

## 最新判決情報

2018 年

[12 月分]

### ○ストレッチトレーナー事件

知財高裁 H30.12.24 H30(ワ)5002 商標権侵害差止等請求事件(佐藤達文裁判長)

第 41 類「ストレッチ運動及び体操の教授」を指定役務とする本件登録商標「Stretch Trainer／ストレッチトレーナー／【筋伸長施術者】」(右図)の商標権者(原告)が、ストレッチに関連するトレーニング方法の講義・教授について、標章「パーソナルストレッチトレーナー」(被告標章 1)並びに「ストレッチトレーナー」(被告標章 2)を使用する被告に対して、これらの標章の使用差止と損害賠償を求めたが、認められなかった事案である。



まず判決は、商標の類似性について判断した。そして、原告商標の要部について判決は、原告商標中「Stretch Trainer」「ストレッチトレーナー」の語は、ストレッチの指導をする者又はそのような職種を意味する一般的な語として広く使用されていると認定し、これに対して下段の「筋伸長施術者」の語は造語であり、一般に使用されていないので、「Stretch Trainer／ストレッチトレーナー」の部分と同等かそれ以上の強い印象を与える。従って、原告商標はその一部を抽出するのではなく、全体として比較するべきであり、原告商標の称呼は「すとれっちとれーなー」及び「きんしんちょうせじゅつしゃ」であると認定した。(筆者註：通常商標の称呼はカタカナ表記するのが自然であるが、なぜか本判決は平仮名で表記している。)

他方、被告標章 1 からは「ぱーそなるすとれっちとれーなー」、被告標章 2 からは「すとれっちとれーなー」の称呼が生ずるので、原告商標の称呼とは一致しないと判決は結論した。つまり、原告商標と被告標章 2 とでは「すとれっちとれーなー」という称呼が一致しているが、被告標章 2 には「きんしんちょうせじゅつしゃ」という称呼が生じないので、原告商標とは全体として類似しないと判決は言っているようである。

なお判決は、称呼類似について「称呼が一致しない」という用語を使用しているが、称呼類似の要件は称呼が一致すなわち同一となることではなく、称呼が類似しているか否かの判断が必要とされているので、不適切な用語の使い方と思われる。

観念についても、原告商標からは「ストレッチの指導員」「筋の伸長を施術する者」という複数の観念が生じ、他方被告標章 1 からは「個人的なストレッチの指導員」、被告標章 2 からは「ストレッチの指導員」という観念が生じ、観念も一致しないと認定している。

この点も、原告商標と被告標章 2 とでは「ストレッチの指導員」という観念では一致しているので、本来であれば類似するという結論になるが、判決は、観念上類似する商標とは、原告商標と同じように「ストレッチの指導員」という観念と「筋の伸長を施術する者」という観念の複数の観念が生じることが被告標章 2 においても必要であると言っているのであろうか。

このような東京地裁の判断には非常に違和感を覚える。もっと単純に、原告商標において、「Stretch Trainer／ストレッチトレーナー」の語は一般名として記述的であり識別性を欠くので、そもそも商標(識別標識)としての要部とはなり得ない(機能しない)。他方、被告標章 2 も記述的な語としての使用であるので、商標としての類似性はない、と結論すれば良いであろう。

次に、被告標章の商標的使用について判決は、結論として、被告各標章は、資格取得コースの名称として記述・説明されているにとどまるので、自他役務を識別し、または出所表示機能を有する態様で使用されていると認めることはできないと判断している。

その結果、被告各標章に原告商標権の効力は及ばないと結論している。つまり、商標法 26 条 1 項 3 号に該当するので商標権の効力は及ばないという結論である。

もし本件の本来の争点が 26 条の商標権の効力の及ばない範囲か否かにあるのであれば、この点を判断

するだけで、本件は解決するのであり、商標の類似について違和感を与えるような前半の判断は必要なかったことになる。

## ○ポテンザ事件

### 知財高裁 H30.12.19 H30(行ケ)10101 審決取消請求事件(大鷹一郎裁判長)

イタリア法人名義の、第 12 類「競技用自転車の部品及び付属品(自転車のフレーム・タイヤ・チューブ・車輪・リム・スポークを除く。)」を指定商品とする本件登録商標「POTENZA」(標準文字)に対する不使用取消審判が不成立とされたため、当該審決の取消が求められた事案である。

