

## 最新判決情報

2012 年

[12 月分]

### ○サボイ事件

**知財高裁 H24.12.5 H24(行ケ)10277 審決取消請求事件(土肥章大裁判長)**

「SAVOY」の文字及び図形からなる登録商標(右図)が、不使用取消審判により、第 14 類「身飾品、宝玉及びその模造品、時計」について登録が取り消されたので、当該審決の取消しが求められた事案である。争点は、使用証拠として提出された「ロゴチャーム」と呼ばれる商品が、指定商品「身飾品」に含まれる「チャーム(鎖用宝飾品)」か、それとも「バッグの装飾品」かである。「チャーム」とは、携帯電話やバッグなどに取り付ける鎖などのついた小さな飾りである。



判決では、第 14 類「身飾品」を、おしゃれを目的として直接身体や衣服等につける装飾品であると定義した。次に、原告使用の「ロゴチャーム」を、時計やブレスレットの鎖部分やバッグのほか、洋服につけたり、それ自体をブレスレットやネックレスとして使用することができる商品であり、おしゃれを目的として使用される装飾品である「身飾品」であると認定した。

これを審決は、「バッグの装飾品」であるので「身飾品」には含まれないと判断したのだが、判決はバッグにも使えるが、「身飾品」としても使用できる点を評価したことになる。これまでも、1 つの商品が 2 つのクラスや商品概念に属すると判断されたことがあることは周知の通りである。

### ○セルフリペア事件

**知財高裁 H24.12.5 H24(行ケ)10281 審決取消請求事件(土肥章大裁判長)**

第 9 類「電気通信機械器具の、自己修復機能を有する部品及び附属品(自分自身で修繕・修理するための商品を除く)」を指定商品とする出願商標「セルフリペア」(標準文字)が識別性なし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。

判決は、「セルフリペア」という一連の語は一般的な辞書には掲載されていないが、「セルフ」も「リペア」もよく知られた語であり、人が物を自分自身で修理する、自己修復の意味を想起させる。また電気通信機械器具の分野で自己修復機能や自己修復型商品がある。そうすると、本願商標はまさに指定商品の記載のように自己修復機能という品質を表しているとして、原告の請求を棄却した。

### ○地域ブランド「博多織」事件

**福岡地裁 H24. 12. 10 H23(ワ)1188 商標権侵害差止等請求事件(山之内紀行裁判長)**

地域ブランドに関する初の商標権侵害事件判決である。原告博多織工業組合は、地域団体商標「博多織」の商標権者であり、組合員の製品には「博多織」の証紙(右上)が貼られている。



他方被告は地元のメーカー株式会社はかた匠工芸とその親会社である日本和装ホールディング株式会社、そして被告ら製品に貼られる証紙(右下)を制作している博多織物協同組合の 3 社である。



而して本件は、被告商標が原告登録商標に類似し、商標権を侵害することを理由に、被告に対してその使用差止と 1 億 5 千万円の損害の賠償を求めた事案である。

争点は、被告商標の使用が、商標法第 26 条 1 項 2 号の商標権の効力の及ばない範囲に属するか否かである。

判決は、地域団体商標の登録制度が新設された趣旨を、地域外の事業者が地域ブランドを便乗使用することによる弊害を排除することにあり、地域ブランド商品を販売する特定の事業者のための制度ではなく、地域事業者全体のための制度であるとした。

その上で、地域団体商標のかかる表示は、地域に属する者が広く使用を欲する商標であり、権利者である団体に属さない他の事業者(アウトサイダー)による取引上必要な表示に対して、その効力は過度に及ばないようにする必要があるので、商標法 26 条 1 項 2 号又は 3 号が適用されるとした。

また権利者たる団体の資格として、団体への自由加入が可能であることを原則としているところ、何らかの事情で団体への加入が制限され、または自らの判断で団体へ加入しない場合であっても、地域団体商標やこれに類似する商標を使用することは妨げられるべきではないとした。

