

## 最新判決情報

2011 年

[3 月分]

### ○ みずほ事件

#### 知財高裁 H23.3.3 H22(行ケ)10338 審決取消請求事件(滝澤孝臣裁判長)

第 42 類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務及びこれに関する情報の提供」ほか、いわゆる弁理士、弁護士、司法書士、社会保険労務士等の業務に関する情報の提供を指定役務とする登録商標「みずほ」(標準文字)が、みずほ銀行で知られる(株)みずほフィナンシャルグループが請求した無効審判により登録が無効とされたので、当該無効審決の取消しが求められた事案である。

争点は、弁理士ら士業に関する情報の提供と銀行業との間における出所混同の可能性(法 4-1-15 号)である。

判決では、みずほ銀行などのメガバンクが、顧客に対する法律相談や年金相談、弁護士紹介サービス、著作権等の信託業務、知的財産を担保とする融資業務など、士業に関連するサービスを提供していることに鑑み、本件商標はみずほグループと経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務にかかる役務であるかのように誤信するおそれがあるので、出所混同のおそれがあると認定し、無効審決を支持した。

確かに、みずほ銀行や三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行などのメガバンクの名称の要部と共通する商標であれば、判決のいうように出所混同のおそれがあると思われるが、その点を除外した場合、銀行業務の商標と士業に係る役務とが当然に出所混同のおそれがあると断ずることは早計といえよう。

関連する事件としては、21 年 1 月 28 日知財高裁判決の MIZUHO.NET 事件がある。

### ○天使のチョコリング事件

#### 知財高裁 H23.3.17 H22(行ケ)10335 審決取消請求事件(裁滝澤孝臣判長)

第 30 類「チョコレートを加味してなるリング状の菓子及びパン」を指定商品とする登録

商標「天使のチョコリング」が、エンゼルマークで有名な森永製菓(株)の登録商標「天使」 **天 使** (右掲)によって無効とされたので、当該審決の取消しが求められた事案である。引用商標「天使」は、昭和 41 年に出願され、昭和 56 年に商標登録されている。

争点は、本件商標「天使のチョコリング」から、「チョコリング」の部分を除き、「天使」のみの称呼、観念が生ずるか否かである。

判決では、本件商標の指定商品が「チョコレートを加味してなるリング状の菓子及びパン」であることから、「チョコリング」とは、チョコレート味の輪状の菓子又はパンを普通の態様で表示したに過ぎないので、この部分からは商品の出所識別標識としての称呼、観念は生じないとし、その結果、本件商標の要部は「天使」の部分であり、引用商標に類似すると認定し、無効審決を支持した。

因みに、判決がいうように、森永製菓の「エンゼルパイ」や「エンゼルマーク」が広く知られていることはいうまでもないが、一方 IPDL で、「菓子、パン」の類似群コード(30A01)で「天使」の語を含む商標を検索すると、125 件ヒットした。それらの多くは、被告森永製菓の商標以外のものであり、それが現実で使用されているとすると、需要者らの認識としては、「天使＝森永製菓」のような結びつきが当然にあるということではできないのではないであろうか。

もちろん、並存登録されている他社商標は、本件商標の「チョコリング」のように記述的な語が結合したものではないので、全体としての識別性が認められて並存登録されたことになるが、中には「天使のおやつ」(第 2141158 号)や「白い天使のデザート」(第 4450109 号)のように、記述的な語が結合した商標もある。

また、当サイト審決データファイル「記述的語を含む商標の類似」に掲載しているように、「黄金のプリン」と「黄金」とを非類似と判断した審決例などが多数あることが分かる。本件とこれらの審決例との違いがどの辺にあるのか検討することが必要であろう。

## ○ JIL 事件

### 知財高裁 H23.3.17 H22(行ケ)10359 審決取消請求事件(滝澤孝臣裁判長)

旧第 11 類「電気機械器具」他を指定商品とする登録商標「JIL」(右上掲)が、不使用取消審判により登録を取り消されたので、当該審決の取消しが求められた事案である。

争点は、使用商標 1,2(右中下掲)が本件登録商標の使用と認められるか否かである。

JIL

特許庁審決では、使用商標 2 は、二重の円の中に、「(社)日本照明器具工業会」の文字と「S」、「JIL5002」の各文字をまとまりよく配し、さらに「B」の文字とを組み合わせることで、「JIL」の文字部分のみが独立して自他商品識別標識として機能することはないとして、登録商標の使用とは認めなかった、



しかし、判決では、原告商標権者が、照明器具の製造販売を行なう者を会員として設立された社団法人であり、特別事業として、評定委員会を組織し、基準を策定し、事業者の登録、立入調査、試験の実施など非常用照明器具の自主評定事業を行なっていることを認定した。



