

最新判決情報

2014 年
[1 月分]

○FUKI 印スペアキー不正競争事件

東京地裁 H26.1.20 H25(ワ)3832 不正競争行為差止請求事件(大須賀滋裁判長)

「FUKI」で知られるスペアキーのブランドに関する事案である。スペアキーを作る場合、オリジナルのキーを加工業者に持ち込み、対応する土台となるキーを選んでもらい、合うようであれば、オリジナルキーの山形に沿って削り、スペアキーが完成する。このスペアキー(合鍵)の元となる鍵台をキーブランクと言うそうである。

昭和 34 年頃、被告創業者は「後藤製作所」の屋号で鍵の製造を開始し、昭和 38 年頃までには、合鍵の元となるキーブランクの製造を始め、創業者の妻の名にちなんで「フキ」と命名した。そして、昭和 39 年 12 月には、**本件標章 3「FUKI」**(右図)について旧第 13 類「金具(錠前)ほか」を指定商品として商標登録を受けた(第 660152 号)。この商標登録は現在被告名義となっている。また国際分類への書換えの後の現在も第 6 類「金属製金具」、第 14 類「キーホルダー」、第 20 類「錠(電気式又は金属製のものを除く。)」外を指定商品としている。

FUKI

而して、原告代表者と被告創業者とは兄弟であり、原告代表者は、昭和 38 年 10 月頃から、被告創業者の作業所内で、被告創業者の指導の下で、被告創業者が製造した「FUKI」キーブランクの納入を受け、被告創業者が購入した合鍵複製機械等を使用し、合鍵複製業を営むようになった。

原告代表者は、昭和 42 年に有限会社ゴトウを設立し、昭和 45 年に株式会社に組織変更した。その後、昭和 46 年 6 月には、件外会社経営者らと共に原告**株式会社フキ**を設立した。その際原告は、デザイナーに依頼して**本件標章 1**及び**2**(右図)を制作し、シンボルマークとして使用するようになった。なお、これらの商標は、前記被告登録商標 3 があったため、被告創業者の名義で連合商標として商標登録された。



そして商標出願後の昭和 48 年に原告及び被告らは、**本件契約**を締結し、被告創業者が原告代表者に商標権及び商標登録を受ける権利(本件標章 1、2?)を譲渡し、その後、原告は被告に対して対価無償の通常使用権を許諾する、被告は原告に対して、本件商標 3「FUKI」について使用許諾する、原告は本件商標 3「FUKI」を付したキーブランクはすべて被告が製造したものを購入販売し、被告以外の製品には当該標章を使用しない、などについて約した。

その後原告は、キーブランクのほか、キーマシン、鍵関連小物、取替用錠前、シリンダー、開錠用具、防犯用品などに取扱商品を広げて行った。

本事件の発端は次の通りである。平成 21 年 7 月、原告は FUKI ブランドのキーブランクが在庫過剰となったことを理由に、被告への発注を中止し、競合品を利用することになった。これにより受注本数が減少した被告は、原告が競合品を利用することは背信行為であり、両者の友好関係を破綻させたとして、本件商標権の使用許諾を解除し、被告自ら FUKI 印商品の販売を開始する旨を原告に通知した。

その後、原告被告間で協議が重ねられたが、結局合意に至らなかったため、平成 24 年 3 月に被告は商標権使用許諾契約を解除する旨を原告に通知した。

そこで原告は、本件標章 1-3 が原告の商品等表示として周知であり、被告がこれらの標章を鍵、錠前、キーホルダー、鍵加工機械等に使用することは、原告商品と混同を生じさせるとして、不競法 2-1-1 号に基づき、侵害の停止と予防請求を求めた。なお、当時被告は、キーブランクについてのみ FUKI ブランドを使用していたので、差止の対象はキーブランクであり、その他の商品については侵害予防請求となる。

また最も分かりにくい点は、鍵が第 6 類ないし第 20 類に属することは明らかであるが、その母材となるキーブランクの該当クラスである。蓋し、キーブランク自体では鍵としての機能は果たせないの、鍵とはいえないからである。もし、キーブランクが鍵に含まれるのであれば、被告登録商標の権利範囲に属することとなる。

