

最新判決情報

2009 年
〔12 月分〕

○アンソロポロジー事件

知財高裁 H21.12.1 H21(行ケ)10210 審決取消請求事件(中野哲弘裁判長)

知財高裁 H21.12.1 H21(行ケ)10211 審決取消請求事件(中野哲弘裁判長)

日本法人によって登録された商標「ANTHROPOLOGIE / アンソロポロジー」に対して、米国法人が法 4 条 1 項 19 号(不正目的使用)に違反することを理由に無効審判を請求したが、請求不成立との審決が下されたため、その審決の取消が求められた事案ある。

判決は 2 件あるが、これは同一の登録商標に対して、異なるクラスについて 2 件の一部無効審判が請求されたためである。また商標権者である被告は、答弁書を提出したものの、裁判所の釈明指令に応ぜず、また口頭弁論にも出頭しなかったことで擬制自白となるケースと思われるが、判決ではこの点については触れられていない。また本件商標登録は、判決前の平成 21 年 1 月 19 日付で放棄による抹消登録がなされている。

争点は、原告商標の米国における周知性の有無と被告商標の不正目的使用の有無の 2 点であるが、判決ではいずれも認められ、審決が取り消されている。

原告は、1989 年から米国において商標「ANTHROPOLOGIE」を女性用被服及びハンドバック等に使用し、2008 年 8 月の時点で 112 の店舗展開をしている。また 2006 年 1 月までに、約 2438 万部のカタログを配布し、原告ウェブサイトには 2005 年 10 月までに約 1364 万件の新規訪問者がアクセスしているなどの事実が認定され、原告商標の米国における周知性が認められている。なお原告の日本出願は、被告商標によって拒絶理由通知を受けている。

不正の目的について判決は、被告は海外ブランド発掘のためニューヨーク州に米国法人を設立するなど、ブランドライセンス事業を通じて、米国において広く知られている原告の米国商標の存在を知っていた可能性があったとされている。

○闘茶事件

知財高裁 H21.12.10 H21(行ケ)10217 審決取消請求事件(滝澤孝臣裁判長)

第 16 類「印刷物」他を指定商品とする登録商標「闘茶」の全指定商品に対して無効審判が請求され、そのうち、第 16 類「書籍」について登録を無効とし、その余の指定商品について不成立とする旨の審決が下されたので、後半部の「その余の商品」に関する部分について審決の取消が求められた珍しい事案である。

判決によると、「闘茶」とは、南北朝・室町時代に茶会で本茶・非茶などを判別し、茶の品質の優劣を競った遊戯であり、その後、一旦は衰退したが、江戸時代中期に茶道の千家七事式の 1 つとして、茶の違いを知るための「茶カブキ」として取り上げられ、現代においても茶の産地等を当てる遊芸として行なわれているようである。

第 16 類に属する「その余の商品」とは、「紙類、型紙、かるた、トランプ、花札、新聞、雑誌、書画、写真」などであり、商標「闘茶」はこれら商品について識別性を欠き、何人からの業務に係る商品であることを認識できず、さらにその品質について誤認を生じさせるおそれがあると原告は主張した。

しかし、判決では、「闘茶」とは茶の産地等を当てる遊芸を意味するところ、原告が挙げる商品について使用されても、当該商品そのものとは別の特徴を有する別の品質のものとして誤認されるおそれはなく、また「闘茶」は特に茶業関係者においては広く知られているとしても、原告が挙げる商品が闘茶において一般的に使用されるものとは認められないので、本件商品に使用されても何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとする事情はないとして、原告の主張をいずれも斥けている。

事件の背景が見えにくい事件であるが、無効審判請求人である原告は、闘茶研究家、表千家茶道講師として闘茶体験を催すなど闘茶の普及に尽力している方の方である。

○インディアンアロー事件

知財高裁 H21.12.10 H21(行ケ)10183 審決取消請求事件(滝澤孝臣裁判長)

一連のインディアンモーターサイクル商標に関する事案である。過去 9 件の事件において、原告商標の周知性が否定されたのと同様に、本件においても原告引用商標の周知性が否定され、審決が支持されている。

今回は、被告登録商標「INDIAN ARROW」が原告登録商標に類似する態様で使用されたことに対して、法 51 条 1 項に該当することを理由に登録取消審判が請求された。

