

## 最新判決情報

2010年

[7月分]

### OMIZUHO.NET 事件

知財高裁 H22.7.7 H22(行ケ)10052 審決取消請求事件(中野哲弘裁判長)

第35, 37, 38, 39, 40, 41, 42類を指定役務として標準文字で出願された商標「MIZUHO.NET」が、8件の引用商標「みずほ」及び「MIZUHO」に類似するとして拒絶されたので、その審決の取消が求められた事案である。

特に、引用商標のうち、7件は「みずほ銀行」で知られる株式会社みずほフィナンシャルグループの商標であり、判決では周知商標と認定されている。

而しては、争点は本願商標中の「.NET」の部分をもどのように評価するかであるが、判決では「NET」がインターネットを意味し、ドメイン名のトップレベルドメイン「.net」を大文字で表記したものと認められるので出所識別機能を果たすものではないとして、法4-1-11号に該当するとして審決を支持した。

平成21年1月28日知財高裁判決と同趣旨であるが、「ミズホネット」の関係では他にもいくつか判決があるので、最高裁HPで検索してみるとよいであろう。

### 〇プーマパロディ商標「シーサー図形」事件

知財高裁 H22.7.12 H21(行ケ)10404 商標登録取消決定取消請求事件(中野哲弘裁判長)

平成21年2月10日知財高裁判決(第1判決)の続審である。第1判決では、本願商標であるプーマパロディ商標(右上掲)と引用商標(右下掲)との類似性が法4-1-11号の適用に関して争われ、中野裁判長は非類似の商標と判断して異議決定を取り消した。

その結果、異議事件は特許庁に差し戻されて審理され、特許庁では、本願商標が、プーマ商標との関係では法4-1-15号及び同19号に該当するとして、再度本件登録商標の登録を再度取り消した。そのため、再度異議決定の取り消しを求められた事案である。

なお当事務所は、プーマ社の代理人として本件商標に対して異議を申し立て、本裁判においては被告特許庁側の補助参加人として訴訟活動をしている。



本件の最大の焦点は、本件商標が引用商標との関係で、出所混同のおそれがあるか否か(15号)と、著名商標に類似する商標を不正の目的で使用するか否か(19号)の2点であるが、中野裁判長は、以下の理由によっていずれも否定した。弊所のコメントを入れて解説する。

【15号】

(1) 類似性について

本件商標は沖縄の伝統的獅子像である「シーサー」を描いたものであるのに対して、引用商標は実在の動物「ピューマ」を描いたものであるもので外観上も類似しない。

この点について、中野裁判長は、両商標は類似しないと判断した第1判決の拘束力があると判断しているが、法4-1-11号の「類似」と、同15号の「混同のおそれがある商標」とを同じ「類似」という概念である捉えているのが、そもそもの間違いである。

何よりも、本件商標を沖縄の「シーサー」を描いたものであるとの中野裁判長の認定には絶句させられるが、本当にそう思っているのであろうか。

(2) 商品の関連性について

本件商標と引用商標とが使用される商品は、Tシャツ、帽子という点で共通性があるが、本件商標は沖縄県内の店舗とインターネット通販されるにとどまり、その規模は小規模であるので、上記の商標の相違も考えれば、需要者において、同一営業グループの商品であると誤信されるおそれはない。

中野裁判長は、本件商標を使用する原告が、沖縄の小さなお土産業者であると信じ切っていて、この程度の販売規模は引用商標の商圏にはほとんど影響がないと当初より考えていたようである。

しかし、多数の証拠を提出しているように、「プーマパロディ・Tシャツ」のようなキーワードで検索すると、原告商品を販売するサイトが無数にヒットするのであり、このようなネット販売の影響の大きさが中野裁判長には理解できないようである。

### (3) パロディについて

本件商標は、引用商標プーマのパロディ商標であり、プーマ商標にフリーライドし、希釈化するものであるとのプーマ社側の主張について中野裁判長は、「パロディ」なる概念は商標法の定める法概念ではなく、講学上のものであって、15号の該当性は法概念として判断すべきであると前置し、原告は、引用商標をパロディとする趣旨で本件商標を創作したものでないし、両商標は類似するものではないので、プーマ商標にフリーライドするものではないと判断している。

