

最新判決情報

2019 年

[2 月分]

○シャンパングレイ事件

知財高裁 H31.2.6 H30(行ケ)10124 審決取消請求事件(高部眞規子裁判長)

当事務所が原告代理人として取り扱った事件である。

第 9 類「眼鏡、電子出版物、アプリケーションソフトウェア」を指定商品とする本件登録商標「**envie CHANPAGNE GREY**／アンヴィシャンパングレイ」(右図)が、フランスの半官半民団体である通称シャンパーニュ委員会からの無効審判により、国際信義に反するとして無効とされたため、当該審決の取消を求めた事案である。

envie CHAMPAGNE GRAY
アンヴィシャンパングレイ

原告の主張は、原告の子会社は本件登録商標をカラーコンタクトレンズの色彩表示として使用しているところ、各種英和辞典や仏和辞典に明記されているように、「シャンパン」が「シャンパン色」という色彩表示として日本において定着しているため、これと同じ色彩表示語である「グレイ」が結合した本件商標は、国際信義に反するものではないというものであった。

しかし、この点に関する裁判所の判断は、「シャンパン」はシャンパーニュ地方産のスパークリング・ワインとして世界に広く知られ高い名声や信頼を得ていることより、フランス及びフランス国民の文化的所産となつているので、これを指定商品について使用することは、シャンパーニュ地方のぶどう酒製造業者の利益を代表する被告のみならず、法令により「シャンパン」の名声、信用ないし評判を保護してきたフランス国民の国民感情を害し、日本とフランスとの友好関係にも好ましくない影響を及ぼしかねないので、国際信義に反し、両国の公益を損なうおそれが高いというものである。

「シャンパングレイ」が一体不可分であることから色彩以外の意味合いを想起することはないとの原告の主張については、「シャンパン」が色彩を意味する例があるといっても、「シャンパン色」の説明としては「緑黄色」「黄褐色」「琥珀色」などと必ずしも一致していない上、いずれもシャンパンを想起させることによって、いわば比喩的に「シャンパン」の語を用いて色彩を表現しているのであつて、このことは、本件商標が「シャンパン」の称呼及び「シャンパーニュ地方産のスパークリング・ワイン」の観念を生じることがむしろ裏付けるものである、として原告の主張を斥けた。

「シャンパン色」の主張については原告自身が言っていることであり、準備書面でも発泡ぶどう酒の「シャンパン」から敷衍して、「緑黄色」「黄褐色」「淡い黄色」等の色彩を表示するものとして日本において浸透し定着しているとの主張であつて、具体的に「シャンパン色」という特定の 1 色の色彩があるとは主張していないし、そもそも 1 色でなければならない必要性もないはずである。

判決は「シャンパン色」という統一した色彩はないと言いが、まさに比喩的に使われているので、その感覚は人によって様々となるのであるから、言葉による説明も自ずとニュアンスが異なってくることも何ら不自然なことではない。

また「シャンパン」の語を色彩表示中に用いる以上、それがワインとしての「シャンパン」に由来していることも当然であり、本件商標中の「シャンパン」がワインとしての「シャンパン」を観念させることも当然であるが、本件商標に接した需要者が想起するのは、飲み物として「シャンパン」自体というよりも、本件商標が使用されたカラーコンタクトの色彩が「グレイがかつたシャンパン色」であるということである。

しかも、判決は「シャンパン色」という色彩表示が日本において定着しているか否かについては、原告の主張さえ適切には反映させていないのであるから、この点についての判断もあえて避けている。

特に、TRIPS 協定第 3 節「地理的表示」第 24 条 6 号は「…他の加盟国の地理的表示であつて、当該商品又はサービスに一般名称として日常の言語の中で自国の領域において通例として用いられている用語と同一であるものについて、この規定の適用を要求するものでない。」と規定している点、要約すれば、TRIPS 協定発効以前から日本で定着している他国の地理的名称については、適用例外とするというものであつて、

