

最新判決情報

2012 年

[1 月分]

〇ゆうメール事件

東地判 H24.1.12 H22(ワ)10785 商標権侵害差止請求事件(阿部正幸裁判長)

郵便事業(株)が行なう「ゆうメール」サービスが、第 35 類「各戸に対する広告物の配布、広告」他を指定役務とする登録商標「ゆうメール」の商標権を侵害するとして、その使用差止が求められた事案である。

争点は、郵便事業(株)が行なう「ゆうメール」サービスが、指定役務「各戸に対する広告物の配布」に類似するか否かであるが、東京地裁は同一または少なくとも類似すると判断した。

旧日本郵政公社が行なっていた郵便事業は、2005 年の郵政民営化法により、第 1 種郵便物の信書や第 2 種郵便物の葉書、第 3 種定期刊行物等、第 4 種通信教育用印刷物等だけの取扱いとなり、小包類の配達事業は郵便物ではなくなった。その中で、3kg までの冊子等の印刷物や CD、DVD 等の小口の小包を安価に配達する事業の名称が「ゆうメール」である。平成 19 年 10 月より開始された。

なお、これら小包の配達事業は、貨物自動車運送事業法等の対象となっている。(以上 Yahoo!百科事典より)

ゆうメールの対象小包は、いわゆる郵便局に持ち込んだり、郵便ポストに投函して託することもできる。

送付可能なものは、書籍、雑誌、商品カタログ類、会報、各種マニュアル類及び電磁的記録媒体(CD や DVD 等)である。

そこで、裁判所が着目したのは、「商品カタログ、パンフレット、ダイレクトメール」などの広告物であり、そして被告郵便事業(株)もこれらの配達に利用することを宣伝している点である。つまり、広告物を利用者が指定した荷受人に配達する役務であり、原告商標の指定役務「各戸に対する広告物の配布」とほぼ同一の内容となり、少なくとも類似に関係にあると判断した。

確かに、上辺だけみると、広告物を特定の場所に配達し届けるという点では、同じに見えるであろう。そして、被告郵政事業も、営業促進のため、一度にまとめて大量の印刷物の送付を必要とする法人業務用の荷物 of 取扱いに力を入れていることも事実である。その代表的貨物は DM や通販カタログであろう。

しかし、郵政事業が行っている業務は、持ち込まれた荷物を輸送し、配達するだけであり、通常の郵便や宅配便などと変わるところはない。

一方、第 35 類の「広告物の配布」には、「街頭又は店頭における広告物の配布」と「郵便による広告物の配布」が挙げられている(第 9 版)が、いずれも広告代理店の業務であり、依頼企業に代わって(代行して)、広告物を配布する業務である。

これを後者の「郵便による広告物の配布」と考えた場合、広告代理店が行なう作業は、広告物を郵便局に持ち込むまでであり、宛て先への配達も郵便局、つまり郵政事業(株)の業務となり、両者の境界線が明らかとなる。

一方、本件商標の指定役務「各戸への広告物の配布」は、原告がどのような役務を意図して出願し、特許庁がそれをどのように解釈したかは分からない。(審査経過をみると、6 条に関する拒絶理由通知は発せられていない。)

そうすると、指定役務「各戸に対する広告物の配布」には、広告代理店が直接各家まで行って広告物を郵便受けに投函する行為、いわゆるポスティングを意味しているのであり、そこには、依頼企業の依頼により広告物を輸送移動させるという行為は含まれていないように思われる。仮にあったとしても、それは付随的であろう。

たとえば、依頼企業が広告物を自ら用意し、広告代理店に持ち込んで配布を依頼したのであれば、それは「輸送」が主眼ではなく、「配布」が主眼ということになる。

あるいは、広告物の作成から配布までを広告代理店が依頼された場合、第 35 類の「宣伝広告物の制作」と「各戸に対する広告物の配布」という 2 つの役務を依頼されたこととなる。

もし、原告への対価が「輸送」を主とするものであるとしたら、貨物自動車運送事業法との関係も問題になるであろう。

ちなみに、「郵便物の発送代行」は、第 35 類に属し、いわゆる事務代行と同じく「35G03」の類似コードが付けられている。

このように、原告の指定役務と被告郵便事業の役務とは本質が異なるように思えるし、被告もそのように主張したのであろう。

その顕著な違いを考えてみると、人の介在の有無かも知れない。郵政事業のゆうメールを利用して広告物を送付しようとする場合、すでに宛て先は書かれているので、だまって郵便ポストに投函するだけでも良いし、郵便局に持ち込んだ場合でも、配布方法などについて窓口担当者との特段の折衝、交渉、打ち合わせなどがなくとも、郵政事業側はサービスを提供することができる。我々は、郵便配達のプロとしての郵政事業(株)を信頼し、信書や小包の輸送配達を託しているのである。

