

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------------|
| 判決年月日                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 平成 23 年 3 月 24 日 | 担当<br>部 | 知的財産高等裁判所 第 4 部 |
| 事 件 番 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 平成22年（行ケ）第10356号 |         |                 |
| <p>○ 指定商品を「黒糖を使用した棒状形のドーナツ菓子」とする「黒糖ドーナツ棒」との文字を手書き風の文字で 2 列に縦書きしてなる登録商標（本件商標）につき，本件商標と外観において同一と見られる標章を付した包装が指定商品とされる商品に使用されており，その使用開始時期，使用期間，使用態様，当該商品の数量又は売上高等及び当該商品又はこれに類似した商品に関する本件商標に類似した他の標章の存否などの事情を総合考慮するとき，本件商標は，使用をされた結果，登録審決時点において，需要者が商標権者の業務に係る商品であることを認識することができるものになっていたもの（商標法 3 条 2 項）と認められるとした事例</p> |                  |         |                 |

（関連条文）

商標法 3 条 1 項 3 号，2 項

1 被告は，第 30 類「黒糖を使用した棒状形のドーナツ菓子」を指定商品とする「黒糖ドーナツ棒」との文字を手書き風の文字で 2 列に縦書きしてなる標章について，平成 19 年 7 月 11 日，審決（本件登録審決）により登録を受けた（本件商標）。原告は，本件商標の登録を無効にすることを求めて審判を請求したが，特許庁が当該審判請求が成り立たないとする審決をしたので，当該審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。

2 裁判所は，本件商標が，その指定商品に用いられた場合，まさに「黒糖を使用した棒状形のドーナツ菓子」の品質，原材料及び形状を普通に用いられる方法で表示する標章である（商標法 3 条 1 項 3 号）とした上で，本件商標について要旨次の事実を認定した。

被告は，菓子類を製造・販売する会社であるが，平成 6 年秋ころ以来，本件登録審決時点に至るまでの約 13 年弱の間，「黒糖ドーナツ棒」との文字を手書き風の文字で 2 列に縦書きした標章又はこれを 1 段若しくは 2 段に横書きした標章を，一貫して黒糖を使用した棒状形のドーナツ菓子（本件商品）の包装（本件包装）に付して使用していた。被告は，本件包装が付された本件商品を，九州地方を中心としつつもそれ以外の地の店舗や，テレビショッピング番組並びに自社及び複数のインターネット上のショッピングモールを通じて販売していたほか，本件商品を自社及び複数の大手百貨店等による通信販売により全国的に販売するに当たり，本件包装の写真を通信販売カタログ，テレビ広告，複数地域の各種情報誌又は新聞に，しばしば自社名とともに本件商品の広告として掲載しており，その宣伝広告費も，本件登録審決当時に先立つ 1 年間で 8923 万 6193 円に及んでいる。また，地方テレビ局の番組，各種情報誌及び新聞も，本件包装の写真とともに被告及び本件商品を紹介しており，その結果がインターネット上のホームページに掲載されたものもあった。さらに，被告による本件商品の生産数は，本件登録審決当時に先立つ 1 年間で 3414 万 1976 本と相当大量であり，同時期の売上高である約 7 億 6244 万円という金額も，1 本概ね 23 円な

いし50円程度という本件商品の販売単価と比較するとき、相当高額なものに及んでいるといえる。他方、本件商品と同種の商品は、我が国に少なからず存在し、これらに関する標章には各種のものがあるが、当該商品について、平成6年秋ころから本件登録審決時点までの間に「黒糖ドーナツ棒（コクトウドーナツボウ）」との外観又は称呼を有する標章を使用して販売していることが確認できるのは、被告のみである一方、他の商品に付された標章には「黒糖」、「ドーナツ」及び「棒」を組み合わせたものは存在せず、むしろ、本件商標とは外観及び称呼を異にするものしか確認できない。

3 裁判所は、以上の事実に基づき、本件包装が本件商品に使用されており、その使用開始時期、使用期間、使用地域、使用態様、当該商品の数量又は売上高等及び本件商品又はこれに類似した商品に関する本件商標に類似した他の標章の存否などの事情を総合考慮するとき、本件商標は、使用をされた結果、本件登録審決時点において、需要者が被告の業務に係る商品であることを認識することができるものになっていたものと認めることができる旨を判示した。