

最新判決情報

2014 年
[8 月分]

○ネットワークおまかせサポート事件

知財高裁 H26.8.6 H26(行ケ)10056 審決取消請求事件(富田善範裁判長)

第 37 類「事務用機械器具の修理又は保守、電子応用機械器具の修理又は保守、電話機械器具の修理又は保守、ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理、電気通信機械器具の修理又は保守ほか」を指定役務とする本願商標「ネットワーク

ネットワークおまかせサポート

おまかせサポート」(右図)が「コンピューターネットワークに関する相談や接続設定の代行など、顧客が自分で判断・選択せず、他人にまかせてサポートしてもらうサービス」程度の意味合いを表すものであるから、役務の質を表示するに過ぎないとして、法 3-1-3 号により拒絶されたため、当該審決の取消しが求められた事案である。

原告は、審決取消事由として、本願商標が造語であり、特定に観念は生じないと主張したが、判決では、本願の指定役務にはコンピューターやモバイル等の「電子応用機械器具の修理又は保守、電気通信機械器具の修理又は保守」が含まれる上、インターネットのサイトで「ネットワークサポート」の語が「コンピューターネットワークシステムの障害箇所や問題点を解決するサポートサービス」などの意味合いで用いられている例が複数あり、また「おまかせサポート」の語についても、「顧客のコンピューターネットワーク接続等を遠隔(リモート)サポートや出張サポートにより解決するサポートサービス」などの意味で使用されている例が複数あるので、本願商標は全体として「コンピューターネットワークに関する相談や接続設定の代行など、顧客が自分で判断・選択せず、他人にまかせてサポートしてもらうサービス」といった役務の質(内容)を表示し、特定人による独占使用を認めるのは公益上適当ではなく、自他役務の識別力を欠くとして、審決を支持した。

また本願商標の文字デザインについても、普通に用いられる形態であると判断している。

○マギー事件

知財高裁 H26.8.7 H25(行ケ)10298 審決取消請求事件(設楽隆一裁判長)

第 25 類「被服類ほか」を指定商品とする国際登録商標「MAGGIE/アラビア文字」(右図)が、「MAGI/マギー」「銀座マギー」「Maggy/マギー」など「マギー」の称呼を生ずる 8 件の引用商標に類似する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。本願商標の下段のアラビア文字は、「マギー」と発音する。なお原告代理人は当事務所である。

MAGGIE

ماجی

本願商標と引用商標とが「マギー」の称呼において類似することは否定できそうもないので、原告の主張としては、アパレル商品においては、どこの国の何というブランドが重視されるところ、本願商標にはアラビア文字が並記されているので、「アラブ圏と関係のあるマギーという人物」程度の観念が生ずる。また本願商標はイタリアの女性向けジーンズブランドに由来すると主張した。

他方、引用商標はすべて銀座を代表する高級婦人服ブランドで知られる「銀座マギー」であるので、単なる「MAGI/マギー」「Maggy/マギー」等の引用商標からも「銀座マギー」の観念が生ずるので、両者の相違は明らかであり需要者層の違いなどからも混同は生じないというものであった。

しかし、判決では、上段の英文字「MAGGIE」と下段のアラビア文字とは約 1 行分の間隔があり、やや右寄りのやや離れた位置に配置されていることから、上段の文字と下段の文字との関連性や結び付き自体も明らかではないとされ、さらにはアラビア文字であること自体も明確に認識できないとされ、上段の「MAGGIE」が要部とされた。

他方、引用商標が「銀座マギー」として熟年層世代の需要者には広く知られていることは認められたものの、その略称「maggy(マギー)」も同様に広く知られていたと認定され、結果、両商標は「マギー」の称呼と「マギー」という女性の名又は愛称との観念において類似すると判断され、審決が支持された。

本願商標の認定に当たって判決は、外観上の問題点を指摘しているが、英文字「MAGGIE」とアラビア文字とが一体的に表記されていたとしたら、結論が変わる余地があったのであろうか。

○シュエッティベアー形態模倣事件

大阪地裁 H26.8.21 H25(ワ)7604 不正競争行為差止等請求事件(谷有恒裁判長)

話しかけると同じ言葉を発する小熊の縫いぐるみおもちゃに関する形態模倣事件である。原告商品は下図左であり、被告商品は下図右のように首の部分に 2 つのシュシュが付けられている。なお被告商品には、下図のピンクのほか、ベージュ、ブラウンがある。



