

最新判決情報

2017 年
[12 月分]

○ハート事件

知財高裁 H29.12.13 H29(行ケ)10145 審決取消請求事件(清水節裁判長)

第 9 類「眼鏡、眼鏡の部品及び付属品」を指定商品とする本件登録商標「ハート」に対する不使用取消審判請求が成り立たないとされた審決の取消訴訟である。

使用証拠として提出された商品は「コンタクトレンズ」であり、右写真のように、薄い緑色の帯状のラベル中に、ややデザイン化された「ハート」を赤い文字で配し、その右側に「O2EX スーパー」の文字を白抜きゴシック体で表記されている。

原告の主張は、使用商標は「ハート O2EX スーパー」一連一体と見るべきであるので、本件商標「ハート」とは同一性が無いというものである。



しかし判決は、写真に示すように「ハート」の文字と「O2EX スーパー」の文字とは異なるフォントで色彩も赤と白抜きのように外観上の区別ができるようになっているので、「分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど一体不可分に結合しているとはいえず」と認定している。

さらに後半の「O2EX」「スーパー」については、コンタクトレンズにおいては「O2」は酸素透過性、「EX」「スーパー」については酸素透過性が高いことを意味する記述語として使用されていることを、他社の使用例などを引用し、認定している。

その結果、使用商標中「ハート」の文字部分が独立した識別標識、商標として使用されているとして、審決を支持した。

特にコメントをする必要がないほど、妥当な判断であろう。

○アネロ事件

大阪地裁 H29.12.14 H28(ワ)8424 商標権侵害差止等請求事件(森崎英二裁判長)

第 18 類「かばん類」ほかを指定商品とする登録商標「anello」とほぼ同一の商標を使用した被告商品「リュックサック、ショルダーバッグ」に対する使用差止及び損害賠償請求事件である。

被告商標及び商品が本件商標と抵触していることは明らかなので、争点は商標法 38 条 2 項の原告の損害の額、すなわち被告の利益の額である。就中、損害額計算の基礎となる被告商品の販売数量である。

原告の主張であるが、被告商品は、被告が運営する idadi 船場店、馬喰町店、中野店の 3 店舗で販売され、どのような根拠かは不明だが、販売数量は、船場店におけるリュックサック(以下「リュック」)が 358 個、ショルダーバッグ(以下「ショルダー」)が 247 個を基礎としている。

そして馬喰町店と中野店も船場店と同規模であるとして、それぞれの数量を 3 倍とした。

リュック: 358 個 X3 店舗=1074 個

ショルダー: 247 個 X3 店舗=741 個

被告商品は中国から輸入されたもので、インボイスに示された輸入単価を販売単価から差し引いて1個当たりの単価を算出し、それぞれの被告の利益の額を以下の通りとした。

リュック：(販売価格 2940 円—仕入れ価格 470 円)×1074 個＝2,652,780 円

ショルダー：(販売価格 3000 円—仕入れ価格 415 円)×741 個＝1,915,485 円

合計：4,568,265 円となり、これに弁護士費用 100 万円を加算した額は約 560 万円となるが、被告の利益は最低でも 900 万円を下らないとして、1000 万円の損害を請求した。

しかし判決は、被告商品は中国から輸入した 1 万 4956 個の商品に含まれて居り、被告の売上表や売上明細にインボイスに対応する商品コードや商品名が記載されていなかったため、具体的な数字を確認することができなかったが、船場店の売上明細において商品名が「Tokka」と記載され、販売価格が「2940」と一致していることから被告リュックサックがこれに相当するものと認定し、またショルダーバッグについても売上明細では商品名「Tokka」、販売価格「3000」と記載されたものが被告商品に相当するものと認定し、商品名と販売価格が一致するものを抜き出し、船場店のリュックの販売数量を 28 個、ショルダーを 15 個と認定した。

