

最新判決情報

2012 年

[5 月分]

○三相乳化事件

知財高裁 H24.5.16 H23(行ケ)10244 審決取消請求事件(塩月秀平裁判長)

不使用取消審判において、被告商標権者が使用する「三相乳化」(右掲)の文字が商標としての使用か、あるいは商品「化粧品」の製法を表示するに過ぎないかが争われた事案である。



「三相乳化」とは耳慣れない語であるが、神奈川大学のベンチャーとして設立された未来環境テクノロジー株式会社のサイト<www.ku-mkt.co.jp>によると、従来の乳化方法で使用される界面活性剤の代わりに、柔らかい親水性ナノ粒子の物理的作用力を利用した新しい乳化方法であり、神奈川大学工学部 T 教授によって開発された技術のようである。

2005 年に特許出願され 2006 年に神奈川大学の名義で特許されている。三相乳化により生み出されたスーパージェルは、化粧品をはじめとする商品分野への応用が可能と紹介されている。

一方被告商標権者のサイトによると、同人が使用する「三相乳化」技術は、日本大学工学部の S 教授が開発した技術であり、判決で問題になったパンフレットでは、被告は 30 年以上前からこの技術により化粧品の製造を行なっているようであるので、同じ「三相乳化」でも原告が主張する技術とは異なる技術のようである。

実際、被告の反論では「油化学の専門家の中で使用される『三相乳化』の用語の意味と被告が使用する『三相乳化』の用の意味は一致していない」と主張されている。

そうすると、被告が使用してきた「三相乳化」の語は、日大工学部の S 教授が命名した造語のようであり、それが後年神奈川大学 T 教授が開発した技術と同じ名称となったことが、本件の発端となったことが推測される。

そのためであろうか、判決では被告は被告商品が「三相乳化」技術によって製造されたという事実を示すにとどまらず、被告商品の特徴が「三相乳化」にあることを示すために本件商標を商標として使用していると認定し、さらに原告が主張する新しい「三相乳化」技術は、未だ一般的な用語になっていくものではなく、油化学の専門家ではない一般の需要者には技術内容として理解されるものではないと認定され、審決が支持されている。

本件の個別的な解決法としては判決の判断が妥当のようであるが、その結果将来の問題として、登録商標としての「三相乳化」と、化粧品の製造方法としての「三相乳化」の2つの語が「化粧品」について使用されることになり、それらの語が必要者らに浸透して行くと紛らわしい事態となるであろうことが懸念される。

○健遊館事件

知財高裁 H24.5.23 H23(行ケ)10450 審決取消請求事件(滝澤孝臣裁判長)

第 35, 36, 39, 44 類を指定役務とする登録商標「健遊館」(標準文字)に対して、高齢者向け賃貸住宅「健遊館」を運営する原告より、法 4-1-15 号違反を理由に無効審判が請求されたが、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、原告使用商標「健遊館」の周知性である。

本件商標権者である被告(株)健遊館(本社名古屋市)は、2001 年 3 月より介護保険法に基づく通所介護事業を営み、都内に 28 件、名古屋市・半田市に 9 件、近畿地区に 1 件のデイサービスセンターを運営している。本件商標は、**2010 年 8 月**に出願し、2011 年 7 月に商標登録されている。

他方、請求人である原告(株)白水館は、岐阜県白川町に本店を有し、**2010 年 6 月**より同町白川病院に隣接して高齢者向け賃貸住宅を運営している。したがって、本件商標は、原告施設の開設後に被告により商標登録出願されたことになる。そのため、原告は被告登録商標に対して無効審判に及んだ次第である。

しかし、本判決においても原告商標の周知性は認められず、原告の請求は棄却されている。

上記のように、原告施設が開設されたのは、2010年6月であり、原告はこれを報道する岐阜新聞(中濃版)や中日新聞(中濃版)、朝日新聞(岐阜版)などの記事を主たる証拠とし、さらに施設パンフレットの配布状況、インターネットや雑誌記事等を周知性立証の証拠として提出したが、判決では、これら新聞各紙の読者らが原告施設の存在を認識した可能性は認められるものの、その地域は限定的なものであり、法4-1-15号が必要とする地域的範囲についてまで周知されていたとは認められないと判断した。

商標法4-1-10号ないし同15号に必要とされる周知性の地域的範囲は、必ずしも全国的なものを必要とするものではないが、一般的には、1つの都道府県内程度では足りず、近隣数県程度ないしは北海道一円、九州一円程度の周知性が必要とされている。

