下「本件出願」という。）をし、平成20

年1月9日に第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理（乾燥処理を含む。）、裁縫、ししゅう、木材の加工、竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工（食物原材料の加工を除く。）、食料品の加工、廃棄物の再生、印刷」を指定役務（以下「本件指定役務」という。）として登録査定を受け、同年2月1日に設定登録（登録第5109203号。以下「本件商標登録」という。）を受けた（甲1、乙1の1）。

原告は、平成23年1月4日、本件商標登録の無効審判（無効2011-890001号事件）を請求し、特許庁は、同年7月28日、「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、同年8月5日、原告に送達された（乙1の3）。

2 審決の理由

審決の理由は別紙審決書写しに記載のとおりであり、その要旨は以下のとおりである。

(1) 商標法4条1項15号について

本件商標は「サンエムズ」の称呼が生じ、何ら特定の意味合いを看取し得ない造語である。別紙引用商標目録記載の商標（以下「引用商標」という。）は、「スリーエム」の称呼を生じる。本件商標と引用商標とは、外観、称呼において区別し得る差異があり、観念上は比較できず、非類似である。原告提出に係る証拠をもって、引用商標が本件指定役務の分野においても周知著名になっているとは認め難い。したがって、本件商標を本件指定役務について使用した場合、当該役務が原告又は原告と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはなく、本件商標は商標法4条1項15号には該当しない。

(2) 商標法4条1項19号について

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類似しない別異の商標であり、本件商標を本件指定役務に使用しても、これに接する取引者、需

要者が引用商標を連想，想起することはない。他に，本件商標が不正の目的をもって使用するものであることを認めるに足る具体的な証拠はない。したがって，本件商標は商標法4条1項19号には該当しない。

第3 取消事由に関する当事者の主張

1 原告の主張

本件商標は，商標法4条1項15号，19号に該当し，本件商標登録は無効にすべきであるから，審決は，違法であるとして取り消されるべきである。

(1) 商標法4条1項15号該当性について

ア 引用商標の周知著名性

(ア) 原告は，1902年（明治35年）にアメリカ合衆国で設立され，1929年（昭和4年）以来アメリカ合衆国外でビジネスを展開し，現在では60か国以上に139の工場を有するとともに系列会社を有し，189か国以上に販売拠点を有し，200か国以上で活動している。これらの系列会社では，「3M」の名称を冠し，引用商標を使用して製品を販売している。

原告は，5万種類以上の商品を取り扱っており，その分野は，電気電子・電力・通信関連，建築・サイン・ディスプレイ関連，ヘルスケア関連，セーフティ・セキュリティ関連，自動車・交通関連，産業関連，オフィス関連，生活関連にわたっている。

このように，原告は，国際的に周知著名な企業である。

(イ) 引用商標は，原告の商号を構成するハウスマークであり，1906年（明治39年）以来使用されている。引用商標は，世界約200か国で販売されている原告の商品のほとんどに使用されており，その商品群は，上記のとおり5万種類以上となる。原告は，150か国で引用商標につき2000以上の商標登録を有しており，日本においても多数の商標登録を有している。さらに，原告は，世界中で，引用商標を使用した商品について，新聞，雑誌，ラジオ，テレビ，ダイレクトメール及びトレードショー等の媒体やウェブサイトにおいて，多額の費用をかけて広告

宣伝活動を行っている。

以上のように、引用商標は国際的に周知著名な商標である。

(ウ) 日本では、平成17年から本件出願がされた平成19年までの間は、引用商標が付されたアパレル関連製品で毎年約70億円、引用商標が付されたコンシューマー関連製品で毎年約130億円の売上げを計上しており、平成19年以降も、同アパレル関連製品で毎年約50億円から55億円、同コンシューマー関連製品で毎年約130億円の売上げを計上している。

また、平成16年から本件出願がされた平成19年までの間、日本における広告宣伝費として、アパレル関連製品で毎年約800万円から1400万円、コンシューマー関連製品で毎年約7億円から7億7000万円計上しており、平成19年以降も、アパレル関連製品で毎年約400万円から800万円、コンシューマー関連製品で毎年約6億7000万円から9億円計上している。これらの宣伝広告には、引用商標が使用されている。

