

最新判決情報

2016年

[11月分]

○アイライト事件

知財高裁 H28.11.2 H28(行ケ)10115 審決取消請求事件(高部真規子裁判長)

第11類「電球類及び照明器具」を指定商品とする登録商標「アイライト」(右上)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。

アイライト

争点は、本件商標の使用と法50条3項の駆け込み使用の成否である。

なお請求人(原告)はダミーであり、真の当事者である(株)ルイファン・ジャパン名義の商願2014-10742「iLite」(標準文字)の出願に対して、被告岩崎電気の本件商標が障害になった。

その前の2013年にもルイファンは同じ商標を出願して居り、その出願も被告岩崎電気の本件商標「アイライト」と別件の商標「EYE LIGHT」が引用され拒絶された。

ルイファンは、2014年に引用商標2件に対して不使用取消審判を請求し、また2014年に「iLite」を再出願した。

また2件の取消審判では、「アイライト」についてはただ1回の使用が認められ不成立とされたが、「EYE LIGHT」は答弁せず取消審決となった。不成立とされた「アイライト」が、2014年出願の障害となったので、再度不使用取消審判を請求したが、これも不成立とされたため、本件訴訟となった。

なお、最初の取消審判請求後、ルイファンと岩崎電気との間で折衝があったので、これを理由に「駆け込み使用」であるというのが、ルイファン側の主張である。

以上の経緯から本件判決までを、時系列で示すと以下の通りとなる。

H25.7.29 ルイファン「iLite」前出願(商願2013-58924)

H25.11.15 拒絶理由通知・・・引用商標2件:「アイライト」及び「EYE LIGHT」

H26.1.30 引用商標2件に対し不使用取消審判請求(前件審判)・・・請求人山本(ダミー)

H26.2.14 ルイファン「iLite」再出願(商願2014-10742)

H26.3.3 ルイファン2013前出願拒絶査定

H26.4.17 ルイファン代理人→岩崎電気代理人宛文書・・・取消審判取下のための承諾書の依頼、
取下の理由は「アイライト」の使用が判明したため。

H26.4.22 岩崎代理人→ルイファン代理人ファックス・・・2件の審判取下要求、
権利行使の予告?(本件取消審判を認識?)

H26.4.25 ルイファン代理人→岩崎代理人ファックス・・・審判取下要求拒否

H26.4.28 「アイライト」のみについて岩崎答弁書(H23.10.12の使用事実を立証)
・・・3年後(H.26.10.12以降の再取消審判の可能性認識?)

H26.5.27 ルイファン2014出願「iLite」拒絶理由通知

H26.6.17 商標「EYE LIGHT」審判 取消審決(答弁なし)

H26.9.18 岩崎デジタルカタログに「アイライト®」掲載(H26.10.8タイムスタンプあり)←駆け込み使用?

H26.9.24 「アイライト」取消審判 不成立審決・・・H23.10.12の使用事実を認定

H26.10.8 岩崎 商標「アイライト/EYE LIGHT」再出願

H26.11.26 本件取消審判請求(前回審判の使用の事実(H23.10.12)から3年経過)

H28.4.14 本件不成立審決・・・H26.9.18の使用を認定

H28.5.20 知財高裁 審決取消訴訟提起

H28.11.2 本件棄却判決・・・H26.9.18の使用を認定、
カタログ掲載は岩崎創立70周年を記念したもので不自然さはない。

まず使用について判決は、H26.9.18に被告岩崎電気のHPに掲載されたカタログの広告は、LED投光器等のサイン広告照明器具が掲載されたものであり、商標法2条3項8号の広告を電磁的方法により提供する行為に当たると認定した。

原告は、この使用が本件商標の使用実績を残すためだけの名目的な使用であると主張したが、判決は、このカタログは被告岩崎電気創立70周年という契機に作成されたもので、不自然さはないと認定した。