「パロディ」という用語を使うことを中野裁判長は嫌うのかも知れないが、著名なプーマ商標が存在しなければ本件商標は存在し得なかったということが根本の問題である。もちろん、本件商標を本家のプーマ商標と誤信する需要者はいないが、本件商標をみることでプーマ商標を想起し、面白がって購入するという動機付けを需要者に与えていることは疑いないのであって、これを他人の著名商標にフリーライドするというのである。何も、著名商標と同一の出所と誤信させて販売することだけがフリーライドではない。つまり広義の混同であり、スナックチャンネル事件他、多数の判決で採用されている概念である。

なお中野裁判長は、「フリーライド」や「希釈化」という語を抵抗無く用いているが、これもアメリカ発の講学上の概念であり、15号の法概念ではない。もし「フリーライド」や「希釈化」が15号認定の概念であるというのであれば、これまで法が想定していなかったフリーライドの新しいタイプの概念として「パロディ」を考えることができる。

口頭弁論では、中野裁判長から原告代表者に対して、本件商標の創作に当りプーマ商標を意識したかとの質問があり、これに対して原告代表者は、プーマ商標は知っていたが、創作にあたっては意識はしていなかったと回答したので、中野裁判長は、その発言を真に受けたようである。両商標を比べれば、独自に本件商標が創作されたことなどあり得ないことは誰にでも分かることであるが、これが中野裁判長の商標感覚であり、これまでのおかしな中野判決が見られたことの原因の一端が知られる。

原告代表者はプーマ商標と関係なく本件商標を創作したというが、自らプーマのパロディと称して本件商標を付した商品を原告は販売しているものであり、もちろんそれらの証拠も提出されているが、中野裁判長には事実が見えなかったようである。

### 【19号】

19号についても、「商標の類似」と「不正の目的」が問題になるが、上記のように、両商標は類似せず、また原告代表者はプーマ商標とは関係なく独自に本件商標を創作したので不正の目的もなかったと中野裁判長は、判断した。

裁判では、プーマのみならず、アディダス、ナイキなどたくさんの有名ブランドのパロディ商品がネットで販売されていること、それらの中には、きちんと権利者の了解を得て販売しているものがあること、時には有名ブランドとのコラボでパロディ商品が販売されることもあることなど、多数の証拠を提出したが無駄であった。

今回の判決によって、有名ブランドのパロディは法的に問題ないであるとの認識を需要者のみならず、当事者であるパロディ業者に与えたことになる。そして、ますますパロディ商品が世に氾濫してくるであろう。その元凶となったのが、今回の中野判決である。

不思議なのは、裁判官は3名いるが、2名の陪席判事も同意見だったのかである。この程度の商標感覚では、知財高裁にも今後も期待はできないようである。  
(文責: 弁理士小谷武)

## ○ POLO 事件

知財高裁 H22.7.14 H22(行ケ)10025, 同 10026, 同 10027

審決取消請求事件(中野哲弘裁判長)

旧第17類を指定商品とする登録商標「POLO」に対して不使用取消審判が請求されたが、不成立とされたので、当該審決の取消が求められた事案である。

裁判所も本件商標が指定商品に使用されたことを追認している。

同10026号事件も文字商標「POLO」が対象であるが、同10027号事件の対照表は右掲中段の商標である。これに対して使用商標は右掲下であり、下段の「BRITISH COUNTRY SPIRIT」が相当程度小さいが、商標の構成において基本をなす部分が変更されたとはいえないので、登録商標とは社会通念上同一の商標であると判断している。

POLO

POLO  
BRITISH COUNTRY SPIRIT



## 〇パパウオッシュ事件

知財高裁 H22.7.15 H21(行ケ)10173 審決取消請求事件(塚原朋一裁判長)

第 3 類「化粧品」他を指定商品とする登録商標「パパウオッシュ」(右掲)に対して無効審判が請求されたが、不成立とされたので、当該審決の取消が求められた事案である。

