

[6月分]

● 天地返し仕込事件

知財高裁 R2.6.4 R1(行ケ)10145 審決取消請求事件(鶴岡稔彦裁判長)

第30類「みそ」を指定商品とする本願商標「天地返し仕込」(右図)が品質表示と判断され拒絶されたため、当該審決の取消しが求められた事案である。

「天地返し」とは元々農業用語で、田畑を深く耕して、土の表層と下層を入れ替えることを意味し、「仕込」は、酒や味噌・醤油などの醸造で、原料を混ぜて桶などにつめることを意味する。

判決は、味噌業界で「天地返し」が行われているか否かを検討した。ある味噌製造会社のウェブサイトでは、「発酵・熟成」の一大イベントが「天地返し」であり、「味噌の位置の入れ替え」、「仕込み中の味噌をタンクの底から、別のタンクへ移し替える」と説明されている。

また別のサイトでは、味噌の外側と中心や上下で熟成にムラが出てしまうので、全体を均一に熟成させるため「天地返し」が行われ、乳酸菌や酵母に酵素を送る効果があると記載されている。

味噌のラベルにおいても、製造工程で「天地返し」を行ったことを示すため「天地返し味噌」と記載されたものや、「二度の天地返しによる奥深い味わい」と記載されたものがあった。

これらの事実より判決は、「天地返し」とは、味噌の発酵・熟成の過程で味噌の上下方向の位置を入れ替えることを意味し、味噌の熟成ムラを防いで全体の品質を均一にするなどの効果があると認定し、本願商標が商標法3条1項3号に該当するとして審決を支持した。

また原告は3条2項を主張したが、販売期間が3年未満と短く、販売地域も1都4県に限定され、全国シェアも生産量ベースで0.005%に満たないことから、周知性を否定されている。

味噌業界で普通に行われている以上、独占適応性の観点からも、1社による独占使用は否定されることになる。

天地返し仕込

● moto侵害控訴事件

知財高裁 R2.6.4 H31(ネ)10024 商標権侵害控訴事件(鶴岡稔彦裁判長)

第14類「時計」を指定商品とする登録商標「moto」(右図)の商標権を侵害されたとして原告モトデザイン(株)が、モトローラ社製のスマートウォッチ(ウェアブルウォッチ)「moto」「moto360」を販売した被告に対して、販売の差止めと約55万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した(H29(ワ)15776)。

これに対して東京地裁は、3万1743円の損害賠償のみを命じ、その他の請求を棄却したため、原告モトデザイン(株)が控訴した事案である。

最大の争点は、被告商品がスマートウォッチであり、第14類「時計」ではなく、第9類の「情報処理用の機械器具」(腕時計型携帯情報端末)に該当するため、指定商品が類似するか否かであった。

東京地裁は、これら商品のメーカー、販売店の状況、商品の用途、需要者の認識等から、被告商品スマートウォッチは第14類「時計」に類似すると判断した。特に、スマートウォッチ一般の初期画面が時計であったことが大きく影響していた。

他方、モトローラ・トレードマーク・ホールディングス社は、原告登録商標の指定商品「時計」のうち、「腕時計」について原告は過去3年以内に使用していなかったため権利の濫用であると抗弁し、不使用取消審判を

moto

請求して「腕時計」についての登録を一部取り消した。

このような事情から東京地裁は、原告の差止請求は権利の濫用として認められないが、取消審決により原告商標権の権利消滅の効果が生じたのは、損害賠償請求の対象期間の後であったので、損害賠償請求は権利の濫用ではないと判断した。

なお、原告は「腕時計」について原告商標権が一部取り消されたとしても、残る「時計」が被告商品に類似すると主張したが、東京地裁は、スマートウォッチは審決後の指定商品「時計(腕時計を除く。)」には類似しないと判断している。

而して、判決は使用料相当額について判断したが、「ロイヤルティ料率データハンドブック」では第 14 類の使用料率は 7 パーセントと記載されているところ、その基礎データは 2 件にとどまり、また原告商標が被告店舗がある名古屋市において大きな顧客吸引力を有しているとは認められないことから、使用料率を 5 パーセントと判断し、被告の売上高約 53 万円のうち、2 万 6743 円が原告が受けるべき利益の額であり、これに弁護士費用 5000 円を加算し、合計 3 万 1743 円の支払いを命じた。

このように原告の主張が一部しか認められなかったため、知財高裁に控訴したのが本件である。しかし、知財高裁も東京地裁とほぼ同じ判断をし、控訴を棄却している。特に、取消後の指定商品「時計(腕時計を除く。)」について控訴人は、被告商品は「卓上時計(置き時計)」としても使用され、また携帯型の時計である点において「懐中時計」と同じであるから、「時計(腕時計を除く。)」とは類似すると主張した。

しかし知財高裁は、被告商品のユーザーガイドには「卓上時計としても使えます」との記載はあるものの、これは卓上に置けば、事実上卓上時計としての機能も果たすということを述べているに過ぎないから、これによって卓上時計との類似性が肯定されることになるものではないとして、控訴人の主張を斥けている。

● moto取消審判事件

知財高裁 R2.6.4 R1(行ケ)10094 審決取消請求事件(鶴岡稔彦裁判長)

