

最新判決情報

2014 年

[3 月分]

○けやき事件

知財高裁 H26.3.5 H25(行ケ)10261 審決取消請求事件(清水節裁判長)

第 45 類の葬儀関連の役務を指定する本願商標「けやき」(右上)が、「中央式典」「町田駅前会堂」そして「けやき」の文字から成る引用商標(右下)によって拒絶されたため、当該審決の取消しが求められたものである。

しかし、現在の裁判所や特許庁の認定方法からは、引用商標から「けやき」の称呼、観念が生ずることは否定されないため、今回の判決でも類似商標とする審決が支持された。



○南京町事件

大阪地裁 H26.3.6 H24(ワ)1855 損害賠償請求事件(谷有恒裁判長)

第 30 類「穀物の加工品ほか」及び第 43 類「飲食物の提供」を指定商品・役務とする登録商標「南京町」(右上)の権利者である神戸市の南京町商店街振興組合が、同じく神戸中華街において「南京町冷麺」(右下)、「神戸南京町れーめん」等の商標の下に「中華麺」を販売する被告に対して、商標権侵害の損害として 1650 万円の賠償を求めた事案である。争点は神戸中華街の通称である「南京町」の識別性である。

なお被告は、第 30 類「中華そばのめん」を指定商品とした商標「神戸瑞穂本舗の神戸中華街南京町ラーメン」(標準文字)を、原告商標より約 3 ヶ月遅れて出願し、並存登録している。

また被告は、原告の元組合員であった株式会社ミズホ・ヌードルより平成 18 年に営業譲渡を受けて居り、その旨を原告に告知しなかったが、被告の名前で組合費を納入し、議決権を行使していた。前身の(株)ミズホ・ヌードルは、平成 12 年頃から「南京町ラーメン」「南京町冷麺」を販売していた。

南京町



原告の主張によれば、神戸の南京町は明治初期からあり、昭和 40 年代に一旦は消滅したが、「南京町を復活させよう」との趣旨で昭和 52 年に地元の商店主らによって原告組合が設立され、その努力のもとに現在の振興があるとのことである。そのため、「南京町」の名称も自分たちのものであるとの意識が原告にあるのであろう。

これに対する被告の反論は、「南京町」は神戸市中央区元町通と栄町通にまたがるエリア一帯と一般人に認識されている「普通名称」であり、原告又はその構成員の業務の出所表示としては認識されていないというものである(判決 P6~7)。しかし、商標法的には被告の主張はやや曖昧のように思われる。けだし、商標法上被告の抗弁事由としての「普通名称」とは、第 26 条 1 項 2 号に規定する指定商品または指定役務の「普通名称」となるが、被告の主張では「南京町」が「中華そばめん」の「普通名称」とは言っていない。そもそも地名が麺類の普通名称という意味が理解できない。もし 26 条をいうのであれば、「南京町」は「中華そばめん」の産地、販売地として使用しているとの主張になるはずである。しかし、抗弁事由として被告は 26 条には言及していない。被告の主張は、商標法上のもではなく、日常的な意味での「普通名称」と主張しているのであろう。しかも、判決もこれをそのまま被告の主張として採用しているが、疑問に思わなかったのであろうか。

このように被告の反論では「南京町」は「普通名称」であるので、原告商標が登録されたのは、その特徴的な外観、特に、「町」の語の旁(つくり)が「ㄎ」になっている点に特徴的な字体(ロゴ)としての外観が認められ、商標登録されたことになり、判決もこの点を認めている。

そして、「南京町」の識別性について判決は、「南京町」の語は、神戸市中央区のいわゆる「中華街」を指称するものとして、原告設立以前から長年にわたって使用されてきた一般的な名称であるので、原告商標は、特徴的な字体を含む外観を一体としてみた場合にのみ出所識別標識として機能するとしている。つまり、被告が「普通名称」と言ったのを判決は「一般的な名称」と言い換えているのであるが、指定商品や被告商品との関係で「一般的な名称」がどのような位置付けになるのかが分からない。

次に被告商標「南京町冷麺」他について判決は、外観上は一般的な書体であり、観念としても「南京町」が「神戸の中華街」を意味し、「冷麺」が商品のそのものの名称であるから、被告商標はこれら一般的な名称を組み合わせたにすぎず、いずれも独立した出所識別機能があるものではなく、「南京町」が独立して要部となることはないと判断している。

