


## 「PINO+」事件

### 【事件の概要】

本件は、原告が有する本件商標の登録につき、「森永乳業」が異議を申し立て、特許庁が同商標の登録を取り消す旨の決定をしたため、原告がその取消しを求めた事案であるが、「森永乳業の使用商品『ピノ』は非常に人気のある商品であって、同商品に付された表示『pino』も周知・著名であるのに対し、原告が本件商標を付した清涼飲料『ピノプラス』については、幅広く一般消費者に知れ渡っていると認めるに足りる証拠がないこと、本件商標と引用商標の類似性が高いこと、アイスクリームと清涼飲料の間に一定程度の関連性があり、需要者もある程度共通することからすれば、本件商標と引用商標につき、商標法4条1項15号所定の『混同を生ずるおそれ』があるというべきである。」と判示された。

### 《本件商標》

登録番号：第5103375号

商標：「」

指定商品：第32類「清涼飲料」

### 《引用商標》

1. 登録第1452417号「ピノ/PINO」

2. 登録第1469962号「PINO ピノ」

使用商品「アイスクリーム」

### 【事件の表示、出典】

H22. 2. 16知財高裁 平成21年（行ケ）第10236号事件  
知的財産裁判例集HP

### 【参照条文】

商標法第4条第1項第15号

### 【キーワード】

広義の混同、フリーライド、ダイリューション

## 1. 事実関係

特許庁は、次のとおり、本件商標の登録は、商標法4条1項15号の規定に違反するとして、その登録を取り消した。

### (1) 引用商標の著名性について

我が国において、引用商標を付した使用商品は、1976年の発売から現在に至るまで、新聞等の媒体を利用して宣伝広告され、常にアイスクリーム分野において、高いシェアを有していることが認められ、引用商標は、本件商標の登録出願時（平成19年5月11日）はもとより登録査定時（平成19年12月3日）を含むその後においても、一般需要者の間に広く知られていたというのが相当である。

### (2) 商標法4条1項15号の該当性について

本件商標は、これに接する需要者が「p i n o」の文字部分に着目して取引に当たる場合も決して少なくないものといわざるを得ず、該文字部分に相応して「ピノ」の称呼をも生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、「p i n o」、「ピノ」の構成よりなるものであるから、該文字に相応して「ピノ」の称呼を生ずること明らかである。してみれば、本件商標と引用商標とは、「ピノ」の称呼を共通にするものである。また、本件商標と引用する「p i n o」の商標とは、「p i n o」の文字を共通にするから、外観上も類似するものである。

してみれば、本件商標は、引用商標と「ピノ」の称呼を共通にし、さらに引用する「p i n o」商標とは、外観上も類似するものであるから、本件商標と引用商標とは類似する商標であるとみるのが相当である。

また、本件商標の指定商品「清涼飲料」と申立人の業務に係る商品「アイスクリーム」とは、その販売部門、用途及び需要者の範囲を共通にする関連のある商品といわざるを得ない。

したがって、引用商標の著名性、引用商標と本件商標との類似性、両商標に係る商品の関連性の程度、需要者の共通性を考慮すれば、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、引用商標を連想、想起し、その商品が申立人若しくは同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

## 2. 争点

本件商標が、森永乳業が使用する商標と類似しており、ひいては本件商標の登録が商標法4条1項15号に違反するか否か

### 3. 裁判所の判断

(1) 本件商標と引用商標との類似性について

①広辞苑によれば、「プラス」の文字は「加えること。足すこと。『+』を意味する語であり、「+」の記号は、「加号または正の数の符号」として知られている。

他方で、「ピノ」及び「ピノプラス」の文言は、上記広辞苑や、「大きな字のカタカナ新語辞典第2版」、「コンサイスカタカナ語辞典第3版」のいずれにも記載されていない。

②本件商標は、「p i n o」の大きなローマ字を中核として、その右上に小さな「+」記号を、「p i n o」の下に「ピノプラス」の小さなカタカナ文字をかつこ書きしてなるものであり、「ピノプラス」のカタカナ文字は、「p i n o」のローマ字及び「+」記号の表音を特定したものと解される。