この点は、不競法においても同じであるが、genki 21 事件判決(東京地裁 H22.4.23)では、ネットショップは全国の需要者を対象としているので、商標の周知性も全国的に周知であったことが必要であるとされ、周知性が否定されたケースがある。

一地方で周知性されていれば足りると判断された不競法のケースを挙げてみる。なお参考として対象となった地域の平成19年頃の人口を並記したが、「その近郊」や「周辺地域」は除外した数字である。

- 菊屋総本店事件(福島地裁判 S30.2.21):福島市内とその近郊(約28万9千人)
- ニューアマモト事件(最判昭 34.5.20):愛知県を中心とする数県(静岡県岐阜県を含み約1326万人)
- 三愛事件(東京地判 S37.6.30):東京都を中心とした地域内(約1281万人)
- 京橋中央病院事件(東京地判 S37.11.28):東京都中央区を中心とした地域(約6万2千人)
- サカエ事件(大阪地裁堺支部 S39.6.3):大阪市南部と堺市内
(約105万人:大阪市南部は住吉区、東住吉区とした)
- 山県西部駐車場事件(長崎地裁佐世保支部 S41.2.21):佐世保市内(約25万4千人)
- 札幌ラーメンどさん子事件(東京地判 S47.11.27):東京都及びその近郊(1281万人)
- ピロピタン/ピオピタン事件(大阪地判 S51.4.30):青森県八戸地区(約24万6千人)
- 勝れつ庵事件(横浜地判 S58.12.9):横浜市中区常葉町付近を中心とした周辺地域
(横浜市中区として約14万2千人)
- ジェットスリムクリニック事件(東高判 H3.7.4):静岡県内(約379万人)

なお本件とは別に、被告所有の登録第4797745号商標「健遊館」(第43類)に対しても、無効審判請求、判定請求、不使用取消審判請求がなされ、それぞれ審決や判定がされている。

○インディアンモトサイクル事件

東地判 H24.5.30 H22(ワ)38525 商標権侵害差止等請求事件(大須賀滋裁判長)

オートバイのブランド「Indian」については、これまでも多数の判決が残されているが、裁判所の基本的なスタンスは、かつては米国の有名ブランドであったものでも、同社が倒産し、それから40年余りも経過した後では、当該商標を日本の企業が商標登録したとしても、商標法4-1-10号、同15号、同19号に規定する「他人の業務」に相当するものは存在しないので、法律上瑕疵のない商標権として有効であるというものである。



原告は、商標権者である日本企業であり、被告は、旧インディアン社の米国商標権の承継人である現インディアン社が製造した「Indian」ブランドのオートバイをアメリカから輸入販売した。これに対して、原告よりインディアン商標の使用差止が求められた。

被告は、抗弁として原告商標権は法4-1-10号、同15号、同19号、法4-1-7号に該当し無効理由がある旨及び権利濫用である旨を主張したが、上述の通り判決では、原告商標権が有効であることを前提に、無効理由はなく、また原告にフリーライドの意図も認められないとして、商標権侵害を認めた。

○テンポスマート事件

東地判 H24.5.31 H24(ワ)5333 商標権侵害差止等請求事件(高野輝久裁判長)

第 37 類「中古品を使った設備及び内装工事」を指定役務とする登録商標「テンポス」(標準文字)の商標権者が、「不動産店舗販売の仲介」の役務の提供にあたり使用する商標「テンポスマート」およびロゴマーク(右掲)に対して、商標権侵害を理由にその使用差止を求めた事案である。



被告が行なった役務は、飲食店をいわゆる居抜きで賃貸する物件の仲介業務であり、指定役務の分類としては第 36 類に該当する。したがって、原告商標権の第 37 類「中古品を使った設備及び内装工事」とは、関連する部分もあるものの、類似商品・役務審査基準で一応非類似の役務と扱われているように、判決でも非類似の役務と判断された。

また商標としても、被告商標「テンポスマート」は、「mart」が「市場」を意味するとしても、全体としての一体性が弱く、付加的な語であるとの事情はないので、一連に「テンポスマート」と認識され、原告商標「テンポス」とは非類似の商標であるとして、原告の請求を棄却した。

商標実務に携わる者として特段の違和感はないが、「mart」の語については、本願商標「キンシ正宗／ホリデイ／HOLIDAY」が引用商標「holiday mart」に類似するとした審決例(H62-15520)もあるように、「テンポス」のような識別性の高い造語に「mart」の語が結合した場合には、類似商標との判断もあり得るであろう。

○電装現代仏壇事件

知財高裁 H24.5.31 H23(行ケ)10332 審決取消請求事件(飯村敏明裁判長)

