

最新判決情報

2011 年

[12 月分]

○マルチタッチ事件

東地判 H23.12.15 H23(行ケ)10207 審決取消請求事件(塩月秀平裁判長)

第 9 類「携帯情報端末」他を指定商品とする米国アップル社の出願商標「MULTI-TOUCH」(標準文字)が、「指で画面を操作する入力方式」を意味し、識別力を欠くとして拒絶されたため、当該審決の取消しが求められた事案である。

しかし、判決でも、以下の事実認定が行なわれ、アップルの主張は認められなかった。

- (1) 本願出願日前の特許出願で、「マルチタッチ入力装置」に関するものが、3 件出願されていた。
- (2) 2007 年に米国で発売され、翌年日本でも発売された「iPhone」や「iPhone touch」に、指で画面に触れて操作するマルチタッチスクリーンが採用されていた。
- (3) 2007 年発行の日経パソコン用語事典 2008 年版には掲載されていなかったが、2008 年発行の 2009 年版には「マルチタッチ(multi touch)」の語が収録されている。
- (4) 日経サイエンス 2008 年 10 月号には、マルチタッチインターフェースの研究が 1980 年代から始められ、2000 年頃に技術上の障壁に関する研究が開始されたことなどが掲載されている。
- (5) 富士通コンポーネント、シャープ、マイクロソフト、KDDI、NTT ドコモ等のサイトで、「マルチタッチ可能な」、「複数の指でのマルチタッチ」、「マルチタッチ対応」等の説明がなされている。

アップルでは、本願商標「MULTI-TOUCH」は、「iPhone」等の製品のため同社が採用した造語であり、特定の意味はなく、アップルの製品との密接な連想関係があるのであり、一般人は技術名と認識しているとしても、それは誤解であって、当業者はアップル社と製品との連想関係を認識していると主張したが、認められなかった。

○ゴールドグリッター事件

大地判 H23.12.15 H19(ワ)11489 同年(ワ)15110 H22(ワ)7740

損害賠償請求事件(森崎英二裁判長)

「カーワックス」のヒット商品「GOLD Glitter」に関わる事案である。ネットで見ると、現在、商品「GOLD Glitter」は、(有)グリッタージャパンにより販売されているが、これが本件の被告である。また文字商標の「GOLD Glitter」は、被告代表者である P1 によって、平成 9 年に出願され、第 4203576 号として商標登録されている。

然るに、平成 6 年 9 月に、被告 P1 との取引において、最初に「GOLD Glitter」の製造販売を開始したのは、原告(株)吉野であったが、当時は商標登録していなかった。原告商品は、原告→被告及び P1→協和興材というルートで販売され、平成 16 年 4 月には、周知商品表示となっていた。

しかし、平成 16 年 4 月以降、被告らは、原告に無断で本件商品の製造を P3 に行わせ、協和興材にそのことを告げずに商品を販売させた。

そのため、吉野が不競法違反を理由として、商標の使用差止と損害賠償を求めた。しかし、判決では、原告商品の周知性は認めしたが、それは、原告→被告及び P1→協和興材という一体のルートにおいて周知されていたので、被告らにとって原告商品は、不競法にいう「他人の」周知商品表示には当たらないとして、不正競争該当性は否定された。

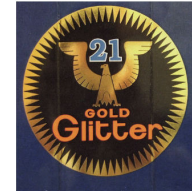
しかし、この一本化された販売ルートには、継続的取引の契約関係が成立していたので、被告らがこれに違反して、P3 に商品を製造させ、協和興材に販売したことは、義務違反に当たり、原告に対して発注数量の減少という損害を与えたので、原告に対する債務不履行として、原告の逸失利益に対する損害の賠償が命じられた。

商標権侵害についても、問題になったが、上記のように、文字商標の「GOLD Glitter」は被告代表者 P1 によって既に商標登録されていたため、原告吉野は、文字部分を除いたロゴ図形(右上掲)を第 5057809 号として商標登録し、被告が使用する商標(右下掲)に対して、商標権侵害と主張した。