1995年1月1日発行以前に英和辞典や1990年発行のロワイヤル仏和辞典に「シャンパン色」と解説されていることは、「シャンパン色」がフランスにおいてさえ定着していることの証左であるが、この点には判決はまったく触れようとしていない。

簡単に言えば、本件判決は弁論開始以前から裁判所の心証が決まっていた政治的判断であり、そのような思想が前提となっている以上、それ以上の議論に進まないことも当然のことであった。むしろ、判決はなぜか末尾に非常に多数の審決例や異議決定例をリストして掲載しているが、これらの中で色彩表示としての「シャンパン」が日本において定着しているか否か、定着している場合でもあっても国際信義に反するものと言えるか否かが争われたケースはないのであるから、まさに事案を異にする案件、それも特許庁の判断リストであり、本件において参酌する価値のあるものではない。このような裁判所らしからぬ手法は、判決の判断に裁判所自身に自信が持てないことの表われということであろうか。

ちなみに、本件商標がそれほどフランス人の国民感情を害し、国際信義に反するというのであれば、本来であれば当然に本件商標の使用も禁じられるべきであるが、日本の商標法はそこまでは言っていない。つまり、商標登録はできなくとも、使用はできるという大きな矛盾をはらんでいることになる。まさに、商標法の限界ということになる。逆に言えば、使用が許されているのであれば、取引の混乱を防ぐためにも、本件商標の登録を許し、原告のみに使用を認めて流通秩序の維持を図るべきではなかろうか。

商標法が、取引の事情や需要者に認識に基づいた適用を旨とするべきであるところ、今回の裁判所の判断はこれらに反した結果となったとは、少々言い過ぎだろうか。

○コナミススポーツクラブマスターズ事件

知財高裁 H31.2.6 H30(行ケ)10138, 同 10154 審決取消請求事件(鶴岡稔彦裁判長)

第41類「教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作ほか」を指定役務とする登録商標「コナミススポーツクラブマスターズ」(標準文字)に対する無効審判請求が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。なお第10154号事件の指定商品・指定役務は第16, 25, 41類であり、法4条1項11号も無効理由とされている。

商標権者である被告は、子会社を通じてスポーツジムで有名なコナミススポーツクラブを運営し、無効審判請求人である原告は、「マスターズ・トーナメント」で有名な米国オーガスタ・ナショナル社である。つまり、本件商標が著名な「マスターズ」の語を含むので、ゴルフ関連商品や役務について商標法4条1項15号、同19号、同7号に該当するとの主張である。第10154号事件では、原告は先登録商標「MASTERS」(第25類)の権利者であるので、11号も主張された。

しかし、原告のマスターズ・トーナメントの周知性は裁判所も認めるところであるが、日本では「マスターズ」の語は中高年のための競技会の名称として、ゴルフ大会以外でもマスターズ甲子園(野球)、マスターズ陸上、マスターズ水泳、日本マスターズ柔道大会など多数の大会が催され広く知られているところ、現に被告の子会社もコナミススポーツクラブにおいて、子供向けや大人向けのゴルフスクールを主催し、また一定の年齢以上の一般水泳競技者を対象とするマスターズ水泳において、一般社団法人日本マスターズ水泳協会の公認大会「コナミススポーツクラブマスターズ水泳競技会」を主催するなど、「コナミススポーツクラブ」の名称は広く知られているので、本件商標に接した者が直ちに「マスターズ」の部分に着目して原告主催のゴルフ・トーナメントを連想するとはいえず、むしろ「コナミススポーツクラブ」の部分に着目して「コナミススポーツクラブが関連する何らかのマスターズ競技ないしはその競技大会」と理解すると考える方が合理的であると認定した。

つまり、本件商標の識別性は、中高年の競技会を意味する「マスターズ」の部分よりも、スポーツクラブとして全国に広く知られた「コナミススポーツクラブ」の部分の方が強いので、原告オーガスタ・ナショナル社の「オーガスタ・トーナメント」とは類似しないし、混同を生ずるおそれもない、との結論で審決が支持された。

○ブロマガ事件

知財高裁 H31.2.6 H30(行ケ)10119 審決取消請求事件(鶴岡稔彦裁判長)

