

## 主 文

原告の請求を棄却する。  
訴訟費用は原告の負担とする。

## 事 実

### 第一 当事者の求めた裁判

#### 一 原告

1 特許庁が、昭和五九年審判第九九二一号事件について平成二年一〇月二五日にした審決を取り消す。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

#### 二 被告

主文と同旨の判決

### 第二 請求の原因

#### 一 特許庁における手続の経緯

被告は、「C o l u m b i a P i c t u r e s I n d u s t r i e s , I n c .」の欧文字を横書きしてなり、第二六類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品とする登録第一五一三六一九号商標（昭和五四年八月一〇日商標登録出願、昭和五七年五月二五日設定登録。以下「本件商標」という。）の商標権者であるが、原告は、昭和五九年五月二三日、被告を被請求人として本件商標の登録を無効とすることについて審判を請求し、同年第九九二一号事件として審理された結果、平成二年一〇月二五日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決があり、その謄本は、同年一二月二七日、原告に送達された。

#### 二 審決の理由の要点

1 本件商標の構成、指定商品及びその設定登録日は、前項記載のとおりである。

2 請求人（原告）の引用する登録第五九七四九一号商標（以下「引用商標1」という。）

は、別記に表示したとおりの構成よりなり、第二六類「印刷物（文房具類に属するものを除く）、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、昭和三年一二月二四日商標登録出願、昭和三年九月一八日商標権設定登録、昭和四八年二月七日及び昭和五七年一月二六日各商標権存続期間の更新登録がされているものである。

3 請求人は、「本件商標の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めたが、その主張は、次のとおりである。

（一） 本件商標の登録は、商標法第四条第一項第一一号の規定に違反してされたものである。

本件商標と引用商標1とを対比すると、本件商標を構成する「C o l u m b i a P i c t u r e s I n d u s t r i e s , I n c .」の文字を全体として称呼するときは、「コロンビア ピクチャ インダストリーズ インク」と冗長にすぎるものである。そして、「C o l u m b i a」と「P i c t u r e s」との間には一文字間隔があり両文字が一体となって一つの熟語的意味を形成するものではなく、「P i c t u r e s」の文字は第二六類中の「写真」等の商品を意味する語句であり、更に「I n d u s t r i e s , I n c .」の文字は、会社法上において強制的に「〇〇〇〇株式会社」、「〇〇〇〇産業株式会社」、「〇〇〇〇精器株式会社」、「〇〇〇〇工業株式会社」等附属的に普通に用いられている日本語の〇〇〇〇株式会社に相当する語句であり、これを一連に称呼しなければならない格別の事情も認められない。むしろ、簡易迅速を旨とする取引経験則に照らせば、商標中のある部分、すなわち特にその特徴ある部分は「C o l u m b i a」にあり、したがって、本件商標からは単に「コロンビア」の称呼が生ずるものと認められる。

一方、引用商標1は、円形の図形内に「C o l u m b i a」の英文字を横書きし、二連音符記号を配してなるものであるが、本件商標の出願前より「コロムビア」、「コロンビア」と称呼され著名な商標となっていたものである。

したがって、両者とも「コロンビア」「C O L U M B I A」の称呼及び観念を生ずるものと認められるので彼此相紛らわしく、類似する商標といわなければならないものである。また、指定商品についても両者は全く相抵触するものである。

（二） 本件商標の登録は、商標法第四条第一項第一五号の規定に違反してされたものである。

請求人の所有する著名登録商標である登録第二四三六三五号商標（以下「引用商標2」という。）は、英文字で「C o l u m b i a」と横書きし、下段に二連音符記号を配してなる社章で、旧第二二類楽器、蓄音器等を指定商品として昭和八年五月二四日付で登録されたものである。

引用商標2と同一商標が請求人の製造販売に係る音響製品等に使用されて国内外に流通し、本件商標の出願前から既にその取引者、需要者間に広く認識されるに至っているものである。

（1） 請求人は、引用商標2を自己の製造販売する音響製品等の商品に付し、昭和三年より現在に至るまで使用を継続してきていると共に、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等の宣伝媒体を十分活用して積極果敢な宣伝活動を行っており、本件商標の登録査定前には、すでに第二六類に關係する音楽出版物、録画済ビデオテープまでも同様な商標を使用して営業活動を行っていた。

（2） 引用商標2を付した音響製品、音楽出版物、録画済ビデオテープ等は、日本国内津々浦々における音響製品販売、レコード店、書店、学校等を含む教育機関に広く販売拡布されているためあらゆる年代、階層の人々に十分認識されており、その著名度は極めて高い。

（3） 引用商標2は、広範囲な商標に関してこれを防護すべき登録商標として第六四条の適用下に第一類ないし第四類、第六類ないし第八類、第一二類ないし第一九類、第二二類、第二五類、第二七類ないし第三〇類、第三二類ないし第三四類にわたり防護標章が認められ請求人の業務に係わる指定商品を表示するものとして需要者間に広く認識されている事実が公に確認されているといえるものである。したがって単なる周知を越えたいわゆる著名商標となっているものであることは疑問の余地はないものである。

これに対して、本件商標は、極めて冗長な構成からなるもので、簡易迅速を尊ぶ商取引では「コロンビア」と略称されるのが通常であり、現に「コロムビア」「〇〇コロムビア」或いは「C o l u m b i a」を抽出した極めて紛らわしい使用形態を行っている。

このように、取引の場では、本件商標は「コロンビア」と略称されるので、著名な引用商標2により一般的に称呼される「コロンビア」と称呼において類似し、相互に紛らわしく誤認混同を生ずることは全く疑う余地がない。したがって、商標法第四条第一項第一五号の規定に該当し、その登録は無効とされるべきである。

4 被請求人（被告）は、結論同旨の審決を求め、次のとおり述べた。

（一） 本件商標の登録は、商標法第四条第一項第一一号に違反してされたものではない。

（1） 請求人は、本件商標が冗長である旨述べているが、冗長とは「くどくて長いこと」言い換えれば不必要に長いことをいうわけであって、長くてもそれなりに必要な意味が存在しているのであれば、それは冗長とはいえないものである。つまり、長いもの必ずしも冗長というべきではなく、そこに必須要件以外の言葉がある場合のみ冗長という語が適するものである。

