

最新判決情報

2013 年

[7 月分]

○ワイナリー工場見学案内看板事件

東京地裁 H25.7.2 H24(ワ)9449 不正競争防止法, 著作権侵害・損害賠償請求事件
(長谷川浩二裁判長)

原告は広告会社であり、被告シャトー勝沼のワイナリーの工場見学のための道案内用看板を製作していた(右上)。ところが、被告が他の業者に看板製作を依頼し設置したため(右下)、当該看板が原告の著作物であるので著作権侵害を理由に、また原告の商品等表示に当たるとして不競法違反を理由に、被告に対し損害賠償の請求を求めた事案である。



しかし、言うまでもなく道案内看板は応用美術に該当するものであるが、被告の名称「シャトー勝沼」と施設の種類を表す文字「ワイナリー／工場見学」、そしてガラスの図柄のみから成る本件看板は、応用美術の中で著作物とみなされるための要件である、鑑賞の対象とされ、純粋美術と同視し得るものには該当せず、またありふれた表現であり「創作的に表現したもの」には当たらないとして、著作物性が否定された。



また不競法についても、被告の名称が入った看板を、原告の商品等表示ということではできないので、当然これも否定されている。

○ウイルス事件

知財高裁 H25.7.4 H25(行ケ)10023,10024,10025 審決取消請求事件(塩月秀平裁判長)

不使用取消審判により、登録商標「ウイルス／VIRUS」の指定商品中、第 25 類「被服、運動用特殊被服」についての登録が取消されたので、当該審決の取消しが求められた事案である。

ウイルス
VIRUS

審決では、使用証拠として提出された写真が、予告登録後のものであったこと、使用商品の色彩とタグ、ラベルの表示が一致していない点、(有)ズーテックに対して発行した請求書控えと領収書の入金記録とが一致するものの、一連の取引を推認するには不自然な点があることなどから、使用の事実を認めなかった。

しかし、判決では、ズーテック宛の請求書に記載された品番の商品が、型番品番一覧表より「ジーンズパンツ」であり、色が 2 色あることが認められ、領収書の記載も一致していることから「ジーンズパンツ」3 枚の販売の事実があったと推認できること、領収書綴りも時系列に並んでいて後日体裁を整えたようには見えないこと、そしてジーンズパンツのベルト近くの皮革部分やバックポケットに本件商標「VIRUS」が見られることなどから、使用の事実を認定し、審決を取消した。

訴訟で新たに追加された証拠もあるようであるが、基本となる証拠は審判で提出されたものであり、その評価が審判部では適正ではなかったということであろうか。もし審判段階で証拠が不十分であると審判部が認識しつつあることが分かったのであれば、被請求人である原告としても、裁判にまで進むまでもなく、証拠を追加提出するなどして、審決時に使用の事実を立証できたのかも知れない。

○センチュリー21事件

東京地裁 H25.7.10 H24(ワ)7615 サービスフィー支払等請求事件(大須賀滋裁判長)

裁判所の事件名は、「サービスフィー支払等請求事件」となっているが、本稿で紹介する部分は、原告による、被告が登録していたドメイン名「CENTURY.CO. JP」の使用差止及びドメイン名登録の抹消を請求した不競法2条1項12号に関する事件である。

原告は、テレビでも知られた株式会社センチュリー21・ジャパンであり、米国法人であるセンチュリー21・リアルエステート社から商標サービスマークの使用許諾を受けている。

日本における商標登録は、当然米国法人が権利者となっているが、ドメイン名については、原告のフランチャイジーであった横浜不動産が平成10年に登録し、その後の平成23年6月21日に、原告に無断で、被告(当時の名称・オンライン不動産販売株式会社)が譲り受けている。

一方、被告が原告との間でフランチャイズ契約を締結したのが、平成23年6月21日であり、正にその日に前記ドメイン名登録を譲り受けていることになる。

そして、原告と被告とのフランチャイズ契約は、被告の契約違反が原因で平成23年12月27日に解除されたが、その後被告は自己の商号を「センチュリー住宅販売」のように原告と紛らわしいものに変更し、登録ドメイン名の使用を継続していた。

そこで、原告が、**不競法 2-1-12号**が規定する「不正の利益を得る目的で、他人の特定商品等表示(中略)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、保有し、使用する行為」(要旨)に該当するとして、被告ドメイン名の使用差止とその登録の抹消を求めたのである。

まず判決では、12号の要件である「特定商品等表示性」について、原告は米国法人から「センチュリー21」を含む商標の再使用許諾権を与えられ、国内において建物の賃貸の媒介等の役務に「センチュリー21」「CENTURY 21」等の標章を使用していたので、これに該当するとした。なお12号の「特定商品等表示」では、周知性は要求されていない。

