

最新判決情報

(7月分)

○わたなべ皮フ科事件

大地判 H21.7.23 H20(ワ)13162 不正競争行為差止請求事件(山田陽三裁判長)

原告「医療法人 A わたなべ皮フ科形成外科」に約 10 ヶ月勤務していた医師が、その約 700 メートル離れた場所で「わたなべ皮ふ科」として独立開業したことが、不正競争行為に該当するかが争われた事案である。

判決では、原告の積極的主張を検討する前に、不競法 19 条 1 項の「自己の氏名を不正の目的でなく使用する行為」に該当するか否か、争点 5 の「不正の目的の有無」を判断し、これを否定した。

名称について

医療法では、診療所の開設には都道府県知事への届出が必要なところ、名称には原則として開設者の姓を冠することとされている。そして、被告は当初「あい皮ふ科」とすることを予定していたが、届出に際して「渡部(わたなべ)」を用いることとなり、「渡部」が「わたべ」と読まれることを避けるため「わたなべ」としたのであって、医療機関の名称が平仮名で表記されることも珍しくないため、被告に不正の目的はなかった。

開設場所と時期について

被告は、原告との雇用契約にあたり、開業予定を告げている。場所も約 700 メートルの位置はある程度の距離であり、しかも土地購入時は「わたなべ」を使用する予定はなかったと考えられるので、被告に不正の目的はなかった。

使用態様について

看板の色使いに類似性はあるが、とりたてて特徴のある色彩やデザインとはいえず、「わたなべ皮ふ科」と「わたなべ皮フ科・形成外科」の違いにより区別することができる。また被告は、自己の氏名を並記したり、原告との関係を否定する表示を行うなど、誤認混同防止措置を講じているので、被告に不正の目的はなかった。

商標法レベルであれば、「わたなべ皮ふ科」は登録に必要な識別性を欠くので、医師が「わたなべ」であればその使用は問題ないこととなるが、元勤務医師であり、それが近隣に開業し、そして両医師の姓が「わたなべ」であったため、不競法事件となった次第である。

○こくうま事件

知財高裁 H21.7.21 H21(行ケ)10023 審決取消請求事件(中野哲弘裁判長)

無効審判において、指定商品「キムチ」について商標「こくうま」(右掲)が法 3 条 1 項 3 号の商品の品質表示語か否かが争われた事案である。

判決は、ラーメン、カレー、コーヒー、惣菜の素などについては「こくうま」の表示が本件商標の査定日以前から使用されていたことはあるが、商品「キムチ」については、商標権者である被告商品以外には用いられた例はなかったとして、「こくうま」が識別力ある商標であると判断した審決を支持した。

こくうま

確かに、商標が商品の品質表示語か否かは商標が使用される商品との相対的な関係によって判断されるべきではあるが、他の食品であるラーメン、カレー、コーヒー、惣菜の素などについてすでに「こくうま」が普通に使用されていたとすると、需要者である主婦達の認識としては、たとえこれまで「キムチ」について使用された例がなくとも、「コクがあつてうまい」という品質表示と認識する方が自然ではないであろうか。

この点について判決は、<「キムチ」と他の加工食品等は商品としては異なるものであって、「こくうま」の表記がキムチに用いられた例が被告商品以外に存したことは認められないことは、上記で述べたとおり>であることを理由として、「こくうま」が「コクがあつてうまい」と認識されることを否定している。

しかし、「キムチ」と他の加工食品が商品としてどのように異なるものであるかを判決は説明していないし、判決中に引用されているように、多数の文献において「キムチ」の「コク」が説明されているのであるから、他の食品で「こくうま」が一般的になっていけば、需要者らが「こくうま」を同様に理解することもあるのではないであろうか。

また商標権者の HP をみると、<コク味。これまでのキムチの味わいに、コクのある深い旨みを加えることで出来上がった「こくま」。>と説明し、<「いかゴロ」と「かつお魚醤」が生んだ、こだわりの**コクと旨さ**。>と宣伝しているのであるが、このような表示態様を見せても判決は変わらないものであろうか。

○ウオッツ事件

知財高裁 H21.7.21 H20(行ケ)10260 審決取消請求事件(中野哲弘裁判長)

不使用取消審判において、使用許諾の可否が争われた事案である。原告(商標権者)と被告(取消審判請求人)とは、もともと代表者同士が夫婦関係にあったなど良好な関係において共に原告ドラッグストアチェーン店「ウオッツ」の展開を行っていたが、事業展開が進むについて、平成 7 年 4 月に被告会社が設立され、ほぼ同時期に、原告が展開していた 12 店舗の営業が被告会社に譲渡された。そして営業譲渡契約と同時に被告が原告に対して、被告の売上の 1.5%を 30 年間にわたって支払う旨のロイヤリティ契約が締結された。しかし、両者の婚姻関係は経営方針を巡って平成 11 年頃から悪化するようになり、離婚となった。

