

異議の決定

異議 2016-900045

東京都荒川区東日暮里3丁目27番6号
商標権者 株式会社エドウィン

東京都渋谷区広尾5-8-12
商標異議申立人 EVISU JAPAN 株式会社

東京都港区西新橋1丁目18番9号 西新橋ノアビル4階 朝比・増田特許事務所
代理人弁理士 朝比 一夫

登録第5807881号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結 論

登録第5807881号商標の指定商品中、第25類「ナイトガウン、ネグリジェ、寝巻き、バスローブ、その他ズボンの後ろポケットを有しない寝巻き類、アンダーシャツ、コルセット、シュミーズ、スリッパ、ブラジャー、ペチコート、その他ズボンの後ろポケットを有しない下着、アノラック、空手衣、グランドコート、剣道衣、柔道衣、ヘッドバンド、ヤッケ、リストバンド、その他ズボンの後ろポケットを有しない運動用特殊衣服」についての商標登録を取り消す。

本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理 由

1 本件商標

本件登録第5807881号商標（以下「本件商標」という。）は、別掲1のとおり構成からなり、平成27年4月1日に商標に係る標章（文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合に限る。）を付する位置が特定される商標（以下「位置商標」という。）として登録出願され、第25類「ズボン、長ズボン、半ズボン、ジョギングパンツ、スウェットパンツ、スキーズボン、寝巻き類、パジャマ、寝巻き、下着、ズボン下、パンツ、運動用特殊衣服」を指定商品として、同年10月26日に登録査定、同年11月20日に設定登録されたものである。

2 本件登録異議の申立ての理由

登録異議申立人（以下「申立人」という。）は、本件商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきであるとして、その理由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35号証を提出した。

（1）本件商標は、ズボンの後ろの右ポケットの左上方の位置に赤いタブ図形を付し、第25類「ズボン、長ズボン、半ズボン、ジョギングパンツ、スウェットパンツ、スキーズボン、寝巻き類、パジャマ、寝巻き、下着、ズボン下、パンツ、運動用特殊衣服」を指定商品とする位置商標である。

（2）本件商標が付されるズボンの後ろの右ポケットの左上方と同じ位置に赤いタブ付けされた商標を有するジーンズは、本件商標の出願以前から少なくとも、申立人（甲1～11）、リーバイストラウス社（甲12～23）及び株式会社ウエアハウス（甲24～34）によって販売され、需要者はこれを認識している。すなわち、本件商標は、ジーンズに固有の位置商標である。そうすると、本件商標は、その指定商品中「ジーンズ」について、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標であつ

て、商標法第3条第1項第6号に該当する。

(3) 上記のとおり、本件商標は、その構成中に「右後ろにポケットがあるジーンズ」に固有の位置商標であるから、これをその指定商品中「右後ろにポケットがあるジーンズ」以外の商品に使用した場合、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある商標であって、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 取消理由通知

当審において、商標法第43条の9第1項に基づき職権により審理を行った結果、平成28年5月26日付けで、商標権者に対し通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。

本件商標は、別掲1(1)及び(2)により特定されるものであるところ、その各記載によれば、「『EDWIN』の欧文字が表された赤い長方形のタブ図形」(以下「本件標章」という。)を付する位置が「ズボンの後ろポケットの左上方」に特定されている位置商標と認められる。

そして、本件商標の指定商品中、例えば、「寝巻き類」に含まれる「ナイトガウン、ネグリジェ、寝巻き、バスローブ」、「下着」に含まれる「アンダーシャツ、コルセット、シュミーズ、スリッパ、ブラジャー、ペチコート」及び「運動用特殊衣服」に含まれる「アノラック、空手衣、グランドコート、剣道衣、柔道衣、ヘッドバンド、ヤッケ、リストバンド」(商標法施行規則別表第25類の欄参照)等については、その一般的な形状及び用途等に鑑みれば、本件標章を付する位置である「ズボンの後ろポケット」が存在するとはいい難いものである。

してみれば、本件商標は、その指定商品中、「ナイトガウン、ネグリジェ、寝巻き、バスローブ、その他ズボンの後ろポケットを有しない寝巻き類、アンダーシャツ、コルセット、シュミーズ、スリッパ、ブラジャー、ペチコート、その他ズボンの後ろポケットを有しない下着、アノラック、空手衣、グランドコート、剣道衣、柔道衣、ヘッドバンド、ヤッケ、リストバンド、その他ズボンの後ろポケットを有しない運動用特殊衣服」については、本件商標の使用を想定できず、出願人が自己の業務に係る商品について使用するものと認めることができない。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の上記商品について、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

