

審決

取消2012-300403

スイス国 2000 ヌーシャテル ケ ジャンルノー 3
請求人 フィリップ モリス ブランズ エスエイアールエル

東京都千代田区麹町4丁目3番地3 新麹町ビル5階 阿部・和田・渡辺法律事務所
代理人弁理士 渡辺 広己

東京都港区虎ノ門二丁目2番1号
被請求人 日本たばこ産業 株式会社

東京都港区西新橋1丁目9番1号 ブロドリービル6階 広瀬国際特許事務所
代理人弁理士 広瀬 文彦

上記当事者間の登録第2523496号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結 論

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理 由

第1 本件商標

本件登録第2523496号商標（以下「本件商標」という。）は、「PEARL」の欧文字と「パール」の片仮名を二段に表してなり、平成2年6月15日に登録出願、第27類「たばこ」を指定商品として、同5年4月28日に設定登録、その後、同15年4月1日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、指定商品については、同年5月7日に、第34類「たばこ」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

なお、本件審判の請求の登録は、平成24年6月4日にされている。

第2 請求人の主張

請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。

1 請求の理由

本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきものである。

2 第1弁駁

「キラキラきらめくパールフィルター」における「パール」の用語は、「キラキラきらめく」と同様に、たばこの一部分である「フィルター」（正確に言えば、フィルターチップペーパー）を形容する修飾語にすぎない。

ここで言う「・・・きらめくパールフィルター」の「フィルター」は、当然たばこの一部分であるフィルター（フィルターチップペーパー）を指すものであって、「フィルター付きたばこ」を意味するものではない。

(1) 「パール」は、フィルターの修飾語にすぎないこと

ア 被請求人が本件商標の使用として主張する「パール」の用語は、「キラキラきらめくパールフィルター」とのフレーズの中で使用されているものであり、フィルターがパールのように光沢感があることを表現する、「フィルター」を形容する修飾語（形容詞と同じ役割を果たす修飾語）である。

イ すなわち、「パール」は、その色彩の印象すなわち真珠色（銀色）を示すために使用されており、真珠のような「光沢」や「つや」があることを表現するため、あるいは、真珠色（もしくは真珠のような趣）であることを表現する修飾語として一般的に使用されている。この「パール」が「フィルター」を形容する修飾語であるとの解釈については、「フィルター」という言葉を同様に修飾する役目を果たしている2つの言葉（「キラキラ」と「きらめく」）のすぐ後に続いて使用されていることからしても、疑いを挟む余地はない。

「ピアニッシモ・スーパースリム」は、そのフィルター部分に「きらきら光るチップペーパー」を採用した商品である（甲4）。「キラキラきらめくパールフィルター」のフレーズは、「ピアニッシモ・スーパースリム」が、キラキラした、キラキラきらめく真珠（パール）のような光沢のあるフィルターチップペーパーを使用した商品であることを強調して表現したフレーズであって、「パール」の文字は、「キラキラ」や「きらめく」といった修飾語が形容しているのと同様に、フィルターを形容する修飾語として使用されているものである。

実際、本件広告をみると、「キラキラきらめくパールフィルター」に続けて、「だから、手元・口元にも優しくキレイ」と記載されている。この記載は、たばこを手で持つ部分であって、吸い口にあたるフィルターが、キラキラ光っていることから、たばこを手を持ったとき、あるいはたばこを吸っているときに、手元や口元が優しくキレイに見えることを指摘したものと解される。したがって、「だから、手元・口元にも優しくキレイ」との文言が続いていることから、また、「キラキラきらめくパールフィルター」の「フィルター」は、フィルターチップペーパーを指し、他方「パール」は、「キラキラ」や「きらめく」といった修飾語と一緒にそのフィルターチップペーパーがキラキラ光っていることを表す修飾語として使用されていることは明白である。

よって、パールは修飾語にすぎず、自他商品識別機能を備えた商標として（すなわち識別標章として）使用されたものではない。

(2) 「パールフィルター」を当該たばこの名称（商標）であるとの主張が不合理であること

ア 「ピースロングフィルター」、「ウィンストン・フィルター」、「キャメルフィルター」と比較するのであれば、これらと同様に、たばこの商品名称として使用されている必要があるところ、本件のたばこの名称は「ピアニッシモ・スーパースリム」であって、「パールフィルター」ではないので、これら（「ピースロングフィルター」、「ウィンストン・フィルター」、「キャメルフィルター」）と「パールフィルター」を同様に論じることはできない。「ピアニッシモ・スーパースリム」では、そのフィルター部分に「きらきら光るチップペーパー」を採用しており、「パール」は、「キラキラ」や「きらめく」といった修飾語と一緒にそのフィルターチップペーパーがキラキラ光っていることを表す修飾語として使用されているのであって、「ピース」や「ウィンストン」や「キャメル」のように識別標章として使用されているものでないことは明白である。