原告(審判請求人)は、タイヤブランド「POTENZA」で知られる(株)ブリジストンである。

被告(商標権者)が使用する商標は右図のように、「POTENZA」の文字の背景に「11」の数字が配置された図形商標であり、争点は登録商標と使用商標との同一性である。



標準文字商標の「POTENZA」と図案化された使用商標「POTENZA/11」との同一性について判決は、使用商標中の「POTENZA」の文字がそのまま見えていること、文字部分の字体に相違があるもの特に目立ったものではないこと、「11」の数字は「POTENZA」の文字により中央部分が隠され、数字の「11」と判読できないので自他商品識別標識としての機能が低いことなどから、両商標の同一性を認めている。

指定商品が「競技用自転車の部品及び付属品」であるところ、被告は、沖縄県宮古島で開催された「第 32 回トライアスロン宮古島大会」の会場内展示場にテント及びバナースタンドを設置し、展示ブースにおいて、テント内の台の上に、使用商標が付された自転車用ギアクランク(クランクセット)を含む自転車部品を展示した。クランクの柄の中央には使用商標が付されていた。この大会には内外の有力選手を含む 1546 人が出場した。

しかして、「競技用」の解釈について判決は、具体的なレベルを特に限定する記載はなく、自転車競技はプロのロードレーサーが参加する世界的な競技のほかに、趣味として競技を行っている者を含め、様々なレベルの者が参加していることに照らすと、自転車競技に使用される自転車に用いることができる部品であれば、指定商品「競技用自転車の部品」に含まれるとして、使用商品が指定商品に含まれることを認定した。

以上の結果、判決は、上記展示行為が「商品に標章を付したものを」譲渡又は引き渡しのために展示する行為」として、商標法 2 条 3 項 2 号の使用と認定し、審決を支持した。

※[http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/200/088200\\_hanrei.pdf](http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/200/088200_hanrei.pdf)

## ○バイオレット／ヴィオレ事件

### 知財高裁 H30.12.20 H30(行ケ)10085 審決取消請求事件(鶴岡稔彦裁判長)

第 9 類「電子出版物」、第 16 類「雑誌、書籍」他を指定商品・役務とする本願商標「Violet」(右上)が、第 35 類「印刷物の小売」他を指定役務とする引用商標「ヴィオレ/Violet」(右下)により拒絶されたため、当該審決の取消しが求められた事案である。



両商標は欧文字のスプリング「Violet」を共通にするにするが、本願商標には称呼を特定するようなカタカナ文字がないので、広く知られている英語読みで「バイオレット」と称呼されることになる。他方、引用商標には「ヴィオレ」のカタカナ文字が並記され、これが引用商標の称呼を特定していると見られるので、フランス語式に「ヴィオレ」の称呼が生ずることになる。

その結果判決は、両商標は称呼上類似しないと判断した。

しかし、観念については、本願商標「Violet」は周知された英単語であるので、花の「堇(すみれ)」や色彩の「すみれ色」の観念が生ずるところ、引用商標はフランス語としては理解されなくとも、「Violet」のつづりが英

単語と同じことから英語としての意味が想起されやすいものと考えられることから、称呼の違いに関わらず、「すみれ、すみれ色」との観念が生ずるとして、両商標の観念は同一又は類似すると判断し、審決を支持した。

例えば、「季節」を意味する英語「season」(シーズン)とフランス語「saison」(セゾン)のように、外国語商標同士の場合、語源は同じであっても、称呼が違う場合や一方の外国語が日本人には知られていない場合、非類似の商標と判断されることになるが、本件は両商標とも「Violet」という分かりやすい外国語であるので、非類似として並存登録され使用された場合には混同のおそれがあり、類似商標と判断されても致し方ないところである。

## ○ブロマガ事件

### 知財高裁 H30.12.20 H30(行ケ)10102,10103 審決取消請求事件(鶴岡稔彦裁判長)

第 42 類「インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守」他を指定役務とする登録商標「ブロマガ/BlogMaga」(右図)が不使用取消審判により指定役務の一部が取り消されたため、当該審決の取消しが求められた事案である。

ブロマガ  
BlogMaga

原告(商標権者)が使用した商標は、片仮名文字のみの「ブロマガ」(10102 号、10103 号事件)と英文字のみの「BlogMaga」(10102 号事件)であり、本件登録商標の一方の文字だけの使用ということになり、争点は登録商標と使用商標との同一性となった。

判決は、「ブロマガ」及び「BlogMaga」のいずれもが造語であり、特段の観念を生じないので、使用商標は本件登録商標とは文字の一部が共通するものの、外観、観念及び称呼のいずれにおいても同一と言えないので、商標法 50 条が規定する「…(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名、及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標…)…」に該当しないと、審決を支持した。