そして、原告は、会員の照明器具メーカーからの申請により、原告の規格「非常用照明器具技術基準 (JIL5501)」に適合しているかどうかを審議し、評定可となった場合、認定証を交付し、使用料を徴収し、これを証する標章である使用商標 1(右中掲)を商品に貼付することを許可していることを認定した。

つまり、評定を受けた会員の照明器具メーカーは、本件商標の使用についての通常使用権者ということになる。

商標の同一性について判決は、使用商標 1 中の「(株)日本照明器具工業会」は原告を表示し、「適合」は照明器具が何らかの規格に適合したことを意味し、下段の「JIL5501」は原告規格であるが、必ずしもその意味は明らかではないので、それぞれが独立したものと見ることができるとし、さらに「JIL5501」部分は、ローマ字と数字の組み合わせで、一体とみることも、あるいは区切ってみることもできるので、「JIL」は独立した表示として認識できるとした。

その結果、本件商標「JIL」は、通常使用権者によって使用されたと認定し、審決を取り消した。

判決に賛成である。本件商標はいわゆる証明商標として使用されたことになるが、審決でも証明商標か否かを審理しながら、そもそも商標の同一性を欠くと認定したため、証明商標の点も否定した。

通常使用権者か否かの認定についても、審決では「何らかの契約ないしは意思表示が必要」として否定しているが、他人に商標の使用を許可する以上、判決が言うように通常使用権者と認定することに何らの違和感も感じない。特許庁には、より精緻な事実認定とプロとしての判断を行なうよう期待したい。

## ○黒糖ドーナツ棒事件

### 知財高裁 H23.3.24 H22(行ケ)10356 審決取消請求事件(滝澤孝臣裁判長)

第 30 類「黒糖を使用した棒形状のドーナツ菓子」を指定商品とし、法 3-2 項の使用による識別性が認められて登録された商標「黒糖／ドーナツ棒」(右掲)に対して、識別性の獲得を争い無効審判を請求したが、不成立と審決されたので、当該審決の取消しが求められた事案である。

原告は、まず本願商標が法 3-1-1 号に規定する商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示しているのに、法 3-2 項の適用除外であると主張したが、判決は、全証拠によっても、「黒糖ドーナツ棒」が商品の普通名称として使用された事実はなく、法 3-1-3 号の商品の品質、原材料、形状を普通に用いられる方法で表示する標章であることを確認した上で、識別性獲得の有無について審理した。

黒糖  
ドーナツ棒

法 3-2 項の周知性については、平成 6 年秋からの販売開始時期、平成 18 年度 6 万 5 千部に上る通販カタログの発行部数、東京赤坂、那覇、熊本空港、宮崎空港、大分空港等での販売実績、無料情報誌への広告実績、平成 18 年度 8923 万円もの宣伝広告費、平成 18 年度約 7 億 6244 万円の販売実績、そして他社類似商品との関連において「黒糖ドーナツ棒」との外観、称呼を有する商標を使用していたのは被告商標権者のみであることを確認した上で、法 3-2 項の該当性を肯定した。

## **OMBA ENGLISH 事件**

### **知財高裁 H23.3.28 H22(行ケ)10304 審決取消請求事件(中野哲弘裁判長)**

第 41 類「語学の教授」ほかを指定役務とする出願商標「MBA ENGLISH」が、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして拒絶されたので、当該審決の取消しが求められた事案である。

「MBA」とは、「経営学修士」(Master of Business Administrator)を意味し、アメリカ発祥のビジネススクールで付与される資格を象徴するタイトルである。

而して、本願商標「MBA ENGLISH」は、全体として「MBA のための、MBA に特化した英語」を意味するところ、判決は、指定役務の「語学の教授、(語学に関する)セミナーの企画・運営・開催」等との関係においては、当該「語学」が「MBA(経営学修士)を取得するために、あるいは取得した MBA を活用するために有用な英語」と認識されるので、役務の質を普通に用いられるに過ぎないとして、審決を支持した。

なお原告は、審決取消事由として、日本版 MBA 付与コースでは、日本語での授業が行なわれているし、欧米、日本に限らず、中国、アルゼンチン等の非英語圏でも広く履修されているので、「MBA」を「語学」ないしは「英語」と関連付ける事情は存在しないと主張した。

しかし判決は、「MBA」はもともとアメリカ発祥の高等教育機関で付与される資格であり、かつてはアメリカに留学する以外に資格を取得する手段はなかったので、「MBA」の語は「英語」もしくは「英語学習」と深く結びついていた。従って、日本語授業などが行なわれている事実があっても、「MBA」が英語と深く結びついていることに変りはないとして、原告の主張を退けた。

また原告によれば、「IT-MBA」「Agri-MBA」「日本 MBA 学会」「THE MBA FORUM」など「MBA」の語を含む商標の先登録例があるようであるが、出願商標の識別性の判断は、それぞれの商標の個別の事情に基づく個別の判断であるので、先登録例の存在は、本願商標の識別性の判断には影響しないと判決は判示した。