

大阪地判平成31年3月14日 平成30年(ワ)第4954号 TeaCoffee事件

弁護士 黒川 直毅

事案の概要

商標権を有する原告が、被告標章を付したペットボトル飲料(被告商品)を販売等した被告の行為が原告商標権を侵害するとして、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案。

当事者並びに原告商標及び被告標章

原告(株式会社エーゲル)

食品の卸及び小売を業とする株式会社

<原告商標>

登録番号:第5963932号

出願日:平成29年7月14日

指定商品:第30類茶、コーヒー等

被告(アサヒ飲料株式会社)

飲料水の製造販売を業とする株式会社



時系列

平成28年6月 :原告が、宇治茶とコーヒー豆をブレンドして粉にしたドリップバッグ商品(以下「原告商品」という。)の販売を開始

平成28年12月 :原告は原告商標を商標登録出願

平成29年7月 :原告商標登録

平成30年4月 :被告は、ラベルに被告標章を付したペットボトル飲料(カフェラテにほうじ茶を組み合わせたもの)である被告商品の販売を開始

原告使用標章

原告使用標章1



原告使用商標2



被告標章目錄

被告標章目錄1-1



被告標章目錄1-2

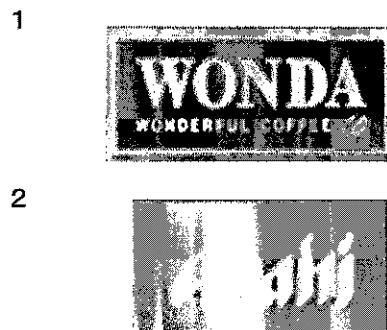


被告標章目錄

被告標章目錄2

- 1 TEA COFFEE
- 2 TEA COFFEE
- 3 ワンダ TEA COFFEE

被告標章目錄3



被告商品目錄

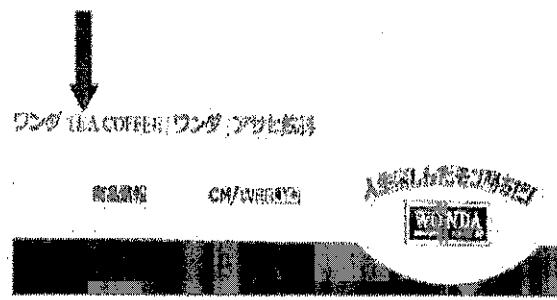


被告各標章2の表示位置目録

被告標章2(1)



被告標章2(2)



争点

- ①原告商標と被告が使用する標章の類否
- ②原告商標権の効力の制限の有無
- ③商標登録無効(商標法4条1項16号)の抗弁の成否
- ④損害額

分離観察の可否について

本判決は、まず、原告商標について、

「図形部分とその右隣に配置された『TeaCoffee』の文字部分とで構成される結合商標である」と判示した。



当該文字部分の自他商品識別力について検討

本判決は、原告商標と被告標章等の類否判断について、原告商標のうち「TeaCoffee」の文字部分の自他商品識別力について検討した。

「原告は、原告商標と被告が使用する標章との類否判断に当たっては、原告商標のうち「TeaCoffee」の文字部分が取引者、需要者の注意を特に引く部分であることを根柢に、この部分だけを抽出して被告が使用する標章と比較することが許されると主張するので、以下、この部分の自他商品識別力について検討する。」

当該文字部分の自他商品識別力について検討

「TeaCoffee」の語について、取引者、需要者は、これを「Tea」と「Coffee」の2語を接続した語と認識すると判断した。

「原告商標の文字部分、すなわち「TeaCoffee」の語は、頭文字の「T」の文字だけでなく、「C」の文字も大文字で表記されており(甲2)、「Tea」は「茶、紅茶」を、「Coffee」は「コーヒー」を意味する英単語としていずれも日本社会においてよく知られていることに照らせば、取引者、需要者は、これを「Tea」と「Coffee」の2語を接続した語と認識すると認められる。」