このように、日本においても、原告は周知著名な企業であり、引用商標は周知著名な商標である。

イ 本件商標と引用商標の類似性

本件商標からは「サンエムズ」の称呼が生じ、引用商標からは「スリーエム」の外に「サンエム」の称呼が生じる。仮に、取引の実際において引用商標が「スリーエム」と称呼されることが多いとしても、引用商標から生じる自然な称呼「サンエム」が生じないということとはできない。引用商標からは「サンエム」の称呼が生じるので、本件商標と引用商標の称呼の差異は、語尾に「ズ」の音を有するか否かという点のみである。語尾の音は比較的聴取され難いことから、互いに聞き誤られるおそれがあり、両商標は称呼上類似する。

さらに、本件商標と引用商標のいずれから「3つの欧文文字M」の同一の観念が生じる。仮に、本件商標から「3つの小文字のm」の観念が生じるとしても、「小文字」は「欧文文字」の下位概念であるから、引用商標の観念と類似する。

したがって、本件商標は引用商標と称呼及び観念において類似する。

ウ 原告の業務の多様性・広汎性

原告は、広汎な分野で多岐にわたる商品を製造販売していることで有名な企業である。原告は、多種多様な分野に進出して、革新的な商品・役務を提供している。

エ 本件指定役務と引用商標に係る商品との関連性

本件指定役務は「布地・被服又は毛皮の加工処理（乾燥処理を含む。）」等である。

原告は、「Thinsulate（シンサレート）」や「Gene-thermo NEO（ジェネサーモネオ）」との名称を付した高機能中綿素材を販売しており、これらは被服の素材として使用され、これらの中綿素材を使用した被服には、引用商標を使用した下げ札（タグ）又は織りネームが付される。

また、原告は、「Scotchlite（スコッチライト）」との名称を付した反射布を製造販売しており、この反射布は被服に使用され、これを使用した被服にも、引用商標を使用したタグ又は織りネームが付される。

さらに、原告は、「Scotchgard（スコッチガード）」との名称を付した布地・被服・革製品の撥水・防汚剤を製造販売しており、これを使用して撥水加工したバッグ類、時計ベルト等には引用商標を使用したタグ又はシールが付される。

このように、原告は、布地や布地・被服の加工に使用する種々の製品を製造販売している。布の開発から加工まで一貫して行う会社は多く存在し、これらの原告製品と本件指定役務は、同一の者によって提供されることもある商品・役務であり、取引者・需要者が共通することも多く、密接な関連性を有する。また、上記のとおり、引用商標は、原告の上記製品が使用された被服等のタグ等にも表示されており、引用商標は上記製品の加工処理に関連して、取引者・需要者に認識されている。

オ 以上のような、引用商標の周知著名性、本願商標との類似性、原告の業務の多様性・広汎性、原告の製品の一部と本件指定役務との密接な関連性等を斟酌すると、本件商標を本件指定役務に使用すると、取引者・需要者において、同役務が原

告又は原告と何らかの関係を有する者の提供する役務であると混同するおそれがあり、本件商標は商標法4条1項15号に該当する。

(2) 商標法4条1項19号該当性について

引用商標は著名であるから、引用商標に類似する本件商標に接した取引者・需要者は引用商標を想起する。被告は、著名である引用商標の顧客吸引力にただ乗り(フリーライド)するという不正な目的で、本件商標を使用している。

したがって、本件商標は商標法4条1項19号に該当する。

2 被告の反論

(1) 商標法4条1項15号該当性に対して

ア 本件商標からは「サンエムズ」の称呼が生じる。引用商標は「スリーエム」として著名であり、引用商標から「スリーエム」の称呼が生じるが、「サンエム」の称呼は生じない。

本件商標からも引用商標からも、「3つの欧文字M」という観念は生じない。本件商標に関しては、「sAn」や「サン」が数字の3を意味すると解される余地はない。また、仮にそれが数字の3を意味すると解されるとしても、それにより生じる観念は「3つの小文字のm」である。引用商標は「3M」として周知著名なものであり、「3つの欧文字のM」という観念を想起させることはない。