そこで本件被告商標「博多帯」は、取引上必要な情報である自らの産地及び帯の製法等を表すためのものであり、法 26 条 1 項 2 号に該当するとして、原告の請求を棄却した。

そして、本判決においてもっとも注目すべき点は、地域団体商標に類似する商標の使用が、商標権侵害となる得るケースを例示していることである。地域団体商標は、そもそも地域名と商品名から成る文字商標であるところ、アウトサイダーの商標も当然これに類似することになる。そこで、アウトサイダーの使用商標が、地域団体商標権者が使用している特有のロゴ等に類似しているなどの事情がある場合には、商標権侵害となり得ると判示している。

本件でいえば、もし被告証紙の態様が原告証紙の態様に類似するものであれば、需要者は被告商標を原告地域団体商標権者の一員であるかのように誤認して商品を購入するおそれがあるからである。しかし、本件において、被告証紙は原告証紙とは態様がまったく異なり、原告証紙に便乗しようとするものでないことは明らかである。

ただし、問題点としては、本来商標権侵害は登録商標と被告商標とを比較すべきであるところ、そこに登録地域団体商標とは別に、その使用商標との比較を必要とした点である。しかし、実際の判断基準としては、地域団体商標の商標権の効力を規制する基準として好感が持てるものであり、意義があると思う。

本件とは直接関係はないが、聞くところによると、地域団体商標制度が地域内の仲間外しやいやがらせに利用されることがあるという。地方では昔からの村意識が依然として強く、古くからの顔見知りであるがゆえに、さまざまな感情や利害関係が入り乱れ、なかなか一枚岩とは行かないようである。確かに、法律上は団体への加入は自由ということになっているが、それは建前論であり、実際に団体への加入を拒否し、地域ブランドを使用させないようにするための手段として、地域団体商標の登録を利用することができるという。

本件の場合、前提事実として、被告匠工芸は、その前身である訴外匠工芸が解散したことで、その事業と従業員を引き継いだ者である。訴外匠工芸は原告の組合員であったが、その事業を引き継いだ被告匠工芸が、大企業である日本和装の子会社であったことから、被告匠工芸の組合への加入申込みに対して明確な回答をせず、逆に原告証紙を使用することが商標権侵害である旨の警告を行なった。そこで被告はやむなく「博多織」の使用に代えて被告商標「博多帯」の使用を開始した旨が書かれている。

この点を判決では、被告匠工芸は先使用権も引き継いでいるので、原告の本件請求は権利濫用であると判断されている。このことも、地域団体商標制度の弊害を垣間見るようである。

## ユニキューブ事件

### 大地判 H24.12.13 H21(ワ)13559 損害賠償請求事件(谷有恒裁判長)

建物の断熱・防音工法「デコスドライ工法」について子会社が特許権を有する原告が、同工法を用いたデザイナーズ戸建賃貸住宅ブランド「ユニキューブ」の設計施工事業について、被告に対して非独占権を与えたところ、被告が同工法を用いた建築工事のほか、外観は同じであっても同工法が採用されていない建築工事も請け負ったため、原告が有する登録商標「ユニ キューブ」(右図)の商標権侵害を理由に損害賠償を求めた事案である。

ユニ キューブ  
u n i c u b e

原告登録商標の指定商品は第 36 類「建物の管理」ほかであり、第 37 類「建築工事」は含まれていなかったため、まずはこの点が争点になった。しかし、判決は、被告が請け負った建築工事は、指定役務中の「建物の売買」と密接な関係があり、誤認混同のおそれがあるとして、類似する役務であると判断した。第 36 類の「建売住宅」と第 37 類の「注文住宅」とは一応区別されているので、まずこの点は批判の対象になるであろう。