してみれば、本件商標の場合、各語が全部揃って始めて被請求人の名称すなわち法人を構成することになるものである。例えば、「I n c . 」という語であるが、本件商標に「I n c . 」がないとすれば、もはや、本件商標が法人であることが不明確になるから、「I n c . 」は本件商標にとって必須要件であり、これを冗長と目すべき根拠は全くないものである。

（2） 次に、請求人は、「C o l u m b i a」と「P i c t u r e s」との間に一字分間隔がある故をもって一つの熟語的意味合を形成しない旨述べているが、全く誤謬に基づくものというほかない。

すなわち、日本語の場合、一つの句読点内の句又は節は一連に書されるが、英語上においては、一つの句読点でも、各語は必ず各々分離して書されるものである。

それ故、「C o l u m b i a」と「P i c t u r e s」とが一文字分離して書されている事実の故に両語を分離して認識しなければならないことにはならない。

（3） 請求人は、「C o l u m b i a」と「P i c t u r e s」とが分離しているが故に、熟語的意味を形成するものではない旨述べているが、前述のように、英語上においては、熟語でさえも分離して書されることを考えれば、分離表現が即熟語的意味合を形成しないと結論づけることが失当であることは明らかである。

（4） 次に、「P i c t u r e s」の文字が第二六類の写真などを意味するとの請求人の見解を必ずしも否定するものではないが、そのことが該語を略称してもよいことにはならないものである。

(5) 更に請求人は、「Industries, Inc.」が会社法上強制的に「〇〇〇〇株式会社」、「〇〇〇〇産業株式会社」など附属的に普通に用いられている日本語の「〇〇〇〇株式会社」に相当する語句である旨述べているが、この言い方は、一言にして言えば、「Columbia, Inc.」=「〇〇〇〇株式会社」と主張しているとしか解されず、失当の謗りを免れないものである。すなわち、「Columbia, Inc.」は日本で言うところの株式会社に相当するものではない。

すなわち、「Inc.」すなわち「Incorporated」とか「Limited」などが「株式会社」に相当するもので、この点における請求人の主張は何かの誤解に基づくものというほかない。

(6) そして、請求人は、結論として、簡易迅速を尊ぶ取引経験則に照らせば、商標中のある部分、特に特徴のある部分は「Columbia」にあるから、本件商標から単に「コロンビア」の称呼が生ずるものと認められる旨述べている。

しかし、(1) ないし (5) で述べたように、請求人の結論に至る理由付けが失当である以上、それより導き出される結論も当然失当というほかないものである。

(二) 本件商標の登録は、商標法第四条第一項第一五号に違反してなされたものではない。

(1) すなわち、請求人の引用する引用商標2及び登録第三〇〇五六八号商標は、旧第二二類および旧第六九類所属商品について使用されているにしても、音符と「Columbia」の結合した標章としてである。

そして、仮に該商標が世人に著名になっているとしても、それはあくまでもそのような結合商標ということにおいてである。

請求人は、前記引用商標1が音響製品、音楽出版物、録画済ビデオテープ（もっとも、後半の二品目は、これらの商品について果たして引用商標1が使用されているのか何ら証明されていない。）について盛大に使用している旨述べているが、一般的に言って、当該商標が使用されればされるほど、「Columbia」と「音符」の結合という観念で印象づけられるわけであって、請求人の言及するごとく、「コロンビア」の称呼で著名であるとの主張は正鵠を得た観察とは到底いえないものである。

(2) このように、本件商標が非類似である以上、前記(1)記載の各商標がその指定商品について著名であるか否かについて言及するまでもなく、両商標が相互に誤認混同されるおそれはないものというほかないものである。

5 そこで、本件商標の登録が商標法第四条第一項第一一五号又は同第一五号に違反してなされたものであるか否かについて判断する。

(一) 商標法第四条第一項第一一五号について

本件商標の構成は、前記のとおり「Columbia Pictures Industries, Inc.」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体で、かつ、同じ大きさ（「C」、「P」、「I」の各頭文字のみ大文字で書されている。）をもって等間隔にあらわされてなるものであって、これを全体としてみるときは、法人である被請求人会社の商号を普通の表示態様をもって一連に表したものと認識し理解されるところである。

ところで、一般に商号が商標として使用された場合にあって、簡易迅速を旨とする商取引の実際においては、取引上、「株式会社」等の法人格を表示する文字部分を省略し、これを除いた商号の略称である構成文字より生ずる称呼をもって取引に資せられる場合が多いというのが実情である。

そうとすれば、本件商標はその構成文字全体に相応して、「コロンビア ピクチャーズ インダストリーズ インコーポレーテッド」の一連の呼称を生ずる外、前記実情よりみて「株式会社」に相当する英語の「Incorporated」の略語と理解される「Inc.」の文字部分を省略し、「Columbia Pictures Industries」の文字に相応して「コロンビア ピクチャーズ インダストリーズ」の呼称を生ずるとみるのが相当であって、かかる構成からなる本件商標にあっては、殊更、該構成中の「Columbia」の文字部分のみを抽出し、もって本件商標が単に「コロンビア」と略称されるとする特段の事情は見出し難いものである。

してみれば、本件商標により「コロンビア」の呼称を生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標1とが呼称上類似するという請求人の主張は理由のないものであって、これを認めることができない。

さらに、外観、観念の点においても、本件商標と引用商標1とは、相紛れるおそ

れはないといえるものである。

したがって、本件商標と引用商標１とは、外観、称呼及び觀念のいずれの点においても区別される互いに非類似の商標といわなければならない。

なお、請求人は、請求の理由において審決例を挙げ本件商標と引用商標１とが類似すると主張するところあるも、それらの事例は具体的な商標の構成並びに指定商品等において、本件とは事案を異にするものであるから、該事例をもって本件商標の登録の適否を論ずるのとは適切ではない。

