

最新判決情報

2017 年
[10 月分]

〇ブルックス事件

知財高裁 H29.10.19 H29(行ケ)10052 審決取消請求事件(森義之裁判長)

第 25 類「被服、履物」ほかを指定商品とする登録商標「BROOKS(図形)」(右)に対し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。



原告(審判請求人)による審決取消事由は、商標の使用者、カタログ頒布の事実、商標の同一性などであるが、ここでは商標の同一性について紹介する。

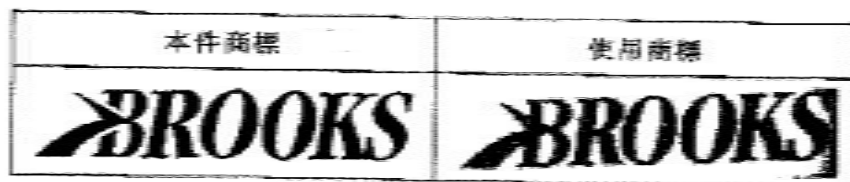
被告(商標権者)は、使用の証拠として「ランニングシューズ」に関する商品カタログと請求書を提出した。カタログには V 字状の図形部分が赤色に、「BROOKS」の文字部分が濃紺で表示されていた。然るに、本件登録商標は黒字単色で成るところ、登録商標と使用商標の構成自体や色彩の点で同一性を欠くとして、原告は下記のような図を用意した(判決 6 頁より)。



原告の主張は、使用商標は「B」の文字の図形部分のみが赤色で着色され、また本件商標においては「B」の文字と図形とが隙間を空けているのに対し、使用商標では隙間がないので描き方が異なる。

そして、本件商標のように構成要素に色彩を含まないものにあつては、色彩は特定されておらず、商標全体が不特定一色と解すべきであるから、一部分だけに色彩が付されている使用商標には、商標法 70 条 1 項の適用はない、というものである。

これに対して被告側は、以下のように商標全体を比較表として反論した(判決 10 頁より)。



原告が指摘する隙間の有無は、双方白黒にして比較するとわずかなものであつて、外観上ほとんど差異がない。

商標法 70 条の趣旨は、登録商標と色彩のみを変更することによって同一の商標ではなく、類似の商標として、商標法 25 条の使用権の専用的効力を潜脱することを防止することにある。原告の主張のように解すると、色彩に限定の無い登録商標については、色彩を二色付せば、商標法 70 条 1 項の適用を免れ、商標法 25 条の使用権の専用的効力を容易に潜脱することが可能となるが、このような解釈は商標法 70 条 1 項の趣旨に反する、というものである。

この被告の主張は少々分かりにくいようだが、多分以下のような意味であろう。

もし商標法 70 条 1 項の規定がないとすると、登録商標の色彩を変えて使用すれば類似商標の使用となり、登録商標を使用したことにならなくなる。それにも拘わらず、色彩を変えた類似商標の使用までもが登録商標の使用であるとすると、本来の専用権の範囲を逸脱する結果となる。そこで単に色彩を変更しただけの場合には、専用権の範囲の逸脱とならないように配慮したのが商標法 70 条 1 項の規定である、ということのよう

ある。

ただし、被告の主張の後段の「商標法 70 条 1 項の適用を免れ、商標法 25 条の使用権の専用的効力を容易に潜脱することが可能となる」という反論部分は、商標法 70 条の趣旨からはやや議論がかみ合っていないような印象であるが、これも考えれば原告主張自体に問題があったのかも知れない。

而して判決であるが、「B」の文字部分と図形部分の隙間については、よく見ないと見逃す程度のわずかの差異である、と判断した。

問題の 70 条の解釈については、やはり「商標法 70 条 1 項を原告が主張するように限定して解すべき理由はない。」として簡単に斥けている。原告はその主張を裏付ける証拠として、色彩を付することで非類似と判断された審決例を提出した模様であり、これに対して判決は、「色彩を付することによって非類似となったとはいえない本件とは事案が異なる」と指摘している。どうも原告の考え方に問題があったようである。

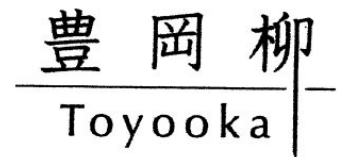
素朴に考えても、黒一色の登録商標において、その一部分である図形部分のみを着色したからといって、これが商標法 70 条 1 項により登録商標と同一性のある商標の使用であると判断されることは、商標関係者の一致した認識であろうが、色々な考え方があると考えさせられた事案である。

なお、関係する判決として、同日付で図形商標に関する H28(行ケ)10268 号がある。

○豊岡柳事件

知財高裁 H29.10.24 H29(行ケ)10094 審決取消請求事件(高部眞規子裁判長)

第 18 類「かばん類、袋物ほか」を指定商品とする登録商標「豊岡柳／Toyooka(図形)」(右上)に対して、地域団体商標として登録された商標「豊岡杞柳細工」(右下)を引用商標として請求した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。