昨年 12 月に商標「ブロマガ／BlogMaga」の不使用取消審判に関する知財高裁判決があったが、本件は無効審判事件に対する審決取消請求事件である。いずれも請求が棄却されている。

本件の対象となった商標は第 9,38,41,42 類を指定した(株)ドワンゴの登録商標「ブロマガ」(標準文字)であり、無効理由は、本件商標が FC2 ブログで平成 21 年 1 月から使用され周知されている引用商標「ブロマガ」に類似し、出所混同を生ずるおそれがあるというものであった(法 4 条 1 項 10 号、同 15 号)。

しかし、判決も審決同様引用商標の周知性を否定した。

原告 FC2 のサービスは、ブログ記事に課金設定して投稿することにより、課金に応じた読者が当該ブログを読むことができるサービスであり、周知性の対象となる需要者、取引者について、原告 FC2 は自らブログを開設して記事を発信しようとする者であると主張したが、判決はインターネット利用者一般であるとした。

引用商標の周知性について原告は、平成 21 年 1 月に 4 つのウェブメディアにおいて原告サービスを紹介する記事が掲載され、そのウェブメディアの PV 数が約 100 万から約 2000 万であると主張したが、判決は、ウェブメディア中における各記事自体の PV 数は明らかではなく、また本件商標の出願日が平成 24 年 9 月であるところ、本件商標が出願されたのがウェブメディアに掲載後約 3 年 8 か月以上が経過していることを考え合わせると、本件商標の出願日における引用商標の周知性を裏付けるものではないとして、引用商標の周知性を否定した。

つまり紹介記事が掲載されたウェブメディアの PV 数を立証しても、その中で各記事自体が閲覧されたことが立証されていないという判断である。

ネット社会では、短時間に情報が拡散され周知されることがあるが、そのことを立証することの難しさを考えさせられる事件である。

○ログ事件

知財高裁 H31.2.27 H30(行ケ)10143 審決取消請求事件(高部眞規子裁判長)

第 36 類「建物の貸与、建物の売買ほか」及び第 37 類「建設工事ほか」を指定役務とする登録商標「LOG」(標準文字)に対する無効審判が不成立とされたため、当該審決の取消が求められ、認められた事件である。

「LOG」とは、現在ではログイン、ログアウトのようにコンピューターの記録としての「ログ」が良く知られているが、山好きの人にとって先ず思い起こされるのは山小屋によくある丸太の「ログハウス」であろう。そのため、ログハウスメーカーで知られる原告が、本件被告登録商標に対して無効審判を請求した。

しかし審決は、「LOG」に「丸太」の意味があることは認めたものの、本件指定役務についての使用が確認できないこと、確認できた使用例も本件商標の出願から 25 年前と 14 年前の 2 回であり、指定役務の質や提供の用に供する物を表示するものとして、普通に使用されていると認めることができない、という判断であった。

しかし、本件審決取消訴訟で原告は、判決に採用されただけでも甲第 275 号証までの「ログ」に関する使用証拠を提出し、その結果、本件商標の登録査定日以前において、「LOG」から容易に想起される「ログ」の語が数多く使用され、建物種別について、ログハウス、ログキャビンなど丸太で構成される建物又は丸太風の壁材で構成されている建物という一定の内容であることを、需要者、取引者に明らかに認識させるとして、商標法 3 条 1 項 3 号に該当するとして審決を取り消した。

ちなみに、被告はログハウスメーカーとして「LOG」の語を独占しようとしていたのではなく、被告サイトによると、被告が手がけるマンションについて「LOG シリーズ」として本件商標を使用しており、その語源は大航海時代の船の航海における「計測器」から採用し、都会を生き抜く人々にとって、安心して航海できる船のような存在であって欲しいという願いを込めて「LOG」の商標を採用したとのことである。

○メインマーク事件

知財高裁 H31.2.28 H30(行ケ)10135, 同 10136 審決取消請求事件(大鷹一郎裁判長)