一方、原告の指定役務「各戸に対する広告物の配布」の場合、原告と依頼企業との間で、配布方法、配布地域、配布時期などについての事前の折衝や打ち合わせが必要であろう。たとえ、広告物の宛て先が依頼企業側で作成済みで、広告物を配布するだけの状態であっても、原告がサービスを提供するに当たっては、必ず依頼企業との打ち合わせが必要となるはずである。

そこには、プロの広告代理店としての配布のノウハウもあろうし、経験もある。そこに期待して企業側は広告代理店に配布を依頼するのであるし、対価を支払う意義がある。

つまり、これが広告代理店として重要な人が提供するサービスであり、単に輸送し配達するだけの被告郵政事業との決定的な違いがあるように思われる。

この点、役務の類否は法的な判断であり、裁判所が類似と認定したこと自体を頭から否定することはできないが、裁判所がどれほど深く両者の違いを考えた上で、類似すると判断したのかについては、疑問がある。

商品や役務は、いろいろな見方ができるものである。フリーペーパーが問題になった東京メトロ事件でも、第 16 類の「雑誌」か第 35 類の「広告」かが問題になったし、テレビ放送でも民放は宣伝広告費により放送事業をペイしているが、テレビ放送は広告代理店の第 35 類ではなく、第 38 類に属する役務である。新聞も雑誌も広告が満載されているが、誰も広告代理店とは言わない。

第 16 類の「新聞」も我々は紙代を支払っているのではなく、紙媒体を利用したニュースの提供というサービスの対価を支払っているのであるが、商標登録の対象は役務ではなく、第 16 類の「新聞」が商標登録の対象である。

法 4-1-7 号に関し、本件では、原告から被告の前身である郵政公社に対して業務提携の提案があり、郵政公社がこれを拒否したこと、そして郵政公社が第 35 類に商標「ゆうメール」を出願したが、原告商標を理由に拒絶されたことが指摘されている。それにも拘らず、その後に被告が「ゆうメール」サービスを開始したことで、被告に対する裁判所の心証が悪かったのであろうか。

本件は、控訴され知財高裁に係属しているが、役務の本質まで踏み込んだ判断を期待したい。

なお今年 1 月から施行された国際分類第 10 版では、第 35 類の「郵便による広告物の配布」は削除され、「ダイレクトメールによる広告」が追加されている。

○クロマックス事件

知財高裁 H24.1.19 H23(行ケ)10194 審決取消請求事件(飯村敏明裁判長)

第 28 類「ゴルフボール、ゴルフ用具」を指定商品とする登録商標「Chromax」(標準文字)が、代理人等により不正登録されたものとして、法 53 の 2 により取消されたため当該審決の取消しが求められた事案である。

53 条の 2 の要件として、取消対象の国内登録商標が、世界貿易機関(WTO)の加盟国の登録商標と同一または類似するものであることが必要であるが、本件審判請求人は、台湾において、第 28 類「ゴルフボール」他を指定商品とする登録商標「Chromax(ロゴ)」(右掲)の商標権者であった。



したがって、この台湾商標と類似する本件商標「Chromax」を、台湾商標権者の国内代理人または代表者であった者が無断で登録した、というのが請求人の主張である。

審決は、これを認めて本件商標の登録を取消としたが、問題は商標権者が台湾企業の国内の代理店であったか否か、そして、本件商標の登録に「正当な理由」があったか否かである。

審決及び裁判所が認定した事実として、本件商標権者(原告)は、被告台湾企業ないしはその国内輸入代理店との間で直接の代理店契約はなかったが、原告と被告の間には、継続的な取引により慣行上の信頼関係が形成され、原告は、国内における被告商品の販売体系に組み込まれるような立場にあったことが認められ、法 53 条の 2 が規定する「代理人であった者」と認定されている。

原告が主張する多額の費用を投じて国内での宣伝広告を行ない、本件商標の価値を高めたとの「正当な理由」についても、商標の価値が高まったとの事実は認められないとして判決では否定されている。

「代理人」の当否について、通常代理契約や直接の取引関係の有無が問題になるが、本件では、**「継続的な取引により慣行上の信頼関係が形成され、原告は、国内における被告商品の販売体系に組み込まれるような立場にあった」**ことが挙げられて居り、判決ではその詳細は説明されていない。

この点は、審決に詳しいが、要点としては、被告商品が、本件商標の出願前の平成 19 年 4 月から平成 20 年 3 月までの間、被告の国内輸入代理店を通じて原告に販売され、その総数は国内輸入量の 95%に上っていたこと、そして原告は独占販売権を付与されていなかったものの、原告のパンフレットでは台湾商標が表示され、「クロマックス総発売元 アイエム株式会社」と記載されていたことなどが事実認定されている。