次に被告が、デコスドライ工法を使用しない住宅の請負工事について原告商標を使用した点について、両者間の販売契約は例外を許さない趣旨ではなく、施主に対して同工法を標準仕様として提示した結果、施主が同工法を採用しなくなった場合を含むとした。つまり、建築請負契約について施主との話し合いの過程で本件商標を使用することは許諾の範囲に含まれるものであり、結果として同工法が採用されなかったことは契約違反にはならないと判断した。

しかし、原告の商標権には第 37 類「建築工事」は含まれていなかったのであるから、そもそも原告は商標権の範囲外について被告に使用許諾したのであって、これに違反したとしても商標権侵害の問題は初めからなかったのである。

損害額の計算においても判決は、平成 19 年以降、被告が同工法を施主に説明せずに本件商標を使用した点を商標権侵害と認めた。しかし、この点も外的な認定であることは、上記の通りである。

その上、商標法 38 条 3 項の使用料相当額の損害を認めているが、原告が主張するように、原告は指定役務である「建物の管理、建物の売買」他の役務については本件商標を使用していないのである。それにも拘らず判決は、原告の使用実績を踏まえると本件商標の顧客吸引力がまったくないとはいえないとしているが、しかし、それも登録商標の顧客吸引力ではなく、未登録商標のそれに過ぎず、本件商標が周知性を獲得しているなどの事情がない限り、保護の対象となるような性質のものではない。

本件は、商標法の基礎を見失った判決であり、被告に気の毒というほかはない。

## ○いなば和幸事件

知財高裁 H24.12.13 H23(行ケ)10344 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「いなば和幸」(右上)に対して、先登録商標「とんかつ和幸」(右中下)ほかを引用した無効審判請求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。

元関係会社であったなどの事情があるが、争点は、本件商標「いなば和幸」から「ワコウ」のみの称呼が生ずるか否かである。

いなば和幸

とんかつ和幸

判決は、本件商標中の「いなば」は氏の「稲葉」、地名の「因幡」を容易に想起させる。またウィキペディアには、「豚カツ屋の名称として、3 つあり、別会社である」と記載され、原告の「とんかつ和幸」、協和の「とんかつ和幸」、被告の「とんかついなば和幸」と記載されていることなどから、本件商標は需要者らに「いなば」と「和幸」とを結合したひとまとまりのものとして認識されているので、「イナバワコウ」の称呼が生ずるとした。

つつみのおひなっこや事件最高裁判決の要部観察の判断基準については、本件商標中の「いなば」は平仮名で書かれ、「飲食物の提供」について一般的ではなく、また他方の「和幸」の語についても、これを含む店名が全国に多数あることから、「和幸」だけでは特定の事業主体を認識することができないなど、強い識別力を有するものではないとした。

その結果、本件商標は「イナバワコウ」の称呼しか生じないので、引用商標とは非類似であるとして、原告の請求を棄却した。

なお関連する事件として、本件商標に対する異議事件であるいなば和幸事件(知財高裁 H22. 3. 29)と同じ当事者間の和幸食堂事件(知財高裁 H22. 5. 12)がある。

## ○シャンパンタワー事件

知財高裁 H24.12.19 H24(行ケ)10267 審決取消請求事件(土肥章大裁判長)

第 43 類「飲食物の提供」外を指定役務とする登録商標「シャンパンタワー」が、公序良俗違反を理由とする無効審判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。無効審判請求人(被告)は、フランスの「シャンパン」保護団体である「シャンパーニュ地方ぶどう酒生産同業委員会」である。

「シャンパン」については、原産国であるフランスにおいて法的保護の対象になっており、世界的にも周知著名であり、その名称には多大の顧客吸引力が備わっている。

そのため、本件商標「シャンパンタワー」からは「シャンパン」の称呼、観念が生ずるので、「シャンパン」の位置付けを考慮すると、本件商標を、飲食物の提供や発泡性ぶどう酒という飲食物に関連する本件指定役務に使用することは、フランスの国民感情を害し、国際信義に反するものであるとして、判決も審決を支持した。

