

最新判決情報

2012 年

[7 月分]

〇ペアルーペ不正競争事件

東京地裁 H24.7.4 H22(ワ)41231 不正競争行為差止請求事件(大須賀滋裁判長)

眼鏡の上から掛けられる眼鏡型ルーペ「ペアルーペ」の類似品「ズームシニアグラス」の販売差止が求められた事案である。争点は、原告商品「ペアルーペ」が「ルーペ」か「眼鏡」か、そして原告商品の商品等表示性の有無などである。

まず判決は、不競法 2-1-1 号の「商品」について、商取引の目的として第一次的に注目されるのは、その物の機能であるので、「商品」の種別は機能によって画されると定義し、原告自身が原告商品を「…双眼タイプのルーペです。」「…双眼拡大鏡です。」と言い、また被告も被告商品を「…双眼式ルーペ」と言っていることから、両者商品は物を拡大して見る道具、すなわち「ルーペ」であると判断した。

次に商品等表示性について判決は、両者商品の特徴を、①耳と鼻に掛ける眼鏡タイプの形態のルーペであること、②レンズ部分が眼鏡の重ね掛けができる程度に十分に大きい一対のレンズを並べた形状であることの 2 点を挙げたが、これらの特徴を有する他社ルーペが、原告商品が周知性を獲得したと主張する平成 21 年 4 月当時存在したことをもって、原告商品が独特の形態的特徴を有していたとは認められないとして、不競法により保護される商品等表示性を否定した。

不競法の適用において、他社商品の存在がキーポイントになることが理解される。

〇サムライジャパン事件

大阪地裁 H24.7.12 H22(ワ)13516 商標権侵害差止等請求事件(山田陽三裁判長)

第 25 類「被服」他を指定商品とする登録商標①「SAMURAI」(ロゴ、右掲)及び②「SAMURAI/サムライ」の権利者が、web 専門ショップであるフットサルショップ「SAMURAI/JAPAN」に対して、商標権侵害を理由にその使用差止と損害賠償を求めた事案である。



「侍ジャパン」は、2009 年に開催されたワールドベースボールクラシック(WBC)に出場した日本チームの愛称として知られているが、被告はフットサル用ユニフォーム、T シャツ、ソックス等の被服類を販売するウェブ専門ショップの名称として「SAMURAI/JAPAN」を使用し、「SAMURAI/JAPAN」を表示したオリジナル商品を販売した。

被告が販売した商品の大半は第 25 類の「被服」に該当するが、「ユニフォーム」など第 25 類でも「運動用特殊衣服」(24C01)に該当すると思われる商品があったため、判決では最初に商品の類似性について判断した。

ここで判決は、「ユニフォーム」は第 25 類中の「運動用特殊衣服」に該当し、原告登録商標の指定商品「被服」には含まれないが、被告が「被服」に含まれる「ポロシャツ、T シャツ、スウェット、インナーシャツ」等と併せて「ユニフォーム」を販売していることを理由に、一般に同一営業主による製造または販売されていると認められる類似商品であると驚くべき判断をした。

また被告商品がフットサル専用の商品であるので「運動用特殊衣服」であり、通常の「被服」とは品質や用途が異なるとの被告の主張については、素材やデザイン等の観点からみても、被告商品を普段着として使用することに何ら支障はないとして斥けている。

スポーツウエアが普段着として着られるようになった昨今、日常の商標実務でも「被服類」と「運動用特殊衣服」との境界に悩まされて居り、特定のスポーツ専用かどうかを基準にそれなりに判断してきたが、今回の判決のような判断をされると今後は考え方を変えなければならないのかも知れない。この点はさらに議論されるべきであろう。

次に、被告は右掲の 3 点の商標を使用した。原告登録商標との類似性に関しても判決は面白い判断をしている。

まず上段と中段の商標については、「SAMURAI」の文字が下段の「JAPAN」の文字に比べて、上段が約 12 倍、中段が約 10 倍大きいことから、「SAMURAI」の文字が出所識別標識として支配的な印象を与えるので原告登録商標に類似するが、下段の商標は約 1.5 倍であるので支配的な印象を与えるとはいえないため、「サムライジャパン」の一連一体の称呼が生ずるので原告商標とは非類似であると判断した。



しかし、被告サイトを見ると、「SAMURAI JAPAN」と横書きした表示が随所に見られ、需要者は「サムライジャパン」のサイトであることを認識した上で商品を選別するのであるから、上段や中段のような表記態様であっても、いずれも「サムライジャパン」と認識し、称呼するのではなかろうか。



たとえば、エルレガーデン事件（知財高裁 H21・2・24 H20（行ケ）10347）でも、「ELLE」を大きく、「GARDEN」の文字を小さく表記した商標について、商標は類似するが、使用状況からバンド名「エルレガーデン」を表していることが明らかであるとして、出所混同のおそれはないと判断したことも参考になるように、商標の称呼の認定は、個々の商標だけからではなく、商標が使用されている状況全体からも判断するべきであろう。

