

最新判決情報

2018 年

[11 月分]

○エナジア事件

知財高裁 H30.11.7 H30(行ケ)10062,10063 審決取消請求事件(森義之裁判長)

第 35 類「広告」他を指定役務とする本件登録商標「エナジア」(標準文字)(1 事件)並びに第 39 類「電気の供給」他、第 40 類、第 42 類を指定役務とする本件登録商標「エナジア(図形)」(右上図)(2 事件)に対する無効審判が不成立とされたため、当該審決の取消が求められた事案である。



原告(無効審判請求人)は、中部電力(株)であり、同社が「電気の供給」について使用し著名商標として防護標章登録を受けている第 39 類の登録商標「Energia(図形)」(右中図)(引用商標①)と混同を生ずるおそれがある(商標法 4 条 1 項 15 号)というのが本題となる無効理由である。



なお原告は、右下段の登録商標「エネルギー／Energia」(1 事件:引用商標②第 35 類、2 事件:引用商標③④第 39,42 類)を引用し、先願先登録商標に類似し、同一又は類似の商品・役務に使用されるという商標法 4 条 1 項 11 号も主張している。



而して、引用商標②③④との類似性について原告は、上段の「エネルギー」の文字と下段の「Energia」の文字とは不可分なほどに結合しているとは認められず、下段の「Energia」の文字部分が出所識別標識として支配的な印象を与えるので、類否判断において「Energia」の文字部分を個別に比較することが許容され、これより「エナジア」の称呼が生じ、本件商標に類似すると主張した。

しかし判決は、上段の「エネルギー」の文字は下段の「Energia」の称呼を特定したものと無理なく理解でき、さらに引用商標①のほか使用商標②「Energia」、使用商標③「エネルギー」が周知性を有し、これらが「エネルギー」の称呼で広く認識されていることから、引用商標②からは「エネルギー」の称呼のみが生じ、その結果、本件商標の称呼「エナジア」とは非類似(11 号)であると判断し、審決を支持した。

次に商標法 4 条 1 項 15 号の混同の可能性についてであるが、引用商標①は英文字の「Energia」の文字部分が支配的な印象を与えることから、称呼についても「エナジア」の称呼が生ずる可能性もあることになる。

しかし、判決は原告による多数の使用例を検証し、引用商標①は「エネルギー」の称呼により需要者、取引者に広く認識されている一方、原告が引用商標①を「エナジア」の表示と共に使用した例は見当たらないので、引用商標①からは「エネルギー」のみの称呼が生ずると判断した。

その結果、11 号に関する判断と同じように、称呼上非類似の商標と判断し、15 号の混同のおそれを否定した。

被告が右図のように英文字の「energia」を使用し、ホームページや E メールアドレスなどで英文字「energia」を使用していたことから、原告が本件商標を紛らわしいと感じることは至極もつともなことではあるが、商標の称呼は使用する側が決めるというこれまで主張してきた筆者の見解では、原告が「Energia」を「エネルギー」の称呼で使用し、さらに周知されていたとすると、引用商標から「エナジア」の称呼が生ずると主張することには無理があることになる。



逆に、被告が本件商標を使用するに当たり、引用商標と同じスペリングである「energia」の英文字を共に使用した場合、やはり原告周知商標と混同を生ずるおそれが高いので、むしろ商標法 51 条の不正使用による商標登録取消の可能性はあるように思われる。

2事件の本件登録商標は原告の役務である第39類「電気の供給」を指定しているし、被告の営業目的にも「再生可能エネルギーに関する発電・発熱・管理システム及び再生可能エネルギー機器の開発・製造・販売ならびにコンサルタント業」のように原告の営業内容に近いものがあるので、被告が「energia」の英文字を使用した場合には、混同の可能性は非常に高いことになる。

その他判決理由を読んでいて気になった点がある。まず、引用商標②③④中の欧文字「Energia」を周知商標と認定している点である。判決は、防護標章登録を受けている引用商標①の他、欧文字のみの使用商標②「Energia」、片仮名文字のみの使用商標③「エネルギー」、が「電気の供給」等のエネルギーに関連する役務において周知されていることを認め、これに基づき引用商標②③④中の欧文字部分「Energia」自体も周知性を有すると認定している。

