

最新判決情報

2014年

[12月分]

○極真空手侵害事件

東京地裁 H26.12.4 H24(ワ)25506 商標権侵害差止等請求事件(高野輝久裁判長)

極真空手に関する商標事件はこれまで多数あったが、今回の判決は、権利能力なき社団である極真会館との契約により極真空手関係の商標の使用を許諾されていた被告が、極真会館を退館した後も、極真商標の使用を続けたため、商標権侵害と不法行為、契約違反に基づく違約金の支払いが求められた事案である。

原告 A は、極真空手の創始者の相続人であり、原告極真会館の代表者として極真会館を運営している。極真会館は権利能力なき社団であるので、原告 A が商標登録名義人となり、第 25,41 類を指定商品・指定役務とする「極真/KYOKUSIN」、「極真空手/KYOKUSIN KARATE」(右上図)、「極真会館/KYOKUSINKAIKAN」などの商標権者となっている。なお第 41 類の登録商標「極真会(ロゴ)」(右下図)は、原告(有)マス大山エンタープライズが商標権者となっている。

極 真 空 手
KYOKUSIN KARATE



被告は極真商標を契約終了後も使用していたので、商標権侵害は免れないが、抗弁事由として、原告登録商標の無効、普通名称又は慣用商標としての使用、権利の濫用などを主張したが、判決ではいずれも斥けられている。

そこで争点は損害論となるが、被告は、原告 A は自ら空手の教授等を行っていないから損害はないとして、侵害者の利益を権利者の損害と推定する商標法 38 条 2 項の適用はないと主張した。判決は、同項の適用が認められるためには、原告 A につき、被告の商標権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情があれば足りるとし、原告 A は原告極真会館の代表者として空手道場を運営しているのであるから、被告の侵害行為がなかったならば原告 A が利益を得られたであろうという事情が認められるとして、38 条 2 項の適用を認めた。

そして、空手の教授という役務についての商標の寄与率を検討した。いわく、空手の教授は、指導者の直接対面的指導が必須であるという性質上、立地条件が重要な要素となる役務であり、周辺にある他の空手道場の存否や教授方法等によっても売上げが左右されるものであるので、法 38 条 2 項の適用に当たっては、被告の利益のうちの一部のみが本件商標に起因するものとして原告の損害になるとした。

また損害推定の覆滅事由として、立地条件の重要性に鑑みると、被告標章に誘引された被告道場の入門生についても、本件商標権侵害行為がなければ原告らの道場を選択したはずであるとの推定を覆す事情があるので、被告が得た利益については、その大部分は原告の損害と見ることはできないとして、500 万円の利益の 5%が商標の寄与率であり、25 万円が原告 A の損害であるとした。

つまり、新たに極真空手を学ぼうとする者は、近隣の道場から探すので、もし被告の道場がなかった場合にも遠く離れた原告の道場ではなく、他派である近隣の松井派道場を選択していたであろうから、商標によって道場を選択したという可能性は低いものであると判断されたことになる。

この点、判決は被告の抗弁をすべて斥けているが、極真空手道場が原告ら以外にも存在することから、損害論において、被告の主張の趣旨がいくぶんか取り入れられたように思料される。

その他、空手大会の開催についての原告 A 商標の寄与率は 5%、周知性のある原告会社の登録商標「極真会(ロゴ)」について、法 38 条 3 項の使用料相当額として 2%の損害を認めている。

使用料相当額の損害をも否定したカシエ(Cache)事件(大阪地裁 H25.1.24)のように、人的要素や地域性の高いサービスマークの侵害においては、侵害に対する差止めは認められても、損害については、営業圏の相違などが考慮されることになる。しかし、インターネットを活用した事業展開があった場合、営業圏が異なっても高額な損害賠償が認められたひかり司法書士法人事件(東京地裁 H23.10.28)などもある。

○軽井沢浅間高原ビール事件

知財高裁 H26.12.8 H26(行ケ)10112 審決取消請求事件(清水節裁判長)

第 32 類「ビール」を指定商品とする登録商標「軽井沢浅間高原ビール」(標準文字)が、先登録商標「軽井沢高原ビール」(引用商標 3: 右上)を引用商標とした無効審判により無効とされたため、当該審決の取消しが求められた事案である。

軽井沢高原ビール

原告(審判被請求人)は軽井沢ブルワリー(株)、被告は引用商標 3 の商標権者(株)星野リゾートと、その子会社であり「軽井沢高原ビール」(引用商標 2: 使用商標は右下)を製造販売する(株)ヤッホーブルーイングである。



争点は、本件商標と引用商標との単純な類否を争う法 4-1-11 号ではなく、引用商標の周知性と出所混同のおそれを要件とする法 4-1-15 号の該当性である。

本件商標「軽井沢浅間高原ビール」と引用商標「軽井沢高原ビール」とでは、本件商標の中間に位置する「浅間」の語の相違があるので、問題はこの部分をどのように評価するかである。