(なお、被告商標は公開されていないため、右下掲の被告商標は、知財高裁 H22.5.31 判決(H21(行ケ)10360)事件よりコピーしたものである。同事件を併せて参照されたい。)



しかしながら、判決では、両商標は、外観は類似する余地もあるが、称呼、観念が異なるので非類似の商標であると結論している。両商標の主な相違は文字の有無だけであるのに、どうしてそのような判断になるのか、理解に苦しむ。



さらに判決は、原告が、被告との紛争が生じた時点で、被告の事業を妨げるために右上掲の商標を登録したのは、商標制度を悪用するものであって、権利の濫用であるとした。この点からも、原告に対する裁判所の心証が悪かったようである。

ちなみに、訴訟費用の 3 分の 2 は、原告の負担とされている。

そのほかにも、いくつか争点があるが、省略する。

○ニューメディカ・テック事件

大判 H23.12.15 H22(ワ)11862 損害賠償請求事件(山田陽三裁判長)

原告と総販売代理店契約を締結していた被告が、原告が製造した商品ではなく、被告自身が製造した商品を販売したため、商標の使用差止と損害の賠償が求められた事案である。

被告は 2 社あり、被告らが製造販売した商品は浄水器とそのフィルターである。商標は、それぞれに付されていたが、外部から見えないフィルターに使用された商標と、浄水器自体に付されていた商標とで、被告利益に対する商標の寄与率が、フィルターが 2%、浄水器の販売とレンタルが 15%のように細かく算定されている。

また販売価格が不明な被告商品や、住宅に標準装備された浄水器において、住宅の販売価格に対する浄水器の価格割合が分からない商品については、法 38-3 項の使用料相当額として、3%の賠償が認められている。

○ナーナニーナ事件

東判 H23.12.16 H21(ワ)24207 不当利得返還請求事件 H21(ワ)24210 損害賠償等請求事件 (岡本岳裁判長)

2 つの事件よりなるが、返品商品の代金に関する不当利得返還請求事件は省略し、商標権侵害がテーマになった第 2 事件について紹介する。

もともと業務提携関係にあった原告、被告及び訴外ディアローラの間における内紛である。原告会社は、平成 15 年 12 月に、ディアローラの関係会社を利用し、被告とディアローラとの共同出資のような形態で設立された。業務提携の目的は、統一ブランドを構築し、被告とディアローラが製造した化粧品を、原告を通じて販売するとのものであった。

そして、統一ブランドとして、「Na～na ni～na」が採用され(判決 32 頁)、原告は平成 16 年 12 月に、標準文字の本件商標「ナーナニーナ」を商標登録した。

ところが、原告会社の設立は、ディアローラにとって有利な条件であったようであり、平成 20 年 3 月頃より、業務提携の再編についての話し合いが持たれるようになった。そのような再編の協議の過程で、原告会社代表者であり、かつディアローラの代表者でもあった B の不適切な行為により、被告とディアローラとの信頼関係は破壊され、平成 20 年 8 月に被告より原告に対して、業務提携に関する覚書を解除する通知書が送付された。

その後、被告は、被告商品を原告を通さずに得意先に直接販売するようになったので、原告がこれを債務不履行として損害賠償を請求した。

しかし、裁判所は、被告による覚書解除の通知には正当な理由があることを認め、債務不履行はないと判断した。

このような状況において、商標権侵害が損害賠償請求の原因として利用されたのである。被告が使用した商標は、原告商標のようなカタカナ文字ではなく、英文字の「Na～na ni～na」(右掲)であったため、商標の類否が問題になった。

なお、被告商標は平成 23 年 2 月に商標登録されたが、原告からの無効審判請求により、平成 23 年 10 月に無効とされている。

しかし、判決では、被告商標は、英文字「na」と図形と「nani」と図形と「na」により構成されていることは分かるが、ローマ字では長音記号「ー」は使用されないし、中間の図形部分はハート形の図形であり、装飾的なものであるため、被告商標からは「ナナニナ」の称呼は生じても、「ナーナニーナ」の称呼は生じないとして、非類似の商標であると判断した。