馬喰町店の売上明細においては、販売単価が「2940」「3000」と共通するものがあったが、「Tokka」との商品名の記載はなく、被告商品の販売数量の認定は難しく、他方船場店の売上げと馬喰町店の売上げが近いことから判決は、馬喰町店の販売数量を船場店の販売数量とほぼ同程度と推認して、リュック、ショルダーそれぞれ船場店と同じく、28 個、15 個と認定した。

最後の中野店については、B 級品を扱う店舗として馬喰町店の 2 倍の売上げがあったことから、被告商品の販売数量もこれに応じて馬喰町店の 2 倍と認定するのが合理的であるとして、リュック、ショルダーそれぞれ 56 個、30 個を販売数量と認定した。

その結果、以下の額を被告の利益の額と判決は認定した。

リュック：(28 個+28 個+56 個)×2470 円／個＝27 万 6640 円

ショルダー：(15 個+15 個+30 個)×2585 円／個＝15 万 5100 円

なお弁護士費用は 10 万円のみ認められ、合計 53 万 1740 円を損害額として被告に支払いを命じた。

正直なところ、上記のような認定を事実認定と言ってもよいものかどうかとも思えるし、推測を基にして現実の被告の利益や原告の損害額を認定しても良いのだろうかという疑問もある。しかし、事実の主張立証責任は当事者にあり、これに値する証拠がないとすると、裁判所も推論、推論で判決を導きだして行くしか方法はないのであろう。

むしろ、原告の主張立証によって被告の利益の額が認定できないのであれば、使用料相当額の損害しか認めないという解決法もあったのではないだろうか。

○シェイプス再審事件

知財高裁 H29.12.25 H28(行ケ)10254 審決取消請求事件(清水節裁判長)

弁理士試験の

受験勉強をした者であれば商標法第 57 条の「再審」についても勉強したことと思うが、45 年の商標実務経験のある筆者にも初めて遭遇する再審案件である。

本件は第 58 条の「審判請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもって審決をさせた」という、穏やかではない事案である。従って、「共謀して第三者の権利・利益を害する目的」という要件には非常に興味をそそられるが、残念ながら、本件訴訟手続きにおいて被告が本人尋問期日に出頭しなかったため、**民訴法第 208 条「不出頭等の効果」**により共謀を主張した原告の主張がそのまま認められた。その結果、「共謀」の事実自体については、明らかにされなかった。

事案はやや複雑だが、原告商標権者が本件商標「Shapes」(右図)を被告会社に譲渡したところ、後日原告が当該譲渡契約を解除したとして移転登録の抹消登録を求める訴えを提起した。という事は、その時点における商標権者は被告会社ということになる。



そのような最中、被告個人が本件商標に対して不使用取消審判を請求し、被請求人である被告会社が応答しなかったため、登録取消しとなった。そこで、最初の権利者であった原告が、被告両名に対して当該不使用取消審決の再審を求めたのである。

しかし、特許庁は共謀の事実は認められないとして再審請求を却下する審決を下した。

しかし、知財高裁は、共謀して原告の利益を害する目的があったかどうかについては被告個人の本人尋問を行なう必要があると判断し、期日を指定して被告個人を呼び出したが、上記のように被告個人が期日に出頭しなかったため、原告の主張が認められ、取消審決が取り消されることとなった。

その結果、再度不使用取消審判が審理され、本件登録商標の使用の事実が争われることになったが、現時点における本件商標権者は依然として被告会社であるので、被告会社が使用についての立証責任を負うことになる。

しかし、被告会社が本件商標の使用の立証に熱心になるとは思えないので、原告としては、取消審判に利害関係人として参加し、自ら本件商標の使用を立証することになるのであろうが、原告による使用が被告会社との関係においてどのような法的地位で使用したことになるのであろうか、果たして原告による使用が使用権者による使用と認められるか否かが次に問題になるであろう。

他方、別件訴訟の移転登録の抹消請求が認められなかった場合、依然として本件商標の商標権者は被告会社になってしまうので、原告としては次にどのような手段を講ずるべきか、難しいところである。解決策を議論してみると面白いであろう。