そして、本件商標において、ローマ字の「p i n o」部分が占める比率が非常に大きいことからすれば、「p i n o +」を一体として捉えるよりも、「p i n o」部分こそが、取引者、需要者に対して出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと解するのが相当であり、しかも、「+」部分は、何かを付加するという補助的な意味を示すもので、同部分自体に、出所識別標識としての称呼、観念は生じにくいといえるため、本件商標につき、「p i n o」部分を抽出し、同部分こそが要部であると認定することが許容されるばかりか、より実態に即するといえる。

そうすると、本件商標に接する需要者が「p i n o」の文字部分に着目して取引に当たる場合も少なくないものと解され、当該文字部分に相応して「ピノ」の称呼をも生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、「P I N O」又は「p i n o」のローマ字と「ピノ」のカタカナからなるものであるから、当該文字に相応して「ピノ」の称呼を生ずることは明らかである。

以上からすれば、本件商標と引用商標とは、実質的に「ピノ」の称呼を共通にする上、引用商標1及び同2の「P I N O」部分についても、大文字、小文字の点を除けば、本件商標の中核部分である「p i n o」との類似性は高いため、外観上も、類似性が高いというべきである。

このほか、「p i n o」がイタリア語やスペイン語で「松」の意味を有するとしても、引用商標の「ピノ」、本件商標の「ピノプラス」ともに、広辞苑やカタカナ語辞典に載っていない文言であって、我が国において特段の意味を有する言葉とはいえないため、これらに接した需要者が、「松を含む」との意味合いを想起するものとは認められない。

以上のとおり、本件商標は、引用商標と「ピノ」の称呼を実質的に共通にし、

外観上も、引用商標との類似性が高いことに加え、「ピノ」「ピノプラス」とともに我が国において特段の観念を有しないことを総合的に考慮すると、本件商標と引用商標とは類似する商標であって、その類似性は高いというべきである。

#### (2) 引用商標の周知・著名性及び独創性について

森永乳業の使用商品は、日本において、昭和51年(1976年)に発売されて以来、現在まで、テレビ、雑誌等の媒体を利用して宣伝広告され、アイスクリーム分野において、常に高いシェアを有してきたものであって、同商品に継続的に使用されてきた引用商標2や甲10の最上段部分の商標は、本件商標の登録出願時(平成19年5月11日)だけでなく、登録査定時(同年12月3日)及びその後も、一般需要者の間に広く知られていたもので、周知・著名というべきである。

また、前述のとおり、「p i n o」がイタリア語やスペイン語で「松」を意味するとしても、我が国においては、「p i n o」や「ピノ」という文言に特段の意味はなく、現時点においても、「p i n o」が「松」を意味する旨の認識が広まっているとは認められないから、森永乳業の「p i n o」という表示は、使用商品の販売開始時及び引用商標2の使用開始時である昭和51年、甲10の最上段部分の商標の使用開始時である昭和62年の各時点において、独創性を有していたものといえ、現時点でも独創性を有することに変わりはない。

#### (3) 本件商標の指定商品と引用商標を用いた使用商品の関連性等について

①ア) 以下のとおり、清涼飲料と氷菓が同じ風味を有しているものが多数存在する。

クリームソーダ味の清涼飲料「キリンメロンクリームソーダ」(キリンビバレッジ株式会社)、アイスクリームソーダ味の清涼飲料「I C E C R E A M S o d a」(サントリー株式会社)、クリームソーダ味のかき氷「Q' s (キューズ) クリームソーダ味メロン」(赤城乳業株式会社)、ソーダ味やコーラ味の氷菓「ガリガリ君」(赤城乳業株式会社)、ソーダ味のアイスクャンディといちご味のアイスクャンディのセット「オハヨー氷いちご&ソーダ」(株式会社タカオカ「ゆっくんのお菓子倉庫楽天市場店」)、ソーダ味のかき氷「ソーダフロート」(林一ニ株式会社)、ソーダシャーベットにラムネ菓子入りのアイスクャンディ「ラムネソーダ」や「ソーダアイス」(林一ニ株式会社)、ソーダ風味のラクトアイス「爽ソーダフロート味」(ロッテ株式会社)、ラムネ味の「ラムネアイスバー」及びソーダ味の「アイスクャンディーソーダ」(株式会社シャトレーゼ)、ソーダシロップを入れて仕上げた「天然水かき氷ソーダフロート」(株式会社シャトレーゼ)、メロンソーダ風味のラクトアイス「白バラメロンソーダクリーム」(大山乳業農業協同組合)

