

最新判決情報

2012 年

[11 月分]

○北斎事件

知財高裁 H24.11.7 H24(行ケ)10222 審決取消請求事件(土肥章大裁判長)

第 25 類「被服類ほか」を指定商品とした出願商標「北斎(図形)」「(右掲)」が、法 4-1-7 号公序良俗違反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。争点は歴史上の人物名を商標登録することの独占適応性である。

出願人は、葛飾北斎とは無関係である。他方、東京都墨田区で生まれ、浅草で死亡した葛飾北斎については、「北斎通り」をはじめとする町興しが墨田区で進められ、長野県小布施町で「北斎館」が開設されるなど公共事業が進められている現状において、本件商標が登録された場合のそれらへの影響という観点から判決は検討した。

その結果判決は、本件商標は「北斎」の文字と富士の落款(印章)図形からなり、その禁止権は単独の「北斎」には及ばないことから、公共事業への支障も限定的であり、また本件商標の出願の経緯に不正の目的があったとは認められないとして、審決を取り消した。

判決は、禁止権という観点から検討しているが、本願商標が登録された場合、一般の人は禁止権などという専門的知識は持ち合わせていないので、「北斎」の語の使用を自ずから差し控えるようになってしまう懸念があるであろう。



○生(レア)クッキー事件

知財高裁 H24.11.14 H24(行ケ)10242 審決取消請求事件(塩月秀平裁判長)

第 30 類「生タイプのコッキー」を指定商品とする登録商標「生(レア)クッキー」(右掲)が無効審判により無効とされたので、当該審決の取消が求められた事案である。

クッキーは本来焼き菓子であるにも拘らず、相反する語である「生(レア)」と組み合わせた点の識別性が問題になった。しかし、判決では、まったく焼かないクッキーが現存し、原告(商標権者)以外にも「生クッキー」「レアクッキー」を販売していた者が複数いたことから、本件商標は法 3-1-3 号に該当し、また 3 条 2 項該当性も否定された。

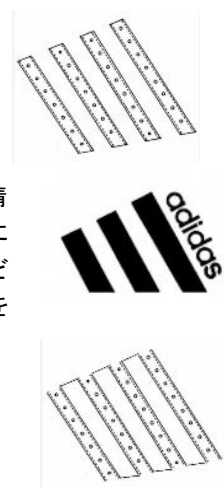


○4 本線図形商標事件

知財高裁 H24.11.15 H23(行ケ)10326 審決取消請求事件(芝田俊文裁判長)

第 25 類「履物、運動用特殊靴」を指定商品とする 4 本線の図形からなる登録商標(右上段)に対して、アディダス社が同社の著名な 3 本ライン商標(右中断ほか)を引用し、出所混同のおそれある(法 4-1-15 号)として無効審判を請求したが、これが不成立とされたため、当該審決の取消しが求められた事案である。

判決では、単に本件商標と引用商標との外観上の類否を論ずるだけで足りず、取引の事情を総合勘案すると、本件商標が運動靴の側面に表示された場合、上部と下部の構成は見にくい場合があり、また 4 本の線ではなく、その間の空白部分が 3 本の線と認識される場合などがある(参考図、右下段)ことから、その場合、本件商標からアディダス社のスリーストライプを想起し、出所混同のおそれがあるとして、審決を取消した。



○漢検事件

知財高裁 H24.11.15 H24(行ケ)10065, 10066, 10067, 10068, 10070, 10064, 10069

審決取消請求事件(芝田俊文裁判長)

第 41 類「技芸・スポーツ又は知識の教授」ほかを指定役務とする登録商標「漢検」(縦書き)、「漢検/漢字検定」(横二段書き)、「漢検/漢字

漢検 漢字資料館

資料館」(右上掲)、「kanken」、「日本漢字能力検定協会」、「漢検」(ロゴ)(右下掲)が、登録後に「漢検」とは無関係の企業の保有商標となったことにより、後発的に法 4-1-7 号(公序良俗違反)により無効とされたので、当該審決の取消しが求められた事案である。



漢検事件については、テレビや新聞等で大々的に報じられたところであり、要は、公益法人でありながら、多額の利益を上げ、元理事長らが、それを関連企業や実体のない取引で利益を還元するなどした事件である。そこに本件商標が関係した。

判決では、本件商標は、商標登録された後において 7 号違反に該当するものとなったと認定し、46 条 1 項 5 号に該当するとして登録を無効とした審決を支持した。

登録後に公序良俗違反となった珍しい事件であるが、商標に係わる者として後味の悪い事件である。

○青山ケンネルスクール事件

知財高裁 H24.11.19 H24(行ケ)10088 審決取消請求事件(塩月秀平裁判長)

登録商標「青山ケンネルスクール」が、被告からの不使用取消審判により、その指定役務中、第 41 類「愛玩動物の美容及び看護の教授、愛玩動物の美容及び看護に関するセミナーの企画・運営」について登録の一部が取消されたため、当該審決の取消しが求められた事案である。

