

～特許庁の商標の類否判断と裁判所の商標の類否判断～
日本商標判例紹介 (13)

2022年3月29日

執筆者 弁理士 岡田充浩

1 概要

商標の類否判断が特許庁と裁判所とで異なり、一の商標が他人の登録商標の商標権を侵害する場合がある。

本稿では、一の商標が他人の登録商標の商標権を侵害するか否かを争った事案を紹介する。

2 本事案の商標

【原告登録商標 1】

商標登録第2449748号

商標：ライスパワー

指定商品：第3類 せっけん類，化粧品等

登録日：平成4年8月31日

【原告登録商標 2】

商標登録第5055111号

商標：R I C E P O W E R (標準文字)

指定商品：第3類 せっけん類，化粧品等

登録日：平成19年6月15日

【原告使用表示】

ライスパワー

R i c e P o w e r

R I C E P O W E R

【被告登録商標】

商標登録第6146418号

商標：いいべさーホワイトライスパワー (標準文字)

指定商品：第3類 化粧品，せっけん類

登録日：令和元年5月24日

※令和元年8月19日付きで異議申立がなされた。

【被告使用商標 1】

I I B E S Ā

いいべさー

ホワイトライスパワー

【被告使用商標 2】

いいべさー

ホワイトライスパワー

【被告使用商標 3】

I I B E S A

White Rice Power

【被告使用商標 4】

いいべさー

ホワイトライスパワー

【被告使用商標 5】

ホワイトライスパワープレミア美容乳液

【被告使用商標 6】

ホワイトライスパワープレミア美容乳液

【被告使用商標 7】

ホワイトライスパワープレミア化粧水

【被告使用商標 8】

ホワイトライスパワープレミア美容乳液

【被告使用商標 9】

ホワイトライスパワー

プレミア美容乳液

【被告使用商標 10】

いいべさーホワイトライスパワープレミア化粧水

【被告使用商標 11】

いいべさー ホワイトライスパワー
プレミア化粧水

【被告使用商標 12】

いいべさーホワイトライ
スパワープレミア化粧水

【被告使用商標 13】

いいべさー ホワイトライスパワー
プレミア美容乳液

【被告使用商標 14】

いいべさーホワイトライスパワーミルク・クレンジング

【被告使用商標 1 5】

いいべさーホワイトライ
スパワー トリートメン
ト ミルク・クレンジング

3 本事案の経緯

【原告及び被告】

原告その1は、化粧品の研究・開発等を主たる事業とする株式会社である。

原告その2は、日本酒の製造・販売として創業し、現在は米由来の素材又は当該素材を利用した素材、及びこれらの素材を利用した化粧品等の製造・販売を主たる事業とする株式会社である。原告その2は、原告その1と営業上の密接な関係がある関連会社である。

被告は、化粧品の製造・販売を主たる事業とする株式会社である。

【訴訟までの経緯】

昭和47年頃から、原告その2は、日本酒の醸造発酵技術を利用した米の総合利用研究に着手し、誕生したエキスを「ライスパワーエキス」と称して研究を継続した。

平成4年、原告その1は、商品「化粧品」等において「ライスパワー」(原告登録商標1)を商標登録した。

平成9年7月から、原告その2は、水分保持能改善クリーム「ライース」を販売した。ライースの容器に「RICE POWER」等の原告使用表示を用いた。

平成9年から、原告その2は、OEM商品の提供を開始した。当該商品の容器に「RICE POWER」等の原告使用表示を用いた。

平成10年12月から、原告その2は、コンディショニングシャンプー「ミスアール」を販売した。ミスアールの容器に「RICE POWER」等の原告使用表示を用いた。

平成14年2月から、原告その2は、徳島大学と共同開発したアトピ性皮膚炎等の薬「アトピスマイル」を販売した。アトピスマイルの容器に「RICE POWER」等の原告使用表示を用いた。