それとも判決は、混同の可能性を判断したのではなく、単に商標の類似性についての判断基準を示しただけであろうか。

次に、本件登録商標「SAMURAI／サムライ」が普通名称であるので法 3-1-6 号により識別性を欠き、無効理由があると被告が主張した点については、当然のことながら、簡単に退けられている。

最後に損害賠償の算定において、法 38-2 項の損害額の推定において、被告商標の寄与率を 20%とした点、そして法 38-3 項の使用料相当額については、使用料率を 3%とした点は、参考になるであろう。

○ファンタジーライフ事件

知財高裁 H24.7.12 H23(行ケ)10372, 同 10373 審決取消請求事件(芝田俊文裁判長)

第 9,41 類のゲーム関係の商品や役務を指定した「ファンタジーライフ」(標準文字)及び「FANTASY LIFE」(標準文字)が、オンラインゲームに使用される引用商標「fantasy LIFE／mabinogi／マビノギ(ロゴ)」(右掲)により拒絶されたため、当該審決の取消が求められた事案である。



争点は、結合商標の要部判断と外観の相違による出所混同のおそれである。

判決では、結合商標に関する判断基準を示したリラ宝塚最高裁判決(昭 37(オ)953)を前提に、引用商標において中央の「mabinogi／マビノギ」の部分は、上段の「fantasy LIFE」の部分に比べて高さが約 5 倍、幅が約 2 倍と強く支配的な印象を与える部分であるのに対し、「ファンタジー」の語は空想ゲームというゲームのジャンルを表す識別力の弱い部分であること、そして両商標は外観において著しく異なることを理由に、「ファンタジーライフ」の称呼観念において共通する部分があるとしても、出所混同を生ずるおそれはないとして審決を取り消した。

特許庁側では、「ファンタジー」の語は、「ファイナルファンタジー」のように他の語と結合して識別力を発揮すると主張したが、判決では「ファンタジー」の語はあくまでもコンピュータゲームのジャンルを示すので識別標識として支配的印象はないと判断している。

それでは、「ファンタジーライフ」の文字からなる本願商標は、出所識別標識としての識別力はどのようなであろうか。

一方、引用商標においても、もし「fantasy LIFE」の部分についても権利主張をしたいのであれば、出願の際に当該部分をもう少し大きく表記して出願するべきであったろう。

○クールボス事件

知財高裁 H24.7.18 H23(行ケ)10436 審決取消請求事件(塩月秀平裁判長)

商標は非類似なので法 4-1-11 号には該当しないが、著名性のため出所混同を生ずるおそれがある(法 4-1-15 号)と判断された事案である。

第 25 類「通気機能を備えた作業服、洋服、コート」を指定商品とする登録商標「クールボス」(標準文字)に対して、ドイツのフーゴ・ボス社が右掲の商標「BOSS/HUGO BOSS」および「BOSS」からなる商標を引用し無効審判を請求したが、これが不成立とされたので、当該審決の取消が求められた。



判決では、本件商標「クールボス」と引用商標「BOSS」とは類似しないので法 4-1-11 号には該当しないと判断した。

次に、法 4-1-15 号の出所混同のおそれについて、判決では、引用商標は海外及び我が国で紳士服及び紳士用品について著名であることを認定した。その一方、被告は、本件商標「クールボス」を「小型ファン付き作業服」について使用しているところ、パンフレットには「涼しい」「作業服」との記載があるので、「クール」の文字は説明的で出所表示機能を有しないのに対し、「ボス」の語の観念である「親分、上司」は作業服とは結びつかず、また作業服を「ボス」と呼ぶこともないので、本件商標から原告商標を想起する可能性が高いとした。

そして、引用商標は紳士服、紳士用品について著名であり、作業服の購入者は男性が多いので「クールボス」の商標で作業服が販売されると、フーゴ・ボス社またこれと営業上何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、出所について混同を生ずるおそれがあると判断した。

しかし、どうであろうか。判決が指摘しているように、フーゴ・ボス社の商品は、国内でも直営店や有名百貨店で販売されているが、消耗品ともいえる作業服をわざわざ有名百貨店に買いに行くであろうか。しかも、被告の商品は小型ファンがついた作業服というユニークな商品であり、たとえ商標中に「ボス」の語があったとしても、おそらく有名百貨店では売られない「小型ファン付き作業服」をあドイツの有名ブランド「BOSS」の製品であると勘違いする需要者がいるであろうか。

ちなみに、価格・Com ではフーゴ・ボス社の商品は、スーツが 36,000 円から 148,000 円で売られており、これでもスーツとしては決して安い方ではないが、判決が想定する値引きをしない有名百貨店であれば、かなり高額で商品が販売されていることは想像に難くない。

