

最新判決情報

2013 年

[11 月分]

○ECOLIFE 事件

知財高裁 H25.11.14 H25(行ケ)10142 審決取消請求事件(富田善範裁判長)

第 36 類「エネルギー消費量から炭酸ガス排出量を自動計算して表示することが可能な建物の管理ほか」を指定役務とする本願商標「**ECOLIFE**」(標準文字)が識別性なしとして法 3-1-6 号により拒絶されたため、当該審決の取消しが求められた事案である。

地球温暖化の弊害が叫ばれている昨今、CO2 削減は国家的、国民的課題となっている。具体的には、エアコンの温度調節、自家用車ではなくバス、電車等の公共乗物機関の利用、省エネ、廃棄物の減少などであり、判決が指摘するように、様々な場面で「エコライフ」が求められている。

本願の指定役務は、第 36 類の「建物の管理、建物の貸借の代理又は媒介、建物の貸与、建物の売買」等であり、指定役務に具体的に記載されているように「エネルギー消費量から炭酸ガス排出量を自動計算して表示することが可能な建物」を取引対象とする役務であるので、正に「エコライフ」を謳った内容である。

この指定役務との関係でも、太陽光発電パネルや断熱性の高い建物や CO2 の削減など環境に配慮した建物が普及していることから、本願商標「**ECOLIFE**」が識別性を欠くと判断されることは妥当な判断であろう。

判決で注目すべきは、原告が 6 号の適用において「**ECOLIFE**」の語が不動産業界において現実に使用されている事実はないと主張したのに対して、判決が、6 号の適用には現実に使用されている事実は要求されないと明示している点であろう。もし取引上当該業界で普通に使用されているのであれば 3 号適用の対象になるところである。

また審決取消訴訟における新たな証拠の提出についても、いずれも 6 号の該当性に関するものであり、当事者の主張には何らの変更はないので、許されるとしている。

○ナースハート事件

知財高裁 H25.11.14 H25(行ケ)10084 審決取消請求事件(清水節裁判長)

第 16 類「雑誌、新聞」を指定商品とする登録商標「**NURSE®/HEART**」/ナースハート(右図)が変更使用されたとして法 51 条 1 項の不正使用取消審判により取消されたため、当該審決の取消が求められた事案である。

争点は、①本件登録商標と使用商標(下右図)との類似性、②被告商標(下左図)との出所混同のおそれ、そして③原告の故意の 3 点である。

つまり、原告は「**NURSE**」「ナースハート」の文字を含む登録商標を、故意に下右図のように「**HEART**」の文字だけで使用し、その結果、被告(審判請求人)が使用し周知されている商標(下左図)と混同を生じさせたか否かという点である。

NURSE®
HEART
ナースハート

HEART nursing

HEART

結論として、判決では法 51 条 1 項の 3 要件がすべて認められ、原告の請求が棄却されている。その理由は、原告被告とも医療関係の雑誌を発行する競合関係にあるところ、原告雑誌は看護師らの間で広く知られていたこと、原告は平成 21 年 7 月に被告商標に類似する商標「ハートナース/HEART nursing」を出願し、これが被告周知商標を理由に拒絶されたこと、そして大阪地裁において不競法違反を理由に原告商標の使用差止を命ずる判決(H24.6.7)が出されたこと、以上の事実にも拘らず原告が「**HEART**」だけの本件商標を使用し続けたことにあるようである。この点が原告の「故意」の認定に大きく影響しているため、順序は逆になるが、心証として、自ずと両商標の類似性や出所混同のおそれが認められることになるであろう。

その上、登録商標でないにも拘らず原告使用商標の右下には登録商標であることを示す「®」記号が使用され、これにより、原告が原告登録商標中の「**HEART**」の部分をや部として自認していることとなり、その結果原告登録商標中の「**HEART**」の部分が要部と認定され、使用商標に類似すると認定されている(争点①)。

特許電子図書館(IPDL)の商標データベースによると、原告は52件の商標を出願登録し、被告は64件の商標を出願登録しているにも拘らず、原告はもちろん「HEART」だけの登録はしていないし、被告も被告商標の登録はしていない。もし被告が被告商標を登録していたとしたら、原告登録商標は登録されていなかったであろうし、原告雑誌の販売も商標権侵害となり、違う解決法があったかも知れない。

