

最新判決情報

2012 年

[9 月分]

○サーフズアップ事件

東京地裁 H24.9.6 H23(ワ)23260 商標権侵害差止請求事件(高野輝久裁判長)

第 25 類「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類ほか」を指定商品とする登録商標「SURF'S UP/サーフズアップ」の権利者が、T シャツの胸部分に大きく「SURF'S UP」の文字を表示した被告に対して、商標権侵害としてその差止を求めた事案である

被告標章目録は右掲の通りであり、争点は、ポパイ事件のように、被告表示が商標としての使用か、あるいは装飾的、意匠的使用あるいはその他の意味合いにおいての使用であるかである。

結論として判決は、被告表示は商標としての使用ではないとして、原告の請求を棄却した。

「SURF'S UP」とは「SURF IS UP」の略語で、「いい波が来た」を意味するサーフィン用語であり、ビーチボイスの曲名として使用されたほか、映画やゲームタイトルなどサーフィンの関連する事項に使用され、平成 23 年以降でも、原告、被告以外にも、20 種類を超える多数の T シャツの胸元や背面に使用されている。

つまり、「SURF'S UP」は原告の造語ではなく、むしろサーフィン関連の語としてありふれた表現であり、それ自体出所識別力は弱く、また原告の商標として周知、著名となっているものではない。



一方、被告商品には、襟ネーム部分や商品タグ、さらには胸部分にも「GOTCHA」の文字をはじめ、「GOTCHA」のロゴマーク(左)、キャラクター商標(中央)、G マーク(右)などが使用されている。



そして被告は、平成 19 年以降、日本プロサーフィン連盟が開催するサーフィン大会に特別協賛し、大会ではこれらのマークを表示した看板や幟が立てられ、選手たちも「GOTCHA」の文字がプリントされた T シャツを着用し、大会はテレビ放送され、被告はプロサーファーのスポンサーにもなっていたなど、10代から 20 代の若者たちの間において相当程度周知されていた。

一方、「SURF'S UP」の文字は T シャツの胸元以外には使用されていないので、需要者は「GOTCHA」商標によって被告商品を識別するのが普通であり、そうすると被告標章における「SURF'S UP」の表示は本来の商標としての使用には当たらないというべきである。

判旨に賛成である。T シャツの胸に大きく表示した文字図形は商標としての使用ではないなどとポパイ事件判決が誤解されている向きもあるが、判決 20 頁部分で言っているように、胸にブランドを表示することもしばしばある。

したがって、単に胸に大きく表示しているか否かではなく、表示された文字図形が「商標」を表示したものであるか、あるいは単なる装飾的デザインを表示したものであるかを見極めることが大事である。「商標」というものは一定不変のものであるのに対して、装飾的デザインのパターンにはたくさんの種類があるし、商品サイクルが終われば他のデザインが使用されるなどという特徴があるので、判別はさほど難しいものではない。

なお判決では、被告表示を本来の商標としての使用ではないと何の疑いもなく判断しているが、「商標的使用」という法概念は商標法の中にはなく、商標法にあるのは第 26 条「商標権の及ばない範囲」である。したがって、本件のようなケースにおいて、まず判断すべきは第 26 条該当性であるという見解がある。

この見解からすれば、被告表示を第 26 条 1 項 2 号の商品の品質表示とみることも可能であろう。

書籍の題号も通常「商標の使用」の観点から判決されているが、**気孔術実践講座事件**（東地判 H4(ワ)3845)では商標法 26-1-2 号の品質表示を適用しているの、まずは法適用の可能性を判断すべきかも知れない。この点については、本年末刊行予定の「最新判例からみる商標法の実務Ⅱ 2012」(青林書院)の第 3 部で弁護士小林十四雄先生が詳しく論じているので是非参照されたい。

○アイネイル事件

東京地裁 H24.9.10 H23(ワ)38884 商標権侵害差止請求事件(大須賀滋裁判長)

第 44 類「理容、美容」を指定役務とする登録商標「アイネイル」(標準文字)の商標権者であり、ネイルサロンを経営する原告が、「INAIL/アイネイル」の店舗名でネイルサロンを経営する被告に対して、商標権侵害として使用差止と損害賠償を求めた事案である。