而して、最初の争点である本件標章を使用することが被告にとって「他人の商品等表示」に当たるか否かであるが、判決では、FUKI 印キーブランクの製造主体は被告のみであり、被告は国内最大のキーブランクの製造業者としてキーブランクの需要者である合鍵製造業者に認識されている一方、原告もその販売業者として信用を蓄積してきたので、本件商標 3「FUKI」については、原告及び被告に帰属するとした。

また昭和 48 年締結の本件契約の条項からも、本件標章 3「FUKI」が原告のみに帰属するとみることはいないので、本件標章 3 は被告にとって「他人の商品等表示」には該当しないと判断された。

次に、本件標章 1 ロゴマークと 2「フキ」について判決は、被告がキーブランクの包装箱に本件標章 1 を使用した事実はあるものの、原告の事業はキーブランクに留まることなく、鍵関連用品全般について、会社設立後 40 年以上にわたり、本件標章 1 や社名としても標章 2 を使用してきた結果、その信用を蓄積してきたので、本件標章 1 及び 2 は被告にとって「他人の商品等表示」に該当すると判断した。

また判決は、本件標章 1 及び 2 の周知性も認め、鍵、錠前、鍵加工機械、キーホルダー等について被告がこれらの標章を使用する行為は、原告商品と混同を生ずるおそれがあると判断した。

しかし、本件標章 1 及び 2 は被告名義の登録商標であるため、被告は自己の登録商標を使用するものとして適法になるか否かが問題になる。

この点について判決は、本件標章 1, 2 は原告がデザイナーに依頼して制作し、連合商標制度のために被告名義で登録されたものではあるが、原告会社設立前までに、FUKI 印キーブランクに使用された本件標章 3「FUKI」は被告創業者によって既に相当程度の信用を蓄積していたものであって、本件標章 1 及び 2 は本件標章 3 の信用に由来して作成されたものである以上、そして原告は被告創業者から本件標章 1, 2 について使用許諾を受けていたことに鑑みると、本件標章 1, 2 が実質的に原告に帰属していたとは認められないと判断している。この判断は争点に対する直接の回答とはなっていないようであるが、本件標章 1, 2 が原告に帰属しない以上、被告に帰属している点に問題はないことになり、結果、被告は自己の登録商標を使用することになる。もちろん、被告の行為が権利濫用になるものでもない。加えて判決は、原告による本件標章 1, 2 に蓄積された信用は、被告に由来するものであるとも判断している。

以上の判断の結果、ロゴマークについて被告が所有する 2 件の登録商標の指定商品に含まれる鍵、鍵加工機械と被告登録商標「フキ」の指定商品に含まれる鍵、錠前、キーホルダーについては商標権の行使として適法であるが、ロゴマークの登録に含まれない錠前、キーホルダーと登録商標「フキ」に含まれない鍵加工機械については、権利行使ではなく、不正競争行為が認められている。

以上のように、原告の請求は一部が認められたものの、理由においては原告の主張の大半が否定されている。そのため、訴訟費用の負担としては、10 分の 9 が原告の負担とされている。これには、被告がキーブランクのみを製造し、その他の商品を未だ製造していない点も考慮されているのであろうか。

ちなみに、旧第 13 類のロゴマークの登録の指定商品は、当初から「鍵」だけであり、「錠、キーホルダー」は指定されていなかった。もし類似商品審査基準のとおり「金具」と指定していれば、「錠、キーホルダー」についても権利行使と認められたであろう。

またこの結論からすると、未だ鍵とはなっていないキーブランクも「鍵」に含まれると裁判所は見ていたことになる。

○FUKI 商標権移転請求事件

東京地裁 H26.1.28 H25(ワ)3255 商標権移転登録手続請求事件(長谷川浩二裁判長)

上記事件の原告が、上記被告商標権が原告創業者との委任契約に基づき出願されたものであるので原告に帰属するものであり、原告創業者の死亡によって原告に移転する義務が生じたとして、被告商標権の移転を求めた事案である。

