

# 知財判決超概要

## 『パールフィルター事件』

### 【事件番号】

平成25年(行ケ)第10164審決取消請求事件

### 【判決言渡】

平成25年12月25日

### 【事案の概要】

特許庁は、登録商標「PEARL／パール」と使用商標「パールフィルター」が社会通念上同一であるとして、商標的使用を認めて商標権を維持した。

これに対し、知財高裁は、社会通念上同一ではないとして、審決を取り消した。



# 事実関係の概要

## 1. 商標登録第2523496号

商標：「PEARL／パール」

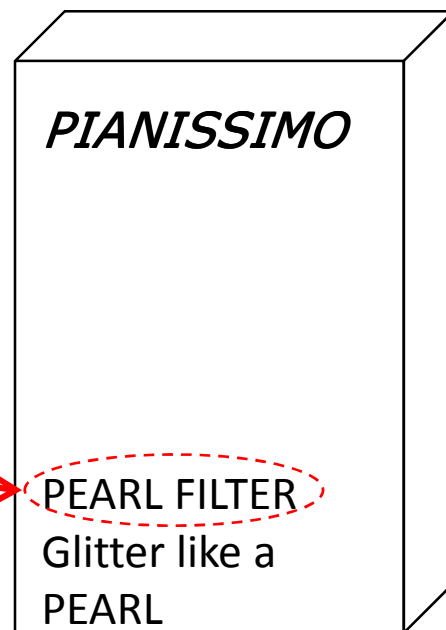
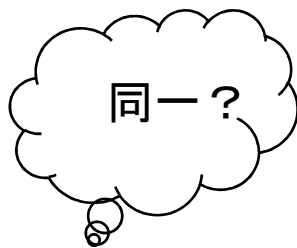
指定商品： 34類「たばこ」

商標権者(被告)： 日本たばこ産業株式会社

## 2. 審判請求人(被告)： フィリップモリス ブランズ エスエイアールエル

使用態様：

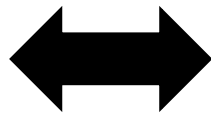
登録商標：  
「PEARL／パール」



# 審決(特許庁の判断)

•登録商標

•PEARL  
パール



使用商標

パールフィルター



結論: 社会通念上同一

理由:

- ・使用商標は「パール」と「フィルター」に分離できる
- ・「フィルター」には識別力なし
- ・「パール」に識別力あり

# 判決(知財高裁の判断)

登録商標

PEARL  
パール



使用商標①  
パールフィルター

使用商標②  
PEARL FILTER



結論: 社会通念上同一ではない

理由:  
実際には一体で使用されている  
から、「パール」や「PEARL」を分離  
できない。

備考:



商標権者は、裁判段階で、使用商標②を追加した。

4

# 考察1



- 結合商標を分離して、他の商標と類否判断することは原則として許されないというのが判例の立場である。
- 審決は、「パールフィルター」を「パール」と「フィルター」に分離したうえで、「パール」の部分にのみ識別力を認め、登録商標「PEARL／パール」と「パールフィルター」が社会通念上同一であると判断した。審決は、分離する理由を十分に説明していない。
- 知財高裁判決は、上記判例と整合しており、結合商標を分離せず一体として判断した。

## 考察2



- 実務上、特許庁は、審査でも審判でも、結合商標を十分な根拠を示さずに、安易に分離する傾向がある。
- 例えば、特許庁は、出願商標「TVプロテクタ」を分離して、引用商標「PROTECTOR」と類似であるとして拒絶したが、知財高裁は、当該分離を認めず、審決を取り消した(平成23年(行ケ)第10085号)。
- 特許庁で結合商標を分離して判断されても、知財高裁がその判断を覆す可能性は十分にあると言える。



## 周辺の考察(確認)



- 一つの商品に、商品名を示すメインの商標と、商品の特徴を示す二次的ブランドが並存して付されることはあり、双方とも商標的使用と認められる。パールフィルター事件は、審決も判決も二次的ブランドの商標的使用を認定したところは共通であるが、登録商標との同一性で、判断が割れた。
- 二次的ブランドとして認められるために、商品の説明をした記載と書体を変えるなどして、目立つようにしておくのが有効である。
- 文字種類は異なるが読みが同一の商標を上下2段に配置した登録商標についての商標の使用は、必ずしも2段配置で使用する必要はない。
- ただし、2段配置の商標登録が得策か否かは、議論の余地がある。
- 商標の審決取消訴訟は、特許とは異なり、訴訟段階で新たな主張及び証拠提出を行ってもよい。