

最新判決情報

2018 年
〔8 月分〕

○国際学友会事件

知財高裁 H30.8.23 H30(行ケ)10037, 同 10038 審決取消請求事件(鶴岡稔彦裁判長)

学校法人国際学友会が本願商標「国際学友会」を、第 41 類他を指定して出願するのと同じ日に、独立行政法人日本学生支援機構が所有する登録商標「関西国際学友会」(10037 号事件)及び「国際学友会日本語学校」(10038 号事件)に対して不使用取消審判を請求したところ不成立とされたため、当該審決の取消が求められた事案である。

先ず 10037 号事件であるが、被告日本学生支援機構の前身は昭和 31 年に設立された財団法人関西国際学友会であったところ、現在のウェブサイトにおいては、「独立行政法人／日本学生支援機構」の下に「大阪日本語教育センター(旧 関西国際学友会日本語学校)」と表示し、パンフレットにおいても、「大阪日本語教育センター」の下に「(旧 関西国際学友会日本語学校)」と表示されていた。

したがって、争点は旧名称を示す「旧」の文字が付せられ、括弧書き内に「(旧 関西国際学友会)」と記載された部分を現在の商標の使用と見るべきか否かである。

この点原告は、「旧」は過去にどのような名称であったかを説明したものにすぎず、出所表示機能を発揮する態様で用いられていないと主張したが、「旧 関西国際学友会日本語学校」の表示が「大阪日本語教育センター」の直後又は直下に続けて記載されていることから判決は、需要者は、被告が提供する役務が、旧名称を「関西国際学友会日本語学校」とする主体によって提供されるものであると認識するから、出所表示機能を発揮する態様で使用されているものと認識するとして原告の主張を斥け、審決を支持した。

10038 号事件では、10037 号事件と異なる点は被告前身が昭和 10 年に外務省の外郭団体として創立された「国際学友会」である点と、使用商標が「大阪」ではなく「東京日本語教育センター」であり、括弧内の記載が「関西」の文字のない「(旧 国際学友会日本語学校)」であるという点だけである。判決理由は、10037 号事件と同じである。

いったん登録された商標は半永久的に存続し使用される可能性があるところ、他方法人である権利者は組織変更や他社との合併などによりその名称が変更され、登録商標と異なってくることがある。たとえば、銀行業界では、頻繁に合併が行なわれ、銀行名が変わってくるが、旧銀行名の商標が表示された通帳やキャッシュカードが現在も使用されることがある。このような場合に、旧銀行の商標が現在も使用されていると言えるかどうかは問題となるのと同じである。

本件の場合、かつての名称であることを示す「旧」の文字が登録商標に使用されている点で、ひとつの問題解決となって居り、今後の指針のひとつになるであろう。

○ライティングソリューション事件

大阪地裁 H30.8.28 H28(ワ)9753 商標権侵害差止等請求事件(谷有恒裁判長)

画像処理用 LED 照明装置の同業者間における商標権侵害事件である。原告登録商標は右上であり、第 11 類「発光ダイオードを用いた照明器具」他を指定商品とし、その他、型番に相当する商標「LDR」「LDL」「LFR」「LFL」「LFV」「LDM」等を標準文字で登録している。



これに対して被告が商品カタログに使用する商標は右下であり、「発光ダイオード」を意味する「LED」を左端に大きく配置し、その右上段に「画像処理用 LED 照明装置」、そして下段に原告登録商標と同じ「LIGHTING SOLUTION」の文字を配している(被告標章1)。

また被告は、「LDR」「LDL」「LFR」「LFL」「LFV」「LDM」等のローマ字 3 文字を型番として商品カタログやウエ

ブサイトに掲載している(被告標章2)。

したがって、争点の中心は両商標中に一致する「LIGHTING SOLUTION」の識別性と被告標章2の商標性(商標としての使用)である。

まず被告標章1における「LIGHTING SOLUTION」の識別性であるが、一般的な感覚では「LIGHTING SOLUTION」は現代風には「照明に関する課題の解決法」程度の意味に理解され、識別性を欠くようにも思われるところ、判決も一般的な照明器具メーカーが使用していることを認めているが、本件当事者が取り扱うような産業上に利用されるLED照明装置のメーカーでは使用されていないことをもって、一定の創作性のあるコピー又は惹句として一定の顧客吸引力、品質保持機能を有すると判断した。