事実関係は、上記事件において認定されたとおりであり、被告商標権が原告に帰属するものではないと認定された以上、原告の移転請求は棄却されている。

上記事件と併せて検討することになるであろう。

ODNA事件

大阪地裁 H26.1.21 H25(ワ)12386 商標権侵害差止等請求事件(谷有恒裁判長)

第 18 類「かばん類ほか」と第 25 類「靴下ほか」について登録商標「DNA」(右図)を持つ原告ディー・エヌ・エー株式会社、「DeNA」の文字を含む標章を使用するプロ野球球団(株)横浜 DeNA ベイスターズに対して、商標権侵害として使用差止と損害賠償を求めた事案である。被告標章は、下記 3 件を含めて 19 件ある。

横浜 DeNA ベイスターズ



結論として判決は、原告商標「DNA」が「デオキシリボ核酸」又は遺伝子若しくは遺伝に関係する物質の略称の観念を生ずるのに対し、被告商標はプロ野球球団としての「横浜ディーエヌエーベイスターズ」が観念されるので、たとえオーナー企業名から「ディーエヌエー」の称呼で呼ばれた場合でも、球団を観念することに変わりはないとして、非類似の商標と判断した。特に、被告が標準文字から成る商標「DeNA ベイスターズ」を原告商標と抵触する指定商品について並存登録していることも類否判断に影響しているようである。

また特許庁の類否判断では、「DeNA」と「BAYSTARS」とが異なる大きさや色彩、フォントで表記されている商標の場合、小さく描かれた「DeNA」も独立した要部と判断され、これより「ディーエヌエー」の称呼も生ずると判断されることが多いところであるが、異なる大きさの文字から構成される商標において、大きく書かれた文字部分の称呼が省略されることがないことは、Bee Allen 事件(東京高裁 H06.12.22)や VOX フクロウ事件(東京高裁 H03.03.14)が示すところである。もちろんこれと異なる判決もある。

○全国共通お食事券不正競争事件

東京地裁 H26.1.27 H25(ワ)1062 損害賠償等請求事件(大須賀滋裁判長)

加盟店全国約 3 万 5 千店で使用できる共通食事券について「ジェフグルメカード 全国共通お食事券」を発行する原告が、同じく「ぐるなびギフトカード 全国共通お食事券」を発行する被告に対して、「全国共通お食事券」の部分が原告商品等表示として広く知られていることを理由に、不競法に基づき、その使用差止と損害賠償を求めた事案である。争点は、原告表示中「全国共通お食事券」の部分の単独での識別性の有無である。

確かに、原告商品券の使用実績は十分なものがあるが、需要者の常識的な感覚として、「全国共通お食事券」は「全国のお店で共通して食事ができる商品券」を認識するに留まることは否定できないであろう。実際、判決の認定でも、原告商品券には、中央部に「gourmet card」の文字を図案化した図形が中央に大きく配置され、カード上段には「ジェフグルメカード」の語が、そしてその下にポイントを小さくして「全国共通お食事券」の文字が配置されている。

また飲食店に貼られるステッカーでも、レイアウトは違って「全国共通お食事券」の文字が楕円図形中央に大きく表示されているが、その上段には上記「gourmet card」の図形が、下には「ジェフグルメカード／加盟店」の文字が表記されている。

以上の事実から、原告は「全国共通お食事券」の語を単独で使用しているのではなく、その記述的な意味からも、「全国共通お食事券」が単独で原告の商品等表示として需要者らに認識されているとはいえないとして、原告の請求が棄却されている。

なお原告商標出願「全国共通お食事券」(2011-73101)は識別性なしとして拒絶され、現在不服審判に係属している。

OCST 事件

知財高裁 H26.1.27 H25(行ケ)10113 審決取消請求事件(清水節裁判長)

第 9 類「コンピュータソフトウェア」を指定商品とする国際登録商標「CST」の出願が、引用商標「CST 方式」(右図)によって拒絶されたので、当該審決の取消しが求められた事案である。

CST方式

原告は、審決取消事由として、原告商品が世界 30 カ国以上で販売され、ソフトウェアの分野で原告名称の一部として良く知られている一方、引用商標「CST 方式」は「Capacitance Self Tracing 方式」の略語として「測定器」に使用される技術名称であると主張したが、判決では、相違する「方式」の語はコンピュータ関連分野では他の語との組み合わせで多く用いられ、「方式」の語が省略されてもよい場合もあるので、両商標は「CST」において類似するとして審決を支持した。

