

最新判決情報

2014 年
[10 月分]

OVIA 事件

知財高裁 H26.10.27 H26(行ケ)10122 審決取消請求事件(清水節裁判長)

第 10 類「歯科用機械器具ほか」を指定商品とする本願商標「VIA」(標準文字)が、引用商標「VIA/SOLUTIONS(図形)」(右図)を理由に拒絶されたため、当該審決の取消しが求められた事案である。



判決では、引用商標の外観上の構成や医療機器業界で「SOLUTIONS」が普通に使用される識別性の弱い語であることから、引用商標の要部は「VIA」の部分にあるとして、両商標を類似商標とする審決が支持された。

裁判所も、特許庁と同じく型どおりの判断であるが、本件では致し方ないであろう。

○マルブルグ事件

知財高裁 H26.10.27 H26(行ケ)10113 審決取消請求事件(富田善範裁判長)

第 27 類「壁紙」を指定商品とする原告の登録商標「MARBURG/マルブルグ」(右図)が、被告が請求した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。



原告商標権者(個人)と被告ドイツ企業マルブルグ社とは、平成 19 年 5 月よりマーケティングコンサルタント契約を締結し、原告は被告が製造販売する「壁紙」を日本において販売促進するための宣伝広告活動業務を行っていた。原告が開拓した顧客は、直接被告に商品を発注するという仕組みであった。

その後、被告は原告に対して平成 21 年 3 月に契約解除する意思表示を行なった。しかし、原告はその後も、手数料が被告から支払われていなかったことを理由として契約解除の効力を争い、宣伝広告活動を継続していた。そのような状況において、原告登録商標に対して不使用取消審判が請求されたのである。

以上の状況から分かるように、原告商標権者は、被告ドイツ企業であるマルブルグ社が製造した商品「壁紙」の宣伝広告のため本件登録商標「MARBURG」を使用してきたのであり、言うまでもなく原告が取り扱った商品は被告商品であるので、原告にとってそれは自己の商品ではない。つまり、原告は他人の商品の宣伝広告のために自己の登録商標を使用したことになるが、その場合において、使用された商標は原告の出所識別のための商標ではなく、被告商品の出所を表示するために本件商標が使用されたことになる。

したがって、判決も原告商標を不使用として取消した審決を支持し、原告の請求を棄却した。

グラム事件(知財高 H25.9.25)のように、たとえ自己が製造した商品であっても、そもそも他人の依頼により他人の商品として製造し、他人のブランドの下にその者の商品として販売された商品「被服」について、その繊維素材表示として使用された商標までもが自己の商品について使用であると誤認したケースに比べると、本件判決は遥かにまともな判断ということできる。

「商標」を考えるにあたっては、誰の商品に誰の商標が誰の出所表示(素材表示、機能表示などではなく)標識として使用されたのかを考えることが必要であるが、近年の判決を見ていると、商品があって商標が使用されていれば、どのようなケースでも「商標としての使用」であると早計する判断が多いことに戸惑いを覚える。やはり原点に戻って、正しい商標の知識を持つことが重要である。

なお本件においては、昭和 48 年という古い時代に、なぜ原告商標権者が「MARBURG」のようなドイツの地名からなる商標を登録出願していたのかが分からない。原告は、本件取消審決が下された直ぐ後の 2014 年 4 月 24 日に本件商標と同一の商標を再出願している。

他方、被告ドイツ企業は国際登録第 1079830 号「MARBURG(ロゴ)」の権利者であり、日本へは 2014 年 4 月 10 日に事後指定している。この事後指定日は、原告の再出願日より僅かだが 2 週間ほど前になる。

原告は、本件知財高裁判決を不服として最高裁に上告している。したがって、被告の国際登録が国内登録されるのは、上告が受理されず、あるいは棄却され、原告商標登録が正式に取消された後ということになる。

○ピースコーヒー事件

知財高裁 H26.10.29 H26(行ケ)10094 審決取消請求事件(清水節裁判長)

第 30 類「コーヒーほか」を指定商品とする本願商標「PEACE/ICED/COFFEE」(右上)が、引用商標「ピースコーヒー/PEACECOFFEE」(右下)によって拒絶されたため、当該審決の取消しが求められた事案である。



取消事由として原告は、本願商標がロゴマークであるので構成全体が一体不可分に認識されること、上段の「PEACE」の文字部分が「PEACE」と認識できないほど高度にデフォルメされていること、中段の文字が「ICED」になって居り、「アイスコーヒー(ice coffee)」という表現は一般に親しまれているが、「アリスト・コーヒー(iced coffee)」と呼ぶことはないことなどを挙げた。

ピースコーヒー
PEACE COFFEE

しかし、外観上、上段下段の文字が本願商標全体の面積を占めているのに比べて、中段の「ICED」の文字は相当に小さくてあまり目立たず、また「ICED」や「COFFEE」の語が商品の品質を表示し識別力が弱いことなどから、判決は本願商標の要部は上段の「PEACE」ないしは「PEACE COFFEE」であるとして、引用商標に類似すると判断した審決を支持した。

このような判断も妥当なものといえるが、判決を読んで気になった点がある。それは、本願商標の背景の図形部分の色彩を「灰色」と認定している点である。本願商標の図形の色彩を「灰色」とする主張は原告自身が行っていたものではあるが、本願商標のようなほぼモノクロームで表わし、背景を灰色地で表現して出願した場合、それは図形部分が「灰色」であることを意味しているのではなく、何色かは特定できないが、図形部分が着色されたものであることを意味して出願されていると見るべきであろう。

