

## 最新判決情報

2011 年

[5 月分]

### ○ クイックルック事件 ※2011 年 9 月 16 日追加

東地判 H23.5.16 H22(ワ)18759 損害賠償請求事件(大須賀滋裁判長)

第 9 類「電子応用機械器具及びその部品」ほかを指定商品とする登録商標「QuickLook(図形)」(右上掲)及び「QuickLook」(標準文字)等を有する原告が、商品「OS ソフトウェア商品」について標章「Quick Look」(右下掲)及び「クイックルック」を使用するアップルジャパン(株)に対して、商標権侵害を理由として損害賠償を求めた事案である。



争点は、被告商標の使用が、本来の商標としての使用か否かである。

# Quick Look

結論として、判決は、被告標章の使用は、本来の商標としての使用ではないと判断し、原告の請求を棄却した。主な理由は以下の 3 点である。

(1) 「Quick Look」を構成する「quick」、「look」は、いずれもそれぞれ「速い」「見る」を意味する英単語であり、実際の英語でも、「a quick look」(すばやく見ること)、「have a quick look」(～をさっと(ちらっと)見る)という意味がある。

(2) 被告標章は、ファイルを開かずにファイルの内容をすばやくプレビュー表示するという、OS ソフトウェアが有する機能について使用され、被告コンピュータ商品の利用者、需要者に広く知られている。

(3) 被告の OS ソフトウェア商品の出所については、「Mac OS X」の標章が商標として機能している。

つまり、「Quick Look」は、英語自体として「すばやく見る」という意味があり、そして被告もそのような機能をパソコンのソフトウェアの名称として、記述的に使用しているので、「Quick Look」は商標としての使用ではないとの理由である。

しかし、日常の商標業務で識別性についていつも悩まされている弁理士の立場からは、判決の理由付けは少々安易に過ぎ、検討が足りなかったように思われる。

例えば、文字商標の場合、特段の意味のない造語商標の場合は別として、それが言葉で形成されている以上、何らかの意味は理解できるのであり、メーカーの立場からするとできるだけ需要者に分かりやすくするため、記述的に近い語を採用したくなるが、他のメーカーも同様の意図からネーミングする以上、すでに商標登録されていて、採用を断念することが多い。

特に、「Quick」のような語は、商品の機能を分かりやすく伝えるため、商標として採用されることが多く、「quick」の語を含む商標が様々な分野で商標登録されている。このような場合の特許庁の判断基準としては、当該語からなる商標が、商品や役務の品質等をそのまま普通に説明しているかどうか、そして、そのような意味合いにおいて、世間一般において、あるいは当業界において広く使用されているかどうかを基準となる。

本件の「Quick Look」の場合、確かに判決のいうように、「すばやく見る」という意味は理解できるが、それがそのままでは商品の機能を表示しているかどうか分からない。そのため、ネット検索などで、当該商標が業界で一般に広く使用されているかどうかを調査し、識別性の審査をすることになる。

しかし、原告商標の場合、「Quick Look」の意味は特許庁に分かっていても、業界で広く使用されているとの事実は確認できなかったであろう。

また、識別性の判断の考え方として、独占適応性がある。つまり、当該商標を1社に商標登録させ、独占的に使用させた場合、当業界で同業者が不都合を感ずることがあるか否かという基準である。つまり、他の用語の採用可能性である。

もし、他に言い様がなければ、1社に独占されては業界では困ることになるので、そのような語の商標は、商標登録させずに開放しておいた方が良いことになる。

この点、判決が認定したパソコンの機能「すばやく見る」を表現するにしても、「Quick Look」が原告1社により独占使用された場合でも、他社は「Quick See」「Quick Check」「Quick View」「Speed Look」「Fast Look」などのように、いくらでも代替案は考えられるので、「Quick Look」が原告登録商標として独占使用されても、当業界で困るということもなさそうである。

そうすると、特許庁が原告商標を識別性ありとして商標登録したことも、きわめて妥当な判断であり、これに基づき原告が権利行使したくなることも、無理がないであろう。

むしろ、パソコン業界のリーディングカンパニーでもるアップル社ともあろう者が、「Quick Look」を商標として認識せずに、単なる機能表示だからとして、無防備で採用したとも思われたい。

事実、IPDLにも、米国アップル社が原告商標に対して異議を申し立てたり、HP社が無効審判を請求した形跡が記録されている。

さらに、USPTOでも、「QUICKLOOK」は、HP社名義で第3457817号として商標登録されている。なおHP社を被告とした別事件があり、本件と同趣旨の判決が本年6月29日に東京地裁で下されている。

そうすると、被告アップル社やHP社においても、「Quick Look」は商標として認識され、管理され、使用されていたことになるが、如何であろうか。

実務上では、パソコンやソフトウェアの機能を表示する名称であっても、それが普通に見て記述的と思われるもの以外、すべて商標として認識し、商標調査を行ない、商標登録出願を行なうようにしている。