イ) 清涼飲料と菓子(アイスクリーム以外)をコラボレートさせて商品を開発、

製造販売しているものも、以下のとおり複数存在する。

清涼飲料「三ツ矢サイダー」の味わいを再現したキャンディ（アサヒフードアンドヘルスケア株式会社）、清涼飲料「リボンシトロン」とのコラボレーションによるキャンディ（株式会社不二家）、清涼飲料「なっちゃん」とのコラボレーションによるキャンディ（株式会社ロッテ）、清涼飲料「C. C. レモン」を使用したキャンディ（株式会社ロッテ）

②本件商標の指定商品である清涼飲料と、引用商標が使用された商品であるアイスクリームとは、飲料と冷菓の違いはあるものの、いずれも、主食以外の飲食料品であって、清涼感、冷感や水分補給を主目的として飲食されるなど、その性質・用途・目的において一定程度の関連性があり、同一店舗で扱われることも多く、その需要者も、年齢や性別を問わず、広く消費者一般であって、相当程度共通するものというべきである。

③原告は、引用商標が用いられた使用商品（アイスクリーム）と本件商標の指定商品である「清涼飲料」とは原材料等が相違する上、本件商標を使用した商品が、松抽出物、コエンザイムQ10等を添加した商品であり、美容と健康を強く指向する商品であって、アイスクリームとは需要者も異なり、保管状況や販売経路も異なる旨主張する。

しかし、そもそも商標法4条1項15号において、いわゆる「広義の混同を生ずるおそれ」が問題となる場合には、指定商品等間の厳格な類似性までが必須とはいえ、周知・著名表示へのただ乗りや同表示の希釈化のおそれを肯定するだけの商品の関連性があれば足りるものである。

また、この点を措くとしても、原告商品（清涼飲料）と森永乳業の使用商品（アイスクリーム）とが、原材料、保管状況、販売経路、摂取の目的において相違することは、清涼飲料とアイスクリームとが商品として異なることを示すにすぎず、前述のとおり、両者に一定程度の関連性があることを否定するものではない。

そして、原告が実際に本件商標を使用している商品についても、一般に、飲食料品に健康等に効果のある原材料を加えて、機能や価値を高めた商品作りが行われ、それらの商品が通常の菓子や清涼飲料等の商品と同様に取り扱われていることからすると、松抽出物やコエンザイムQ10等を添加した清涼飲料であつても、アイスクリームと需要者が大きく異なるものとはいえない。

以上のとおり、清涼飲料とアイスクリームとの関連性に関する原告の主張は、いずれも理由がない。

（４）混同を生ずるおそれについて

①本件商標に関するその他の事情について

ア）原告は、平成19年6月ころ、本件商標を用いた清涼飲料「ピノプラス」

の販売を開始し、同年12月ころまでに、累計約5万本を販売した。

なお、清涼飲料「ピノプラス」のラベル上、「※ピノとは日本人にとってなじみ深い松を意味します。」との記載がある。

イ) 原告は、平成15年1月ころ、「p i n o」と題する会報誌を発行し始め、平成19年12月ころまでに、累計10万0500部を販売した。

なお、上記会報誌の表紙にも、「ピノはイタリア語で松という意味です。」との記載がある。

ウ) 原告は、平成20年6月2日、第47回ワールドセレクション(モンドセレクション)において、清涼飲料「ピノプラス」につき、「ビール、水、ソフトドリンク、及び非アルコール飲料」部門で金賞を受賞した。

