

最新判決情報

2019 年

[12 月分]

〇タワープロ事件

東京地裁 R1.12.3 H31(ワ)1270 商標権侵害行為差止等請求事件(田中孝一裁判長)

第 28 類「モーターを組み込んだ小型模型」他を指定商品とする登録商標「TOWER PRO」の商標権者である原告が、原告が販売するサーボモーターと同種のモーターをネット販売した被告に対して、その使用差止めと損害賠償を求めた事案である。

本件で特徴的なのは、被告は在庫品を持たず、顧客からの注文に応じて海外の業者に商品を発注し、海外の仕入業者から顧客に商品を直送するという営業形態をとっていた点である。然るに、本件では、被告サイトに展示された商品には原告登録商標に類似する商標は付されていなかったが、原告が被告に注文した後、その仕入業者から原告に直送された商品に原告商標に類似する商品が付されていたというレアなケースであった。果たして、これが被告自身による商標権侵害行為といえるか否か、という点が争いとなった。

この点に関する原告側の主張は、商品購入の申し込みの当事者として被告通販サイトに表示されていたのは被告の屋号であり、仕入業者の名前は表示されていなかったし、本件商品の売買契約は原告と被告との間に成立しており、仕入業者は売買契約の当事者ではないので、被告が法的に侵害主体となる、というものであった。

裁判所の判断は、被告通販サイトに掲載された商品には原告商標に類似する商標は一切表示されていなかったし、原告から注文を受けた商品を仕入業者に発注する際にも、仕入業者の通販サイトに原告商標に類似する商標が使用されていない状態で展示されていた商品を仕入業者に発注し、被告を介することなく原告に直送するように指示したのであり、このような場合において、商品に標章を付する行為については着目するときは、被告と仕入業者とは別個の主体でというべきであり、商標を付する行為は仕入業者による行為として捉えられる。

仮に、被告と仕入業者との間に、通常取引関係を越えた緊密な関係が存在する状況にあったこと、または被告が、仕入業者が発送した商品の現物を認識すべき状況にあったことなど、仕入業者の行為を被告の行為と同視すべきことを合理的に根拠づける事情があればともかくも、本件においては特段の事情を認めるに足りるものはない。

さらに、原告と被告との売買契約は、原告商標に類似する商標が使用されていない状態で展示されていた被告商品を目的として成立したものであるから、そのような売買契約の成立により直ちに原告商標権を侵害し得る具体的な危険性が生ずるものとは認めがたい。

本件はレアなケースではあるが、商標の使用者主体をきちんと見分けた好感の持てる判決である。原告は商標権侵害のほか、不競法違反も主張していたが、他のサーボモーターと比較して、客観的に異なる顕著な特徴を具体的に含んでいるとは認められないので、原告商品に特別顕著性はなく、商品等表示には当たらないとして不競法違反も否定されている。

原告登録商標に類似する商標が付されていない被告商品を注文したら、海外にいる件外仕入業者から原告に直送された商品に原告登録商標に類似する商標が付されていたということは、単なる偶然だろうか。そもそも原告自身サーボモーターのメーカーであり、何ゆえに通販サイトで営業する個人事業主である被告に、サーボモーターを注文したのであろうか。しかも海外の仕入業者から送られた商品に、原告登録商標に酷似する商標が付けられていたのか、商標が表示されたラベルの構成もほぼ同一といってよいなど、疑問の多い事案である。

気になった点が 1 点ある。本件原告及び被告商品はラジコン式模型玩具用の小型サーボモーターであり、これが「おもちゃ」として第 28 類に分類されるであろうか、という点である。原告商標の指定商品の冒頭は「モーターを組み込んだ小型模型」であり、その他の指定商品も「小型模型の部品および付属品、模型おもちゃ」なので

