

最新判決情報

2013 年

[3 月分]

○ハーブヨーグルトン事件

東京地裁 H25.3.7 H23(ワ)21532 損害賠償請求事件(大鷹一郎裁判長)

第 29 類「食肉ほか」を指定商品とする登録商標「ヨーグルトン」(標準文字)の商標権者(原告)が、「ハーブヨーグルトン」の文字商標と右図形商標を使用する被告らに対して、商標権侵害として損害賠償を求めた事案である。



被告商標「ハーブヨーグルトン」は平成 18 年 1 月に商標登録され、被告右図形商標は平成 19 年 8 月に商標登録されていたが、原告商標を理由とする無効審判により平成 22 年 6 月に無効とされ、平成 22 年 11 月 30 日の知財高裁判決でも無効審決が支持され、平成 23 年 3 月 31 日に無効が確定し、いずれも消滅している。なお、無効審判に先立つ異議申立て事件では、いずれも商標非類似として商標登録を維持する旨の決定が下されている。

他方、被告らが被告商標を使用して商品を販売した期間は、平成 20 年 1 月 27 日から平成 23 年 1 月 31 日までであり、その間の侵害行為が損害賠償請求の対象となった。

以上のように、被告らは当初登録商標を使用し、その登録商標についても異議決定を通じて有効性が確認できていたところ、無効審判によって登録の有効性が否定され、被告商標を使用する根拠を失った結果、原告商標権を侵害するに至ったのである。

そのため、本件の最初の争点は、商標法 39 条で準用する特許法 103 条の過失の推定を覆す事情の有無である。その理由として被告らは、上記登録商標の存在、非類似とした異議決定、出願前の弁理士による類似商標調査結果などあげ、原告商標との関係で、商標権侵害にならないよう十分に注意義務を果たしており、これ以上の手段はとり得ない状況であったので、過失の推定は覆されるべきであると主張した。

しかし知財高裁の立場は厳しく、この程度の事情では、過失の推定は覆されないと判断した。まず、異議決定については、異議申立制度は単に商標登録の信頼性を高めるといふ公益的な目的を達成するための制度であって、特許庁が行った登録処分のは是非を巡る当事者間の争いの解決を目指す無効審判制度とは異なる上、異議決定に不服がある場合、同一の理由で無効審判を請求できることから、異議決定が両商標を非類似と判断したことだけでは、過失の推定を覆すことはできないとした。

また弁理士の調査にしても、どのような調査を行ったか分からないし、「ハーブ」の語の有無が相違する商標の並存登録例があったとしても、そのことをもって、本件商標と被告商標とが非類似の商標であるとの結論を見出すことはできないとした。もし調査を行うのであれば、原告が無効審判請求の際に主張したような本件商標の使用に係る取引の実情をも踏まえて調査検討を行う必要があるとしている。

確かに、裁判所の目からみれば上記のような判断になるのであろうが、我々弁理士としては、わかる範囲内で取引の実情を考慮して調査結果を示すようにしているが、それにしても調査期限や費用の限界もあるので、訴訟を前提としたような詳細な資料集めなどしている余裕はないのが現実である。

また、もちろん商標登録されても、いつ何時無効審判を請求されるか分からないが、拒絶不服審判を経て登録された場合などは、特許庁の厳正な審理や審決に相当な信頼を寄せているのが通常である。

しかし、今回の判決を見ると、弁理士側の調査にも過失があることになり、登録商標を使用した依頼人が他人の商標権を侵害したとして損害賠償請求を受けた場合、その商標の登録に加担した弁理士に対して今度は依頼人から損害賠償請求を求められるおそれがあることとなる。

登録商標を使用していたとしても、過失の推定が覆されないことは、下掲の和幸食堂判決でも厳しく指摘されている。

○モンシュシュ控訴事件

大阪高裁 H25.3.7 H23(ネ)2238、H24(ネ)293

商標権侵害差止等請求控訴、同附帯控訴事件(小松一雄裁判長)

