

最新判決情報

2018 年
〔3 月分〕

○ゲンコツコロッケ事件

知財高裁 H30.3.7 H29(行ケ)10169 審決取消請求事件(森義之裁判長)

第 30 類「菓子、パン、サンドイッチ、ハンバーガー、調味料、弁当」ほかを指定商品とする登録商標「ゲンコツコロッケ」(右図)が、無効審判において引用商標「ゲンコツ」(標準文字)を理由に一部無効とされたため、当該審決の取消しが求められた事案である。

審決では、本件商標「ゲンコツコロッケ」は一体不可分の造語であり、特段の意味を持たないので、引用商標「ゲンコツ」とは非類似であるとして、商標法 4 条 1 項 11 号該当性が否定された。

また商標法 4 条 1 項 16 号の品質誤認との無効理由について審決は、「茶、菓子」のように「コロッケ」を用いることのない商品については品質誤認のおそれはないが、「パン、サンドイッチ、弁当」など本件商標の一部の商品については、「コロッケ」が入った商品があるので、「コロッケ」入りではない商品について本件商標を使用した場合、品質誤認のおそれがあるとして、「コロッケ入り以外のパン、コロッケ入り以外のサンドイッチ、コロッケ入り以外の弁当」など該当する商品について、登録を一部無効とすると判断した。

争点は、本件商標「ゲンコツコロッケ」を一体不可分とみるか、あるいは要部を「ゲンコツ」の部分と見るか、そして第 29 類に含まれる商品である「コロッケ」の語が第 30 類の商品についての原材料表示と見られるか否かである。

結論として判決は、本件商標中の「ゲンコツ」の部分をや要部と判断し、引用商標「ゲンコツ」とは非類似とした審決を取り消した。

その理由として審決は、本件商標「ゲンコツコロッケ」が 8 文字 8 音とやや冗長であること、「コロッケ」の「コ」の字がやや大きいこと、「ゲンコツ」「コロッケ」の意味も知られていること、本件訴訟において争われている指定商品は「コロッケ」入りの食品であるから、本件商標中の「コロッケ」の語は原材料表示として識別力がかなり低いのに対して、「ゲンコツ」の語は、食品分野において、ゴツゴツして形状や大きさがにぎりこぶし大程度であることを意味する語として用いられることがあるが、「ゲンコツコロッケ」が常に「ゴツゴツしたにぎりこぶし大のコロッケ」との観念が生ずるとはいえず、指定商品の原材料としての「コロッケ」がゴツゴツしたにぎりこぶし大のものに限定されていないので、「ゲンコツ」の語は「コロッケ」よりも識別力が高く、支配的な印象を与えると判断した。

その結果判決は、指定商品「コロッケ入りのパン、コロッケ入りのサンドイッチ、コロッケ入りのハンバーガー、コロッケ入りの弁当、コロッケ入りの調理済みの丼物、コロッケ入りの調理済みカレーライス、コロッケ入りのチャーハン」について審決を取り消した。つまり、これらの指定商品について本件商標の一部が無効とされる結果となった。

論理的には判決の言う通りであろう。しかし、現実論としては、実際に出所の混同が生ずるほどに両商標が類似するのか、という疑問が残る。つまり、たとえば「ゲンコツコロッケ」という商品名の「コロッケ入りサンドイッチ」が、引用商標「ゲンコツ」という商品名の「サンドイッチ」と現実に混同を生ずるものであろうか、という疑問である。

引用商標の場合、「ゲンコツ」という「サンドイッチ」は「ゲンコツ」の語が「サンドイッチ」自体を形容しているのに対して、「ゲンコツコロッケ」という「サンドイッチ」では、「ゲンコツ」は「サンドイッチ」を形容しているのではなく、「コロッケ」を形容していることは誰の眼からも明らかであろう。そうすると、現実には混同は生じないようにも思えてくる。

