

最新判決情報

2014年

[5月分]

○オタク婚活事件

知財高裁 H26.5.14 H25(行ケ)10341 商標登録取消決定取消請求事件(富田善範裁判長)

第45類「結婚又は交際を希望する者への異性の紹介ほか」を指定役務とする登録商標「オタク婚活」(標準文字)が法3-1-3号該当を理由とする異議申し立てにより登録取消しの決定を受けたため、当該異議決定の取消しが求められた事案である。

取消事由として原告商標権者は、一部ネット上での使用例はあるものの、「オタク婚活」が「オタク向けの結婚活動」を示す語として一般的に用いられていたとの実情はないので、役務の質(内容)・用途を表示するものではないと主張した。

しかし判決は、3-1-3号が登録を拒絶する理由は、当該表示が取引に際して必要な表示として何人も使用を欲するものであるという独占適応性を欠くことを挙げ、**将来を含めて**、役務の特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足りるとした。

そして、本件商標「オタク婚活」の場合、「オタク」及び「婚活」とも良く知られた語であり、「アラサー婚活」「シニア婚活」「熟年婚活」のように、「婚活」の語の前に対象者の属性を表す語を結合した語は、当該対象者向けの結婚するための活動を意味する語として、本件商標の登録査定当時、一般的に理解されていたので、本件商標は「オタク」と称される人向けの結婚活動を支援するための異性の紹介という役務の質(内容)を表示するものと一般に認識され、独占適応性を欠くとして、異議決定を支持した。

なお3条2項の判断時期についても原告は、異議申立があった場合には決定時とすべきと主張したが、これも斥けられている。

○パーキン・バッグ立体商標侵害事件

東京地裁 H26.5.21 H25(ワ)31446 商標権侵害行為差止等請求事件(東海林保裁判長)

第18類「ハンドバッグ」を指定商品とし、3条2項により商標登録が認められた立体商標の侵害事件である。筆者の知る限り、立体商標の侵害事件としては初めてのケースと思われるが、もし間違っていたらご教示願いたい。

原告商標は、「パーキン」として著名なエルメス社の高級ハンドバッグを立体商標として登録したものである。判決では、被告商品の写真が省略されているため、原告登録立体商標とは比較できない。

なお本訴に先立ち、原告より被告に対して仮処分命令の申立てがあり、これが認容されている。

また被告は本件口頭弁論に出頭していないが、請求の棄却を求める答弁書では、被告はエルメス社から連絡を受けて直ぐにネット販売を中止し、在庫を韓国企業に返品した、デザインは似ているかも知れないが、素材や価格が明確に違うことが分かるし、コピーブランドとは極めて考えにくい、まったく違う商品と考えている、などと主張している。



而して、商標権侵害事件である以上、登録商標と被告標章との類否判断が必要となるが、判決では「**所定方向**」という判断基準が用いられ、検討されている。この所定方向については、小著「新商標教室」P22~23で説明したように、侵害事件ではなく、立体商標の出願に関する審決取消請求訴訟(蝸の図形事件 東京高裁 H12(行ケ)234)ですでに示された判断基準である。用語は違うが、そもそも「**商標審査基準**」[改訂第10版](P45)において、「**特定の方向**」として類否の判断の基準が示されているのと同じである。

要は、立体というものは、見る角度により様々に見えるところ、一般の人が主に見るであろう1箇所又は2箇所以上の特定の方向(所定方向)を想定し、その所定方向からの看者の視覚に映った姿の特徴によって商品や役務を識別することが通常である(判決 P16)。そして所定の方向から見た外観同士が類似する場合は、立体商標相互、立体商標と平面商標とは外観において類似する。ただし、所定の方向ではない方向から見た姿は、外観類似判断の要素とはならない、というものである。

而して、原告バーキン・バッグについては、所定の方向がバッグを横正面からみたところの大きな台形状の形状であることは誰も異存がないであろう。けだし、ハンドバッグを持って携帯した場合に外部に向かって他者の注意を惹くのが正面部分であり、それ故に装飾的要素を備えた蓋部、ベルト、固定具が正面部分にあしらわれているのである。

被告バッグについては、比較することができないが、判決が「所定方向である正面から見たときに視覚に映る姿が、少なくとも近似している」と認定しているので、コピー商品ともいえるような類似性があるのかも知れない。

そして判決は、被告は素材や価格で原告商品とは明確に区別できると主張するが、所定方向において外観が類似するとの判断を覆すに足る事実は認められないとしている。

損害額については、法 38-2 項を適用し、被告の限界利益は仕入価格を除いた 80% であるとした。立体商標の侵害であるので、当然商標の寄与率は 100% であり、したがって、判決ではあえて寄与率は検討していない。

さらに、被告商品が著しく粗悪な商品であるとして、民法 709 条に基づく信用毀損に対する損害として 150 万円の支払いを命じている。

○マキシム事件

知財高裁 H26.5.21 H25(行ケ)10345 審決取消請求事件(清水節裁判長)

第 25 類「木綿を含む T シャツ、木綿を含む Polo シャツ」を指定商品とする本願商標「maximum/COTTON(図形)」（左図）が、引用商標「マキシム」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事案である。

原告は、本願商標を一体とした結合商標として捉えるべきと主張したが、「maximum」が縦向きになっていて顕著であるのに対して、その下の「COTTON」は指定商品の原材料である「木綿」を意味し、その下の小さな文字も判読しにくく冗長であるので、出所識別標識として機能するものではないとはいえず、上部の「maximum」の部分が要部となることは否定できないであろう。

したがって、審決を支持する判決が下されている。もし審決を取り消したいのであれば、例えば「maximum」の語の識別性が弱いなど、他の実体的な理由付けが必要であろう。