平成14年から、原告その2は、自社ウェブサイト「ライスパワーショップ」を開設して電子商取引を開始するとともに、実店舗を開店した。

平成15年2月から、原告その2は、薬用スキンケア入浴液「バリアケア」を販売した。バリアケアの容器に「RICE POWER」等の原告使用表示を用いた。

平成19年、原告その1は、商品「化粧品」等において「RICE POWER (文字)」(原告登録商標2)を商標登録した。

令和元年5月、被告は、商品「化粧品」等において「いいべさーホワイトライスパワー (標準文字)」(被告登録商標)を商標登録した。

令和元年6月頃から、被告は、「いいべさーホワイトライスパワープレミア化粧水」等の被告使用商標を用いた商品をインターネットを通じて販売し宣伝広告した。

令和元年8月、原告は、被告登録商標「いいべさーホワイトライスパワー（標準文字）」に対して原告登録商標1及び2の存在を理由とする商標登録の異議申立をした。しかしながら特許庁は原告登録商標1及び2と被告登録商標とは類似関係にないと判断した。

原告は、「いいべさーホワイトライスパワープレミア化粧水」等の被告使用商標に対する原告登録商標1及び2の商標権侵害を理由とする差止及び廃棄を求める請求を訴訟提起した（商標法36条、令和2年（ワ）31138号商標権侵害差止等請求事件）。

併せて「RICEPOWER」等の原告使用表示に基づく不正競争防止法2条1項1号及び同2号の「不正競争」を理由とする差止、廃棄及び損害賠償を求める請求を訴訟提起した（不正競争防止法3条及び同5条、令和2年（ワ）6132号不正競争行為差止等請求事件）。

その結果、令和4年1月28日に判決の言い渡しがなされた（東京地方裁判所民事第46部）。

4 本事実での主張

第1 被告使用商標と原告登録商標1及び2との類似性について

（原告主張）「いいべさーホワイトライスパワープレミア化粧水」等の被告使用商標1～15は、「いいでしょう」の意味合いである「いいべさー」、化粧品の種類や品質を示すに過ぎない「化粧水」「美容乳液」及び「ミルククレンジング」並びに化粧品の美白効果を示す「ホワイト」を除いた「ライスパワー」が要部であり、原告登録商標1及び2と類似である、と主張する。

（被告主張）「いいべさーホワイトライスパワープレミア化粧水」等の被告使用商標1～15は、「ホワイト」は化粧品の美白効果を示す文字でなく「ホワイトライス」とまとまり、全体としてまとまりよく表示され、称呼が冗長でなくよどみなく一連に称呼できるので全体を一体として理解されるべきであり、原告登録商標1及び2と類似関係にない、と主張する。

第2 被告使用商標と原告使用表示との類似性について

（原告主張）上記と同様、「いいべさーホワイトライスパワープレミア化粧水」等の被告使用商標1～15は「RICEPOWER」等の原告使用表示と類似である、と主張する。

（被告主張）上記と同様、「いいべさーホワイトライスパワープレミア化粧水」等の被告使用商標1～15は「RICEPOWER」等の原告使用表示と類似関係にない、と主張する。

5 裁判所の判断

第1の主張に対して

商標法における商標の類否は「同一又は類似の商品に使用された商標がその外観・観念・称呼等により取引者・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し、取引の実情を踏まえつつ、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるか否かにより決すべき」とする。

そして「複数の構成部分を組み合わせた結合商標においては商標の構成部分の一部が取引者・需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼・観念が生じないと認められる場合等には、商標の構成部分の一部のみを他人の商標と比較し、商標の類否が判断される場合がある」とする。

この点について**原告登録商標 1 及び 2**は「らいすぱわー」の称呼が生じ、「米の力」という観念が生じる。また**原告登録商標 1 及び 2**は、商品の成分表示としての使用とは別に容器に表示され、外箱に「ライスパワーは※※の商標です。」との記載がある取引の実情を鑑みれば、原告商品の出所を示す表示である。そして原告の販売状況、宣伝広告、紹介の状況等に照らせば、周知の表示であると認められる。

