

最新判決情報

2011 年

[10 月分]

○炭都饅頭事件

知財高裁 H23.10.11 H23(行ケ)10174 審決取消請求事件(塩月秀平裁判長)

第 30 類「饅頭」を指定商品とする出願商標「炭都饅頭」(右上掲)が引用商標「TANTO/タント」(右下掲)により拒絶されたので、当該審決の取消しが求められた事案である。

争点は、本願商標中の「饅頭」の部分を商品の普通名称の表示として除外して類否判断を行なうか否かである。

判決では、本願商標が「江戸文字」と呼ばれる特徴のある文字書体で、縦 1 行にまとまりよく記され、「炭都」の部分が特に強調された外観ではないので、「タントマンジュウ」の称呼のみが生ずるとして、引用商標とは非類似であるとして、審決を取り消した。

判決に異議はないが、本件の争点については、当サイト審決データファイル「記述的語を含む商標の類似」や「称呼同一商標の類似性」を参照されたい。

炭都饅頭

TANTO
タント

○ドクターズ・サロン事件

知財高裁 H23.10.13 H23(行ケ)10128 審決取消請求事件(滝澤孝臣裁判長)

第 41 類「電子出版物の提供」ほかを指定役務とする登録商標「ドクターズ・サロン」(右掲)が不使用取消審判により登録の一部が取り消されたので、当該審決の取消しが求められた事案である。

原告は、ホームページ上やブログに本件商標を表示したことが、第 41 類の「電子出版物の提供」等に当たると主張したが、判決では、「商標法上の役務とは、他人のためにする労務又は便益であって、独立して商取引の目的足り得るものをいう」(下線筆者)ので、ホームページやブログの開設が「電子出版物」に当たるとしても、原告の行為は商標法上の役務たる「電子出版物の提供」等には当たらないとして、原告の請求を棄却した。

ドクターズ・サロン

ここで判決は、古典的な「商標法上の商品・役務」の定義を持ち出して原告の請求を退けて居り、これもとても簡単な理由付けであることも分かるが、「独立して商取引の目的」とは認められないフリーペーパーも商品であるとした「東京メトロ事件」などを知る者としては、もっと踏み込んだ理由付けが欲しかったところである。

なお「東京メトロ事件」については、当サイトの論文「原点に戻ろう／商品性の再検討／東京メトロ事件より」を参照されたい。

○トラッド事件

知財高裁 H23.10.18 H23(行ケ)10137 審決取消請求事件(塩月秀平裁判長)

第 28 類「スロットマシン」ほかを指定商品とする登録商標「TRAD/トラッド」(右掲)に対して無効審判が請求されたが、これが認められなかったため、当該審決の取消しが求められた事案である。

無効審判請求の理由は、原告(審判請求人)が「スロットマシン」に使用する一連の「トラッド」が周知商標であり、それらと混同を生ずるおそれがあるというものである(法 4-1-10 号又は 15 号)。

しかし、判決においても、使用実績に鑑み引用商標の周知性は認められないとして、審決が支持された。

TRAD
トラッド

事案の話題として興味深いのは、引用商標が「トラッド」自体のほか、「ニュートラッド」「トラッドA」「トラッドA30」「シートラッド」「スロットニュートラッド」「スロットニュートラッド30」のように「ペットネーム」が複数あるところ、それらの総称「ファミリーネーム」として、「トラッド」が周知されているとの原告の主張である。

引用商標のうち、「トラッド」と「シートラッド」とは非類似の商標であるので、ここまでファミリーネーム(マーク)の範囲を広げることは如何かと思うが、判決では、原告が、「トラッド」シリーズ商品としての宣伝を積極的に展開していたことを主張立証するものではないとして、採用できないとした。

現実の取引の考えとして「ファミリーネーム(ファミリーマーク)」という概念はあり得るので、相応の使用実績があれば、面白い判断が得られたであろう。

○堤人形つつみのおひなっこや事件

知財高裁 H23.10.20 H23(行ケ)10188 審決取消請求事件(滝澤孝臣裁判長)