本条項に関しては、代理人等であった者が無断で外国商標を登録してしまうことは勿論問題ではあるが、代理店ではなくとも、その関係者や周辺の者が無断で登録した場合にも当然に問題となるべきである。しかし、その場合には本条項の適用はなく、この点不合理な結論であった。

したがって、今回の裁判所の判断は、「代理店」の意味をやや広めに解釈し、解決を図った点に意味がある。

なおネット検索すると、「クロマックスボール公式サイト」として原告のサイトがトップでヒットし、サイト上部には台湾商標が表示されている。これでは、どうみても需要者には被告台湾企業の国内代理店としか見えないであろう。

○バッグチャーム形態模倣事件

東地判 H24.1.25 H23(ワ)15964 請負代金等請求事件(大須賀滋裁判長)

本訴として装飾品の未収請負代金の支払いを請求した原告に対して、反訴として被告より原告に対して、形態の模倣(不競法 2-1-3 号)を理由とする損害賠償が求められた事案である。

本訴の請求原因には争いがなかったため、判決では専ら不競法の形態の模倣の該当性が争われている。

形態模倣の対象となった商品は 2 点あるが、原告商品 1 については、原告商品 1 が販売された時点で、被告商品 1 は商品化されて居らず、また模倣されたとされる被告商品 1 がバッグチャームの完成品であるのに対して、原告商品 1 はバッグチャームの部品に当たる兎の編みぐるみの部分だけであり、原告商品 1 が被告商品 1 を模倣したということはいえないし、譲渡したものでもないとして、不正競争行為の成立が否定された。

原告商品 2 については、被告商品 2 を発案し、デザインを決定したのは被告であり、原告はこれを受けてサンプル品と量産品を受注し、原告より請負代金の支払いを受けていたので、費用と労力を投下して被告商品 2 を商品化し、これを流通させるリスクは被告にあったのであり、被告商品 2 は、原告にとり「他人の商品の形態」に当たるとされた。

次に、形態を模倣したか否かについては、両商品において、熊の人形(編みぐるみ)の形状の同一性や、黒色のボンボン、金具及びチェーンの色や形状等の共通性から、両者は似た印象を与えるとしたが、被告商品にあるハート型パスケースの有無、ボンボンの大きさや素材の違い、被告商品にある「Clasky」のロゴ入りハートプレートの有無、被告商品にある鍵取り付け用金具の有無等の違いを指摘し、さらに需要者層が若い女性である点、被告商品 2 が 9345 円に対し原告商品 2 が 4935 円は若い女性にとって安価とは言えず、若い女性による商品の選択購入にあたっては、これらの相違は軽微な差とはいえないとした。

さらに被告商品 2 はパスケース及びキーリングとして使用できるのに対して、原告商品 2 にはこれらの機能はない上、原告商品 2 はゴルフ用品として宣伝され、主にキャディバッグの装飾品として使用されるなど、両商品の用途も同一ではないとした。

加えて、被告商品 2 にある「Clasky」は若年女性に広く知られた顧客吸引力を有するブランドであり、このロゴの入ったパスケースやハートプレートの有無は、需要者である若い女性には重要な相違点であるとして、両商品の形態は実質的に同一ではないとした。

そして判断として、不競法 2-1-3 号にいう「商品」とは、独立して商取引の対象となるものであることが必要であり、商品の形態の一部分が独立した取引の対象ではなく、販売の単位となる商品の一部分を構成しているに過ぎない場合には、当該一部分に形態上の特徴があっても、その模倣が全体としての「商品の形態」の模倣と評価し得るなどの特段の事情がない限り、当該一部分の形態をもって「商品の形態」ということはできないとして、原告商品 2 は被告商品 2 の形態を模倣したものではないと結論した。

最高裁 HP では、両商品の形態が掲載されていないので何とも言えないが、両商品の形態を比較するにあたって判決が、被告商標の顧客吸引力や若い女性という需要者層における識別の可能性に言及している点は、如何なものであろうか。

判決は、相違する点が需要者である若い女性にとって、どの程度の意味があるかを評価したのであるが、形態の模倣とは、形態自体を比較して判断すべきではなかろうか。

なぜならば、不競法が形態の模倣を禁じる趣旨は、新商品の開発には多大の労力、時間、費用など要するところ、新しい形態を模倣し商品化することは、これらのコストやリスクを大幅に軽減でき、フェアな競争を損なうからである。

そうすると、商品の一部の模倣についても、他人が開発し商品化した商品の形態を取り入れて新しい商品を生産し販売した場合においても、模倣者は大幅に開発コストを軽減でき、先行する他人の労力、費用にフリーライドしていることに変わりはないので、不正競争と認めるべきではなかろうか。