なお不勉強で大変恐縮だが、筆者は当初本件をいわゆる擬制自白と誤解していたが、民訴法第 208 条は当事者尋問に関する規定であり、口頭弁論における第 159 条の擬制自白とは別物である。

○ベガス事件

知財高裁 H29.12.25 H29(行ケ)10126 審決取消請求事件(清水節裁判長)

第 41 類「娯楽施設の提供」ほかを指定役務とする登録商標「ベガス」(右図)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。

ベガス

被告商標権者(株)ベガスベガス(本社山形市)は、北海道、東北、関東を拠点に30店舗のパチンコホール「ベガスベガス®」を展開するエンターテインメント企業である。

他方、原告審判請求人(株)ダイハチ(愛知県瀬戸市)は、「ベガスグループ®」として愛知、岐阜、長野、大阪、東京においてパチンコ・スロット店「VAGAS」を展開しているが、被告登録商標があるため「VEGAS」自体は商標登録されていない。

そこで、被告は原告登録商標に対して不使用取消審判を請求した。

本件商標の使用証拠として、被告商標権者は折込チラシを提出し、審決は、その中のチラシ1と2への使用をもって本件商標を使用したと判断した。チラシ1は「ベガス発寒店ファンのお客様へ」と題するチラシであり、発寒店の休業を告知する内容である。

なおチラシ下部には「ベガスベガス」の文字のほか、「VEGAS/VEGAS」「発寒店」、住所等が記載されている。

チラシ2は苦小牧店の新台入れ替えを告知する内容であり、表題には「ベガス」の文字は無く、下部に「ベガスベガス」の文字の他、「VEGAS/VEGAS」、「苦小牧店」、住所等が記載されている。

審決はこれらのチラシへの使用をもって本件商標「ベガス」が使用されたと認定した。

しかし、上述のように、被告の店舗は商標登録されている「ベガスベガス」であって、「ベガス」と称する店舗はない。そうすると、チラシ1の表題の「ベガス発寒店ファンのお客様へ」中の「ベガス」をどのように評価するかであるが、判決はチラシ1において出所表示として用いられているのは、大きな文字で多用され、「®」も付

せられた「ベガスベガス」であって、表題部だけに用いられた「ベガス」の文字部分は、店内改装のため一時休業する店舗の名称を一部省略した略称を表示したものに過ぎないので、本件商標を使用したものと認めることは出来ないとした。

チラシ2に至っては、「ベガス苦小牧店」という文字さえ見えないことが指摘されているが、審決は一体どこを見ていたのであろうか。

特許情報プラットフォームで検索すると、被告の商標「ベガスベガス」と本件商標「ベガス」が先に出願・登録され、原告の商標「ベガスグループ」はその後に出願・登録されていることがわかる。そして出願中の商標をみると、2017年4月25日に出願された被告商標「VEGAS(図形)」外2件が冒頭にあり、これに続いて2017年5月23日、6月27日及び7月7日に出願された原告商標「VEGAS GROUP」「ベガスグループ」が13件リストされている。

つまり、原告はせっかく被告登録商標「ベガス」を取り消したのに、肝心の「VEGAS」「ベガス」自体を出願していないようであるが、如何したものであろうか。原告のパチンコ・スロット店は「VEGAS」であるので、不使用取消審判を請求するに当たり「VEGAS」自体を出願しておくことは不可避であろう。

○レッドブル図形事件

知財高裁 H29.12.25 H29(行ケ)10080 審決取消請求事件(清水節裁判長)

第1類「洗浄用ガソリン添加剤」ほかを指定商品とする本件登録商標(右上)に対して、エナジードリンクで有名なレッドブル社が赤い牡牛のロゴマーク(右下)を引用商標として、商標4-1-15号を理由に無効審判を請求したが、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。

なおレッドブルの商標としては、黄色い太陽を背景に2頭の牡牛が角を突き合わせている図形が良く知られている。



而して、レッドブルは清涼飲料のブランドとして知られ、モータースポーツほか各種のスポーツのスポンサー活動を行なっていることは周知のとおりである。

審決はこの点をとらえ、引用商標はモータースポーツ等のスポンサーを表わすロゴとして使用されているのであり、需要者は「自動車レースの企画・運営」等の役務やその他の商品・役務の商標として使用されているとは認識しないので、著名性が認められないとして、15号該当性を否定した。