当該文字部分の自他商品識別力について検討

複数の原材料を組み合わせた飲料の商品名等については、数多く存在するものとして、「と」、「+」、「×」といった文字や記号が使用されていなくても、それらの飲料がそれらの原材料を組み合わせた飲料であると取引者、需要者が認識すると推認されると判示。

「複数の原材料を組み合わせた飲料の商品名等については、原材料を構成する物の名前を接続した語とする例が数多く見られる。…これらの多数の例において、各原材料の語自体は、食用又は飲用に供される物の名前として一般に認識されている語であるから、上記の各商品名等に接した取引者、需要者は、それらの語の間に、「と」、「+」、「×」などといった、ある物にある物を加えるとか、ある物とある物を掛け合わせるといった際に用いられる文字や記号が使用されていなくても、それらの飲料がそれらの原材料を組み合わせた飲料であると認識すると推認される。」

当該文字部分の自他商品識別力について検討

茶を意味する語とコーヒーを意味する語を接続しただけの名前のものが、原告商品が販売される以前からあったことや、飲料等の販売形態を細分化して見れば業界を異にする、それぞれの業界において著名な業者等から、販売されていたこと等から、「TeaCoffee」との表記に接した需要者、取引者は、「Tea」と「Coffee」を組み合わせた飲料等を意味すると認識すると判示した。

「茶(日本茶、紅茶)とコーヒーを組み合わせた飲料等については、別紙「茶とコーヒーを組み合わせた飲料等の販売開始時期や商品名等一覧表」記載のとおり、原告商品が販売される以前からそのような商品やメニューが少なからず存在し、<中略>飲料等の販売形態を細分化して見れば業界を異にする、それぞれの業界において著名な業者等から、販売されていた<中略>」。

これらからすると、「TeaCoffee」との表記に接した需要者、取引者が、それが複数の原材料を組み合わせた他の飲料の商品名等と同様に、「Tea」と「Coffee」を組み合わせた飲料等を意味すると認識することに妨げはなく、そのように認識すると認めるのが相当である。」

原告の主張

- ①「原告は、お茶入りコーヒーについて「TeaCoffee」というネーミングはされておらず、取引者、需要者に「Tea」という「Coffee」であるのか、「Tea」と「Coffee」を融合させたものであるのかなどという想像を膨らませるものであるから、自他商品識別力を有する」
- ②「原告は、被告自身も、被告商品に「TEA COFFEE」という商品名を付して、その語が自他商品識別力を有するものとして使用している」
- ③「原告は、「TeaCoffee」の語が、原告による原告商品の販売に伴って原告商品を指すものとして自他商品識別力を獲得した」

原告の主張①に対する裁判所の判断

「TeaCoffee」という名前が、茶とコーヒーを組み合わせた飲料等の普通名称として定着しているものでないことを認定。

「原告商品が販売される前から存在した茶とコーヒーを組み合わせた飲料等に当たっては、茶とコーヒーを組み合わせることが新しい試みであるという趣旨の宣伝文句が常套文句になっており、被告商品の販売が開始される際にも「コーヒーと茶葉の新しい組み合わせ！」などという宣伝文句を用いられていること(甲5)に照らせば、被告が被告商品の販売を開始するまでの時点(平成30年4月)においても、茶とコーヒーを組み合わせた飲料等は定番のものになっていなかったと認められる。また、本件において、原告商品が発売されるまでに、茶とコーヒーを組み合わせた飲料等について「TeaCoffee」という名前が使用された例があるとは認められない。したがって、「TeaCoffee」という名前が、茶とコーヒーを組み合わせた飲料等の普通名称として定着しているものでないことは、原告が主張するとおりである。」

原告の主張①に対する裁判所の判断

しかし、茶やコーヒーの取引者にとってはなじみのある飲料等であると推認され、また取引者や需要者において、茶とコーヒーを組み合わせた商品名の飲料は、それらの原材料を組み合わせたものであると認識すると判示。