もちろん原告は、被告商標は需要者からも「ナーナニーナ」と称呼されていたと主張したが、これを認めるに足りる証拠はないとして、斥けられている。

しかし、本当に非類似であろうか。上記のゴールドグリッター事件でもそうだが、もともとは同じ商標を使用していた仲間内の分裂であり、それが非類似と判断されたのである。

業務提携の中心である統一ブランドの構築においても、スタンダードブランド「Na～na ni～na」と明記されていたし(判決 32 頁)、その発音に相当するカタカナ文字を原告は商標登録したのであるから、当事者間では、英文字、カタカナとも同じブランドとして認識されていたはずである。

デザイン化された被告商標がいつ頃からどのような変遷で使用されるようになったかは分からないが、少なくとも、被告は覚書解除の通知後に、原告商標に相当するものとして被告商標の使用を開始したのであるから、被告商標は当然に「ナーナニーナ」と称呼されていたのであろう。

裁判所は、原告が提出した証拠からは、そのような事実は認定できないと判断したものであるが、商標の外観を重視し過ぎるように思われる。

ネットで調べると、長音記号の入らない「nana nina」もほとんどが「ナーナニーナ」と表記されていることが分かるので、そのスペリングが確認できるのであれば、「ナーナニーナ」との称呼も十分に認定できたであろう。

ちなみに、訴訟費用の 99%は、原告の負担とされているので、原告あるいは原告代表者でもあるディアローラ代表者 B の心証がかなり悪かったのであろうか。

○アリカ上告事件

最高裁 H23.12.20 H21(行ヒ)217 審決取消請求事件(最高裁第三小法廷)

平成 21 年 3 月 24 日に下された知財高裁判決(H20(行ケ)10414)の上告審判決である。最高裁が商標事件の上告を受理したことも珍しいが、知財高裁判決を取消したこともまた珍しい事件である。しかし、その理由付けには多くの疑問がある。



事案は簡単である。第 35 類を指定役務とする登録商標「ARIKA(ロゴ)」(右上掲)が、不使用取消審判により、指定役務中「商品の販売に関する情報の提供」について登録が取り消された。審決の理由は、被請求人(商標権者)による同社サイトで他社商品(音楽 CD)を紹介するという本件商標の使用は、自社製品ないし自社が開発した商品の広告に過ぎないというものである。

然るに、知財高裁の中野裁判長は、他社が製作、販売する音楽 CD についての内容及び購入方法等について、本件商標を表示して原告のホームページに掲載することは、他人のためにする役務であるとして、本件商標の使用を認め、審決を取り消した。

しかし、中野裁判長は、被告審判請求人側が主張した商標法上の役務の「付随的でなく独立して商取引の対象になり得るもの」との点や、情報提供の対価あるいは販売仲介手数料の存在という有償性については全く判断を怠っていた。そもそもの問題点はここにあったのである。

これらの点を判断すると、審決の方が妥当性が高いようであるし、知財高裁中野裁判官の判断が間違っていたように思われる。

而して最高裁判決であるが、第 35 類「商品の販売に関する情報の提供」の意義について以下のように判断し、知財高裁判決を取り消した。

- (1) 政令別表第 35 類は、その名称を「**広告、事業の管理又は運営及び事務管理**」としている。
- (2) 本件商標出願当時の国際分類(第 7 版)の類別表注釈では、第 35 類の役務について、「**商業に従事する企業の運営若しくは管理に関する援助又は商業若しくは工業に従事する企業の事業若しくは商業機能の管理に関する援助を主たる目的とするもの**」を含むとしている。
- (3) 同一の類似群には、「**経営の診断及び指導、市場調査、ホテルの事業の管理**」が並べられているように、「商品の販売に関する情報の提供」もこれらと同様に、商業等に従事する企業の管理、運営等を援助する性質を有する役務である。
- (4) したがって、「商品の販売に関する情報の提供」とは、**企業に対して、その管理、運営等を援助するための情報を提供する役務を意味し、商品の最終需要者である消費者に対して商品を紹介することは、これに当たらない。**
- (5) 平成 18 年の法改正により小売りサービスマーク登録制度が導入されたように、消費者に対する便益の提供に係る商標登録はその後に開始されたのであり、本件商標はその前に出願されたので、消費者に対する便益を提供する役務が、当時の第 35 類「商品の販売に関する情報に提供」に含まれていたと解する余地はない。
- (6) 而して、被上告人(商標権者)の行為は、同人のウェブサイトにおいて、他社の販売する商品を消費者に対して紹介するためのものであって、企業に対して、その管理、運営等を援助するための情報を提供するものではないので、本件商標を「商品の販売に関する情報の提供」に使用していたということとはできない。