平成 23 年 6 月 30 日に大阪地裁で下されたモンシュシュ事件の控訴審判決である。なお勝訴した原告からも附帯控訴として、原判決が認めた約 3562 万円の賠償額を 4 億 6266 万円に増額することが求められている。

控訴判決では、原判決の大半が認容され、損害についても、控訴人の総売り上げが、原判決では平成 18 年度から平成 21 年度までで約 121 億円とされたものが、控訴審判決では、平成 19 年 1 月から平成 24 年 3 月までで約 225 億円と認定され、そして使用料率については、原判決が 0.3%としたところ、控訴審判決では、時期を分けて、それぞれ 0.3%と 0.2%と修正され、その結果、最終的に約 5140 万円の損害賠償が命じられた。

なお原判決については、「最新判例にみる商標法の実務Ⅱ2012」(253 頁)で詳しく解説されているので参照されたい。

○ビクトワール事件

知財高裁 H25.3.14 H24(行ケ)10325 審決取消請求事件(塩月秀平裁判長)

第 33 類酒類を指定商品とする登録商標「VICTOIRE」(標準文字)に対する不使用取消審判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。

被告商品は、被告キッコーマンの傘下マンズワインが製造し、株式会社やまやに販売したものであり、(株)やまやのサイトによると、箱入りの赤ワインと白ワインがある。その容器の表示を模写すると、大体下記の通りである。ただし、カタカナ文字「ビクトワール／ボックス」は、英文字「BOX」の右側に入るように配置されている。

而して、争点は「BOX／ボックス」の文字が付加され使用商標と登録商標との同一性である。審決では、英文字を二段に書したものを「使用商標 1」とし、カタカナ文字を二段に書したものを「使用商標 2」としている。

判決は、本件商品は箱(紙パック)入りであるから、使用商標中の「BOX」は商品の包装形態を意味すると理解されるので、識別力を有するのは「Victoire」の部分であるとして、登録商標との同一性を認めた審決を支持した。

それにしても、商品説明ではカタカナで一連に「ビクトワールボックス」と表記されているし、「BOX」の文字が強調され過ぎているように思われるが、判決では紙パック入りの果実酒が「ボックスワイン」「ボックスタイプ」と呼ばれていることを根拠として挙げている。



○ベビーモンシュシュ事件

知財高裁 H25.3.21 H24(行ケ)10290 審決取消請求事件(塩月秀平裁判長)

第 30 類「菓子及びパン」外を指定商品とする登録商標「Baby/Mon/chouchou」(右上図)が、引用商標「MONCHOUCOU/モンシュシュ」(右下図)によって無効とされたため、当該審決の取消しが求められた事案である。

争点は、本件商標中の「Baby」の語の扱いであるが、判決では菓子やパンについて通常よりも小さいものであることを示す意味で「Baby」の語が日常的に使用されていることをもって、出所識別標識としての称呼、観念を生ずることはないとして、残る英文字「Mon/chouchou」の部分において、引用商標とは称呼上類似するとして審決を支持した。

モンシュシュ事件については、上記の通り控訴事件があり、その前提として、本件商標の使用が引用商標の侵害と判断されているところ、現状では本件商標の使用が登録商標の使用となるため、その登録の無効が求められたものであろう。



MONCHOUCOU
モンシュシュ

○オーガスタクラブ事件

知財高裁 H25.3.21 H24(行ケ)10363 審決取消請求事件(塩月秀平裁判長)

第 41 類「インドアゴルフ練習場の提供」ほか第 35、43 類などを指定役務とする登録商標「Augusta Club(図形)」(右図)が無効審判により無効とされたため、当該審決の取消しが求められた事案である。

争点は、無効審判請求人である被告オーガスタ・ナショナル・インコーポレイテッドが経営する所謂オーガスタ・ゴルフクラブとの出所混同のおそれ(法 4-1-15 号)該当性である。