「これまでに著名な業者等が茶とコーヒーを組み合わせた飲料等を販売してきたという取引の実情に照らせば、そのような飲料等は、少なくとも茶やコーヒーの取引者にとってはなじみのある飲料等であると推認される。」また、茶とコーヒーを組み合わせた飲料等自体になじみがなくとも、上記(イ)のとおり複数の原材料を組み合わせた飲料について、それらのよく知られた原材料名を接続した商品名等とすることが一般によく見られるものであることからすると、取引者、需要者がそのような商品名等に接した場合には、そのような原材料の組合せが飲料等として想定し得ないものでない限り、その飲料等がそれらの原材料を組み合わせたものであると認識することは自然なことである。そして、茶とコーヒーの組合せが飲料等として想定し得ないものとはいえない。それらを組み合わせた飲料等において、その組合せの新しさをうたいつつ、その商品名等として「茶」を表す語と「コーヒー」を表す語を接続したものが多数見られてきたのも、その商品名等によってその飲料等がそれらの原材料を組み合わせたものであると認識されることを多くの業者が前提としてきたことによるものと解される。」

原告の主張①に対する裁判所の判断

「TeaCoffee」との語は、原告商標の指定商品について使用するときには、商品の品質(内容)又は原材料を直接的に示すにすぎないものとして、自他商品識別力を有しないと判示。

「したがって、お茶入りコーヒーのネーミングとして「TeaCoffee」が一般的でないという原告の主張を前提としても、「TeaCoffee」との語は、原告商標の指定商品について使用するときには、商品の品質(内容)又は原材料を直接的に示すにすぎないものとして、自他商品識別力を有しないと認めるのが相当である。」

原告の主張②に対する裁判所の判断

被告が、一般消費者に定着していなかった茶とコーヒーを組み合わせた飲料の物珍しさを訴求しようとしていることや、被告商品のラベル中には被告の缶コーヒーに関する著名な商標である「WANDA」も表示されていることから、被告が「TEA COFFEE」のみで自他商品識別力を有するとの認識の下にこれを使用しているとは必ずしもいえないと判示。

「被告が、「コーヒーと茶葉の新しい組み合わせ！」や、「お茶なの？珈琲なの？」と銘打ったキャンペーン活動を展開していること(甲12)に照らせば、被告は、「TEA COFFEE」によって、主として、一般消費者に定着していなかった茶とコーヒーを組み合わせた飲料の物珍しさを訴求しようとしていると認められる。そして、被告商品のラベル中には被告の缶コーヒーに関する著名な商標である「WANDA」も表示されていること(被告商品のウェブページ中の被告標章2(2)(3)でも同様である。甲4, 5)も踏まえると、被告が、「TEA COFFEE」のみで自他商品識別力を有するとの認識の下にこれを使用しているとは必ずしもいえない。」

原告の主張③に対する裁判所の判断

原告商品のパッケージには、「TeaCoffee」との表示より大きく、自他商品識別標識であると認識される原告使用標章が表示されている旨を判示



原告商品のパッケージの表示について

「確かに、原告商品には、商品パッケージの表面に商品の種類に応じて「Roasted green teacoffee」、「Green teacoffee」、「Coarse teacoffee」などといった文字が表示され(乙46)、包装箱の表面にも同様の表示がされ、その裏面には「△△teacoffee」の文字が表示されている(甲8)。」

しかし、商品パッケージには、その表面に上記表示(△△teacoffee)より大きく、別紙原告使用標章目録記載2の原告使用標章2が、裏面には同記載1の原告使用標章1がそれぞれ表示され(乙46)、包装箱には、その表面に上記表示(Teacoffee)より大きく2つの原告使用標章2が、裏面には上記表示(Tea coffee)より大きく原告使用標章1がそれぞれ表示されている(甲8)。そして、原告使用標章1については、その構成態様からして、自他商品識別標識であると認識される表示である。また、原告使用標章2については、「京茶珈琲」の文字が含まれ、それに接した者に原告商品の商品名が「京茶珈琲」とあると認識される表示である上、目立つ形で「TEA × COFFEE」の文字部分が存しており、その「TEA」と「COFFEE」の間にはある物とある物を掛け合わせることを意味する際に用いられる記号('×')が使用されているため、「TeaCoffee」の語に比して、原告商品が「茶」と「コーヒー」を組み合わせたものであることをより一層直接的に表示するものとなっている。」

