

## 最新判決情報

2014年

[11月分]

### ○シップス事件

東京地裁 H26.11.14 H25(ワ)10122 H25(ワ)34269 商標権侵害差止等請求事件  
(東海林保裁判長)

第24類「織物ほか」を指定商品とする登録商標「SHIPS」(右上)の商標権者である原告が、長尺物の布地中に「SHIPS」(右下)の標章を使用した被告に対して、その使用差止を求めた事案である。商標権侵害との原告の主張に対して、被告商品への被告標章の使用は装飾、意匠の一部であって商標的使用に当たらないと反論したことから本件訴訟に発展した。したがって、争点は被告標章の使用が商標的使用か否かである。



判決には、被告商品全体の図柄が添付されていないので検討に非常に不自由するが、判決文によると以下のようである。

被告商品は、幅110cmの長尺物の布地であり、そのデザインは30cm四方が一つの単位となり、それが生地端部を除く全面にわたってプリントされている。この30cm四方の一単位の中には、8個の大き目の錨マークがそれぞれ異なる方向を向いて散らばって配置されており、そのうちの一つの錨マークの上下にはそれぞれ「SINCE1981」、「SHIPS」(被告標章)と表記され、他の一つの錨マークの上下にはそれぞれ「ANCHOR」、「Anchor can either be temporary or permanent」と表記され、(中略)これら以外の部分には、「The earliest anchors were rocks.」、「Anchors achieve holding power」の各文字と、錨、ヨット、舵、文字からなる5種類の郵便スタンプマークが配されている、との構成のようである。

これらの説明からは、被告標章「SHIPS」が布地のデザインの一部として使用されていることは間違いなさそうである。

しかし、装飾的・意匠的使用と商標的使用とは相反するものではなく、装飾的・意匠的使用中に「商標」が表示されている場合もあり、そのような場合には商標的使用ともなり得るという見解には賛成である。

本件判決も基本的にこのような考えであり、これを前提に被告布地を検討した結果、商標的使用でもあるとして、原告の請求を認め、使用差止を命じた。判決がこのように動いた最大の要因としては、判決理由の冒頭に書かれているように、原告商標「SHIPS」が服飾品のブランドとして広く一般消費者に認識されていて、高い識別力を持っていたことが挙げられるであろう。被告商品ではこのような周知性を持った原告商標と同じ名詞の「SHIPS」の標章が、布地のデザイン中であって、他の文字列から分離して、他の文字列よりもやや大きい文字サイズで表記され、また他の文字列が文または句を構成しているのに対して、「SHIPS」と「ANCHOR」の文字だけが一単語だけで独立して用いられている。このような点から、被告商品のデザインの中で、「SHIPS」の文字は十分に独立して認識可能な標章として表示されているので、装飾的・意匠的使用であっても、商標として出所表示機能、自他商品識別機能を有すると判断されたことになる。

なお原告商標は第25類「被服類」についての周知商標であり、被告商品はその素材である第24類「布地」であるが、判決では、布地の需要者はその購入した布地で服飾品を作ることもしょくないから、服飾品と布地との関連性は強いとして、服飾品の周知性が素材である布地にも及ぶと判断している。

多分、判決の判断は正しいものと思われるが、やはり被告商品の布地デザインの現物が最高裁HPに掲載されていれば、判決研究会における格好のテーマになったであろうと悔やまれる。

## ○ふふ／うふふ事件

### 知財高裁 H26.11.19 H25(ネ)10101 役務標章差止請求控訴事件(富田善範裁判長)

熱海温泉の旅館「熱海ふふ」が伊豆月ヶ瀬温泉の旅館「雲風々 うふふ」に対し、商標権侵害と不競法違反を理由に旅館の名称の使用差止を求めた訴訟が、東京地裁により棄却されたため、知財高裁に控訴された事件である。

熱海温泉の旅館を経営する控訴人(原告)は、文字商標「ふふ」(指定役務:第43類宿泊施設の提供ほか)(右上図)の商標権者であり、旅館の名称として「熱海 ふふ」(右下図)外を使用し、その表示が周知商品等表示であると主張している。



他方、被控訴人(被告)は、伊豆月ヶ瀬温泉において、下記表示「雲風々ーうふふー月ヶ瀬温泉」(下左図)、「雲風々ーufufuー(うふふ)」(下中図)外の表示を使用して旅館を経営する企業とその経営母体である不動産管理会社の2名である。