判決は、「商品」の一般的な定義を引用し、商品の一部の形態の模倣を排除しているが、着眼点が違うように思われる。

○カムイ事件

東地判 H24.1.26 H22(ワ)32483 商標権侵害差止等請求事件(阿部正幸裁判長)

「KAMUI」商標の下に「ゴルフクラブ」等の製造販売を行っていた共同事業が解消されたことによる当事者間の争いであり、争点は被告側の先使用权(法 32-1 項)の有無である。

原告と被告とは、平成 5 年ころ、共同でゴルフクラブを製造販売することを企画し、翌年カムイクラブを設立し、商標「KAMUIPRO」を両者の共有名義で商標登録した。

共同事業は平成 7 年 2 月に解消し、金型などそれぞれが 50%の権利を有することが確認された。

その後、原告は商標「KAMUITOUR(カムイツアー)」として再出発し、平成 9 年に商標登録した。

一方被告は、その後も「カムイプロ」名のゴルフクラブの製造販売を継続した。

なお「カムイ」の称呼を有する登録商標「CAMUI」は、訴外会社卑弥呼が所有していたため、両者は「KAMUI」に他の語を結合した商標を採用したのである。

然るに被告は、平成 12 年 1 月に、訴外卑弥呼より「CAMUI」商標の使用許諾を受け、「KAMUI」自体の使用を開始した。

原告は、平成 19 年 4 月に本件商標「KAMUI」を出願し、訴外卑弥呼の登録商標「CAMUI」自体が「運動具」に使用されていなかったため、これを不使用取消審判で一部取消し、本件商標「KAMUI」が登録されたが、被告はこれを知らなかった。

一方被告の「KAMUI」ゴルフクラブは、平成 12 年以降、本件商標が出願される前年の平成 18 年までの間、合計 4 万 5 千本が販売され、100 名を超えるプロゴルファーに納品され、各種新聞雑誌で紹介されるなどして、本件商標が出願された時点で、需要者の間に広く認識されることになった。

また被告による商標「KAMUI」の使用には不正競争の目的は認められないとして、先使用权が認められ、商標権侵害が否定された。

また被告標章 4「KAMUI TyphoonPro」と被告標章 5「KAMUI/PRO」に対する差止請求については、被告に対する報復の目的があったとして、正当な権利行使ではなく、権利の濫用と認定された。

○海葉／海陽事件

知財高裁 H24.1.30 H23(行ケ)10252 審決取消請求事件(塩月秀平裁判長)

第 29 類「かまぼこ、加工水産物」他を指定商品とする出願商標「海葉」(標準文字)が、引用商標「海陽」(右掲)と「カイヨウ」の称呼において類似する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。



判決でも両商標の称呼は類似するとされたが、本願商標「海葉」から生ずる「海草の葉っぱ」との観念、引用商標「海陽」から生ずる「海に昇る太陽」との観念の差、そして外観の差から、非類似の商標と判断した。

しかし、「カイヨウ」との称呼が、<海の母音である「あい」も、葉や陽の母音である「おう」も、漢字の読みとしてはありふれた読みであり、これに「K」と「Y」の子音を組み合わせせた「K あい Y おう」との称呼は 2 文字の漢字のありふれた読みからくるもので、外観、観念の相違に比較すると、識別力が弱いものである。>との理由付けをしている点は、些か突拍子もないように思われるが、両商標の観念の認定といい、如何なものだろうか。

○メルクス事件

知財高裁 H24.1.30 H23(行ケ)10190 審決取消請求事件(塩月秀平裁判長)

第 35 類小売り役務を指定役務とする登録商標「**MERX**／メルクス」(右掲)に対して、「メルク」の称呼を生ずる登録商標「**MERCK**」や「メルク」等を理由に無効審判が請求したが、これが認められなかったため、当該審決の取消しが求められた事案である。



争点は、両者の称呼「メルクス」と「メルク」、すなわち語尾音「ス」の有無の類似性である。

判決でも、称呼「メルクス」と「メルク」とは、4 音対 3 音という比較的短い構成音であるため、語尾音「ス」の有無が称呼全体に与え影響は大きいので、観念を持たない単語においては、互いに紛れるおそれはないと判断した。

また、ドイツに本拠をおく原告メルク社が世界的な医薬品・化学品の企業グループとして、国内においても、医薬品および化学品の需要者の間で広く知られていたとしても、薬剤の小売りや化学品の小売りを指定役務とする本件商標とは、上述のように称呼が異なるので、誤認混同を生ずるおそれはないと判断した。

当サイト「[審決データファイル](#)」の「[1 音有無の相違の称呼類似](#)」に掲載したように、語尾音「ス」の有無は常に類否が問題になるところであるが、4 音あたりまでが類否の境界線のようなものである。