その結果判決は、需要者が、被告商品が原告に由来する、あるいは原告と被告との間に何らかのつながりがあると誤認する可能性があるとして認定している。

この点は、照明器具一般に「LIGHTING SOLUTION」の使用例があるのであれば、識別性なしと判断しても構わないように思われるが、本件において判決は、被告商品がトップメーカーである原告商品に追随した商品であり、商標等の表示においても原告の表示に近づいてきたものとの心証を持ったように推測される。そのため、原告保護のため業務用という狭い範囲内での識別性を認めたようである。

次に被告標章2の商標性であるが、被告は先行する原告商品に依拠して型番名を付して居り、需要者は原告商品と誤認するおそれがあると原告は主張し、他方、被告は商品の型式を表示するだけで商標としての使用ではないと反論した。

そこで判決は、被告商品における表示の経緯を検討した。被告は平成8年10月から画像処理用LED照明装置の製造販売を開始し、当時のLEDは赤色と白色しかなかったところ、赤色には語頭がLで始まる表示を、白色には語頭がWで始まる表示を使用し、「LDR」「LDL」「LFR」等の表示は原告商標が登録される前から使用されていたことを確認した。

また平成11年には、白色のWを緑色ではGに、青色ではBに変更できることをカタログ中で記載していた。このような各年度について被告商品における表示の変遷を検討し、シリーズ名としては、たとえば「LDR」では赤色を示す語頭の「L」を除いた「DRシリーズ」のようなシリーズ名が使用されていたとした。

さらに同業他社においても、多数のシリーズ、発光色、寸法等を区別するため、欧文字表記による型式名が使用され、一般的な傾向としてLEDはL、リングはR、ダイレクトはD、フラットはF、ローアングルはLA、ラインはL等の頭文字が使用され、これらに会社名の頭文字を組み合わせて、これに発光色、寸法等を示す文字や数字を加えて型式名とすることが多いことを認定した。

取引の実情としては、画像処理用LED照明装置は、事業所において製品の外観から状態を検査したり寸法を計測したりするための画像検査処理システムの一部品として使用するもので、主な需要者、取引者は製造業を中心とした企業や研究機関等の団体、商社や画像処理システムメーカーであり、価格も数万円から数十万円であって、一般家庭で購入するものではない。

そのため、需要者が画像処理用LED照明装置を購入するにあたって重視するのは、装置の性能、仕様等が自己が使用する画像処理装置に適合するか、画像検査の目的とする最適な画像を取得できるかであって、売買契約を締結するまでの間、慎重な検討がされるものと思われるとした。

而して被告標章2が商標として使用されているか否かについて判決は、これを否定した。その理由として判決は、被告標章2は被告が現在使用するカタログにおいてそもそも表示されていないこと、被告は、たとえば被告標章「LDR-40」の場合、発光色を示す「L」を除いた「DRシリーズ」などのシリーズ名を記載した上で、これに関連付ける形で当該シリーズの特徴や利点を記載しているものであって、「LRD」等の被告標章2については、製品の仕様の詳細を示す一覧表における型式名の一部として、あるいは製品の仕様及び価格を列挙した価格表における型式名の一部として表示されるにとどまることを挙げている。

その結果、被告標章2は、極めて多数の型式が存在する被告商品の中にあって、基本となる型式、発光

色、寸法等を間違いなく発注、納品し得るようにする型式名の一部として用いられていると解するのが相当であって、商品の出所を表示したり、顧客を吸引したりする機能は基本的に有しないと結論した。

この点について原告は、原告商標2と被告標章2とは多数一致するところ、同業者との関係ではこのようなことはないので、被告は意図的にまねしたとしか考えられないと主張したが、判決は、Lが赤を表すことは特異であるものの、Rがリング、Dがダイレクト、Lがラインといった、原告や同業他社が採用するのと大差ない方法であって、本訴訟の対象となった商品シリーズ、型式も多数の中のごく一部であって、被告が原告の型式名の大部分を模倣したというような関係にはないとして、原告の主張を斥けた。