イ そもそも、「キラキラきらめくパールフィルター」のフレーズは、「きゅっと詰まったメンソール」、「20本入りなのにコンパクト」（乙1及び乙2）又は「極細スリムサイズ」（乙3）、「におい・煙が少ない」と

いう「ピアニッシモ・スーパースリム」の商品の特徴を記載したフレーズと並んで記載されている。したがって、この「キラキラきらめくパールフィルター」のフレーズについても、商品の特徴を説明したフレーズにすぎず、商標としての機能を備えた文言・フレーズではないことは明らかである。

ウ このように、被請求人は、明らかに同列には論じることができない「ウィンストン・フィルター」等の名称を持ち出し、「パール」を商標として使用していると主張するために、「ピアニッシモ・スーパースリム」の名称を隠した主張を展開しているが、このような不自然かつ不可解な主張こそが、被請求人が本件商標を使用していない証左である。よって、パールフィルターをたばこの名称（商標）とする被請求人の主張は不自然かつ不合理であって、認められない。

(3) 以上のとおり、「パール」（片仮名）は、商標として使用されているものではなく、単に被請求人のたばこの新銘柄である「ピアニッシモ・スーパースリム」のフィルター部分がパールのようにキラキラきらめいていることを表す形容詞である。したがって、被請求人のその他の主張（例えば、本件広告の使用者に関する主張など）に反論するまでもなく、被請求人の主張には理由がない。

3 第2弁駁

(1) 請求人の反論

ア 乙第1号証から乙第4号証の使用態様をみれば、被請求人の使用している「パールフィルター」（すなわちその「フィルター」の部分）は、単にたばこの一部分である「フィルター」を示していることは明白である。

イ 「パール」という単語が、たばこ等の指定商品との関係で識別力がある（すなわち、商標として登録されることができるといえる）ということと、登録済商標「パール」を、自他商品識別機能を備えて使用している（商標として使用している）という議論は、次元が異なっている。被請求人の議論は、商標として「パール」商標が、商標登録可能かどうかの議論と、被請求人の登録済商標である「パール」の使用が商標として使用されているかどうかという議論を混同しているものであって、その理論構成が明らかに誤っていると考える。

以上のとおり、被請求人によるこの点についての議論は不明瞭かつ不適切であるといわざるを得ない。いずれにしても、被請求人と請求人がこれまで提出した証拠からは、被請求人は「パール」という用語を記述的に「フィルター」の形容詞（修飾語）として使用しているにすぎず、そのような使用は到底商標としての使用にはあたらないことが明白に立証されている。

ウ 本件の問題は、被請求人が使用する「パール」という用語が、自他商品識別機能を備えた使用をしているかどうかの問題であって、被請求人の議論は失当である。

エ 商品に、一つ以上の商標が使用される例があること自体は認めるものの、請求人の主張の意図は、結局、被請求人は、「パールフィルター」という語を当該商品「ピアニッシモ・スーパースリム」について（商品名称を表示する商標「ピアニッシモ・スーパースリム」以外の）追加的商標として使用していることを立証するような何らの証拠も提出していないことを指摘する点にある。いずれにしても、今回の被請求人の商品名称が「パールフィルター」ではなく、「ピアニッシモ・スーパースリム」なのであれば、「パールフィルター」と商品名称（商標）である「ピースロングフィルター」等が同等（同様）であるかのような被請求人の議論には何らの根拠もなくその主張は不合理だと考える。

(2) 結論

以上のとおり、本件で提出された被請求人の証拠によって、被請求人が本件商標を使用したとは証明されていない。

第3 被請求人に対する審尋の要旨

商標登録の取消しの審判請求に対し、被請求人は、本件審判請求の登録前

3年以内（以下「要証期間内」という。）に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品について登録商標（社会通念上同一と認められる商標を含む。）を使用していることを証明しなければならない。

被請求人は、平成24年7月17日付け答弁書において、たばこの新銘柄として、平成22年11月より「ピアニッシモ・スーパースリム」の販売を開始しており、該商品に本件商標を使用しているとして、証拠方法として乙第1号証ないし乙第12号証を提出している。