過去のつつみのおひなっこや事件に連なる事案である。

本件には、前提となる審判事件がある。すなわち、第28類「土人形および陶器製の人形」を指定商品とする被告所有の登録商標「堤人形／つつみのおひなっこや」(右掲)に対して、原告が無効審判を請求した。

堤人形
つつみのおひなっこや

審決は、本件商標が、仙台市堤町で生産された土人形を指称する「堤人形」の文字を含むので、本件商標を「堤人形」以外の「土人形、陶器製の人形」について使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあると判断し、法4-1-16号により被告の前登録商標を無効とした(審決日:2006年10月18日)。

これに対して被告は、当該審決が確定する前の2006年11月10日に、指定商品を「堤人形」に限定して、当該商標と同一の商標を再出願した。

これを不服とする原告が、商標法56-1項で準用する特許法167条(一事不再理)ならびに信義則違反、権利の濫用であるとして無効審判を請求したが、これが認められなかったため、当該審決の取消を求めたのが本件である。

しかし、判決も本件登録は一事不再理の事案ではなく、被告にすれば、前登録が全部無効とされた以上、無効理由に該当しない「堤人形」のみを指定商品として同一の商標を再出願することは、止むを得ない措置であったとして、原告の請求を棄却した。

なお本件に関係する事件は以下の通りである。

- * つつみ事件 知財高裁 H22.4.28 H21(行ケ)10407
- * 堤人形事件 知財高裁 H22.2.24 H21(行ケ)10104
- * つつみのおひなっこや事件 知財高裁 H21.1.2 H20(行ケ)10348
- * 一同上 最高裁 H20.9.8 H19(行ヒ)223
- * 一同上 知財高裁 H19.4.10 H18(行ケ)10532

○日奈久竹輪事件

大判 H23.10.20 H22(ワ)5536 不正競争行為等差止請求事件(森崎英二裁判長)

別件の福岡地裁の事件から話が始まる。本件被告(株式会社日奈久竹輪今田屋(以下「今田屋」))は、第29類「焼きちくわ」を指定商品とする一連の登録商標「ひなぐちくわ」「日奈久ちくわ」「日奈久竹輪」「ひなぐちくわ」等の商標権者である。

福岡県八代市の温泉地である日奈久地方では、明治16年から複数の事業者により、「日奈久竹輪」の名称の下でちくわの製造販売が行なわれていた。その中には今田屋も含まれていた。これらの事業者は「ちくわ組合」を組織し、さらに「日奈久ちくわ商標組合」を組織し、今田屋が組合を代表し、上記商標を登録し、組合員に使用許諾していた。

しかし、各組合員のちくわは原材料や製造法も異なり、使用する商標の態様も統一されていなかった。

一方、本件原告(株式会社おにさか(以下「おにさか」))は、平成4年に八代市に設立されたちくわメーカーであり、遅くとも平成元年頃から「日奈久竹輪」の標章を使用し、ちくわの製造販売を行なってきた。

平成20年、今田屋は、おにさかとその取引先であるJR九州に対して、商標権侵害を理由に福岡地裁に使用差止と損害賠償請求訴訟を提起した(H20(ワ)4005)。しかし、福岡地裁は、平成22年6月22日、今田屋の請求を棄却する判決を下した。

判決の主な理由は、「日奈久竹輪(ちくわ)」の名称は、複数の事業者により使用され、商標の態様も統一されて居らず、ちくわの原材料や製法も決まっていなかった。

また観光パンフレットにも「日奈久の名物」とか「数件の店が個性ある味を誇っている。」と述べられるなど、日奈久地方の名産品であるちくわの名称としてはある程度周知されていたが、特定の事業者の製品としては理解されていなかった。

以上より、本件標章「日奈久竹輪」は、商品の産地又は販売地を示す名称「日奈久」と、商品の普通名称「竹輪」との結合であり、出所識別力を欠くので、おにさか標章から「日奈久竹輪」の文字部分を抽出して商標の類否判断を行なうことは許されず、商標としての類似性はなく、商標権侵害を構成しない。