(二) 商標法第四条第一項第一五号について

請求人が所有する引用商標２の構成は、引用商標１と同一の構成態様よりなるものであり（別紙参照）、かつ、これが請求人会社の社章（社標）として用いられ、また、請求人の取扱いに係る商品「音響製品」について永年使用され、その構成の特異性をもって我が国一般の世人に広く認識せられた商標であるとしても、これと本件商標とは、商標において類似しない別異の商標であること前記（一）で判断したとおりであって、本件商標は被請求人会社の商号を普通に用いられる方法をもって表示したものとして、他方、引用商標２は請求人会社の商品に使用する商標或いは社章（社標）として理解し把握されるとみるのが相当であるから、本件商標をその指定商品について使用したとしても、需要者をして該商品が請求人の取扱いに係る商品であるかのごとく誤認し、商品の出所について混同せしめるおそれはないものといわなければならない。

してみれば、この点についていう請求人の主張は理由のないものであって、これを認めることはできない。

なお、請求人は、本件商標が「C o l u m b i a（コロンビア）」を抽出した極めて紛らわしい使用形態で使用されているとして雑誌広告を提出しているけれども、該使用に係る商標が本件商標の使用にあたるか否か等の点については別途検討されるべきものであって、かかる事由は、本件の前記判断を左右するものではない。

(三) 以上のとおり、請求人の主張はいずれも理由がなく採用することができないから、本件商標は商標法第四条第一項第一一号又は同第一五号に違反して登録されたものでなく、したがって、この登録を商標法第四六条第一項第一号の規定により無効とすることはできない。

### 三 審決の取消事由

本件商標、引用商標１及び２の構成についての審決の認定は認めるが、審決は以下のとおり、本件商標は引用商標１と類似せず、また、本件商標の使用によっては原告の業務に係る商品と混同するおそれもないと誤って判断したものであり、違法であるから、取消しを免れない。

#### １ 商標法第四条第一項第一一号該当について

(一) 原告は、審判手続において、商号が商標として使用されている場合は、その商標は商品を識別するという商標本来の目的で使用されることは希であり、商人を識別するという商号的に使用されることが一般的であるとして、本件商標が商号的に使用された場合の商品の出所の混同のおそれについて主張したにもかかわらず、審決は、この点については何ら判断をせず、単に商標としてのみ使用される場合に限って商品の出所の混同のおそれの有無を判断し、もって、本件商標は引用商標１に類似しないと判断したものであり、審理不尽の違法がある。

すなわち、原告は、本件商標のような商号が一般取引におかれた場合は、商号全体で取引に資されることはまずなく、「株式会社」の文字部分を省略するのは当然のこと、それだけにとどまらず、「地名、行政区画名」や、「〇〇〇電気」、「〇〇〇薬品」、「〇〇〇音楽」、「〇〇〇金属」等の業種名、あるいは「〇〇〇工業」、「〇〇〇興業」、「〇〇〇商事」、「〇〇〇製作所」、「〇〇〇産業」等のよく採択される用語についても一般需要者の注意を惹くことはなく、取引等において省略されて使用されることが多いとして、ここから本件商標の特徴のある部分は「C o l u m b i a」であり「コロンビア」の称呼が生ずるので引用商標１と類似する旨を主張したものである。それにもかかわらず、審決は、この原告の主張する点については何ら判断することなく、本件商標と引用商標１とは類似しないと判断したものである。

ちなみに、平成元年に被告がソニー株式会社に買収されたことを報じた各新聞の記事においても「コロンビア」の略称が使用され、審決が本件商標の称呼になると認定した「コロビア ピクチャーズ インダストリーズ」なる長文のものは皆無であり、また、そのことにより、原告がソニー株式会社の傘下になったと勘違いした

人がいて原告も困惑したことがあった。

また、被告の関係会社が本件商標を「コロムビア」と略称してビデオカセットの広告物に使用したりしている。

このように、本件商標は、取引上、省略されて「コロムビア」と呼称されるものであることは明らかである。

(二) 審決は、本件商標から「コロムビア ピクチャーズ インダストリーズ インコーポレーテッド」の一連の称呼を生ずる外、「コロムビア ピクチャーズ インダストリーズ」の称呼を生ずるとし、「コロムビア」の称呼を生ずるものではないと判断しているが、右判断は誤りである。

本件商標から「コロムビア ピクチャーズ インダストリーズ」の称呼を生ずることをあえて否定するものではないが、これではまだ長すぎるので、簡易迅速を尊ぶ実際の商取引にあっては、その商標の最も特徴ある部分に注目して短絡し使用することが通常であるところ、本件商標では、会社法上で使用強制の「インク(株式会社)」の省略は当然のこと、それ以外に「ピクチャーズ」は「〇〇〇電気」、「〇〇〇化学」、「〇〇〇薬品」、「〇〇〇金属」等と同様に業種である「写真」、「映画」、「絵」を意味し、「インダストリーズ」についても〇〇〇工業、〇〇〇興業、〇〇〇商事、〇〇〇製作所、〇〇〇産業等と同様に製作的な意味合いを付加する場合において「〇〇〇工業株式会社」として商号中によく採択される語句に属するものであり、いずれも取引上省略されるものである。したがって、本件商標は「Columbia」がその要部となり、「コロムビア」、「コロムビア」の称呼が生ずるのである。

したがって、審決が、本件商標から「コロムビア ピクチャーズ インダストリーズ インコーポレーテッド」の一連の称呼を生ずる外、「コロムビア ピクチャーズ インダストリーズ」の称呼を生じ、「コロムビア」の称呼は生じないとして引用商標1と非類似であると判断したのは誤りである。

この点について、被告は、本件商標の要部は「Columbia Pictures Industries」であり、そうでないとしても「Columbia Pictures」が要部となる旨主張する。

しかし、本件商標の要部は「Columbia」にあることは明らかであり、また、「Pictures」は普通名称であって、このことは別件の商標登録異議申立理由補充書(甲第五一号証)において被告自ら認めているところであるから、被告の主張は理由がない。