本件商標「豊岡柳」はそのまま「トヨオカヤナギ」と読み、引用商標「豊岡杞柳細工」は「トヨオカキリュウザイク」と読むそうである。

原告兵庫県杞柳製品協同組合が地域ブランドとして登録した引用商標の第 18 類の指定商品は「兵庫県豊岡市及びその周辺地域で生産された柳細工を施した行李」である。

豊岡杞柳細工

「柳」は学名を「杞柳(コリヤナギ)」といい、「柳行李」、「柳かご」、「柳バスケット」等の原材料として知られているようである。

原告側の無効理由は商標法 4 条 1 項 11 号のほか、同項 15 号、16 号、7 号が挙げられているが、審決においては「トヨオカヤナギ」と「トヨオカキリュウザイク」とでは称呼非類似として 11 号該当性が否定されている。

15 号についても、引用商標が兵庫県とその周辺地域で一定程度周知されていることは認めたが、全国的に著名ではなく、また商標が非類似なので混同は生じないと審決は判断した。

16 号についても、審決は、「豊岡柳」は特定の意味合いを理解させない一種の造語商標として認識されるのであり、原産地・原材料表示とは認識されないので品質誤認は生じないと判断した。

7号については、本件商標「豊岡柳」が引用商標「豊岡杞柳細工」の略称あるいはその製品を示すものとして使用された例はなく、また商標自体が非類似なので、被告が原告の承諾なく本件商標を出願したとしても著しく社会的妥当性を欠くものではないと判断した。

而して、判決は 15 号の該当性のみを判断し、該当性を認めて審決を取り消した。その最大の理由は本件商標「豊岡柳」の認定にある。審決は本件商標を特定の意味のない造語商標と認定したが、判決は素直に「兵庫県豊岡市の柳」と認定し、さらに豊岡市が古くから柳細工が盛んな地域で、柳行李や買い物かごの産地として広く知られていることから、本件商標からは「豊岡市で生産された柳細工を施した製品」との観念が生ずるとまで認定した。

その背景には、「豊岡杞柳細工」が平成 4 年に通産大臣から伝統的工芸品に指定され、平成 19 年には引用商標が地域団体商標として登録されていたこと等々が挙げられている。

そして被告自身も原告の新商品開発事業に参加したものの、商品未開発のまま事業が終了した後、自ら本件商標の下にブランドを立ち上げ、柳細工のバッグやアタッシュケース等の製造を開発した。そしてパンフレットやウェブサイト上での被告製品の説明において、杞柳細工の歴史、製法、特徴、伝統的工芸品であることが紹介されている。

現在アクセスできる被告製品のサイトでも被告の屋号「拓心」について、「『豊岡柳』は千年の歴史をもつ豊岡の柳細工。伝統工芸士と豊岡鞆職人が手がけた籠を商品展開しています。」と説明している。

つまり、被告は「豊岡柳」という引用商標「豊岡杞柳細工」と観念が類似する商標の下で、原告協同組合と同じような商品を、同じような原材料と製法で製造し、原告柳細工商品と同種の商品として販売していたのであるから、原告商標の周知性や地域性を考えれば、被告商品が原告の地域ブランド商品と緊密な関係にある商品であるかのように混同を生ずるおそれがあると考えられることはごく自然のことであろう。

逆に、審決が商標自体として「豊岡柳」と「豊岡杞柳細工」とが外観、称呼、観念の点で非類似であるとの認定から出発し、事件の背景を正しく評価できなかったことが、審決が取り消された原因になったものと思われる。

ただし、地域団体商標は地域名と商品の普通名称を組み合わせただけのそもそも記述的なものであり、周知性も近隣県における周知性だけで登録されるものであるから、その権利範囲も一定程度制限されるべきと考える。

つまり、地域団体商標はそもそもが一般名称なのであり、地域団体商標の権利者組合に属さないものであっても、同じ製法や原材料で生産した商品については、その名称を使用する必要性がある。もちろん商標法 26 条の適用も受けられるのである。博多織事件判決がいうように、地域団体商標は地域外の者が地域団体商標と類似する商品を使用し、地域ブランド商品と混同を生じさせるような行為を防止し、地域ブランドを保護する制度である。

この点、農産物や海産物、温泉のように地域性が高い商品であれば、当該地域の産品、役務であることが分かりやすいが、本件柳細工商品や江戸切子のような手工芸品では、同じ原材料と製法により製造した商品については、地域団体商標と同じような名称を使用せざるを得ないのであり、もしそうであれば、観念類似という抽象的な類似性は狭く解釈し、登録された地域団体商標と識別ができる程度の違いのある商標であれば、並存登録を認めてもよいのでは、という思いもする。

ただし、本件においては、被告商品は原告地域団体商標の商品と同じ商品であるとして販売されているのであるから、今回の登録取消しとの判決は止むを得ないように思われる。

○千鳥屋事件

知財高裁 H29.10.25 H29(行ケ)10053 審決取消請求事件(清水節裁判長)

被告登録商標「千鳥屋」(標準文字)の第 30 類の指定商品の一部について、原告先登録商標「チドリヤ」及び「CHIDORIYA」を引用商標と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。

特許庁は、最近流行りの、称呼が同一であっても外観と観念において相紛れるおそれがないから非類似である、との判断をした。なお本件商標と引用商標は、いずれも特定の意味のない造語であると判断している。