あるから、これらが第 28 類に分類されることは問題ない。

しかし、「サーボモーター」自体は、「電動機」(11A01)の一種として第 7 類に分類されている。JPP の商品・役務名目リストでも、「ミシン用サーボモーター」も第 7 類で「11A01」が付けられ、「航空機用サーボモーター」は同じく第 7 類でも「09B01」(動力機械器具)の類似コードが付けられている。

そうすると、現在の国際分類の考え方では、「模型玩具用サーボモーター」は電気機械の一種なので、第 28 類というよりも、第 7 類の可能性が高いように思われる。ただし、類似群コードについては、「11A01」だけなのか、「おもちゃ」の「24A01」なのか、あるいはこれらの両方もコードが付けられるかは分からない。いずれにしても、第 7 類に分類されるとすると、原告商標権には「サーボモーター」自体は含まれていなかったことになるので、商標権侵害自体も否定されることになる。

この点に関して判決は、「被告商品は、いずれも模型玩具用サーボモーターであり、原告商標権の指定商品である第 28 類『おもちゃ類』に含まれる。」と「前提事実」において明言しているが(判決第 5 頁)、きちんと精査したのであろうか。単に当事者間に争いのない事実だからそのまま事実認定したに過ぎないのであろうか。

○南三陸キラキラ丼事件

知財高裁 R1.12.19 R1(行ケ)10101 審決取消請求事件(大鷹一郎裁判長)

第 30 類「南三陸産の海鮮丼、南三陸産の海産物を具材として含む丼物」を指定商品とする登録商標「南三陸キラキラ丼」に対する無効審判が不成立とされたため、当該審決の取消しが求められた事案である。

被告商標権者は、南三陸町飲食店組合の代表者個人であり、組合が法人格を持たなかったため、その代表者個人名義で商標登録したものである。出願日は、平成 24 年 11 月 29 日である。

他方原告(無効審判請求人)は、南三陸町でホテルを経営する法人であり、本件商標が出願された約半年後の平成 25 年 7 月 2 日に第 43 類「南三陸産の海産物を使用した海鮮丼物の提供、南三陸産の具材を含む丼物を主とする飲食物の提供」を指定役務として、本件商標と同じ商標である「南三陸キラキラ丼」を出願したが、被告が属する組合が使用する「南三陸キラキラ丼」を始めとする周知商標キラキラ丼シリーズに類似するとして、商標法 4 条 1 項 10 号により拒絶され、これに対する審決取消訴訟が不成立とされている(H29.7.19 当サイト参照)。

原告の主張は、本件商標「南三陸キラキラ丼」が周知されていたのは、被告組合の商標としてではなく、「原告の発案したキャンペーンに賛同して参加した南三陸町内のホテルや飲食店の集まり」の商標としてであったので、本件商標の登録出願も法 4 条 1 項 10 号により拒絶されるべきであったし、その商標登録も無効とされるべきであるというものであった。

さらに原告は、先行判決が認定した「南三陸キラキラ丼」の使用主体には、被告組合だけではなく、南三陸町観光協会、南三陸商工会、南三陸志津川復興名店運営組合など複数の団体が存在したので、使用主体を被告組合と認定した原審決は先行判決と矛盾し誤りであるとも主張した。

これらの点について本件判決は、原告も被告組合の組合員であり、原告ホテルの女将の発案で平成 21 年 11 月から「南三陸キラキラいくら丼と鮑踊り焼きプラン」が始まり、キラキラ丼シリーズのキャンペーンの立ち上げ当初には、原告の積極的な関与があったことは認めたものの、平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災の前後を通じてキラキラ丼シリーズの丼物を提供していたのは被告組合員であったことなどから、キラキラ丼シリーズのキャンペーン活動は被告組合の事業活動として受け止められ、位置づけられていたと認定し、「南三陸キラキラ丼」の使用主体は被告組合であると認定した。

また先行判決が認定した複数の団体のうち、「飲食店」の団体は被告組合のみであったので、先行判決がいう「南三陸町地域を中心とする飲食店の団体」は、本件商標の出願時点においては、被告組合を指すものとみても不合理ではない、として原告の主張を斥けている。