一方本件商標「ウオッツ」(旧第 13 類手動利器ほか)は、原告が件外会社より平成 19 年 4 月に移転登録を受けたものであり、その僅か 2 ヶ月後に被告より本件不使用取消審判が請求された。原告は、原告からの通常使用権の許諾によって被請求人である被告が本件商標を使用していたと主張した。その根拠が、平成 7 年の営業譲渡契約である。つまり、営業譲渡があったとしても、ロイヤリティの支払いがある以上、店名である商標「ウオッツ」に関する権利は原告に留保されていたとの主張である。

しかし知財高裁は、以下の理由により、このような原告の主張を斥けた。

平成 7 年 4 月の営業譲渡契約において、商標権の帰属や承継について検討された形跡はない。

原告が被告に対し通常使用権を設定したと主張する平成 7 年 4 月付けのロイヤリティ契約は、原告が平成 19 年に本件商標権を取得する 12 年も前であり、当該契約には商標権に関する記載はなかった。

営業譲渡に際して、店舗の名称に関する権利を、譲渡人と譲受人とに分属することは、その旨の明示的な意思表示がない場合、問題が多いものである。当該権利は営業譲渡に付随して移転したものと解すべきである。

以上を考慮すれば、営業譲渡契約締結時に、将来原告が「ウオッツ」と同一視できる商標を取得した場合に当然に被告に通常使用権が許諾される旨の合意があったと認めることはできない。

以上が本件の概要であるが、問題の原点はやはり原告が商標権を持たずに、ドラッグストアの展開を行ってきた点にある。もし商標権を持っていれば、平成 7 年の営業譲渡の際に、商標権の帰属が明確になったであろう。

この点、原告は、ロイヤリティ契約の存在を挙げているが、契約書のタイトルはロイヤリティ契約、つまり使用許諾契約と異なるものの、基となる営業譲渡契約には対価が示されていない以上、ロイヤリティ契約の実質は、30 年間にわたって売上の 1.5%を営業譲渡の対価として分割して支払うという内容であるので、判決が指摘するように、平成 7 年の契約は通常使用権の許諾ではなく、店名たる未登録の商標を含む営業譲渡契約と解することが妥当のようである。

なお原告は、本業である第 5 類「薬剤」について、平成 20 年 4 月に他社より登録第 1951787 号「WANTS」の移転登録を受け商標権者となっているが、これを基に被告に対して商標の使用差止めを求めることができるであろうか、あるいは、平成 7 年に店名商標を含む営業を譲渡しているのだからと、権利行使は許されないのであろうか。本件は、今後も法律問題が続くように思われる。

○PEZ 事件

知財高裁 H21.7.21 H21(行ケ)10048 審決取消請求事件(中野哲弘裁判長)

第 25 類を指定商品とする本件登録商標「PE'Z」(右上段)に対して、引用登録商標「PEZ」(右下段)を理由に無効審判が請求された事案である。



特許庁審決では、両商標は類似しないと判断されたので、その取消しが求められた。

しかし判決においても、両商標は非類似と判断された。まず両商標は、「P・E・Z」の 3 文字から構成されてはいるものの、称呼については、「ペズ」と「ペッツ」とでは区別が可能なこと、外観上も本件商標が毛筆で丸みを帯び平面的な表現であるのに対して引用商標は多数の長方形を組み合わせて立体的な厚みを感じさせる点で区別が可能であること、観念については、両商標の由来や取引の内容を検討し、本件商標の観念が「ジャズバンドのペズ」であるのに対して、引用商標が「原告が販売する上部にキャラクターの付いたディスペンサー入りのキャンディーないしディスペンサー」との観念において区別が可能であると判断した。



なお、原告は、上記引用商標のほか、第 30 類の 2 件の登録商標「Pez」および「PEZ」を引用し、これが「キャンディー」について周知されているとして法 4 条 1 項 15 号も無効理由として主張したが、判決ではこれらの引用商標が原告の商品等に使用されていたことを示す証拠はなく、周知とは認められないとして原告の主張を斥けている。

本件判決も、商標の類否判断において外観、称呼、観念という 1 つの要素だけを取り出すのではなく、商標の外観や観念を重視し、取引の実情を考慮しつつ判決している点で、最近の流れに従ったものである。

この種の審決や判決については、当サイトの「[審決データファイル](#)」に、「[称呼同一商標の類似性](#)」としてまとめているので参照されたい。

○東京インプラントセンター事件

東地判 H21.7.17 H21(ワ)2942 商標権侵害差止等請求事件(岡本岳裁判長)

図案化された「TiC」の文字部分とその下に「東京インプラントセンター」の文字がやや小さ目に描かれた原告登録商標(右掲)において、「東京インプラントセンター」の文字部分の識別性が問題になった事案である。



被告は、当該文字を含む「[翠聖会東京インプラントセンター](#)」の表記を使用し、歯科医院を営業していたところ、商標権侵害としてその使用差止めと損害賠償が求められた。