言葉を再生する機能を有する小熊のぬいぐるみは、原告(株)山二が開発し平成 24 年 12 月から販売を始めた商品であり、被告(株)ハッピーカンパニーは当初原告商品を仕入れて販売していたが、平成 25 年 4 月分を最後に原告からの仕入れを中止し、同年 6 月 1 日から被告商品を販売している。

そのため、被告商品が原告商品の形態を模倣したものであるとして、その販売差止めと損害賠償が求められた事案である。

本件は、形態模倣の事案であるので、判決では原告商品の開発と被告商品の販売の経緯、原告商品の形態、被告商品の形態、両者の共通点と相違点、実質的同一性、模倣性(依拠性)の順に検討している。

まず原告商品開発の経緯では、まず原告は言葉を再生する機能を持たない小熊の縫いぐるみを平成 22 年 9 月に先に発表し、ファンシー商品業界で、従前にはなかった原告の商品として知られるようになった。その後、平成 24 年 12 月に言葉を再生する機能を有する商品の販売を開始し、当該商品は外観に変更が加えられバージョン 2 から 5 まで販売された。上記原告商品は、平成 25 年 1 月から販売されたバージョン 5 である。

これに対して被告は、平成 24 年 12 月に、知人からの示唆で中国で製造することを決め、その際に中国メーカーに対して、リボンやシュシュをつけること、足の刺繍の模様、色は 3 色にする等の要望を伝え、平成 25 年 4 月には被告商品の製造を開始した。そして、平成 25 年 5 月頃から取引先に対して、原告商品が値上げされること、被告商品「ハッピーベアー」が安価で販売されることや、被告商品が大人気の原告商品を被告オリジナルでリニューアルした旨の宣伝を行ない、被告商品を勧誘した。

被告は、平成 25 年 6 月 1 日から被告商品の販売を開始し、平成 26 年 3 月までに、少なくとも 8 万 1025 個を販売した。この販売額が、損害賠償の対象とされた。

原告商品と被告商品とは、リボンやシュシュの相違、毛の色や長さや相違、底面部の形状の相違他いくつかの相違点が見られるが、本体の形状はほぼ同一であり、全体のつくり、顔のつくりにおいて酷似しているため、相違点を考慮しても、実質的に同一であると判断されている。なお、シュシュなどは附属物に過ぎず、附属物には多少のバリエーションがあるのが通常であるとして、評価されなかった。

そして、模倣性についても、被告は、原告商品を継続的に仕入れた後に被告商品を開発し、取引先に対して、原告商品の割安な代替品であるとか、原告商品のリニューアルであるとして購入を勧めているのであるから、被告商品は原告商品に依拠して製作されたものであるとして、形態の模倣が認定された。

以上の点は、被告商品の製造販売までの経緯からして、特に異論はないであろう。

そして、前記被告商品の販売額に基づいて被告の利益の額が算出され、不競法 5 条 2 項の損害額とされた。ここで 1 点疑問がある。

本件は、不競法 2-1-3 号の形態模倣の問題であるが、原告商品販売の経緯を見るに、原告は平成 22 年 9 月に言葉を再生する機能を持たない商品を先に発表し、ファンシー商品業界で、従前にはなかった原告の商品として知られるようになった。その後、外観に変更が加えられ本件で原告商品とされたバージョン 5 が平成 25 年 1 月から販売された。つまり、原告商品は、外観に変更が加えられたものの、商品形態としての基本的な特徴は、言葉を発する機能を持たない最初の商品が有していたものと推測される。

もしそうであれば、言葉を発する機能の有無は、保護されるべき形態の一部を構成しないことになるので、不競法 19 条 1 項 5 号イの最初の発売日から 3 年間の保護期間は、言葉の再生機能を持たない商品が最初に販売された平成 22 年 9 月となり、保護期間は 3 年後の平成 25 年 9 月までとなる。

しかし判決は、被告の利益額を算出するにあたり、平成 26 年 3 月までの販売額を算定の基礎としているが、これだと保護期間経過後までの販売額が含まれて居り、不競法の規定に反することになるが、これはどのように考えたら良いのであろうか。

もし 19 条の適用除外の規定を被告の抗弁事由とみるならば、本件でも被告が何ら抗弁しない以上、原告主張の損害額が認められたことは当然となる。しかし、もし法律違反と見るのであれば、判決の取消事由となりそうである。

本件では、むしろ被告自身が「平成 25 年 5 月から平成 26 年 4 月まで」の被告利益額を主張しているのであるから、争点になることもなかった。

○メロン熊事件

大阪地裁 H26.8.28 H25(ワ)7840 損害賠償請求事件(山田陽三裁判長)