I I B E S Ā

これに対して**被告使用商標 1**「いいべさー
ホワイトライスパワー」では三段を一連の文字と一読するには冗長であるところ、三段夫々で「ほわいとらいすぱわー」等の称呼が生じ「白い米の力」等の観念が生じる。

加えて**被告使用商標 1**の「ホワイトライスパワー」のうちの「ライスパワー」部分が化粧品的一般消費者に原告の出所を示すものとして周知の表示であり、「ホワイト」の部分が美白効果を謳う効能表示として広く使用されている化粧品類の取引の実情を鑑みれば、当該「ライスパワー」部分が強く支配的な印象を与える部分である。

依って**原告登録商標 1 及び 2**と**被告使用商標 1**の「ライスパワー」部分とを検討するのが相当であるところ、当該部分の外観・称呼・観念が同一であるから、**原告登録商標 1 及び 2**と**被告使用商標 1**とは類似であると認められる。また**被告使用商標 2 ～ 1 5**についても、同様である。従って**被告使用商標 1 ～ 1 5**は**原告登録商標 1 及び 2**の商標権を侵害するものである。

第2の主張に対して

不正競争防止法2条1項1号の他人の商品等表示に類似するというには「取引の実情の下で、取引者・需要者が、外観・称呼又は観念に基づく印象・記憶・連想等から全体的に類似するものと受け取るおそれがあるか否かを基準に判断」する。

この点について「R I C E P O W E R」等の**原告使用表示**は「らいすぱわー」の称呼が生じ、「米の力」という観念が生じる。

I I B E S Ā

これに対し**被告使用商標 1**「いいべさー
ホワイトライスパワー」では三段夫々で「ほわいとらいすぱわー」

等の称呼が生じ「白い米の力」等の観念が生じる。

加えて被告使用商標 1 の「ホワイトライスパワー」では「ライスパワー」部分が強く支配的な印象を与える部分である。

依って原告使用表示と被告使用商標 1 の「ライスパワー」部分とを検討するのが相当であるところ、当該部分の称呼・観念等が同一であるから、原告使用表示と被告使用商標 1 とは類似であると認められる。また被告使用商標 2～15 についても、同様である。

原告使用表示と被告使用商標 1～15 とが類似していることに加えて、原告商品と被告商品との何れも化粧品の部類に属し、取引者及び需要者が共通することに照らせば、被告が被告使用商標 1～15 を付して被告商品を販売等することは、需要者に原告商品と混同を生じさせる。

依って被告使用商標 1～15 を用いて被告商品を販売等する行為は、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号の不正競争に該当するものであり、混同を生じさせる行為である。また不正競争防止法 2 条 1 項 1 号が認められるので、同 2 号について判断する必要はない。

6 本事案から学ぶ点

被告登録商標の異議申立では、原告登録商標 1 及び 2 の「ライスパワー」は商品の成分表示としての使用に過ぎないとされ、その周知性を認めることができないとされた。被告登録商標は、標準文字であり同書体・同大・同間隔でまとまりよく示され、「ライスパワー」部分が取引者等に対して強く支配的な印象を与える事情が見いだせないことから、「いいべさーほわいとらいすばわー」という一連の称呼が生じるとされた。

その結果、原告登録商標 1 及び 2 の「ライスパワー」と被告登録商標の「いいべさほわいとらいすばわー」とが比較されて類似関係にないとされた。

しかしながら裁判所では、上述の通り、原告登録商標 1 及び 2 等と被告使用商標 1～15 とが類似するとされた。

このように、他人の登録商標と類似関係にないとして登録された商標であっても、当該他人の登録商標の商標権を侵害する可能性があることに注意すべきである。

以上