他方、「小型ファン付き作業服」に付けられた「クールボス」の商標からは、暑い屋外の作業を被告商品を着て涼しげにしている現場監督が目に見えてくるが、そうするとフーゴボス社の商品と被告商品とは同じく「男性用」であっても、需要者層は明らかに異なり、用途も価格も販売店も異なるので、本件商標の指定商品中、「洋服、コート」についてはともかくも、「通気機能を備えた作業服」についてまで出所混同のおそれがあると判断した点は、行き過ぎのように思われる。

被告も、販売ルートや需要者の相違から出所混同のおそれはないと主張したが(判決 23 頁)、一顧だにされなかった。

○パワーウェブ事件

知財高裁 H24.7.19 H23(行ケ)10375 審決取消請求事件(芝田俊文裁判長)

第 25 類「運動用特殊衣服、運動用特殊靴」を指定商品とする本願商標「POWERWEB」が、引用商標「POWERWAVE/パワーウェーブ」(右掲)に類似するとして拒絶されたので、当該審決の取消が求められた事案である。

POWERWAVE
パワーウェーブ

判決では、両商標を構成する「POWER」「WEB」「WAVE」の語が、意味がよく知られた英語であり、「POWER」の語はスポーツの分野で多用されることから、称呼上は類似するものの、聞き分けることは必ずしも困難ではなく、また両商標は、外観及び観念上の相違が称呼上の類似性を凌駕しているので、類似しないとして審決を取り消した。

判決に賛成である、むしろ審決の方が称呼の類似性を重要視しすぎたように思われる。

○メープルシロップ事件

知財高裁 H24.7.25 H24(行ケ)10080 審決取消請求事件(高部眞規子裁判長)

不使用取消審判において答弁をせず、商標登録が取り消されたが、審決取消訴訟において提出したカタログ「世界のおみやげ通販」に掲載した広告が使用と認められ、審決が取り消された事案である。



登録商標と使用商標との同一性が問題になったが、使用商標で欠落した「TM」の部分は微細な部分に過ぎず、付加されたシリアルナンバーや「Extra Light」等の文字は商品番号や品質を表示する付加的部分に過ぎないとして、使用商標と登録商標とは社会通念上同一の商標であると認められた。

○サンエムズ事件

知財高裁 H24.7.26 H23(行ケ)10403, 同 10404 審決取消請求事件(芝田俊文裁判長)

登録商標「SAN M's/サンエムズ」及び「3ms」(右上中段)に対して、米国スリーエム社が同社の著名商標「3M」を(右下段)理由に法4-1-15号及び同19号により無効審判を請求したが、これらが認められなかったため当該審決の取消が求められた。

SAN M's
サンエムズ

その結果、右上段の商標については審決が支持され、逆に中段の商標について審決が取り消され、登録が無効とされた事案である。

3MS

判決では、スリーエム社の引用商標はつねに「スリーエム」と称され、「サンエム」と称呼された事実はないので、「スリーエム」の称呼のみが生ずるところ、右上段の商標は「サンエムズ」の称呼を生ずるので両商標は類似しない。

3M

しかし、右中段の商標からは、(註: 称呼を特定するカタカナ文字がないことから)「スリーエムズ」「スリーエムズ」「サンエムズ」「サンエムズ」の称呼が生ずるところ、「スリーエムズ」の称呼と引用商標の称呼「スリーエム」とは類似し、外観においても類似する。

出所混同の可能性について判決は、引用商標は「ポストイット」「スコッチテープ」を代表とする文具類や防水スプレー「スコッチガード」、中綿素材「シンサレート」など様々な商品について使用されて著名であり、それらの製品のなかの「防水スプレー、中綿素材」は本件の指定役務「布地・被服又は毛皮の加工処理」と密接に関係するので、本件商標はスリーエム社と組織的・経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であると混同を生ずるおそれがあるとした。

しかし、商標の類否判断において外観は非常に重要であり、本件中段商標をみて、スリーエム社の役務であると誤解するかどうかポイントとなる。そのような観点からみると、判決理由にはにわかには賛同しがたい。

さらに中段商標の称呼についても、中段商標は上段商標の権利者と同じ権利者が使用するものであり、その権利者の名称はサンエムズ株式会社である。そうすると、被告が中段商標を「サンエムズ」の称呼をもって取引に当たるであろうことは想像に難くない。この点について被告はまったく主張していないが、そのような具体的な取引の事情を主張し立証できたならば、中段商標の称呼も「サンエムズ」と特定され、引用商標とは外観と称呼の差異により出所の混同を生ずるおそれはないとの結論に至る可能性もあつたであろう。

