

最新判決情報

2019 年

[7 月分]

OEQ事件

知財高裁 R1.7.3 H31(行ケ)10004 審決取消請求事件(高部眞規子裁判長)

第 12 類「自動車及び二輪自動車」を指定商品とする国際商標登録出願「EQ」(右図)が、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標に該当するとして商標法 3 条 1 項 5 号により拒絶されたため、当該審決の取消しが求められた事案である。原告は、「メルセデス・ベンツ」で知られるダイムラーAGである。



ローマ字 2 文字は、通常商品の品番、型番、等級等を示す記号、符号として用いられるため、原則として識別性を欠く。自動車業界においても事情は同じであり、本件判決でも法 3 条 1 項 5 号に該当すると判断されている。したがって、主な争点は、3 条 2 項の使用による識別性を獲得したか否かである。

原告ダイムラー社は、本願商標「EQ」を電気自動車(EV)の包括ブランドとして採用し、2016 年のパリモーターショーを皮切りに、2017 年のフランクフルトモーターショーや東京モーターショーに出展した。これらのモーターショーには大勢のファンが訪れ、その模様は多数の自動車雑誌やウェブサイトで紹介された。

また原告は、平成 30 年 1 月 5 日付け読売新聞、朝日新聞、日経新聞等の全国紙に全面広告を掲載して「EQ」を宣伝するとともに、原告ウェブサイトや年間 17 万部を発行する顧客向け定期機関誌にも「EQ」を紹介する記事を掲載した。

販売車としては、平成 26 年から販売を開始したハイブリッド車を、平成 29 年以降「EQ POWER」との名称を付し、平成 31 年 4 月までに累計 1081 台を販売した。

さらに本願商標は、英国、EUTM において 2016 年に登録され、国際登録の指定国ではオーストラリア、ノルウェー、ロシア、スイス、メキシコ、インド、トルコ、米国において登録されていることも、判決は勘案している。

以上の事実認定の結果判決は、本願商標は著名な自動車メーカーである原告やそのブランドに注目する取引者、需要者に対して、原告の新しい電動車ブランドであることを印象付ける形で集中的に宣伝広告が行なわれ、周知されるに至ったと認定し、3 条 2 項該当性を認めた。

本件判決で注目すべき点がある。まず判決は、3 条 2 項の趣旨について、<特定人が当該商標をその業務に係る商品の自他商品識別標識として他人に使用されることなく永年独占排他的に継続使用した実績を有する場合には、当該商標は例外的に自他商品識別力を獲得したといえることができる>という一般的な理由づけに加えて、<当該商品の取引界において当該特定人の独占使用が事実上容認されている以上、他の事業者に対してその使用の機会を開放しておかなければならない公益上の要請は薄いといえることができる>という理由をつけ加えている(判決 13 頁)。

つまり、他の事業者が「EQ」を使用していなければ、他の事業者のために「EQ」標章の使用を開放しておく必要性が低いということであるが、これに呼応するかのように、判決末尾に当たる 25 頁から 26 頁にかけて、被告特許庁が指摘した他社による「EQ」標章の使用例に対して、判決が反論している点である。

被告特許庁が指摘した例のうち、平成 24 年 9 月 26 日以前にトヨタ自動車の電気自動車「eQ」が公表されたことについて判決は、本件審決時において使用されていたかは不明であるとして斥け、その他、現代自動車の「ジェネシス」ブランドの超大型ラグジュアリーセダン「EQ900 リムジンモデル」、鄭州日産のライトトラック「EQ1060」、Laufenn のプレミアム超高性能夏タイヤ「S Fit EQ」、アルパインのカーナビ「EX11Z-EQ」、TOWNIE の電気自動車「7DEQ」「3iEQ」、ALIBI の自転車「ALIBI SPORT EQ」などがあつたが、判決は、これらはいずれも「EQ」の文字と他の文字や数字が組み合わさった標章であつて、品番や型式を示すものと解され、英国日産自動車製造の小型乗用車「プリメーラ」の開発コード「EQ」は開発コードであるから、いずれも何人かの出所を表すものとはいえない、としてこれら他社による「EQ」標章の使用例が、本願商標に登録商標としての保護を及ぼすことを否定すべきとはいえないと結論している。

品番、記号等と商標との境はそもそも歴然としているものではないし、ベンツの「E クラス」や「C クラス」、BMW の「3 シリーズ」や「6 シリーズ」など本来は商品の種類を分ける記号、符号であったものが、商標として自社内だけではなく、他社自動車等との識別に機能しているものがあるように、他人の「EQ」標章の使用についてどのような証拠から認定したかは分からないが、裁判所が記号、符号としての使用だと決めつけたとしても、需要者らには出所表示標識、つまり商標として認識されているものもあるかも知れないので、もう少し丁寧な事実認定が必要であったようにも思われる。

逆にいうと、本願商標が登録されることによって、自動車業界では少なくとも、仮に記号、符号としてであっても、「EQ」を含む標章の使用は差し控えるなど、相応の制限を受けることになるであろう。