この福岡地裁の判決は、福岡高裁によって支持された(H22(ネ)769)。

以上の事実を背景に、今度は逆に、おにさかが今田屋に対して、営業上の信用を害する虚偽の事実を、おにさか及びその取引先であるJR九州に告知したとして、不競法2条1項14号に基づき、その差止と損害の賠償を求めて大阪地裁に提訴したのが、今回の事案である。

大阪地裁では、福岡地裁と異なり、原告被告両商標は類似すると判断したが、原告おにさかの行為は法26-1-2号の商標権の及ばない範囲に該当するとして、不正競争行為の前提となる商標権侵害の成立を否定した。

したがって、問題は商標権侵害の事実がないのに、被告今田屋が商標権侵害との虚偽の告知をしたか否かであるが、口頭での告知や文書の送付については、被告今田屋がそれらの行為を行なったという事実は認められないとして否定された。

また被告今田屋が、原告おにさかとJR九州を吹福岡地裁に訴えたことについて大阪地裁は、原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知したと同様の効果があるといえるものの、訴訟において請求原因となる事実を主張することは避けられないし、両商標は類似するので、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くということではできなとして、不正競争行為を否定し、原告おにさかの主張を斥けた。

地域ブランド(地域団体商標)に関する侵害事件の判決は未だ出されていないようであるが、本件判決や福岡地裁判決は、地域ブランドの考え方の参考になるであろう。

○エネマグラ事件(1)

知財高裁 H23.10.24 H23(行ケ)10005 審決取消請求事件(飯村敏明裁判長)

第10類「医療用機械器具」ほかを指定商品とする登録商標「ENEMAGRA」(右掲)に対して、法51条の不正使用を理由に取消審判が請求されたが、これが不成立と判断されたため、当該審決の取消が求められた事案である。

ENEMAGRA

原告(審判請求人)は、「前立腺治療器」の米国特許の発明者であり、HIH社を設立し、平成9年頃から、米国内で「Pro-State」の名称で同商品を販売していた。

原告は、被告(本件商標権者)の代表者に対して、平成10年8月に、原告製品の販売を依頼した。その際に、被告代表者が、原告製品の名称を「ENEMAGRA(エネマグラ)」とすることを提案し、原告もこれを承諾し、日本での販売が開始された。

平成11年7月には、被告代表者は、原告に「エネマグラ」の商標登録の必要性について指摘した。

被告は、平成11年9月頃から、独自に製品を製造し、「ENEMAGRA」「エネマグラ」の商標を使用して商品の販売を開始した。

一方、原告は、平成 12 年 2 月頃から、パインズ社を通じて、「エネマグラ」「ENEMAGRA」の商標を使用し、通信販売で原告製品の国内販売を開始した。

被告は、平成 12 年 11 月に本件商標「ENEMAGRA」を出願し、平成 13 年 12 月 28 日に商標登録された。

原告は、平成 21 年 11 月に商標「ENEMAGRA／エネマグラ」の登録出願を行ない、現在、拒絶理由通知を受けている。

このような状況下で、原告は被告登録商標に対して、法 51 条をもとに取消審判を請求したが、不成立との審決を受けた。

法 51 条の取消の要件は、以下の通りである。

- ① 商標権者が、登録商標に類似する商標を、指定商品と同一又は類似する商品に使用したこと。
- ② その結果、商品／役務の品質の誤認を生じさせたこと、あるいは他人の業務にかかる商品／役務と混同を生じさせたこと。
- ③ 同使用が、商標権者の故意であること。

而して、本件判決は、上記構成要件について以下の通り判断した。

まず、本件登録商標は英文字の「ENEMAGRA」であるので、被告がカタカナの「エネマグラ」を使用したことで、登録商標に類似する商標を使用したことになる。また、被告製品は、原告製品と同じである。