## 2 商標法第四条第一項第一五号該当について

(一) 審決は、引用商標2が原告の取扱いに係る商品である「音響製品」について永年使用され、その構成の特異性をもって我が国一般の世人に広く認識された商標であるとのみ認定している。

しかし、引用商標2は円中に「Columbia」と一六分音符記号の組合わせの図形商標であるが、原告は、明治四三年一〇月一日に我が国のコロムビア事業の草分けとして発足して以来、レコードはもとより音響機器、テレビ、ビデオソフトなどに「コロムビア」、「Columbia」あるいは「COLUMBIA」の文字を永年にわたって使用し、近時は、レーザーディスク、フロッピーディスク、OA機器、各種サービス部門にも進出して総合メーカーとして現在にいたっており、その間に新聞、雑誌、テレビなどの宣伝媒体を通じて盛大に宣伝活動を行ってきた関係で、「コロムビア」のみで全国津々浦々にいたるまで、また、あらゆる年代、階層の人々に十分認識されて著名度の高いものとなっているものであり、この点を看過し、単に引用商標2の構成のみから商品の出所の混同の有無について判断したもので、誤りである。

更に、円中に「Columbia」と一六分音符記号を組み合わせた引用商標2の構成でも、「コロムビア」が商標の要部となるものであり、この点も看過して商品の出所の混同の有無について判断したもので、誤りである。

(二) 審決は、本件商標は、被告の商号を普通に用いられる方法をもって表示したものであることを理由に、本件商標の使用によって商品の出所の混同を生ずるおそれがないとする。しかし、前述のとおり引用商標2は全国的に周知、著名となっており、また、本件商標の登録前には引用商標1(「コロムビア」として使用するものも含む。)と指定商品を同じくする第二六類中の音楽出版物、録画済ビデオテープにも使用して営業活動を行っていたものである。

これに加え、昨今の企業の多角経営化が進んでいる経済界の実情にあって、原告は「コロムビア マグネブロダクツ株式会社」、「コロムビア音響工業株式会

社」、「コロムビア興産株式会社」等「コロムビア」を冠した関係会社を有し、今後も多角経営化をめざしてその拡大をはかっている最中にある。

それらのことを考えると、本件商標が使用されれば、「コロムビア」に注目した一般世人をして原告と何等かの関係（親子関係あるいは資本関係）を有する商品を取り扱う会社のものと思われ、出所の混同を生ずることは必須である。

（三） 審決は、本件商標が「C o l u m b i a（コロムビア）」を抽出した極めて紛らわしい使用形態で使用されていることにつき、これが本件商標の使用にあたるか否かの点については別途検討されるべきことであり、本件商標の使用によっては商品の出所について混同させるものではないとの結論を左右するものではないとする。

しかし、前述のとおり、商号をもって商標とした場合は、取引上、特徴ある部分を抽出して簡略化して使用されるものであるところ、原告の提出した甲第一二號証によって、本件商標における被告の商号を「コロムビア」と簡略使用されていることを認めることができ、そのような形態による本件商標の使用により商品の出所に混同が生ずるにもかかわらず、この点について判断を示さず、本件商標の使用により商品の出所に混同が生ずることはないとした審決の判断は誤りである。

第三 請求の原因に対する認否および被告の主張

一 請求の原因一、二は認める。

二 同三の審決の取消事由は争う。審決の認定、判断は相当であり、審決に原告主張の違法は存しない。

1 商標法第四条第一項第一一號該当について

（一） 原告は、本件商標が商号的に使用された場合の出所の混同の点から本件商標と引用商標1の類似性について主張したにもかかわらず、審決がその点について判断しなかったとして、審決に審理不尽の違法がある旨主張する。

しかし、審決は、原告の右主張を整理して理解した上で（審決第三頁）、それについて検討し、もって「本件商標にあつては、殊更、該構成中の「C o l u m b i a」の文字部分のみを抽出し、以つて本件商標が単に「コロムビア」と略称されるとする特段の事情は見出し難いものである。」（同第一四頁）と判断したものであり、原告の主張は理由がない。

なお、原告は、被告の関連会社であるアール・シー・エー・コロムビア・ピクチャーズ・ビデオ株式会社がビデオカセットの広告物（甲第一二號証）に「R C Aコロムビア」という記載をしたことをいうが、これを見るものは被告の関連会社の広告であると認識するのであって、原告と関連づけて考える者はいない。

また、原告は、ソニーによる買収に関する新聞記事（甲第一三號証）についていうが、まず、買収されたのは、被告ではなく、被告の親会社であるコロムビア・ピクチャーズ・エンターテインメント・インクである。そして、「コロムビア」という略称が使われたのではなく、「米コロムビア」あるいは「米映画コロムビア」という略称が使われたにすぎない。すくないスペースで事案の概要を読者に紹介する目的を有する新聞記事の見出しにおいては、通常取引において需要者が使用する以上に、極めて簡略に会社名が記載されることは当然である。これらの記事の本文においては、必ず、「コロムビア・ピクチャーズ・エンターテインメント」という被買収会社の正式名称が記載されているのである。

（二） また、原告は、審決が本件商標から「コロムビア ピクチャーズ インダストリーズ インコーポレイテッド」又は「コロムビア ピクチャーズ インダストリーズ」の称呼が生じ、「コロムビア」の称呼が生じないとしたことの誤りをいう。

まず、「ピクチャーズ」は日本語として定着した言葉ではなく、業種を意味する言葉とは理解されていない。また、後に詳述するとおり、被告は、世界的に極めて著名な映画会社であつて、この点が本件商標の要部判断においても影響し、要部は「C o l u m b i a P i c t u r e s I n d u s t r i e s」となるのである。このような事実を考慮することなしに、単に表面的な文言のみにとらわれた原告の見解は、極めて皮相なものであるといわざるをえない。

また、原告は、「ピクチャーズ」が「〇〇〇電気」、「〇〇〇化学」、「〇〇〇薬品」及び「〇〇〇金属」と同様であると主張しているが、「電気」、「化学」及び「金属」といった部分が必ず要部から除外されるということではなく、その商号の著名度、語調等を勘案して総合判断すべき問題である。

