

最新判決情報

2020 年

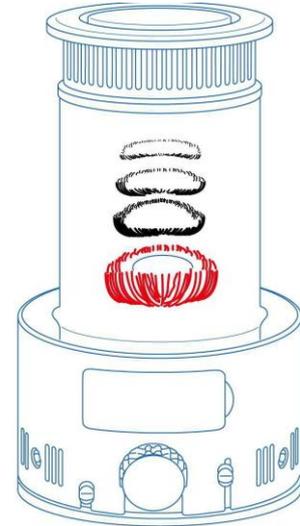
[2 月分]

●石油ストーブ位置商標事件

知財高裁 R2.2.12 R1(行ケ)10125 審決取消(商標)請求事件(森義之裁判長)

第 11 類「対流式石油ストーブ」の燃焼部分に浮き上がる炎の像を位置商標とする本願商標(右図)が識別性を欠き、また 3 条 2 項の使用による識別性も否定されたため、当該審決の取り消しが求められた事案である。

本願商標からは分かり難いが、原告ホームページによると、下掲のように、燃焼中の燃焼部分の炎が三層に輪状に浮き上がってきれいに見えるそうである。「トヨトミ レインボー」で検索すると原告商品を閲覧することができる。本判決中では「三つの略輪状の炎の立体的形状(本件形状)」と指称されている。



当然のことながら、この浮き上がった3層の炎は燃焼中でなければ見られないが、家電量販店やホームセンターなどでストーブが展示販売される場合、着火されてはいないので、展示商品からは本件形状を見ることができない点が、商標としては識別性が弱いところである。もちろん、展示商品に備えられている POP には、商品の特徴として、上掲のような写真が添えられていたであろう。

この3層の炎が浮き上がる立体的形状は特許されていて(現在は権利消滅)、それによると、燃焼炎より発生する光を干渉させて各色に色付いたたくさんの燃焼炎や赤熱体の像を形成して燃焼炎や赤熱体から発生する熱線が多方向から届くようになり、暖房効果を高めるという機能があり、光の交差による優れたデザイン効果を生むという、商品の機能と美観に資することを目的として採用されたものである。

判決も、上記の点を認定し、本願形状は石油ストーブの美観を向上させ、暖房効果を高めるための機能的又は美観上の理由から採用すると予想される範囲を超えているとは言えないとして、商標法 3 条 1 項 3 号該当性を認めた。

3 条 2 項について判決は、原告商品が原告ウェブサイトで広告され、テレビ CM が流され、テレビ番組で取り上げられ、新聞雑誌で紹介され、そして楽天やアマゾンなどの通販ランキングや価格サイトで高位置を獲得し、グッドデザイン賞を受賞したことなどを認定した。

ところが、販売数量については、やや特異な判断をしている。原告商品は平成 19 年に発売され、その後平成 23 年以降、年間 2 万台から 4 万台を推移し、年平均で 2 万 9 千台が出荷されたことを認めた。しかし、原告商品のような対流型石油ストーブの平成 23 年から平成 30 年度までの平均出荷台数が 12 万 9 千台のところ、平成 23 年度の原告商品のシェアは 22.5%とそこそこの数字であることは認めたが、判決はなんと対流型の石油ストーブだけではなく、部屋の壁の一面に置いて反射させて熱を放散させる反射型ストーブの出荷台数をもシェアの判断に組み入れた。筆者の見るところでも、さほど部屋の広くない一般家庭では、反射型の石油ストーブの方が圧倒的に多いと思われるところ、判決の認定では、反射型の石油ストーブの平成 23 年から平成 30 年度までの年平均出荷台数は 128 万 1 千台であったとし、これと対流型石油ストーブを合算した出荷台数の中では、原告商品のシェアはわずか 2%に過ぎないと判断した。

対流式のストーブの外観上の特徴を認定するにあたり、形状も方式も異なる反射型石油ストーブを考慮に入れるべきかどうかは議論があるところだと思うが、360°から見られる対流式ストーブであるからこそ原告商品の特徴は際立つのであるから、反射型ストーブを同類として考慮することには問題は少なくないと思われる。仮に反射型ストーブでも本件形状の燃焼装置が応用できるのであれば、反射型ストーブを考慮に入れることもあり得るかも知れない。

この点について判決は、暖房器具のカタログにおいて、対流型と反射型、さらにはファンヒーターとを一覧表として仕様を掲載したりしていることなどから、対流型と反射型とでは需要者が同一ではないものの、かなりの程度重なり合うことを述べており、原告商品のシェアの認定に反射型をも考慮することを正当化しているようである(判決 39 頁)。

而して判決は、原告商品の販売シェアは多いものではないし、本件形状は使用しているときではないと現れないという商標的な弱点を指摘し、テレビ CM の数は少なく、ネットランキングが高いといっても、原告商品の使用時の写真を見るためには、リンクボタンを押さなければならないところ、リンクボタンを押して本願形状の詳細や高評価のレビューを認識した者の数は不明である、とするなど、使用事実の弱点を指摘し、本願商標の使用による識別性という 3 条 2 項を否定した。

