

[2 月分]

● ベガス事件

知財高裁 R3.2.3 R2(行ケ)10091 審決取消請求事件(大鷹一郎裁判長)

平成 29 年 12 月 25 日知財高裁判決の 2 次判決である。1 次判決では、パチンコ店の折込チラシ 1 と 2 が審理対象となり、いずれも商標としての使用ではないと認定され審決が取り消され、これに従い 2 次審決により本件登録商標「ベガス」の登録が取り消された。これに対する審決取消訴訟が今回の事件である。

今回の判決ではベガスベガス北仙台店の折込チラシ 3 と 4 が対象となった。店名は登録商標と同じ「ベガス」ではなく、「ベガスベガス」であるが、そのチラシ 3 において二重の円内に「ベガス北仙台店／パチンコ・スロット／11 機種導入」と記載されていて、またチラシ 4 では「ベガス北仙台店 今月の新台ラインアップ」との記載があり、この「ベガス」の語は店名の「ベガスベガス」の略称と見られるが、「北仙台店」の部分は店舗の場所を示すものであるから、要部は「ベガス」であり、本件商標とは社会通念上同一であると認定され、商標登録を取消した審決が取り消された。

原告商標権者としては、登録商標「ベガス」が取り消されたので再度使用例を調査確認し、北仙台店のチラシを見つけたようである。審決が 2 度取り消されたことも珍しいが、原告の執念勝ちとなったケースである。

● すしざんまい事件

知財高裁 R3.2.9 R2(行ケ)10108 審決取消請求事件(森義之裁判長)

第 30 類「すし」を指定商品とする「宅配専門／寿司ざんまい」(右上)が、有名な寿司チェーン「すしざんまい」を展開する被告(株)喜代村が請求した無効審判により登録が無効とされたので、当該審決の取消しが求められた事案である。引用商標は「つきじ喜代村／すしざんまい／SUSHIZANMAI」(右下)と標準文字の登録商標「すしざんまい」である。



ちなみに、標準文字の「すしざんまい」は審査段階においてキャッチフレーズとして識別性を欠くとして拒絶されたが、拒絶不服審判で識別性が認められ登録された経緯がある。

その後、先登録商標「すし三昧／魚坐／ととぞ」を引用して異議申立てを受けたが、引用商標中の「すし三昧」の部分は商品や役務のセールスポイントを表わすものとして識別力を欠くか極めて弱いので、要部とはならないとして非類似の商標と判断され、登録が維持されている。つまり、漢字の「三昧」は識別力が極めて弱いが、ひらがなの「ざんまい」は識別力があるという判断だろうか。

いずれにせよ、「すしざんまい」の語は識別性があることになるが、本件訴訟においても、原告(商標権者)は「寿司ざんまい」の語は、「一心不乱に寿司を食するさま」を観念させるので 3 条 1 項 3 号に該当し識別性を欠くと主張したが、判決は、このような観念は「すし」の産地、原材料、形状等や販売方法等を意味するものではないので、識別機能を欠くということができないと判断している。その結果、本件商標においても「寿司ざんまい」の語が要部となり、引用商標中の「すしざんまい」の部分とは要部において外観、称呼、観念が類似すると判断され、審決が支持されている。

● ホームズくん事件

知財高裁 R3.2.22 R2(行ケ)10088 審決取消請求事件(鶴岡稔彦裁判長)

第 9,35,41,42 類を指定商品・指定役務とする本願商標「ホームズくん」が、第 35,41 類を指定役務とする登録商標「ホームズ君／耐震フォーラム／図形」(右図)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。



本願商標の「ホームズくん」はテレビ CM でお馴染みのライフルホームのキャラクター名であり、原告は本願商標からは同キャラクターの観念が生ずると主張したが、補助参加人として参加した引用商標権者も「ホームズ君」という名称を用いて宣伝広告や営業活動を行ない、相応の知名度を得るに至っているため、原告の主張は本願商標に係る個別的な事情に留まり、取引の実情として考慮されるべき指定商品・役務全般についての一般的・恒常的事情とは言えないとして、判決は原告の主張を斥けた。

引用商標権者から「ホームズ君」の部分が要部として抽出されるかについて判決は、「耐震フォーラム」の語に比べて「ホームズ君」の文字は小さいが、文字は二段に分離して描かれ、文字の色彩も反転している上、「耐震フォーラム」の語は、建築物等の耐震性に関する講演会・討論会を指称するため新聞等でしばしば使用されていることに照らすと、「耐震フォーラム」の語は自他識別標識としての称呼・観念を生じさせないので、「ホームズ君」の部分を要部として抽出することは十分に可能であると判断した。

その結果、本願商標の「ホームズくん」と引用商標の「ホームズ君」とでは、外観・称呼・観念において類似すると判決は結論した。

● 旬事件

知財高裁 R3.1.26 R2(行ケ)10095 審決取消請求事件(鶴岡稔彦裁判長)

第 21 類「鍋類ほか」を指定商品とする本願商標「旬／JAPAN／SHuN」(右上)が、第 35 類の小売役務を指定した引用商標「市場 365／旬／SYUN RAKU ZEN」(右下)によって拒絶されたため、当該審決の取消しが求められた事案である。



両商標とも一見して「旬」の漢字が大きく顕著に描かれていて、要部になり得ることが分かるので、両商標の類似性は争うことは難しいように思われるが、原告の主張は、漢字部分が「旬」であることから、欧文字部分下段の「SHuN」の文字は「旬」を想起させ、本願欧文字部分全体は「日本の旬」という観念を想起させるから、両文字部分は互いの認識を助けるという非常に密接な関係にあり、全体を一体として観察すべき、というものである。



しかし判決は、原告の主張のように欧文字部分から「日本の旬」という観念が生じるとしても、それによって本願漢字部分と欧文字部分とに、観念において密接不可分な関係を生じるとまでいえず、むしろ両者が文字の大きさや色彩、文字種、構成等において明らかに異なっていることを考え合わせると、両者を分離して観察することが可能であるという結論に違いはないとして、原告の主張を斥けている。

しかし、文字の色彩や大きさ、文字種等が異なっていると、本願商標からいつのどの「旬の味」だか分からない抽象的な「旬」を需要者が理解認識するよりも、漢字「旬」のすぐ右側に配置された欧文字の「JAPAN／SHuN」の語から、本願商標は全体として「日本の旬の味」を意味しているのだということは需要者には容易に理解できるであろうし、そもそも調理用具や食器と食材とは関連性が深いものであるから、抽象的な語である「旬」に強い識別力があるとは思われないので、本願商標から「日本の旬」という意味が容易に理解できる以上、原告が主張するように、本願商標から生ずる「日本の旬」の観念と引用商標の抽象的な「旬」とでは、両商標の外観上の大きな相違を加味すると、出所の混同が生ずるおそれは非常に少ないように思われる。