（三） 被告の最も古い前身は一九一八年（大正七年）に設立され、その後さらに一九二〇年（大正九年）に、別の前身であるシー・ビー・シー・フィルム・セール

ス・コーポレーションが設立され、同社は一九二二年（大正十一年）に最初の映画を製作した。「コロムビア・ピクチャーズ」の文字を始めて商号中に取り入れた「コロムビア・ピクチャーズ・コーポレーション」は一九二四年（大正十三年）にニューヨーク州法により設立され、右各社を吸収することになった。被告の最初の有声映画は一九二八年（昭和三年）に製作された。

被告は、急速に業績を拡大し、早くも一九二九年（昭和四年）には株式を公開し、証券取引所にその株式が上場されることになった。また、一九三三年（昭和八年）にはその作品がアカデミー賞にノミネートされ、一九三四年（昭和九年）にはその作品がアカデミー作品賞を獲得するなど、時と共に数々の名作を発表し、次第にハリウッドのみならず米国においてその地位は揺るぎないものとなっていき、今日にいたっている。

そして、被告の映画の冒頭部分においては、必ず被告の商号と光を発する松明を右手に持った自由の女神像とを組み合わせた被告の商標が十数秒間にわたって大写しになる。この被告の標章を知らない人はいないといつてよいだろう。

被告は、日本においても戦前からの歴史を有している。すなわち、昭和八年一月二二日、被告の映画の輸入・配給業務を担当するために訴外コロムビア・フィルムズ・リミテッドが設立された。昭和一〇年一月一九日には、出願人コロムビア・ピクチャーズ・コーポレーション（後にコロムビア・ピクチャーズ・インダストリーズ・インコーポレーションへと名義人の表示が変更されている。）によって、右手に松明を掲げる自由の女神とともに、その松明の上部に「COLUMBIA PICTURES」と英文字の入った商標（商標登録第二七一九一七号、指定商品 旧一八類発声及無声活動写真映画（フィルム）、存続期間の更新登録昭和四一年七月二九日及び昭和五〇年五月二六日）が登録され、被告は、それから半世紀の長きにわたって同商標を登録商標として使用して映画を公開してきた。このように被告は、戦前においても「コロムビア・ピクチャーズ」又は「コロムビア映画」として、発声及び無声映画の分野において著名であったのである。

戦後においても被告の作品は全国津々浦々に存在する映画館において数限りなく上映され、これらの映画の冒頭に映写される被告の商号及び自由の女神像は観客に強い印象を与え、被告の著名性はいよいよ揺るぎないものとなっている。

また、映画館における上映のみならず、被告は、その作品を、新聞、雑誌及びテレビ等において宣伝し、さらにテレビが映画を放映するようになってからは、テレビという媒体を通じて放映することにより、被告は日本において極めて高い著名性を有することとなった。

以上述べた被告の著名性のゆえ、被告は、日本の各種の辞書において取り上げられている。

（四） 本件商標と引用商標１とは非類似である。

右に詳述したとおり、被告は、日本において、戦前より数多くの著名な映画を公開し、「Columbia Pictures」の文字と自由の女神像とを結合した登録第二七一九一七号商標を半世紀の長きにわたり使用してきた。そして、被告が映像分野及び周辺分野において、一般消費者に対する右商標を使用した宣伝活動を繰広げてきた結果、被告は、「コロムビア・ピクチャーズ・インダストリーズ」又は「コロムビア・ピクチャーズ」として極めて周知となり、「コロムビア・ピクチャーズ・インダストリーズ」及び「コロムビア・ピクチャーズ」の商標は被告を表象する商標として顕著な識別力を有するに至っている。

したがって、被告が本件商標をその商品に使用しても取引者及び需要者は当該商品を被告の製造販売にかかるものであると認識し、原告の引用商標１と取り違えて、商品の出所を誤認混同するおそれはまったく存在しない。したがって、外観、称呼及び観念の個別的分析をするまでもなく、本件商標と引用商標１とは類似しない。

（五） 商標の要部観察の方法によっても、本件商標と引用商標１とは類似しない。

本件商標のうち「Columbia Pictures Industries」とある部分は、映像分野における世界的先駆者であり、永年にわたって日本に映画フィルムを配給してきた被告の極めて著名な商標であるため、不可分に結合したものであるとして本件商標の要部となる。そして、「Columbia Pictures」とある部分は、前述した自由の女神像と結合した被告の商標によって極めて著名である結果、取引の実際において、取引者及び需要者は「Columbia Pictures」とある部分の全体に注意を惹かれる。つまり「Columbi



a)と「P i c t u r e s」とは觀念上密接な関連性を持ち、取引者及び需要者によって、一体不可分なものとして把握されているのである。したがって、両者は分離して觀察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合していると評価され、百歩譲って「C o l u m b i a P i c t u r e s I n d u s t r i e s」が要部とならないとしても、「C o l u m b i a P i c t u r e s」が要部となるものである。

なお、「P i c t u r e s」は普通名詞ではない。「P i c t u r e s」という語は英和辞典には掲載されているものの、日本語としては、未だ「映画」という意味において認識されるにはいたっていない。また、辞典に記載されている説明によっても「P i c t u r e s」という語は画像、絵画、肖像、写真、映画といった多義性を有する言葉であるので、「P i c t u r e s」が第二六類のどの商品の普通名称を示すのかは一義的には決まらず、よって、「P i c t u r e s」を指定商品の普通名称とすることはできないのである。

そして、そもそも、指定商品の普通名称が要部から除外されるのは、それらに出所識別機能がないからであるが、「P i c t u r e s」は「C o l u m b i a」等と相俟って、著名な「C o l u m b i a P i c t u r e s I n d u s t r i e s」又は「C o l u m b i a P i c t u r e s」全体として識別機能を有するのであり、「P i c t u r e s」を要部から除外することはできないのである。

