

## 最新判決情報

2013 年

[1 月分]

### ○ランカスター事件

知財高裁 H25.1.10 H24(行ケ)10250 審決取消請求事件(土肥章大裁判長)

不使用取消審判において、取引書類への使用が登録商標の使用と認められた事案である。

LANCASTER

第 14 類「時計」外を指定商品とする国際登録商標「LANCASTER」(右図)が不使用取消審判において取消されたので、その審決の取消しが求められた。原告(商標権者)であるイタリア法人は、日本法人と独占販売契約を締結し、「時計」の取引を開始した。原告から日本法人に対して請求書が送られ、原告の商品が日本法人に到着し、日本法人はその代金を支払った。その後日本法人は、原告時計の写真を掲載した提案書を作成し、取引先に提示した。この商品写真を掲載した提案書が法 2-3-8 号の取引書類への使用と認められたのである。

当事者の主張として、原告は原告商品が日本へ輸入されたことをもって法 2-3-2 号の使用であることを主張しているが、しかし、判決が採用した原告主張の中には取引書類への使用については言及されて居らず、2 号の主張に際しての結語として「2 号又は 8 号」という曖昧な主張がされただけである。本来であれば、輸入行為をもって使用と認めれば済むべきところ、何故か裁判所は 2 号の輸入については判断せず、原告提出の証拠から 8 号を採用したのである。判決に述べられた原告の主張も曖昧であり、また証拠書類も詳細が分からないが、推測するに、輸入された商品自体についての立証が不十分であったため、商標が表示されたことが分かる写真が添付された提案書(取引書類)への使用を採用したようである。

### ○ディーブシードライバー事件

知財高裁 H25.1.15 H24(行ケ)10293 審決取消請求事件(塩月秀平裁判長)

第 14 類「時計」ほかを指定商品とする登録商標「Deep Sea Driver / ディーブシードライバー」(右上)に対し、先登録商標「DEEP SEA」(右下)を引用商標とする無効審判が不成立とされたので、当該審決の取消しが求められた事案である。

Deep Sea Driver  
ディープシードライバー

原告ロレックス社(審判請求人)は、引用商標の周知性を含めて類似性を主張したが、判決も本件商標は一体として認識されるとして、非類似の商標と判断した。

DEEP SEA

そのほか、原告は、法 4-1-8 号や 15 号についても主張したが、周知性が認められず、棄却されている。

なお「DEEP SEA」に関係する事件として、時計の文字盤への使用が問題になったディーブシー事件(知財高裁 H21.10.8)がある(「商標法の実務 II 2012」P23 参照)。

### ○漢検事件

東地判 H25.1.17 H24(ワ)3604 商標権侵害差止等請求事件(山田陽三裁判長)

新聞報道された漢字検定試験「漢検」に関する商標事案である。

原告商標権者は問題の漢検の元理事長が代表者を務めていた

日本漢字能力検定協会

民間企業であり、依然として右登録商標を所有している。

他方、被告は検定試験を現在も実施している(財)日本漢字能力検定協会である。なお、被告は原告より最初に専用使用権を設定され、これが満了した後は独占的通常使用権を無償で許諾されている。

漢  
検

なお、事件の報道ののち、被告が原告に対して本件商標権の譲渡を申し入れたところ原告に拒否されるなど曲折があり、被告は原告登録商標に対して無効審判を請求している。そこで、原告が被告に対して、被告商標の使用差止を求めたのである。

而して判決は、事件の経緯に鑑み、原告の請求は権利の濫用に当たるとして請求を棄却している。

その理由は、次の通りである。本件商標がいずれも被告の事業を示していること、被告事業は元々原告が開始したものとしても、被告が公益法人として設立された以降は被告の事業とされていること、そのような状況で原告が商標権を保有し続けることは、私企業たる原告の一存によって、公益法人たる被告事業の継続を不安定にさせる潜在的危険性があること、そして本件はその潜在的危険性を顕在化させたものであること、本件商標が被告事業として周知されていること、本件訴えは、本件商標が原告に帰属していることを奇貨として、被告からの損害賠償請求等への対抗策として利用するためのもので、商標制度とはかけ離れた目的であること、などである。