この辺も商標出願における基礎的知識と思われるが、如何なものであろうか。

○とっとり岩山海事件

知財高裁 H26.10.29 H26(行ケ)10118 審決取消請求事件(清水節裁判長)

第 43 類「飲食物の提供」を指定役務とする登録商標「とっとり岩山海」(右図)に対する無効審判が不成立と判断されたため、審判請求人である原告が当該審決の取消しを求めた事案である。

とっとり岩山海

原告が主張する無効理由は、本件商標を構成する「とっとり岩山海」または「岩山海」は原告の周知商標であるので、本件商標の登録は法 4-1-10 号ないし同 15 号に該当するというものであったが、審決では周知性が否定された。

原告は「岩山海」を含む名称で居酒屋店を運営し、関西地区で 5 店舗、関東で 1 店舗の営業展開を行なっている。また原告店舗は「関西ウォーカー」をはじめ各種タウン誌で紹介され、新聞やテレビでも取り上げられた。

しかし、周知性認定に関する裁判所の判断概念には新しいものが感じられる。例えば、食ベログに掲載された大阪府の居酒屋は約 5 万 9 千店舗あり、これにレストラン、日本料理店、中華料理店等を加えると飲食店の数は相当に多くなるので、その中で特定の店舗が新聞や雑誌で取り上げられたとしても、一般の消費者が同様に紹介された数多くの飲食店の中から当該店舗に注目し、店舗名を記憶にとどめることには直ちにつながらない。店舗名が一般の消費者に広く知られるようになるためには、宣伝広告を積極的に行う、店舗数が相当程度多い、あるいはマスコミに数多く頻繁に取り上げられているなどの特段の事情を要するというものである。

このような考え方からみると、例えば関西ウォーカーの 291 号に原告店舗が紹介されたとしても、同誌は毎週発行され、原告店舗が紹介されるまでに既に 290 号が発行されている上、毎号で多数の店舗が紹介されてきたので、291 号にページの 3 分の 1 以下のスペースを使って一度取り上げられただけでは、購読者に注目され、記憶されるほどとは認められないことになる。

同様に原告店舗数も合計 6 店舗程度なので、正に判決が言う特段の事情は見当たらないことになり、関西地方での周知性までも否定されることになる。

我々商標実務家としては、今後周知性の立証に当たり、「特段の事情」の有無を確認した上で立証方法を考えて行くことが必要になろう。

○江戸辛味大根事件

知財高裁 H26.10.29 H26(行ケ)10093 審決取消請求事件(清水節裁判長)

第 31 類「野菜、果実、あわ、きび外」を指定商品とする本願商標「江戸辛味大根」(標準文字)が、識別性なしとして法 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。

審決は本願商標の意味を「江戸時代から江戸近郊で栽培されていた伝統野菜である辛味大根」と認定したが、原告は、本願商標からは「江戸時代に浅草道光庵の庵主が流行らした蕎麦の(香辛料としての)辛味大根」、「江戸時代に江戸(例えば浅草)で栽培されていたがその後廃れてしまい、今復活しようとしている辛味大根」など様々な意味合いが生ずるので、審決のような特定の具体的意味合いを生ずるものではないと主張した。

しかし判決は、原告が主張する観念はいずれも、「江戸」に関し、「江戸」(周辺)の地域、あるいは「江戸」時代を示すものであって、これらと関連する「辛味大根」程度の意味合いを有することを自認しているものとして、審決を支持し、原告の請求を棄却した。

判決の言うとおりでであろうが、「江戸」という言葉は、期間も地域も曖昧であり、期間にしても江戸 300 年という長い期間であるので、その中で時代の特定は難しい。地域にしても、江戸は現在の東京 23 区と一致するものではない。江戸切子事件(知財高裁 H25.9.5)でもそうであるが、「江戸切子」が地域団体商標であるとしても、もともとはガラス器のカット技法の名称であることから、どこで誰が作っても「江戸切子」と呼べるガラス器は作成できるので、江戸時代や地域としての東京に限られるものではない。

本件の「江戸辛味大根」にしても、「江戸時代から江戸近郊で栽培されていた」というが、その時代背景は分からないし、栽培場所にしても、「江戸辛味大根」の種さえ用意できれば、どの県で栽培しても「江戸辛味大根」になるであろうから、これらの点を勘案した理由付けはなかったのであろうか、という疑問がある。

○ぐるなびギフトカード 全国共通お食事券事件

知財高裁 H26.10.30 H26(行ケ)10067 審決取消請求事件(設楽隆一裁判長)

第 36 類「食事券の発行」を指定役務とする登録商標「ぐるなびギフトカード 全国共通お食事券」(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。

なお両当事者間で、不正競争事件(東京地裁 H26.1.24)があり、原告の商品等表示「全国共通お食事券」の周知性が否定され、その控訴審判決が本件判決と同日に知財高裁で下され、控訴人(原告)の控訴が棄却されている。

本件での争点も、原告(無効審判請求人)が使用する「ジェフグルメカード 全国共通お食事券」の表示の中の「全国共通お食事券」が周知されていたか否かであるが、東京地裁と知財高裁が否定したように、本件でも否定されている。