出所混同のおそれについては、被告は、当初、「エネマグラ」の商標を使用し原告製品を販売したことから、本件商標を出願した当時、被告が被告製品に「エネマグラ」の商標を使用することで、需要者に対して、被告製品が原告の業務にかかる製品と同一の出所であるかのように、混同を生じるおそれがあった。

品質の誤認については、被告商標の使用自体から、商品の品質の誤認を生じさせたことが必要であるところ、被告使用商標は商品の品質を表示するものではないし、被告製品に米国製あるいは米国特許番号を表示して誤認を生じさせたとしても、取消事由とはならない。したがって、品質の誤認を生じさせることない。

最後に、「故意」の有無について判決は、以下の理由により否定した。

- a) 原告は、米国内で商標「ENAMAGRA」を使用していなかった。
- b) 原告が、日本において原告製品をパインズ社を通じて販売を開始したのは、被告が被告製品を販売した後であった。
- c) 本件商標の出願当時、原告商標は日本で周知されてはいなかった。
- d) 本件商標の出願に対して、原告は被告に対して異議を申し立てなかった。
- e) 被告が被告商標を使用開始した時点で、原告は日本国内で原告製品にどのような商標を使用するかは、必ずしも明確ではなかった。
- e) 以上より、被告は、被告商標の使用により、原告の業務にかかる原告製品と混同を生じさせることを認識していた、つまり「故意」があったとは認められない。

「誰の商標か？」という問題は易しいようであるが、現実にはさまざま要素があり、しばしば判断に苦しむところである。そのような商標の帰属に関する 1 つの判断基準を示した判決として意義のある事案である。

本件は、もともとは原告の商品のネーミングとして採用されたものであるもので、たとえ被告がネーミングを提案したとしても、最初に使用した原告の帰属に属すると判断するのが素直な理解である。その意味で、その後、被告が被告製品を販売するに当たり、原告製品に採用した商標と同じ商標を採用したという点にそもその問題がある。

しかし、たとえそのようなケースであっても、必ずしも商標を最初に使用した者が、正当な権利者となるものでないという教訓であろう。

○エネマグラ事件(2)

知財高裁 H23.10.24 H23(行ケ)10104 審決取消請求事件(飯村敏明裁判長)

上記エネマグラ事件(1)は、登録商標の不正使用を理由とする取消審判事件であったが、本件は同じ登録商標に対する無効審判事件であり、同様に原告の請求は棄却されている。

ENEMAGRA

原告が無効理由として主張したのは、①法 4-1-7 号公序良俗違反、②法 4-1-19 号著名商標の不正登録、③法 4-1-10 号未登録周知商標の保護の規定である。

しかし、①法 4-1-7 号公序良俗違反については、本件は私的な問題であり、7 号ではなく、法 4-1-8 号、同 10 号、15 号、19 号等で争うべき事案であり、失当であるとされた。

また、②法 4-1-19 号著名商標の不正登録および③法 4-1-10 号未登録周知商標の保護の規定については、原告商標としての周知性を欠くとして、斥けられている。

○パグ事件

知財高裁 H23.10.24 H23(行ケ)10093 審決取消請求事件(飯村敏明裁判長)

第 9 類「携帯電話用ゲームソフトウェア」ほかを指定商品とする出願商標「PAG! (図形) / Point AD Game」(右上掲)が、引用商標「PAG」(右下掲)により拒絶されたので、当該審決の取消が求められた事案である。争点は、称呼類似である。



結論として判決は、両商標を称呼上非類似の商標であるとして審決を取り消したが、その理由は、本願商標からさまざまな称呼が生じる余地があり、引用商標からも確定的な称呼が生じない、つまり両商標の称呼を特定することができないから、非類似であるというものである。