これらの証拠について検討するに、本件商標は、「PEARL」の欧文字及び「パール」の片仮名を二段に書してなるところ、被請求人が使用している商標は、「キラキラきらめく」の文字と「パールフィルター」の文字を二段に書したもの（乙1、乙2、乙4）及び「キラキラきらめくパールフィルター」（乙3）（以下これらをまとめて「使用商標」という。）と認められるところ、本件商標の「PEARL」及び「パール」の文字が独立して使用されているものではなく、本件商標とは態様の異なるものである。

そして、該商品は、「キラキラ光るチップペーパー」（甲4）を使用した商品と認められるものである。

乙第1号証ないし乙第4号証によれば、使用商標は、それに続けて、「だから、手元・口元にも優しく、キレイ。」と記載されていることから、該商品が、キラキラきらめくパールのように光るフィルターを使用しているものであり、それ故に手元・口元が綺麗に見えるといった程の商品の特徴を表示するものと理解され、使用商標全体が、たばこのフィルターの特徴を表したものとして把握されるものであるから、その構成中の「パール」の文字部分が、該商品の出所を表示する識別力のあるものとして機能しているとはいえないものである。

すなわち、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標とはいえない。

そして、提出された証拠には、他に本件商標又はそれと社会通念上同一といえる商標は、発見できない。

よって、提出された証拠では、本件商標（社会通念上同一の商標を含む。）を本件審判の請求に係る商品について使用していることは認められない。

したがって、他に本件商標（社会通念上同一の商標を含む。）を指定商品に使用している事実を確認できる証拠の提出がない場合は、本件商標の登録は、取消しを免れない。

なお、新たな証拠を提出する場合であっても、要証期間内（平成21年6月4日から平成24年6月3日）に使用されていることが必要である。

第4 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由、平成24年10月18日付け審尋及び同年9月12日付け弁駁に対する答弁を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第22号証を提出した。

1 第1答弁

(1) 使用の証明

ア 被請求人は、本件商標をその指定商品に要証期間内に使用している。

被請求人は、たばこの新銘柄として、平成22年（2010年）11月より「ピアニッシモ・スーパースリム」の販売を開始しており、該商品に本件商標を使用している。具体的には、「ピアニッシモ・スーパースリム」の販売を開始するに当たっての宣伝広告活動において、広告用シール型リーフレット（乙1）、広告用ボード（乙2）及び広告用電子画像（乙3）（以下、乙1ないし乙3をまとめていうときは「サンプリングツール」という。）に本件商標を使用している。

乙第1号証の広告用シール型リーフレットには、右上部分に商標「パール」が自他商品識別標識としての機能を発揮する態様で、商標的に使用されている。また、乙第2号証の広告用ボードには、内側の右ページに商標「パ

ール」が自他商品識別標識としての機能を発揮する態様で使用されている。さらに、乙第3号証の広告用電子画像は、携帯用電子端末の画面に表示させたものであり、右下部分に商標「パール」が自他商品識別標識としての機能を発揮する態様で使用されている。

なお、「パール」の文字と合わせて、「キラキラきらめく」と「フィルター」の語が記載されているが、本件「キラキラきらめく」は記述的部分であり、「フィルター」については、たばこの一部分を示すものであるとともに、フィルター付きたばこの名称として「〇〇フィルター」のように指称する例が存在する事から、「フィルター付きたばこ」を指称する商標であり、たばこの品質や種類を表す形容詞的部分であって商品との関係においては識別力がない語であると考えられるので、使用態様においては、「パール」が独立して商標として使用されていると評価できる。

イ 被請求人は、上記宣伝広告活動を平成22年10月22日から同年11月13日にわたり行っている。この宣伝広告活動は、被請求人である日本たばこ産業株式会社の指揮監督の下で、株式会社ドライブコミュニケーションズ（以下「D社」という。）が行ったものである。また、この宣伝広告活動において使用され、配付された、商標「パール」が付されたサンプリングツールは、被請求人が株式会社博報堂に発注し製作したものである（乙4ないし乙11）。

〈宣伝広告活動の実施〉

乙第4号証は、宣伝広告活動の実施に関する資料の抜粋であり、表紙にはサンプリングツールに掲載されたものと一致する製品名及び製品の写真が掲載されている。また、配付物として広告用シール型リーフレット（乙1）が掲載されている。これにより、被請求人が、指定商品「たばこ」に関する広告に本件商標を付して展示し、頒布した事実が確認できる。