以上のように原告、被告両商標を認定した後に判決は類否判断へと進み、両商標は出所混同のおそれのない非類似の商標であると結論している。その理由は、被告商標において「南京町」が要部とならないこと、被告商標が標準的な字体で構成され、原告商標を想起させる特徴的な字体(ロゴ)でデザインされていないことを挙げている。

このような判決の流れを見て行くと、識別性、出所識別標識、要部、出所混同、類似性というような商標法における概念を駆使して結論を導き出しているようかのように見えるが、何故か素人の議論のような気がしてならないのは筆者だけであろうか。

判決は、原告商標「南京町」が「一般的な名称」とはいうものの、指定商品、被告商品との関係で産地販売地表示として識別性を欠くとは言っていないので、その外観に識別性が認められたとの理由付けにも流れとして説得力がない。

他方被告商標についても、これも一般的な名称の組み合わせであると判決は言うものの、産地販売地と商品の普通名称との組み合わせであるので全体としても、商品の品質表示として識別性を欠くという認定もしていない。

そのため判決は、それぞれの商標に識別性があるとのように判断した結果、本来不要なはずの類似性論に進んで結論を導いている。筆者に言わせれば、記述的な語の組合せからなる被告商標が第 26 条 1 項 2 号の商標権の及ばない範囲に該当すると判断できさえすれば、侵害不成立と簡単に結論することができたのである。近年、知財高裁を含めて、商標を勉強していないのではと思われるような判決に度々接するようになってきているが、このままで良いのであろうか。

本件判決により「南京町」自体は識別性を欠くとの結論と理解されるが、原告がどうしてここまで法的手段をとることになったのかを考えてみたい。まず原告商標が平成 20 年に登録されるはるか以前の平成 10 年に第 43 類「飲食物の提供」について、「南京町」の語を含む右商標「皇蘭」が第 3369970 号として登録されている。これに対して原告が異議を申し立てたが、不成立とされている。理由は明らかではないが、権利者も神戸市中央区の企業であるので、「南京町」自体は産地販売地として識別性を欠くと判断されたことが推測される。



そうすると、「南京町」を独占できないであろうことは原告にも認識されたであろうが、平成 18 年には同じく「南京町」を含む商標「民生」(右図)が第 4999869 号として登録されている。しかし、これに対しては、原告は異議を申し立てていない。



しかし、その後、平成 20 年に出願した原告商標が第 30、43 類で登録されたため、原告は「南京町」の語を独占できると判断したのであろう。そのため、平成 24 年 3 月 7 日に脱退の意思表示をした被告に対して、平成 24 年 3 月 9 日に提訴したということのようである。なお、「南京町」の語自体に権利があることを証明するため、原告は平成 25 年 12 月 20 日の標準文字商標「南京町」を出願し、早期審査が認められ、平成 26 年 2 月 28 日に登録査定が発送されているが、すでに本件の審理は終結していた模様であり、役に立つことはなかった。

そうすると、特許庁の判断と裁判所の判断も食い違っていることになり、ここでも原告の意識を狂わせた原因の一つがありそうである。筆者の目からは、たとえ「町」の文字が工夫されているとは言え、原告商標程度のデザインの商標の登録を認めたことにも問題がありそうである。

本件は、組合と元組合員との争いとなるが、地域ブランドを含めて、「南京町」のような現存する地理的名称の登録には慎重であることが必要であろう。本件では判決も言っているように、南京町地区には約 140 店舗があり、原告組合加入員は 81 店舗に過ぎないにも拘らず、何らかの感情的な問題もあつたにせよ、商標権を盾に特定の者の使用を中止させようとするのは、地域ブランドの登録でも問題となっているように、商標制度本来の姿ではないであろう。

その意味でも、裁判においては、正しい用語を正しく用いた検討がなされるべきであろう。

○カムイ事件

知財高裁 H26.3.13 H25(行ケ)10226 審決取消請求事件(飯村敏明裁判長)

第 28 類「運動具」を指定商品とする登録商標「KAMUI」(標準文字)に対して、法 4 条 1 項 10 号を理由とする無効審判が不成立とされ、その後、再度 10 号を理由とする無効審判によって登録が無効とされたため、当該審決の取消しが求められた事案である。争点は、一事不再理である。