判決は、本件商標が「Augusta Club」という名称のゴルフに関する団体又はバーないし娯楽場を想起させるものであり、一方、被告は「オーガスタ・マスターズ・トーナメント」など被告が開催する世界的なゴルフ大会の略称として広く知られているので、両者はいずれもゴルフに関するものであるという高い関連性及び取引者、需要者の共通性に照らして、本件商標は被告自身あるいは被告と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように出所について混同を生じさせるおそれがあるとして、審決を支持した。



○ローズオニール・キューピー事件

知財高裁 H25.3.21 H24(行ケ)10392、10393、10394 審決取消請求事件(土肥章大裁判長)

第 43 類「飲食物の提供、宿泊施設の提供ほか」を指定役務とする登録商標「ROSEO'NEILLKEWPIC/ローズオニールキューピー」(右図)、登録商標「ROSE O'NIEL KEWPIC」(標準文字)並びに「ローズオニールキューピー」(標準文字)に対する無効審判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。

争点は、審判請求人キューピー(株)の登録商標(右図ほか)との類似性及び出所混同のおそれ(法 4-1-11 号、15 号)である。

判決では、引用商標が食品関係の取引者及び一般消費者の間で、マヨネーズを中心とする調味料や加工食品を製造・販売するほか、飲食物の料理方法を教授する会社として著名であり、また我が国においては、食品製造会社とそのブランド名と同一又は類似する店舗名の飲食店を営んでいる例が多数見られることを考え合わせると、引用商標は、加工食品の製造・販売及び飲食物の料理方法の教授という役務と密接に関連する「飲食物の提供」という役務においても、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められるとして、指定役務中「飲食物の提供」という役務に限って本件商標は引用商標に類似するとして、11号により審決を一部取消した。

ROSEO'NEILLKEWPIC

ローズオニールキューピー

キューピー

また「飲食物の提供」以外の役務については、引用商標が著名とされる第30類「調味料、香辛料」との混同の可能性を検討した結果、そもそも商標自体の類似性が高いものとは言えず、業務の関連性も薄いので出所混同のおそれはないとして15号該当性を否定した。

○リズム事件

知財高裁 H25.3.21 H24(行ケ)10382 審決取消請求事件(土肥章大裁判長)

第 25 類「履物、乗馬靴」を指定商品とする登録商標「rhythm」(右上図)に対する不使用取消審判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。

被告商標権者が使用証拠として提出した商標は右下図の 3 件であり、争点は登録商標との同一性の有無である。

使用商標が登録商標と異なる点は、冒頭に「新しい」を意味する「NEO」の文字を縁取りした文字書体(籠字風)で書かれたものが付加されている点であり、使用商標 1 はスペースがあること、使用商標 2 では、一体的に結合されていること、使用商標 3 では一体的ではあるが、文字の間隔がやや広がっていることである。

rhythm

1 NEO RHYTHM

2 NEORHYTHM

3 NEO RHYTHM

「NEO」の文字は籠字風で見た目にも強い印象ではないし、「新しい」という記述的な意味を表現しているので、さほど識別性を強いとはいえないように思える一方、右に見られるように、「RHYTHM」の文字部分は顕著に見えるし、登録商標とは大文字と小文字との相違に過ぎないので、商標の同一性が認められてもよさそうなケースである。

しかし、判決では、本件商標とは別に被告自身が「neorhythn」や「neo rhythm」を商標登録し、また使用商標3の使用に当たってカタカナ文字の「ネオリズム」も使用していたことなどから、使用商標からは「ネオリズム」の称呼と「新しいリズム」との観念が生ずるので、登録商標と社会通念上同一であることはできないとして、審決を取消した。

○和幸食堂侵害事件

東京地裁 H25.3.22 H22(ワ)44788 損害賠償等請求事件(東海林保裁判長)