しかし、判決では、上述のように原告引用商標は周知商標とは言えず、被告使用商標と原告引用商標とは類似しないので、被告使用商標が「トートバッグ」について使用されても、出所混同を生ずるとはいい難いとして原告の請求が斥けられている。

なお判決では、付言として、両当事者間には過去において多くの紛争があり、確定判決があるにも拘らず、新たな証拠を追加することなく、漫然と従前に使用した証拠を提出することにより、原告引用商標の周知性を主張すること自体、訴訟上の信義則に反する行為であると非難されている。

○ハローズ事件

知財高裁 H21.12.17 H21(行ケ)10177 審決取消請求事件(中野哲弘裁判長)

登録商標「ハローズ / HELLO!!ES (図形) (右上掲) に対して不使用取消審判が請求されたが、不成立と審決されたので、その取消が求められた事案である。なお審判請求人は、弁理士自身である。

争点は、登録商標と使用商標(右下掲)との同一性である。両商標はほぼ同一の態様ではあるが、中断のカタカナ文字が登録商標で「ハローズ」であるが、使用商標では「オートハローズ」と「オート」の語が結合されている点で相違している。

しかし、判決では以下の理由により両者は社会通念上同一の商標であると判断している。

使用商標は、登録商標中の「ハローズ」を含んでいる。

両者の書体が同一である。

登録商標のカタカナ部分の下に「AUTO」の英文字があり、これより「オート」の称呼が生ずるので、使用商標の「オート」の部分と称呼が一致している。



の理由には若干無理があると思われるが、商標権者が株式会社オートボックスセブンであり、使用者がその 100% 子会社で「オートハローズ恵庭店」の名称で自動車用品の販売を行なっているという事実に鑑みると、使用商標がオートボックスの系列店であるということを示していることは需要者には明らかであるので、商標の出所表示機能に着目すれば同一の出所を表示している社会通念上同一の商標とみても差し支えなさそうである。

なお、不使用取消審判は何人も行なうことができると規定されているが、直接かつ具体的な利害関係がない場合、弁理士が不使用取消審判の請求人となることに疑問を感じているが如何であろうか。

登録商標と使用商標との同一性の判断については、当サイトの審決データファイル「登録商標と使用商標の同一性」に多数の審決を掲載しているので参照されたい。

○テディベアー事件(旧第 17 類)

知財高裁 H21.12.21 H21(行ケ)10055 審決取消請求事件(飯村敏明裁判長)

旧第 17 類「被服」ほかを指定商品とする登録商標「テディベアー / TEDDY BEAR」に対して、法 4-1-7 号公序良俗違反を理由に無効審判を請求したが、不成立と審決されたので、その取消が求められた事案である。

「テディベアー」とは、かわいい小熊の縫いぐるみの名称として広く知られているが、これには米国第 26 代セオドア・ルーズベルト大統領が狩猟中に追い詰めた小熊を撃たずにその命を助けたという逸話があり、「セオドア (Theodore)」の愛称が「テディ (Teddy)」であることから、「セオドアの小熊」を意味する「Teddy Bear」となったのである。

無効審判請求人である原告は、日本の法人であるが、「Teddy Bear」に関する知的財産権を有するセオドア・ルーズベルト協会から、「Teddy Bear」関連名称の使用許諾を受け、商品化の同意の下に様々な商品について多数の商標登録を有している。

従って、セオドア・ルーズベルト協会の承諾なく登録された本件商標の登録は、日米間の公益を損ない、国際信義に反するというのが原告の主張であり、そこに本件無効審判の背景があるようである。

しかし、問題は 7 号の公序良俗違反の判断時期が、本件商標の査定時である昭和 61 年 11 月 28 日であるので、それ以前の今から 20 年以上も前の事実を証明しなければならない点にある。

実際のところ、原告は「テディベアー」とルーズベルト大統領の逸話との関連を証明すべく多数の証拠方法を提出しているが、案の定、昭和 61 年以前の辞典等で「テディベアー」自体を掲載するものも非常に少なく、雑誌等で逸話を紹介したものでも特定の雑誌であったり、あるいは同一作者による一連のシリーズであったため、判決では、現在においては、「テディベアー」が小熊の縫いぐるみを意味するものとして相当程度知られているとしても、本件商標の登録査定時には、「テディベアー」やその逸話は知られていたとは認められないと判示し、審決を支持した。