上記宣伝広告活動は、具体的には、被請求人の指揮監督のもと、飲食店等の各店舗において、宣伝広告対象である製品「ピアニッシモ・スーパースリム」を紹介し配付するものである。その紹介時に、広告用ボード（乙2）及び広告用電子画像（乙3）を使用し、さらに、広告用シール型リーフレット（乙1）を製品と併せて配付する内容となっている。なお、宣伝広告活動の写真を証拠として提出する（乙5）。

さらに、D社が、被請求人からの依頼により、2010年10月22日から同年11月13日にかけて、東京、大阪、名古屋において、商標「パール」を使用したサンプリングツールを配付し使用した事実を証明する証明書を提出する（乙11）。

上記日付は、いずれも要証期間内に該当する。

ウ 上記の各号証の提出により、本件商標と社会通念上同一である商標「パール」がその指定商品について、要証期間内に使用されていることは、証明された。

（2）登録商標の使用

ア 登録商標と社会通念上同一の商標の使用

上記のとおり、商標「パール」が付されたサンプリングツールから、商標「パール」が使用されていることが確認できるが、上記サンプリングツールに付された「キラキラきらめく／パールフィルター」は大きく目立つように書されており、商標的使用態様であり、自他商品識別標識として使用されている。

また、「キラキラきらめく」部分は、修飾語又は記述的表現であり、「パールフィルター」が自他商品識別標識としての機能を発揮している。

さらに、両端を裁断した紙巻たばこの片方にフィルターを接合した製品を「フィルターシガレット」ということから、「フィルター」については、「フィルターシガレット」として「〇〇フィルター」のように指称する例が存在し、例えば、「ピースロングフィルター」、「ウィンストン・フィルター」、「キャメルフィルター」など、「〇〇フィルター」の態様で「たばこ」自体の名称として商標が使用されている。

また、紙巻たばこは、吸い口の態様によって「口付き」「両切り」「フィルター」に分類されるため、「フィルター」といえば「フィルターシガレットの一部分吸い口部分」としても理解されている（乙12）。

したがって、本件の「パールフィルター」は、「フィルター付きたばこ」を指称する商標であるとともに、「フィルター」部分は商品としての「たばこ」の品質・形態・種類を表す語と考えられ、指定商品との関係においては識別力がない語と評価されるべき部分であることは明らかであり、上記サンプリングツールにおける本件商標の使用態様においては、「パール」部分が自他識別標識としての機能を発揮して、商標的に使用されていると評価できる。また、取引においても、「フィルターシガレット」あるいは「フィルター付きシガレットの吸い口部分」を指称する「フィルター」が敢えて抽出されて認識されるよりは、むしろ、サンプリングツールに付された商標中の要部であって顕著性の高い「パール」部分が独立して認識され、取引に資することになると考えられる。

なお、「フィルターシガレット」とは別個の製品として、「吸い口フィルター」（喫煙用具であり、これに紙巻たばこを装着して使用するもの。）が喫煙者向けに流通しているが、その場合に使用したフィルターの名称を付して、例えば「ツゲフィルターたばこ」のように指称する事は全く考えられない。サンプリングツールにおける本件商標の使用態様においては、これに接する需要者、取引者は、「パール」という吸い口フィルターを想起する事はないと考えられる。

加えて、本件商標は「PEARL／パール」であるが、商標法第50条第1項には、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標は、社会通念上同一の商標の使用に該当する旨がうたわれている。すなわち、商標「パール」は、本件商標は「PEARL／パール」と社会通念上同一の商標であると考えられるので、被請求人は、本件商標と社会通念上同一の商標を使用している。

イ 商標法第2条第3項第8号の使用

被請求人による宣伝広告活動において、サンプリングツールを配付又は使用する行為は、商品に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布する行為に該当する。すなわち、被請求人による商標「パール」の使用態様は、商標法第2条第3項第8号に掲げる商標の使用に該当する。

ウ 通常使用権者等による使用

被請求人による宣伝広告活動は、直接的には、D社によって行われたものであるが、企業の宣伝広告活動は、自身で行う事は稀であり、宣伝広告を専門に取り扱う業者によって行われるのが通常である。この宣伝広告活動は、被請求人の指揮監督の下、受託会社であるD社が、被請求人の手足となって行われたものである。この態様から考えると、該宣伝広告活動は、被請求人本人によるものと評価すべきである。すなわち、本人による商標法第2条第3項第8号に掲げる商標の使用が行われたものと考えられる。

なお、仮に、本人による商標の使用でないとしても、被請求人が宣伝広告活動をD社に委託する上で、商標「パール」に関する通常使用権が黙示的に許諾されたものと解すべきである。