なお「シャンパン」自体については、商標法 4 条 1 項 17 号が適用されるが、本件は第 43 類「飲食物の提供ほか」を指定役務としたため、7 号の公序良俗の規定が適用された。

## ○自動車用ホイール形態模倣事件

### 大判 H24.12.20 H24(ワ)3604 不正競争行為差止等請求事件(山田陽三裁判長)

自動車用ホイールの形態の模倣が争われた事案である。しかし、原告が主張する両商品に共通する最大の特徴は、同種商品に見られる構成であり、保護の対象となる形態ではないので、実質的に同一の形態ではないとして、2 条 1 項 3 号該当性が否定された。

また 2 条 1 項 1 号の周知商品等表示の点についても否定され、原告の請求が棄却されている。

## ○プリント生地形態模倣事件

### 大判 H24.12.25 H23(ワ)5010 不正競争行為差止等請求事件(谷有恒裁判長)

プリント加工した綿織物の生地の形態の模倣に関して、原告適格が問題になった事件である。被告は、原告の元従業員であり、退職後、在職当時の取引先からの注文を受け、当時と同じデザインの製品を製造し、当該取引先に納品したことが、形態の模倣になるとして原告より損害賠償の支払いが求められた。

判決では、形態の模倣より保護を受けるべき者は、商品を商品化して市場に置く際に、費用や労力を投下した者であると定義し、本件においては、原告商品のデザインなどの商品形態を決定したのは、取引先リーグ社であって、原告はリーグ社から注文があった数量だけ製造し、すべてをリーグ社に納入し、原告商品をリーグ社以外に販売することは予定されていなかった。またデザイン料やプリント加工費用も代金の支払いという形でリーグ社が実質的に負担していたので、原告を商品の開発主体ということとはできないとして原告の請求が棄却された。

## ○ゲーム機用タッチペン形態模倣事件

### 東判 H24.12.25 H23(ワ)36736 不正競争行為差止等請求事件(大鷹一郎裁判長)

「ニンテンドーDS LITE」本体に収納可能なコイル状ストラップ付タッチペンの形態の模倣に関する事案である。原告商品は、被告商品が発売されるまでに 18 万本以上が販売されたヒット商品である。被告商品は、タッチペンを構成するペン先、ペン胴、ペン尻、コイル状ストラップのコイル、接合部の形状や材質等多様な選択肢があり得るところ、商品形態全体が原告商品に依拠して作られた実質的に同一の形態であり、原告商品の形態を模倣したものと認められ、損害の賠償を命じられた。

なお不競法第 5 条の損害の推定規定は、原告商品と被告商品とが市場において代替性がある場合に限られるとして、原告商品の一部については、第 5 条の適用はないとされた。

## ○元祖ラーメン長浜家事件

### 知財高裁 H24.12.25 H24(行ケ)10142 審決取消請求事件(飯村敏明裁判長)

第 43 類「ラーメンを主とする飲食物の提供」を指定役務とする登録商標「元祖ラーメン/長浜家」(右図)に対して、商標法第 3-1-4 号、同 6 号、法 4-1-8 号を理由に無効審判を請求したが、これが不成立とされたので、当該審決の取消しが求められた事案である。

判決では、上段の「元祖ラーメン」は識別性がないが、「長浜」に語は滋賀県長浜市や福岡県中央区長浜地区を認識されることはあっても、「長浜家」は 3 文字と短く、称呼「ナガハマヤ」も 5 音に過ぎないから一体不可分に認識されるとして、3-1-6 号該当性を否定した。

元祖ラーメン  
長浜家



法 3-1-4 号のありふれた名称の点についても、「長浜家」の使用例を示す証拠は 2 件のラーメン店に過ぎず、またこれらが著名であるとの証拠もインターネットの検索結果のみであるので、法 4-1-8 号にも該当するものではないとされた。