原告商品の販売広告状況

原告の投稿に付されたインスタグラムや原告が開店した店舗の窓ガラスに、「teacoffe (TEACOFFEE)」との表示だけでなく、「京茶珈琲」との表示やハッシュタグが付されている等、京茶珈琲や原告使用標章2と一緒に表示されている旨を判示。

「原告商品の販売広告状況については、証拠及び弁論の全趣旨によれば、別紙「原告商品と被告商品をめぐる事情」のとおり認められるところ、まず、原告自身による宣伝について見ると、原告の投稿に付されたインスタグラムには「teacoffee」というハッシュタグが付されたり、原告が主張する損害賠償請求対象期間後ではあるものの、原告が開店した店舗の窓ガラスには「TEACOFFEE」という表示がされたりしている。しかし、前者については「京茶珈琲」等のハッシュタグも付されており、後者についてはすぐ上部に「京茶珈琲」の表示もされている(同別紙の番号18及び41)。

原告商品の販売広告状況

「また、原告のウェブサイトでは、原告商標の文字部分(TeaCoffee)が原告商標が表示される中で表示される(甲3)とともに、本文やヘッダー部分で「新しい『tea coffee』の世界へ」(同別紙の番号35)と表示されている。しかし、原告のウェブサイトには、原告使用標章2が複数表示されており、上記のパッケージ等と同様のことが指摘できるだけでなく、至る所に原告商品の商品名が「京茶珈琲」であると認識される形で「京茶珈琲」の文字が表示されている(甲3)。

また、原告商品の催事における出展の際に、「TeaCoffee誕生」との表示がされたことがある。しかし、ここでも、そのすぐ上に原告使用標章2が表示され、陳列されている商品パッケージには原告使用標章2が目立つ形で表示されている(同別紙の番号36)。

さらに、原告は、同別紙記載のとおり、上記で指摘した以外の多くの局面においても、原告商品を「京茶珈琲」と称し、その「京茶珈琲」の文字部分や「TEA × COFFEE」の文字部分が目立つ形になっている原告使用標章2を使用してきたことが認められる。」

各種媒体による原告商品の紹介

原告商品がテレビ番組や雑誌等で紹介される際には、「teacoffe」との表示だけでなく、商品の商品名が「京茶珈琲」であると認識される形で「京茶珈琲」の文字が表示されるなど、京茶珈琲や原告使用標章2と一緒に表示されている旨を判示。

各種媒体による原告商品の紹介

「各種媒体による原告商品の紹介について見ると、原告商品を紹介するテレビ番組の中には、原告商品を「ティーコーヒー」ないし「TeaCoffee」と表示して紹介するもの（同別紙の番号9, 21, 39）や「TEA × COFFEE」の文字が含まれた原告使用標章2を映したもの（同別紙の番号28）もあった。しかし、同別紙の9の番組では、カフェの取材時に「ティーコーヒー」との呼び名で紹介されたとは認められるものの、それが原告商品の商品名と認識される態様で紹介されたのかは明らかでない。また、同別紙の番号21の番組では、京都のカフェで提供する飲料について、「ティーコーヒー焙」とのメニュー表示や原告使用標章2が描かれたグラスを映した上で、「ティーコーヒー ほうじ茶とコーヒーをブレンド」と表示されているから、前記の原告使用標章2と同様のことが指摘でき、同別紙の番号28の番組でも同様である。さらに、同別紙の番号39の番組（ただし原告が主張する損害賠償請求対象期間後である）は、「日本茶とコーヒー ブレンドティーコーヒー」、「京茶珈琲 TeaCoffee」、「スイカ団子 ティーコーヒー 炭酸水届くのはどれ？」と表示され、「ティーコーヒー」ないし「TeaCoffee」が原告商品の商品名とは認識されにくいものとなっている。」