通常の対流型ストーブでも、炎の暖かさには安心するものがある。原告商品のサイトを初めて見たとき、余りに美しいので思わず欲しいと思ってしまったが、このような商品は他社製品にはなく、また反射型では想像できないきれいさであるので、位置商標や立体商標、動的商標など何らかの保護を与えても、他社が同様の商品を発売するという必要性がない限り独占適応性が問題になることもなく、識別性を発揮することはできるであろう。

商品は全く異なるが、医療用医薬品の PTP シートの不正競争事件において、患者は直接医療用医薬品を見て購入できないし、医療関係者も包装箱から PTP シートを取り出さなければその形状や錠剤の形状を認識することができないところ、PTP シートや錠剤の形状、色彩は、原告 HP や製品リーフレット、医薬品添付文書、薬の事典など、商品の周辺情報からも医療関係者に認識される、という理由で商品等表示性を認めたが(東京地裁 H17(ワ)5657)、本件においても、本件形状は着火時でなくとも、店頭での POP においても一見すれば需要者の目を引くであろうから、着火しなければ本件形状が見られてないという商標的な弱点は、弱点ともいえないであろう。

この点に関連して審決は、原告特許形状と同一性を有する本願形状に商標権を与えることは、特許権の存続期間が切れた後も、半永久的に特定の者に独占権を認める結果となり、自由競争の不当な制限に当たり公益に反すると言っているが(判決 4 頁)、特許法と商標法あるいは不正競争防止法などとは法目的が異なっているのであるから、特許切れの後であっても、当該技術的形状が広く知られているのであれば、商標法や不競法の保護を与えることに何ら問題ないはずである。この点は確か、定説であったと思う。

●サクラホテル事件

東京地裁 R2.2.20 H30(ワ)15781 商標権侵害行為等差止等請求事件(田中孝一裁判長)

第 42 類「宿泊施設の提供」について登録商標「サクラホテル」を有する原告が、同じくホテル業について商標「桜 / SAKURA HOTEL」(右図ほか)、「Sakurahotels」、「SAKURAHOTEL(桜ホテル)(以上被告標章 1)等を使用する被告に対して、その使用差止めと 2400 万円の損害賠償を求めた事案である。

なお被告は、原告から商標権侵害の警告を受け、ホテル名を「Sakura Sky Hotel」(被告標章 2)に変更したが、これに対して原告は、不競法違反を主張したが、原告商標の周知性が認められず、否定されている。被告が被告標章を使用した期間は、平成 29 年 9 月 15 日から平成 30 年 3 月 5 日までの約 6 か月間である。



両商標の類似性については、被告商標から「サクラホテル」の称呼が生ずる以上、原告商標「サクラホテル」との類似性は否定できないであろう。従って、商標自体については特に問題になる点はない。

判決で目を引いたのは、損害論である。原告は、損害賠償額算定の根拠として商標法 38 条 2 項を主張したが、判決はその適用を認めている。つまり、被告の利益の額を原告の損害と推定するという規定である。上記侵害期間における被告の売上高は 3669 万円であり、ここから水道光熱費や消耗品費等の変動費約 431 万円を控除した被告の限界利益は、約 3072 万円となった。

問題はここからである。被告は抗弁として、被告の売上げは錦糸町という立地やフリードリンクなどのサービス、そして安価で上質な宿泊サービスによるものであるため、被告の売上に対する商標の寄与率は低く、1%程度であると主張した。

これに対して判決は、被告の利益を原告の損害と推定するという 38 条 2 項の規定について、「推定覆滅」を検討した結果、覆滅割合を 9 割と認定し、被告の限界利益約 3072 万円の 1 割、約 307 万円を原告の損害と認定した。その理由は、原告商標が「サクラ」と「ホテル」という 2 つの普通名詞を単純に組み合わせただけであり、原告以外にも「桜」、「さくら」、「サクラ」、「Sakura」を名称に使用した宿泊施設が多数存在することから、原告商標は強い識別力を有するものではないことを挙げ、被告商標が被告の売上げに寄与した程度は極めて限定的であるとした。

また弁護士費用として判決は、損害額 307 万円の約 10%に当たる 30 万円と認定し、合計 337 万 2400 円の損害の賠償を命じた。その結果判決は、訴訟費用の 5 分の 4 を原告の負担とし、5 分の 1 を被告の負担とした。原告の主張の一部は認められたものの、被告勝訴という結果と言えるであろう。

本件判決は、商標の本質をよく理解した判断であり、良い先例になるであろう。

なお令和 2 年 4 月 27 日現在、被告は被告商標に使用されていた桜の花びらの図形もそのまま使用している。そのため、被告はホテル名を「サクラスカイホテル」と変更したものの、桜の図形があることから被告商標自体「桜である」との印象を強く受けるが、如何なものであろうか。

●COCO事件

知財高裁 R2.2.26 H31(行ケ)10059 審決取消請求事件(大庭一郎裁判長)