原告の主張に対しては、コンピュータソフトウェアには専門的なものがあるものの、大衆化した商品分野として、量販店やネットを介してダウンロードできるなど、様々な流通形態で活発に取引されているので、「簡易・迅速」な取引においては、「方式」の語が省略されることがあるとの被告特許庁側の主張を採用した。

原告は、指定商品を「コンピュータソフトウェア」に限定したが、実際に使用しているように「3 次元電磁解析用コンピュータソフトウェア」のように限定的に補正したとしたら、裁判所の判断は変わったであろうか。もし原告がそのように指定商品を補正した場合、引用商標の需要者の中から大衆化されたソフトウェアの需要者は除外されるので、両商標の類否判断は、原告商品と同じく専門性を有する需要者層を基準として行なわれることになる。そうすると、現在のコンピュータソフトが大衆性を有するからという判決理由は当たらなくなり、原告商標「CST」が意味するところを知っている需要者と、「Capacitance Self Tracing」を意味することを知る引用商標「CST 方式」の需要者とは、商品の自体の相違から混同を生ずるおそれはないという判断もあり得るのではなかろうか。

○エコルクス事件

知財高裁 H26.1.29 H25(行ケ)10256,10257 審決取消請求事件(富田善範裁判長)

平成 24 年 9 月 12 日付け知財高裁判決が確定し、特許庁において変更された審決に対する取消訴訟である。

原告アイリスオーヤマは、第 11 類「電球及び照明器具」を指定商品とする登録商標「エコルクス」「エコルクス/ECOLUX」の商標権者である。これに対して、被告 K より、指定商品中「LED ランプ」について不使用取消審判が請求され、特許庁では不成立とされたが、商品の包装へ付する行為に該当しないとして、知財高裁は当該審決を取り消し(H22.12.15)、アイリスオーヤマの登録は「LED ランプ」について一部取消された。

しかし、「LED ランプ」以外の照明器具が残っているため、被告 K の商標出願(商願 2008-89732)は登録されなかったため、被告 K は「LED ランプを除く、電球類及び照明器具」について再度不使用取消審判を請求した。

特許庁では、原告アイリスオーヤマが提出した使用証拠「乾電池式 LED センサーライト」は、前審決によって取消された「LED ランプ」に含まれないので、LED ランプ以外の「電球類及び照明器具」について登録商標を使用したとして、審判請求を不成立とした。

これに対して被告 K が第一次訴訟を提起した。知財高裁は、「LED ランプ」とは「LED 電球」を意味するだけでなく、「光源として LED を使用した多様な商品又は部材」を意味するとして、アイリスオーヤマの商品「乾電池式 LED センサーライト」も、取消された「LED ランプ」に含まれるので、「LED ランプ以外の、電球類及び照明器具」について登録商標が使用されていなかったとして、不成立審決を取消した。

その結果、特許庁は原審決を修正し、アイリスオーヤマの商標登録は不使用であったとして登録取消審決を下し、同社の登録はすべて取消されることになった。

アイリスオーヤマでは、現在では「ECOHiLUX」がメインの商標となっているようであるが、「エコルクス」商標の下で「シーリングライト」が販売されていることが分かる。

そこで、当該登録取消審決の取消を求めたのが本件第二次訴訟である。取消事由としては、再度使用を主張立証できないと考えたためか、被告 K による本件審判請求が権利の濫用に当たる、本件審決には原告に意見陳述の機会が与えられなかったとの手続き違背がある点の 2 点が挙げられた。しかし、いずれも斥けられている。

非常に複雑な事件であるが、ここまで事件をややこしくした原因は何であろうか。それは第一次判決の解釈ではなかろうか。第一次判決は、「LED ランプ」を、「LED 電球」に限らず、「光源として LED を使用した多様な商品又は部材」と認定している。もちろん、これは証拠による事実認定であり、多数の証拠を挙げ、「電球、照明器具、防犯用乾電池式 LED センサーライト、懐中電灯、卓上電気スタンド・読書灯、観賞魚水槽用ライト、ダミー・ドームカメラ、引出し内部の照明灯、機械の状態を明らかにする信号機であって LED を光源とするもの、植物育成用の照明、具体的な内容を特定しない他の LED 利用商品の名称」について「LED ランプ」の名称が使用されていることを理由としている。