ちなみに、「HEART」の文字だけからなる商標が第三者により第 5492836 号として登録されているが、これも被告周知商標に類似するとして無効理由を含むのであろうか。

大阪地裁のハートナーシング事件については「商標法の実務Ⅱ2012」(青林書院 P149)でも紹介されている。

ORITEA 中古情報機器協会事件

東京地裁 H25.11.26 H23(ワ)10933 商標権侵害損害賠償請求事件(高野輝久裁判長)

良質な中古情報機器の普及を目指す事業団体である原告が、元会員であり、退会した後も原告登録商標を使用した被告に対し、商標権侵害を理由に損害賠償を求めた事案である。

原告は、事業の一環として、パソコン用ハードディスクデータ消去ソフトウェアの評価認定事業を行なって居り、会員であった被告に対して右ロゴマークの使用を許諾した。右ロゴマークのうち、上段の図形部分及び「RITEA」の文字はそれぞれ原告の登録商標(第9、42類)である。



被告商品ソフトウェアは2本あり、そのうちの1本(ソフト1)は原告の認定を受けた商品であり、もう1本(ソフト2)は認定の対象とはなっていない。原告は、被告が退会後も認定を受けたソフト1に原告商標を使用して販売していた点を問題にしていたが、会員当時に合法であった行為が、退会後に違法になることはないので、ソフト1については、商標権侵害が否定された。

認定を受けていないソフト2について、被告は同じ商品であることを主張したが、同一製品と認める証拠はなく、また原告の認定はプロダクト名称ごとになされるところ、ソフト2の名称はソフト1と異なるとして商標権侵害が認められた。

損害賠償額の推定について判決は、原告はソフトウェアの評価認定を行なう機関であって、ソフト自体の販売は行っていないことを理由に、法38-2項の損害額の推定は適用されないとした。そして、法38-3項の使用料相当額の算定根拠として、ソフト2について原告の評価認定を受ける必要があったので、その評価費用110万円と認定費用12万5千円の合計122万5千円を使用料相当額と認定した。

○お客様第一主義の事件

知財高裁 H25.11.27 H25(行ケ)10254 審決取消請求事件(飯村敏明裁判長)

第45類を指定役務とする本願商標「お客様第一主義の」(標準文字)が識別性を欠くとして法3-1-6号で拒絶されたため、当該審決の取消が求められた。争点は、商標の末尾にある助詞「の」の評価である。

「お客様第一主義」の語自体については、ウェブ上の多数の使用例から宣伝、広告に使用される語であることは疑いないであろう。

助詞「の」の語について判決は、名詞等に結合してその内容を限定する語であり、後続する名詞等が省略される場合には、名詞等の意味を漠然と示唆する代用語として使用されるので、本願商標に接する需要者は、顧客を大事にするとの基本理念や姿勢等を表した語であり、場合によって、宣伝、広告的な意図を含んだ語と認識するので、これを超えて、何人からの業務にかかる役務表示であると認識することはなく、自己役務識別力を有しないと判断した。

そして、仮に助詞「の」がなければ3号の該当性もあるが、「の」がついた「お客様第一主義の」の語が普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないので、3号ではなく6号該当性を認めた審決に誤りはないと判断した。

助詞の「の」に続く語を省略して商標出願する方法はしばしば用いられていて、業界で問題になっている。たとえば、「昔ながらのコロッケ」というと記述的といえるが、単に「昔ながらの」として出願されると意味が曖昧となり、識別力が認められて商標登録されることになる。そして、他社は「昔ながらのコロッケ」の使用が登録商標「昔ながらの」の権利侵害にならないであろうかと心配することになる。

要は「昔ながらのコロッケ」という表現が一般的であれば侵害のおそれはないのであるが、そのような心配から他の文字や図形を結合して「昔ながらのコロッケ」を商標登録しておこうとなるのである。したがって、助詞の「の」に続く名詞等が省略された商標であっても、指定商品の普通名称が結合した場合、全体が記述的となるのであれば、識別力を欠くとして拒絶する方向の審査も考えた方が良くも知れない。

似た例では、たとえば「朝摘みいちご」だと識別性を欠くが、単に「朝摘み」だと識別性ありと判断されてしまうことになる。

○美ら島事件

知財高裁 H25.11.27 H25(行ケ)10188 審決取消請求事件(飯村敏明裁判長)

