

最新判決情報

2019 年

[5 月分]

○リブーター事件

知財高裁 R1.5.30 H30(行ケ)10176 審決取消請求事件(森義之裁判長)

第 9 類「配電用又は制御用の機械器具」ほかを指定商品とする登録商標「リブーター」(標準文字)に対する指定商品の一部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。原告が一部無効を求めた指定商品は「再起動器を含む電源制御装置」である。

「リブーター」とは、「(コンピュータなどを)再起動させる」を意味する英語「reboot」の語尾に、人や物を意味する「-er」を結合した語「rebooter」をカタカナ表記したものである。そこで、原告(無効審判請求人)は、本件商標「リブーター」は「電源制御装置」の普通名称、ないしは再起動に関連する商品を意味する品質表示語であると主張し、無効審判を請求した。

これに対して審決は、「rebooter」自体は英語辞典には掲載されていないため、「リブーター」から成る本件商標は特定の意味を有する既成語ではなく造語商標であると判断し、商標法 3 条 1 項 1 号、同 3 号該当性を否定し、原告の無効審判請求を不成立とした。

しかし判決は、商標法 3 条 1 項 3 号についてまず審理し、これに該当するとして審決を取り消した。カタカナ表記の本件商標「リブーター」は辞書に掲載されている語ではないし、これに対応する英語の「rebooter」も英語辞書に掲載されていないことから、本件商標「リブーター」自体の識別性の判断に当たっては、以下のようない事実認定を積み重ねて行った。

まず判決は、原形である「リブート(reboot)」について、「ビジネス技術実用英語大辞典」、「情報技術用語大事典」、「日経 BP デジタル大事典」、「日経パソコン用語事典」、「IT 用語カタカナ・略語辞典」等を検討し、「リブート」が「(コンピュータなどを)再起動する」を意味する語として説明されていることや、被告ウェブサイトにおいても、「遠隔リブートできます。」の記載があること、公開特許公報において「リブート」の語が技術用語として使用されていることなどを確認した。

次に判決は、「リブーター」あるいは「リブータ」の語が文献やウェブサイトにおいて使用されていることを確認した。さらに判決は、「新英和大辞典」により、語尾の「-er」が動詞や名詞から種々の意味の名詞を造る語であり、「…する物(器具・機械など)」を意味すること、その例として「わかりやすいコンピュータ用語辞典」において、エディタ、エンコーダ、カウンタ、デコーダ、プリンタ、プロセッサ等が掲載されていること、そして技術用語において語尾の長音記号が省かれる例があることを説明したウェブサイトを引用した。つまり、長音記号のない「リブータ」の使用例は、長音記号のある「リブーター」の使用と同じであるとの判断を固めたのである。

以上を総合し判決は、情報・通信の技術分野に属する者は、「リブーター」から「reboot」の語尾に「er」を付した語である「rebooter」を容易に思い浮かべるものであり、再起動を意味する装置と理解されるので、「リブーター」は再起動装置の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する語と認められ、商標法 3 条 1 項 3 号に該当すると結論した。

また指定商品が再起動機能を有さない電源制御装置である場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、商標法 4 条 1 項 16 号に該当すると判断した。

以上により特許庁の審決が覆されたわけであるが、出願された商標がある英語の派生形であり、しかもそれをカタカナ表記した商標の場合、当該カタカナ語も派生形の英語も辞書等に掲載されていないとすると、特許庁としては、識別力ありと判断せざるを得なかったであろう。

しかし、無効審判段階において、審決取消訴訟で提出されていたような各種の証拠類が提出されていたとしたら、審判段階でも、本判決と同じような結論が得られた可能性が高いように思われる。

OKCP事件

知財高裁 R1.5.30 H30(行ケ)10173 審決取消請求事件(大鷹一郎裁判長)

第 12 類「コンクリートポンプ車」ほかを指定商品とする原告の登録商標「KCP」(標準文字)が、商標法 4 条 1 項 19 号に該当するとして無効とされたため、当該審決の取消しが求められた事案である。

先行する事案として、本件登録商標を理由に、原告が被告に対して差止請求を行なった東京地裁判決(H30.6.28 H29(ワ)12058)があり、東京地裁は、原告商標登録には商標法 4 条 1 項 19 号に該当する無効理由があり、無効とされるべきであるので、原告の権利行使は許されないとの被告の抗弁を採用し、原告の請求が棄却された。東京地裁事件については、当サイト内判決速報を参照されたい。

その東京地裁で採用された原告登録商標の無効理由について判断したのが、今回の特許庁審決と知財高裁判決である。

而して、知財高裁も東京地裁と同様、韓国における平成 24 年から平成 27 年までの被告商標「KCP」を付したコンクリートポンプ車の市場占有率が 30%から 40%台で年度第 1 位であり、原告商標が出願された平成 27 年 2 月 18 日当時、韓国におけるコンクリートポンプ車の需要者の間で、被告商標「KCP」は広く知られていたと認定し、本件原告商標はこれに類似するので、両商標が指定商品「コンクリートポンプ車」について使用された場合、出所について誤認混同を生ずるおそれがあると結論した。

他方、原告代表者は、被告からウォンジン産業を通じて仕入れた被告コンクリートポンプ車を国内で販売する中で、被告商品が韓国においてトップ商品であること、韓国内で広く知られていたこと、被告が日本に進出しようとしていること等を知るや、被告商標が商標登録されていないことを奇貨として、被告の国内参入を阻止し又は困難にするとともに、本件商標を有償で被告に買い取らせ、あるいは原告が被告の日本販売代理店となろうとするなど、不正の目的をもって原告商標を登録出願したものと認めた。

以上の認定により、判決は本件商標が商標法 4 条 1 項 19 号に該当するとした審決を支持した。