PAG

つまり、本願商標は、「PAG!」の英文字をデザイン化した部分と、その下に英文字「Point AD Game」も英文字を配置して成るところ、これより「ピーエージー、ポイントエーデーゲーム」、「パグ ポイントアドゲーム」、「ピーエージー」、「パグ」などを生じ、一方、引用商標からは「ピーエージー」、「パグ」などの称呼を生ずるが、いずれもどのような称呼で取引されているか判らないから非類似であるというものである。

次に判決は、取引の実情として、本願商標が「広告とポイントバックとを連動させたポイントアドゲーム」に使用されていること、引用商標「PAG」が昭和 57 年頃、生産分析サービスに使用されていたこと、そして、引用商標に対する不使用取消審判の結果から、引用商標が過去 3 年間使用されていなかったことなどを認定し、両者間に誤認混同を生じさせるような事情は認められないと判断した。

しかし、判決のこの判断手法には賛同できない。両商標からさまざまな称呼が生じる余地があることは分かるが、それらの称呼の中で同一の称呼「パグ」や「ピーエージー」が生じる余地がある以上、称呼は類似する可能性があるものであり、どのような称呼が生ずるか分からないのであれば、当事者に釈明を求めればよいのである。いつもいうように、それが、商標の称呼類否判断において最も重要な取引の実情の認定判断である。

判決が認定しているように、本願商標は原告のウェブサイト上で使用されているが、同サイトでは、図案化された本願商標と同時に、「PAG!」を普通書体で表記した商標も多数使用されている。そうすると、引用商標の実質的な相違は、「PAG」の後につけられている感嘆符「!」の有無に過ぎなくなってくるので、これを判決のように単純に非類似の商標であると言い切ることは危険である。

そして、もし両商標がたとえば「パグ」の称呼で類似すると判断された場合、その次に出所混同の可能性を判断するため、両商標が使用されて商品や役務についての取引の実情を認定するのが、正しい判断手法である。

逆に、取引の実情として、もし本願商標が「パグ」の称呼で取引され、一方、引用商標が「ピーエージー」の称呼で取引されていたことが判明した場合には、そのほかの取引の実情を考慮するまでもなく、混同のおそれのない非類似の商標と結論できるのである。

取引の実情により称呼を認定した判決としては、塩月裁判長のワールド事件(知財高裁 H22(行ケ)10102 号)がある。

○ユニヴァーサル法律事務所事件

知財高裁 H23.10.24 H23(行ケ)10131 審決取消請求事件(飯村敏明裁判長)

第 45 類「訴訟事件その他に関する法律事務」を指定役務とする出願商標「ユニヴァーサル法律事務所」(標準文字)が、「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務」を指定役務とする引用商標「Universal(地球図形)」(右掲)により拒絶されたので、当該審決の取消が求められた事案である。

争点は、本願商標の称呼認定である。



判決は、本願商標が法律事務所の名称であり、日本弁護士連合会の名称規定では事務所名称中に「法律事務所」の文字を用いなければならないとされ、したがって、「ユニヴァーサル」のみの表記によって弁護士業務を行なうことは想定されないため、本願商標からは「ユニヴァーサルホウリツジムシヨ」のみの称呼が生ずるとして、引用商標とは非類似と判断し、審決を取り消した。

しかし、引用商標の指定役務からも引用商標が特許事務所の商標であることは明らかであり、取引の実情として、引用商標は弁護士を含む「〇〇国際法律特許事務所」、英語名「UNIVERSAL PATENT BUREAU」の商標として使用されている。

そうすると、比べるべくは、本願商標「ユニヴァーサル法律事務所」と、「ユニヴァーサルパテントビューロー」として使用される引用商標との混同の可能性である。極論すると、「法律事務所」と「法律特許事務所」とが、要部が同一となる名称を使用した場合の、需要者たる依頼人による混同の可能性の有無といってもよい。

このような不十分な判断をしていると、本当に裁判所も特許庁も取引の実情を判断する意図、つまり商標の現実的な混同のおそれを判断する用意があるのかどうか、疑いたくなる。

○アスロック事件

知財高裁 H23.10.24 H23(行ケ)10150 審決取消請求事件(中野哲弘裁判長)