争点は、原告(商標権者)が行なう「愛犬手づくりごはん」教室が、取消を求められた指定役務「愛玩動物の美容の教授」に含まれるか否かである。つまり、「料理の教授」が「美容の教授」に含まれるか否かである。

審決では、「愛玩動物の美容」を「グルーミングやトリミング」であると解釈し、「愛犬手づくりごはん教室」はこれに含まれないと常識的に判断した。しかし判決では、「美容」とは睡眠、食事、洗顔、入浴、運動等により美しさを保つことも含まれ、美容専門学校でも美容健康食を含む美容理論を必須科目としていることに鑑みれば、「動物の美容」も「グルーミング、トリミング」に限られるものではなく、食餌を介して愛玩動物の美容を獲得・維持する方法も含まれるとして、審決を取消した。

確かに美容と食事とは密接に関連するものであるが、料理教室と美容学校とは本来的に異なるものであり、判決理由はこじつけのように思われる。判決が指摘した美容専門学校のように、原告商標権者が、愛玩動物の美容の一環としての食事の教授をしていたのであれば、筋は通るかも知れないが、主たる役務である愛玩動物の美容の教授自体を行っていないのであれば、登録が取り消されても致し方ないであろう。

判決では、「愛玩動物の看護」についても、「愛犬手づくりごはん」教室では、糖尿病などの疾病に好ましい食材や栄養素、調理方法を教授しているので、これも「看護」であるといっているが、如何なるものであろうか。

○モンテローザ事件

知財高裁 H24.11.21 H24(行ケ)10257, 10258 審決取消請求事件(土肥章大裁判長)

第 42 類「茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務とする登録商標「モンテローザ」(右掲)に対して、法 4-1-7 号、同 16 号、同 19 号を理由に無効審判を請求したが、これが認められなかったため、当該審決の取消が求められた事案である。

モンテローザ

原告(請求人)は、「モンテローザ」がアルプス第 2 の高峰であり、またツェルマットのホテル名として周知、著名であることを 7 号公序良俗違反の理由として挙げている。しかし、判決では、本願の出願時や登録査定時に、スイスやイタリアを訪れる日本人旅行者にはこれらが知られているかも知れないが、一般需要者には知られていなかったとして 7 号該当性を否定した。

また原告は、登録後にこれらが著名になったことを挙げ、後発的 7 号を無効理由として挙げているが、不正の目的がなかったとして、これも斥けられている。

さらに原告は、「モンテローザ」が原告の略称ないしは商標として居酒屋経営において著名性を有している
ので、被告が居酒屋業務を行えば、出所混同のおそれがあることも、公序良俗違反の理由として挙げている。
しかし、これは、7号の問題ではなく15号の問題なので失当であるとして退けられている。

そもそも、「モンテローザ」を日本企業が独占使用することが公序良俗に違反すると原告が主張するのであれば、原告自身が社名として「モンテローザ」を使用し、さらに著名になったとして独占しようとしていることと矛盾すること甚だしい。

本件は、原告の登録商標「モンテローザカフェ」が、本件商標を理由に無効とされたことの意趣返しのように見える。モンテローザカフェ事件(知財高裁 H23. 9. 27)については当サイト判決速報で紹介した。また「最新判例にみる商標法の実務Ⅱ 2012」(114頁)(青林書院)で当事務所小谷弁理士が解説している。

○カスタマイズドール用ボディ素体不正競争防止法事件

東京地裁 H24.11.29 H23(ワ)6621 不正競争行為差止等請求事件(大鷹一郎裁判長)

スラッシュ成形という成形方法により製造されたソフトビニル製の人形ボディ素材に関する事案である。ボディの関節は可動式であり、ボディ素体を購入した需要者は、自らの好みに合わせてかつらや衣類を組み合わせ、アイペイントやメイク等を彩色して作り上げて行く人形(カスタマイズドール)であり、様々なポーズをとらせて鑑賞することができる。

原告商品においては、「オビツボディ」と呼ばれ、被告商品は「ドルフィー・ドリーム」と呼ばれる商品であるので、これらをキーワードにネット検索すると現物を見ることができる。

本件は、原告が原告商品を周知著名な「商品等表示」であると主張し、被告商品が不競法 2-1-1 号又は 2 号の不正競争行為を構成し、被告商品は原告商品の形態を模倣し(同 3 号)、さらに原告の著作権を侵害し、一般不法行為を構成するとして、被告商品の販売差止を求めた事案である。

しかし判決では、原告商品が発売される以前から同様の特徴をそなえた他社商品が複数あったことから、原告商品は形態上の独自性を有するものではなく、周知性等を検討するまでもなく、周知又は著名な「商品等表示」には該当しないとして、原告の請求を斥けている。

また商品形態についても、両者商品は基本的な構成や具体的な構成において共通する点があるが、頭部や腕部、関節部分ほかにおいて外観上明らかな相違が見られ、全体から受ける印象が異なっているとして、形態の模倣を否定した。

