

最新判決情報

2012 年

[3 月分]

○オゾン&アクアドライ事件

知財高裁 H24.3.8 H23(行ケ)10184 審決取消請求事件(飯村敏明裁判長)

第 37 類「洗濯」外を指定役務とする被告登録商標「オゾン&アクア／ドライ」(右上段)が、横一連に「OZON & AQUA DRY」あるいは「オゾン&アクアドライクリーニング」「オゾンアクアドライ」のように使用されたため、先登録商標「アクアドライ」(標準文字)を所有する原告が、法 51 条に基づき取消審判を請求したが、これが不成立とされたため、当該審決の取消が求められた事案である。

争点は、被告使用商標が原告登録商標「アクアドライ」と類似するかである。しかし、知財高裁も両商標は類似しないとして法 51 条の適用については審決を支持した。

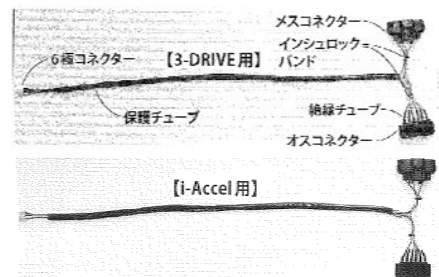
その理由として、被告使用商標中「ドライ」や「ドライクリーニング」の部分はいわゆる「ドライクリーニング」を意味するため識別性を欠くので被告商標は「オゾンアンドアクア」あるいは「オゾンアクア」と称呼されるところ、原告商標「アクアドライ」は特定の観念を生じない造語であるので、両者は称呼、外観とも非類似であり、出所の混同は生じないというものである。

しかし、手続上の問題として、原告からの取消審判請求に対して、被告が提出した答弁書の副本が特許庁により原告に送付されたのが、答弁書提出から 8 ヶ月を経過し、しかも審決書と共にであった点に関し、原告に対して再反論の機会を与えなかったことは、法 56-1 項が準用する特許法 134-3 項に違反するとして、知財高裁は審決を取り消した。

○車種別専用ハーネス形態模倣事件

東地判 H24.3.21 H22(ワ)145, H22(ワ)16414 損害賠償請求事件(岡本岳裁判長)

自動車のアクセルをコントロールする装置を構成する車種別専用ハーネスについて、原告商品(右下)の形態が被告商品(右上)の形態を模倣すると被告が公言したことが、不競法 2-1-14 号の虚偽の事実の告知に当たるとして、原告がその差止と損害賠償を求めたところ、逆に被告より反訴として、原告商品は不競法 2-1-3 号の形態の模倣に当たるとして、原告に対して損害の賠償が求められた事案である。



そこで判決は前提となる被告よりの反訴事件、つまり原告商品の形態が被告商品の形態を模倣したか否かを判断したところ、車種別専用ハーネスのコネクタは、各自動車メーカーの純正品のコネクタの形状と同一にすることが合理的であり、端子の数や内容はあらかじめ決まっており、その機能を確保するためには形状や材質を同一とし、誤接続を防ぐため同一の色彩とする必要があるなど、被告商品の形態は商品の機能を確保するために不可欠な形態であるとして、不競法 2-1-3 号の「商品の形態」には当たらないと判断した。

また被告商品は、商品の機能を確保するために不可欠な形態であるので、商品等表示として周知性を獲得することはできないとして、不競法 2-1-1 号の該当性も否定された。

その結果、被告が原告商品を模倣品と公言したことは、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知に当たるとして、被告に対して判決は不競法 2-1-14 号により原告の逸失利益の賠償を命じた。

OKDDI/Module/Inside 事件

知財高裁 H24.3.28 H23(行ケ)10323 審決取消請求事件(滝澤孝臣裁判長)

第 9 類「電気通信機械器具」外を指定商品とする KDDI(株)の登録商標「KDDI/Module/Inside」(右上)に対して、インテル社より同社の周知商標「intel/inside」(右下)を引用し、法 4-1-15 号に基づき無効審判が請求されたが、不成立とされたため、当該審決の取消が求められた事案である。



いうまでもなく引用商標「intel inside」は周知商標であるが、一見して分かるように、外観、称呼、観念上、両商標は明らかに非類似の商標である。

そこでインテル社としては、「... inside」「... INSIDE」という表示形式が引用商標の要部であると主張した。この点知財高裁も、「... inside」という表現に接した者が商標の構成自体の共通性を想起し得ることは否定できないとして一応の理解を示した。



しかし知財高裁は、

- ① インテル社が「... inside」という商標を出願したのは、他に商標「THE JORNEY INSIDE」だけあり、他に「... inside」という商標を使用した事実がないこと、
- ② 「INSIDE」「インサイド」単独の商標が、インテル社商標よりも先に日立製作所によって、商標登録されていたので、引用商標には高度の独創性がないこと、
- ③ そして、本件商標中「KDDI」の文字も高度の周知性を有していること、

などから、本件商標が引用商標にフリーライドし、希釈化を生ずるおそれはないとして、法 4-1-15 号の該当性を否定した。

そしてインテル社では、7 号公序良俗違反も主張していたが、これに関して知財高裁は、引用商標が既に高度の周知著名性を有していたから、被告は、その存在を知った上で本件商標出願の及んだものと推認されなくもないとして、若干の非難可能性を認めた。

しかし、知財高裁は、最終製品に内蔵された商品は外観上見て取ることができないため、内蔵されていることを示唆する「... inside」という表示が有効であることを期待して敢えてその着想を取り入れて本件商標を出願したとしても、公序良俗違反となるものではないと判断した。

若干の批判を加えてみる。まず①のインテル社が「intel inside」以外の「... inside」という商標を出願したのが 1 件だけであり、他に使用したことがないとの知財高裁の指摘であるが、そのような事実があっても、「intel inside」との表現や表現形式が新規であり、十分に著名であったことに変わりないので、①は主たる理由となるものではない。

②の日立製作所の登録商標「INSIDE」「インサイド」という商標があったから、「... inside」の独創性が高くないとの指摘も外的外れである。日立製作所が登録したのは単独の「INSIDE」であり、「intel inside」という表現形式の商標とは構成がまったく異なっている。単なる「INSIDE」「インサイド」では何が内側にあるのかが分からないので商標登録されたのであろう。仮に「IC INSIDE」という商標だとすると「IC チップが入っている」というだけで、単なる記述的な表現になってしまい、識別性に問題があるであろう。

その意味で、③とも関係するが、もし本件商標に「KDDI」の文字がなく、「Module Inside」だとしたら記述的となり、インテル社もそこまで権利主張するかどうか疑問がある。逆に本件商標中に「Module」の文字がなく、「KDDI Inside」だとすると、完璧に「intel inside」をパロディー化したことになり、インテル社としては、より憤ったとしても、出所の相違は明らかであり、今の知財高裁では、違法性は認められないであろう。

その意味で、本件商標中に「KDDI」や「Module」の文字を入れたことは、パロディとしての避難可能性を回避し、登録の際の識別力を確保するのに有効であったといえる。

表現形式の類似性が問題となった事件では、「東京ウォーカー」のように「地名＋ウォーカー」という表現形式が争われた「ガールズウォーカー」他一連の知財高裁判決(H21.4.8)がある。

その後、商標「函館ウォーカーズ/マニュアル」事件(無効 2009-890123)では、出所混同のおそれが認められ、登録が無効とされているので、先の判決の意義があったようである。