第 20 類「仏壇」を指定商品とする登録商標「電装現代仏壇」(右上掲)に対して、同じく第 20 類「仏壇」を指定商品とする先登録商標「現代」、「現代仏壇」及び「現代仏壇(ロゴ)」(右下掲)を理由に無効審判が請求されたが、商標非類似としてこれが認められなかったため当該審決の取消が求められた事案である。

電装現代仏壇



類否のポイントは、「電装」の語の扱いである。

「電装」の語について判決では、仏壇内部を照明器具で照らす仏壇は遅くとも平成 7 年から販売されていたが、それらの商品のカタログにはたとえば「院玄電装用」、「院玄灯用電装品」、「リン灯用電装品」、「輪灯電装装置」のように「電装」の前後に「品」、「用」、「装置」の語が付加され、「電装」単独で仏壇の機能や用途を表すものとして使用された例がないことなどから、本件商標の登録査定時に、取引者、需要者が「電装」の部分、仏壇の効能や用途を意味すると一般的に認識されていたことはないとして、本件商標の特徴的部分が「現代仏壇」であるとの原告の主張を斥けた。

その結果、本件商標は「デンソウゲンダイブツダン」および「デンソウゲンダイ」の称呼を生ずるので、「ゲンダイ」および「ゲンダイブツダン」の称呼を生ずる各引用商標とは非類似であると判断した。

しかし、「電装」の語が「電気関係の装置を備えつけた」ことを意味することを判決が認め、本件商標の出願前に電気照明を備えた仏壇が販売されていたのであるから、たとえそれらの商品の説明において「院玄電装用」や「院玄灯用電装品」、「輪灯電装装置」のように「用」「品」「装置」の語が付加されていたとしても、需要者の認識は電気照明がついた仏壇であることを認識しているのであるから、本件商標「電装現代仏壇」に接した場合も需要者らは電気照明がついた仏壇を認識することに変わりがないのであり、そうすると「現代」の語が識別性のある語として商標登録されているのであれば、両商標は類似商標といわざるを得ないであろう。判決の判断は、形式的に過ぎるように思われる。

○ランボルギーニ事件

知財高裁 H24.5.31 H23(行ケ)10426 審決取消請求事件(飯村敏明裁判長)

第 12 類「自動車並びにその部品及び付属品」ほかを指定商品とする登録商標「Lamborghini(ロゴ)」（右上掲）に対して、同じスーパーカーで知られるランボルギーニ社より同社の登録商標「LAMBORGHINI(ロゴ)」を理由に無効審判が請求されたが、特許庁では本件商標の称呼「ランボルミニ」は引用商標の称呼「ランボルギーニ」とは非類似であるので法 4-1-19 号に該当せず、また同 7 号公序良俗違反にもならないとして L 社の請求を不成立としたため、当該審決の取消が求められた事案である。



しかし、被告商標権者は本訴の口頭弁論に出頭せず、答弁書も提出しなかったため、原告 L 社の主張に対して擬制自白が認められている。

その中で裁判所は、本件商標の称呼のうち「ランボルミニ」は引用商標の称呼「ランボルギーニ」に類似すると判断し、出所混同のおそれがあるので本件商標は法 4-1-10 号、15 号 19 号に該当するとして審決を取り消した。

被告は、原告ランボルギーニ・ムルシエラゴを模した 1 人乗りカスタムバギーを製造し、「Lamborghini」「ランボルミニ」と称して販売したが、被告ホームページは現在大幅にリニューアルされ、6 月 15 日にオープンされる模様である。

○ザ・ブリッジ事件

知財高裁 H24.5.31 H23(行ケ)10348 審決取消請求事件(飯村敏明裁判長)

第 41 類「哲学の教授その他の技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務とする登録商標「The BRIDGE」が不使用取消審判により登録が取り消されたため、当該審決の取消が求められた事案である。

原告商標権者である米国企業は、通常使用権者である国際サイエントロジー協会(「CSI」)とサイエントロジー東京による本件商標の使用証拠として、①ウェブサイトにおける使用、②宗教哲学に係る書籍と通信教育に関するポスター、③米国から輸入した「THE BRIDGE TO TOTAL FREEDOM」を表題とする印刷物を提出した。

しかし審決では、①のウェブサイトにおける使用は英語圏のみならず日本からも閲覧可能であるが、そのことをもって我が国の需要者を対象としたものとは認められない、②の書籍とポスターに表示された商標「ブリッジ®」は本件商標と同一性がない、③は宗教哲学の教授に付随して生徒に譲渡されるものではなく、独立した印刷物である、として本件商標の使用を否定した。