第 37 類「コンクリートスラブ・床・道路・舗装等の構造物の修理工事・リフティング工事・再ならし工事・再支持工事、土木工事一式、コンクリートの工事」を指定役務とする登録商標「mainmark」(右上)及び「メインマーク」(右下)に対して、商標法 4 条 1 項 7 号、10 号、15 号及び第 19 号を理由として無効審判を請求したが、これが不成立と判断されたため、19 号の該当性のみを主張して当該審決の取消が求められた事案である。

mainmark
メインマーク

判決の争点は 19 号、すなわち本件商標が他人である原告の業務に係る商品又は役務を表示するものとして外国(ニュージーランド)において広く認識された商標「mainmark」と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用するものであるか否かの点だけであるので、判決文からは事件の背景が良く理解できないが、審決からその状況が理解される。

原告は、オーストラリアとニュージーランドにおいて、「MAINMARK」の語を商号中に含む企業の代表者(国籍豪州)であり、無効審判においては請求人として日本法人メインマーク株式会社(旧メインマーク・ジャパン株式会社)が加わっていたが、本件訴訟の原告は豪州人マック氏のみである。

メインマーク社は、液状化した地盤に特殊ウレタン樹脂を注入する「ウレテック工法」による地盤対策工事を行なう企業グループを形成している。

他方、本件商標権者である被告は、審判請求人であった日本法人旧メインマーク・ジャパン(株)の初代代表者であり、設立から 2 年間の平成 15 年まで勤務し、同年退職後、メインマーク社と競合する地盤にウレタン樹脂を注入する地盤沈下対策事業を行なうアップコン株式会社を設立した。現在、日本において同様の地盤対策事業を行なっているのは、メインマーク社とアップコン社の 2 社である。

原告マック氏は、日本を指定国として国際登録第 1308175 号「mainmark」(基礎出願オーストラリア国)を出願したが、本件被告登録商標により現在拒絶理由通知を受けている。そこで、原告とメインマーク社とが無効審判を請求した次第である。なお本件商標に対しては、2019 年に請求された取消審判も係属している。

以上の背景をみると、被告はメインマーク・グループのことを良く知り、日本で「mainmark」が商標登録されていないことから剽窃的に本件商標を出願したようにも見えるが(7 号)、審判における被告の答弁では、次のとおり、被告はメインマーク・ジャパン(株)の代表者であったことから「メインマーク」という商標に愛着があり、原告の使用状況によっては将来使用したいと考えていた。メインマーク・ジャパン(株)は当時、ハウスマークとしては「ウレテック(URETEK)」を強調していた。マック氏は「URETEK」を日本において商標登録しているが、「mainmark」は出願していなかった。マック氏のオーストラリア基礎出願は、本件被告商標の出願より 3 か月後であったので、被告はオーストラリア基礎出願については知らなかった。本件商標の登録後も、原告に対して権利行使や買取請求を行なうつもりはなかった。

以上の点について審決は、「メインマーク/mainmark」がメインマーク社の商号の一部であることを被告が知っていたからと言って、そのことのみをもって、本件出願の経緯に社会的相当性を欠いていたとまでいえないとした。しかも、請求人(原告)は、商標の使用開始にあたって、自ら出願する機会が十分あったのであり、自ら出願しなかった責めを被請求人(被告)に求める事情はない、というのが結論である。

而して、本論となる原告引用商標「mainmark」のニュージーランドにおける周知著名性の点であるが、どうも原告は商号の要部でもある「mainmark」を商標としてはあまり使用していなかった模様であり、地盤対策工事「ウレテック工法」や、その施工業者としての原告グループは広く知られていたようであるが、原告グループに

よる引用商標「mainmark」の具体的な使用態様を示す証拠も提出できなかったようであるため、判決は引用商標の周知性を認めず、19号該当性を否定した。

以上の結果、被告登録商標に対する原告の無効審判請求は不成功に終わったので、2019年に請求した不使用取消審判に原告は期待しているところであろう。だが両当事者は、もともとは関係者であったのだから、審判事件や裁判事件に進む前に、話し合いによる解決は出来なかったのだろうか、という疑問もある。