## ○カシェ事件(1)

### 大判 H25.1.24 H24(ワ)6896 商標権侵害差止請求事件(谷有恒裁判長)

第 44 類「美容、理容」を指定役務とする登録商標「Cache」(標準文字)の権利者が、「cache」の文字を含む 2 件の商標(右図)を使用する被告に対して、その使用差止を求めた事案である。

右上段の被告商標 1 については、スペリングが同じ「cache」なので類似商標となるが、右下段の被告商標 2 との類似性について判決は、上段の「aisé」は下段の「cache」に比べ、位置および大きさから出所識別標識として強く支配的な印象を与えるので、これより「aisé」又は「aisé cache」の称呼観念が生ずるが、下段の「cache」については独立の称呼、観念は生じないとして、原告登録商標とは非類似と判断している。

この判断基準は、つつみのおひなこや事件最高裁判決に従ったつもりであろうが、妥当性が疑われる。同最高裁判決の後半部は、「それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合」、つまり他方の部分の識別力が弱く商標として機能するような称呼や観念が生じない場合ということであり、本件でいえば、下段の「cache」の部分が商標として機能しない場合ということである。

判決によれば、「cache」は「隠れ家」を意味する英語であり、「美容、理容」という役務において決して識別力が弱いような語ではない。通常、下段のような態様の商標に接した場合、「cache」の「aisé」というような理解をするはずであり、「cache」の部分も識別に機能するのではないであろうか。確かに、下段の商標は、全体として「安らぎの隠れ家」という一連の意味があるようであるが、そのような意味が平均的日本人に理解できるとはいえないので、小さくとも「cache」の部分に着目する需要者もいるであろう。

そもそも、被告は被告商標 1 と 2 を同時に使用していたのであり、被告商標 1 において「cache」が識別力があるといっておきながら、被告商標 2 においては、小さく表記されているからという形式的な理由で識別性を欠くということは、それ自体矛盾しているのではなかろうか。

そのほか、損害賠償論において原告の使用料相当額の損害を認め、フランチャイズ契約の使用料には、月額 10 万円や売上げの 5% などの例もあるが、これらには商標の使用料のほか、技術上および営業上のノウハウ使用の対価も入っている一方、原告商標の顧客吸引力は高くないので、1ヶ月当たり 5 千円が相当であるとして、損害期間 4ヶ月間の損害 2 万円の支払いを命じている。

## ○カシェ事件(2)

### 大判 H25.1.24 H24(ワ)6892 商標権侵害差止請求事件(谷有恒裁判長)

上記第 1 事件の被告は、原告と商圏を同じくする大阪府内の美容室であったが、第 2 事件では、被告は岐阜市内の美容室であり、被告商標も右図の 2 商標のように若干異なっている。もちろん、原告商標「Cache」(標準文字)とは類似商標である。

しかし、第 2 事件では、原告商標が関西圏でも他の美容室と差別化を図るほどの強い顧客吸引力を有していなかったこと、大阪市と岐阜市の距離関係や、美容室の商圏がそれほど広域ではないこと、被告は被告商標を強調して広告宣伝は行っておらず、被告の売上げは被告自身の営業活動によるものであり、被告商標がこれに特に寄与したとは認められないことなどから、原告には何らの損害が発生していないとして、使用料相当額の賠償も認めず、原告の請求が棄却されている。

商標権が全国に及ぶということから、商圏の違いがあっても損害賠償が認められることがあるので、少々厳しすぎる判決のように思われる。詳しくは、PIA 事件やひかり司法書士法人事件(「最新判例からみる商標法の実務 II 2012」(青林書院)P309 を参照されたい。