著作権については、原告はボディ自体が応用美術であると主張したが、原告商品は販売目的で量産される商品であって、一品制作の美術品とは異なること、そして需要者は自ら作り上げた人形本体を鑑賞することはあっても、ボディ素体自体を鑑賞の対象とすることは考え難く、商品を選択する際に素体を見ることは鑑賞に当たるものではないとして、著作権侵害も否定した。

○エコミニ事件

知財高裁 H24.11.29 H24(行ケ)10143 商標登録取消決定取消請求事件(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」を指定商品とする登録商標「ECO MINI」(標準文字)が、BMW からの異議申立により登録が取り消されたため当該異議決定の取消しが求められた事案である。

BMW の引用商標は、右掲図形商標と文字商標の「MINI」であり、いずれも周知商標である。



而して、本件商標中の「ECO」の語は現在話題の「環境にやさしい自動車」を意味する識別力の弱い部分であるので、要部は「MINI」となり、周知商標である引用商標に類似し、出所混同のおそれがあるとして、判決も異議決定を支持した(法 4-1-10 号)。

○壺プリン事件

知財高裁 H24.11.29 H24(行ケ)10156 審決取消請求事件(飯村敏明裁判長)

第 30 類「プリン」を指定商品とする本願商標「壺プリン」(標準文字)が、「壺を容器とするプリン」を容易に想起させ、単に商品の品質(包装の形状)を表示したに過ぎないとして法 3-1-3 号により拒絶されたので、当該審決の取消しが求められた事案である。

「プリン」は柔らかいため、プラスチックやガラス等の容器に入れられて販売されるところ、壺型の容器があり、また容器の形状によって「バケツプリン」、「缶プリン」、「鍋プリン」、「瓶プリン」などと称されている事実がある。したがって、判決では、本願商標から需要者は「壺の容器に入れられたプリン」を認識するとして審決を支持した。

また原告商品が平成 23 年には 190 万個以上を販売し、7 億円以上の売上高を記録した点から、3 条 2 項の使用による識別性を検討したが、その際に原告が使用した表示には「魔法の壺プリン」、「神戸魔法の壺プリン」、「神戸フ란ツの壺プリン」などであり、「壺プリン」自体ではないとして 3 条 2 項も否定した。

○グッドウェア事件

知財高裁 H24.11.29 H24(行ケ)10113, 10188 審決取消請求事件(芝田俊文裁判長)

10113 号事件は、第 25 類「米国製の被服ほか」を指定商品とする登録商標「Goodwear(図形)」(右掲上)が、通常使用権者(大協産業株式会社)によって、その下の襟ネームのような態様で使用されたことをもって、右掲下段の商標を使用する原告が、出所混同を生ずるものであるとして、法 53 条 1 項の不正使用を根拠に取消審判を請求したが、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。



争点の 1 つは、大協産業が被告の通常使用権者といえるか否かである。原告は、通常使用権者であることの根拠として、商品に表示された「TAIKYO SANGYO(株)」の品質表示や洗濯取扱表示を挙げたが、これは家庭用品品質表示法等の法律に従った、被告製品の販売者としての表示であり、この事実からは大協産業が被告の通常使用権者とは認められず、他に大協産業を通常使用権者と認める証拠はないとして、判決は審決を支持した。



また出所混同のおそれについても判決は検討しているが、「Goodwear」が「良い衣服」を意味し、被告商品「TEEシャツ」との関係では、自他商品識別機能は弱く、称呼は共通するといっても、外観において異なるので類似性の程度は低い。また引用商標の「広知性」を認める証拠もないので、出所混同も生じ難いと判断した。(註: 判決が「広知性」なる耳慣れない用語を使用することは問題であろう。)



また被告商品において、日本で商標登録されていない商標であるにも拘らず「®」を表示したことが商品の品質を誤認させるとの原告の主張について判決は、登録商標であるか否かは商品の品質の問題ではないとして、原告の主張を斥けている。

10188 号事件は、被告自身の使用を対象として、法 51 条 1 項に基づく取消請求であるが、周知性及び類似性が否定され、同様に審決が支持されている。

OBDO 事件

知財高裁 H24.11.29 H23(行ケ)10446, 10447 審決取消請求事件(飯村敏明裁判長)

第 36 類「預金の受入れ」他を指定役務とする登録商標(1)「**BDO Banco De Oro**」と(2)「**BDO Remit (Japan)**」(右掲 2 件)が、引用商標である 2 件の国際登録商標「BDO」(下掲 2 件)を理由とする異議申立により、登録の一部が取り消されたため、当該異議決定の取消しが求められた事案である。



商標の類似性について判決は、本件(1)商標中、「BDO」の部分は「Banco de Oro」の概ね 2 倍の太さで目立つように彩色され、「Banco De Oro」はフィリピン法でユニバーサルバンクを意味する役務を表示する語であるので、要部は「BDO」となり、引用商標に類似するとして審決を支持した。

本件(2)商標についても、「Remit」は「送金する」を意味し、「(Japan)」は「日本」を意味するので、「Remit (Japan)」は役務の内容、場所等を指すとして、要部を「BDO」として引用商標に類似するとして。

BDO

BDO