以上であるが、最高裁判決の問題点は次の点にあるように思われる。すなわち、商品を販売する者は、販売促進のため、自社が販売する商品の情報を**無償**で消費者に提供するのが当たり前であって、消費者がお金を払ってまで、つまり有償で商品の販売に関する情報の提供を受けることはあり得ないという前提に立っているということである。

しかし、それは一般論としては当然のことであっても、新しいビジネスモデルとして考えると、品質の良い商品やレア物商品の販売については、有償であっても情報の提供を受けたいという需要者の存在もいる筈であり、たとえばそのような商品情報を有償で提供するサイトを運営する事業者も出てくることになり、当然、出所識別のための商標の使用も考えられるのである。

たとえば、クレジットカードにおいて、一般のカードであれば、年会費無料でメンバーになれるが、ゴールドカードの場合、年会費 1 万円などを支払って、さまざまな商品情報や役務情報の提供を受けたり、コンシェルジュサービスなど特別のサービスを受けることができる。もちろん、これはカード会社にすれば、カード利用の促進という目的の付随的なサービスではあるが、需要者からすれば、高い年会費を支払ってまでも、ゴールドカードを持ちたいという要望があることを意味している。

そうすると、年会費の支払いによって提供されるゴールドカードサービスとは別に独立して、特別な商品情報やサービス情報を有償で提供するという役務も当然に考えられるであろう。否、すでに存在しているかも知れない。しかし、最高裁の判断では、一般消費者向けの商品情報の提供は第 35 類には含まれないといっているが、それでは、消費者向けの商品情報提供サービスはどのクラスに出願すれば良いのであろうか。結局のところ、最高裁判決には、このようなフレキシブルな視点が欠如しているように思う。

而して、上記の理由付けにしても、皮相な見解であることも、容易に理解できる。

たとえば、国際分類第 8 版(ただし本件は第 7 版)における特許庁の説明によると、(1)の政令別表の名称、つまり国際分類の類別表(List of Classes)は、「各類ごとにその類に属する商品又はサービスの概要を示すもの」と説明されている(平成 13(2001).10.2 発行特許庁公報第 7 頁)ように、各クラスのクラスヘディングは、各クラスに含まれる商品やサービスの概要を示しているに過ぎない。つまり、ただの「見出し、表題」に過ぎないのであって、それ以上の意味はない。

(2)の類別表注釈(Explanatory Notes)も類別表に含まれるが、その一般的注釈(General Remarks)は、「類見出し(Class Headings)に掲げる商品又はサービスは、その商品又はサービスが原則として属する類の範囲をおおむね表示したものである。(以下略)」と説明されている(前記特許庁公報第 37 頁)。

そして、第 35 類の注釈は以下のように説明されている(前記特許庁公報第 52 頁)。

注釈

第 35 類には、主として、人又は組織が提供するサービスであって、

- (1) 商業に従事する企業の運営若しくは管理に関する援助又は
- (2) 商業若しくは工業に従事する企業の事業若しくは商業機能の管理に関する援助

を主たる目的とするもの及び広告事業所であって、すべての種類の商品又はサービスに関するあらゆる伝達手段を用いた公衆への伝達又は発表を主に請け負うものが提供するサービスを含む。

(以下省略)

つまり、注釈の説明は、含まれるサービスの限界を示し、それ以外のサービスを排除する意図ではなく、代表的なサービスを記載しているだけであり、一般消費者向けのサービスが当然に排除されるものではない。