結論として判決は、両商標が外観、称呼、観念上類似すると認定したが、「軽井沢浅間高原」の部分については、「軽井沢」と「浅間高原」とでは重複する地域を連記するものであり、一定の地域を異なる語で連記して場所の特定を強調する例に倣ったものとして、「軽井沢及びその周辺の浅間山山麓に位置する高原地域」ほどの意味合いを認識させると認定した。

そして、引用商標「軽井沢高原ビール」とは、いずれも「軽井沢及びその周辺の高原地域で製造又は販売されるビール」との観念において類似すると理由付けしている。

引用商標 2 の獨創性について判決は低いとしながらも、各種新聞雑誌で度々取り上げられ紹介されたとの事実、需要者のアンケート調査結果、出荷量、販売地域等を総合的に判断し、被告ヤッホーの業務に係るビールを表示するものとして周知性を獲得していたと認定した。

最後の要件の出所混同の可能性については、原告商品における表示態様が、「軽井沢」「浅間高原」「ビール」と三段書きされ、中央の「浅間高原」の文字が、上下の「軽井沢」「ビール」の文字の 2 分の 1 以下の小さな文字で表記され、「軽井沢ビール」とも読める構成であるという取引の実情を考慮し、出所混同のおそれがあるとして、審決を支持した。

確かに、原告サイトを見ると、「軽井沢ブルワリー: 軽井沢ビール公式サイト」と題して自らを「軽井沢ビール」と称して紹介しているので、「軽井沢」=「高原」と理解されることを考えると、引用商標とは近似してくと言わざるを得ないようである。

かくして原告登録商標が無効とされると、次は原告商品の使用差止めの可否が問題になるが、もし原告が商品名を変更しようとした場合、仮に単に「浅間高原ビール」とした場合には問題なさそうではあるが、この場合でも「軽井沢及びその周辺の浅間山山麓に位置する高原地域」に近い観念を想定できそうであるので、問題があるかも知れない。

また原告が現在使用しているように、単に「軽井沢ビール」とした場合、確かに被告「軽井沢高原ビール」とは同じ意味合いにも取れるが、そもそも軽井沢で製造したビールを「軽井沢ビール」と表記することは法 26 条によって許される余地もあるので、問題の解決は容易ではないようである。

筆者の感想としては、「軽井沢高原ビール」と「浅間高原ビール」とであれば、混同を生ずることなく、並存は可能のように思われる。

○頭蓋骨図形商標侵害控訴事件

知財高裁 H26.12.17 H26(ネ)10005 商標権侵害行為差止等請求控訴事件(清水節裁判長)

先月 11 月 26 日に知財高裁判決があった審決取消訴訟判決に関連する侵害事件である。

第 1 審は東京地裁で行われ、頭蓋骨と 2 本の骨から成る図形商標(右図)の商標権者である原告が、同じく頭蓋骨と 2 本の骨から成る下記を含む 6 件の被告商標に対し、商標権侵害と不競法違反により、使用差止と損害賠償を求めた。しかし、被告が答弁書を提出せず、また口頭弁論にも出頭しなかったため、擬制自白により原告の主張が認められた欠席裁判となった。



これに対する控訴審が本件である。



そこで商標の類否が問題になった先月 11 月 26 日の知財高裁判決であるが、対象となった商標は引用商標である被控訴人(原審原告)登録商標(右上)と上記 4 商標のうち左端の控訴人(原審被告)商標(控訴人標章 1)である。11 月 26 日判決では、これに先立ち両商標の類否について知財高裁(H25.6.27 判決)ですでに類似と判断されているので、指定商品が異なるとは言え、同じ事実関係において再度類似性を争うことは、別件ですでに確定した判決の判断を蒸し返すものとして、訴訟法上の信義則に反し許されないので、訴えを却下するというものであった。

ということは、本件侵害事件においても、控訴人(被告)商標(控訴人標章 1)と被控訴人(原告)商標との類似性はすでに確定していることになる。ちなみに、原告(本件控訴人)の訴えを却下した 11 月 26 日の知財高裁事件の裁判長と本件侵害控訴事件の裁判所は、同じ清水節裁判長である。

而して、今回の判決も、審決取消訴訟と侵害事件とでは、訴訟物は異なるとしながらも、類否対象商標の同一性や当事者の利害関係も同視できる点から、訴訟のいずれも、実質上同じ商標の類否を争うものであるとして、控訴人標章 1 については、11 月 26 日知財高裁判決と同様に、非類似を主張する控訴人の主張は、訴訟上の信義則に反し許されないとし、主張が斥けられている。

さらに判決は、以下控訴人標章 2~6 について順次類否を検討し、相違はいくつかあるものの、いずれも外観が類似するとして、商標権侵害であると判断している。

また不競法違反についても、被控訴人標章は遅くとも平成 20 年 8 月の時点において、周知性を獲得している、控訴人標章はこれと混同を生じさせるとして、不競法違反を認めている。