問題の駆け込み使用について判決は、「その審判の請求がされることを知った」とは、客観的にみて審判請求がされる蓋然性が高く、かつ、商標の使用者がこれを認識している場合であるとした上で、被告岩崎電気のカatalogへの使用は H26.9.18 であるところ、その時点ではまだ前件の取消審判は審決には至っておらず、むしろ原告（請求人）側は被告岩崎に対して、使用の事実が判明したことを理由に審判請求取下げの意向を示していたのであるから、その時点において客観的にみて、後日再度、本件取消審判が請求されるとの蓋然性が高かったとは認められないとした。

前件審判での使用は H23.10.12 であったので、その 3 年経過後に本件審判が請求される可能性があったとの原告の主張に対しても判決は、それは一般的、抽象的な可能性の域を出ず、現に、本件審判請求の前に、原告と被告との間において何らのやり取りがあったとの事実も認められないので、被告が本件審判を請求されることを知っていたとは言えないと判断した。

時系列的には確かに本件審判請求がされる僅か 2 か月前に、被告はカatalogに本件商標を表示し使用したのであるから、駆け込み使用のようにも見えるが、H23 年に被告は本件商標を使用したのであるから、その後の 3 年の間にも本件商標が使用される可能性があったのであり、その可能性のもとでは、被告岩崎電気としては不使用取消審判を請求されても対応できることになるので、ことさらに使用の事実を形成することもなかったことになる。

他方、原告は最初から H23 年当時の被告の使用の事実がただ 1 回のものであったことから、真実の使用かどうかを疑っていた節があり、当時の使用が真正のものでないのであれば、さらに 3 年経てば、本件商標は完全に使用されていないであろうとの認識の下に本件審判を請求したようである。しかし、これも原告の一方的な予測的認識に過ぎず、被告に駆け込みを促すような客観的なものではない。

つまり、原告の目論見が外れ、それがたまたま本件審判請求前の使用事実によってであったため、原告は駆け込み使用であると反論せざるを得なかったことになる。

やはり、駆け込み使用というためには、原告から被告に対して、再度審判請求する可能性があることを、文書等で予告しておくことが必要であり、その後に被告が本件商標の使用を開始したとの客観的な事実関係が必要であるということである。

なお駆け込み使用については、本年 9 月のルマン事件、本年 7 月のクリーンマスター事件と続いているので、併せて検討すると良いであろう。

○キリン事件

東京地裁 H28.11.7 H28(行ケ)10093,94,95,96 審決取消請求事件(清水節判長)

ビールのキリン(株)が所有する 4 件の登録商標の指定商品・指定役務中、第 30 類「穀物の加工品」と第 35 類穀物の加工品の小売り役務について不使用取消審判が請求されたが、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。

対象となったキリン登録商標は、下左図の第 30 類と第 35 類の「KIRIN」、下中央図の第 30 類「麒麟」、そして下右図の第 30 類「キリン」である。

KIRIN **麒麟** **キリン**

そして、キリン商標は取消対象品の商品のうち、「きのこがゆ」について使用されていたため、取消審判が不成立とされたが、キリン(株)が使用していた商標は、第 30 類が下左商標、第 35 類が下右商標である。



英文字の「KIRIN」については、登録商標と使用商標とが同一性があることは直ぐに分るが、登録商標の漢字の「麒麟」とカタカナの「キリン」については、使用商標「KIRIN」との同一性が問題になるところである。

しかし、判決は使用商標「KIRIN」と登録商標「麒麟」及び「キリン」とは「キリン」の称呼が同一であり、想像上の動物である「麒麟」の観念において同一であるとの理由で、社会通念上同一であるとして、審決を支持している。

つまり、「KIRIN」「麒麟」「キリン」は、商標として見た場合、同一の商標と見られるというものであり、商標の同一性についてのやや思い切った判断のようにも思えるが、仮に「麒麟」「キリン」と使用商標「KIRIN」との同一性が認められなかったとしても、英文字の登録商標「KIRIN」は取り消されなかったのであるから、第 30 類「即席中華そばのめん」を指定商品とする下記原告商標（商願 2013-77010, 2013-77015）は通常であれば登録されることはないので、結果としては変わらないことになる。