しかし、称呼が同一であっても非類似と判断されるケースは、判決例でいえば「貴鶏屋」×「喜度利家」(大判 H20.1.31)や「e-sight」×「esite」(東地判 H16.12.1)のように文字自体が異なる場合であり、単に漢字、ローマ字、カタカナ文字の相違というケースでは外観よりも称呼が重視されるので、簡単に非類似ということはできないであろう。

この点今回の判決も、「我が国において、外来語以外でも同一語の漢字表記と片仮名文字表記又はローマ字表記が併用されることが多く見られる事情がある」上、現に「千鳥屋」がローマ字で表記することも一般的

に行なわれていることを証拠認定し、「文字種が異なることは、本件商標と引用商標とが別異のものであることを認識させるほどの強い印象を与えるものではない」と認定している。

さらに引用商標権者である原告の「千鳥屋」は本件商標の登録査定時に九州、関西、関東地区で著名な菓子屋の屋号、商号として全国的にその名が知られているのであるから、本件商標と引用商標からは「千鳥屋」という菓子屋の屋号又は商号という観念において同一であると認定している。

その結果判決は、本件商標は引用商標に類似するとして審決を取り消した。

引用商標は、平成 29 年 9 月 27 日に存続期間満了によりいずれも消滅している。そして原告は平成 26 年 4 月に商標「チドリヤ」「CHIDORIYA」「千鳥屋」を再出願し、本件商標がこれらの出願の障害になっていたようである。その意味で原告は本件判決に安堵したことであろう。

ちなみに J-PlatPat で「30A01」について「チドリヤ」の称呼が生ずる商標を検索すると、原告の株式会社千鳥屋宗家のほか、千鳥屋総本家株式会社、株式会社千鳥饅頭総本舗、そして被告のほか原田姓の複数の個人名の商標など多数の商標がヒットする。菓子類の世界では「千鳥屋」商標に関する商標が錯綜しているので他にも問題があるのかも知れない。

○軽スタ事件

知財高裁 H29.10.26 H29(行ケ)10128 審決取消請求事件(森義之裁判長)

第 35 類「自動車の小売」を指定役務とする登録商標「軽スタ」(標準文字)に対して、先登録商標「軽スタジオ」(右図)を引用した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。

軽スタジオ

背景として、被告は軽スタジオ茅ヶ崎株式会社といい、自動車の小売業について商標「軽スタジオ」を使用していたが、原告から商標権侵害の警告を受け、「軽スタジオ」に代えて「軽スタ」の使用を開始し、本件商標を登録したが、自己のウェブサイトに誘導するキーワードメタタグには依然として「軽スタジオ」を用い、さらに役務の提供において「軽スタ」と「軽スタジオ」とを混在して使用することを表明している。

このような事情からは被告商標「軽スタ」が「軽スタジオ」を意味していることは明らかであるが、判決は、「スタ」の略語は「スター」「スタート」「スタイリッシュ」「スタイル」「スタジアム」・・・など多数あり、「スタジオ」に限られているわけではなく、したがって本件商標からは特定の観念を想起することはできないとして、商標非類似との審決を支持した。

上記の事情は、「商標権者である被告に係る個別具体的な事情であって、本件商標の指定役務全般に係る一般的、恒常的な取引の実情ではないから、上記判断を左右するものではない」として判決は勸案しなかった。

この「一般的、恒常的な取引の実情」とは、保土谷化学工業社標事件の最高裁判決(S49.4.25)が示した判断基準であり(「新商標教室」P360～)、判決はこれに従ったものであろうが、原告と被告との商標問題はこれで解決したのであろうか。つまり、商標法が目的とする流通秩序の維持と需要者の保護は図られたことになるのであろうか。

被告の名称は現在も「軽スタジオ茅ヶ崎株式会社」であり、かつては「軽スタジオ」を商標として使用し、現在も「軽スタジオ」をキーワードメタタグとしても使用し、さらに「軽スタ」と「軽スタジオ」を混在して使用しているのであり、このような事情から需要者、取引者においては被告の「軽スタ」が「軽スタジオ」と言っていることと同じであることは明らかであり、それにも拘わらず「軽スタ」の語からたとえば「軽スター」や「スタート」、「軽スタイル」等々を想起する需要者がどれだけいるというのであろうか。むしろそのようなあり得ない可能性を考慮に入れることの方が逆に空論のように思えてくる。

今回の判決により、原告、被告とも自動車の小売という同じ役務について将来も同一に近い商標を使用

することになり、需要者、取引者が混同を生ずるおそれが高いことは変わらないことになる。

このような流通と需要者らの混乱を防止できるようにならなければ、当事者が裁判まで起こして問題を解決しようとした意図が台無しになってしまう。

保土谷化学事件で最高裁は、取引の実情として考慮すべきは一般的、恒常的な実情に限るというが、その後の判決例でも具体的な事情を取引の実情として考慮したケースがたくさんあるように思われる。なぜならば、具体的な事情を考慮しなければ、結果的に妥当な判決が導き出せないからであろう。