

最新判決情報

2010 年
[1 月分]

○NANYO 事件

知財高裁 H22.1.13 H21(行ケ)10206 審決取消請求事件(滝澤孝臣裁判長)

昨年 3 月に知財高裁で取り消された法 51 条 1 項の不正使用取消審判の審決の続審である。昨年 3 月の判決では、商標権者である被告商標が商標として使用されていたか否かが争点であり、商標としての使用ではないと判断した審決が知財高裁で取り消された。そのため、続審では、本題である不正使用の要件について審理されたが、両商標の間に類似性がないことなどから出所混同のおそれはないとして再度審判請求不成立との審決が下されたので、その審決の取消が求められた事案である。



被告登録商標は右掲上段であり、被告使用商標は中段、原告商標は下段であるので、原告登録商標を被告使用商標のように使用することが、原告商標と混同を生ずるものであるか否かが争点である。



判決では、まず原告商標が周知性を獲得したのは、「HASEKO」の文字部分があるからであると認定し、さらに図形自体についても、原告商標が長方形と二等辺三角形との組み合わせであるのに対して、被告商標は 2 つの直角三角形であり、これが全体としてあたかも並行四辺形状の印象を与えるので、明らかに相違して居り出所混同のおそれはないとして審決を支持した。



確かに、広い意味では両商標の間に共通性があるともいえるが、両者の相違は明らかであるといえるので、出所混同のおそれがあるとまではいえないであろう。

○ペロマーク事件

知財高裁 H22.1.13 H21(行ケ)10274 審決取消請求事件(滝澤孝臣裁判長)

ロックバンド「アシッド・ブラック・チェリー」のマークとして知られた本件登録商標(右上掲)に対して、ローリングストーンズのマークとして知られる引用商標(右掲下)と混同を生ずるおそれがあること理由に法 4-1-15 号により異議が申立てられ、音楽関係の商品・役務について登録を一部取り消す旨の異議決定が下された。商標権者である原告より、当該異議決定の取消が求められた事案である。



判決では、両商標は、上部に 2 つの山のように盛り上がった赤色系の上唇、開放された口から張り出した舌、舌の上部に白色の上前歯、黒色の口内という共通性があるが、原告登録商標は正面から見た平面的な図形であるのに対して、引用商標は右斜めから見た立体的な図形である点で印象が異なり、また称呼、観念上の共通性がなく、また引用商標が音楽関係者の間でローリングストーンズの商品・役務を表示するものとして著名であるので、嗜好性の高い音楽ファンの間においては、本件商標がローリングストーンズと同じグループの業務にかかる商品・役務であると誤信するおそれはないとして、登録を一部取消とした異議決定を取り消した。



つまり、本件は 4-1-15 号により登録を一部取り消した異議決定の取消請求であるので、引用商標の周知性の判断時は、出願時と査定時となる(4 条 3 項)、ストーンズの引用商標は、本件商標の出願時・査定時とも著名であったが、逆に極めて斬新な図形として独創性が高いので、ストーンズのファン層である 50 代、60 代の需要者達が、本件商標をストーンズの引用商標と見間違えるおそれはない、つまり混同のおそれはないという結論で 15 号該当性が否定されたのである。

その前提として、判決は商標自体の類似性も否定的に見ているので、その上にファン層の認識として両者を間違えるはずはないという結論である。

需要者層を広く捉えた場合、離隔的に観察した場合、口から飛び出たペロの印象は強いので、両商標間に混同の可能性があるとも思えるが、ロック音楽といってもジャンルは相当に違うようであるし、そのような需要者ファン層にあっては、この程度の相違があればバンドを間違えるとは思えないので、出所混同のおそれを判断するにあたって、具体的な需要者層を検証した判決として注目することができるであろう。

○招福巻事件

大高判 H22.1.22 H20(ネ)2836 商標権侵害差止等請求控訴事件(塩月秀平裁判長)
原審大地判 H20.10.2 H19(ワ)76606 商標権侵害差止等請求事件(田中俊次裁判長)

判決直後、新聞等で話題になった節分の恵方巻きの登録商標「招福巻」(右掲)に関する事案である。商標「招福巻」は、旧第32類「加工食料品ほか」を指定商品として昭和63年3月に登録された商標である。平成20年の更新登録を経て現在も有効に存続している。

招
福
巻

一方、その年の干支によって決まる方向(恵方)に向かって巻き寿司を丸かぶりすると幸福に恵まれと伝えられる節分の恵方巻きの風習は古くからあったようであるが、大阪地方の酢商組合、海苔問屋組合、厚焼組合などの海苔巻きの関係団体が売上拡大のために「幸福巻」と称して恵方巻の宣伝活動を行なうようになり、昭和62年頃には全国に広がって行った。そのような中で原告は昭和59年に「招福巻」を出願して商標登録を受けた。