なお判決は、被告キリン（株）の商標「KIRIN」「麒麟」「キリン」は、中国の想像上の動物の観念を生ずると言っているが、他方、原告の出願商標はあきらかに動物園にいる誰でも知っている実在する動物を描いているのであるから、観念は大きく異なることになる。

また、原告商標は「ラーメン」のみについて使用されるものであるのに対して、被告キリン商標は「ビール」についての著名商標であり、主にビールをはじめとする酒類、飲料類について、その顕著な右麒麟図形（商標登録第 2030863 号）を観念させて使用されているが、他方キリン商標がラーメン類の麺類について、特に広く知られている訳ではないので、原告キリン商標は、被告キリン商標とは混同のおそれを生ずることなく、並存登録される余地もあるように思われる。



なお原告ウェブサイトによると、原告の商品「キリンラーメン」は、愛知県三河のご当地ラーメンとして昭和 40 年から販売されているので、それなりのグッドウィルを獲得しているように見受けられる。

OTWGティーバッグ並行輸入事件

東京地裁 H28.11.24 H27(ワ)29586 商標権等に基づく差止等請求事件(長谷川浩二裁判長)



第 30 類「紅茶」ほかを指定商品とする登録商標「TWG/TEA」(右図)の商標権者である原告が、「TWG/TEA」と表示された商品「紅茶のティーバッグ」(左写真)を輸入販売する被告に対して、商標権侵害と不競法違反により使用差止と損害賠償を求めた事案であり、久々の並行輸入事件である。



原告はシンガポール法人であり、原告の主張に対して被告は、アーバンエクスポート社を通じて、原告と取引のある第三者(名称不詳)より被告商品を輸入したので、真正商品の並行輸入として違法性が阻却されると主張した。

しかし、肝心の第三者なる企業名が明らかにされていなかったため、被告商品が原告によって適法に原告商標が付された真正商品であるか否かの判断がまずは問題となった。

この点について判決は、以下の諸点に鑑み、被告商品は原告の真正商品であると認定した。

- (1) 原告→第三者→アーバン社→被告への流過程における商品の内容(茶葉の種類、数量等)が一致していること。
- (2) 原告の第三者に対する請求書及び梱包証明書には原告商標と同一の商標並びに原告の連絡先及び銀行口座情報が記載されていること。
- (3) 被告が、これら文書の他に原告が発行した製造書及び製品情報シートの各写しを保有し、証拠として提出したこと。
- (4) 第三者は原告の取引のある2社のいずれかであると原告が推認していること。
- (5) 以上より、本件第三者が何者であるかにかかわらず、被告商品は原告を起点とし、被告の下に到達したものと認められる。

なお「ティーバッグ」のような飲食品類の場合、再包装や小分けにより商品の品質が変化することがあり、このような場合、原告により管理された商品の品質と異なるおそれがあるとして、真正商品とは認められない場合がある(「新商標教室」P441 参照)。

この点について判決は、輸入当時被告商品は4種類の紅茶葉がそれぞれ200個ずつ段ボール箱に詰められていたものを、被告はこれを20個ずつ透明のビニール袋に詰め直した上、品名、原材料名、内容量、賞味期限等を記載したシールを貼付して販売しただけである。

他方、国内で販売されている原告商品も、透明のビニール袋で包装された化粧箱の中に被告商品の包装袋と同一の外観の包装袋が詰められているのであり、被告商品は原告が国内で販売する商品と包装袋の外観及びその内容物が同一であり、被告商品に付されている商標も原告登録商標と同一であるので、被告商標は原告と同一の出所を表示し、また被告商品は原告において製造されたままの状態での流通したものであるから、被告商品の品質管理を原告が直接的に行ない得ると認められるとした。

この点について原告は、原告商品は高級品と販売されているところ、被告商品にはそのような印象がないと主張したが、判決は、そのような印象や食品表示の記載は原告商標が保証する品質に当たらず、商品自体の品質には影響しないと退けている。

思うに、被告は、1回の取引で真正商品を少なくとも22万個以上輸入したのであるから、たとえ第三者を通じて輸入したものであっても、当該取引は原告の目にも付くものであり、そのルートをたどることも不可能ではないであろう。