次の要件である「不正の利益を得る目的」については、被告によるフランチャイズ契約違反により契約が解除されたにもかかわらず、その後も類似名称やマーク等を使用し、商号を原告と類似するものに変更するなど、原告の特定商品等表示「CENTURY21」の顧客吸引力にフリーライドして不当に自己の利益を図る目的があったとして12号該当性を認め、被告ドメイン名の使用差止と登録の抹消を命じた。不競法2-1-12号に関する貴重な判決例であろう。

なお、本件は、被告が横浜不動産の資産を移転し、原告の横浜不動産に対する強制執行を妨害するという違法不当な目的のために被告会社が設立されたと認定された「法人格の濫用」という珍しい法概念も後半部のテーマになっているので、熟読することをお勧めする。

○株式会社三菱エステート／三菱商会事件

東京地裁 H25.7.12 H25(ワ)5595,8943 商号使用差止等請求事件(大須賀滋裁判長)

三菱グループに属する三菱商事、三菱地所、三菱自動車他らが、同グループに属するかのような商号を有する被告「株式会社三菱エステート」「株式会社三菱商会」に対して、不競法2-1-2号に基づき当該商号の使用差止と登記の抹消等を求めたところ、これが認められた事案である。被告らは口頭弁論に出頭しなかった。

○サムライ事件

知財高裁 H25.7.17 H24(行ケ)10441,10442 審決取消請求事件(飯村敏明裁判長)

第25類「被服類ほか」に対する不使用取消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。対象となった登録商標は特徴的な毛筆風に描かれた登録商標「SAMURAI」(右上)と普通書体の登録商標「SAMURAI／サムライ」(右下)の2件であり、審決では、本件商標は商品「デニムズボン」とその広告について使用されていたと認定されたが、争点は登録商標と使用商標の同一性である。



SAMURAI
サムライ

使用商標は複数あり、判決ではそのうちの右の2点が取り上げられている。使用商標に共通している点は、「刃」「極」「零」「侍」などの文字と、その上部ないしは中央部に「SAMURAI」「Samurai」等の文字が概ね標準の活字体又は筆記体で表記されている点である。

したがって、商標を比較すると、特に特徴的筆記体風の登録商標と使用商標とは、書体が大きく異なっており、原告(株)ファランクス主張もこの点に集中している。

判決では、商標法50条1項の規定が社会通念上同一と認められる商標も登録商標に含むものと規定している点、その趣旨は、通常取引社会においては登録商標と同一の商標を使用するとは限らず、商標を付する商品や役務の性質等に応じて、適宜変更を加えて使用するのが一般的であるという実務上の要請に則したものであり、この趣旨に照らして判断すると、登録商標と使用商標とは、大文字・小文字の相違やデザイン上の相違はあるものの、構成する文字において共通することから、使用商標は登録商標と社会通念上同一と認められる商標に該当すると判断して、審決を支持している。

同様に、「SAMURAI」の欧文字と「サムライ」のカタカナ文字とを二段に書した本件登録商標については、問題なく、社会通念上同一の商標と認められるとしている。

つまり、英文字のスプリングや構成文字が同一である限り、かなりのデザイン化が認められるという趣旨となろう。



登録商標と使用商標との同一性については、ももいちご事件判決(知財高H24.2.21)という驚くべき判決があるが、「商標法の実務Ⅱ2012」(P291～)では、ユジャロン事件、エコパック事件、バイオフォーム事件、ハローズ事件、和漢研麗姿事件などを交えて検討しているので、ぜひ参照されたい。

なお本件商標「SAMURAI」に関し、本件被告商標権者(有)サムライが、「SAMURAI/JAPAN」の商標を使用する本件原告(取消審判請求人)ファランクスに対し、被告サムライの商標権を侵害するとして、使用差止と損害賠償を求めて認められた大阪地裁判決(H24.7.12)が背景にある。概要は当サイトを参照されたい。

この事件で大阪地裁は、被告ファランクス(本件原告)が使用する3種類の商標「SAMURAI/JAPAN」のうち、「JAPAN」の文字が小さく表記された被告ファランクス商標は、原告サムライの登録商標「SAMURAI」に類似すると判断したが、「JAPAN」の文字がやや大きく表記された商標については、「サムライジャパン」一連の称呼、観念が生ずるとして、非類似の商標であるとして商標権侵害を否定している。