知財高裁 H22.8.19 H21(行ケ)10297 号判決の第 2 次判決である。
第 1 次判決については、当サイトを参照されたい。



而して、第 1 次判決により本件登録商標「Asrock」(右掲)が法 4-1-7 号に該当すると判断され、第 2 次審決により本件商標の登録が無効とされたため、商標権者である原告より、当該第 2 次審決の取消が求められた事案である。

本判決では、第 1 次判決の拘束力が第 2 次審判において審判官を拘束する以上、第 1 次判決における事実認定及び法律判断も第 2 次審決を拘束するものであるため、第 1 次判決の事実判断の誤りを主張する原告の主張は失当であるとして、原告の請求は棄却された。

○司法書士ひかり法務事務所事件

東地判 H23.10.28 H22(ワ)1232 商標権侵害差止等請求事件(大鷹一郎裁判長)

旧第 42 類の弁理士業務、弁護士業務、司法書士業務等を指定役務とする登録商標「ひかり」(右掲)の権利者(京都市内の個人 A、公認会計士、税理士)及びその独占的通常使用権者であるひかり司法書士法人(京都市)(以下「京都ひかり」という。)が、同じく司法書士事務所である B(個人)(東京都杉並区荻窪)とその法人「司法書士法人ひかり法務事務所」(以下「荻窪ひかり」という。)に対して、当該名称の使用中止及び損害の賠償を求めた事案である。



なお被告 B は、個人事務所の当時、「ひかり法務司法書士事務所」の名称のほか、「ひかり法務事務所」、「ひかり法務」などの名称を用いていたようである。この点、最高裁 HP では、被告標章が記載されていないので非常に分かりにくい。

基本的な争点は、登録商標「ひかり」と被告荻窪ひかりの名称「司法書士法人ひかり法務事務所」との類似性、つまり地域が異なる京都ひかりと荻窪ひかりとの出所混同のおそれとなるが、抗弁事由として、被告荻窪ひかりは、以下の点を主張したため、争点は非常に多岐にわたっている。

〔被告抗弁事由〕

- ① 法 26-1 の自己の名称の使用
- ② 法 3 条 1 項柱書き違反による商標登録無効
- ③ 法 3-1-6 号違反による商標登録無効
- ④ 先使用权
- ⑤ 権利濫用

さらに、損害額の算定に際して、我々弁理士業や弁護士、司法書士業における商標（事務所名）の寄与率など、興味深い点も判断されている。以下、概要を説明する。

【商標の類否・商標権侵害】

まず、商標の類似性については、被告標章において、「法務」、「法務事務所」、「法務司法書士事務所」などの部分は、役務の質（内容）または提供の場所（筆者註：？）を表記するので識別性はなく、したがって、「ひかり」が要部であり、原告登録商標に類似すると判断した。

なお、被告荻窪ひかりの業務が債務整理や過払返還請求が中心であるのに対して、原告京都ひかりの業務が登記など一般業務であるとの業務内容に相違や、営業地域が関東と関西とで異なるとの被告の主張に対して判決は、「実際の競合関係の有無を論じたところで、商標の類比（筆者註：類否？）判断において意味があるとはいえず」、として斥けている。

この点は、損害の発生に関して、問題になっている。

以上より、被告 B 及び荻窪ひかり側の事務所名は、本件商標権及び原告独占的通常使用权を侵害すると判断された。

なお、上記ユニヴァーサル法律事務所事件では、弁護士会の規定によって「法律事務所」まで含めて判断すべきとされているが、司法書士会の場合もたぶん同様の名称規定があるであろう。

そうすると、本件商標「ひかり」と被告商標「ひかり法務事務所」とは非類似であるとの判断もあり得よう。

【抗弁①：法 26-1 項】

抗弁事由①の法 26-1 項該当性について判決は、被告 B が個人事務所を経営していた当時の名称「ひかり法務司法書士事務所」の使用はこれに該当するが、当該名称であっても、文字の大きさを変えたり、白抜きにしたり、陰影をつけるなどした部分は、「殊更にその部分に需要者らの注意を惹きつけることにより」、広告機能を発揮しているので、商標としての使用であり、法 26-1 項には該当しないと判断した。