また原告と第三者との間の取引は適正なものであったであろうから、原告自身、当該取引により相応の利益を得ていた筈である。逆にいうと、原告は被告の行為によっては何らの損害も受けていないことになる。そうすると、原告自身の正当な取引による利益に加えて、原告がさらに被告から損害賠償を得ようとするのは、1つの取引に対して二重の利益を要求するものとして不当であることは間違いなく、この辺に並行輸入問題の一つがある。

ただ一点、再包装の詳細について判決では不明瞭な点があるが、茶葉というものは湿度などによって品質が影響されやすい繊細な商品であるにも拘わらず、本当に被告による小分け再包装によっても品質が保たれていたといえるのであろうか。被告は4種類の紅茶ティーバッグを、それぞれ1箱あたり200バッグずつ入った段ボール箱を228個輸入し、さらに被告は箱詰めされた被告商品を20個ずつ透明のビニール袋に詰めた上、販売したとある(判決 P7)。ただし、段ボール箱自体はビニール等で覆われていない、とある。

具体的には、被告商品は密封された包装袋内に茶葉が納められたものであって、被告はこれを(筆者註: 200個入った)段ボール箱から取出した上、20個ずつ透明な(ビニール)袋に入れたにとどまり、被告商品それ自体には改変を加えていないから、その包装方法によって紅茶の品質が直ちに影響するとは考え難い、と判決はいつている(判決 P9)。

しかし、段ボール箱に入れられた200個のティーバッグは、密封された袋内に入れられていたので品質は保たれていたであろうが、被告がそれらを20個ずつ再包装したのであれば、密封された袋から取り出して、再度ビニール袋に包装し直したことになるので、その時点で茶葉が空気に触れた可能性がある。

もしそのような状況があったのであれば、判決が言うように品質に改変は無かったとは簡単には言えないように思われる。

○遺体保全協会事件

東京地裁 H28.11.24 H27(ワ)36973 商標権侵害行為差止等請求事件(長谷川浩二裁判長)

第 45 類「遺体の消毒・殺菌・腐敗防止及び修復、その他の遺体の衛生保存」ほかを指定商品・指定役務とする登録商標「日本遺体衛生保全協会／International Funeral Science Association in Japan」(右上)の商標権者である原告が、遺体保存技術の教授や普及活動等を行なう被告一般社団法人全国遺体保全協会に対して、商標権侵害と不競法違反としてその名称及び商標の使用差止と損害賠償を求めた事案である。

被告が使用する商標は、右中と右下等である。

商標権侵害に関する争点は両者商標の類似性であるが、判決の立場は単純で、「一般社団法人」の有無や英文字「Japan A Save Technology Association」の組み合わせの相違があるので、非類似であると結論している。

また取引の実情として、原告はウェブサイトや書籍、展示会、ディスプレイ等で「IFSA」のロゴを使用し、他方被告はサイトやパンフレット上で「JASTA」のロゴをそれぞれの標章と共に使用し役務の提供を行なっているので区別され、非類似であるとも判示している。

なお両商標の要部がそれぞれ「日本遺体衛生保全協会」「全国遺体保全協会」であるので、これらの部分が類似するとの原告の主張に対して判決は、両商標とも平易な2字熟語の組み合わせで、共通する文字は10文字中6文字、称呼においては17音中10音に過ぎず、冒頭が異なり、「衛生」の語の有無の相違もあるので、外観、称呼において類似しないと判断している。

観念においても、それぞれから別個の団体を想起させるので類似しないと判断している。

また判決は、同様の理由で不競法違反も否定している。

筆者の印象では、両商標は紛らわしく類似するよう感じられる。しかも、それらが遺体の保全に関連した役務について使用されるのであるから、顧客の立場から離隔観察、つまり後で考えるとどちらがどちらか迷ってしまうであろう。

特に両商標ともやや冗長なので、需要者の記憶に残る部分としては団体の活動内容を表わしている「遺体保全」の部分であろう。そこにありふれた「日本」や「全国」、団体を示す「協会」の語が結合しただけなので、商標中の「遺体保全」のインパクトは非常に強いと思われる。