第 14,28,30 類を指定商品とする登録商標「melonkuma」(標準文字)の権利者である原告が、「メロン熊」の文字とキャラクターを使用する被告に対して、商標権侵害として損害賠償を求めた事案である。

しかし、「メロン熊」の名称とキャラクターは、被告代表者が平成 21 年 9 月に考案して土産物として販売した商品であり、平成 22 年末頃には、全国的に周知性、著名性を獲得し、高い顧客吸引力を維持している。

他方、原告商標は平成 19 年 6 月に登録されたものの、登録後、原告商品に使用されることがないため原告の信用を化体するものでもなく、何らの顧客吸引力も有していないと判断されている。

また原告商標に対しては、被告が平成 24 年 8 月に不使用取消審判を請求し、平成 26 年 6 月 2 日に権利が抹消されている。

以上の事実から、両商標は称呼こそ類似するものの、需要者が誤認混同するおそれは極めて低いとされ、さらに、原告商標に対する取消審判の経過をみると、これに対抗する手段として本件訴訟提起がされた疑いが強く、権利の濫用とまで認定され、原告の請求が棄却されている。

判決に異論はないが、事件の背景には、何かがありそうに思われる。

○巻くだけダイエット事件

東京地裁 H26.8.29 H25(ワ)28860 不正競争行為差止等請求事件(嶋末和秀裁判長)

ゴムバンドを腰に巻きつけ、骨盤の歪みを矯正し、脂肪燃焼効果によりダイエットするという「巻くだけダイエット」を紹介した書籍の題号に関する事案である。

原告は、「巻くだけダイエット法」の考案者のようであり、原告書籍「バンド1本でやせる！巻くだけダイエット」(平成 21 年 6 月 25 日出版)並びに「スーパーChihiro バンド 巻くだけダイエット」(平成 22 年 3 月 10 日出版)の著者である。原告書籍は、被告書籍が発行された時点までで合計 207 万部以上が発行された。

他方、被告書籍の題号は「お腹が凹む！巻くだけダイエット」であり、「巻くだけダイエット」の部分が原告書籍の題号と共通しているため、原告の著名商品等表示を冒用したとして、不競法 2-1-2 号により被告書籍の販売の停止が求められたのである。

判決は、まず書籍の題号が書籍の内容を表示するものであり、商品の出所識別標識としては機能しないが、使用により周知商品(営業)表示となり、自他識別力を備えるに至った場合には、商品等表示性が認められるとした(「時効の管理」事件 大阪高裁 H20.10.8)。

しかし、本件においては、原告書籍が出版される前の平成 15 年 12 月から「巻くだけダイエット」を題号に用いた他人の「松長式テープ巻くだけダイエット！」が出版され、同題号には「各テレビ番組で放映され大反響！」と付記されていたとの事実が最初に指摘された。

また原告書籍やダイエット法がテレビ等で紹介され、207 万部以上が発行されたとしても、「巻くだけダイエット」の部分から需要者は、バンドを「巻くだけ」の「ダイエット」という原告書籍の内容を表現したものと認識するにすぎず、それ以上に書籍という商品に関して原告を示す商品等表示と認識するものとは認められないので、原告書籍の題号が自他識別性または出所識別機能を備え、商品等表示性を獲得したとは認められないとして、原告の請求を棄却した。

判決の結論はともかくも、原告による「巻くだけダイエット」の使用についての事実認定(判決 P13~14)と、結論部分に至る理由付けが明瞭でないように思われる。むしろ、被告の反論のように、「巻くだけダイエット」は書籍の内容表示であり、原告書籍以前にも「巻くだけダイエット」を使用した題号の書籍が出版されていた。仮に著名になったとしてもそれは「バンドを利用したダイエット法」であって、書籍の題号が著名になったのではない。原告書籍以外にもバンドによるダイエット関係の書籍が出版されている。書籍の題号としては非類似であるなどの点を理由とした方が、分かり易いように思われる。

なお不競法の「商品等表示」には、「人の氏名、商号、商標、標章、商品の容器もしくは包装、その他商品又は営業を表示するもの」が挙げられているが、書籍の題号はこれらのうちのどれに当たるであろうか。当然「人の氏名、商号、商標、商品の容器もしくは包装」でないことは明らかであるので、「標章」か上位概念の「その他の表示」ということになるが、「標章」が商標法の定義を意味しているように(不競法 2-3 項)、書籍の題号はそれ自体文字の羅列であるので、文字通り「標章」ということになり、ここに不競法が「商標」のほかに「標章」を列挙した意味があるように思われる。