エ 要証期間内の使用

「ピアニッシモ・スーパースリム」の宣伝広告活動が、平成22年10月22日から同年11月13日に亘り行われた事実は、前述のとおりであり、このとき、商標「パール」が付されたサンプリングツールが配付又は使用されていることから、要証期間内に本件商標が使用されていたことは明らかである。

以上のとおり、被請求人又は通常使用権者が、本件商標を、指定商品について要証期間内に使用している。

2 第2答弁

(1) 審尋に対する答弁

ア 被請求人がサンプリングツールで使用する文字要素のうち「パール」部分は、商品「たばこ」との関係では十分顕著性のある用語であり、これに接する需要者、取引者は「パール」部分をもって取引に資すると考えられる。

イ 「パール」部分は自他商品識別標識として機能することについて

「キラキラきらめく／パールフィルター」及び「キラキラきらめくパールフィルター」の文字中における「パール」の語は、商品「たばこ」との関係においては、商品の品質を表す語として普通に用いられるとは考えられず、そのような意味として親しまれているとも考えられない。たばこの外装にきらきら光るペーパーが使われていたとしても、これを「パール」の文字で表現する事は商標的表示となる。

すなわち、包装に使用するペーパーの品質又は完成したたばこの品質としてパール用語が使用されることはない。この事は、たばこのフィルターであっても同様で、いかに光ったフィルターでも、「パール」の文字が直接内容表示用語と認識されるとは考えられない。「パール」の語は、多少暗示的部分があったとしても、商品「たばこ」の品質を直接的・具体的に表すとは考えられない。「パール」の語は、真珠のような輝くイメージを暗示させることがあると考えられるがこれに止まるものであり、十分自他商品識別標識としての機能を発揮し、かつ出所表示機能も果たしており、さらには商標の宣伝広告的機能も発揮する優れた商標である。

すなわち、被請求人がサンプリングツールで使用する文字要素のうち「パール」部分は商品「たばこ」との関係では十分顕著性があり、需要者、取引者の目に留まる顕著性のある商標部分であると考えられる。

ちなみに、「商品に付された1つの標章が常に1つの機能しか果たさないと解すべき理由はなく、商品の機能を表示するものと理解し得るとしても、その表示が、同時に、自他商品を識別させるために付されている商標でもあると解することができる」旨の判断がなされた裁判例が存在している（乙19）。

本件も同様に考えると、「パールフィルター」は、指定商品を暗示することがあるとしても、その表示が、同時に、自他商品を識別させるために付されている商標でもあると解することが可能であり、「パールフィルター」は商品「たばこ」の一部分を表示すると同時に、自他商品識別標識としての機能を発揮する商標と考えるべきである。さらに、「キラキラきらめく」及び「フィルター」の語は指定商品との関係では顕著性がないか、顕著性が極めて低い部分と考えられるので、商標「パール」が使用されていると考えるべきである。

ウ 「パール」と他の要素を結合する必然性はないことについて

「キラキラきらめく／パールフィルター」及び「キラキラきらめくパールフィルター」中の「キラキラきらめく」部分は、商標「パール」が暗示する「真珠のような輝くイメージ」を補強する効果を発揮する、いわば形容詞的な語句と考えられる。すなわち、「パール」の語単体により「真珠のような輝くイメージ」や「きらめくイメージ」のような意味合いを漠然と暗示させるものであるが、さらに「キラキラきらめく」が付加されることにより、そのイメージが増強されることになり、これに接する需要者、取引者は、本件商標が使用された商品「たばこ」に対するイメージを想起し、取引に資することになる。すなわち、「キラキラきらめく」部分は商標のイメージを補強する付加的部分であり、「パール」部分が顕著性を有する顧客吸引力を発揮する商標部分と考えるべきである。これを全体として形容詞的用法と考える事も可能であるが、「パール」の文字は直接品質内容を形容していない。むしろ「パールフィルター」は単独の商標であり、残りの部分が「パールフィルター」の形容詞となるにすぎない。

また、「フィルター」の語は、たばこのフィルターを指すものであるが、この語は、たばこの一部分を示すものであるとともに、フィルター付きたばこの全体の名称として使用されており、各種の商標登録例があり、また、指

定商品の表示としても認められている（乙20ないし乙22）。

たばこ用フィルターの商品としてではなく、たばこの名称として「〇〇フィルター」のように指称する例が多数存在しており、「フィルター付きたばこ」を指称する（略称する）ものであると考えるべきである。すなわち、たばこの品質や種類を表す形容詞的部分であって商品との関係においては識別力がない語である。