しかし、判決が言うようにこれらの商標は一般的な熟語の結合であり、遺体保全に関係する団体が使用する必要性もあるので、独占適応性という観点からも広い保護を与えることには問題がある。

そのような商標と役務との関係を踏まえた上で、判決のように認定するのであれば、説得力が出てくると思われる。

判決が触れた取引の実情についてはどうであろう。判決はそれぞれの当事者のウェブサイト等で、異なる英文字のロゴが使用されているので区別できると言っているようであるが、仮に商標自体が類似していたら、どんなに異なるロゴが使用されていたとしても、類似商標であることに変わりはない。判決の認定は、両商標が非類似であるとの結論においては妥当するが、類似する商標の場合には何らの理由づけにもならない。つまり、余計な一言のように思われる。

日本遺体衛生保全協会
International Funeral Science Association in Japan

Japan A Save Technology Association
一般社団法人 全国遺体保全協会

一般社団法人
全国遺体保全協会

○よか石けん控訴事件

知財高裁 H28.11.30 H28(ネ)10073 商標権侵害行為差止請求控訴事件(高部真規子裁判長)

第 3 類「せっけん類」を指定商品とする登録商標「よか」(標準文字)、「つかってみんしゃい よか」及び「つかってみんしゃい／よか石けん」(右上)の商標権者である原告(控訴人)が、「せっけん」について商標「がばい／よか石けん」(右下)を使用する被告(被控訴人)に対して、使用差止と損害賠償を求めて横浜地裁に提訴したが、これが棄却されたため、知財高裁に原判決の取消しを求めて控訴した事案である。



争点は、両商標の類似性、就中被告商標から「よか」の部分を変部として抽出できるか否かである。



被告商標をみると、「がばい」の文字と「よか石けん」とが二段に表記されているが、九州佐賀県地方の方言として「がばいよか」があり、「がばい」が「非常に」を意味することは、漫才コンビ B&B の島田洋七の小説で映画化された「佐賀のがばいばあちゃん」により広く知られるところとなった。

その後、「非常によい、すごく良い」を意味する「がばいよか」は、銀行の「がばいよか定期預金」や NHK 大阪で開催された「がばいよか！来てみんな！佐賀県観光・体験ツアー」など各処で使用されることとなった。

このような事実から判決は、被告商標は「ガバイヨカセッケン」の称呼と佐賀県ないし九州地方と関連性のある非常に良質なせっけんであるとの観念を生ずると判断した。被告商標から「よか」の部分を変部として抽出できるかについて判決は、「よか」は「良い」を意味する九州地方の方言であるから、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものでないため、「よか」の部分により類否判断をすることは相当ではないと判断している。

その結果、被告商標は原告の 3 商標とは外観、称呼、観念上類似するものではないとして、控訴は棄却された。

被告長寿乃里のサイトをみると、左上部に「がばいよか」の文字がサイト名として大きく表示され、商品の種類としても「がばいよか／馬油」「がばいよか／馬油オイル」「がばいよか／馬油化粧水」「がばいよか／肌ぶるジェルクリーム」「がばいよか／泡洗顔」「がばいよか／剥がすパック」などがあり、いずれも「がばいよか」は一連に表記されているが、本件の「がばい／よか石けん」のみが、「がばい」と「よか」とが分離して表記されている。

そのため、被告と同じ九州を拠点として完全無添加の「よかせっけん」を販売する原告は、被告の「がばい／よか石けん」をターゲットとして本件訴訟に及んだということのようである。

方言もそれが品質表示語として知られているものでない限り、当然商標登録の対象となる。たとえば、焼酎の「いいちこ」は大分県の方言で「いいですよ」を意味するが、一部地方の方言であり、酒類の品質表示語として普通に使用されている語ではないので、商標登録されている(第 1495849 号ほか)。

だが、原告登録商標「よか」が「よかよか」など博多弁で「良い」を意味することは多分広く知られて居り、そのような方言が商標登録された場合、地元の企業も「よか〇〇」のような表現を取引や宣伝広告で使用する人が多いであろうから、本件のように問題を生ずる一因となってしまうようである。