その後、大手スーパーのダイエーを初めとする各地のスーパーマーケットにおいて平成17年頃から「招福巻」の語が広く使用されるようになった。これに対して商標権者である原告が、「ジャスコ」を運営するイオン(株)に対して「十二単の招福巻」の使用差止めと損害賠償を求めて大阪地裁に提訴したのである。

このように登録当時は識別性がある商標として商標権が認められていたとしても、その後に業界で広く使用され商品の普通名称や慣用商標となった場合、法26条の商標権の効力が及ばない範囲に該当するとして商標権侵害とはならない。従って、本件の争点は、法26条の該当性である。

大阪地裁では、多数のスーパーで販売されている「招福巻」の使用例を検証し、それらの使用例の大半は平成17年以降のものであり、他では「招福巻」以外の名称も使用されていること、平成10年及び平成20年版の広辞苑にも「招福巻」が掲載されていないことなどの事実により、「招福巻」は商品の普通名称や慣用商標にはなっていないとして商標法26条1項に該当するとのジャスコ側の反論を否定した。

商標の類似性については、ジャスコ商標「十二単の招福巻」のうち、「十二単の」の部分は、12種類の具材を使用した巻き寿司を意味しているため識別性を欠くので要部は「招福巻」にあるとして原告商標に類似すると判断し、使用の差止めと約51万円の損害賠償の支払いを命ずる判決をした。

しかし、大阪高裁では、平成17年頃には「招福巻」は商品の普通名称になっていたと認定し、大阪地裁の判決を取り消した。事実認定は大阪地裁とほぼ同じであるが、さらに大阪高裁では、「招福」の語が平成11年版「新辞林」や平成18年版「大辞林」に掲載されているように、「福を招く」を名詞化した馴染みやすい語であるため、恵方巻の風習とも相まって、一般人は「招福巻」の語を節分等の行事において供される巻き寿司を意味すると理解し、一方、「招福巻」が商標登録されていることを知らない需要者は、特定の業者が提供する商品ではなく、一般にそのような意味づけを持つ寿司が出回っていると理解してしまう商品名であると一般論的に判断した。

そして、原審の認定のように、平成17年以降は、極めて多数のスーパー等で「招福巻」が使用されるようになったので、「招福巻」と表示される巻き寿司が特定のメーカーの商品であると認識する需要者はいなくなるに至っていたと判断した。

登録商標であってもあまりに商標名が良すぎると同業者も使用したくなるし、また新商品の場合、それが登録商標であることを知らないで商品の普通名称であると誤解する需要者も多数いるであろう。そのため、商標権者は登録商標の普通名称化を阻止するため、辞書の出版社に注意を申し入れたり、無断使用者に対して警告するなどの努力を怠らないことが必要である。

現に、「招福巻」の権利者もそのような警告状を送付していたようであるが、その時期は平成 19 年からであると認定されているので、かなり遅かったようである。もっと早い時期から管理を怠らず、あるいは広く使用許諾をするなどして登録商標であることを周知させるという方法もあるし、場合によって多額の使用料を受け取ることも可能であったかも知れない。

最近の似たような例では、著名な雑誌「東京ウォーカー」に関連した「ガールズウォーカー」など一連の事件がある(当サイト 2009 年 4 月判決参照)。

以上のように、本判決には概ね賛成するが、大阪地裁も大阪高裁もジャスコ商標「十二単の招福巻」が登録商標「招福巻」に類似すると判断した点については異を唱えたい。

判決では、「十二単の」の部分が、ジャスコの説明書きから 12 種類の具材が入ったことを示しているのに識別性を欠くと認定しているが、果たしてそうであろうか。ある語が記述的であり識別性を欠くというためには、当該語が当業界において記述的な意味で普通に広く使用されていることが必要である。

そうすると、12 種類の具材が入った巻き寿司を意味するために、「十二単」の語が当業界において普通に使用されているという事実があるのであれば、判決の認定するとおりかも知れないが、そのような事実認定を行なった様子はなく、両裁判所ともわずかにジャスコの説明書きだけから「十二単の」の語を識別性を欠くと判断したのである。

ジャスコのチラシ例をみると、「十二単の招福巻」には「色とりどりの具材を巻いた、12 品目の恵方巻です。」との説明があり、「彩り海鮮十種の至福巻」と並べて掲載されている。商標というものは、造語商標以外、通常は何らかのメッセージを持っているものであり、それが業界で普通に用いられる語であるか、自他商品の識別に機能するかどうか、商標登録されるか否かの境になっている。

従って、「十二単の招福巻」は、暗示的(サジェスティブ)にとどまるのであり、全体として十分に商標登録されるべき識別性を有するので、登録商標「招福巻」とは非類似の商標と判断されて然るべきであろう。そうすると、原告には、非類似の商標と判断されるようなジャスコの「十二単の招福巻」をターゲットすることに危険があったのであり、単なる「招福巻」に対して訴訟を提起すべきであったと思われる。

ただし今回のジャスコの使用態様では、「十二単の」が「招福巻」の半分ほどの大きさで小さく書かれているので、大きく書かれた「招福巻」が要部であるとして類似と判断される余地がある。