## 2 商標法第四条第一項第一五号該当について

1で述べたとおり、被告は、極めて著名であり、本件商標を被告の商品に付したとしても、取引者、需要者が原告の商品と混同するおそれはない。したがって、原告の主張は失当である。

## 第四 証拠関係（省略）

## 理 由

第一 請求の原因一（特許庁における手続の経緯）、同二（審決の理由の要点）は当事者間に争いがない。

第二 そこで、原告の主張する審決の取消事由の当否について判断する。

### 一 本件商標等の構成

本件商標が「C o l u m b i a P i c t u r e s I n d u s t r i e s, I n c.」の英文字を横書きしてなり、第二六類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品とするものであること、引用商標1が別紙の構成よりなり、第二六類「印刷物（文房具類に属するものを除く）、書画、彫刻、写真、これらの付属品」を指定商品とするものであること、及び引用商標2が引用商標1と同一の構成からなり、旧第二二類楽器、蓄音機等を指定商品とするものであることは当事者間に争いがない。

### 二 商標法第四条第一項第一一五号該当について

1 まず、原告は、審判手続において、本件商標のように商号が商標として使用されている場合は、商人を識別するという商号的に使用されることが一般的であるとして、その場合における商品の出所の混同のおそれについて主張したにもかかわらず、審決は本件商標と引用商標1の類否の判断に当たり、この点について判断しなかったとして、審理不尽の違法があるとする。

しかし、そもそも、原告の主張するところは、本件商標と引用商標1との類否を判断するに当たっての、本件商標の取引上の使用のされ方についての単なる見解であって、特許庁は、審決において、必ずその見解の当否を判断したり、その見解に従って判断を示さなければならないものではなく、審理の不尽をいう原告の主張は、既にこの点において理由がない。

のみならず、成立に争いのない甲第一号証及び甲第三号証によれば、審決は、審判請求書における原告の主張のうち、原告の右見解に相当すると認められる部分（第三頁第三行から第四頁第一九行）をそのまま審決において原告の主張として摘示し（第三頁第四行ないし第四頁第一七行）、これに対する判断として、「ところで、一般に商号が商標として使用された場合にあって、簡易迅速を旨とする商取引の実際においては、取引上、「株式会社」等の法人格を表示する文字部分を省略し、これを除いた商号の略称である構成文字より生ずる称呼をもって取引に資せられる場合が多いというのが実情である。」（第一三頁第六行ないし第一一行）として、商号が商標として使用された場合における商標の称呼のされ方について論じたうえで、「本件商標は構成文字全体に相応して「コロンビア ピクチャーズ イン



ダストリーズ インコーポレイテッド」の一連の称呼を生ずる外、前記実情よりみて「株式会社」に相当する英語の「Incorporated」の略語と理解される「Inc.」の文字部分を省略し、「Columbia Pictures Industries」の文字に相応して「コロンビア ピクチャーズ インダストリーズ」の称呼を生ずるとみるのが相当であって、かかる構成からなる本件商標にあっては、殊更、該構成中の「Columbia」の文字部分のみを抽出し、以って本件商標が単に「コロンビア」と略称されるところの特段の事情は見出だし難いものである。」（同頁第一二行ないし第一四頁第五行）と判断を示していることを認めることができ、審決は、原告の主張するところと同じく、商号が商標として使用された場合の取引上の実情を考慮して本件商標と引用商標１との類否を判断しているものであり、その判断過程に何ら審理不尽と評価すべき点はない。

よって、審決の審理不尽の違法をいう原告の主張は理由がない。

２ 次に、原告は、審決が、本件商標から「コロンビア ピクチャーズ インダストリーズ インコーポレイテッド」の一連の称呼を生ずる外、「コロンビア ピクチャーズ インダストリーズ」の称呼を生じ、「コロンビア」の称呼は生じないとして、本件商標と引用商標とが類似しないと判断したことの違法をいうので、これについて判断する。

（一） 商号が商標として商品に使用された場合、簡易迅速を尊ぶ取引社会においては、商標をそのままの形で称呼するのではなく、商品の出所の識別力がないか又はそれが弱い部分を省略して称呼することがよく行われることは当裁判所に顕著な事実であり、その場合、どの部分が識別力があるとして称呼の対象となり、どの部分が識別力がない等として省略されるかは、その商標の構成自体のほか、商品の出所である商人の周知度、商品の種類等によって異なるものである。

原告は、商号商標のうち、「株式会社」等会社の種類を現す語句のほか、「〇〇〇電気」とか「〇〇〇製作所」などの業種や業態を表す語句は当然に省略されるもののごとく主張するが、そのように一概にいえるものではなく、個々の商標ごとに具体的に判断していくべきことである。

（二） 以下、本件商標についてこれを検討する。

本件商標のうち、「Inc.」の部分は、我が国の「株式会社」に相当する語句であり、我が国においては、会社の種類を表すため、株式会社の商号中に必ず使用される語句であって（商法第一七条）、一般の注意を惹くものでないから、取引上は省略されて称呼されるというべきである。

次に「Industries」の部分であるが、これは、平易な英語であって、「産業」、「工業」を意味する語句であることは我が国における英語教育及びその普及度に照らし、本件指定商品の取引者、需要者の誰しもが理解しうるものである。

かかる広い意味での業態を表し、慣用的に使用されている語句も、通常は一般の注意を惹く部分ではなく、実際の取引においては省略されて称呼されることが多いことは当裁判所に顕著な事実である。そして、本件商標においても「Industries」の語句を特に含めて称呼しなければ商品の識別機能を果たせないという事情を認めるに足る証拠は存しないので、この部分も、取引上は省略されて称呼されるものと認めるべきである。

次に、「Pictures」の語句であるが、原告は、これは「〇〇〇電気」、「〇〇〇化学」、「〇〇〇薬品」、「〇〇〇金属」等と同様に業種である「写真」、「映画」、「絵」を意味するもので、取引上省略されるものであると主張する。

