

[9 月分]

● トウシェ防護標章事件

知財高裁 R2.9.2 R1(行ケ)10166 審決取消請求事件(大鷹一郎裁判長)

第 25 類「被服ほか」を指定商品とする登録商標「Tuche」(右図)を原登録商標として、第 5 類「生理用パンティ、生理用ショーツ」を指定商品とした防護標章登録出願が、周知性を否定され拒絶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。

Tuché

本件商標「Tuche」は女性用ストッキング、ソックス、タイツ等のブランドとして 2000 年(平成 12 年)に立ち上げられ、2001 年には年間約 500 万足を販売するほどの大ヒット商品となった。原告は「Tuche」を「トウシェ」の称呼により宣伝広告し販売したが、判決は、「Tuche」は特定の観念を生じない造語で、末尾の「e」につけられたアクセント記号が需要者になじみがないので、「Tuche」からは「トウシェ」の称呼は生じないと判断している(判決 31 頁)。

しかし、仮にも 20 年にわたり「トウシェ」の称呼をもって販売してきて、それなりに周知性を獲得してきた以上、原告商品の需要者は「Tuche」を「トウシェ」の称呼により認識するようになるので、英文字部分だけを抽象的に取り出して、これより称呼は生じないと判断することは、あまりに「商標」の現実を知らない判断と非難されよう。因みに、たとえば「FANCLE」は本来であれば「ファンクル」であろうが、当事者が「ファンケル」の称呼で宣伝広告し販売してきたことから、誰もが「ファンケル」と認識するのである。

同様に、保温ポトルの「THERMOS」も当初はドイツ語読みの「テルモス」として知られていたが、現在では英語読みの「サーモス」の称呼が知られている。「BMW」もそうであるが、商標を使用する者が日本人になじみのある英語読みを普及させたからと思われる。なおこの点については、小谷武著「新商標教室」(P362)を参照されたい。

本件判決に戻ると、原告登録商標は、2010 年から 2017 年にかけてがもっとも売上高の高かった時期であり、判決も相当数の需要者が本件商標「Tuche」を原告の業務にかかるストッキングを表示するのとして認識していたと認定している。

ところが、それ以降は次第に売り上げが減少して行き、市場シェアも 2017 年には 3.0%にとどまり、最近の 2020 年 1 月 24 日時点のアマゾンの「レディースストッキングの売れ筋ランキング」では、1 位が「アツギ」、2 位が「セシル」、3 位が原告の「サブリーナ」となり、原告商品「Tuche」ガーターフリーストッキングは 63 位と低迷することとなった。

このような事実から判決は、原告商品の売上高は減少傾向にあり、2017 年度の売上高は 2010 年度の 3 分の 1 程度であり、市場シェアも減少傾向にあること、そして本件商標には原告の著名商標「GUNZE」が同時に使用され、需要者の目を引いていたであろうことなどから、現時点における原告商標の著名性が否定されている。

商標の著名性や周知性は常に一定不変であるのではなく、変動する可能性があることを本判決は示している。判決が認定したように、2016 年当時であれば著名性が認定され防護標章登録も受けられたかも知れないが、登録防護標章の更新時には著名性が審査されるので、いったん登録されても、更新登録されない可能性もあったことになる。

● ブルブルタピオカ事件

知財高裁 R2.9.16 R1(行ケ)10170 審決取消請求事件(大鷹一郎裁判長)

第 29 類「タピオカ入りの乳製品」ほか第 30 類、第 43 類を指定商品、指定役務とする登録商標「BULLPULU／TAPIOKA」(右上)に対して、スターバックス社が同社の登録商標「STARBUCKS／COFFEE」(右中)を理由として、商標法 4 条 1 項 11 号、同 15 号を理由に請求した無効審判が不成立とされたため、当該審決の取り消しが求められた事案である。

争点は引用商標の周知性と両商標の類似性である。

一見して分かるように、本件商標と引用商標とは、背景となる地色の緑色の部分はほぼ同じだが、円環に配置された英文字や中央部分の図形はまったく異なるので、単純に言えば両商標は非類似であり、11 号には該当しないことになる。

そこで原告スターバックス社は、円環の文字部分を判読不明にし、中央の図形部分を削除した図形(右下)を対象としたアンケート調査を行った。つまり、文字や図形がない緑色の部分だけでもスターバックスのブランドとして認識され著名であるということを目指したものである。

然るに判決は、引用商標が平成 23 年 3 月末当時において、原告の業務にかかるコーヒー等を表示するものとして需要者に広く知られ、著名であったことを認め、さらに円環部分の外観は全体として記憶に残りやすいものとして、引用商標の円環部分は全体として需要者に対して強い印象を与えるものと認定した。