第 14 類「貴金属製のがま口および財布」、第 18 類「かばん類、袋物」を指定商品とする本件登録商標「COCO」(右図)が、フランスのシャネル社(被告)が請求した不使用取消審判により取り消されたため、当該審決の取り消しが求められた事案である。

C O C O

原告登録商標は昭和 56 年の登録で、書換登録により第 14、18、25、26 類の商品を指定商品としていたが、本件を含む 4 件の取消審判を受け、本件登録商標の指定商品が残っていた。なお 4 件の取消審判のうち、2010-300945 号審判はシャネル社の請求ではなく、不成立と審決されている。

本件の争点は、原告(被請求人)が提出した使用証拠の評価であり、審判段階でも多数の証拠が提出されていたが、審判部は使用の事実を認めなかった。本件商標は、原商標権者(株)ダンエンタープライズ(以下「ダン」)から原告(株)イーカムに商標権が移転されているが、使用事実の要証期間中はダンが商標権者であり、原告イーカムは本件商標の独占的使用権者であった。旧商標権者ダンは、後述の商品に貼る証紙の販売代金を商標の使用料として徴収していた。

本件商標「COCO」は、トートバックの側面に表示されていたが(右図)、その製造販売過程は、次の通りである。原告イーカムが韓国のミラクル社に商品を発注し、韓国から日本へ輸入され、ダンの使用許諾の窓口となっていたジーティーオーが商品に貼る「証紙」をイーカムに販売し、イーカムが証紙を輸入商品に貼付し、小売店に販売するというものであった。



判決が認定した事実として、原告イーカムは、韓国ミラクル社に対して、「COCO」の文字が付されたトートバックのサンプル作成を依頼し、その後商品を発注した。この過程について審決は、当該「バッグ」はサンプル品として、商標を付する予定の商品を確認する目的で引き渡されたものであって、顧客に対する引き渡しを目的とするものではないので、それ自体市場において独立して取引の対象となるものではないので、商標法上の「商品」とは言えないと認定した。

また証紙についても審決は、原商標権者が許諾した正規ライセンス商品であることを証明する紙(下げ札)であって、商標の広告的使用を目的とした商品に関する取引書類とは言えないとして、これも商標の使用ではない、と判断した。

そして審判段階で被請求人は、イーカムが輸入した商品はオークワ社、平和堂社、キャンパス社、パレモ社等の小売店に販売されたとして主張したが、審決は、当該商品「バッグ」の取引の事実は認められるとしても、当該商品に本件商標が付されていたことが立証されていないとして、使用の事実を否定した。

その他、審判段階では被請求人が提出した使用証拠が悉く否定されているが、本件判決では、韓国ミラクル社が製造し、イーカムが輸入したこと、当該商品に貼られる証紙をジーティーオーが用意し、イーカムに納品したこと、イーカムは当該商品を小売店であるユニーに販売したこと、ユニーに販売した商品には、本件商標が付されていた事実を認定した。

すなわち、ユニーへの商品の販売に先立ちイーカムは、日本 PMS と埼京三喜に対して商品の写真が掲載された PDF ファイルが添付された商品案内をメールで送付したが(甲 127、128)、これにより判決は本件商標が商品に付されていた事実を認定することができるとし、ユニーへ販売された商品はこれと同一の商品であることが認められるので、これらの事実より判決は、商標法 2 条 3 項 1 号の「商品に標章を付したもの」の輸入及び譲渡に該当するとして本件商標の使用の事実を認定し、審決を取り消した。

これらの事実認定に対して被告チャンネル側は、ある証拠について、原告が所持し審判段階で提出が用意であったにも拘わらず提出せず、本件訴訟において提出することは極めて不自然であるとか、メールに添付されたファイルが同一のものであることが立証されていない、メールの受信時刻は容易に変更できる、韓国ミラクル社の存在が確認できないので実在しない、サンプル品と異なる色合いの商品が発注されたことは経営判断として合理性を欠く等々批判したが、判決はいずれも斥けている。

例えば、新たな証拠の提出について判決は、本件訴訟で新たに使用の事実を主張、補充したことは、本件審決を踏まえてのことであり、審判段階で提出されなかったことから直ちにその信用性がないとは言えないとした。

また韓国のミラクル社について判決は、輸入許可通知書に記載された住所が、韓国の税務署長作成の事業者登録証の住所と一致していることから、ミラクル社は実在する事業者であると認めている。

以上のように本件は複雑な事実関係の流れの中で商標の使用の事実が問題となったものであり、立証にも大変苦勞するところであるが、イーカムが商標の使用権者であること、そして最後の本件商標が付された商品がイーカムからユニーへ販売されたことさえ立証できれば、それだけでも使用の事実は証明できたはずである。しかし、イーカムはホームページ上でも本件商品は掲載していなかったため、商品の品番からユニーへ納品された商品に本件商標が付されていた事実を証明できず、そのため、製造元の韓国ミラクル社への発注メールから始めて、他社への商品販売の案内メールやこれに添付された PDF ファイルから商品に付せられていた商標を立証し、同じ商品をユニーへ販売したことを証明せざるを得なかったのであろう。