しかし、かかる業種を表す語句が取引上省略されるものとは必ずしもいうことができず、かえって、「〇〇〇」の部分と一体となって称呼される例も多いことは社会常識に属することである（例えば「三井不動産」、「三井建設」、「三井造船」等）。この部分を省略して称呼されるのは、冒頭の「〇〇〇」の部分のみで商品の出所の識別が可能であるような場合であって、「〇〇〇」の部分に特殊性がなく、それのみでは商品の出所の識別ができないような場合は、それに続く業種等を表す語句とともに称呼されることは、本来商人識別のための商人の名称である商号を商標として商品に使用することからすれば当然のことである。この点について、原告は「Pictures」は普通名称であって、そのことは別件の商標登録異議申立書において被告自ら認めているところである旨主張するが、原告摘示の点は右判断に何ら影響するものではない。

そこで、本件商標の冒頭の「Columbia」の語句についてみる。

成立に争いのない乙第七号証によれば、「広辞苑」（株式会社岩波書店平成二年一月八日発行）には、「コロムビア〔Columbia〕」の項に「①アメリカ合衆国東部の特別区。（中略）②アメリカ合衆国西北部の川。（中略）③（詩などで）アメリカまたはアメリカ合衆国の女性擬人名。④アメリカ、サウス・カロライナ州の州都」と記載されていることが認められる。これによれば、「Columbia」の語句は、固有名詞として使用されているが一般の日本人が通常想起するような特別の意味は有していないといえることができる。

以上のことからすると、商号商標に商品の出所識別の機能を果たさせようとする限り、本件商標となっている被告の商号のうち「Pictures」の語句をも省略して「Columbia」のみを取り出して「コロムビア」と称呼するというのではなく、「Columbia」と「Pictures」との両語句を一体にとらえ、「コロムビア ピクチャーズ」と称呼するものと認めるのが相当である。

（三） このことは、次の事実からも裏付けられる。

成立について争いのない乙第一号証ないし第五号証、第八号証、第三五号証、第三六号証、第四二号証、第四三号証、第四八号証、第四九号証、第五四号証ないし第五六号証、第五七号証の一、二及び第六二号証並びに弁論の全趣旨によれば、次の事実を認めることができる。

被告は、堀内克明他編「最新英語情報辞典（第二版）」二四八頁にも「Columbia Pictures Industries, Inc.」として「コロムビア映画；劇場用映画、テレビ用映画、番組などの製作・配給をする大手映画会社」と紹介されているように、一九二四年（大正一三年）に設立された世界的に有名な映画会社であるが、アメリカにおいて、その前身たる会社によって早くも一九二八年（大正一一年）に映画を制作したのを始めとし、以来、アカデミー賞受賞作品を含め、数多くの映画を制作し、公開してきて、アメリカにおける有数の映画会社としてその地位を揺るぎないものとしていった。

日本においても、昭和八年に被告の映画の輸入・配給業務を担当する会社が設立され、戦前より、数多くの被告の映画が全国津々浦々にある映画館によって上映されていった。

なお、昭和一〇年一二月一九日、出願人コロムビア・ピクチャーズ・コーポレーション（後に、コロムビア・ピクチャーズ・インダストリーズ・インコーポレーションへと名義人の表示が変更されている。）により、右手に光を発する松明を掲げる自由の女神像とともに、その松明の上部に「Columbia Pictures」と英文字の入った商標（商標登録第二七一九一七号、指定商品旧第一八類 発声及無声活動写真映画（フィルム））が登録され、昭和四一年七月二九日及び昭和五〇年五月二六日に存続期間更新の登録がされ、昭和六〇年三月一九日の存続期間満了により抹消の登録がされている。

そして、被告の映画の冒頭には、必ず右の商標が十数秒間にわたって大写しされてきており、また、被告の映画のパンフレット、宣伝用のちらしやビデオテープなどに右商標が使用されてきており、右商標は、映画に関心のある人々の多くの目に触れてきている。

右認定事実によれば、我が国において、被告が映画会社として著名であるというだけでなく、右登録第二七一九一七号商標、ひいてはそれに含まれる「Columbia Pictures」の語句も著名であり、それが、被告を指し示す不可分一体の語句としてその指定商品や指定商品に関する広告に使用されてきたものと認めることができる。

したがって、この点からも、本件商標の付された商品の取引に当たり、これを省略して称呼する場合であっても、「コロムビア ピクチャーズ」と一体に称呼され、「コロムビア」とのみ称呼されるものではないといえることができる。

（四） なお、原告は、被告（正確には、被告の親会社たるコロムビア・ピクチャーズ・エンターテイメント・インコーポレーション）がソニー株式会社から買収されたことを報じた各新聞記事において、「コロムビア」の語句が使用されたことをもって、被告の商号（ひいては本件商標）は「コロムビア」と称呼される旨主張する。

確かに、弁論の全趣旨により原告訴訟代理人が作成した新聞記事の切抜きであることを認めることができる甲第一三三号証によれば、被告の親会社で、「コロムビア ピクチャーズ」との共通の語句を商号に持つコロムビア・ピクチャーズ・エンターテイメント・インコーポレーションがソニー株式会社から買収されたことを報じた日本経済新聞の各新聞記事において、「コロムビア」の語句が使用された箇所の

あることを認めることができる。

しかし、同号証によれば、その場合でも、見出しには「米映画・コロムビア」（平成元年九月二六日付け）「米コロムビア」（平成元年九月二八日付け及び同月二九日付け）のように、右会社であることを明らかにするために「コロムビア」の上に「米映画」、「米」という語句を付していることが認められ、また、単に見出しに「コロムビア」とのみ記載した記事（平成元年九月二七日付け）にあっても、記事本文においては「米国映画会社コロムビア・ピクチャーズ・エンターテインメント」と正式に商号が記載されていることが認められる（なお、同月二八日付けの記事の一部には、見出し、本文とも「コロムビア」とのみ記載されているものがあるが、これは見出しでは「米コロムビア」とし、本文では「米国の映画会社コロムビア・ピクチャーズ・エンターテインメント」と正式に商号を記載した記事に隣接した記事で、読者が続いて読むことを想定してのことと認める。）。