「パール」は顕著性のある商標としての機能を発揮する用語であり、「フィルター」はフィルター付きたばこの普通名称部分であるため、「パール」と「フィルター」は別々に認識され、「パール」部分が顧客吸引力を發揮する商標と判断されるのであり、これに接する需要者、取引者は「パール」部分をもって「フィルター付きたばこ」の取引に資することになると考えられる。

ちなみに、サンプリングツールの態様から考えると、「パール」は、商品「フィルター」に使用されている商標ではなく、「たばこ」（特に「フィルター付きたばこ」）に使用されている商標と考えるのが自然である。

乙第1号証ないし乙第3号証での使用態様において、「パール」の文字は独立して商標として使用されていると評価できると考えられる。すなわち、「キラキラきらめく\パールフィルター」及び「キラキラきらめくパールフィルター」からは「パール」部分が自他商品識別力を有する商標として独立して需要者、取引者に認識され、取引に資されることは十分に考えられる。

エ 社会通念上の同一

不使用取消審判における社会通念上の同一の範囲は、商標使用の実情を充分に考慮した上で、取引の実態に合致した判断が必要となる。

使用の実態として商品の普通名称を付加する事は、通常取引で行われている取引の実情である。本件では、「フィルター付きたばこ」の略称である「フィルター」の文字を、本件商標「パール」に付加して、「パールフィルター」としてたばこの商標を使用する事は、通常一般に容易に考えられる態様であり、商標の変更使用にも該当しない当然の使用方法である。

本件の使用証拠に表示されている商標は他に多くの修飾語が付いているが、社会通念上同一性の範囲にある本件商標の使用と考えられる。

(2) 弁駁に対する答弁

被請求人は、答弁書にて、本件商標を現実的に使用している証拠として提出した各号証に記載される「パール」の語は、請求人が主張するような単なる修飾語ではないと考えている。また、「パールフィルター」の語を用いたたばこの広告（サンプリングツール）において、「パール」の語は十分自他商品の識別標識としての機能を発揮していると考えられるので、「パール」は本来的に修飾語であるはずもなく、十分な顕著性を有する商標である。

ア 品質表示語は、詳述するまでもなく、自他商品識別標識としての機能を発揮し得ないため、審査段階では商標登録される事はなく、また、品質表示語が使用されても、その用語には顕著性がないため、その用語を抽出して取引に資される事はない。請求人は「パール」を修飾語であると主張しているが、修飾語である事をもって品質表示語と解釈しているとすると、請求人の主張は失当である。

品質表示用語であると言うためには、その用語がその商品の品質等を表す用語として親しまれたものであり、直接的・具体的であり、普通に使用されている必要がある。しかしながら、「パール」は「真珠」の意を有するのみであり（広辞苑第6版）、たばこの品質等を表す語として辞書に掲載されていることはない。また、商品の品質を表す語として普通に用いられている場合には、その用語は品質表示用語ということができるが、「パール」が、たばこの品質を表す語として普通に使用されている事実は見当たらない。インターネットで検索しても、そのような品質表示として使用されている例は、全く存在しない。ちなみに、パールの粉が混入されたりする事実はなく、また、パールの文字が通常色彩表示として通用しているというような事情も存在しない。

以上から考えると、商標「パール」は商品「たばこ」について使用する場合には顕著性がある用語と判断せざるを得ない。「パール」の語がサンプリングツールで使用されている場合、これに接する需要者、取引者は、その顕著性のある用語部分に着目することになり、これをもって取引に資する事が十分にあり得る。また、明らかに品質表示用語として自由使用が認められる用語とも考えられていない事は経験上明らかである。

さらに、被請求人による商標「パール」の使用態様（乙1ないし乙3）から考えると、「真珠のような輝いたイメージ」という漠然とした意味合いを暗示させることがあっても、商品「たばこ」の品質を直接的かつ具体的に表されているとは到底考える事はできない。したがって、「パール」の用語が商品「たばこ」の品質表示用語であるということとはできない。

以上より、乙第1号証ないし乙第3号証で使用される「パール」は、自他商品識別標識としての機能を発揮した態様でダブル商標の役割を果たして使用されているものとするのが自然であり、少なくとも品質表示用語として使用されてはいない。

イ 請求人は、本件のたばこの名称は「ピアニッシモ・スーパースリム」であって「パールフィルター」ではないと主張しているが、そもそも、「商標」は単一であり、その他の名称の使用は商標の使用に該当しないという前提に立った主張である点に誤りがある。