各種媒体による原告商品の紹介

「また、原告商品を紹介する雑誌記事については、同別紙の番号23、30、34及び44において「TEA × COFFEE」の文字が含まれた原告使用標章2が表示されているほか、同別紙の番号30の雑誌記事ではそれと並んで「Nagi Kyoto Tea × Coffee」との表示があるにとどまり、同別紙の番号23の雑誌記事では原告商品の商品名が「京茶珈琲」であると認識される形で「京茶珈琲」の文字が表示され、同別紙の番号44の雑誌では、原告商品の使った飲料が「ほうじ茶コーヒーラテ」と表示されている。」

「そして、これら以外に、原告商品について「TeaCoffee」の表記がされたものがあるとは証拠上認められない。」

原告商標の文字部分「TeaCoffee」の使用態様

使用頻度が低いことや、使用されても「TeaCoffee」の文字部分が自他商品識別標識であると認識されにくい形で使用してきたことが多いと判示。

「このように原告商標の文字部分（「TeaCoffee」）は、それと同じ称呼がされ得る「teacoffee」、「TEACOFFEE」及び「ティーコーヒー」を含めて見ても、そもそも使用されている頻度が低い上に、使用されても、自他商品識別標識であると認識され得る別の表示（京茶珈琲）とともに使用されていたり、記述的表示であると認識され得ることにつながりかねない表示（TEA × COFFEE）とともに使用されてたりするなど、自他商品識別標識であるとは認識されにくい形で使用してきたことが多いといえる。」

裁判所の判断

「TeaCoffee」の語について、自他商品識別力を欠くと判示。

「以上の点を踏まえると、「TeaCoffee」の語が、原告による原告商品の販売に伴って原告商品を指すものとして自他商品識別力を獲得するに至つたとは認められない。」

「以上からすると、「TeaCoffee」の語は、被告が使用する標章の使用時点において、原告商標の指定商品である「茶、コーヒー、茶入りコーヒー、コーヒー豆」に使用されるときには、茶とコーヒーを組み合わせた飲料等の商品の品質(内容)又はその原材料を記述的に表示しているものとして、取引者、需要者によって一般に認識されるものであって、自他商品識別力を欠くものというべきである。」

裁判所の判断～分離観察の可否

「TeaCoffee」の文字部分について、原告商標の要部ということができないとして、分離観察を認めない旨を判示。

「したがって、原告商標の構成中、「TeaCoffee」の文字部分については、原告商標の要部ということはできないから、原告商標については、「TeaCoffee」の文字部分と図形部分から成る全体の構成が一体となって、初めて自他商品識別力を有するに至っているものというべきである。」

原告商標と被告標章との類似性について

原告商標と被告標章との類似性を否定。

「被告標章1(原告主張)は、別紙被告標章目録1－1記載のとおり、上段に「TEA」を、下段に「COFFEE」のアルファベットを配し、「TEA」の右側と「COFFEE」の5、6文字目の上側に当たる部分にそのアルファベットに比してかなり小さな字体で「ティーコーヒー」の片仮名を配して成るものであり、被告各標章2は、同目録2記載ないし3のとおり、それぞれ「TEA COFFEE」のアルファベットを配して成るものであるが、これらの標章はいずれも原告商標の図形部分を備えていない。」

以上からすると、原告商標と被告が使用する標章とは、「TeaCoffee」の文字部分と「TEA COFFEE」ないし「ティーコーヒー」の文字部分が類似するのみであり、その他に共通する部分はないと認められる。

そして、原告商標中の「TeaCoffee」の文字部分は、前記(1)で認定判断したとおり、自他商品識別力が認められない部分であるから、その部分を共通するだけで、他に共通する部分がない原告商標と被告が使用する標章が類似するものということはできない。」