第一次無効審判は、法 4-1-10 号と同 19 号を理由に請求され、その後、本件第二次無効審判は法 4-1-10 号と同 7 号を理由に請求されたところ、10 号に該当するとして登録が無効とされた。第二次審判では、周知証拠も追加された。これを原告は同一の事実、同一の証拠によるもので一事不再理に該当するとして審決の取消を求めた。

審決では、無効とする根拠条文が一部異なるので同一の事実に基づくものではないと形式的に判断したが、10 号の引用商標の周知性という事実については、本件審判でも同じなので同一の事実であり、周知性立証の証拠も実質的に同一であるので、一事不再理に該当するとして、10 号により登録無効と判断した審決を取消した。

判決では一事不再理の意義等についても述べられている。一事不再理については、本年 2 月の Meiji 事件でも問題になっている。

○遠山の金さん事件

知財高裁 H26.3.26 H25(行ケ)10233 審決取消請求事件(清水節裁判長)

第 9 類「パチンコ型スロットマシンほか」及び第 28 類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲームを除く。)ほか」を指定商品とする被告東映(株)の登録商標「遠山の金さん」(標準文字商標)に対して、歴史上の人物の著名性に便乗するとして法 4-1-7 号公序良俗違反を理由に請求された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。原告(無効審判請求人)は、パチンコメーカーの(株)サンセイアールアンドディと広告代理店の(株)第一通信社である。

争点は、「遠山の金さん」が実在した歴史上の人物として評価できるか否かである。判決は、一般論として、**実在の人物をモデルとする作品の場合、当該作者が史実にどの程度基づいて当該人物を描いているかによって、実在の人物と同一視できるか否かが決まるとした。**

そして本件において判決は、様々な文献等を仔細に検討し、遠山景元の実際の通称や仕事ぶりについての客観的資料が乏しいため、史実に則して主人公を描くことが困難であった。近似定着したストーリーは、実在した遠山景元の仕事の忠実な再現というよりも、虚構を交えた娯楽性のある創作物という側面があるので、「遠山の金さん」は実在した遠山景元そのものではなく、これをモデルとした作品のタイトル名や主人公名であって、特に被告の制作に係るテレビ番組のタイトル名や主人公名を想起させると判断した。

ここまでの判決の判断について考えてみるに、判決は歴史上の人物をモデルとした作品の場合、どの程度史実に基づいて当該人物が描かれているかによって、実在した人物か否かが決まるとしたが、果たしてそうであろうか。商標法とは関係なく、作品とそのモデルとなった人物という関係だけであれば判決理由も妥当性があるかも知れないが、本件は、商標法上の問題であるので、歴史上の人物名を商標登録によって独占させることの是非という観点から、作品の主人公名を実在した人物であると需要者らが見るかどうかが判断されるべきではなかろうか。

このような観点からは、「遠山の金さん」は明治時代から様々な作品に描かれ、被告の貢献度が高いとしても、モデルとなった「遠山景元」という人物がいた、あるいは正しい名前までは正確に知らなくても、モデルとなった人物がいたらしいという需要者らの認識があることにより、需要者らが「遠山の金さん」を歴史上の人物として理解する場合には、その独占適応性が問題とされるべきではなかろうか。

商標法でも、すべての歴史上の人物名の商標登録が公序良俗違反とされるのではなく、2009年10月21日に改正された商標審査便覧において公表されたように、以下の基準から判断されることになる。

- (1) 当該歴史上の人物の周知・著名性
- (2) 当該歴史上の人物名に対する国民又は地域住民の認識
- (3) 当該歴史上の人物名の利用状況
- (4) 当該歴史上の人物名の利用状況と指定商品・役務との関係
- (5) 出願の経緯・目的・理由
- (6) 当該歴史上の人物と出願人との関係

以上の観点より、「遠山の金さん」が勧善懲悪を実践する名奉行の通称として国民が理解し、多数の作家がこれを基に作品を制作し、国民がこれを楽しむという現実があれば、そして、そのような現実があるからこそ、パチンコ機に搭載されたゲームの内容を示すものとして、「遠山の金さん」というゲームタイトルがパチンコパーラーの営業に寄与するという事実があるからその独占適応性が問題になるのであろう。

このように本件判決は、商標法の観点からではなく、事実としての遠山景元と遠山の金さんとの同一性を判断基準とした点に、7号の判断の前提としての違和感を感じることになる。

判決は歴史的事実として「遠山の金さん」は「遠山景元」ではないと結論した結果、「遠山の金さん」は商標としての採択対象としてフリーな状態となり、そうすると先願主義との関係で、先に出願した被告が商標権を持つことは、何ら公序良俗に違反するものではないという結論に落ち着くことになった。