エ) 我が国においても、「Trattoria Pinosalice」(トラットリアピノサリーチェ)という名のレストラン、「pino schizzo」(ピノスキッツォ)という名のスペシャルユニット、「ARPINO」(アルピノ)という名のふるさと会館がそれぞれ存在しており、それぞれのホームページにおいて、「p i n o」が「松」の意味を有する旨紹介されている。

しかし、他方で、清涼飲料「ピノプラス」の販売開始は平成19年6月ころで、原告が本件商標につき登録出願した同年5月11日より後であり、その登録査定を受けた同年12月3日時点において、清涼飲料「ピノプラス」は、累計約5万本しか販売されていなかったものである。

そして、会報誌「p i n o」が、清涼飲料「ピノプラス」の販売開始時より4年以上前から発行・販売されていることからして、原告が、当初、「p i n o +」や「ピノプラス」ではなく「p i n o」という表示を利用する意思を有していたことは明らかであり、「ピノプラス」という表示の利用は事後的なものである。また、「p i n o」と題する会報誌についても、その性質上、同一人に対して複数回送付されるものと解され、幅広く一般消費者に送付されるものとは解されない。

そして、我が国において、「p i n o」がイタリア語やスペイン語で「松」を意味することが広く知れ渡っていたことを認めるに足る証拠はなく、逆に、「p i n o」が「松」を意味する旨の注意書きが多用されていること自体、「p i n o」が「松」を意味する旨の認識がまだ浸透していないことを示す事実といえる。

このほか、清涼飲料やアイスクリームは、いずれも比較的安価な飲食料品であるため、その需要者や取引者が通常払う注意力も、相対的に低いものといわざるを得ず、この点も、混同を生ずるおそれを高める要因である。

②原告は、引用商標は森永乳業の「ピノ」という特定のアイスクリームにしか用いられていないため、他の商品に引用商標や本件商標を用いても、混同を生

ずるおそれはない旨主張する。

しかし、過去において、企業がある特定の表示を特定の商品等にのみ使用してきたとしても、将来、その企業がその表示を別の商品に用いる可能性は否定できないものであって、この点は、長引く不況下で、多くの企業が多角経営を迫られている実情からも明らかであり、原告による本件商標の登録・使用は、森永乳業がこれまで高額な費用を投じてきた宣伝活動等により獲得した周知・著名表示（引用商標）にただ乗り（フリーライド）したり、引用商標の価値を希釈化（ダイリューション）するおそれがあるというべきである。

#### （５）まとめ

以上のとおり、森永乳業の使用商品「ピノ」は非常に人気のある商品であって、同商品に付された表示「p i n o」も周知・著名であるのに対し、原告が本件商標を付した清涼飲料「ピノプラス」については、幅広く一般消費者に知れ渡っていると認めるに足りる証拠がないこと、本件商標と引用商標の類似性が高いこと、アイスクリームと清涼飲料の間に一定程度の関連性があり、需要者もある程度共通することからすれば、本件商標と引用商標につき、商標法４条１項１５号所定の「混同を生ずるおそれ」があるというべきである。

#### （７）結論

以上のとおり、本件商標につき商標法４条１項１５号の適用が認められるため、同法４３条の３第２項に基づきその登録を取り消すべきであり、これと同旨の本件決定に誤りはないから、原告の請求を棄却することとする。

### ４．検討

アイスクリーム（乳固形分１５％以上、うち乳脂肪分８％以上《乳及び乳製品の成分規格等に関する省令》）に使用されるブランドが、機能性清涼飲料に拡張されることは、必ずしも一般的ではないと思われるが、本判決においては、清涼飲料と氷菓が同じ風味を有しているものの例（これらは同一ブランドで展開されている例ではない）や清涼飲料と菓子（アイスクリーム以外）をコラボレートさせた商品開発の例を指定商品（清涼飲料）と使用商品（アイスクリーム）の関連性を示す証拠として採用している。

このように、周辺商品のブランド拡張の例であっても有用であることは参考となる。

（土生 真之）