そして、限られたスペースに読者の注意を惹くように見出しを記載する場合は、通常の取引における場合以上に商号を簡略化して記載することはありうるものであり、かつ、その場合においても、記事の本文で正式な商号を記載すること等により他の会社との混同を防ぐよう配慮されているのであるから、原告の指摘する右の事実をもって、被告の商号ひいては本件商標が一般の商品取引上も「コロムビア」と称呼されるものと認めることはできない。

また、原告は、本件商標が「C o l u m b i a（コロムビア）」を抽出した極めて紛らわしい形態で使用されているとして、成立について争いのない甲第一二号証を提出する。

同号証によれば、被告の映画のビデオテープの販売やレンタルの加盟店募集の広告ビラに「RCAコロムビア」という表示があることが認められる。

しかし、この「RCAコロムビア」は被告の映画フィルムを日本においてビデオ化し販売する「RCAコロムビア・ピクチャーズ・ビデオ株式会社」の商号を簡略化したものであることはこの広告ビラ自体からして明らかであり、被告の商号に関するものではないのみならず、その商号も「RCAコロムビア」と簡略化されているのであるから、このことにより、被告の商号ひいては本件商標が、商品取引上「コロムビア」と簡略化されて称呼されるものと認めるべきことにはならない。

（五） 以上のとおり、本件商標は、取引上簡略化して称呼される場合は「コロムビア ピクチャーズ」と称呼されるものであり、原告の主張するように「コロムビア」と称呼されるものではない。

そして、引用商標１は「C o l u m b i a」の英文字と一六分音符記号とからなる結合商標であるが、この商標から「コロムビア」という称呼が生ずるとしても、本件商標の称呼とは異なるものであって、相紛れるところはなく、また、本件商標と引用商標１とはその外観及び観念について相紛れるところのないことは明らかであるから、本件商標と引用商標１とは類似しないとした審決の判断に誤りはない。

なお、審決は、本件商標を略称する場合には「コロムビア ピクチャーズ インダストリーズ」と呼称が生ずると認定したもので、この点で当裁判所の認定と異なるが、審決も、結局、本件商標から原告の主張するような「コロムビア」の呼称が生ずるものではないと認定して、本件商標と引用商標１とは類似しないと判断したものであるから、右認定の相違は、何ら審決を違法ならしめるものではない。

３ 以上のとおり、本件商標と引用商標１とは類似しないとされた審決の判断は正当であって、審決に原告主張の違法はない。

三 商標法第四条第一項第一五号該当について

１ まず、原告は、「C o l u m b i a」の文字と一六分音符記号の組合せからなる引用商標２はそれ自体著名であるのみならず、音響機器やテレビ、ビデオソフトにその構成の一部である「C o l u m b i a」に基づき、「コロムビア」、「C o l u m b i a」「COLUMBIA」の文字を使用してきて、「コロムビア」のみでそれが原告の商号を表すものと認められるほど著名度が高いにもかかわらず、審決がこの点について考慮を払わずに、本件商標の使用によっては商品の出所混同のおそれがないと判断したこと誤りをいう。

確かに、原告も日本におけるレコード事業の草分けとして古い歴史を有する著名な会社であることは公知の事実であり、引用商標２のみならず「コロムビア」の語句も、原告あるいは原告の商品を指し示すものとして多くの日本人が見聞きしてきたもので極めて著名なものであることはいうまでもなく、また、成立に争いのない甲第三号証によれば、原告は、レーザーディスク、OA機器等各種分野にも進出していることが認められる。

しかし、前述のとおり、被告も世界的に著名な映画会社であって、その作品には「Columbia Pictures」という英文字を含む前記商標が必ず使用され、これが被告あるいは被告の商品を指し示すものであることは我が国においても知れわたっており、また、本件商標の要部は「Columbia Pictures」であり、「コロムビア ピクチャーズ」の称呼が生じ、「コロムビア」の称呼が生ずるものではなく、本件商標と引用商標１（したがってまた、これと構成を同じくする引用商標２）とは非類似のものであるから、原告主張のように「コロムビア」が原告あるいは原告商品を指し示すものとして著名であったとしても、被告がその商品に本件商標を使用することにより商品の出所混同のおそれはないものというべきである。

よって、原告のこの点に関する主張は理由がない。

２ 次に、原告は、本件商標の登録前、既に指定商品と同じくする第二六類中の音楽出版物や録画済ビデオテープにも引用商標２を使用していたこと、及び原告が「コロムビア」を冠した関係会社を設立して多角経営化をはかっていることを理由に、本件商標を使用することにより、商品の出所混同のおそれが生ずる旨主張するが、これも、その主張する事実の存否について判断を加えるまでもなく、前記１で説示したところから理由のないことは明らかである。

３ 次に、原告は、甲第一二号証を提出して、本件商標が「Columbia（コロムビア）」を抽出した極めて紛らわしい形態で使用されていることを主張したにもかかわらず、審決が、これが本件商標の試用にあたるか否かの点については別途検討されるべきことであるとして、これについて判断をせず、本件商標の使用によっては原告の商品と混同させるものではないと判断したことの誤りをいう。

しかし、前述のとおり、同号証の広告ビラに記載されている「RCAコロムビア」は、被告の映画フィルムを日本においてビデオ化し販売する「RCAコロムビア・ピクチャーズ・ビデオ株式会社」の商号を簡略化したものであることは明らかであり、本件商標の使用とは何ら関係がないものであるから、審決が、これが本件商標の使用にあたるか否かの点については別途検討されるべきことであるとして直接の判断を示さず、本件商標の使用によっては商品の出所について混同させるものではないと判断したことに誤りはない。

４ 以上のとおり、審決が本件商標の使用によっては商品の出所混同を生ずるおそれがないと判断したことは正当であり、審決に、原告主張の違法はない。

第三 よって、原告の本訴請求は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条の各規定を適用して、主文のとおり判決する。

（裁判官 竹田稔 春日民雄 佐藤修市）

別紙 引用商標１＜３３５２－００１＞