また国際信義に反するとの原告の主張に対し判決は、「teddy bear」の語は、我が国はもとより、英米においても、セオドア・ルーズベルトを直ちに連想させるほど同人と密接に関連した語として認識されていたとは認められないし、縫いぐるみの名称として知られていることを超えて、米国又は米国民と密接不可分な関係があるとは認められないと判断している。

さらに、「テディベアー」と呼ばれる小熊の縫いぐるみについても、ドイツの玩具会社シュタイフに由来するとする説があることや、問題の逸話についても、英国エドワード 7 世(愛称「テッド」)がロンドンの動物園の熊に興味を示したことに由来しているとの説もあり、さらには米国においてさえ「teddy bear」が「使い捨ておむつ」や「女性用コート」など様々な商品について異なる権利者によって商標登録されている点を指摘し、一般にルーズベルト大統領を直ちに認識させるほどに広く知られているとは認められないと判示し、国際信義に反するものではないと結論している。

セオドア・ルーズベルト協会が有すると原告が主張する知的財産権についても、その内容は明らかではなく、また同協会から許諾を受けた原告のみが「テディベアー」等の名称の使用を独占できるとの原告の主張は、これまでの「テディベアー」の使用を独占することは日米間の公益を損ない国際信義に反するとの原告の主張と相矛盾すると切り捨てられている。

なお右掲の登録第 2383311 号商標「ONDORI-SHA'S/Teddy Bear」は、原告所有の登録商標であるが、その審査過程において登録第 1020628 号「TEDDY BEAR」が引用され拒絶理由通知を受けた。その審決では、「Teddy Bear」は指定商品「縫いぐるみのおもちゃの熊」の普通名称と認識されるので、単なる「テディベアー」の称呼は生じないとして登録が認められている(昭和 60 年審判第 14797 号)。

ONDORI-SHA'S
Teddy Bear

原告は、この登録商標のほか多数の「テディベアー」関連商標を登録しているところ、審決によると、原告がルーズベルト協会から使用許諾契約を得たのが平成 17 年 4 月 15 日であるが、これらの登録は大半が使用許諾を受ける以前の登録であるので、事後的に原告が独占権者であると主張することは、やはり矛盾があるようである。

○テディベアー事件(現第 20,24,25 類)

知財高裁 H21.12.21 H21(行ケ)10057 審決取消請求事件(飯村敏明裁判長)

上記の旧第 17 類の事件と当事者は同じであるが、本件は平成 20 年 2 月 29 日に登録された第 20,24,25 類を指定商品とする登録商標「Teddy Bear」に関する事案である。

趣旨はほぼ上記と同様であり、原告の請求が棄却されている。

○ゴヤールバッグ事件

東地判 H21.12.24 H21(ワ)19888 輸入販売差止等請求事件(阿部正幸裁判長)

右上掲載の図形について商標登録を有する原告が、右下掲載の図形を使用した被告に対して、不正競争防止法及び商標法侵害を理由に使用差止と損害賠償を求めた事案である。

原告は、バッグ類の製造販売を行なうフランス法人であり、被告は、図形からも分かるようにアディダス社の日本法人である。

判決では、両商標が同じ大きさの 3 つの図形をモチーフとし、それぞれのモチーフが多数の卵形の点で描かれている点、そしてモチーフに白色と茶色が使用されている点で共通性があるが、原告図形のモチーフが杉綾(ヘリンボーン)であるのに対して被告図形が葉である点と、原告のモチーフが Y 字形であるのに対して被告が扇形状である点などを認定し、非類似の商標として原告の請求を棄却している。



商標審査基準にも明記されているように、バッグなどのこの種の図柄は、商品の意匠的、装飾的図柄、地模様であるとして、従来は法 3-1-6 号により拒絶されていたし、裁判所でも識別性を欠くと判断されていたが(東高判 16(行ケ)216 バンズ靴底事件など)、最近では、地模様の識別性を認めたエピライン事件(東高判 11(行ケ)80)判決を引用して登録を認める審決が多数出されるようになってきている(2008-26580, 2007-65097, 2007-650094, 2005-4887, 2005-65142, 2004-65079, 2005-11053)。