また荻窪ひかりの法人名称についても、登記された名称とは異なる「ひかり法務司法書士事務所」の名称は自己の名称でもなく、また著名な略称でもないとして、該当性を否定した。

【抗弁②：無効理由(1) 法 3 条 1 項柱書き違反】

公認会計士・税理士である原告 A が、自己の業務とは異なる弁護士業務や司法書士業務について本件商標登録を受けたことが、3 条 1 項柱書きに違反するとの抗弁事由は興味深いが、判決は、A が「ひかり税理士法人」を設立し、その後、同法人の社会保険士部門から「ひかり社会保険労務士法人」が設立され、専門の士業が「ひかりブランド・ネットワーク」を構築して行く計画があり、そのような中で、原告京都ひかりが設立されるなど、将来的に弁理士、弁護士を当該ネットワークに参加させ、「ひかり」の名称を使用させる意図があったことから、本件商標を登録する合理的な必要性があったので、公認会計士・税理士である原告 A が弁護士業、弁理士業等に本件商標を出願することは法の趣旨に反するものではなく、「自己の業務に係る役務について使用する商標」に該当すると判断された。

【抗弁③:無効理由(2) 法 3-1-6 号違反】

法 3-1-6 号違反について判決は、「ひかり」の語を含む司法書士事務所や弁護士事務所が全国に複数あったとしても、これをもって慣用名称であり、識別力を欠くとはいえないと判断した。

当事務所の「不二」にしても、「不二法律事務所」は、東京、名古屋、福岡にあるし、司法書士事務所、行政書士事務所などを含めれば、多数となる。

そうすると、もし九州にある事務所に「不二司法書士事務所」を商標登録した場合、弁護士も弁理士も役務の類似群コード「42R01」は同じであるし、「司法書士事務所」「特許事務所」の部分は識別性を欠くので、他の事務所は「不二」を含む名称を、商標としては宣伝広告に使用できないことになる。

しかし、当事務所も九州に依頼人がいるが、だとしても、九州にある登録商標「不二司法書士事務所」と東京の「不二商標総合事務所」とが現実には混同を生ずるかは疑問である。

事実、上記ユニヴァーサル法律事務所事件では、「法律事務所」の部分まで含めるべきと判示しているので、「不二司法書士事務所」と東京の「不二商標総合事務所」とは類似の判断となる。

そうすると、今回の事件では、業務内容がともに司法書士であったがため、厳しい類否判断になったのかも知れない。ちなみに、当事務所「FUJIMarks.jp」のロゴは、第 4855065 号登録商標である。

【抗弁④:先使用权】

本件登録商標の出願日が平成 17 年 11 月 17 日であるところ、被告 B は、平成 17 年 9 月から被告商標の使用を開始し、東京西部地区や川崎市、横浜市など近隣において、雑誌、電車、新聞折込などへの広告活動を行なったが、判決は、「本件役務の需要者は、全国各地はもちろんのこと、被告の営業活動の中心である関東地域だけでも相当多数に及ぶと考えられる」として、本件商標の出願日までの僅か 50 日間という短い期間では、周知性を獲得したとは認められないと判断された。

なお損害額の算定に関して、被告 B は、平成 18 年 8 月から平成 20 年 6 月までの約 1 年 10 ヶ月の間に、8 億 3196 万円の広告費を支出したとあるし、被告法人は、その後、平成 22 年 12 月の 2 年半の間に 4 億 8469 万円を支出したとあるので、土業の宣伝広告費としては、かなりの高額ではないであろうか。そうすると、本件商標の出願後には、限られた地域とはいえ、それなりの周知性を得ていたであろうことも推測できる。