OGABOR(ガポール)事件

知財高裁 H22.1.26 H20(行ケ)10303 審決取消請求事件(塚原朋一裁判長)

第 14 類ほかを指定商品とする登録商標「GABOR」のうち、第 14 類「見飾品」について法 4-1-10 号に該当することを理由に無効審判が請求され、不成立との審決を受けたので、その取消が求められた事案である。争点は、請求人側による周知性承継の有無である。

「GABOR(ガポール)」は、1999 年に 45 歳の若さで早世したシルバーアクセサリーのカリスマ的存在である米国のジュエリーデザイナー故ガポール・ナギーに由来するブランドである。同氏はガポールブランド製品の製造販売のために 1994 年に「ガボラトリー・インク」を設立し、ガポールブランドにかかる事業及び諸権利を譲渡した。日本における商標権者すなわち被告は、同氏の妻「マリア・ナギー」であり、2004 年 8 月に本件商標を登録出願して登録し、ガボラトリー・インクを通じて日本における販売を行なっている。

判決では、平成 11 年(1999 年)頃までには、「GABOR」は日本においてガポール・ナギーないしはその妻であるマリア・ナギーが代表者を務めるガボラトリー・インクの商品を示すものとして周知されていたと認定されている。

一方、ガボラトリー・インクに勤めていた B は、退社後、2001 年に「ガボラトリー・インターナショナル・インク」(以下インターナショナル社)を設立した。同社は、2005 年に解散したが、同社からガポールブランドにかかる諸権利を承継したと称する原告が真の承継人であることを理由に、本件商標「GABOR」に対して無効審判を請求したのである。周知商標の主体は、インターナショナル社ないしは原告であるとの主張であり、裁判では前提となるインターナショナル社が真の承継人であるか否かが争われた。

しかし、判決では、原告側から証拠として提出されたガポール・ナギーの遺言書、事業譲渡契約書、対価 20 万ドルの領収書の成立が、前後の事実関係や筆跡鑑定的手法などからいずれも信用できないと判断され、一方、被告側のガボラトリー・インクは、ガポール・ナギーの死後も継続して事業を継続していたので、ガポールブランドの事業及び諸権利を有するのはガボラトリー・インクであると認定され、原告の請求が棄却された。

○ガポール図形事件

知財高裁 H22.1.26 H20(行ケ)10409 審決取消請求事件(塚原朋一裁判長)

知財高裁 H22.1.26 H20(行ケ)10091 審決取消請求事件(塚原朋一裁判長)

上記ガポール事件と同趣旨の判決である。

対象となった登録商標は、ガポールブランドとして「GABOR」の文字と共に使用されている 2 件の図形商標であり、事件では「王冠付き G マーク」(左下)であり、事件では「G マーク」(右下)である。



○ブティック 9 事件

知財高裁 H22.1.27 H21(行ケ)10270 審決取消請求事件(滝澤孝臣裁判長)

第 14, 18, 25 類を指定商品とする出願商標「BOUTIQUE 9」(標準文字)が、識別性を欠くとして法 3-1-6 号により拒絶されたので、その審決の取消が求められた事案である。

判決においても、「BOUTIQUE」の語は「高級既製服の店」を意味する普通名詞であり、数字の「9」も極めて簡単で、かつ、ありふれた標章であるので、1 文字分のスペースを介してこれらが組み合わせられたに過ぎない本願商標は一連一体の造語商標と理解することは困難であり、自他商品の識別機能を欠くとして審決が支持された。

しかし、本国のアメリカでも標準文字で商標登録されているように、「ブティックナイン」という称呼に着目した場合、本願商標「BOUTIQUE 9」は、ブティックの名称としても、またブランドとしてもユニークであり、現実の取引社会では商標として識別機能を発揮するように思えるが、如何であろうか。

ネットでみる限り、「BOUTIQUE 9」は普通の書体で使用されていることの方が多きようであるが、原告は文字態様の異なる使用証拠も提出したところ、販売実績は「婦人服」についてのみのわずか 2 年間であり、総合しても 2094 足であるので、この程度の出荷数をもって自他商品の識別標識としての機能があるとはいえないと判断されている。

従って、使用ロゴで再出願した場合、登録の可能性もあるように思われる事案である。

○社労士業務支援サービス虚偽記載事件

大地判 H22.1.28 H20(ワ)10879 損害賠償請求事件(山田陽三裁判長)

社会保険労務士の業務支援サービスとソフトウェアの販売に関し、被告が、原告商品及びサービスの費用と機能と比較した表を作成し、説明会において顧客に配布した件で、比較表中の 12 の機能のうち、1 項目において虚偽の記載があったため、原告の営業上の信用を害するものとして、不競法 2-1-14 号により損害賠償が認められた事案である。

なお算定された損害額は 10 万円であり、一方訴訟費用は、100 分の 1 が被告負担、100 分の 99 が原告負担とされた珍しいケースである。