而して、被告標章1については商標権侵害が認められた訳であるが、使用料相当額の算定に当たって判決は、「LIGHTING SOLUTION」のごは「照明の解決」という、一定の顧客吸引力を有するものと認められるものの、照明装置のカタログとして常識的な発想の範囲内の言葉であり、画像処理用LED照明装置の需要者が求めるものは、特定の機能や性能であって、一定期間の検討を経て購入の決定に至るのが一般的であるので、カタログの記載が購入の有無に強く影響するというとも考えられず、被告標章1が被告の取引に影響を及ぼした程度はゼロに近いというべきとして、使用料相当額は被告の売上の0.1%とし損害額を認定した。

ちなみに、訴訟費用の負担について判決は、5分の1を被告の負担とし、5分の4を原告の負担としている。

○ テンリユー事件

知財高裁 H30.8.29 H30(行ケ)10014 審決取消請求事件(森義之裁判長)

第7類「金属加工機械器具用刃物」他を指定商品とする本願商標「TENRYU」(標準文字)が引用商標「天龍」及び「TENRYU」(図形)(右)により拒絶されたため、当該審決の取消が求められた事案である。



しかし、「テンリユー(テンリュウ)」の称呼を生ずる両商標の類似性は争えないし、また指定商品についても、本願商標中の「金属加工機械器具用刃物」と引用商標中の「金属加工機械器具」との類似性は否定できないので、商標法第4条1項11号に該当するとする審決の判断は覆せなかった。

また原告は大正2年に設立された年商100億円の東証上場会社であり、それなりの周知性があるので、出所の混同は生じないと主張したが、判決は一定程度の周知性は認めたものの、その程度では出所混同を生じないとまではいうことができないとして原告の主張を斥けた。

さらに原告は、指定商品「製材機用丸鋸」他について、引用商標の先願となる第1713488号商標「TENRYU」(右図)を所有しているので、引用商標の登録に無効理由があることも主張したが、引用商標が有効に存続している以上、商標法4条1項11号の該当性は否定されないとした。



「09A?」の類似コードについて「テンリユー(ウ)」の称呼が生ずる商標を検索してみると25件ヒットするが、その中では原告の上記第1713488号商標が最初にリストされ、その下には引用商標権者である天龍ホールディングスの商標が多数リストされてくる。原告の第1713488号の指定商品は「09A09」の「製材用・木工用又は合板用の機械器具」に属する「製材機用丸鋸、製材機用帯鋸、木工機用丸鋸、木工機用帯鋸、その他機械鋸」のみであるのに対して、引用商標権者の登録商標は幅広い商品を指定している。もし本願商標のように広めに登録を確保したいのであれば、第1713488号の指定商品を広めに指定しておくべきであったと悔やまれる。

○ ヴァンスニーカー／ヴァンズ事件

知財高裁 H30.8.29 H30(行ケ)10026 審決取消請求事件(森義之裁判長)

第 25 類「履物」を指定商品とする(株)ヴァンチャケットの登録商標「VANSNEAKER」(標準文字)が、「スニーカー」について「VANS」のロゴ(右図)で知られる米国バンズ社の登録商標「VANS」(標準文字)を引用商標とした異議申立てにより登録が取り消されたため、異議決定の取り消しが求められた事案である。



結論として、判決も審決と同様に本件商標「VANSNEAKER」より「ヴァンズ」の称呼が生ずるので、引用商標とは類似するとして原告の請求を棄却した。認定に当たり判決は、まず引用商標「VANS」の周知性を検討したが、「VANS」の周知性は否定できないであろう。

他方、判決が本件商標「VANSNEAKER」より「ヴァンズ」の称呼が生ずると判断したことは、本件商標が「VANS」と「NEAKER」とに分離されると認定したことになるが、その理由には到底賛同できない。少々長文となるが、以下に当該判決理由を引用する。