結論として、判決は原告の主張を認め、被告標章の使用差止と弁護士費用 50 万円の賠償を認めた。商標の類似性について判決は、両商標は「アイネイル」の称呼と「私の爪」との観念において類似すると判断した。しかし、「INAIL」の観念が「私の爪」という判断は飛躍し過ぎではなからうか。「私の爪」は正しくは「MY NAIL」であり、「INAIL」の観念を敢えて言うならば「私爪」という他はない。判決の判断で行けば、第三者が「MY NAIL」を出願しても、「INAIL」との観念類似で拒絶されてしまうことになる。「マイクロダイエット/マイクロシルエット事件」のように、これまでの判決でも、本来の観念類似とは異なる判断があったが、裁判所には正しい観念類似という概念を確立して頂きたいものである。

そして、本件の問題は、原告がさいたま市のネイルサロンであり、被告ネイルサロンが名古屋市及び一宮市という営業圏の違いがあっても、インターネットの検索画面で両者店舗が 1 位と 5 位にリストされることや全国ネイルサロン紹介の雑誌等に掲載されていることから、出所について誤認混同を生ずるおそれがあるとしている点である。

しかし、ネット検索すれば全国のネイルサロンを検索することも容易であり、またネイルサロン専門誌に全国のネイルサロンが掲載されることも当然であるので、これらのことだけをもって需要者が誤認混同を生ずるおそれがあると結論することは早計であろう。

取引の事情としては、需要者である女性が果たしてネイルサロンを求めて全国を渡り歩くか否かを考慮すべきである。関心の高い食については、ラーメン店など全国の名店を訪ね歩く需要者もいるようであるが、必要に応じて通うネイルサロンでは近隣の店舗に行くのが自然であり、特に自分の美容のことであるので、女性としてはいつも行くお気に入りのサロンが決まっているのが一般的であろう。もっとも、カリスマネイリストがいるサロンとして雑誌等でたびたび取り上げられていれば、わざわざ行く需要者もいるであろうし、混同のおそれもあるであろう。

したがって、本件の認定はやや理由付けが弱いようである。むしろ、営業圏の異なる事案については、商標権は全国に及ぶと一喝された方が、反論ができなくなる(PIA 事件 大地判 H22(ワ)1115、ひかり司法書士法人事件参照)。

なお判決理由中、1(2)エ、オ(判決 29 頁)として原告商標及び被告商標に関する取引の実情と題して事実認定が行なわれているが、単にどこに店舗があり、どのようなメディアで商標を使用し、どのような記載があるかを認定しているだけで、到底ネイル業界における取引の実情、例えば需要者の行動範囲や動機などを認定したものではない。したがって、「取引の実情」の意味を知る商標関係者には、このような表題は無益である。

○エコルクス事件

知財高裁 H24.9.12 H24(行ケ)10102, 10103 審決取消請求事件(高部眞規子裁判長)

話題の LED 照明に関する知財高裁判決(H22(行ケ)10012,10013)事件の関連事件である。アイリスオーヤマが所有する第 11 類の登録商標「エコルクス」(標準文字)及び「エコルクス/ECOLUX」に対して、「LED ランプ」について不使用取消審判が請求された。なお原告は、商願 2008-89732 号「ECOLUX」の出願人である。

第 1 次判決では、使用の概念と使用の時期が争点であったが、結局使用は認められず、「LED ランプ」についてアイリスオーヤマの登録が一部取り消された。

その後原告は、「LED ランプ」を除く、残った指定商品「電球類及び照明器具」について再度不使用取消審判を請求したが不成立と審決されたため、この第 2 次審決の取消が求められた。ここで、被告が使用証拠として提出した商品は「乾電池式 LED センサーライト」であり、これが既に取消された「LED ランプ」か、あるいはそれ以外の残りの「電球類及び照明器具」であるかが争点である。