裁判所は、「インプラントセンター」が「インプラント治療を行う歯科医院、歯科診療所」を意味し、原告以外にも「大阪インプラントセンター」、「横浜インプラントセンター」など地名と結合させた使用例が多数あることを理由に、原告商標において「東京インプラントセンター」の語は識別力がなく、大きく顕著に描かれた「TiC」の文字部分が要部であると判断した。

そして被告表示における「東京インプラントセンター」の語の使用は、商標法 26 条 1 項 3 号の商標権の効力の及ばない範囲に該当するとして、商標権侵害を否定した。

判決の指摘以外にも、「東京歯科インプラントセンター」、「東京口腔インプラントセンター」、「東京予防インプラントセンター」などの使用例が多数あることは、容易に検索することができるので、識別性を欠くおそれのある部分を含む結合商標の権利行使に際しては、事前に登録商標の構成部分の識別性について、権利者自身による評価が必要であろうし、それは代理人としての弁理士や弁護士の役目でもあろう。

○ラブコスメティック事件

知財高裁 H21.7.16 H21(行ケ)10021 審決取消請求事件(滝澤孝臣裁判長)

本願商標「ラブコスメティック」が、「ラブ」の称呼を生ずる引用商標「LOVE」「ラブ」などに類似するとして拒絶され、その審決の取消しが求められた事案である。

しかし、裁判所も本願商標中の「コスメティック」が「化粧品」を意味するので識別力が無く、その結果、「ラブ」が要部となるので引用商標に類似すると判断した。

本年 4 月 27 日に下された知財高裁ラブコスメ事件判決を併せて参照されたい。

○プレミアム事件

大地判 H21.7.16 H20(ワ)4733 商標権侵害差止等請求事件(山田陽三裁判長)

古い時代に登録されていた商標と同じ語が、時代の変遷により商品の品質表示語となることがしばしばある。本件の登録商標「プレミアム/PREMIUM」もそうである。食品など商品の分野によっては、すでに品質表示語として定着していることが分かり、商標法 26 条によって、登録商標があっても問題なく「プレミアム」の語を使用することができる場合もあるが、そのような確信を持ってない商品分野では、登録商標を尊重して使用を差し控えるか、あるいは使用したければ、権利者から使用許諾を受ける以外にない。

本件の原告も、登録商標「プレミアム」の権利者から専用使用権の設定を受け、商標「PREMIUM/BY VICKY」を使用していた。許諾されたのが専用使用権である以上、相応の対価の支払いがあったであろうし、権利を独占したいと思うのは当然である。そこで、標章「Premium by LAST SCENE」を使用していた被告に対して、その使用の中止を求めたのが本件事案である。

しかし、裁判所では、ビール業界における「プレミアム」の使用例やファッション業界でのユニクロによる「プレミアムダウン」や「プレミアムデニム」の使用例、ヤフーの「Yahoo!プレミアム」、ANAの「プレミアムクラス」、最近流行の「プレミアムアウトレット」の例、さらには特許庁における拒絶審査例などを検証し、「プレミアム」の語が「高品質の、高級の、高価な」を意味する語として一般に普及するようになり、被告商標が使用開始された平成 19 年 8 月頃には、すでに、商品や役務の出所を示すものとして強い印象を与える言葉ではなくなっていたと認定した。

その結果、被告商標においては「LAST SCENE」の部分が強い識別機能を有しているもので、被告商標は一連と判断されるべきであるので、単なる「プレミアム」の称呼、観念は生じないとして、原告商標とは非類似の商標と判断した。

この判決に従えば、「プレミアム」の語は、商品や役務の分野を問わずに、現在では誰でも自由に使用できるようになったかの印象を受けるが、「プレミアム」の語が識別力ある商標として使用されている分野もあるかも知れないので、使用に際しては、それぞれの分野において注意深い検証が必要であろう。

また、本件のような場合、原告である専用使用権者は、商標権者に対して、すでに支払った専用使用権の使用料の返還を求めることができるのであろうか、そして、今回の判決は専用使用権設定契約の解除事由となり得るのであろうか。

○天使のスイーツ事件

知財高裁 H21.7.2 H21(行ケ)10052 審決取消請求事件(滝澤孝臣裁判長)

観念類似の可否が争われた事案である。登録商標「天使のスイーツ」に対して、引用商標「エンゼルスイーツ/Angel Sweets」に類似することを理由に無効審判が請求された。特許庁では、両商標は全体として特定の観念を生じない造語であるとして、非類似の商標と判断した。

これに対して知財高裁は、原告が提出した広辞苑や小学館プログレッシブ英和中辞典などの記載を採用し、「エンゼル」が「天使」の意味を有する我が国で親しまれた語であると認定し、両商標は、「天使の甘い菓子」、「天使のような甘い菓子」又は「天使」の観念において同一の類似商標であると判断した。

観念類似の典型的な例である。「観念類似」というので誤解されそうだが、観念類似とは商標から生ずる観念が、類似ではなく同一である場合を、「観念類似」というのである。最近では、この点が曖昧に使用されているように思われる。