なお著作物の登場人物名であるという点に関しては、音楽 CD や DVD に登場する歌手名の表示として識別性を欠くとされた昨年12月のレディーガガ事件と軌を一にする点があるように思われる。

○カイザードーム・ノンアルコールビール事件

大阪地裁 H26.3.27 H24(ワ)13709 損害賠償請求事件(山田陽三裁判長)

原告が、ドイツのカイザードーム社(K社)にノンアルコールビールの製造を依頼し、原告がその受取を拒否したため、K社よりの要請で被告がこれを買取り、再販売したことが商標権侵害として損害賠償が求められた珍しい事案である。

問題の商品は右図の通りであり、ここに表示された「PROSTEL」はK社の国際登録商標であるが、その上の「PRIME SELECT」、中央の「PURE&FREE」は原告の登録商標であり、この部分が商標権侵害とされた。

なお缶の側面には、輸入業者として原告の名称、住所が印刷されていたが、被告はその上に自己の住所名称を印刷したシールを貼って販売した。

被告による販売と並行して原告も同じ商品を販売していた。

判決から分からないのは、どうして原告が自ら発注したK社商品の受取を拒否したかである。



被告の主張では、K社商品中、独自の識別性を有するのはK社商品であることを示す「PROSTEL」の部分であり、被告商品はK社が製造したK社商品であるので並行輸入に当たる、また原告商標とされる「PRIME SELECT」や「PURE&FREE」は他のノンアルコールビールに類似商標が使用されているので、「PROSTEL」商標を補完する部分であると主張した。

さらに、原告が商標登録していた「PROSTEL」がK社からの無効審判請求により、法4-1-19号違反として無効とされたので、「PROSTEL」の商標を付した被告商品に対して権利を行使することは権利濫用であるとも主張した。この辺りの信頼関係の破綻が、原告によるK社商品買取りの拒否に関係しているのであろうか。

原告サイトによると、「皆さまに、長きにわたりご愛飲いただきましたドイツ製ノンアルコールビール『プロシュテル ピュア&フリー』は2012年春をもちまして生産を終了しました。」と記載されている。そうすると、原告は、K社商品を原告自身の商品というよりも、ドイツK社の商品として販売してきたのであり、原告は需要者取引者にもそのように認識させていたことになる。

しかも被告が輸入した商品の缶には、製造者としての表示ではなく、単なる輸入業者の表示として原告の住所名称がプリントされていたのであるから、本件商品自体は、K社自身の商品であり、原告はK社に対して、K社商品の製造に当たり、自己の登録商標「PRIME SELECT」と「PURE&FREE」の使用許諾をしていたと見ることができるであろう。

結論として判決は、原告登録商標の侵害を認めて、それら商標の寄与率から30%を減額し、被告に対して損害賠償の支払いを命じているが、もし筆者の理解が正しいとすると、被告商品に表示された「PRIME SELECT」及び「PURE&FREE」は原告から使用が許諾されたものとして、正当な権利の行使であり、商標権侵害も否定されることになる。

なお損害論において、被告使用商標「PROSTEL」は周知商標といえず、原告商標「PURE & FREE」が商品中央に大きく表示され、原告商標「PRIME SELECT」は原告が販売する他の商品にも使用され周知されていたという状況において、原告商標の寄与率は70%とされた。

商標の寄与率が70%とすると、被告商品はその品質というよりも、「PRIME SELECT」や「PURE&FREE」の商標によって顧客に売れたことになるが、この判断も如何なものであろうか。商標の識別機能としてみると、被告も主張するように、たとえ中央に大きく表示されているとはいえ、需要者らは、「PURE&FREE」は出所表示標識というよりも、ノンアルコールビールのテイストつまり品質表示として、また原告の複数の商品に使用され周知されていたような「PRIME SELECT」の語は「最上級のセレクト商品」との意味で認識するというのが自然であるので、商品自体の出所表示標識としてはK社商標「PROSTEL」が最も重要なものであり、これにより需要者らはK社商品を特定し購入していたので、商標としての寄与率も「PROSTEL」が一番高いものであったというべきであろう。

なお原告登録商標「PROSTEL」がK社からの無効審判により法4-1-19号により無効とされたということは、「PROSTEL」が少なくとも国内か海外で周知商標であったことになる。