【抗弁⑤:権利濫用】

被告は、原告から通知を受けるまで本件登録商標の存在を知らなかったし、名称変更を提案したにもかかわらず、原告関係者らは HP 内において原告を攻撃し、名誉と信用を毀損し続けたので、これが権利の濫用に当たると主張したが、判決は、法 39 条により過失の推定があり、被告商標の使用開始も、本件商標のわずか出願前であるなどの理由により、該当しないと判断された。

【損害論】

営業地域の相違や業務内容の相違から、京都ひかりにおける損害の発生が問題になったが、地域に関しては、被告の顧客名簿に京都や大阪府、兵庫県の顧客がいたこと、一方、原告京都ひかりの活動地域が京都府中心であっても、「ひかりアドバイザーグループ」の税理士法人や監査法人は東京都にも事務所があり、関東の顧客もあるので、地域は重なりあっていると判断された。

業務内容についても、原告京都ひかりの HP 中の「業務内容」に記載された業務には、被告の中心業務である債務整理、過払金返還請求に関する業務も含まれるとして、競合関係があり、損害額の算定にあたって、法 38-2 項の類推適用を認めるべきであると判断された。

なお、商標権者である公認会計士・税理士である原告 A 自身は、京都ひかり法人に、無償で独占的通常使用権を許諾している。使用権を許諾している場合のライセンサーとしての商標権者の損害は使用料が対象となるが、本件では無償の通常使用権を許諾したため、被告の商標権侵害があっても、損害の発生がないことになる。本件で原告 A は、被告に対し使用差止だけを請求し、損害賠償を求めていなかったのは、おそらくそのためと思われる。

次に、独占的通常使用権に係る損害額の算定に移るが、前述のように被告荻窪ひかりらは、合計で 23 億円以上もの営業収入を得ているところ、合計で約 13 億円もの広告料を支出している。そこで、これらの広告費を全額控除すべきか否かが問題となった。

判決では、過払金返還請求という専門的な事項については、需要者は情報が少なく弁護士、司法書士の選定にあたっては広告宣伝が重要な情報源になること、実際のところ、過払金返還請求業務に多額の費用を支出している弁護士事務所、司法書士事務所があり、広告宣伝費が高額になればなるほど、その額に見合う形で多額の営業収入が得られていることなどを理由に、被告らの広告費全額を控除すべきと判断した。

些か士業としての矜持や品位に欠けるのではと思われていた弁護士らの TV コマーシャルが、頻繁に流されていた謎が、これで解けた次第である。

そして、最後に事務所名称つまり商標の営業収入への寄与率の算定となるが、以下の 3 点が考慮され、寄与率は 1%と判断された。

- (1) 原告法人の宣伝広告活動が京都の地方紙や HP に限られ、大規模な宣伝広告が行なわれていなかったため、商標としての確たる顧客吸引力を獲得したとは認められない。
- (2) 過払金返還請求や債務整理などは専門性の高いサービスであり、代理人の選定にあたっては、専門的能力の高さ、人柄、サービスの質、報酬額、業績などが重視され、商標に着目して依頼先が決定されるとは考え難い。
- (3) 広告宣伝費が高額になればなるほど、その額に見合う形で多額の営業収入が現に得られていることから、被告らの営業努力が売り上げの獲得に貢献していた。

以上の結果、被告らの売り上げである約 10 億円の 1%に相当する 1028 万 5390 円の損害の支払いが被告らに命じられた。

本件は、我々士業を営む者にとっては、非常に興味深く、また他人事とも思えないが、実際のところ、ロゴマークなどを作成しない限り、事務所名を商標登録しようという事務所は少ないようである。

しかし、日本全国に権利が及ぶ商標権の強さを思うと、専門家である我々自身が、もっと「商標」について考えるべきことのように感じる。

それにしても、最高裁 HP だけでも今月は、11 件もの判決が掲載されている。このような商標事件が頻発している現在、依頼人企業も、自社の大事な商標を守ってくれる商標専門弁理士の存在意義を見直すべきであろう。