しかし、アイリスオーヤマの指定商品は、「電球類又は照明器具」であるので、LED ランプを使用した商品であっても「電球類、照明器具」とはいえない商品は含まれるものではない。判決が挙げた例の中でも、「機械の状態を明らかにする信号機であって LED を光源とするもの」があり、これが何を意味するか分からないが、例えば、「充電器」で充電状態を赤、緑、黄色のランプで充電状態を示すものがある。しかし、これは商品としては「充電器」(11A01)であって、「電球類、照明器具」(11A02)ではない。もちろん、その部品としての赤色灯などは「電球類」に含まれるであろう。

また「ダミー・ドームカメラ」が挙げられ居り、「防犯用監視ビデオカメラ」が第 9 類(11B01)としても、少なくともこれが第 11 類の「電球類、照明器具」に含まれることはないであろう。特許庁に確認したが、「ダミーカメラ」は「カメラ」ではないので、防犯装置として第 9 類(09G04)に該当するとの回答を得た。

ましてや、判決が末尾で「具体的な内容を特定しない他の LED 利用商品の名称」との表現が「電球類、照明器具」の範囲を逸脱していることは明らかである。例えば、「光源に LED を用いたプロジェクター」があるが、判決の解釈だと、これまでも「電球類、照明器具」に含まれてしまうこととなる。

ちなみに、ネットで「ライト」と「ランプ」の違いを調べると、「照らすもの」が「ライト」で「光って知らせるもの」が「ランプ」とあり、例として自動車の前を照らす「前照灯」が「ヘッドライト」で、後続者に自車の存在を知らせるための灯すのが「テールランプ」とあった。納得が行く気がする。確かに、「ライトを点ける」「ランプを灯す」というように、そもそもの明るさが違うようである。

そうすると、特許庁が採用した「LED ランプ」と、周囲を明るくする「LED ライト」とは商品としての違いがあるのではなかろうか。アイリスオーヤマの「電池式 LED センサーライト」を「ランプ」と呼ぶことには無理があるようであり、もしそうであればアイリスオーヤマは「LED ランプ以外の、電球類及び照明器具」について登録商標を使用していたことになりそうである。

特許庁の見解をみるに、IPDL の商品名では「LED ランプ」を使用した指定商品として「LED ランプを使用した懐中電灯」「LED ランプを使用した自動車用ライト」「LED ランプを使用した自転車用照明灯」「電飾用 LED ランプ」などがあり、「LED ランプ」自体と、これを光源として使用した最終製品「懐中電灯」「自動車用ライト」「自転車用照明灯」などの照明器具とは明瞭に区別している。

やはり、第一次判決が事態を複雑に至らしめた原因といって良さそうであるが、これによって大事な登録商標「エコルクス」の登録を取消されたアイリスオーヤマには、単なる迷惑では済まされない事態となったようである。このような事態を避けるため、特許庁の商品分類担当の審査官に証人として説明をして頂いては如何であろうか。

○デーロス事件

知財高裁 H26.1.29 H25(行ケ)10090 審決取消請求事件(清水節裁判長)

第 7 類「土木機械器具ほか」及び第 37 類「建設工事ほか」を指定商品・役務とする登録商標「デーロス」が不使用取消審判により取消されたため、当該審決の取消しが求められた事案である。

当事者らが元関係者であったようであり、両者の関係が複雑であるが、商標の観点からは、「ジャパン」を付加した使用商標「デーロス・ジャパン」が登録商標「デーロス」と社会通念上同一性があると認められたこと、加えて「デーロス」を英文字にして「JAPAN」を付加した使用商標「DEROS JAPAN」もまたカタカナだけの登録商標「デーロス」との同一性が認められた点が着目される。

○シータヒーリング事件

知財高裁 H26.1.30 H25(行ケ)10123 審決取消請求事件(飯村敏明裁判長)