被告アイリスオーヤマ側は、取り消された商品「LED ランプ」を、「LED 電球類」のみと解釈すべきと主張したが、判決では、「LED ランプ」の歴史は浅く、国内規格もない一方、業界では「LED 電球類」だけではなく、照明器具、防犯センサーライト、懐中電灯、卓上スタンド、読書灯、熱帯魚水槽用ライト等々、様々な使用例があり、「LED ランプ」の語は、光源として LED を使用した多様な商品又は部材を指称するものとして広く使用されているので、被告商品「乾電池式 LED センサーライト」もまた取り消された商品「LED ランプ」に該当するとして、それ以外の「電球類及び照明器具」については不使用であるとして審決を取り消した。

これによりアイリスオーヤマの登録商標は指定商品全部について取り消されることになり、一方、順序として原告の商標出願が登録されることになるが、アイリスオーヤマの「エコルクス」はかなり周知されていると思われるので、原告の出願が法 4-1-10 号や 15 号を理由に拒絶されたり、あるいは異議申立や無効審判請求を受ける可能性が高そうである。

もしそうなり、原告の商標も権利を失うことになると、商標権者が不在となるが、そのような状態で原告が商標「ECOLUX」を使用すると、不正競争防止法上の問題が発生するし、またアイリスオーヤマの商願 2010—37916 号「ECOLUX／エコルクス」がいずれ商標登録されることになるので、最終的には「エコルクス」はアイリスオーヤマの登録商標となりそうである。

○阪急住宅株式会社事件

大阪地裁 H24.9.13 H23(ワ)15990 不正競争行為差止等請求事件(山田陽三裁判長)

昭和 40 年設立当時より「阪急住宅株式会社」の商号を使用する被告に対して、原告阪急電鉄株式会社「阪急」の営業表示に類似し、出所混同のおそれがあるとして、不競法 2-1-1 号及び 2 号を理由に、被告商号の抹消登記が求められた事案である。

判決では、原告営業表示は戦前から全国的に著名な営業表示であったので、被告は原告営業表示が著名になる前から使用するものではないとして、原告の主張を認め、商号の抹消登記を命じた。

○Kawasaki 事件

知財高裁 H24.9.13 H24(行ケ)10002 審決取消請求事件(芝田俊文裁判長)

川崎重工が第 25 類「被服」外を指定商品として、商標「Kawasaki」(右掲)を出願したところ、商品の産地、販売地としての「川崎市」やありふれた氏の「川崎」を欧文字で表記したに過ぎないとして、出願が拒絶された。また 3 条 2 項の使用による識別性の獲得についても否定されたので、当該審決の取消が求められた事案である。



3 条 1 項該当性に関する特許庁の判断は妥当のように思われるが、今回の判決は、法第 3 条 1 項の識別性や 3 条 2 項の使用による識別性に関するこれまでの審査基準及び運用を覆す判決であり、正直驚いている。

従前は、産地販売地や氏姓をローマ字で表記したに過ぎない場合は、依然として識別性を欠くと判断されていたし、日本語をローマ字表記した場合でも、従前からあるような文字フォントで表記したに過ぎない場合には、「普通に用いられる方法」で使用する商標に過ぎないとされ、相当程度デザイン化したローマ字商標でない限り、それ自体の識別性が認められることはほとんどなかった。

また 3 条 2 項の使用による識別性についても、出願された指定商品／役務について使用された結果、周知されたことが要件であり、そのため、指定商品中に使用していない商品を含む場合には、使用している商品のみ指定商品を限定補正しない限り、3 条 2 項の適用を受けることはなかった(商標審査基準)。

しかし、今回の判決では、出願商標「Kawasaki」(右掲)のロゴ自体がありふれたものではなく、見る者に力強さ、重厚さ、堅実さなどの印象を与える特徴的な外観であり、それ自体、一義的に川崎市や姓氏の「川崎」を連想させるものではないので、識別性があることが前提とされている。

それに加えて、特許庁側が提出した証拠中に、地名や姓氏の「川崎」をローマ字表記したものが少なく、ローマ字表記したもので、本願商標に類似する文字フォントの証拠はなかった模様である。

これを裏付けるものとして判決は、出願人川崎重工側が提出したアンケート結果を重視しているが、本願商標がすでに他の商品分野でも使用されていたからこそ、アンケート回答者は企業のロゴブランドを念頭に回答していたことが推測されるのであり、そうであれば、未使用の本願商標を見た場合に、同様のアンケート結果が出たかどうかは疑問である。