被告組合の商標仕様基準には、本件商標を使用するには使用申請をし、使用許可を得ること、食材を地元産の食材とすること、加盟店となる場合、被告組合、商工会議所、観光協会に加入し、年 6000 円の使用料を納めることなどのほか、キラキラ丼の提供時期の制限があったところ、原告ホテルでは通年いくら丼を提供したいとの意向があり、原告は使用基準には反対であり、使用申請をしなかったため、観光協会のウェブサイトから原告ホテルがキラキラ丼の提供店として掲載されなくなったことなどが背景としてあった模様である。

令和 2 年 2 月 5 日の時点で南三陸町観光協会のサイトには、キラキラ丼の提供店としては原告ホテルは掲載されていないが、町の飲食店情報として原告ホテルは掲載され、いくら、鮑を乗せた誠に豪華な海鮮丼の写真が掲載されている。であれば、キラキラ丼でなくとも、ピカピカ丼でも何でもよいかから新しいネーミングをつけて知名度を上げて行ってはどうであろうか。

○エンパイア・ステーキハウス事件

知財高裁 R1.12.26 R1(行ケ)10104 審決取消請求事件(大鷹一郎裁判長)

第 43 類「レストランサービス」を指定役務とする国際登録出願商標「EMPIRE / STEAK HOUSE(図形)」(右図)が、標準文字からなる引用商標「EMPIRE」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。

争点は、国際商標の要部判断である。原告の主張は、文字部分は一体的であり、「エンパイアステーキハウス」として知られているので一連の称呼が生ずるといものである。



しかし判決は、国際商標の文字部分において、「EMPIRE」の文字が大きく強調され、「EMPIRE」と「STEAK HOUSE」の文字とが二重線により区切られていることなどから、それぞれが独立したものと視覚上分離して認識されると判断した。

また国内のステーキハウス、たとえば「OUTBACK STEAK HOUSE」など多数のレストランが「STEAK HOUSE」の部分が省略され「アウトバック」と称されていることなどを挙げ、「STEAK HOUSE」の文字部分の識別力が微弱であること、そして国際商標中の牛の図形についても、牛肉料理を提供する店舗において、食材である牛の全身や一部をモチーフとした図形を用いることが広く一般に行われていることから、国際商標における牛の図形についても、識別力が微弱であると判断した。

その結果、国際商標の要部は「EMPIRE」にあるとして、引用商標とは「エンパイア」の称呼、「帝国」の観念において類似すると結論した。

原告は、2010 年にニューヨークにおいて創業された高級ステーキハウスであり、平成 29 年 10 月に東京六本木において開店した店舗は大変な注目を浴びて紹介され、「エンパイアステーキハウス」として呼ばれているので、引用商標とは混同を生ずるおそれはないと主張したが、判決は、この点は原告の店舗に関する事情を述べるものであり、我が国における取引の実情を反映したものとはいえないとして、原告の主張を斥けている。

判決の判断に異存はないが、この種の事案においていつも感ずるのは、引用商標の存在である。本来であれば、本件国際商標が商標登録されるかどうかは、引用商標権者にとっての最大の関心事であり、引用商標がどのような飲食店について使用されているかは無視することはできないし、飲食店の業種によっては、国際商標との併存も可能であったかも知れない。

筆者がネット検索したところ、長野県上田市に「DINING BAR EMPIRE」があり、求人広告から引用商標権者が経営するレストランであることが確認できた。謳い文句によると、この店はニューヨークのモダンダイニングバーをイメージしたニューヨークスタイルのレストランバーであるとのことであるので、業種としてもまったく無関係とはいえないようであるので、地理的な問題を別とすれば、両者の併存は難しいようであった。

原告も当然この程度のことは調査済みであり了解していただろうから、あえて引用商標の業種については言及しなかったのであろう。こうなると、原告は引用商標権者の使用許諾ないしは同意を得ないと六本木の店舗を続けることは難しくなってしまうことになる。