めでたや事件(東京高裁 H15.8.7)やももいちご/百巻五事件(知財高裁 H24.2.21)のように、裁判所は登録商標と使用商標の同一性の範囲を広めに解釈する傾向にあるが、本件商標のように、造語商標においては、「BlogMaga」を「ブロマガ」と読ませたことに特徴があるところ、「BlogMaga」からは「ブログマガ」の称呼も生ずる余地があったことから、外観、称呼、観念の同一性が否定されたのであろう。

## ○ランプシェード立体商標侵害事件

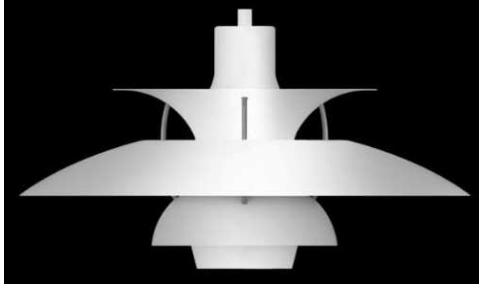
### 東京地裁 H30.12.27 H29(ワ)22543 商標権侵害行為差止等請求事件(柴田義明裁判長)

平成 30 年 7 月 25 日の知財高裁判決に関連する事件である。知財高裁事件では、日本企業が、デンマーク法人が販売し世界的なロングセラー商品となっていたランプシェードの形状を含む商標を自己名義で商標登録したところ、デンマーク法人からの無効審判請求により当該商標登録が無効と判断された。

なお知財高裁事件は 2 件あったが、本件侵害訴訟の対象となったデンマーク法人の商標は周知性が認められ、日本企業の商標登録が無効とされた一方、他の案件はデンマーク法人のランプシェードの周知性が認められず、無効とはされなかった。

而して、本件ではデンマーク法人のランプシェードの中国製の模倣品をリプロダクト品と称して輸入販売していた日本法人に対して、デンマーク法人がその侵害の差止と損害の賠償を求めた事案である。

デンマーク法人の登録立体商標は 6 面図から構成され、その代表的な正面図は下記左図であり、被告標章の正面図は下記右図である。



当然のことながら、被告日本企業は自社の商品を原告商品のリプロダクト品と呼んでいる以上、ランプシェードの直径比において若干の相違があるものの、外観は同一であると判決は判断している。

また原告登録商標の指定商品は第 11 類「ランプシェード」つまり電燈の笠の部分であるところ、被告商品はランプシェードに電球取付部が付いた照明器具であるが、販売店や用途が同じことから、両者は類似商品であると判決は判断した。

他方、被告側は、抗弁として原告登録商標は立体的形状としてランプシェードに採用し得る一形状に過ぎないので商標法 3 条 1 項 3 号に該当し、また使用による識別性も獲得していないので、無効理由があると抗弁した。

しかし、判決は、先の知財高裁判決が認定したように、3 条 2 項の使用による識別性を認め、無効理由はないと判断した。

その他被告は、原告は被告商品の輸入を妨害するため本件商標を登録したので商標法 4 条 1 項 7 号の公序良俗違反があるとか、原告ランプシェードは周辺の人顔がはっきり見え、光源のまぶしさを排除し、手元にも十分に明るくすることができるという機能を確保するために不可欠な立体的形状であるとして商標法 4 条 1 項 18 号該当性を主張したが、判決はいずれも否定している。

以上の結果、被告商品による原告商標権侵害が認められたため、判決は損害論に入った。被告商品の販売数量は 7 品目合計 449 個であつて、平均販売額は 1 個当たり 2 万 714 円とし、売上額を 930 万 586 円と認定した。

これに対して被告は、売上から控除すべき経費として、仕入購入費や輸送手数料の他、人件費、荷造運賃、インターネット経費、宣伝広告費等を控除対象として主張したが、判決は、控除すべき経費は侵害品の販売のために直接要した変動費であるとして、仕入費用と輸入手数料のみを経費として控除し、商標法 38 条 2 項を適用し、被告の利益額である 391 万 2586 円を原告の損害と認定し、被告に賠償を命じた。

なお原告の請求の趣旨では 1837 万 4400 円の損害の賠償を求めていたが、認められた損害はその半分以下となったため、訴訟費用は 2 分され、原告被告それぞれ 2 分の 1 の負担とされた。