パパウオッシュ

当事者は、商品の製造元(請求人)と発売元(被請求人:商標権者)であり、その関係は昭和 60 年から平成 19 年まで約 20 年間続いていた。その間の平成 3 年 6 月に製造元の代表者 A によって本件商標が出願され、平成 5 年 11 月に商標登録された。

その後、平成 19 年 10 月に製造元が訴外(株)ファンケルの子会社となったので、本件商標は、被請求人会社に譲渡された。そのため、平成 20 年 6 月に発売元が本件商標に対して、法 4-1-7 号及び同 10 号を理由として無効審判を請求した。

しかし、無効審判が請求されたのが登録から 15 年も経過して居り、10 号を理由とする無効理由は 5 年の除斥期間が経過しているため、「不正競争の目的」が必要とされるところ、本件出願当時、両当事者は取引関係にあったので、その発売元の代表者が本件商標を出願することは、「不正競争の目的」があったとはいえないとして、10 号の理由は不成立と審決された。

同様に、そのような関係で本件商標が出願されたことも 7 号の公序良俗に違反するものではないとして、無効審判請求は不成立とされた。

そこで本件審決取消訴訟が提起されたが、審決の取消事由として原告は、本件商標が発売元である原告に無断で出願されたこと、本件商標「パパウオッシュ」を考えたのが原告代表者 B であったことを主張した。

しかし、判決でも本件商標の出願当時、本件商標や英文字の「PAPAWASH」が両者の商品に使用されて取引されていたので、本件は同一ないし類似商標を正当に使用する二者間の問題であって、両者間には取引上の競争関係にはなく、「全くの第三者が、商標の正当な使用者を妨害する目的で本件商標を出願した」というような事案とは大きく異なるとし、本件出願には「不正競争の目的」はなかったので、10 号については除斥期間が経過して居り、7 号違反でもない判断した。

## 〇シルバーヴィラ事件

東地判 H22.7.16 H20(ワ)19774 商標権侵害差止等請求事件(大須賀滋裁判長)

第 42 類「老人の養護」他を指定役務とする登録商標「シルバーヴィラ」(標準文字)の権利者(原告)が、「シルバーヴィラ揖保川」及び「シルバーヴィラ居宅介護支援事業所」の名称で介護保険施設を運営する被告に対して、その使用差止と損害賠償を求めた事案である。なお原告は、「シルバーヴィラ向山」として本件登録商標を使用している。

争点の第一は、地名を含む商標の類似性であり、次に被告の先使用权(32 条)の成立が問題になった。

まず類似性について判決は、原告商標「シルバーヴィラ」が「老人の邸宅・別荘・町」を観念するとし、映画化などを通じて全国的に周知であると認定した。

一方、被告表示「シルバーヴィラ揖保川」中、「シルバーヴィラ」の部分は外来語に由来する造語であり印象的であるのに対して、「揖保川」の部分は地名であるので着目されることはない。また、被告施設は(揖保川が流れる)兵庫県たつの市にあり、利用者はその近郊の者である。また介護施設には、たとえば「ベストライフ昭島」のように地名を付加することも稀ではないので、需要者が「揖保川」の語に着目することはなく、したがって被告表示の要部は「シルバーヴィラ」であり、原告商標に類似する。

また役務の類似性についても、被告施設である介護保険法上の介護老人保健施設は、本件商標の指定役務中「老人の養護」に含まれ、又はこれに類似すると認定した。

これにより商標権侵害の要件を満たすことになるが、被告が法 32 条の先使用権を主張したので、次に判決はこの点について判断した。

先使用権が認められるためには、本件商標の出願時に被告標章が需要者の間に広く認識されていたことが要件とされるが、その地理的な範囲が法 4-1-10 号の周知性と同じであれば無効理由があることになり、そもそも商標権の行使は制限されるので(法 39 条、特許法 104 条の 3)、これよりも狭いものであってもよいとした点は注目するべきであろう。

しかし、本件においては、被告施設が町や福祉協議会の広報誌、介護保険事業者要覧、介護サービスマップなどに掲載されてはいるものの、多数の介護施設の紹介の中の1つとして掲載されているに過ぎないので、これをもって被告標章が、兵庫県西播磨地区の需要者に広く認識されていたとは認められないとして、先使用権の成立を否定した。