第 29,30,32 類を指定商品とする本願商標「美ら島」(標準文字)が産地表示であり識別性を欠くとして法 3-1-3 号で拒絶されたため、当該審決の取消が求められた事案である。

沖縄については「美(ちゅ)ら海」がよく知られているが、「美(ちゅ)ら島」も沖縄を意味する方言であるため、指定商品について産地表示あるいは原材料表示と認定されたものである。

争点は、原告(出願人)が主張するように、「美(ちゅ)ら島」が沖縄だけではなく「海に囲まれた美しい島」を意味するものとして、瀬戸内海の島々、奄美大島、沖永良部島、与論島などについても使用されているので、沖縄産の商品だけを認識させるものでないか否かである。

判決では、指定商品の食品分野での使用例のほか、食品以外での使用例、沖縄以外についての使用例を具体的に挙げて総合検討し、「美ら島」が「沖縄」の県名ないし地域を指すものとして使用される例が最も多い一方、他の島々を示す例は数も少なく、例外的な用法であるので、指定商品の取引者、需要者の認識では「美ら島」は「沖縄」を意味すると理解されるとして、審決を支持した。

ある語が複数の意味を有する場合において、その中の意味に指定商品の品質等を意味する内容がある場合、その限りにおいて需要者らは品質表示語であると理解するであろうし、また同業者にとっても必要な表示となるので、識別性と独占適応性の点で、商標登録を否定されることは致し方がないであろう。

なお、第 33 類酒類について第 4226450 号「美ら島」が、第 29 類「豆腐」等について第 4880058 号「美(ちゅ)ら島どうふ」が商標登録されているが、これらも実体のない権利ということになるのであろうか。

○ラフィネ事件

東京地裁 H25.11.28 H24(ワ)16372 商標権侵害行為差止等請求事件(高野輝久裁判長)

第 3 類「化粧品」を指定商品とする登録商標「RAFFINE」(標準文字)及びロゴ(右上図)を有する原告商標権者が、京都府内において女性専門の育毛サロン「ラ・フィネ」を営営し、「Raffine」(ロゴ)(右下図)を使用して化粧品を販売していた被告に対して、商標権侵害を理由にその使用差止と損害賠償を求めた事案である。

判決では、両商標の類似性を認めたが、被告の先使用権を認めて、原告の請求を棄却した。原告商標が最初に出願されたのは平成 22 年 8 月であるが、判決によれば、被告は、平成 11 年 4 月に育毛サロンを開業し、平成 13 年 4 月頃から被告商標を使用した化粧品の販売を開始した。宣伝メディアとしては、本件サロンやヘアケア商品のパンフレットのほか、京都新聞、週間テレビ京都、ホット・ペッパーなどのタウン情報誌、KBS テレビや関西テレビでのスポット広告、京都市営地下鉄への吊り広告などであり、原告商標の出願時には、被告の化粧品を表示するものとして、京都府内やその近辺の、主な需要者である女性消費者に広く認識されていたと認定された。

注目点としては、化粧品の周知性認定に際して、サロンの宣伝広告活動も相乗効果があるとして併せて評価されたことがある。なお、争点が先使用権にありながら、判決中には「商標法 32 条」という文言は一切出て来ない。抗弁事由を主張する際に、該当条文の摘示は必要ないのであろうか。

○極／きわみ事件

知財高裁 H25.11.28 H25(行ケ)10135,10144 審決取消請求事件(富田善範裁判長)

第 29 類を指定商品とする登録商標「極」及び「極／きわみ」(右両図)の指定商品のうち、「油揚げ, 凍り豆腐, こんにゃく, 豆乳, 豆腐, 納豆」について不使用であるとして請求した商標登録一部取消審判請求が棄却されたため、当該審決の取消しが求められた事案である。被告商標権者が、取消しを求められた商品のうち、油揚げの包装に本件商標を付して使用したことが認められたものである。

極

極
きわみ

原告の審決取消事由は、被告商品は段ボール箱に梱包された業務用の大量・安価な商品であり、品質も高くないフリーズドライ(FD)の油揚げに商標を付することや、反復継続性がなく一般消費者向けでない商品であること、業務用取引において1社にしか販売していない商品に商標を付す必要がない、以上のことより本件取引が不自然であることなどであるが、当然のことながら、判決ではいずれの理由も退けられている。