しかし判決は、レッドブルの引用商標がF1レースなどを通じて高い認知度を得て広く知られているとして、15号該当性を認め、審決を取消した。

まず両商標の類似性について、黄色系暖色調の無地の背景図形の前に、2本の角を突き出し、前脚を内向きに曲げ、後脚を突き出して、尾を略S字状になびかせた左向きの赤い色の雄牛の図形という基本構成が共通するとした。

もちろん判決も、背景図形自体の相違や背景図形と雄牛図形の位置関係、頭部の向き等の相違等は認めながら、基本構成の共通性から、外観上、紛れやすいと認定した。

観念についても、本件商標からは「跳躍する赤い雄牛」との観念が、引用商標からは「突進する赤い雄牛」との観念が生ずるから、観念もほぼ同一(又は類似)であるとした。

(【註】他のケースでも裁判所は、観念が類似するから観念類似と判断しているが、本来は観念が同一であるから観念類似とするのが、本来の「観念類似」ではないであろうか。商標法上の「観念類似」に当てはまらなくとも、たとえば「図形が与える印象が似ている」という表現であっても、両商標の混同の可能性を認定する上では十分のように思われる。)

次に周知著名性について判決は、レッドブルレーシングチームのF1レースにおける活躍やそれらのマスコミ報道、さまざまな商品について多数の企業へのライセンス活動、年間約58億円ものマーケティング費用、世界ブランドランキング76位との事実、約352億円の売上げ、60%以上のシェアなどから、我が国の需要者

及び取引者に広く認識されていると認定した。

最後に出所混同の可能性について判決は、引用商標が使用されているのは自動車や自動車レースに関連する商品であるところ、本件商標の指定商品には第1類「洗淨用ガソリン、燃料節約剤ほか」、第3類「自動車用消臭芳香剤、自動車用洗淨剤ほか」、第4類「潤滑剤、自動車用燃料添加剤ほか」、第5類「防臭剤ほか」のように、自動車関連の商品を含むので、引用商標の周知されている商品と関連性がある。

さらに、本件商標の需要者は、自動車の愛好家をはじめ、自動車の所有者や利用者など広く一般の需要者を含むところ、これら一般需要者は必ずしも商標やブランドについて正確または詳細な知識を持たない者も多数含まれ、商品の購入に際し、メーカーやハウスマークなどについて常に注意深く確認するとは限らない。

その結果、本件商標がその指定商品に使用された場合、一般需要者は、それが引用商標と基本的構成が類似する図形であることに着目し、本件商標における細部の形状などの際に気付かないおそれがあり、著名商標である引用商標を連想、想起して、当該商品がレッドブル社または同社との間に緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある者の業務に係る商品であると誤信するおそれがある、として15号該当性を認定した。

商標が相違するとの被告商標権者の反論に対して判決は、15号の判断においては、商標が類似するかどうかは、混同のおそれを判断するための考慮要素の一つに過ぎないので、外観上の類否のみによって、混同を生ずるおそれがあるか否かを判断することはできないとして、被告の主張を斥けた。

確かに両商標を対比観察すれば、混同を防止できるだけの相違があることは事実であろう。逆に、レッドブルの図形を想起せよ言われた場合、引用商標自体やこれにかなり近い雄牛図形商標を想起できるかという、これも誰もが自信はないであろう。

そうすると、赤色(レッド)で描かれた跳躍する雄牛(ブル)図形からなる本件商標をみて、使用された商品が自動車関連の商品であった場合、本件商標をレッドブルの図形と誤解する需要者もいるであろう。その意味で15号該当性も妥当と思われる。

ちなみに、審決では両商標は外観上非類似であるという11号の類否判断のような前提に立っているので、仮に引用商標の著名性が認められたとしても、15号の該当性まで認められたかどうかは疑問である。