また被告は「シルバーヴィラ」が慣用商標であるので法 26-1-4 号により権利が及ばないとも主張したが、被告が提出した使用例は 7 件に過ぎず、これらに対して原告が使用中止を求めていることからすると、「シルバーヴィラ」が慣用商標化しているとは認められないとした。

また不競法上の侵害の成否についても審理され、原告施設「シルバーヴィラ向山」は全国的に周知されて居り、その要部は「シルバーヴィラ」であるので、被告表示はこれに類似し、誤認混同のおそれがあるとして、侵害を認めた。

そして、損害として原告は法 38-3 項の使用料相当額の支払いを請求したところ判決は、両者施設の所在地の違い、そのための入居者の違い、被告施設は要介護認定を受けていることが入所の要件であり、一方原告施設は有料老人ホームであることなどを考慮し、使用料相当額が売上高の 0.5%であると認定し、被告に 576 万円余の支払いを命じた。

以上のように、本件は多数の争点を含む案件であり、商標法を研究する上で格好の材料を提供してくれている。

特に、地名を含む商標の類似性については問題が多いところであり、その先例となるのが分譲マンションの販売が問題になったヴィラージュ事件判決(東地判 H11.10.21、東高判 H12.9.28)であろう。この事件については、「商標教室 判例研究篇 I (P124~)」を参照されたい。

また地名を含む商標の識別性と類似性については、当サイト審決データファイルの「地理的名称を含む商標の識別性と類似性」を参照されたい。

## ○カーコンビニ倶楽部事件

**東地判 H22.7.28 H22(ワ)12742 商標権侵害差止等請求事件(岡本岳裁判長)**

テレビコマーシャルで知られた「カーコンビニ倶楽部」のフランチャイズ契約が終了したにも拘らず、ライセンス商標の使用を続けていた被告に対して、第 37 類「自動車の修理」他及び第 12 類「自動車並びにその部品及び附属品」他を指定商品及び指定役務とする登録商標「カーコンビニ倶楽部」(右掲)に基づき、フランチャイザーである原告商標権者が、その使用の中止と損害の賠償を求めた事案である。

契約終了後も無権限で登録商標に類似する商標を使用している以上、商標権を侵害することは明らかであり、当然のことながら被告標章の使用差止と抹消請求が認められ、未払分の加入金や契約終了後の現状回復義務違反による損害金として、1017 万円の支払いが被告に命じられた。

なお、被告は弁論等に店頭せず、準備書面も提出しなかったため、民事訴訟法 159 条 1 項の擬制自白が認められている。

## ○エコパック事件

知財高裁 H22.7.28 H22(行ケ)10083 審決取消請求事件(滝澤孝臣裁判長)

不使用取消審判において、登録商標「ECOPAC」(右上掲)とカタカナで書かれた  
使用商標「エコパック」との同一性が争われた事案である。

**ECOPAC**

登録商標と使用商標とは、英文字とカタカナ文字という相違があるが、不使用取消審判に関する法 50 条では、<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じる商標>を社会通念上同一の商標と認めると規定している。

従って、原告としては、登録商標「ECOPAC」と使用商標「エコパック」とが同一の称呼及び観念を生ずる商標であると主張した。

判決では、「ECOPAC」「エコパック」とも「エコパック」の称呼が生じ、「経済的で、環境に配慮した包装用容器」という共通の観念が生ずるが、しかし、本件商標の審査過程において原告は、本件商標は特定の観念を生じない造語商標であると主張して登録を受けたものであるため、今回これを翻して「環境に優しい包装」の観念を生ずると主張することは、禁反言則に反し許されないとされた。

商標の同一性に関する参考判決としては、登録商標「めでたや」と使用商標「MEDETAYA」との同一性が争われためでたや事件判決(東高判 H15.8.7)がある。これについては、「最新判例からみる商標法の実務」(青林書院 73 頁～)を参照されたい。

また当サイトの審決データファイル「登録商標と使用商標との同一性(50 条)」にも関連する審決が多数掲載されているので、併せて参照されたい。