「長浜ラーメン」といえば、「博多ラーメン」と並ぶ福岡の名物であり、また「家系ラーメン」に始まり「〇〇家」というラーメン店が多数存在することに鑑みると、本件商標は識別性を欠くとの印象である。しかし、原告より提出された証拠が極めて僅かであって、福岡空港、福岡県下のコンビニやデパートにおける『長浜』ラーメンの写真、屋台の写真、電話帳の検索結果等であったことを考えると、裁判所もこのように判断せざるをないであろう。

## ○トウルーホワイトハイ事件

知財高裁 H24.12.25 H24(行ケ)10179 審決取消請求事件(芝田俊文裁判長)

登録商標「TRUE WHITE Hi(図形)」(右図)の第 11 類の指定商品中「LED ランプほか」について不使用取消審判が請求されたが、不



成立とされたので、当該審決の取消しが求められた事案である。原告(審判請求人)は、「表面実装型 LED」は、発光ダイオード、すなわち電流を流すと発光する半導体素子の一種であるので、照明器具ではなく、第 9 類「電子応用機械器具及びその部品」に含まれると主張したが、判決は、日本電子機械工業会規格の「LED」分類表に照らし、「表面実装 LED」は LED チップから放射された光により蛍光体が励起され白色発光を生ずる、発光ダイオードを使用した光源としての LED ランプであり、単体で照明用器具としての機能を有する商品であるとして、審決を支持した。

## ○カラーラインメモ事件

知財高裁 H24.12.26 H24(行ケ)10253 審決取消請求事件(土肥章大裁判長)

第 16 類「カレンダー」を指定商品とする登録商標「カラーラインメモ」(標準文字)に対して、商標法 4-1-10 号及び同 15 号を理由に無効審判が請求されたが、周知性が認められないとしてこれが不成立とされたので、当該審決の取消しが求められた事案である。

原告(無効審判請求人)は、カレンダー制作会社であり、翌年度版カタログを前年の 4 月頃から販売代理店に頒布し、営業活動を行なっている。カレンダーは、販売代理店から広告主又は小売店に販売し、最終消費者に販売するという流通経路をとっている。

原告カレンダー「カラーラインメモ」は、平成 12 年度版以降毎年制作され、本件商標が出願された平成 22 年までには合計で 115 万部が販売された。これは全国連合会に所属する全カレンダー 283 種類中、5 番目に位置する多い売上であった。またその間、「カラーラインメモ」の名称をカレンダーに使用した者はいなかった。

これらの事実より、判決は原告商標の周知性を認めて審決を取り消した。

## ○マルチプログリーズ事件

知財高裁 H24.12.26 H24(行ケ)10187 審決取消請求事件(土肥章大裁判長)

第 30 類「小麦・大麦・オート麦・スピルリナ・クロレラ・花粉・緑茶・海草・種子類・ほうれん草・朝鮮人参・アルファルファ等を主成分とした粉末状の加工食品」を指定商品とする登録商標「MultiProGreen/マルチプログリーン」(右上掲)に対して、その使用商標(右下掲)が被告(審判請求人)の引用登録商標「PROGREEN」「プログリーン」と混同を生ずるおそれがあるとして、法 51 条 1 項変更使用による取消審判により登録が取り消されたので、当該審決の取り消しが求められた事案である。



判決では、法 51 条 1 項の取消審判の趣旨が、登録商標の不当な使用により一般公衆の利益が害されることを防止するという公益的性格にあることを、ユーハイム事件最高裁判決を引用して確認した。その上で判決は、登録商標と使用商標の類似性、使用商標と引用商標の類似性、両商標の商品の関連性、需要者の共通性、引用商標の独創性と周知著名性等から出所混同のおそれを検証し、さらに原告(商標権者)の故意については、被告より商標権侵害の通知を受けた後も、使用商標を用いた宣伝を行なったことから認定するというように丁寧な事実認定と判断が行なっている。