○小町苑事件

東京地裁 H24.7.27 H24(ワ)5946 損害賠償請求事件(大鷹一郎裁判長)

第44類「あん摩、マッサージ」他を指定役務とする登録商標「小町苑(足裏図形)」(右上掲)の権利者が、「足裏マッサージ」について類似商標(右下掲)を使用する被告に対して、商標の使用差止と損害賠償が求められた事案である。



被告は、原告と本件商標の使用許諾契約を受けていたBより営業譲渡を受けたものであるが、それが原告とBとの使用許諾契約が解約された後であったにも拘らず、被告商標を使用し続けたため、本件訴訟に発展した次第である。



したがって、原告の請求は認められたが、損害額について、原告とBとの使用許諾契約の対価が電話使用料を含めて月額5万円のところ、そのうち商標使用料は4万円が相当とされ、侵害期間12ヶ月で48万円の損害が認められた。

つまり、原告は本件商標の使用料により利益を得ていたのであるから、原告の損害は当該使用料を得られなかった点にあったということである。

OH₂O 事件

東京地裁 H24.7.31 H24(ワ)6732 損害賠償請求事件(大庭一郎裁判長)

第7類「家庭用電気式床洗浄機」を指定商品とする登録商標

「H₂O」の専用使用権者である原告が、「H₂O steam-mop」(右上

H₂O steam-mop

掲)及び「H₂O/MOP/ULTRA(図形)」(右下掲)を原告と同じ商品について使用する被告に対して、専用使用権の侵害を理由に損害の賠償を求めた事案である。

被告は、商標の類似性と商品の同一であることを争わなかったため、損害論に入った。



被告は被告商品を少なくとも400台販売し、原告の1台あたりの利益額は17,334円であるので合計693万円3600円の損害があったとして認定し、その支払いが命じられた。また弁護士費用が損害額の1割の69万円とされたことも、従前の判決の通りである。

なお被告会社代表者に対する会社法429-1項の善管注意義務及び忠実義務違反については、過失はともかく、重大な過失があったとは認められないとして斥けられた。

○バルコニー・アンド・ベッド事件

東京地裁 H24.7.31 H23(ワ)29563 損害賠償請求事件(大庭一郎裁判長)

第25類「被服」他を指定商品とする登録商標「バルコニー アンド ベッド / Balcony and Bed」(右上掲)の商標権者が、婦人用被服について

バルコニー アンド ベッド
Balcony and Bed

「BALCONY AND "SUN" BED / CRUSING」(右下掲)を使用する被告に対して、商標権侵害および著作権侵害を理由として損害の賠償を求めた事案である。

BALCONY AND "SUN" BED
CRUSING

被告商標には、原告登録商標にはない「"SUN"」の文字と、下段の「CRUSING」の文字が付加されている。

両商標の類似性について判決は、原告登録商標より「バルコニーアンドベッド」の11音の称呼が生ずるのに対して、被告商標からは「バルコニーアンドサンベッド」の13音の称呼が生ずるところ、中間に「サン」の音の有無の相違があるが、一連のものとして称呼した場合、全体として類似すると認定した。

観念についても、原告商標の「バルコニーとベッド」の観念と被告商標の「バルコニーと日光浴用のベッド」の観念とでは、「日光浴のベッド」も「ベッド」の一種であるから、観念においても類似すると判断した。

被告は、被告商標は商品の右脇前面付近等に斜めにプリントされたものであって、さほど目立つものではないのでデザインとしての使用であって、商標的使用ではないと反論した。しかし、判決ではその大きさ、フォント、位置や原告商標が20代から40代の女性需要者に相当程度知られていることなどから、商標としての使用であると認定し、さらにデザインとしての使用と商標としての使用とは相反するものではないと明言している。

損害論において原告は、被告が2,000着販売したことをもとに、2,400万円の損害を求めたが、判決では被告商品の販売数は67着にすぎないので、被告の利益額は38万円1,470円であるとして、その賠償の支払いを命じた。その結果、訴訟費用の負担においても、60分の1(約1.6%)を被告負担とし、その余を原告負担とした。

最後に、損害論では珍しく消費税論議が被告から提起されたため、判決が言及している。つまり、被告商品の販売額には消費税が含まれて居り、消費税は預かり税であるので、当該税額分は被告利益の算定基礎とするべきではないとの主張である。

しかし、被告が支払うべき損害賠償額も消費税課税の対象となるところ、もし賠償額の元となる金額に消費税が含まれていないとすると、実際に原告に支払われる額には消費税が課税されるので、原告は元の金額に含まれていなかった消費税と実際に損害額に掛けられた消費税との二重の消費税を預かる、つまり納税することになり、妥当ではないとの裁判所の判断である。

結局本件では、被告の消費税額の立証がなかったが、消費税を考えるきっかけとなったようである。