なお、上述のように、「Quick Look」の語は、アップル社だけではなく、HP社も同様の機能表示として使用しているものであり、このような場合、本来1社の出所表示標識であるべき商標が、どのような扱いを受けるべきかについては、さらに検討の余地があるであろう。

## ○ 出版大学事件

### 知財高裁 H23.5.17 H23(行ケ)10003 審決取消請求事件(塩月秀平裁判長)

第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」ほかを指定商品とする出願商標「出版大学(図形)」(右掲)が、商標中に「大学」の語を含むため、法4-1-7号公序良俗違反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。

学校教育法では、文部科学大臣が定める設備、編制その他に関する設置基準に従って設置された教育施設以外の教育施設は「幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校」等の「学校」の名称を用いてはならないと規定している(第1条、第3条、第135条)。



従って、商標出願においても、出願人が教育基本法に規定した「学校」以外の教育施設の場合、「大学」「幼稚園」等の「学校」の名称を用いることはできないので、審査においても、7号の公序良俗違反として出願は拒絶される扱いとなっている。

本件は正にそのケースであり、判決においても審決が支持されている。

しかし、以下の登録例のように、審判においては、「大学」等の語が商標中にあっても、一律に公序良俗違反と判断されている訳ではない。

不服 2008-29266 「SEO ビジネス大学」

不服 2007-23260 「デジタル地球大学」

不服 2000-19666 「クラシック大学」

公序良俗違反か否かの判断基準は、判決がいうように、当該商標が一般需要者からみて、学校教育法に従って設置された大学であるかのように、誤認を生ずるか否かである。判決によれば、「出版大学」は、<「出版」という学問、研究分野についての大学に関連する商標との認識がもたれることにもなりかねない>から、公序良俗違反と判断された模様である。

逆に、そのような大学、学問はないであろうというような商標であれば、登録可能となる。

その意味では、「大学」ではないのに「大学」の名称(商標)を用いることで、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるのであれば、法 4-1-16 号適用の対象ともなる。

商標には、駄洒落やパロディーなど遊び心があるものもあるので、一律に公序良俗違反と目くじらを立てるよりも、7 号の運用基準を緩やかにして、もし本当に大学と混同を生ずるおそれがある場合には、法 4-1-16 号の適用で解決しても良いのではないであろうか。

審決例では、「大学」のほか、「テレビ小学校」(H11-13586)「テレビ中学校」(H11-13587)「プレジデント経営大学院」(不服 2002-15066)「広島調理師専門学校」(不服 2004-4033)「口腔内科学会」(不服 2008-33024)などが拒絶され、一方、「メンタルケア学会」(不服 2006-4064)「北海道動物総合学院」(不服 2004-12676)「表参道カレッジ」(不服 2009-15599)などが登録査定とされている。

## ○ 信濃のくるみっ子事件

知財高裁 H23.5.30 H23(行ケ)10028 審決取消請求事件(飯村敏明裁判長)

第 30 類「くるみを用いた菓子及びパン」を指定商品とする登録商標「信濃のくるみっ子」(右上掲)に対する不使用取消審判が認められなかったため、当該審決の取消しが求められた事件である。

争点は、被告使用商品が、本件商標登録の指定商品に含まれるか否かである。

被告使用商品は、右下掲のパッケージ商品であり、原告の主張は、表面には「みそくるみ」と書かれ、裏面には「味付けくるみ」と表示され、そして商品案内に「『くるみ』を信州ならではの素材で味付けした自然食品」として紹介されているように、「くるみの実」を味付けしただけの第 29 類「加工野菜」に該当する商品であり、第 30 類「菓子、パン」に含まれる商品ではないというものである。

従って、第 30 類「菓子」と第 29 類「加工野菜、加工果実」との境界線はどこかということになるが、まず被告商品を確認すると、くるみの実を加熱し、たれと砂糖を加え、さらに、胡麻風味の場合は白胡麻を、味噌風味の場合は粉末味噌をからめたものである。

つまり、原材料は、木の实である「くるみの実」であるので、これを加熱したものは第 29 類「加工果実」である。これにさらにたれをつけ、胡麻や味噌で風味付けしたものが、依然として「加工果実」といえるのか、あるいは「菓子」となるのかである。

「加工果実」の例としては、商品分類集では、果実の「缶詰、瓶詰、漬物、ジャム、ピーナツバター、ひき割りアーモンド、マーマレード、乾燥果実」などが挙げられている。「ジャム、ピーナツバター、マーマレード」のように、原型を留めないほど加工されたものも、「加工果実」とされている。

信濃の  
くるみっ子



被告の主張でも、「クルミ入りのみそで味付けをしたピーナッツ」、「味噌・砂糖であえ煎りした落花生」、「炒って味付けした食用種子」などが審査において「加工野菜」と判断されている。

