

参考資料 2

本件商標に関する異議の決定の抜粋

【異議申立番号】 異議 2016-900309

【異議申立日】 平成 28 年 9 月 26 日

【異議決定日】 平成 29 年 1 月 26 日

【確定日】 平成 29 年 2 月 3 日

【権利者】 株式会社マリカー

【異議申立人】 任天堂株式会社

【事件の表示】

登録第 5890284 号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次の通り決定する。

【結論】

登録第 5860284 号商標の商標登録を維持する。

【理由】

1 本件商標（注：本件判決 13 頁（9）も参照ください）

本件登録第 5860284 号商標（以下「本件商標」という。）は、「マリカー」の片仮名を標準文字で表してなり、平成 27 年 5 月 13 日に登録出願、第 12 類（注：カギ括弧内略）、第 35 類（同）及び第 39 類（同）を指定商品及び指定役務として、同年 9 月 9 日に登録査定、同 28 年 6 月 24 日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人（以下「申立人」という。）が引用する登録第 4222218 号商標（以下「引用商標」という。）は、「MARIO KART」の欧文字及び「マリオカート」の片仮名を上下二段に表してなり、平成 8 年 9 月 27 日に登録出願、第 9 類（注：カギ括弧内略）を指定商品として、同 10 年 12 月 18 日に設定登録され、同 20 年 12 月 24 日存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由

申立人は、本件商標について、商標法第 4 条第 1 項第 15 号及び同項第 19 号に該当するものであるから、同法第 43 条の 2 第 1 号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第 1 号証な

いし甲第66号証を提出した。(注：以下省略)

(注：関連条文)

商標法4条1項15号

次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

十五 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第10号から前号までに掲げるものを除く。)

商標法4条1項19号

次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもって使用するもの(前各号に掲げるものを除く。)

商標法43条の2第1号

何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、2以上の指定商品又は指定役務にかかる商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。

一 その商標登録が・・・第4条第1項・・・の規定に違反してされたこと。

商標法43条の3第4項

審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の1に該当すると認めないときは、その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。

商標法2条1項

この法律で「商標」とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であって、次に掲げるものをいう。

- 一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用するもの
- 二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用するもの(前号に掲げるものを除く。)

商標法2条5項

この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。

4 当審の判断

(1) 引用商標及び「マリカー」の周知著名性について

・・・申立人が提出した証拠のみをもってしては、引用商標を構成する「MARIO KART」及び「マリオカート」の文字が本件商標の登録出願時において申立人商品を表示する商標としてその需要者の間で相当程度知られていることは認め得るとしても、「マリカー」の文字が、申立人商品及び引用商標の略称を表示するものとして、本件商標の登録出願日前より我が国の一般の需要者の間に広く認識されるに至っていたとまでは認めることができない。

(2) 商標法第4条第1項第15号該当性について

ア 本件商標について

本件商標は、上記1のとおり、「マリカー」の片仮名を標準文字で表してなるところ、該構成文字に相応して「マリカー」の称呼を生じ、辞書等の掲載が認められないものであるから、特定の意味合いを有しない一種の造語と理解されるというべきである。

イ 引用商標について

引用商標は、上記2のとおり、「MARIO KART」の欧文字及び「マリオカート」の片仮名を上下二段に表してなるところ、その構成文字に相応して「マリオカート」の称呼が生じ、申立人商品の観念が生じる。

ウ 本件商標と引用商標の類否について

本件商標と引用商標を対比するに、本件商標と引用商標とは、構成態様及び構成文字数において明らかに相違するものであるから、外観においては、判然と区別し得る。

次に、称呼においては、本件商標から生じる「マリカー」の称呼と引用商標から生じる「マリオカート」の称呼とは、その構成音数を明らかに異にするものであるから、称呼上、明確に聴別し得るものである。

さらに、観念においては、本件商標は、特定の観念を生じるとはいえないものであって、引用商標は、申立人商品を認識するものであるから、観念において、類似するとはいえない。

してみれば、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点についても互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

エ 出所の混同

上記（１）イのとおり、「マリカー」の文字は、申立人商品を表すものとして需要者の間において広く知られていたとは認めることができないものである。

また、本件商標は、引用商標とは、上記ウのとおり、外観、称呼及び觀念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標である。

そうすると、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合に、これに接する取引者、需要者が引用商標ないしは申立人を連想、想起するようなことはないというべきであるから、本件商標は、申立人又は申立人と経済的、組織的に何等かの関係を有する者の業務に係る商品及び役務であるかのように、商品及び役務の出所について混同を生じさせるおそれがある商標ということとはできない。

したがって、本件商標は、商標法第４条第１項第１５号に該当するとはいえない。

（３）商標法第４条第１項第１９号該当性について

上記（１）イのとおり、「マリカー」の文字は、申立人商品を表すものとして需要者の間において広く知られていたとは認めることができないものである。

そして、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標と引用商標とは、非類似の商標である。

そうすると、本件商標は、引用商標を連想、想起するものでない以上、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用するとしても、引用商標の出所表示機能の希釈化又はその名声及び信用力にフリーライドするものとはいえず、また、不正の目的をもって使用することを意図して登録出願したものということもできない。

したがって、本件商標は、商標法第４条第１項第１９号に該当するとはいえない。

（４）むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第４条第１項第１５号及び同項第１９号に違反してされたものではないから、商標法第４３条の３第４項の規定に基づき、維持すべきものである。