判決理由(3)の、省令別表の第 35 類三で、「商品販売情報の提供」が「経営の診断及び指導、市場調査」などと並べられ、同一の類似群に属するとの理由付けは、前記(1)及び(2)の理由が誤っている以上、何らの理由にもならない。そもそも省令別表は商標法の一部を構成するが、商品や役務の類似範囲を定めるものではない(法 6 条 3 項)、そのことは最高裁がいう類似商品・役務審査基準が示す類似群コードも「類似の推定」に過ぎない(「本審査基準の運用について」参照)のであり、これも理由にならない。

そして、理由(5)の小売りサービス登録制度との関わり合いについては、商品情報の提供は、他社商品に関する情報提供であり、自社商品の販売促進のために行うものを意味していないので、直接の関係はないであろう。前記の「注釈」でも、「この類には、特に、次のサービスを含まない。」として、「主たる業務が商品の販売である企業」つまり小売業と明記されているのであるから、やはり「商品情報の提供」の意味を誤解しているようである。

このように考えると、今回の最高裁判決は、第 7 版という過去の国際分類限りの話かも知れないので、現在の実務に影響することはないであろうが、それでも違和感が残ってしまう。ちなみに、知財高裁段階では、第 7 版についての言及はなかった。

いずれにしても、今回の上告人(商標権者)は、他社商品音楽 CD を対価を受けて自社 HP に掲載し「広告」したのではないし、もちろん、需要者から対価を得て、商品情報を提供したのではないので、特許庁審決が最初に判断したように、本件登録商標は、商品販売情報の提供サービスには使用されなかったと考えるべきであり、登録の取り消しは免れないであろう。

商標法上の「商品」や「役務」を考えるに当り、誰の商品を、誰のために、誰から対価を得て、誰に対して提供しているかを考えるべきであろう。この点については、当サイトの「論文・セミナー資料集」に掲載した『『原点に戻ろう』商品性の再検討『東京メトロ事件』より』を一読されたい。

《後日談》

昨日の3月21日に、日本商標協会判決研究部会で、後藤晴男先生に本件アリカ上告事件について、詳細にレポートして頂いた。お話の骨子は、国際分類については、ニース協定の原点に戻り、改正の変遷を追いながら、その時点でどこまでの商品/役務範囲までが、商標登録出願の対象とされていたかを考えるべきとのご教示である。

そこで、「最終需要者向けの商品販売情報の提供」は、第7版においてどのクラスに属するのか質問したところ、第7版段階ではBtoBのサービスだけが対象とされ、小売り役務同様、最終需要者向けのサービス、つまりBtoCは登録の対象とはしていなかったため、第35類「最終需要者向けの商品販売情報の提供」を指定して出願した場合でも、拒絶されるとのご回答であった。

つまり、商標の定義に「立体商標」が含まれない段階で立体商標登録出願をした場合でも、商標法上の「商標」ではないとして拒絶されると同じ理由である。

現在、第7版の商品役務区分解説が手元にないので確認できないが、第35類の役務について、最終需要者向けの商品販売情報の提供は含まれないとの解説はなかったように記憶している。

第8版の区分解説でも、国際分類の【注釈】がそのまま掲載されているので、BtoBを主たる役務としていることは分かるが、逆にBtoCは一切含まれないとの解説はないので、やはり特許庁の説明不足が本件のような誤解を招いた原因のようである。

いずれにしても、現在の第10版では、国際分類の連続番号「C0069」に「Commercial information and advice for consumers [consumer advice shop]」(消費者のための商品購入に関する助言と情報の提供)が明記されるようになったので、現在のプラクティスでは、本件最高裁判決は教訓として以外、特段の意味を持たなくなったようである。

○空手道極真館事件

知財高裁 H23.12.22 H22(行ケ)10343 審決取消請求事件(塩月秀平裁判長)

平成21年10月30日の第一次判決の続審判決である。第一次判決では、本件商標「空手道極真館」の中の「極真」の語について、原告(無効審判請求人)の略称として著名であったか否かについて、審決が十分に審理していなかったとして、無効審判不成立との審決を取消した。