なお不動産管理会社の被控訴人は、同じく第43類宿泊施設の提供を指定役務とする登録商標「うふふ／ufufu／雲風々」(下右図)の商標権者である。つまり、特許庁は「ふふ」と「うふふ」とを非類似の商標と判断していることになる。



雲風々 — ufufu — (うふふ)



一見して明らかなように、控訴人標章と被控訴人標章とでは、外観は明らかに相違し、「フフ」と「ウフフ」の称呼も容易に識別が可能である。また控訴人は「ふふ」と「うふふ」とは女性が控えめな笑いをイメージさせる点において極めて共通性を有し、観念において類似すると主張したが、知財高裁は両者標章からは特段の観念を生じないとして、控訴人の主張を斥けている。

商標専門弁理士から見ると、このような知財高裁の判断は妥当なものであり、むしろ、この程度の類似性で訴訟事件に発展したことが興味深い。特に、同じ伊豆地方といっても、伊豆の玄関口に位置し、たくさんの旅館ホテルがひしめく熱海温泉の旅館と、伊豆山中の湯ヶ島温泉、嵯峨沢温泉など天城七湯に連なる月ヶ瀬温泉旅館とが、たとえ名称上に若干の類似性があると原告控訴人が感じたとしても、営業圏としてはまったく異なり、現実の問題として月ヶ瀬温泉の存在によって熱海温泉の営業圏が浸食されると思われる。

また控訴人表示の周知性も否定されている。知財高裁は、控訴人旅館の過去5年間の営業実績は提出されているものの、全国の宿泊施設の利用者数等との関係等に係る証拠が提出されておらず、他の旅館ホテルとの比較において、控訴人表示がどの程度周知されていたのかが判断できないため、広く認識されていたとは認めることはできないと言っている。少なくとも、伊豆の代表的な旅館ホテル等との比較が分かる程度の証拠は必要であったであろう。両者とも高級旅館のようであるので、法律以前のところに何か原因や思惑があったのかも知れない。

## ○頭骸骨図形事件

### 知財高裁 H26.11.26 H26(行ケ)10127 審決取消請求事件(清水節裁判長)

第14, 18, 25類を指定商品とし、頭蓋骨と交差させた2本の骨片から成る原告登録商標(下左図)が、同じく頭蓋骨と交差させた2本の骨片から成る被告引用商標(下右図)により、登録の一部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。



今回は、原告登録商標のうち、第 14, 18 類の指定商品を無効とする審決取消訴訟であるが、本件に先行して第 25 類の指定商品についての無効審決と同審決取消訴訟があり、両商標の類似性が争われている（無効 2012-890067 知財高 H25(行ケ)10008）。

この別件訴訟では、両商標を外観上類似するとした審決が支持され、さらに上告されたが不受理とされている。

このような状況において知財高裁は、本件訴訟と別件訴訟とでは訴訟物は異なるが、争点はいずれも両商標の類似性であり、対象となる指定商品は異なるものの、各商標の外観など類否判断の前提となる主要な事実関係について相違があるとは認められない。

そうすると、本件審決取消訴訟は、実質において、本件商標と引用商標との類否判断につき、既に判決確定に至った別件審決取消訴訟を蒸し返すものといえ、訴訟信義則に反し、許されないとして、原告による本訴の提起は、不適法なものとして却下を免れないと結論した。

本件商標、引用商標とも商標自体は同一であるので、別件訴訟で確定したところの、単に両商標を類似するとした判断だけを踏襲し、本件訴訟においても、商標類似で原告の請求を棄却するという判決もあり得たように思われるが、訴訟信義則違反なので訴えを却下するとの判決はかなり厳しいようである。

判決では、訴訟物が異なるといっているのが、既判力の問題ではないようであるが、信義則違反による後訴の遮断(却下)という点では、知財高裁は既判力と同じ効果を先行する判決に認めているかのようである。

もちろん、対象となった指定商品が違っているのが、指定商品が異なることが商標の類似性に影響するという事実があれば、訴え却下ではなく、実質的な審理に入ったことであろう。この辺りになると民事訴訟法をきちんと勉強していない我々弁理士には苦手なところであり、弁護士諸先生のご指導を頂ければ幸いである。