元グループ関係にあったとんかつ和幸内の争いである。被告は、グループを離脱したあと、商標「和幸食堂」を商標登録し(右上)、料理店の営業を開始した。

しかし、登録商標「和幸食堂」は、原告登録商標「とんかつ/和幸」(右下)を理由に無効審判により無効とされ、この審決は知財高裁によって支持された(H24.5.12)。

これにより、被告は「和幸食堂」を使用する法的根拠を失ったため、店名「さちのや食堂」に変更して営業を続けたが、原告より「和幸食堂」を使用していた期間に対する商標権侵害の損害賠償が求められたのが本事案である。したがって、被告商標が原告商標に類似することは、すでに知財高裁が判断しているので、主たる争点は損害賠償の認定における使用料相当額である。

本論に入る前に、被告の「過失の推定」について、本件判決は極めて厳しい判断をしている。つまり、被告は「和幸食堂」を商標登録していたので、「和幸食堂」を使用することに過失はなかったと主張したのであるが、判決は以下のように述べて、被告に過失があったと認定している。以下要約である。

「およそ業として役務を提供する者が、その役務について商標を使用する場合には、他人の商標権を侵害することがないよう、事前に商標等の調査を尽くして、これを慎重かつ十分に検討する必要があるというべきであり、このことは、被告のように、その使用する商標について商標登録を得ることができた場合においても変わらないというべきである。また、被告は、原告が原告商標権を有しており、また、「和幸」の部分が造語であることを十分に認識し又は認識すべきであったと認められるから、たとえ、被告標章1につき商標登録を得たとしても、その商標登録後に、登録異議申立てによりその登録が取り消されたり、無効審判請求により無効とされたりするといった事態になることも当然に予想すべきであったと認められる。そうすると、自己の登録商標の使用であるからという理由で前記過失の推定を覆すことはできないというべきである。」

判決が言わんとしていることは、単に商標登録があっても安心できないということではなく、関連する商標が周囲にある場合に、商標登録が無効や取消される可能性があることを認識するべきであるということであろう。本件の場合、これを被告に当てはめると、被告は「和幸食堂」を商標登録できたとしても、これを使用するべきではなかったことになるし、さらに言えば、「和幸食堂」のような「和幸」に類似する可能性のある商標は採用すべきではなかったということになるであろうか。特許庁の商標登録の不安定性や価値を否定するような指摘であるが、如何なものだろうか。

使用料相当額については、「とんかつ和幸」の周知性獲得に被告も寄与していたことから、1%として、約1億円の1%に相当する101万円を損害として認定し、原告3社それぞれに約37万円の支払いを認めた。また訴訟費用も25分し、その1を被告負担とし、残りを原告の負担としている点も注目してよいであろう。

和幸食堂



○モノリスタワー事件

知財高裁 H25.3.25 H24(行ケ)10338 審決取消請求事件(飯村敏明裁判長)

第43,44類を指定役務とする登録商標「モノリスタワー／Monolith Tower」(右図)に対して、登録商標「MONOLITH」(標準文字)を理由に無効審判を請求したが、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。

モノリスタワー
Monolith Tower

しかし、判決でも本件商標中の「タワー／Tower」の語が直接指定役務の内容を表示するものではないので、本件商標からは「モノリスタワー」のみの称呼が生ずるとして、両商標を非類似として審決が支持されている。

○ファッションウォーカー事件

知財高裁 H25.3.25 H24(行ケ)10310 審決取消請求事件(飯村敏明裁判長)

第25類を指定商品とする登録商標「Fashion Walker／ファッションウォーカー」(右上図)に対して不使用取消審判を請求したが、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。争点は、通常使用権許諾の有無である。

Fashion Walker
ファッション ウォーカー

被告は、グンゼとの間で、本件外商標「ウォーカー」「WALKER」について使用許諾契約を締結し、グンゼはパンティストッキングに右下欄使用商標の態様で使用了。しかし、本件商標自体については、使用許諾契約は締結していない。

W fashion Walker
For the stylish women. Designed to make walking legs look like art.