## ○あずきパー事件

### 知財高裁 H25.1.24 H24(行ケ)10285 審決取消請求事件(土肥章大裁判長)

第 30 類「あずきを加味してなる菓子」を指定商品とする出願商標「あずきパー」(標準文字)が識別性なしとして拒絶されたため、当該審決の取消しが求められた事案である。

判決でも「あずきパー」は、商品の品質、原材料又は形状を普通に用いられる方法で表示したものととして識別性を欠くとされたが、3 条 2 項の使用による識別性が認められて、審決が取消された。

判決が認定するように、原告井村屋の「あずきパー」は、年間 2 億本以上も売られ、毎年 1 億 2 千万円以上もの費用をかけてテレビコマーシャルが放映されているので、周知性はあるようであるが、原告会社の HP を見る限り、商品への表示態様は、「あずき」の文字が 6 本入りの箱の中央に大きく配置され、末尾の「き」の文字の左下に「パー」の文字が極めて小さく配置されているので、被告特許庁が指摘するように、使用商標は標準文字の出願商標との同一性を欠くように見受けられる。あるいは原告サイトでは、商品名として「BOX あずきパー」と記載されているので、この部分を判決は認定したのであろうか。

しかし、一般需要者がみるのは、スーパーなどの冷凍陳列庫に入れられたボックス商品自体であるので、使用証拠をみなければ分からないが、出願商標と使用商標との同一性の判断が緩やかになったということであらうか。

そのほか、指定商品と使用商品との同一性についても、特許庁側は、「アイス菓子」に指定商品が限定されていないことを指摘したが、判決では、使用商品はアイス菓子ではあるものの、「あずきを加味してなる菓子」であることに変わりはなく、3 条 2 項の要件を満たすといつて妨げはないと判断されている。この点も、従前のプラクティスに比べて、認定は緩やかのように思われる。

Kawasaki 事件判決(知財高裁 H24.9.13)でも、指定商品以外の商品についての周知性により 3 条 2 項が認定されるなど、裁判所の判断が変わりつつあるようである。しかし、条文解釈とあまりにも乖離するとなると問題になるであらう。

## ○ビームス事件

### 知財高裁 H25.1.31 H24(行ケ)10334 審決取消請求事件(土肥章大裁判長)

第 37 類「建築物・土木構造物の工事監理」ほかを指定役務とする登録商標「Beams(図形)」(右掲)に対する無効審判が不成立とされたため、当該審決の取消しが求められた事案である。



引用商標は「BEAMS」および「ビームス」であるが、審決は本件商標の冒頭の「B」の文字が複数の葉を表したように図案化されているので「B」とは読めず、後半の「eams」より「イームス」の称呼が生ずるとして、引用商標とは非類似と判断した。

判決は、本件商標の図形部分に着目した場合には、文字とは見えないかも知れないが、英語の固有名詞の頭文字を大文字で書くことは日本でも周知されているところ、本件商標では文字部分が小文字で書かれていて、図形部分が大きく、同じ青色で構成されるなどの点に照らすと、「Beams」と見ることができるとして、両商標を類似商標と判断した。

相変わらず、裁判所も審判部も、商標だけに着目して商標を判断しているが、なぜ取引の実情において、本件商標がどのように称呼されているかを探求し、それに基づいて判断しようとしないのであろうか。被告の名称は、(株)ビームス・デザイン・・・であるので、同社が本件商標を使用する以上、本件商標が「ビームス」と称呼されるであろうことも容易に想像できる。その事実さえ証明できれば、両商標の類似性は簡単に認定することができるのである。

メジャーリーグのシカゴ・カブスの事件(知財高裁 H19.8.8)もそうであるが、いくら中央部分の「UBS」が目立つからといって、この商標はシカゴ・カブスの商標として使用されているのであるから、「カブス」の称呼しか生じないのである。もちろん、初めてこの商標に接する需要者は「UBS」と称呼するかも知れないが、いったん、ロゴの意味するところを知り、商品を購入してからは、「カブス」のロゴマークとして「カブス」と称呼することになるのである。これが取引の実情であらう。

