

最新判決情報

2016年

[10月分]

○ホコタバウム事件

知財高裁 H28.10.12 H28(行ケ)10109 審決取消請求事件(高部真規子裁判長)

第30類「銚田市産のパウムクーヘン」を指定商品とする本願商標「HOKOTABAUM」(右図)が法3-1-3号に該当し、使用による識別性も否定された事案である。

HOKOTABAUM

なお本願は平成26年10月15日の出願であるが、出願人は平成21年8月18日にも商標「HOKOTABAUM」を出願したところ、この出願も知財高裁で識別力はないと判断されている(H24.10.3 H24(行ケ)10197)。

前審では、3条2項を主張する用意があると言いながら、使用証拠が集まらず、結局3条2項はあきらめている。今回は、それから5年を経過した後の再トライであるが、3条2項の主張はあるものの、判決からは甲18~20が提出されただけで、裁判所を説得できるだけの立証がなかったようである。

モンドコレクションなどの世界三大大会等での受賞歴があるのだから、新聞や雑誌での報道など立証の仕方によっては、3条2項の適用も可能であったように思われる。

なお前審について、当サイト参照。

○フェルガード／フェルゴッド事件

東京地裁 H28.10.12 H28(ワ)8027 商標侵害行為差止等請求事件(嶋末和秀裁判長)

第29類「フェルラ酸とガーデンアンゼリカを主成分とする粉末及びカプセル状の加工食品」を指定商品とする登録商標「フェルガード」(標準文字)の原告が、類似のサプリメント商品について商標「フェルゴッド」を使用する被告に対して、その使用差止めと損害賠償を求めた事案である。



原告商品は、アルツハイマー型認知症患者用のサプリメントとして先駆的な存在であり、平成19年頃から通信販売で販売が開始された。

また医師による書籍や医学雑誌、日経メディカル、家庭画報等でも紹介され、平成22年には160の医療機関が採用し、月間販売数は7000~8000箱であった。原告商品は、医師が患者やその家族に勧め、通信販売により販売されていたが、その利用者は5000人~6000人であった。原告は、これらの事実を基に、原告商標が周知、著名であるとも主張している。



しかし、判決は両商標の称呼「フェルガード」と「フェルゴッド」とは非類似であるので、いずれもがフェルラ酸とガーデンアンゼリカを主成分とする健康補助食品であり、白色系を基調とする外箱により通信販売され、需要者等が共通するとしても、出所の混同のおそれのない非類似の商標であるとして、原告の請求を退けた。

原告商標の周知性についても、原告商品を紹介した書籍雑誌等の発行部数は明らかではなく、論文や会議の発表についても対象者が相当程度限定されていたこと、利用者数も、認知症患者全体からみれば多いものではなく、周知性、著名性を前提として類否判断を行なうことはできないと判断した。

商標だけを比べれば、「フェルガード」と「フェルゴッド」とが非類似であろうことは、商標に携わる者であれば、誰もが共通する判断であろうが、それにも拘らず原告が訴訟に踏み切った背景には、原告の主張によると、被告商品は、かつて原告と取引のあった株式会社サンユーコーポレーションの関係者が、原告との取引解消直後に、その関係者をして「フェルゴッド」を商標登録させ、被告を設立して販売を開始したのであり、被告商品には、原告商標のブランド力を利用する目的があったこと、そして、被告以外の小売サイトで、被告商品が「フェルガードに替わるフェルラ酸含有食品」と紹介されていたことなどがあったようである。

ちなみに、本件商品はサプリメントであるが、もし先発、後発関係にある医薬品であったとしたら、医療事故防止の観点からも、「フェルガード」と「フェルゴッド」とが類似商品であると判断される可能性もあるのではなかろうか。

○アクアコラーゲンジェル事件

知財高裁 H28.10.27 H28(行ケ)10090 商標登録取消決定取消

請求事件(鶴岡稔彦裁判長)

第3類「コラーゲンを配合したゲル状の化粧品、コラーゲンを配合したゲル状のせっけん類」を指定商品とする原告登録商標「Dr.COO/AQUA COLLAGEN GEL」(右上)が、引用商標「Dr.Ci:Labo/Aqua-Collagen-Gel」(右下)他を引用商標とするドクターシーラボからの異議申立てにより、登録取消しの決定を受けたので、当該異議決定の取消しが求められた事案である。