本件商標と引用商標は、外観上大きく異なる。

よって、本件商標と引用商標は、いかなる点においても類似しない。

イ 引用商標が特定の商品分野において周知著名であることは認める。しかし、原告は本件指定役務に関する業務を行っていない。

原告が、布地自体を製造販売するとともに、布地・被服の加工に使用する種々の製品を製造販売していることは認める。しかし、原告が製造販売する布地等と本件指定役務における「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)」の役務が、取引者・需要者の共通性から、密接な関連性を有すると認めるに足りる証拠はない。加工処理には様々な工程が含まれており、それら加工処理の中の一工程であ

る製品を用いたとしても、それは加工処理全体とは何ら関係がない。

引用商標が表示されたタグ等が加工品に付されているとしても、これらのタグ等は使用素材又は加工に用いられた薬剤を示すものと看取され、加工業者を示すものとは認識されない。したがって、被告が本件商標を本件指定役務に使用しても、取引者・需要者において、同役務が原告又は原告と何らかの関連を有する者の提供する役務であると混同するおそれはない。

(2) 商標法4条1項19号該当性に対して

前記のとおり、本件商標は引用商標と類似せず、被告が引用商標の顧客吸引力にただ乗りすることもない。したがって、本件商標は商標法4条1項19号には該当しない。

第4 当裁判所の判断

当裁判所は、本件商標は商標法4条1項15号及び同項19号のいずれにも該当しないと判断する。その理由は、以下のとおりである。

1 本件商標と引用商標との対比

(1) 本件商標

本件商標は、別紙登録商標目録記載のとおりであり、上段に欧文文字「s A n m' s」を、下段に片仮名「サンエムズ」を表記した商標である。各文字は、いずれも、右方向に傾斜して表記されている。このうち、上段左側「s A n」部分の各文字及び上段右側「m' s」部分の各文字同士は、いずれも離隔することなく繋げて表記されており、特異な図形化がされている。また、大文字形状の「A」を小さく、小文字形状の「m」を大きく表記している点でも特異である。

本件商標は、上記のと通りの外観を呈し、上段及び下段の表記のいずれからも「サンエムズ」の称呼を生じ、格別の観念は生じない。

(2) 引用商標

引用商標は、別紙引用商標目録記載のとおりであり、「3M」を太文字のゴシック体により横書きして表記された商標である。「3」と「M」とは、2箇所接す

るよう表記されている。

引用商標は、上記のとおりの外観を呈し、専ら「スリーエム」の称呼を生じ、「サンエム」の称呼を生じることとはなく、格別の観念は生じない(なお、付言すると、「3M」から「3番目の自然数3と13番目のアルファベットであるMとの順列ないし組合せ」との観念を生じるとの解釈があり得ないではないが、数字やアルファベットは、情報等を伝えるための記号(手段)にすぎず、それだけでは特定の意味を有するものではないから、特定の数字、文字のみを指すことをもって、「観念」が生じたと解することは相当でない。)

(3) 類否等についての判断

ア 商標法4条1項15号該当性

上記のとおり、本件商標と引用商標とは、外観、称呼において相違し、本件商標は引用商標とは類似しない。被告が本件指定役務に本件商標を使用しても、それが原告又は原告と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であると混同するおそれがあるとは認め難い。したがって、本件商標は、商標法4条1項15号には該当しない。

イ 商標法4条1項19号該当性

上記のとおり、本件商標と引用商標は、外観、称呼において相違し、本件商標は引用商標とは類似しない。さらに、被告が、本件商標の使用につき、不正の目的を有していると認めるに足りる証拠もない。したがって、本件商標は、商標法4条1項19号にも該当しない。

(4) 原告の主張に対して

原告は、引用商標から「スリーエム」のほかに「サンエム」の称呼が生じ、また、本件商標と引用商標のいずれから「3つのM」の観念が生じるので、本件商標と引用商標は称呼及び観念において類似すると主張する。

しかし、以下のとおり、原告の主張は理由がない。

ア 事実認定

甲号各証(甲2ないし412)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

(ア) 原告は、1902年(明治35年)に設立されたアメリカ合衆国の法人である。現在の社名(英語表記)は、「3M Company」であり、日本では「スリーエム」又は「スリーエム社」と称されている。なお、「3M」は、原告の旧会社名である「Minnesota Mining & Manufacturing Co.」に由来する。