1事件における引用商標②の指定役務は第35類「広告ほか」であり、2事件の引用商標③④の指定役務は第42類「電算機プログラムの設計・作成又は保守」ほか及び第39類「電気の供給ほか」であり、1事件の第35類については「広告」という指定役務との関係で「Energia」の欧文字部分は周知性があるということは言い過ぎではないであろうか。2事件でも、第39類の「電気の供給」については周知性があるが、第39類のその他の役務である「鉄道による輸送ほか」や第42類の「電算機プログラムの設計・作成又は保守」についてまで「Energia」が周知性を有すると認定していることになる。

周知性は指定商品・役務や使用商品との関係において認定されるのであり、全国的に知られた著名商標であれば商品や役務の範囲を超えて周知商標ということもできるかも知れないが、商標法4条1項11号との関係でみれば、同一又は類似商標を同一又は類似商品・役務に使用するものが要件となっているので、指定商品・役務との関係において商標の周知性も検討されるべきであろう。

次に、上記の点に関連して、判決は引用商標について、「エネルギー」の称呼により広く認識されていることより、引用商標から原告のブランドという観念が生ずると認定している点が、古典的商標観をもっている筆者には気になるところである。最近の判決には、本件判決と同じように、「原告の代表的出所表示標識との観念を生ずる」とのような認定をしたものがしばしば見られるようになった。しかし、果たしてこのような観念を商標の観念と認定しても間違いはないのであろうか。

講学上の「観念類似」とは商標それ自体が有する意味であって、日本語と英語のように商標を構成する言葉が違っていても、意味するところが同じである場合、需要者が混同を生ずるとするのが「観念類似」であって、「原告のブランドという観念」という認定は非常にイレギュラーと思われる。

以前もマイクロダイエット事件（東京地裁 H15.2.20）でも、被告商標「マイクロシルエット」との類似性について、「ダイエット」から「減量、痩身」の観念が、「シルエット」から「減量、痩身により得られた美しい体型」という観念が生ずるので、観念上類似すると認定した判決があった。これも本来の商標の観念といえるのかどうか、むしろ使用商品との関係で両商標が持つイメージが似ているという程度の認定で、観念が同一だから観念類似であるというのは本来の概念からはかけ離れているように思われる。

本件でも引用商標の「Energia」「エネルギー」が原告商標として著名なので、引用商標から「原告のブランド」という観念を導いたのであろうが、判決は「Energia／エネルギー」は造語だと断言している以上、特段の観念は生じないはずである。判決が認定したのは、引用商標が著名であるという取引の実情に鑑みた個別、具体的な認定であって、それ自体は間違いではないであろうが、これを商標本来の観念と認定したのでは、読者側を混乱させるだけである。

本件では、本件被告商標からは「原告のブランド」という観念は認定されなかったので、本件商標と引用商標とが観念類似であるという判断は幸い無かったが、仮に本件商標中に欧文字「Energia」が含まれていた場合、称呼は「エナジア」で非類似であるが、「Energia」からは「原告のブランド」という観念が生ずるとして観念類似と判断された可能性もあったのであろうか。

○介護用ベッド立体商標事件

知財高裁 H30.11.28 H30(行ケ)10060 審決取消請求事件(大鷹一郎裁判長)

第 20 類「介護用マットレス、介護用ベッド、介護用マットレス付きベッド」を指定商品とする立体商標出願(下 3 図)が識別性なしで拒絶され、3 条 2 項の使用による識別性も否定されたため、当該審決の取消が求められた事案である。



商品の形状に係る立体商標は原則として識別性を欠くとされるので、商標登録を受けるためには、3 条 2 項により当該立体的形状が使用により自他商品識別力を獲得していることが必要され、そのためにどのような使用証拠を提出できるかが鍵となる。