そうすると、本件被告サムライ(商標権者、大阪地裁原告)との関係で本件原告ファランクス(取消審判請求人、大阪地裁被告)は、「JAPAN」の文字を大きく描いた商標については、単なる「SAMURAI」とは非類似の商標として、商標登録を受けられるチャンスがあることになる。それが、次のサムライジャパン拒絶審決取消訴訟事件である。

○サムライジャパン事件

知財高裁 H25.7.18 H25(行ケ)10029,10030 審決取消請求事件(土肥章大裁判長)

前記大阪地裁のサムライジャパン事件の被告ファランクスが、「SAMURAI/JAPAN」の文字をエンブレム状の図形内に配した商標(右上)と、「SAMURAI JAPAN/Tudo:para futsal」の文字からなる商標(右中)を出願したところ、前記(有)サムライの登録商標「SAMURAI」ではなく、(社)日本野球機構が有する「SAMURAI/JAPAN」の文字と侍の図形からなる登録商標(右下)を引用されて拒絶されたので、当該審決の取消しが求められた事案である。「侍ジャパン」の名称は、WBCに参加した日本代表チームの愛称として広く知られている。つまり、日本野球機構の商標「SAMURAI/JAPAN」は、(有)サムライの登録商標「SAMURAI」とは非類似の商標として、拒絶不服審判に進むまでもなく商標登録されていたのである。



SAMURAI JAPAN
Tudo:para futsal

そこで、原告ファランクスとしては、商標の非類似性についても主張しているが、両商標から「サムライジャパン」の称呼、観念が生ずることは否定できないので、その指定商品が「フットサル用の運動用特殊衣服・特殊靴」のみであり平成17年の使用開始以来広く知られていること、他方日本野球機構の引用商標は「野球」に関連する商品に使用されるので、需要者層の違いなどから両者の商品の間において出所混同は生じないことを主張した。



しかし、やはり知財高裁も両商標から「サムライジャパン」「日本の侍」の称呼、観念を生ずることを認めたいうえ、さらに原告商品と被告商品の需要者層に違いがあることを認める証拠はなく、フットサル愛好家以外のスポーツに興味を持つ一般的な需要者も原告商品の需要者となり得るとした。

他方、日本野球機構の定款には、「野球」に関するもののほか、「(13)その他目的を達成するために必要な事業」が記載され、その中には日本野球機構の経済的基盤を確立するため野球に関連する商品以外の商品も販売することも含まれる、とまで認定し、原告の主張を退けている。そうすると、仮に定款中に「13」の記載がなかったとしたら、原告の主張が認められることもあり得るということであろうか。

○レイシオフィン事件

東京地裁 H25.7.25 H23(ワ)18317 商標権侵害差止等請求事件(高野輝久裁判長)

原告は登録商標「ratiofin」の商標権者であり、被告代表者らとサーフボード用フィン等の製造販売を目的とする共同事業を営んでいた。その後、原告が自己の事業を被告代表者に譲渡した際に、原告の商標権も被告会社に移転登録されたので、当該移転登録の抹消登録が求められた事案である。争点は、事業の譲渡に際し、当然に商標権の譲渡が含まれるか否かである。

判決では、まず原告が被告らに対して、本件商標権を譲渡したことを認めるに足る証拠はないとして、譲渡行為自体の存在を否定した。

その上で、事業の継続に本件商標の使用は不可欠であるが、本件商標権を保有しなければ事業ができないというわけではないので、事業の譲渡において、当然に本件商標権が譲渡の対象となる資産を構成することにはならないとして、商標権移転登録の抹消登録手続きを行なうことを命じた。

商標権者が事業を売却し、売却先に商標権を使用許諾し、ライセンス収入を得ようとするに何らの違法もないので、確かに判決のいう通りであろう。

しかし、日常的に商標権を扱っている弁理士にとって、商標権移転登録申請のためにはその原因証書として、商標権者が捺印した「譲渡証書」と、もし譲受人だけで移転登録申請を行なうのであれば、商標権者の「単独申請承諾書」が必要であるところ、本件に関していけば、どのようにして被告は譲渡証書等の必要書類を入手したのかが分からない。

もし原告が自ら譲渡証書に捺印したのでないのであれば、譲渡証書自体が偽造されたことになり、移転登録は無効であるとして、個別に商標権移転登録抹消登録請求が可能である。

なお前記のように判決は、事業の継続にあたり商標の使用は不可欠であるので、事業を譲渡したことにより、原告は被告らに本件商標を使用することに許諾を与えたとして、被告による商標権侵害を否定している。

本件は非常に珍しい貴重な判決といえるであろう。