しかし、他方で判決は、以下のように少々理解し難い理由を提示し、反対の結論を示している。すなわち、
「原告が主張する引用商標における本件緑色円環配置構成は、引用商標中の具体的な構成部分そのものではなく、本件円環部分から抽出した上位概念化した要素としての構成及び態様をいうものであり、緑色の帯状の円環内における白抜き文字が「STARBUCKS」及び「COFFEE」の文字とは異なる文字である場合や白抜きの図形が星印以外の図形であっても、本件緑色円環配置構成に含まれることになるが、引用商標に接した需要者において、このような上位概念化した要素としての構成及び配置の態様をイメージし、それが記憶に残るものと認めることは困難である。」

何度読んでも難しいが、要は、緑色の円環図形とその中に文字らしいものや図形らしいものが配置されているという特徴は、引用商標そのものではなく、引用商標の具体的な要素を除外して昇華した特徴であり、そのような抽象的な特徴を需要者がイメージし記憶することはないので、引用商標の円環図形部分の周知性を判断する材料とはならない、ということであろうか。

このような理由で判決は、本件アンケート調査は、本件緑色円環配置構成の認識度ひいては著名性を調査することを目的とする調査方法として適切であると認めることはできないと結論した。

然して、両商標の類似性については、本件商標においては「BULLPULU」の文字部分が、そして引用商標においては「STARBUCKS」の部分が要部となること、両商標は外観、称呼、観念において非類似であるとして商標法 4 条 1 項 11 号該当性を否定した。

そして 15 号について判決は、引用商標が平成 23 年 3 月末当時著名であったからといって、緑色円環図形配置構成が広く知られていたとは認められないし、本件商標が出願されたのは、それから約 4 年後の平成 28 年 3 月 9 日であるので、その時点において本件円環図形配置構成が需要者に広く知られていたとは認められない。さらに両商標は外観、称呼、観念において類似しないので、出所混同を生ずるおそれもないとして、15 号該当性も否定された。

判決に異存はないが、原告は緑色について色彩商標の登録を受けるべきであったかも知れないし、色彩商標登録された場合、商標全体の類似性がどのような判断されたか、興味が尽きない。



● ジルコニアバー事件

大阪地裁 R2.9.17 R1(ワ)8916 商標権侵害差止等請求事件(谷有恒裁判長)

第 10 類「医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。)」を指定商品とする登録商標「ZIRCONIA BAR/ジルコニアバー」(右図)の商標権者(原告)が、歯科技工用切削・研磨器具についてカタカナ文字「ジルコニアバー」を使用した被告に対して、その使用差止と損害賠償を求めたが、認められなかった事案である。

ZIRCONIA BAR
ジルコニアバー

争点は、被告商標の使用が、商標法 26 条の商標権の効力が及ばないものであるか否かである。

原告・被告商品は、歯科医が治療の際に、歯を研磨するために使用する先端が高速回転する器具(ハンドピース)であり、その先端部分の研磨材としては、ダイヤモンド、二酸化ジルコニウム、タングステン等の粒子が固着されている。先端部分の商品説明には、研磨材の素材に応じて、「ジルコニア製」、「ダイヤモンドを使用」、「タングステンを使用」などと記載されている。

被告商品では、通販用ウェブサイトに、「技工用器材のカテゴリー」のうち、「技工用切削・研磨用品」の小カテゴリーとして「ジルコニアバー」の表示が、「切削・研磨のカテゴリー」として「ジルコニアバー」の表示が使用されていた。

而して、「ジルコニアバー」の末尾の「バー(BAR)」について原告は、「棒状のもの」を意味すると主張したが、判決では、一般的な英和辞典に「クリなどのいが、いがをつける植物」のほか、「《機械》穴ぐり器、《医学》バー:歯を削ったり、骨に穴をあけたりする器具」との訳語が充てられていることが公知の事実と判断されている。

そして被告のウェブサイトでは、「ジルコニアバー」のほか、ダイヤモンドバー、カーバイドバー、スチールバー等が使用され、被告以外の第三者の医療用・歯科技工用の先端部分の名称として、シリコンバー、ダイヤモンドバー、ラウンドバー等の名称が使用されている。

これらのことより判決は、医療用器具や歯科用器具の名称、商標の一部に「バー」を使用する場合は、「bar(歯や骨を削る器具)」の意味であることが多く、原告主張のように「bar(棒状のもの)」であることを前提とするものは、むしろ少ないと判断した。

「ジルコニア」について判決は、「ジルコニア」とはジルコニウムが酸化した「二酸化ジルコニウム」の通称であり、模造ダイヤモンドともいわれる物質であることが、化学用語辞典だけではなく、広辞苑などの一般的な辞書にも記載されていることから、「ジルコニア」の化学的組成はともかくも、化学的、工業的な物質や材質を意味する単語であることは、一般的な知識となっていると認定した。