OMUSUBI事件

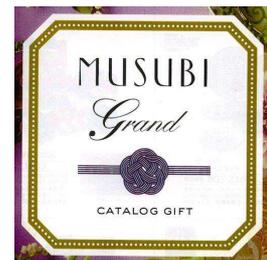
知財高裁 R1.7.11 H30(行ケ)10179 審決取消請求事件(森義之裁判長)

第35類小売り役務を指定役務とする登録商標「MUSUBI」(標準文字)に対する不使用取消審判が不成立とされたため、当該審決の取消しが求められた事案である。

被告商標権者は、「ベルメゾン」で知られるカタログ通販の千趣会である。今回のギフトカタログは、通常のお中元やお歳暮のように、贈り主がカタログから選んだ商品自体を受取手に贈るのではなく、贈り主が千趣会作成のギフトカタログ自体を受取手に贈り、受取手がそのギフトカタログの中から商品を選んで千趣会に注文し、その代金はギフトカタログの贈り主が千趣会に支払うという構図である。

つまり、受取手は自分が希望する商品をカタログの中から自由に選ぶことができるという点に、通常の中元品とは異なる構成となっている。逆に、贈り主側としても、何を贈ったら喜ばれるかと迷う必要もないというメリットがある。

今回のギフトカタログの表紙の中心には右に示す商標「MUSUBI／Grand／CATAROG GIFT」が表示されていた。



原告(審判請求人)の審決取消事由は3点ある。第1点は、被告が行なうカタログギフト業は、「ギフトを通し人と人とを結びつけ」ることを目的とするものであり、取引全体として、ギフトの受取手に対する小売役務の提供ではなく、贈り主(ギフトカタログの購入者)に対し、ギフトの贈答の媒介又は代行を行なっている。つまり、受取手への商品の配送は、贈り主へのギフトカタログの販売に付随するものであって、独立した取引の対象とはなっていない、というものである。

2点目は、被告の事業はギフトカタログを贈り主に販売することであるから、「印刷物」の販売である。印刷物が商品であることから、被告が販売したギフトカタログがメルカリにおいて二次流通している。

3点目は、被告のギフトカタログは、そこに記載される物品に応ずる対価を得てギフトの贈り主に発行されるものであり、ギフトの受取手は、被告に通知することによって、記載された物品の給付を請求することができるものであるから、資金決済に関する法律が規定する「前払式支払手段」の発行であって、第36類に該当する。

これに対して判決は、原告主張のような点が認められるとしても、被告は「贈り主」との間で、「贈り主」の費用負担で、「受取手」が注文した商品を「受取手」に譲渡することを約したのであって、被告は、ギフトカタログに掲載された商品について、業として、ギフトカタログを利用して、一般の消費者に対し、贈答商品の譲渡を行なっているものと認められるから、被告は、小売業者であると認められ、小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供を行なっているものと認められる。

そして本件カタログは「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物」と認められる、として原告の主張を斥け、審決を支持した。

通常の小売業者は、来店した顧客に対して直接商品を販売するが、販売形態が進化し、顧客が自ら小売店に出向かわなくとも、小売店が用意したカタログ誌から商品を選んで電話、ハガキ等で注文し、商品を購入するという通信販売が行なわれるようになった。この通信販売の形態も、インターネットが進むことによって、紙媒体としてのカタログではなく、小売業者のウェブサイトに掲載された商品の中から商品を選択し、ネットを通じて購入するというネット通販が普通に行なわれるようになった。

ネット通販が始まったころ、依頼人からネット通販のクラスに出願したいという要望を受けたことがあったが、ネット通販と言う役務クラスがある訳ではない。だから、小売役務の登録が始まる以前は、当該商品が該当する商品クラス毎に商標出願する以外になかったが、小売役務が始まってからは、第 35 類への出願だけで済ませることができるようになった。

このような小売形態の発展プロセスを知る者には、本件ギフトカタログ販売も、通常の通信販売の形態を基本とし、受取手に商品自体を贈るのではなく、カタログを先に送り、そこから受取手に注文してもらうという商品の注文ルートが変化しただけであることは直ぐに分る。決して、ギフトカタログ自体が贈答の対象品となっているのではない。

したがって、本件では被告である千趣会が、ギフトカタログを用意し、そこに指定小売役務の対象商品が掲載されていれば、それ自体で小売商標の使用になることは容易に理解できる。

判決は、原告の指摘した要素があることは認めているが、取引形態が複雑に変化してきた場合には、取引形態を色々な角度から捉えることのできるものであって、それだからと言って、取引の本質が小売業であることに変わりないのであるから、本件判決は当然の結果ということになる。

○コンクリート製杭立体商標事件

知財高裁 R1.7.24 H31(行ケ)10017 審決取消請求事件(鶴岡稔彦裁判長)

第 19 類「コンクリート製杭」を指定商品とする本願立体商標出願(右図)が識別力を欠き、また 3 条 2 項の使用による識別性も否定されたため、当該審決の取消しが求められた事案である。

大型建造物の基礎工事においてコンクリートパイル(基礎杭)を地中に埋め込むことは、建築物の安定化に必要不可欠の工事である。原告(本願出願人)は、このコンクリートパイルの専門メーカーであり、様々なパイルを製造している。本願商標は、その中の 1 つの商品の形状について立体商標として出願されたものである。