被告は、本件商標に対する不使用取消審判の使用証拠として、右下欄の使用証拠を提出した。そこで、先に締結した使用許諾契約に基づいて使用された商標の使用をもって、使用許諾契約を締結していない本件商標の使用と認めることができるかが問題となった。

判決では、本件商標と本件外商標「ウォーカー」「WALKER」とが極めて類似性が強いことから、本商標についても当然に使用許諾をしていると解するのが自然であり、被告もグンゼが右下欄の商標を使用していることを知りながら、異議を述べていないことなどから、被告はグンゼに対して、本件商標についても使用許諾していると解するのが相当であるとして、審決を支持した。

結果的に本件商標が使用された点をとらえて使用許諾があったと認定することには、若干解釈に無理があるようにも思えるが、商標権者と使用権者との間で許諾契約があり、使用権者側が商標権者の他の類似商標の存在を知っていて、これに類似する商標を使用しても、商標権者が文句をいわないであろうという相互理解があったと判断することが可能であるのであれば、本件判決に賛同することができるかも知れない。

○ナーナニーナ控訴事件

知財高裁 H25.3.25 H24(ネ)10010,10017

不当利得返還、損害賠償等請求控訴事件(飯村敏明裁判長)

平成23年12月16日付け東京地裁判決の控訴事件である。原審では、右被告商標から「ナーナニーナ」の称呼は生じないので、原告登録商標「ナーナニーナ」とは非類似として商標権侵害が否定されたが、控訴審判決では商標権侵害が認められている。

na▶nani▶na

控訴新判決では、右被告商標が、ブランド名「ナーナニーナ」、被告のウェブサイトのヘッダー部分に「ナーナニーナ」と表記されていた点など、両当事者の中で被告商標を「ナーナニーナ」と指称していた点をとらえて、被告商標の称呼を「ナーナニーナ」と認定して原告商標に類似すると判断した。

地裁判決紹介の際にも指摘したが、商標の称呼認定は、正に取引の実情として商標がどのように称呼されているかを基準とすべきことは、当事務所がこれまで言い続けてきた通りである。

○ポロニアジャパン事件

知財高裁 H25.3.28 H24(行ケ)10403、10404 審決取消請求事件(土肥章大裁判長)

第30,35類を指定商品・役務とする登録商標「ポロニアジャパン」(標準文字)及び「BOLONIAJAPAN」(右図)に対して、先登録商標

「BOLONIYA／ボロニヤ」(右図)を理由に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。

原告は、「ポロニア」として全国的に知られる「デニッシュパン」の考案者であり、その商品拡販のため株式会社ポロニアを設立して各社とフランチャイズ契約を開始した。

被告は(株)ポロニアの発起人であり、取締役であったが、(株)ポロニアは経営陣の折り合いが悪く、平成20年に解散した。

(株)ポロニアの役員であった被告代表者は、平成11年頃被告が「ポロニア」事業から撤退するに当たり、原告との間で、「ポロニア」の名称等の使用中止や将来類似名称等を使用しない旨の基本契約書を交わしたにも拘らず、平成20年に本件商標「ポロニアジャパン」を出願し、登録した。またドメインネーム「BOLONIA.JP」を取得してウェブサイトで「デニッシュパン」を販売した。そこで、原告が被告商標に対して無効審判を請求したが、認められなかった。

BOLONIAJAPAN

BOLONIYA

ボロニヤ

本判決では、「ポロニアジャパン」中の「ジャパン」が出所識別力が乏しく、他方「ボロニヤ」は「ポロニアソーセージ」で知られるイタリアの都市名であるが、「パン」については独創性がないとは言えず、また原告商品「元祖デニッシュパン」は全国的に周知されていることに鑑みると、本件商標を「パン」について使用した場合、原告の「ボロニヤ」を連想させ、原告との間に同一表示の下に商品化事業を営むグループに属する営業主の商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとして、法4-1-15号該当性により、審決を取消している。