判決は念のため3条2項についても判断しているが、その前提として判決は、3条2項の規定は、そもそも出願商標が当該指定商品や役務について使用された結果、識別力を獲得したものとは定めていないこと、特定の者がその業務に係る商品や役務について使用した結果識別力を獲得したものである場合、その商品・役務が当該出願の指定商品や役務と異なっていたとしても、仮に当該指定商品・役務について使用された場合にもなお識別力を発揮するであろうと認められる場合には、3条2項が適用されると判示している。

判決 19 頁の理由はこのような趣旨だと理解されるが、かなり思い切って踏み込んだ判断であって、今後、今回の判決が知財高裁全体の判断として最高裁にも是認され、特許庁の審査基準、運用基準を変更されるものであるかどうかは分からない。諸氏は、どのように考えるであろうか。

結果として、本願商標は、バイクの「カワサキ」によって第 25 類被服類に使用され、ユニクロとのコラボでも T シャツは完売され、サッカーの「ヴィッセル神戸」のユニフォームの背面に使用され、そのレプリカが販売されていたことなどから、使用による識別性が認められている。

このようにして本願商標は商標登録されるが、それだけでなく3条2項適用で登録された商標権の効力範囲、類似範囲の解釈は難しいところ、今回のように3条該当性までも肯定され3条2項が認められた本願商標の類似範囲の解釈は、一段と難しいものになることが予想される。

○ヘアードライヤー意匠権侵害・不正競争事件

大阪地裁 H24.9.20 H22(ワ)16066 販売行為差止等請求事件(谷有恒裁判長)

美容院で使用されるヘアードライヤーの類似品に関する事案である。原告ドライヤーは、意匠登録を受けており、さらに不競法 2 条 1 項 1 号により被告に対して販売の差止を求めた。

しかし、両意匠は類似するものではないとされ、原告商品の周知性についても、販売開始当時は類似の形状のものではなく、独自の特徴を有するものであったが、全国の理美容所の施設数が 33 万件あるところ、原告商品の平成 13 年度以降の販売台数は数百台にとどまり、ヘアードライヤーが 7~10 年程度で買い換えられる製品であることを踏まえると、これは特別多い台数ではなく、また平成 15 年以降、韓国より同様の製品が輸入されるようになっていたので、被告製品の販売開始された平成 18 年当時、原告商品は、需要者の間で広く知られていたとは認められないとして、意匠権侵害、不競法違反とも請求が棄却されている。

○正露丸事件

大阪地裁 H24.9.20 H23(ワ)12566 不正競争行為差止等請求事件(山田陽三裁判長)



ラッパのマークの「正露丸」(左図)で知られる大幸薬品(株)が、同じく「正露丸」を販売する被告商品(右図)に対して、不競法 2 条 1 項 2 号により販売の差止を求めたが、棄却された事案である。

前提として、「正露丸」は医薬品の普通名称であり、少なくとも 10 社以上が販売し、いずれも地色が橙色の直方体の包装箱に入れられている。その結果、原告商品において識別機能を有するのはラッパのマーク部分であり、これを欠く被告商品は原告商品表示とは類似しないと判断された。

同趣旨の判決としては、H18. 7.27 の大阪地裁判決 (H17(ワ)11663) がある。

○明治パン図形商標事件

知財高裁 H24.9.25 H24(行ケ)10130 審決取消請求事件(芝田俊文裁判長)

旧明治製菓(株)が、第 30 類「学校給食用の菓子又はパン」を指定商品とする登録商標「Meiji(図形)」(右掲)に対して不使用取消審判を請求したが、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。

被告商標権者は、本件商標を使用する明治パン(株)自身ではなく、その代表者である。明治パンは、学校給食用のパンを製造し、門真市内の小中学校に納品したが、その納品書、納品書(控)、請求書に本件商標と社会通念上同一の商標が付され、納品書と請求書は取引先に交付されている。

原告は、明治パンが被告の通常使用権者であること、そして使用の事実について争ったが、判決を見る限り、無理のようである。