そこで、特許庁が再度審理したが、同じく無効審判請求不成立との審決が下されたため、当該審決の取消しが求められた事案である。

しかし、今回の判決においても、「極真会館」が分裂し、各団体が「極真空手」を承継したと標榜し活動しているという事実が広く知られている以上、「極真」の語は原告の著名な略称として著名であったとはいえないとして、原告の請求を斥けた。

特に判決が、創始者の三女に過ぎない原告が、父である創始者が築きあげた「極真空手」の著名性までも当然に承継するものではないとした点が重要であろう。

○スーパーみらべる事件

知財高裁 H23.12.26 H23(行ケ)10135 審決取消請求事件(飯村敏明裁判長)

第 35 類「飲食料品の小売り」ほかを指定役務とする本願商標「スーパー／みらべる」(右上掲)が、引用商標「MIRABELL／ミラベル」(右下掲)他 2 件の引用商標を理由に拒絶されたので、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「スーパー」の識別性をどのように判断するかである。

判決では、本願引用の両商標は、称呼「ミラベル」において類似する場合がありますが、外観において著しく相違し、かつ本願商標における「『ミラベル』との名称のスーパーマーケット」との観念において類似するとは言えず、取引の実情等を考慮しても、出所の混同は生じないと判断した。



そこで、問題の「取引の実情」であるが、判決では、以下の点が挙げられている。

- (1) 原告スーパーみらべるは、昭和 52 年 10 月ころから営業を開始し、現在東京都北部に 8 店舗を営み、店舗の出入り口には本願商標を表示した看板を掲げ、継続して本願商標を使用してきた。
- (2) 原告スーパーみらべるは、引用商標権者との間で取引および販売をしたことはなく、また、原告の顧客との間で、引用商標に係る商品の出所を認識しているものはいないと推認される(甲 19、弁論の全趣旨)。

上記の(1)の事情はその通りであろう。しかし、(2)の事情は如何なものであろうか。確かに、原告と引用商標権者とはこれまで取引がなかった、つまり、引用商標が使用された商品を原告の店舗で販売したことがなかったため、混同を生ずるおそれがないというものである。

普通の考えでは、本願商標と引用商標とは要部「みらべる／ミラベル」において類似し、現実に引用商標「MIRABELL／ミラベル」が使用された「菓子、パン」などの食料品が、原告のスーパーみらべるで販売された場合、需要者は当然のように、当該スーパー、みらべるが何らかの形で商品の企画や製造に係わった商品であろうとの誤認混同を生ずるであろう。特に、「みらべる／MIRABELL／ミラベル」の語が識別力の高い語である点は混同の可能性を増長させる要因であろう。

しかし、判決は、原告が引用商標権者の商品を扱ったことがないという現実から混同のおそれを否定したのである。それでは、需要者の視点からはどうであろう。原告スーパーの顧客が毎日原告の店舗のみで買い物をしているとは到底考えられない。ということは、たとえ顧客が、原告の店舗で「MIRABELL／ミラベル」という商品が置かれているのを見たことがなかったとしても、他の店舗やネットで引用商標が使用された商品を目にするチャンスは十分にあるのであり、そのときの記憶印象をもって原告との関連性を誤認するおそれはあるであろう。

ちなみに、引用商標 1 の権利者は銀座の(株)和光、引用商標 2 はオーストリアのミラベル社、引用商標 3 はカナダのオーシャン・チョイス社である。

(2)後段の「原告の顧客との間で、引用商標に係る商品の出所を認識しているものはいないと推認される」との点も如何であろうか。甲 19 がどのような証拠かは分からないが、引用商標の商品を見た者は原告の顧客にはいなかったという意味であろうか。

「取引の実情」は、これまで必ずのように取り上げられるが、それがたとえば商標の称呼のように、つまり発音が難しかったり、幾通りにも発音できるような欧文字から成る商標の称呼を判断するに際して、取引の現場でどのように認識されているかを判断することは妥当であるし、必要であろう。

しかし、今回の(2)のように、将来どのように変わるか分からないような取引の事情は、商標の出所混同のおそれを判断する材料としては、妥当ではないように思われるが、如何であろうか。