さらに、取引の実情をみると、引用商標「ゲンコツ」は指定商品中の「おにぎり」について、「げんこつおにぎり」として一体的に使用されている。他方、本件商標「ゲンコツコロッケ」の指定商品には「おにぎり」は指定されていない。権利者のローソンでは、「ゲンコツコロッケ」を第 29 類「コロッケ」についても商標登録していて、

「牛肉たっぷりのゲンコツコロッケ」についてのみ使用しているようであるが、今後、第 30 類の商品について「ゲンコツコロッケ」が使用されるのかどうかは不明である。

なお先例として同じ権利者の登録商標「ゲンコツメンチ」(標準文字)に対する無効審判事件の審決取消訴訟(H29.1.24 28(行ケ)10164)があるが、こちらの判決では「ゲンコツメンチ」が一体不可分の造語であるとして、引用商標「ゲンコツ」とは非類似の商標であると正反対の判断している。

その理由の違いを検討してみるとよいであろう。

OPPF事件

知財高裁 H30.3.22 H29(行ケ)10170 審決取消請求事件(鶴岡稔彦裁判長)

第 17 類「熱可塑性ポリウレタンフィルム、自動車本体の保護用プラスチックフィルム」ほかを指定商品とする本件登録商標「PPF」(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。

審判における無効理由は、本件商標「PPF」が自動車の分野において「Paint Protection Film」の略語として一般的に認識されていたので、商標法第 3 条 1 項 3 項に該当するというものである。さらに同 6 号や第 4 条 1 項 16 号も主張された。

しかし審決は、原告(審判請求人)が甲 2 乃至甲 15 として提出した証拠の中で、本件商標出願前の証拠としては甲 10、甲 11、甲 15 の僅か 3 件のみであり、これらによっては、本件商標が指定商品の原材料、品質を表わす語として普通に用いられていたとは認められず、本件商標「PPF」は特定の意味を有しない造語であると判断した。

而して原告は、本訴において、海外・国内メーカー、業者のウェブサイトや被告自身のウェブサイト、国内雑誌広告記事、ユーザーのブログ、ウィキペディア等、大量の証拠を提出した。

特に被告ウェブサイトでは、「What's PPF?」の見出しの下、「ペイント・プロテクション・フィルム(以下:PPF)は、透明のポリウレタン製フィルムを自動車やバイクなどのボディ表面に貼ることで、外的な要素からボディを保護し、傷がつくことを防ぐ製品のことを指します。」と記載されていたし、国内雑誌の被告の広告においても「PPF、施工しました。」との記事があったことなどは、裁判官の心証形成に大きい影響を与えていたものと思われる。

その結果、判決は、本件商標の登録査定時において、取引者、需要者は「PPF」の語を本件商品の一般的な略称と認識していたので、「PPF」の語は本件商品の普通名称に当たるとして、商標法第 3 条 1 項 1 号により審決を取り消した。

お気付きのように、原告は無効理由として本件商標「PPF」が 3 条 1 項 3 号の品質表示に該当すると主張していたにも拘わらず、判決は 3 条 1 項 1 号の商品の普通名称(の略称)であると認定したのである。

この点について判決は、「第 5 当裁判所の判断」の最初に、「取消事由 2(商標法 3 条 1 項 1 号該当性についての判断の誤り)について」と題し、次のように説示している(要旨)。

「原告は、審判手続において、商標法 3 条 1 項 1 号該当性について明示的には主張していないものの、「その商品の内容である自動車本体の保護フィルムを普通に用いられる方法で表示するものとして一般的に認識されていた。」と主張し、審判請求書には、より直接的に「以下の動画においても、『PPF』は、自動車本体を保護するフィルムを意味する用語として普通に使用されている。」と記載していたのであるから、実質的には本件商標が商標法 3 条 1 項 1 号に該当する旨を主張していたと認めるのが相当である。」

条文の取り違いについて思い起こされるのは、**サック事件**(東高判 H13(行ケ)249))である。この事件で特許庁は、本件登録商標「SAC」が袋物の総称を意味する商品の品質表示語であるとして 3 条 1 項 3 号により登録の一部を無効としたが、東京高裁は「SAC」は袋物の総称を示す普通名称であるので 3 条 1 項 1 号に該当するとして、3 号に該当するとして審決を取り消した。つまり、事実認定は同じであっても、法的評価が異なったことが、審決の取消事由となったケースである。