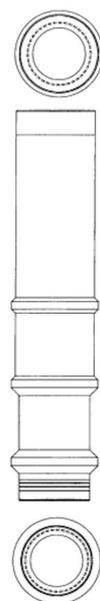
工事現場において、太くて長い杭が地中に埋め込まれている作業は我々も時たま目にする事ができるが、杭の形状にまで注目することはないであろう。ウィキペディアによると、コンクリートパイルの埋め込み工法には、圧入工法、打撃工法、プレボーリング工法、中掘工法、回転工法などがあり、それぞれ工法に適した杭が選択されているようである。

本願商標の場合、対象商品の杭は、商品名「BFS パイル」と呼ばれ、「SUPER ニーディング工法」と「Hybrid ニーディング工法」という 2 つの杭打ち工法において用いられるものであり、平成 13 年から平成 30 年までの間に公共施設、病院、教育機関、物流施設、スポーツ施設など全国 2769 箇所の建築現場で累計 15 万本以上が採用され、211 億円以上の売上実績を上げている。

本件判決は、本願商標のコンクリートパイルの立体的形状が 2 つの杭打ち工法に適した形状として採用された点に着目した。同様に、他の同業者のコンクリートパイルにおいても、所望の支持力の発現や施工法の向上など機能上の理由から様々な形状の杭が考案されて居り、原告商品に類似するものも実現可能である。そのため、原告商品の立体的形状に一定程度の特徴があるとしても、それは、所望の支持力の発現として機能上の理由による形状の選択と予想し得る範囲のものであると認められるとした。

また判決は、需要者、取引者である建築基礎工事に携わる設計者や工事業者等の限られた範囲の者が、購入すべき杭の決定を、杭と結び付けられた工法の採用と独立して行なうことは想定し難い上、類似の形状の杭が存在する中で、原告商品の形状の特徴が杭の購入の決定に対して、識別標識とするに足りる程に特徴的であると認めることができず、本願商標の識別性を否定した。

次に 3 条 2 項については、上述のように平成 13 年から平成 30 年までの間に公共施設、病院、教育機関、物流施設、スポーツ施設など全国 2769 箇所の建築現場で累計 15 万本以上が採用され、211 億円以上の売上実績があったこと、専門雑誌「基礎工」「月刊建築技術」「地盤工学会誌」等への原告商品の広告掲載



や7万部以上のカタログの配布実績を確認した。

しかし、原告が指摘するパンフレット「SUPER ニーディング」と「Hybrid ニーディング」は工法に関するパンフレットであって、原告商品の形状は工法を構成する技術要素の1つとして記載されているにすぎず、自他商品を識別するために記載されているものとはいえない。また、大学教授の意見書もわずか2名に過ぎない上、その内容も工法の技術的特徴から離れて、杭の形状そのものが自他商品識別力を備えていると判断するに足りるものかについては疑問が残るとして、3条2項該当性を否定した。

原告会社のHPをみても、確かに判決が指摘するように、本件商品の形状が直ぐに見られるような構成にはなっていない。また、「ホーム→事業内容→パイル事業」と進み、パイル事業の「製品」の冒頭の「Lev-Pile 工法」のPDFカタログには本件商品は掲載されていない。

次の製品の「PHC パイル」のページでは、5種類のPHCパイルの形状の図が掲載され、節のない「ストレート杭」「拡頭ストレートパイル」の2種類と節のある「節杭」「拡頭節杭」「頭部厚型節付杭」の図が並んで掲載され、その中の「頭部厚型節付杭」の形状が本件商品に近いように見受けられる。

次の「PRC パイル」のページでは、「頭部厚型節付杭」を除くPHCパイルの4種類が掲載されて居り、その次の「SC パイル」には「ストレート杭」1種類だけが掲載されている。

パイル製品は以上の3種類だけであり、本件商品に相当するパイルは「PHC パイル」の中の1種類だけであった。

パイル事業の「施工法」のページには、判決に登場した「Hybrid ニーディング工法」と「SUPER ニーディング工法」が掲載され、「Hybrid ニーディング工法」のPDFカタログには本件商品は掲載されていない。

そして「SUPER ニーディング工法」のPDFカタログにやっと本件商品と推測される商品が見られるが、6頁に掲載の図は、標準施工方法の最終5段階目の杭の埋設図としてであるし、8頁の写真は杭の先端に頭部厚型節付杭を用いる「SKW Grade B」の説明写真としてであって、全体の形状が印象に残るものではない。カタログ13頁にも「頭部厚型節付杭」の図が示されるが、それは、2本のストレート杭に連結された「SKW Grade B」末端の部材としてである。

その次の「NEW ニーディング工法」や「BFK 工法」は正に工法の解説であって、その一部に多数の節のある杭が埋め込まれて行く過程を示す杭の図が描かれているだけである。

以上のように、原告のウェブサイトを見ても、本願商標となる原告商品やその形状が特に強調されているようには見えないので、このような状態では裁判所としても原告商品を商標として保護しようにも無理があったように思われる。