4 商標権者の意見

前記3の取消理由に対し、商標権者は何ら意見を述べるところがない。

5 当審の判断

(1) 商標法第3条第1項柱書について

当審においてした、前記3の取消理由に対して、商標権者は何ら意見を述べていない。

そして、前記3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定商品中、「ナイトガウン、ネグリジェ、寝巻き、バスローブ、その他ズボンの後ろポケットを有しない寝巻き類、アンダーシャツ、コルセット、シュミーズ、スリッパ、ブラジャー、ペチコート、その他ズボンの後ろポケットを有しない下着、アノラック、空手衣、グランドコート、剣道衣、柔道衣、ヘッドバンド、ヤッケ、リストバンド、その他ズボンの後ろポケットを有しない運動用特殊衣服」について、本件商標の使用を想定できず、出願人が自己の業務に係る商品について使用するものと認めることができないから、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2) 商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号について

ア 商標法第5条第2項第5号の規定により位置商標として商標登録出願される商標は、同条第4項の規定による商標の詳細な説明の記載(以下「商標の詳細な説明」という。)が、同条第1項第2号の規定による商標登録を受けようとする商標(以下「商標記載欄の商標」という。)を特定するものでなくてはならず(同条第4項及び第5項)、その登録商標の範囲は、商標の詳細な説明の記載を考慮して、商標記載欄の商標の意義が解釈されるものである(同法第27条第3項)。また、商標法施行規則第4条の6は、位置商標の商標記載欄への記載について、「その標章を実線で描き、その他の部分を破線で描く等により標章及びそれを付する位置が特定されるように表示した一又は異なる二以上の図又は写真によりしなければならない。」と規定

する。

そして、前記１のとおり、本件商標に係る商標記載欄には、「EDWIN」の欧文字が表された赤い長方形の図形が実線で表され（別掲１（１））、かつ、商標の詳細な説明には、本件商標が「位置商標であり、ズボンの後ろポケットの左上方に付され、『EDWIN』の欧文字が表された赤い長方形のタブ図形からなる」ものであるとの記載がある（別掲１（２））。

申立人は、前記２（１）のとおり、本件商標を「ズボンの後ろの右ポケットの左上方の位置に赤いタブ図形を付し」たものとし、これを前提として、本件商標が商標法第３条第１項第６号及び同法第４条１項１６号に違反して登録されたものであると主張するが、上記のとおり、本件商標において、特定の位置に付される標章（本件標章）は、単なる「赤いタブ図形」ではなく、当該図形内に「EDWIN」の欧文字が表されているものである（別掲２）。

そうすると、申立人の主張する本件登録異議の申立ての具体的理由（前記２（２）及び（３））については、その前提において誤りがあるというべきである。

そこで、本件標章が「『EDWIN』の欧文字が表された赤い長方形のタブ図形」であることを前提とし、本件商標の商標法第３条第１項第６号及び同法第４条第１項第１６号該当性について、さらに次のイで検討する。

イ 本件商標は、商標記載欄に、臀部の左右にポケットのあるズボンの形状を破線で、その右のポケットの左上方に、「EDWIN」の欧文字が表された赤い長方形の図形を実線で描き（別掲１（１））、その商標の詳細な説明として、「ズボンの後ろポケットの左上方に付され、『EDWIN』の欧文字が表された赤い長方形のタブ図形からなる。」、「破線は、商品の形状の一例を示したものであり、商標を構成する要素ではない。」と記載（別掲１（２））してなるものであるから、実線で描かれた「EDWIN」の欧文字が表された赤い長方形のタブ図形（本件標章）の付される位置を、破線で描かれた後ろポケットを有するズボンの形状からなるもののそのポケットの左上方に特定した位置商標と認められる。

ところで、申立人が述べるように、本件商標の指定商品を取り扱う業界においては、ズボンの後ろポケットの左上方に赤い色のタブを付することが普通に行われているところ、そのみでは自他商品の識別標識として機能し得ないものであるとしても、当該タブに、自他商品の識別標識として機能し得る文字が表示されていれば、そのタブは、これに接する取引者、需要者に、当該文字部分をもって、その商品の出所を表したものと理解、認識されるものといえる。