「ジルコニアバー」の表示については、平成 23 年の時点で使用例があり、平成 26 年の時点で「ジルコニアダイヤモンドバー」あるいは「プレミアムジルコニアバー」の表示があったことから、被告商標が使用された平成 27 年の時点では、ハンドピースの先端部分の素材を「ジルコニア」と表記することは一般的であったと認められるとした。

その結果、平成 27 年当時では、「ジルコニアバー」という名称は、材質を示す「ジルコニア」と、ハンドピースの先に用いる先端部品であることを指す「バー」という 2 つの単語を組み合わせた名称として、一般的に知られ、特に歯科技工用切削、研磨用品の需要者、取引者にとっては、この名称から、ジルコニアを研磨材として使用する先端部品であることを容易に認識、理解できるので、被告商標の使用は、商標法 26 条 1 項 2 号により、商標権の効力が及ばないものであると結論され、原告の請求が棄却された。

● 富富富／ふふふ事件

知財高裁 R2.9.23 R2(行ケ)10014 審決取消請求事件(森義之裁判長)

第 30, 31, 33 類を指定商品とする本件登録商標「富富富」に対して、先登録商標「ふふふ」を引用して請求した無効審判が不成立とされたため、当該審決の取り消しが求められた事案である。

しかし判決も両商標を非類似と判断し、審決を支持した。

判決が両商標を非類似と判断した理由は、両商標の外観が著しく異なっていること、本件商標「富富富」を「フフフ」と称呼した場合には称呼が一部共通し、共に「笑い」という観念が共通することもあるが、「富富富」の観念は「フフフ」に限られず、「トミトミ」の称呼や「富」を「フウ」や「ト」と読むこともできるので、「フフフ」の称呼に限って称呼類似や観念類似と判断することは妥当ではないということである。

原告は審決取消事由として、本件商標と引用商標からいずれも「おいしさ」や「満足感」に関する観念を生ずると主張したが、これに対して判決は、確かに食品分野において「ふふふ」が「おいしさ」という肯定的な評価を示す例はあるが、「ふふふ」の笑いには「いたずらっぽい笑い」「含み笑い」「不敵な笑い」など必ずしも肯定的な表現ばかりではなく、また食品分野で「ふふふ」の語が「おいしさ」や「満足感」に関する観念を生ずるとい一般的事実が認められないとして、原告の主張を斥けている。

相変わらず判決は、商標の文字面からどのような称呼が生じ得るかを判断しているが、要は本件商標「富富富」を被告である富山県がどのような称呼をもって使用しているかどうかを判断するべきである。もし富山県が本件商標を「トミトミ」の称呼で使用しているのであれば、それ以外の称呼が生ずることはなく、当然に非類似の商標となる。

しかし、ネット検索したところ、富山県は富山の新しいお米、「富富富(ふふふ)」と「ふふふ」の読み仮名まで付記して使用しているので、本件商標の称呼は「ふふふ」であり、引用商標「ふふふ」とは称呼が同一となり、混同の可能性があることが分かる。もちろん、両商標が実際に混同するかどうかは他の事情も検討する必要があるが。

● 甘味おかめ事件

知財高裁 R2.9.24 R1(行ケ)10171 審決取消請求事件(鶴岡稔彦裁判長)

第 30 類「菓子、パンほか」を指定商品とする本願商標「甘味おかめ(図)」(左)が、引用登録商標「おかめ(図)」(右)により拒絶されたため、当該審決の取り消しが求められた事案である。しかし、判決も両商標を類似と判断し、審決を支持した。

原告の審決取消事由は、本願商標は「甘味おかめ」の文字部分と家紋様の図形とが一体不可分であるという主張であったが、判決は「甘味」の文字部分と「おかめ」の文字部分とが広い間隔を開け、文字の大きさも太さも異なり、甘味を提供する飲食店において、屋号と家紋とを一体的に組み合わせた商標を用いることが一般的に行われていると認めるに足る証拠はないので、「おかめ」の文字部分も要部であると認定し、原告の主張を斥けている。

本願商標中の家紋は「茗荷紋」と呼ばれるもので(右図)、本願商標では周辺に円図形が描かれているので、「丸に抱き茗荷紋」と呼ばれるものである。ネット情報では喜多川歌麿や作家の向田邦子さん、ビートたけし氏らも丸に抱き冥加紋を使用しているそうである。



原告の主張では、この家紋についての具体的な主張はなく、文字と図形とを一体不可分に結合しているというだけであった。もしこの家紋と甘味おかめとの関連性を説明できたら、あるいは茗荷紋が良く知られている家紋だとしたら、「茗荷紋の甘味おかめ」のように商標全体を一体不可分と説明する材料になったのであろうか。