損害論については、控訴人の利益率は 30%であるので、約 9000 万円の利益を得ているところ、控訴人標章は頭蓋骨と骨とを組み合わせた特長ある態様であり、商品購入者の大半を占めるスカルファッション愛好家に対して相当の顧客吸引力を有することに鑑みて控訴人標章の寄与率は 3 割と認定し、2700 万円の損害賠償と、弁護士費用 300 万円の支払いを命じた。

特許庁の判断を争う審決取消訴訟と民事事件である侵害訴訟とでは、当然異なる判断があってもよいが、侵害の成否はともかくも、こと商標の類否自体については、同じ裁判所が異なる判断をするとは考えにくいので、本件は、先行する裁判の訴訟活動を抜き取り遂行することが重要であることを示す先例であろう。

○ドメイン名登録者「ラヴィ」情報開示請求事件

東京地裁 H26.12.18 H26(ワ)18199 発信者情報開示請求事件(高野輝久裁判長)

他人(原告)のドメイン名に類似するドメイン名を使用して、他人の商品サイトを自社の商品サイトに誘導する広告の掲載を行ったレンタルサーバー(被告)に対して、そのサーバー利用者である契約者情報の開示が求められた事案である。

原告は、インターネットの「ケノン公式ショップ」において、家庭用脱毛器に「ケノン」との特定商品表示(商標)を付して販売している。

被告は、レンタルサーバーを保有、管理する業者であり、被告サイトに掲載されたウェブページのドメイン名は、(1)「ケノン.asia」(登録者:LAVIE Inc.)、(2)「脱毛器徹底比較.com」(登録者:LAVIE Inc.)、(3)「脱毛器徹底比較.jp」(登録者:株式会社 LAVIE)である。

そこで、不競法 2-1-12 号、同 13 号の不正競争によって権利を侵害されたとする原告が、当該不正競争を行った者に対して損害賠償請求権等を行行使するために、プロバイダ責任制限法 4 条 1 項に基づき、情報管理者である被告に対し発信者情報の開示を求めた事案である。

したがって、本件事案の解決には、本件サイトが不競法 2-1-12 号及び同 13 号の不正競争を行ったか否かの判断が前提とされ、これが肯定された場合にプロバイダ責任制限法に基づき、被告に対して登録者の情報開示を命ずることができる。

而して、本件サイト(1)は、人気脱毛器である原告商品「ケノン」を検証の結果、優れた点とともに、弱点として価格や性能を挙げ、類似品(商品名「ラヴィ」)を安価で販売する訴外(株式会社 LAVIE)の商品の販売サイトへとリンクが張られている。

本件サイト(2)では、原告商品のパワーが 52 ジュールであるのに対して、訴外会社商品のパワーが 78 ジュールであり、業界ナンバー1として記載され、利用者の口コミレビューが紹介されている。

本件サイト(3)も同様であり、パワー、価格等の比較ランキングの結果、訴外会社商品が 1 位、原告商品が 2 位と記載され、口コミレビューが紹介されている。

而して、原告の主張は、本件サイト(1)のドメイン名「ケノン.asia」が原告の商品名(商標)「ケノン」に類似し(不競法 2-1-12 号)、また本件サイト(2)及び(3)については、商品の広告にその商品の品質を誤認させる表示を行なった(不競法 2-1-13 号)というものである。

結果として判決は、原告の主張を認めて、被告に対して登録者情報を開示することを命じた。

まず本件サイト(1)「ケノン.asia」のうち、「.asia」はトップレベルドメインで識別力が弱く、要部は「ケノン」であるので、原告特定商品表示とは外観、称呼が類似するとして、12 号の不正競争を認定した。

次に、本件サイト(2)(3)についても、脱毛器のパワーの出力単位とするジュール数の計測方法には統一基準ない上に、測定条件によって数値が大きく異なるところ、原告商品を訴外商品と同一の測定条件で計測したところ、本件サイトがいう 52 ジュールの約 1.4 倍の 110 ジュールであったので、訴外商品の出力性能を断定的に記載することは、商品の品質について誤認させる表示であると認定した。したがって、訴外商品の広告にその商品の品質について誤認させる行為であるとして 13 号の不正競争を認定した。

以上より、本件サイトの各契約者は、それぞれ本件各サイトにかかる情報を本件レンタルサーバーに入力したものであるから、これらの者がプロバイダ責任制限法 4 条 1 項にいう侵害情報の発信者に当たり、また本件レンタルサーバーを保有、管理する被告が同項の開示関係役務提供者に当たるとして、原告が不競法に基づく損害賠償請求権の行使のため、各情報の開示を受ける必要があると判断した。

筆者もこの種の事件の専門家でもなく、また経験がある訳ではないが、興味があれば、研究会で取り上げてみてはどうだろうか。