すなわち、現在の商取引においては、正式な商品名以外に商品を指し、暗示し、需要者、取引者に商品のイメージを沸かせる機能を発揮するサブタイトル的な商標も当然存在するものである。また、一つの商品に複数の商標が付されて取引に資されるケースは、現在の商取引において普通に行われている事も、経験上、明らかな事実である。

本件においては、商品名は「ピアニッシモ・スーパースリム」であることに何ら異論はないし、「ピアニッシモ・スーパースリム」は、商標として自他識別機能、出所表示機能を果たした態様で広告（サンプリングツール）に掲載されていることは明らかである。一方で、商標「パール」は、商品「たばこ」の品質を直接的・具体的に表すものではないものの、そのイメージを暗示する商標として、「ピアニッシモ・スーパースリム」と併せて使用されているものである。

以上から考えると、乙第1号証ないし乙第3号証での使用態様においては、「パール」が独立して商品「たばこ」の商標として使用されている。

また、乙第1号証ないし乙第3号証は、たばこの広告である事は明らかである。本件サンプリングツールによる商標「パール」の使用態様では、たばこのフィルターに対して商標「パール」を使用しているとも考えるのも逆に不自然である。すなわち、本件サンプリングツールにおいては、「パール」の語は、自他商品識別標識としての機能を発揮する態様で、商品「フィルター」ではなく、商品「たばこ」について使用されていると考えるべきであり、本件商標の使用態様は、商標法第2条第3項第8号に該当する使用である。

第5 当審の判断

1 被請求人（商標権者）が提出した乙各号証によれば、以下の事実が認められる。

(1) 乙第2号証は、「広告用ボード」であるところ、その1葉目の左上には「JT」のロゴマーク、中央には金色の口紅を塗った女性の写真、下には「キュッと極細スリム。／ピアニッシモ／スーパースリム」、「2010年11月上旬より全国販売」、「PIANISSIMO」、「Super Slims Menthol ONE」の文字が記載されている。

乙第2号証の2葉目は、上段の約6分の1が金色に彩色されている。また、乙第2号証の1葉目を開くと、2葉目には、立体的に飛び出してくる「フィルター付きたばこ」の商品見本があり、商品見本の右側には、「キラキラきらめく」及び「パールフィルター」の文字が上下二段に金色で比較的大き

く表されている。また、その下には、「だから、手元・口元にも」及び「優しく、キレイ。」の文字が上下二段に銀色で小さく表されている。

(2) 乙第4号証は、「宣伝広告活動の実施に関する資料」であるところ、1葉目の左上には「JT」のロゴマーク、中央には「フィルター付きたばこ」の写真、下には「2010. 10. 18」の記載がある。

乙第4号証の2葉目には、「はじめに」の見出しのもと、「本プロモーション活動を成功させるために、キャンペーン（サンプリング活動）期間中は、スタッフ全員がこの新商品を開発したJTの一員であることを自覚して、正しい商品知識を持って実施に当たることが不可欠です。・・・」の記載がある。

乙第4号証の3葉目には、左上に「配布物」及び「●リーフレット」と記載され、該「リーフレット」の右上には「JT」のロゴマーク、中央には「フィルター付きたばこ」の写真が表示されている。写真の右側には、「キラキラきらめく」及び「パールフィルター」の文字が上下二段に金色で比較的大きく表されている。また、その下には、「だから、手元・口元にも」及び「優しく、キレイ。」の文字が上下二段に銀色で小さく表されている。

(3) 乙第5号証は、被請求人の主張によれば、「宣伝広告活動の様子を撮影したとする写真」であるところ、乙第5号証の上段の左端の写真及び上段の右端の写真には、D社のスタッフと思しき人が、飲食店の店舗内において、中央に金色の口紅を塗った女性が写っている乙第2号証の1葉目の「広告用ボード」を飲食店の顧客に示している様子が写っている。

また、乙第5号証の上段の中央の写真及び下段の写真には、D社のスタッフと思しき人が、飲食店の店舗内において、広告用ボードの上段の約6分の1が金色に彩色され、また、立体的に飛び出てくるように見える「たばこ」の商品見本を視認し得る乙第2号証の2葉目の「広告用ボード」を飲食店の顧客に示している様子が写っている。