そして、本件標章は、赤い長方形のタブ図形に「EDWIN」の欧文字が顕著に表されているものであって（別掲２）、「EDWIN」の欧文字は、辞書等に載録のある既成の語ではなく、本件商標の指定商品との関係において、商品の品質等を表す語として使用されているものでもないから、自他商品の識別標識として十分に機能し得るものである。

そうすると、本件商標は、これを構成する本件標章が「EDWIN」の欧文字により自他商品の識別標識としての機能を十分に発揮し得るものであり、本件標章をズボンの後ろポケットの左上方の位置に付した場合、これが商品の出所識別標識としての使用態様で用いられていると認識できるものであるから、これらを総合して、商標全体として考察すれば、本件商標は、その指定商品について、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない商標ということとはできないし、「EDWIN」の欧文字が商品の特定の品質等を認識させるものでもないから、本件商標をいずれの指定商品に使用しても、その商品の品質について誤認を生じるおそれがある商標ということもできない。

なお、申立人は、本件商標をその指定商品中「右後ろにポケットがあるジーンズ」以外の商品に使用した場合、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから商標法第４条第１項第１６号に該当すると主張するが、本件商標の指定商品中、本件標章を付する位置である「ズボンの後ろポケット」が存在しない商品については、前記（１）のとおり、本件商標の使用が想定できないというべきであるから、商標法第３条第１項柱書の要件を具備しないものである。

したがって、本件商標は、商標法第３条第１項第６号及び同法第４条第１項第１６号には該当しない。

(3) まとめ

以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品中「結論掲記の指定商品」について、商標法第3条第1項柱書に違反してされたといわざるを得ないから、同法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

しかしながら、登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、商標法第3条第1項柱書、同項第6号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも違反して登録されたものではなく、その他これを取り消すべき理由がないから、商標法第43条の3第4項により、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

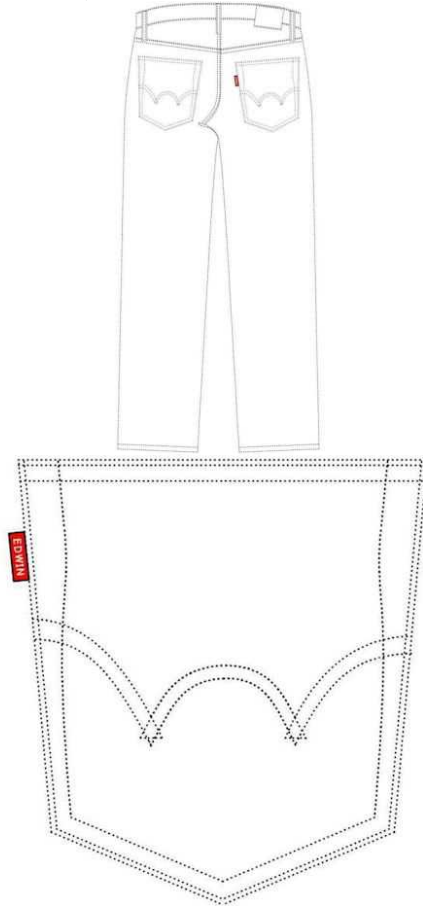
平成28年 8月22日

審判長	特許庁審判官	青木 博文
	特許庁審判官	今田 三男
	特許庁審判官	根岸 克弘

別掲

1 本件商標

(1) 願書に記載された商標登録を受けようとする商標を記載する欄における記載（色彩については、原本を参照のこと。）



(2) 商標の詳細な説明

商標登録を受けようとする商標（以下「商標」という。）は、標章を付する位置が特定された位置商標であり、ズボンの後ろポケットの左上方に付され、「EDWIN」の欧文字が表された赤い長方形のタブ図形からなる。なお、ポケット及びタブ図形のみ記載は、当該位置に付された標章を明示するための部分拡大図である。また、破線は、商品の形状の一例を示したものであり、商標を構成する要素ではない。

2 別掲1(1)の本件標章部を審判合議体により拡大したもの



(行政事件訴訟法第46条に基づく教示)

この決定に対する訴えは、この決定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、特許庁長官を
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。

[決定分類] T 1 6 5 1. 1 6 - Z C (W 2 5)
1 8
2 7 2

審判長	特許庁審判官	青木	博文	8451
	特許庁審判官	今田	三男	7853
	特許庁審判官	根岸	克弘	4271