一方、第30類「菓子」には具体的な定義がなく、商品分類集では「和菓子、洋菓子」に分けられているだけである。商品分類集の例示では、「汁粉、だんご、フローズンヨーグルト、ホットケーキ、焼きりんご、乾パン」なども「菓子」であり、例示にはないが IPDL の商品名リストでは、「甘酒」さえも「菓子」である。

また「あんまん、肉まん」は一緒に売られているが、「あんまん」は「菓子」で、「肉まん」は「サンドイッチ、ホットドッグ、餃子、弁当」等と同じ第30類の「加工食品」(32F06)に分類されている。

このように「菓子」が良く分からないが、今回の判決では「広辞苑」を引用し、<(「菓」はくだものの意。)常食のほかに食する嗜好品。昔は多く果実であったが、今は多く米・小麦の粉、餅などの砂糖・餡などを加え、種々の形に作ったものをいう。和菓子と洋菓子とに大別。これに対して果実を水菓子という。>と説明している。

ただし、広辞苑の説明のうち、『菓』はくだものの意。、「昔は多く果実であった」、「果実を水菓子という」という点は、商標の商品分類的には、いずれも「果実」あるいは「加工果実」となるので、無視してもよいであろう。

そうすると、「菓子」とは、食事の合間に、あるいは食事とは別に食べる嗜好品、デザート類となるが、それらのうち、飲み物、果物、チーズ(乳製品)などを除いたものとなる。

而して、本判決では、前提として、不使用取消審判においては、使用商品が取消の対象となっている「指定商品」に含まれるか否かを単に形式的、画一的に考察すべきではなく、取引の実情や、需要者・取引者の認識、社会通念等を総合して考察すべきと説示し、以下の点を挙げて被告使用商品を「菓子」であると認定している。

- (1) 需要者らは、被告商品を料理の材料等と認識することなく、お茶請け等の嗜好品として販売されている。
- (2) 被告は、諏訪市菓子組合に加入し、諏訪の菓子祭りに参加していた。
- (3) 諏訪市のウェブサイトで、「菓子」であるとして商品説明をしている。
- (4) 被告は、従前は料理や製菓の材料を販売していたが、被告商品を開発し、「菓子」として販売を開始し、宣伝広告をしてきた。
- (5) 被告は、自社商品の案内に、「料理・製菓の材料としてのくるみ」と「菓子としてのくるみ」を区別し、別のページで紹介、説明した。
- (6) 従って、被告は、被告商品を菓子として販売する意図を持ち、菓子として購入されることを期待して販売した。

以上の判決の理由付けで納得できたであろうか。判決の正しい理解かどうか分からないが、「加工果実」に属するものであっても、取引の実情や、需要者・取引者の認識、社会通念等から「菓子」と認識できるものであれば、「菓子」であるといっても良いと判決は言っているのである。

今では、「さきいか」や「煮干し」なども小袋に入れられ、パッケージされて「柿のたね」や「せんべい」などと並べて販売されているし、「梅干し」でさえ菓子として販売されている。干し肉の「ビーフジャーキー」もである。

しかし、どんなに、販売者側や店側がこれはお菓子ですといっても、「さきいか」や「煮干し」は第29類「加工水産物」(32F01)であり、「ビーフジャーキー」も第29類「肉製品」(32F01)、「梅干し」が第29類「加工野菜」(32F04)であることに変わりはない。

その意味で、判決が挙げた事実(1)~(6)は、本質的な理由にはなっていないようである。

因みに、日本における類似商品の判断基準は、旧日本分類のときから、用途、販売店主義、つまり商品の用途や販売店が共通すれば類似商品と判断されることになっているが、今回の問題は商品の類似の問題ではなく、商品自体の分類の問題であるので、用途、販売店は関係ない。

しかし、類似商品審査基準で、「菓子」と「パン」とが類似商品として掲載されていることは、「菓子」と「パン」とが用途、販売店が共通し、さらには原材料や生産者なども共通する面があるということの示唆で、この点から「菓子」が意味することが推測できるかも知れない。

また商標法施行規則第6条「商品及び役務の区分」が規定した「別表」は、法律の一部を構成しているので、ここに掲載された「菓子」も法律用語ということになるのであろうか。しかし、「菓子」が法律用語であったとしても、法律上「菓子」を定義した規定はどこにもない。やはり常識的に判断せよということであろうか。

長年商標実務に携わってきたが、願書を作成するに当たり、「菓子とは何か」と詰めて考えたことはなかった。本件は、使用商品が指定商品に含まれるか否かの判断であるが、逆にいうと、「菓子」の意味するところが本件商標登録の権利範囲となるので、判決には、「取引の実情や、需要者・取引者の認識、社会通念等を総合して」とどまらず、「菓子」とは何かの明確な定義付けをして欲しかったものである。

当事務所の心証としては、使用商品は、「菓子」でもあり、「加工果実」でもあるように思われた。