(4) 乙第11号証は、D社の取締役が記名・押印した「商標『パール』を用いた広告物の使用に係る証明書」と題する書面であるところ、「証明事項」として、「D社（住所・・・）は、日本たばこ産業株式会社（住所・・・）の依頼により、2010年10月22日から同年11月13日にかけて、東京・大阪・名古屋で・・・」旨の記載がある。

2 以上の認定事実に基づき、判断する。

(1) 使用者、使用商品及び使用時期について

乙第2号証（1葉目及び2葉目）の「広告用ボード」、乙第4号証（1葉目ないし3葉目）の「宣伝広告活動の実施に関する資料」、乙第5号証の「宣伝広告活動を撮影した写真」及び乙第11号証の「商標『パール』を用いた広告物の使用に係る証明書」によれば、D社は、商標権者の依頼により、スタッフ全員がこの新商品を開発した商標権者の一員であることを自覚して、商品「たばこ」に関する「2010年11月上旬より全国発売」と記載された広告に、「キラキラきらめく」及び「パールフィルター」の文字を上下二段に横書きした標章を付して、2010年10月22日から同年11月13日にかけて、東京・大阪・名古屋において、展示又は頒布（配布）していることが認められる。

D社は、商標権者の依頼により、スタッフ全員がこの新商品を開発した商標権者の一員であることを自覚して、上記の使用行為を行ったものであるから、たとえ、本件商標の通常使用権に関する許諾が、明文の契約等によってなされていないとしても、D社には、本件商標の商標権者による通常使用権に関する黙示の許諾があったものとみるのが相当である。

したがって、D社は、本件商標の通常使用権者であると認められる。

(2) 使用商標について

乙第2号証（2葉目）の「広告用ボード」、乙第4号証（3葉目）の「宣伝広告活動の実施に関する資料」には、「キラキラきらめく」及び「パールフィルター」の文字が上下二段に金色で比較的大きく表されている。また、その下には、「だから、手元・口元にも」及び「優しく、キレイ。」の文字

が上下二段に銀色で小さく表されている。

銀色で小さく表された「だから、手元・口元にも」及び「優しく、キレイ。」の文字部分は、手元・口元が綺麗に見えるといった程の商品「たばこ」の特徴を表示するものと理解されるものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たさない部分であるということが出来る。

また、「キラキラきらめく」及び「パールフィルター」の文字部分は、上下二段に記載されていることから視覚上分離して看取され得るものである。

そして、「キラキラきらめく」及び「パールフィルター」の文字部分は、その構成全体をもって、親しまれた既成の観念を表してなるものとみるべき特段の事情も見当たらない。

さらに、請求人は、弁駁書において、例えば、「修飾する役目を果たしている2つの言葉（『キラキラ』と『きらめく』）」及び「『キラキラ』や『きらめく』といった修飾語が形容している」のように、「キラキラ」及び「きらめく」の文字部分が、修飾する役目を果たしている言葉（語）であることを認めている。

そうとすると、「キラキラきらめく」及び「パールフィルター」の文字部分は、看者をして、「キラキラきらめく」と「パールフィルター」の各文字部分をそれぞれ常に一体のものとして認識されるということとはできず、「パールフィルター」の文字部分も独立して看取、把握されるものであって、自他商品の識別標識としての機能を有しているものということが出来る。

また、「パールフィルター」の文字部分中、「フィルター」の文字部分は、使用に係る商品「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、自他商品の識別標識としての機能を果たさない部分であるから、「パール」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を有している部分ということが出来る。

したがって、「パールフィルター」の文字部分中の「パール」の文字部分は、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、本件商標と社会通念上同一の商標ということが出来る。

3 小活

以上によれば、通常使用権者であるD社は、要証期間内の2010年10月22日から同年11月13日にかけて、日本国内において、商品「たばこ」に関する広告に本件商標と社会通念上同一の商標を付して展示又は頒布していたものであるから、商標法第2条第3項第8号の広告に登録商標を付して展示又は頒布したものと認められるものである。

4 まとめ

してみれば、被請求人は、通常使用権者が本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品について、本件商標を使用していたことを証明したものとすべきである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

平成25年 3月19日

審判長	特許庁審判官	渡邊 健司
	特許庁審判官	前山 るり子
	特許庁審判官	山田 啓之

(行政事件訴訟法第46条に基づく教示)

この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日（附加期間がある場合は、その日数を附加します。）以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。

(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意)
特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。

[審決分類] T 1 3 1 . 1 - Y (Y 3 4)

出訴期間として90日を附加する。

審判長	特許庁審判官	渡邊 健司	7460
	特許庁審判官	前山 るり子	7672
	特許庁審判官	山田 啓之	8858