「本件商標から語頭の『VANS』を除いた残りの部分である『NEAKER』はそれ自体としては何の意味もない語であるところ、そこに直前に置かれた『S』(換言すると、『VANS』に用いられる『S』)を足した『SNEAKER』は、指定商品である履物の『スニーカー』を表示する語として、我が国において広く知られているところ、一般消費者向けの商品等に関して、二つの語を結合するときに、一方の語の末尾と他方の語の語頭とで共通する文字を取って省略して商品名等をネーミングする手法が見られること(乙 76 の 1、乙 77～81)からすると、『NEAKER』は、直前に『S』を足して、「SNEAKER」と認識される可能性が高いといえる。しかるところ、『SNEAKER』の語は、指定商品である履物の一種を表す語として、指定商品との関係では、識別力を有さないものであるから、『NEAKER』の部分は、指定商品との関係での識別力は、上記のように周知で識別力の強い『VANS』と比して明らかに弱いものといえる。

以上からすると、本件商標からその要部として『VANS』の部分抽出して、類否判断することが許されるというべきである。」

ご覧のように、極めて技巧的な論法であるが、その最大の根拠は、「二つの語を結合するときに、一方の語の末尾と他方の語の語頭とで共通する文字を取って省略してネーミングする手法」があるということであろう。この点は裁判所の独断ではなく、証拠に基づいた判断であるので、一概に間違いとはいえないであろうが、本件商標において、需要者がそのようなネーミング手法を通じて、本件商標「VANSNEAKER」をいわば「VANS—SNEAKER」のように自然に認識することがあるのであろうか、ということである。逆にいうと、需要者皆がそのようなネーミング手法を知っていて、本件商標「VANSNEAKER」をみて「VANS」の語と「SNEAKER」の語が結合して出来た商標であると理解するといえるのであろうか、ということである。

もちろん、この主張は被告特許庁の主張であり、異議手続きにおいて異議申立人バンズ社もこのような主張はしていなかったもので、特許庁自身が考え出した主張ということになる。

このような認定の背景には、引用商標「VANS」が周知商標であるということが大きく影響しているのであるが筆者らの年代の者には、原告(株)ヴァンチャケットの「VAN」ブランドも、「VANS」に劣らず周知性の高い商標であるという印象である。従って、「VANSNEAKER」はそのまま自然に「VAN」ブランドの「スニーカー」というのがもっとも自然な理解ということになる。

しかし、原告は「VAN」ブランドの周知性については、異議段階でも、審決取消訴訟でも一言も主張していない。この点は原告の不手際と言われても仕方がないところである。

ヴァンチャケットの公式サイトを見る限り、原告は「スニーカー」等の履物類はまだ取り扱っていないようであるが、本件商標を登録したということは、「VAN」ブランドの「スニーカー」を発売しようということであろう。

話は変わるが、以前「Kawasaki」事件という審決取消訴訟事件（H24.9.23）があり、この判決で知財高裁は、本願商標「Kawasaki」のロゴがバイク関連や各種事業に使用されて周知性があるので、指定商品アパレル（第 25 類）について使用された場合も、地名や個人名としての「川崎」ではなく、企業ロゴとしての「Kawasaki」を認識させるので、識別力があると判断。

この判決の考え方に倣えば、「VAN」ブランドは未だ「スニーカー」について使用されていなくとも、同じ第 25 類に含まれるアパレル関連商品として、アパレルの周知商標である「VAN」の識別性は、「スニーカー」についても及んでいるということもでき、そうすると、ヴァンチャケットが使用する「VANSNEAKER」を「VANS（バンズ）」と誤認される可能性もほとんどないように思料される。

さらに言えば、筆者が引用商標「VANS」に初めて接したとき、ヴァンチャケットの「VAN」に似ているな、という印象であった。もちろん「VAN」と「VANS」との類似性は議論のあるところであるが、1960 年代を風靡した「VAN」ブランドは造語商標であり、極めて高い識別性があると言える。そこに、複数形の「S」あるいは「～の」という所有格の「S」をも暗示させる「S」が付いただけの「VANS」は「VAN」ジャケットの関連商品であるかのように、誤認する需要者もいないとも限らない。

ウィキペディア英語版によると、「VANS」社の創立者はオランダ系の名前である「Van」を含む「Paul Van Doren」「James Van Doren」そして「Gordon C. Lee」の 3 名であり、2 名の「Van」から「Vans」が生まれたようである。そうすると、まさに語源的には「VANS」も「VAN」から来ているので、「VAN」との関連性は非常に近いことになる。

このように考えてくると、やはり原告が「VAN」ブランドの周知性に言及しなかったことは、非常に残念なことであったと言わざるを得ない。