SAC 事件で被告(審判請求人)は、「SAC」は 3 条 1 項 1 号及び同 3 号に該当すると無効理由を主張したところ、審決は 3 号該当性のみを認めて登録を一部取消したところ、東京高裁は 3 号ではなく 1 号に該当するとして審決を取り消した。

つまり、当事者の主張としては正しい 1 号該当性を主張していたにも拘わらず、審決が 3 号該当性のみを認定したことが、審決取消事由となったものであり、審決側に問題があったことが分かる。審決が最初から 1 号と 3 号について判断していれば、2 度の審判の審理も避けられたのであろう。

日頃商標業務に親しんでいる者の 1 人として、1 号の普通名称も 3 号の品質表示語もいずれも商標登録できず、顕著性がないのでしょうか、と片付けてしまっているが、法律家の端くれとしては、条文をきちんと解釈するよう反省させられるところである。

○AMG 事件

知財高裁 H30.3.29 H29(行ケ)10211 審決取消請求事件(清水節裁判長)

第 20 類「プラスチック製の化粧品用容器、その他の木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器」を指定商品とする本願商標「AMG」(右上)が、第 16 類「プラスチック製包装材料、すなわち多目的封筒・包装用袋及びプラスチックフィルム」ほかを指定商品とする引用商標「AMG」(右下)により拒絶されたため、当該審決の取消が求められた事案である。



争点は商標の類似性と特に商品の類似性である。



商標の類似性について原告は、本願商標中の左側の文字が意味不明な文字であるとか、引用商標中の左側の「A」の文字が脚立状の図形、右側の文字が矩形状の渦巻であるとの主張を行なったが、判決は、両商標とも容易に「AMG(エイエムジイ)」と理解できる上、我が国において、アルファベット(文字)が様々な手法でデザイン化されている事例が多く見られることから、需要者にとって、アルファベットのデザインが異なることは、両商標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、として原告の主張を斥けている。

商品の類似性については、商品自体が取引上誤認混同のおそれがあるかどうかにより判定すべきではなく、それらの商品が通常同一の営業主によって製造又は販売されている等の事情により、同一又は類似する商標が使用された場合、同一営業主の商品であると誤認される関係にある場合は、たとえ商品自体が互いに誤認混同を生ずるおそれがないものであっても、商標法 4 条 1 項 11 号の「類似する商品」に当たるとした橋正宗事件最高裁判決(S36.6.27)を前提とした。

而して、本願の指定商品第 20 類「プラスチック製の化粧品用容器、その他の木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器」は専ら包装用に使用されるプラスチック製の各種容器であり、他方、引用商標の指定商品は第 16 類「プラスチック製包装材料、すなわち多目的封筒・包装用袋及びプラスチックフィルム」であり、いずれもプラスチック製の包装に用いられる商品であるとした。

そして最高裁判決に鑑み、プラスチック包装材料を製造するメーカーには、福島容器株式会社、株式会社クラレ、株式会社横井製函、サガミ化学株式会社のように、プラスチック製の包装用容器、包装用袋、フィルムを販売している事業者が相当数いることを理由に、本願指定商品と引用商標指定商品とが同一の製造者又は販売者のもとで取り扱われていることを認定し、類似商標が使用された場合、同一の営業主の製造又は販売する商品と誤認されるおそれがあるとして、「類似する商品」であると結論した。

原告は、両商品のメーカーの違いを主張したが、本願の指定商品が「プラスチック製の化粧品用容器」だけではなく、その包括概念の「その他の木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器」が指定されているため、引用商標の「プラスチック製包装材料」との違いを際立たせることは難しかったように思われる。

もし原告が本願の指定商品を「プラスチック製の化粧品用容器」のみに限定していた場合には、引用商標の商品「多目的封筒・包装用袋及びプラスチックフィルム」との違いをもう少し明瞭にできたように思われる。