Dr.Coo
AQUA COLLAGEN GEL



Aqua-Collagen-Gel

「アクアコラーゲンジェル」の称呼を共通にする本件商標が、当初、異議引用商標とは非類似として並存登録されたことは、特許庁審査官が「アクアコラーゲンジェル」の語を記述的で識別性を欠くか、極めて弱い語であるとの前提下で、「Dr.Coo」と「Dr.Ci:Labo」等の語によって両商標の識別が可能であると判断したことになる。

確かに、「AQUA/アクア」の語は、化粧品について「液状の商品」を意味するとして、原則として識別性を欠くが、審決例をみると、例えば「AQUASKIN/アクアスキン」「AQUAMAKE/アクアメイク」「スーパーアクア」「AQUAESTHE/アクアエステ」「アクアムスク」などように、他の語と結合した商標は審判において識別性が認められている。

もちろん「COLLAGEN」も「GEL」も「コラーゲン」「ゲル状」を意味するので、「AQUA COLLAGEN GEL」は全体としての識別性が問題になるところである。事実、異議申立人ドクターシーラボの出願商標「Aqua-Collagen-Gel」(商願 2014-75884)は識別性なしとして拒絶され、現在不服審判に係属している。

而して、異議申立人ドクターシーラボ(現在社名変更)の商品は、しばしばテレビ広告を目にするところであり、我々男性陣にとっても馴染のある化粧品である。同社商品には、引用商標の上部のリボン状のロゴマークが付けられている。

ドクターシーラボの商品は、皮膚科医や美容外科医が開発に携わっているドクターズコスメと呼ばれる範疇の化粧品であり、ドクターシーラボはそのバイオニア的存在として知られているようである。判決によると、近年の年商は約360億円、登録会員約1045万人、ドクターズコスメにおけるシェア45%で第1位となっている。

コラーゲンを配合したゼリー状の化粧品であるアクアコラーゲンジェル化粧品は平成11年からドクターシーラボの主力商品として販売され、効能の異なる複数の商品が継続して販売されて居り、引用商標とほぼ同一の商標が使用されている。

その販売実績も平成26年7月には3000万個に達し、年商も約121億円となり、平成26年7月までの1年間では約58億円の宣伝広告費が支出されている。もちろん、すべてがアクアコラーゲン化粧品ではないが、同社の総売り上げに占めるアクアコラーゲン化粧品の割合が約36%であることに鑑みると、相当な宣伝広告費であることは間違いない。

以上の事実から判断して、ドクターシーラボロゴの下に配された「Aqua-Collagen-Gel」の語は、全国のスキンケア化粧品やドクターズコスメの取引者、需要者において、広く認識されていたと判決では認定されている。

その結果、本件原告商標においても、「AQUA COLLAGEN GEL」の文字部分は需要者らに対して強く支配的な印象を与える部分と認識され、要部として異議申立人ドクターシーラボの商品と出所混同のおそれがあるので、法4-1-11号に該当するとして、審決が支持された。

「Aqua-Collagen-Gel」の語の中、「Aqua」は「液状」を、「Gel」は「ゲル状」を意味するが、「ゲル」は液体がゼリー状に固まったものを意味するので、化粧品の状態を表現するのであれば、相容れない語のようにも思

われる。この点は、ドクラーシーラボのサイトでは、「天然由来のゲル」から成る「上質な水分による保湿」がアクアコラーゲン化粧品の特徴と説明されているので、「Aqua」は「上質な水分による保湿」を意味しているようであり、単なる「液状」の商品ということでもないようである。

そうすると、「Aqua-Collagen-Gel」という表現もありきたりのものではなく、全体としての識別性が認められても良さそうである。

最後に、異議決定取消請求訴訟の被告は、異議決定をした特許庁であるが、本来であれば、無効審判のように異議申立人を被告とするべきではなからうか。けだし、異議申立人と特許庁とは、引用商標自体と引用商標が使用された商品についての情報は、はるかに異議申立人の方が正確に、かつ大量に持っているであろうから、異議決定を防御するには、より適当な地位にすることになる。