本件においても、被告は地模様の識別性を争っているが、判決では識別性があることを前提としているのであるが、類似性の点だけを判断している。これらも、立体商標の登録性が認められるようになったことと関係があるのであろうか。

○ NU-STEEL 事件

知財高裁 H21.12.28 H21(行ケ)10171 審決取消請求事件(飯村敏明裁判長)

第 6 類を指定商品とする登録商標「NU-STEEL(図形)」(右上掲)の登録の一部が不使用取消審判において取り消されたので、その審決の取消が求められた事案である。

審決が商標登録を取消した理由は 2 点ある。1 点目は、取消の対象が「鋼」であるのに対して、被請求人である商標権者が使用証拠として提出した商品は、一般的な「鋼」ではなく、同じく第 6 類に属する「建築用又は構築用の金属製専用材料」であるという点であり、2 点目は、登録商標と使用商標(右下掲)とが「HOMES」の有無の相違があるので社会通念上の同一性を欠くというものである。



まず第 1 点目に関して判決は、本件取消審判の争点を説明し、原告の使用商品が商標法施行規則 6 条別表所定の「鋼」に形式的に該当するかどうかではなく、原告使用商品が、被告が取消を求めた指定商品「鋼」に該当するかどうかであるとされた。その理由としては、取消を求める者は、指定商品中、任意の商品を選択して取消を求められること、そして、商標権者側は、取消を求められた商品を使用していることの証明が必要であることを判決は挙げている。

この点、判決の正確な意味を理解することがやや難しいが、判決の後半部分では、法 50 条の規定は、審判請求人が広い範囲で取消を求めれば広範囲の取消しを得られる効果があるが、一方、商標権者側にはその分立証の負担が軽くなるという公平の観点から規定されているので、審判請求人はそのような得失を考慮して取消を求める範囲を選択することになることを挙げている。

そのような観点から判断し、以下の 4 つの性質及び特徴により、原告商品は「建築材料」という面はあっても、「鋼」に属することは否定できないと判決している。

原告商品は、M 字型様の鋼材（形鋼）であること。

原告商品は、国土交通大臣から品質に関して建築基準法の認定を受けた建築材料（構造用鋼材及び鋳鋼）であること。

原告商品は、住宅、店舗等の建物の材料として使用されることが多いが、その他、駐車場等の構造物、ごみ収集箱、テーブル、棚等の材料として使用されることもあること。

原告商品は、オーストラリアの CDS-Nu-Steel 社が製造し、原告が輸入販売したこと。

また指定商品中に、「鋼」と「建築用又は構築用の金属製専用材料」とが併記して登録されているとの被告の主張に対しては、そのような登録があるからといって、指定商品の「鋼」の意義を、下位概念である指定商品を除く趣旨に解釈しなければならない根拠とはならないし、また取消の対象商品を「建築用又は構築用のスチール鋼材を除外した『鋼』」と解する根拠にもなり得ないと否定している。

相変わらず判決の意味が理解しにくいのが、出願の際の指定商品は商標法施行規則 6 条別表に従って指定しなければならない（法 6 条）にも拘らず、つまり第 6 類の「鋼」は経済産業省令に規定されている概念で出願されたものではあるが、取消審判において請求人は任意に取消の範囲を選択しているため、省令とは別に取消を求められた商品と使用商品「鋼」が、一般的な概念としての「鋼」に属するかどうかを判断すべきということであろうか。

もし、原告商品が、「建築材料」であると同時に、一般的な「鋼材」として使用されるという二面性があるというのであれば、これまでのそのような判断もあったので理解できないこともないが、もし、出願は省令に基づいて行なうが、取消審判の対象商品は一般的な概念で判断すべきというのが判決の趣旨であるとする、議論があるところであろう。

なお第 2 点目の商標の同一性については、相違する「HOMES」の文字は、登録商標の全体外郭が家を示す形状であり、また原告の扱う商品が建築用材用であることに照らすと、需要者らに与える印象は大きく変わるものではないとして、同一性があると判断している。（後半部の理由を判決は「被告の取り扱う商品が」と言っているが、これは「原告の」の誤りと思われる。）

本件は、是非研究会のテーマとして取り上げられ、大いに議論の対象とされることを期待する次第である。