

## 最新判決情報

2011 年

[7 月分]

### ○ キープ事件

知財高裁 H23.7.19 H23(行ケ)10042 審決取消請求事件(塩月秀平裁判長)

第 31 類「釣り用餌」を指定商品とする出願商標「BASIC／キープ(魚図形)」(右上掲)が、引用商標「Keep」(右下掲)により拒絶されたので、当該審決の取消が求められた事案である。



原告は、上段の「BASIC」の文字と魚図形から成る商標が原告商品群を表示する出所表示標識として、釣り業界で相当程度広く知られていると主張した。

しかし、判決は、本願商標においては、「キープ」の文字は「BASIC」の文字の 10 倍ほどの面積の大きさになって居り、これらの文字が文法上意味のあるつながりを持つものでもなく、配置も離れているので、本願商標からは、「キープ」の称呼も生ずるとして原告の請求を棄却した。



因みに、引用商標「Keep」の指定商品は第 28 類「釣り具」で、本願商標とはクラスは異なるが、類似商品コード「24D01」として、第 31 類「釣り用餌」とは類似商品とされている。つまり、同じ釣り業界の話題であるので、本願商標を出願する前に、IPDL で検索すれば、引用商標の存在は容易に知ることができたはずである。

Keep

あるいは、釣り餌業界で「キープ」の語に記述的な意味合いでもあるのかと思って判決を読んでいたが、そのようでもなさそうである。

### ○ポリマーガード事件

大判 H23.7.21 H21(ワ)16490 商標権侵害差止等請求事件(山田陽三裁判長)

第 2 類「ポリマー塗料」を指定商品とする登録商標「ポリマーガード」(普通書体)の権利者が、「自動車の塗装表面保護用コーティング剤」について「ポリマーガード」(普通書体)及び「Polymer Guard」(右掲)ほかを使用する被告に対して、その使用差止と損害賠償の請求を求めた事案である。

Polymer Guard

原告被告両商標とも「ポリマーガード」の称呼が生ずるので類似商標となる。従って、争点は、被告商品「自動車の塗装表面保護用コーティング剤」が原告商標の指定商品「ポリマー塗料」に類似するか否かである。

この点について判決は、被告商品の最大の取引先 5 社が「塗料の販売」を目的とする会社である上、その中の 4 社は、土木建築工事等も目的として、現に実施しているので、原告指定商品の「塗料」と被告商品とは、通常同一の営業主により製造又は販売されるものであり、同一又は類似の商標を使用するときは、同一の営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれあるとして、類似商品であると判断した。

しかし、この理由付けは如何なるものであろうか。本来であれば、被告商品「自動車の塗装表面保護用コーティング剤」が「塗料」と認められるか否か、その前提として商品分類集第 2 類の「塗料」とは如何なる商品かを認定し、その上で、被告商品がその「塗料」の概念に含まれるか否かを判断するべきところであろう。

この点に関する原告の主張も、被告商品が「塗料」であることの理由付けであり、一方、被告の反論も、品質、用途、製造者・販売者・需要者の相違である。あるいは、被告商品は、第 1 類「化学剤」として被告は主張しているようでもある。

もし、裁判所が、被告商品が第 1 類「化学剤」に含まれると認定したのであれば、他類間類似の問題として、生産部門、販売部門、原材料、品質、用途、需要者層などを基準に商品の類否を判断することになるので、上記の判決の理由付けは、そのようにも読めるが、はっきりとはしていない。

判決が言っていることは、被告商品の販売先が塗料取扱店であり、それらの会社の多くが土木建築業を行っているので、被告商品は、本件商標の指定商品「塗料」と混同のおそれがあり、類似商品であるということだけであり、論理性が粗漏のように感ずる。

どうして、被告商品の販売先が塗料店で、それらが土木建築を業としていることが、「自動車の塗装表面保護用コーティング剤」が「塗料」と混同することの理由になるのかが分からない。

やはり、被告の取引先が被告商品を土木建築用ではなく、自動車の塗料として使用しているか否かを事実認定しなくては、被告イ号商品を「自動車の塗装表面保護用コーティング剤」と特定した意味がなくなるのではないであろうか。

而して、商標が類似し、商品も類似するので、被告の商標権侵害が認められたが、損害論において判決は、原告商品が建築用塗料であり、被告商品「自動車の塗装表面保護用コーティング剤」とは市場における競合がないとして、原告の損害の発生を否定した。ということは、やはり被告商品は通常の「塗料」とは異なる自動車用のコーティング剤ということになるし、損害が発生しないのであれば、非類似の商品ということにもなりそうである。

その結果、両者商品には市場の競合がないので、原告が受けるべき使用料相当額は、せいぜい 1%であるとして、41 万円の損害の支払いを命じた。

## ○ ホレカ事件

### 知財高裁 H23.7.21 H23(行ケ)10087 審決取消請求事件(滝澤孝臣裁判長)

第 16 類「幼児用おしめ、あて名印刷機」ほかを指定商品とする本願商標「**Select**／**HORECA**」(右上掲)が、引用商標「**HORECA**／ホレカ」(右下掲)により拒絶されたので、当該審決の取消が求められた事案である。



一見したとおり、本願商標中の「HORECA」の文字部分は、大きさ、色彩、位置関係などから顕著に見えるのであり、判決も本願商標からは「ホレカ」の称呼が生ずるとして、審決を支持した。

原告の主張は、使用において、「ホレカセレクト」のカタカナ文字と共に使用されているので、本願商標からは「ホレカセレクト」のみの称呼が生ずるというものであったが、「Select」の語は、「選ばれた商品、上等な商品」を意味するので、商品の識別に格別の意義はないとされた。

因みに、「ホレカ」とは、「ホテル・レストラン・カフェ」を意味する飲食業界用語のようである。

## ○エレガンス卑弥呼事件

東地判 H23.7.22 H21(ワ)24540 損害賠償等請求事件(岡本岳裁判長)

婦人靴の製造請負契約を有する原告と被告との間において、被告が製造して原告に販売した商品が、瑕疵により被告に返品されたところ、被告が本件商標が表示された中底の織ネームを剥がさずに返品商品販売したため、商標権侵害として損害の賠償が求められた事案である。

elegance  
卑弥呼

被告が販売した返品商品には2種類あり、返品されたものをそのまま第三者に販売したものは、当初正當に商標が付されたものであっても、返品されたということで被告には販売権限はないので、当然商標権侵害となる。

一方、被告が販売した商品には、中底の織ネームの上に、被告会社の商標を記載した中敷きを貼付して販売したものがあつた。つまり、中敷きを剥がせば、本件商標が見えるので、原告はこれも商標権を侵害すると主張した。

しかし、判決では、本件商標が中敷きによって完全に覆い隠されていて見えないし、需要者が購入前に中敷きを剥がしてその中を確認することは、通常想定できないので、これら商品についての商標権侵害を否定した。

なお請負契約では、返品商品については、商標を完全に除去した後でなければ、他へ販売できないと規定されているので、被告は、この条項に違背したことになるが、この点は商標権侵害の成否を左右するものではないと判断されている。