もちろん、そんなことはないであろうが、仮に知財高裁において特許庁が、異議決定の防御に十分に尽力しなかった場合、異議決定は取り消され、異議申立人は再度無効審判の請求を余儀なくされてしまうことになるからである。

もしそのような懸念を異議申立人が持つのであれば、異議決定取消請求訴訟において、異議申立人が利害関係人として、被告側に補助参加することになる。当事務所は、異議決定取消訴訟において補助参加人の代理人として関与したことがあるが、その際、第1回口頭弁論においてN裁判長より、参加の根拠が民事訴訟法上の参加なのか、あるいは行政事件訴訟法上の参加なのかを突然問われ、面くらってしまったことがある。この機会に、ぜひ考えてみては如何であろうか。

○エプソン互換インク不正競争事件

大阪地裁 H28.10.27 H27(ワ)10522 不正競争行為差止等請求事件(森崎英二裁判長)

エプソンの互換インクメーカーのエコリカが、同じくエプソンの互換インクを販売するスカイホールディング社に対して、不競法違反として大阪地裁に使用差止めを求めて提訴したが、エコリカの商品パッケージには特徴がなく、また周知性もないとして、エコリカの請求が棄却された事案である。

原告エコリカの商品表示目録は下掲左、被告スカイ社の商品表示目録は下掲右である。



両者商品表示を比べると、上段に「リサイクルインクカートリッジ」の文字、中央左に対象エプソンインクの品番「50」、その右側に互換インクであることを示す「エプソン用 IC6CL50 互換」と型番の文字、下段には6色のインクカートリッジの写真が掲載されている点で共通している。

これらの色彩も、上段がややグリーン様の色彩、中段以下がブルーである点でも共通している。

また右欄には、共にリボン状の図形内に、原告は「インク残量表示完全対応／業界初!!／ICチップ完全リセット版」の文字、被告は「お買得6色パック」の文字が配置されているが、図形の色彩は異なっている。

これらの特徴を総合的に照らすと、両者の商品表示は類似しているということができようが、判決は原告商品表示のデザインはいずれも特徴がなく、周知性もないと判断し、不競法が保護する周知商品表示性が否定されている。

例えば、背景となるグリーンとブルーの配色については、エプソン製インクカートリッジのイメージカラーである青色が大部分に用いられているとして、ブルーはエコリカ商品の特徴ではなく、2色に配色されているパッケ

ジも他の製品にも見られるとの理由が示されている。

エプソン純正品型番を示す「50」等の型番も、互換品において必須の事項を白抜きにただけのよく用いられる表示方法であり、その他の特徴も他の製品にも見られる一般的なものであると判断されている。

周知性については、原告商品が新聞やテレビで広告されたのは、インクカートリッジの需要期である11月から1月にかけての短い期間だけであり、また需要者がインクカートリッジを購入する際には、互換品であることを慎重に確認するものであり、その際には、原告商品に表示された「エコリカ」の文字によって原告商品を識別するのであって、その意味では「エコリカ」が周知されていたとすることができるかも知れないが、パッケージデザインのみが商品表示として広く認識されていたとは認め難いと判断されている。

原告エコリカは、本件訴訟提起の直後の平成27年10月22日に、そのホームページ上に、本件訴訟を提起したことを掲載した。しかし、被告の行為は結局不正競争行為とは認められなかったため、原告エコリカは虚偽の事実を流布して被告の営業上の信用を害したことになる(不競法2条1項15号)。

これにより原告エコリカに対して、30万円の賠償の支払いが逆に命じられた。

本件のカギは、やはり原告エコリカ商品の周知性であろう。もしエコリカ商品が周知されていたとしたら、特徴がないと判断された諸点も、表示の構成全体として周知されていたことになり、その類似性により被告商品表示が不正競争行為に該当すると認められる公算が大きくなる。

参考になる先例としては、シーブリーズ／シーランド事件(東京地裁 H6.4.8)やサントリー黒烏龍茶事件(東京地裁 H20.12.26)がある。これについては、「新商標教室」P378 及び P181 を参照されたい。

なお被告の信用棄損に対する損害額が30万円とはやや低いように見えるが、これは被告商品の販売規模がさほど大きくはなかったことと、実際に取引先との関係で、被告の売り上げが減少するなど具体的な立証がなかったからである。