原告は、昭和35年に、日本法人として日本ミネソタスリーエム株式会社を、昭和36年に、住友電気工業株式会社及び日本電気株式会社との共同出資により、住友ミネソタ株式会社を設立した。住友ミネソタ株式会社は、昭和37年に、日本ミネソタスリーエム株式会社を吸収合併して、住友スリーエム株式会社(以下「住友スリーエム」という。)に商号を変更した。また、原告は、昭和51年に、住友スリーエムとの共同出資により、スリーエム薬品株式会社を設立し、同社は、平成6年に、スリーエムヘルスケア株式会社(以下「スリーエムヘルスケア」という。)に商号変更した。

本件出願がされた平成19年11月16日以前から現在に至るまで、原告や住友スリーエムに関する記事が、新聞や雑誌に度々掲載されている。新聞や雑誌では、原告は「3M」又は「米3M」と表記されることが多く、住友スリーエムも「住友3M」と表記されることがある。

平成19年7月4日付けのニューズウィーク日本版によると、「2007年版世界企業ランキング500」で、原告は10位であり、同年6月25日付け日経産業新聞によると、日経リサーチが実施した平成19年の「企業ブランド知覚指数調査」の結果、住友スリーエムは35位であった。

(イ) 住友スリーエムは、日本国内において、本件出願前から現在まで、「Post-it(ポスト・イット)」の名称を付した付せんや「Scotch(スコッチ)」の名称を付したテープ、のり、修正用品等を中心とする文具製品及びオフィス製品、その他多分野にわたる多種類の製品を販売しており、ほとんどの製品には

引用商標が付されており、これらの製品のカタログや販売促進用品にも引用商標が付されている。また、スリーエムヘルスケアも、靴、ヘルメットや衣服等に使用可能な反射材製品、中綿素材等を販売し、その宣伝広告にも引用商標を使用している。

(ウ) 以上のとおり、原告は、昭和35年に日本法人を設立後現在に至るまで、関連会社を通じて日本国内で原告の製品を販売しており、関連会社が日本国内において販売している製品は、文具製品・オフィス製品に限られず、多分野、多品種に及んでおり、その中には、衣服に使用される反射材製品、中綿素材、芯地素材や衣類・布製品、革用の防水スプレーも含まれている。そして、これらの製品のほとんどには引用商標が付され、その販売や広告宣伝等に当たっても引用商標が使用されている。

(エ) 本件全証拠によるも、原告の業務に関して「サンエム」の称呼を使用した事実、及び取引者・需要者において引用商標について「サンエム」と称呼されていた事実を認めることはできない。

イ 小括

前記のとおり、引用商標は原告や関連会社を出所として表示する商標として用いられていたこと、原告は日本では「スリーエム」又は「スリーエム社」と称されており、関連会社として日本で著名な住友スリーエムの社名にも「スリーエム」の語が使用されていたこと、他方、原告の業務に関して「サンエム」の称呼を使用した事実、及び取引者・需要者において引用商標について「サンエム」と称呼されていた事実はないことを総合すると、引用商標からは「スリーエム」の称呼のみが生じると解すべきである。

また、原告は、本件商標及び引用商標から、「3つのM」の観念が生じると主張するが、本件商標の「s a n」との表記は独特であることから、「3」の観念を生じることが困難であるというべきであり、この点の原告の主張は、採用の限りでない。

2 結論

以上のとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，その余の判断をするまでもなく，審決にはこれを取り消すべき違法はない。その他，原告は，縷々主張するが，いずれも理由がない。よって，主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第1部

裁判長裁判官

飯 村 敏 明

裁判官

八 木 貴 美 子

裁判官

小 田 真 治

別紙

登録商標目録



SAN M's
サンエムズ

The image shows a logo for 'SAN M's' with the Japanese text 'サンエムズ' below it. The logo is centered on a white background with a light gray border. The text 'SAN M's' is in a bold, italicized, sans-serif font, and 'サンエムズ' is in a bold, sans-serif font.

別紙

引用商標目録

The image shows the iconic 3M logo in a large, bold, black font. The '3' is a thick, rounded shape, and the 'M' is composed of two vertical bars connected at the top by a horizontal bar, all in a uniform, heavy weight.