判決は、本願商標の特徴点を以下のように認定した。

- ①ヘッドボード、フットボード、底板(ボトム)及び土台からなるベッドの上にマットレスが設置されたマットレス付きベッドであり、
- ②ベッドの土台は、頭部を上にして傾斜し、
- ③ベッドの底板は、頭側を上にして足側にかけて全体として S 字状に屈曲し、背部が立ち上がり、腰部から足部にかけての中間の膝部が起伏し、かつ頭部の端部がヘッドボードの上端部の右方に近接して位置し、
- ④マットレスは、底板の上記形状に合わせて全体として S 字状に屈曲し、
- ⑤ヘッドボード及びフットボードの上部左右には穴が設けられ、土台の枠体及びフットボードの一部に木目調の模様がある。

したがって、原告はこのような特徴をすべて備えている形状の商品を使用証拠として提出しなければならなかったことになる。

然るに、原告は使用証拠として商品カタログのほか、新聞広告、雑誌広告、テレビ CM、アンケート調査結果を提出したが、新聞広告や雑誌広告に表われた商標は以下のような A 商標(上左)、B 商標(上右)、D 商標(下左)、E 商標(下右)、F 商標(次頁 2 点)などであった。



例えば、A 商標はマットレスがなく、底板の背部が立ち上がっているし、B 商標は人が横たわり、掛け布団が掛けられて形状が判然としない。D 商標は掛け布団が設置され、底板の背部が立ち上がっているし、E 商標も底板の背部が立ち上がり、マットレスが S 字状になっていない。そして F 商標は頭部がフラットになっているなど、人、枕、掛け布団が写されている部分を除いても、本願商標の特徴が認められず、同一の形状を認識できないことを理由に、判決では使用証拠としての価値が否定された。

また介護用ベッドの需要者について原告は、通常介護用品はレンタルで利用者や家族によって使用されることから、需要者は福祉用具レンタル事業者に限定され、一般需要者は含まないと主張したが、判決はレンタルを受けて介護用ベッドを利用するのは、一般介護用品の利用者であり、介護用品の利用者及びその家族等は需要者に含まれると判断した。

その結果判決は、周知性獲得の証拠として提出したアンケート調査が、福祉用具レンタル事業者、ケアマネージャー、福祉用具鑑定士、福祉用具プランナーを対象としたものであり、介護用品の利用者及びその家族等の一般需要者が対象に含まれていなかったことから、アンケート結果は需要者の認識を適切に反映したものは認められないと判断した。

需要者とは、「市場で、代価を払って商品を購入したりサービスを受け入れたりする者。買い手。消費者」（日本国語大辞典）であり、売買という取引に当事者として直接関与しない者は、本来的には需要者とは呼べないはずであるが、例えば医療用医薬品の事件において、患者自身は医薬品の決定権もなく、処方箋なしでは医薬品を購入できず、しかも処方薬は医療行為の一部として保険支払されているにも拘わらず、患者も需要者と判断されるなど、商標事件に関する限り、裁判所の見方は原則論とは違っているようである。

これは、商標法の目的が一般需要者の保護にあるため、取引後の最終段階で当該商品やサービスを利用する者までも保護すべきであるという観点から裁判所は需要者を広く解釈しているものかとも推測される。

また介護ベッドのように背の部分が上下するような機能の特殊なベッドの場合、出願商標と同じ態様の使用証拠を用意するためには、使用商標も角度を調整して出願商標と同一性のあるものにする必要があるもので、通常の宣伝広告の中から出願商標と同じ態様の形状の使用例を用意することも難しかったであろう。

さらに判決は、マットレス付き介護ベッドの利用者は、通常は、マットレスの上に布団をかけた状態で原告ベッドを使用することに照らすと、原告ベッドの購入者又は利用者は、その使用時に、本願商標と同一の形状又は社会通念上同一の形状を認識する機会が多いものとは認められないし、またその形状を認識したとしても、それが印象に残ることは少ないと断定し、原告の請求を退けている。

この点も、判決が需要者の範囲に介護ベッドの利用者やその家族までも含めた結果の認定となるが、介護ベッドの利用者が介護ベッドを購入するのでなければ、被介護者を需要者に含めること自体、問題であったことになる。

商標は商取引に使用されるものであり、取引（購入）後の使用において、その名称なり形状が知られるようになることもあるが、取引の際の混同の防止という観点からも、取引時と取引後とは区別して考えるべきであろう。