登録商標「シータヒーリング/Theta Healing」(右図)の指定役務中、第 44 類「心理療法によるカウンセリング」について請求された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。

シータヒーリング
Theta Healing

「シータヒーリング」とは、施術者がクライアントの脳波をシータ波にすることで潜在意識にエネルギーを送り、心身への癒しをもたらすというアメリカで発達した療法であり、ヴァイアナ・スタイバルが開発したヒーリング法とされている。ちなみに、本件登録商標の権利者は国内の株式会社つくばアソティック・フーズ(旧株式会社レイコー)であり、原告ネイチャーパス社の商標「ヴァイアナのシータヒーリング」は登録済みであるが、商標「シータヒーリング/ThetaHealing」は拒絶理由通知を受け、現在出願中である。そのため本件取消審判に及んだ模様である。また被告商標権者の現在のサイトでは、シータヒーリングに関する記述は見られない。

而して、被告商標権者が提出した使用証拠は、心理療法によるカウンセリングに関する説明会、セミナー、個人セッション(施術)であり、証拠方法としては説明会開催及び個人セッション実施に関する広告チラシ、個人セッションの申込書及び依頼書などである。

したがって、これらについての使用を認めた判決は一応問題ないようである。気になる点としては、被告は「心理療法によるカウンセリング」を実施していないとの原告の主張に対して判決が、被告の事業内容として、「各種セミナーの企画・運営」と記載され、前記広告チラシによると、被告は説明会やセミナーにおいて、瞑想等の心理的方法による療法の指導等を行なっていることから、指定役務の一つである「心理療法によるカウンセリング」に属する役務を行なっていると認められるとしている点である(判決 P9)。

しかし、説明会やセミナーで心理療法の指導を行なうことは第 41 類の役務であって、取消しの対象ではないし、カウンセリング自体ではない。もちろん、心理療法によるカウンセリング自体の説明会であれば、被告が提供するカウンセリングの宣伝行為と見られることになろうが、カウンセリング療法の指導となると、参加者に心理療法のやり方を教えることになるので、原告自らカウンセリング役務を提供することとは違ってくるように思われる。

加えて、前記説明会開催のチラシでは、「個人セッション」について「アソティック食品ご愛用者様は無料」とあり、平成 23 年 10 月 7 日に説明会では個人宅に 15 名が集まり、3 名の申込みがあったとされ、ここでの事実認定では個人セッションが有償で行なわれたかどうかは不明である。かろうじて判決 P8(下から 6 行目)で「出張説明会後個人セッションを行い」と事実認定されているが、ここでも役務の有償性については触れられていない。

本件の争点として、「心理療法によるカウンセリング」自体を原告が有償で提供したか否か、あるいは有償でのカウンセリングを行なう旨の説明会を開催したのか、あるいは有償カウンセリング提供に関する説明会開催のチラシを配布したのか否かが明瞭に事実認定されるべきであったと思われる。

○ピエラレジェンヌ事件

東京地裁 H26.1.31 H24(ワ)24872 損害賠償請求事件(大須賀滋裁判長)

被告からの委託により「化粧品」を製造し被告に販売していた原告が、被告からの商品代金の支払いが滞ったため、未払い代金を回収する目的で本件商標「Pierarejeunne/ピエラレジェンヌ」(右図)の登録出願を行い、それでも本件商標の使用を継続する被告に対して、損害の賠償を求めた事案である。

Pierarejeunne
ピエラレジェンヌ

被告からは抗弁として、法 4 条 1 項 7 号及び同 10 号該当性による登録無効の抗弁、先使用の抗弁が行なわれたが認められなかった。

損害についても、被告から損害不発生の抗弁が提出されたが認められず、逆に、侵害期間中の被告の「化粧品」の売上げが 53 億であり、使用料相当額が 1.5%とされたため、8070 万円の損害が認められた。

被告は現在もネット上で「Pierarejeunne」を販売しているが、判決を読む限り、被告側に同情の余地はないように思われる。これだけのビジネスを行なうに当たり、もし被告が先に商標登録していれば、本件は単なる未払い商品代金の支払い請求という民事訴訟で終わったところである。