しかし判決では、③の印刷物についての使用を取り上げ、これは生徒向けの資料として輸入し、部数も限られたものであって、不特定多数の者に対する販売を目的としたものではないので、サイエントロジー哲学の教授という役務の提供を受ける者の利用に供するものであるから、法 2-3-3 号の使用に該当するとして、審決を取り消した。

なお③の印刷物に表示された本件商標の態様としては、

①表題部分の「THE BRIDGE TO TOTAL FREEDOM」中の冒頭の「THE BRIDGE」の部分、

②左上部に記載された「The following are additional training services that may be done at various points on The Bridge®」の最後の「The Bridge®」の部分、

③右上部に記載された「The following are additional processing services that may be done at various points on The Bridge.」の最後の「The Bridge」の部分、

の3箇所であり、さらに最下部に「…The Bridge, …are trademarks and service marks owned by RTC and used with its permission」のように、「The Bridge」が米国企業の登録商標であり、権利者の承諾の下に使用されていると明記されていた点に判決は着目した次第である。

使用の態様については議論があるところであろうが、たとえ文章中に登録商標を使用した場合でも、文中の商標部分が登録商標であることを別途明記することで登録商標の使用と認められ得ることは、実務上参考になるであろう。

なおセミナーの教材として使用される「印刷物」が、第 16 類に分類される独立した商品である「印刷物」と見るべきか、あるいは法 2-3-3 号に規定する主たるサービスの提供に際し、その利用に供する物と見るべきかについては、**デールカーネギー事件**（東高判 H12（行ケ）109）（青林書院「最新判例からみる商標法の実務」P104）で判示されているので参照されたい。

ORCタバーン事件

知財高裁 H24.5.31 H24（行ケ）10019 審決取消請求事件（芝田俊文裁判長）

第 43 類「飲食物の提供」を指定役務とする登録商標「アールシータバーン」に対して無効審判を請求したが、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、取消事由 1 の商標法 3-1 項柱書き該当性である。



原告は、サントリーHDの子会社であり、平成 21 年 10 月 1 日、東京の丸の内トラストタワーにレストラン「RC TAVERN」をオープンした。「RC」は原告が経営する飲食店「Rose & Crown」の頭文字と英語で居酒屋を意味する「TAVERN」との組合せであり、特徴的なものである。

一方、被告商標権者は、原告店舗がオープンしてから僅か 20 日余り経過した同年 10 月 24 日に本件商標を出願し、商標登録された。それが、たまたま原告店舗名と同じとなったのか、あるいは原告が剽窃的に商標出願したのがポイントである。ただし、被告から原告に対して、本件商標権買取りの申し出などは、これまでなかった模様である。

なお審判段階で提出された状況証拠として、被告が平成 23 年 5 月までに 45 件の登録商標を有し、指定役務が非常に多岐にわたっていること、商標が手書きされていること、登録料が 5 年納付であること、登録商標の多くが第三者が使用する商標と一致していること、被告が高齢者でこれらの事業を行っていないことなどが原告から指摘された。

しかし審決においては、法 3 条 1 項柱書きの「自己の業務に係る商品又は役務について使用する商標」とは、現に使用してなくとも、近い将来使用する意図があれば足り、この点について合理的な疑義がある場合にのみ登録が受けられないとし、本件においては合理的な疑義は認められないとして請求不成立と判断した。

しかし判決は、「自己の業務に係る商品又は役務について使用する商標」に当たることについての立証責任は権利者側にあるところ、本件商標についてはこれを認めるに足る証拠が一切提出されていない上、原告使用商標が特徴的であって、店舗オープン前から宣伝広告が行なわれていたこと、本件商標の出願日がこれらに近接していることなどから、被告は原告使用商標を認識した上で、これに類似する本件商標を出願したものと考えられるとした。

さらに、被告は本件商標以外に 44 件の商標を登録し、それらの中には被告とは無関係に類似する商標を使用しているものが確認されるなど、これらの事実を総合すると、被告は、他社の使用する商標や商号について商標登録をして収集しているに過ぎないのであり、被告の将来自己の業務について使用する意思があったとは認められ得ないとして、審決を取り消した。

商標の価値は創作ではないというものの、本来誰の商標であるかが客観的に理解できるのであれば、審判段階において本件商標の登録を取り消しても差し支えはなかったようにも思われる。その上で、被告が本当に本件商標を自己の業務について使用する意図があるのであれば、訴訟手続きにおいて立証できるのであるし、何よりも、審判段階で明瞭に証明することができたはずであろう。