上記のように、原告商標権「moto」は、モトローラ・トレードマーク・ホールディングス社が請求した不使用取消審判により、指定商品中「腕時計」について登録が一部取り消されたため、当該取消審決の取消が求められた事案である。

本件も前記判決と同じく鶴岡裁判長が指揮審理し、当然のことながら取消審決を支持した。

● I♥JAPAN事件

知財高裁 R2.6.17 R1(行ケ)10164 審決取消請求事件(森義之裁判長)

第 14,16,18,24 類を指定商品とする本願商標「I♥/JAPAN」(右図)が識別力なしとの理由で商標法 3 条 1 項 6 号により拒絶されたため、当該審決の取消が求められた事案である。



「I love ~」の表現方法として「I ハート図形」を用いたのは 1970 年代後半から 80 年代にかけて行われた米国ニューヨーク州のキャンペーンロゴマークが最初のものであり、この表現方法は分かりやすくオシャレであったため、たちまち多くのパロディデザインが作られた。

ニューヨーク州名義の日本登録商標で現在も有効で最も古いものは、昭和 54 年(1979 年)に出願され、昭和 63 年(1988 年)に登録された第 2090282 号で、旧第 25 類を指定商品として、現在書換登録されている。

またこれを模した他人の商標も多く登録されていて、原告自身本願商標と同一の商標を第 25 類と第 30 類で登録して居り、原告は、これらの事実を本願商標が識別力があることの拠り所としていたが、判決は、3 条 1 項 6 号の判断は、個別具体的に検討、判断されるべきであると、I ハート図形の横又は下に「地名」を結合した表示は、当該地名が表す場所に対する愛着の気持ちを表す表示として、又は、当該地名が表す場所の土産物などとして客の関心を引くための表示として、被服やステッカーの取扱事業者によって使用されている

との理由で、本願商標が識別力を欠くとの審決を支持した。

ここでの疑問として、今回の判決により、本願商標自体は識別力を欠くとして、誰でも使用できることになるが、すでに登録されている原告登録商標の商標権も、他人の使用に対して効力が及ばなくなるのであろうか、という点である。

もっとも、「I♡NEW YORK」程度になると周知商標として、識別性を失うことはないであろうが、既登録商標との関係で、本件判決の位置づけが問題になってくる。

● 油圧ショベル色彩商標事件

知財高裁 R2.6.23 R1(行ケ)10147 審決取消請求事件(高部真規子裁判長)

第 7 類「油圧ショベル」を指定商品とするオレンジ色の色彩のみから成る本願商標(右図)が識別力を欠き、また使用による識別力も認められなかった事案である。



原告(出願人)は、日立建機(株)であるが、親会社の日立製作所では、昭和 40 年に油圧ショベル「UH03」の外装の塗装の色彩として本願商標の色彩を採用した。原告日立建機は昭和 45 年に日立製作所の建設機械製造部門が独立したものであり、昭和 49 年以降も油圧ショベルの外装の色彩として本願商標の色彩を使用し現在に至っている。

原告商品には、油圧ショベル機全体の色彩としてのみではなく、アーム部や車台後部、操縦席付近など車体の一部のみに本願商標のオレンジ色を使用したものもあった。

而して、原告は 50 年以上にわたり、本願商標の色彩を車体の少なくとも一部に使用した油圧ショベルを販売し、そのシェアは概ね 20%程度であり、年間数千台を販売してきた。

しかし、原告の油圧ショベルの多くには原告を含む日立グループを示す著名商標「HITACHI」や「日立」が車体等に表示され、宣伝広告においてもこれらの著名商標が併せて記載されていたことから、本願商標の色彩は、これらの文字や色彩と合わせて原告の商品である油圧ショベルを表示していると認定された。

また原告が使用する本願商標のオレンジ色は、JIS の色彩規格に慣用色名として挙げられるありふれた色であり、人への危害及び財物への損害を与える事故防止などを目的として公表されている JIS 安全色にも採用されている。

そのためであろうか、住友機械や DOOSAN 等の他のメーカーも車体がオレンジ色の油圧ショベルを販売し、クボタや伊ワフジ工業等もオレンジ色の農機や林業用機械を販売していた。その他にも、ホイールローダー、ショベルローダ、フォークリフト、クレーン車などにもオレンジ色が複数の事業者により採用されていた。

特に、油圧ショベルの取引の実情として、油圧ショベル等の建設機械は、製品の機能や信頼性を重視し、メーカーを確認して製品の選択が行われ、価格も安価なものではないことから、製品を購入する際に、車体の色彩が果たす役割が大きいとはいえないとも指摘されている。

以上より、本願商標の色彩は建設現場で一般的に採択される色彩であり、建設機械や農機、林業用機械の分野において、本願商標に類似する色彩を使用する原告以外の事業者が相当数存在していることから、本願商標の使用による識別性は否定された。

日常、工事現場でオレンジ色ないし黄色が多く使用されていることを我々も見ているので、判決の認定は当然のことのように思えるし、色彩商標のみならず、3 条 2 項の判断手法がきれいに整理された判決だと思う。