

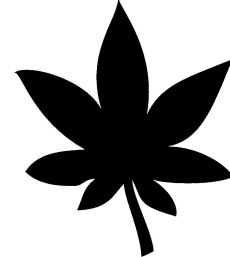
[1 月分]

● ポースト事件

知財高裁 R4.1.19 R2(行ケ)10113 審決取消請求事件(菅野雅之裁判長)

第 18、28 類を指定商品とする本件登録図形商標(右図)が、不使用取消審判により登録が取り消されたため、当該審決の取消しが求められた事案である。

なお被告(審判請求人)は、原告商標権者(審判被請求人)が所有する登録商標「BOAST」など本件商標を含む 4 件の登録に対しても不使用取消審判を請求していて、本件はその中の 1 件である。



取消審判において原告は、被告による審判請求が、商標権の譲渡交渉が進まないのみで、和解契約の義務に反して請求したものであって、信義則違反又は権利の濫用であるので不成立とするべきであると主張したが、本件商標の使用自体を立証していなかった。審判部は、この原告の主張を斥け、本件商標の使用が立証されていないとして、登録取消の審決を下したものである。

しかし判決は、被告が口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しなかったことから、請求原因事実を争わないものと認め、いわゆる擬制自白と認定した。

而して、原告の主張は以下の通りである。「BOAST」ブランドは 1973 年に原告及び原告が設立した米国ポースト社のブランドであるところ、2010 年にその事業をブランデッドポースト社に売却した。その後、両者の間で紛争が生じ、2015 年 11 月フロリダ連邦地方裁判所において、ブランデッドポースト社は、世界中で原告又はポースト社による登録により保護される原告らの商標権を妨害しない旨の合意をした(本件和解契約)。

被告は、2017 年 10 月ブランデッドポースト社より米国内の BOAST ブランド事業を買収し、米国商標権の移転を受けた。

2017 年 12 月被告は原告に対して、日本その他の国の BOAST ブランド商標権を買取ることを打診し、2018 年原告らとの間で、上記商標の買取り交渉を目的として、秘密保持・不使用契約を締結した上、協議をしていたが、合意に至らず、2018 年 3 月以降協議は中断していた。

被告は、2018 年 9 月、特許庁に対して、原告が保有する BOAST ブランド 4 件の登録商標に対して不使用取消審判を請求した。

以上の事実認定の上で判決は、被告は、ブランデッドポースト社から米国「BOAST」登録商標の移転を受けたことにより、原告が所有する日本「BOAST」登録商標に干渉しない義務を含む本件和解契約の義務を履行する責任を負うと認定した。

さらに被告は、同義務を履行する責任を負うことを認識しながら、商標権の買取り交渉をしていたのであり、交渉が頓挫するや否や、義務違反になることを知りながら、本件取消審判の請求に及んだものであり、したがって本件審判請求は、金銭的負担をすることなく本件商標を使用することを企図し、取消審判制度が何人も申し立てることができることを藉口して、専ら原告を害する目的でしたものであるから、権利の濫用に当たると認定し、審決を取り消した。

審判請求自体が権利の濫用との認定は非常に珍しいケースであるが、本件は審判に戻され、再度審理されることになった。そうすると、どのような審決が下されるであろうか。審判請求自体が権利の濫用という違法行為であることは今回の知財判決の通りであり、審決でもこの判断を覆すことができない。

他方取消審判は本件商標の使用の有無という実体を判断するものであるため、使用の事実を判断するものではない本件審判では、利害関係の有無に近い判断になるとと思われる。

ところで本件は、被告が、不使用取消審判の請求人適格として法第 50 条が「何人も」と規定されていることに乗じて請求したものであるところ、審判便覧「53-01」には請求人適格が「何人も」と緩和されたとしても、「当該審判の請求が被請求人を害することを目的としていると認められる場合には、その請求は、権利濫用

として認められない。」と明記されているので、利害関係すなわち請求人適格がないという判断になる。

この点、審判便覧「31-00」では、特許無効審判の請求人適格を解説していて、「31-01」では「利害関係を有すると認められない場合の取扱い」として「請求人適格を欠くから、当該審判請求は不適法であるとして、審決をもって無効審判請求を却下する(特§135、商§56①、§68④)。」と記載されているので、不使用取消審判においても、これに準じて審判請求を却下する旨の審決が下されることになるとと思われる。

● 花間堂事件

知財高裁 R4.1.19 R3(行ケ)10107 審決取消請求事件(菅野雅之裁判長)

第43類「宿泊施設の提供ほか」を指定役務とする登録商標「花間堂」(標準文字)に対して、請求人引用商標「花間堂」(右図)(商願2019-15282)を理由として無効審判を請求したが、引用商標の国内での周知性が否定され、請求不成立とされた審決の取消しが求められた事案である。

花間堂

被告は中国で生まれ、1992年に来日し1994年から福井市に居住している。被告商標が出願されたのは、2017年6月26日であり、他方原告引用商標が中国で出願されたのは2011年1月4日である。原告は2020年5月時点で、中国国内で「花間堂」というホテルチェーンを19店舗運営している。そしてインターネットでは、9件の日本語記事が掲載され、周知証拠として提出されている。

しかし判決は、観光庁「令和元年度主要旅行業者の旅行取扱状況年度総計」の上位4社(JTB、阪急交通社、近畿日本ツーリスト、日本旅行)のHPに「花間堂」の該当がなく、HISのHPでも該当がなかったが、わずかに、「BLOSSOM HILL」に杭州、蘇州、無錫にある3件のホテルが該当したと述べた。

以上の事実認定から判決は、引用商標「花間堂」の日本における周知性を否定し、法4条1項10号、15号19号、更には4条1項7号該当性を否定した。

● 睡眠コンサルタント事件

知財高裁 R4.1.25 R3(行ケ)10113 審決取消請求事件(東海林保裁判長)

第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授ほか」を指定役務とする本願商標「睡眠コンサルタント」が役務の質を表示するに過ぎない商標であるとして3条1項3号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。

しかし判決も、一般財団法人日本能力教育推進協会(JAFA)のサイトを始め各種のサイトや新聞記事に「睡眠コンサルタント」の語が掲載されていることから、本願商標は「睡眠の事柄について相談・助言・指導を行う専門化」を意味するので、本願指定役務に使用された場合、「睡眠に関する専門的な知識を有する者による、睡眠に関する役務」という役務の質を表示し記述するものとして、3条1項3号該当性を肯定した。

原告は、審決取消事由として、ISO9000の定義やJISの定義、品質工学の定義、ウィキペディアの説明などを引用して、審決は役務の「質」の語の定義が明確にされていないことを主張したが、判決は、「役務の質」をそのように限定的に解釈する必要はなく、広辞苑に「質」とは「内容、中身、価値」と記載されているように、本件審決も「質(内容)」と記載し、「質」という文言を「内容」と言い換えることによってその意味を明らかにしようとしたものと解されるから、「質」の定義が全くされていないとはいえないとして原告の主張を斥けている。

実際のところ、商品の品質であれば、ある程度具体的にイメージすることができるが、商品でも食品の品質であれば兎も角も、被服などであれば素材だけが品質ではないので、例えばラコステ並行輸入事件で国産の商品とアメリカ製の商品とで品質が同じかどうか判断するのに疑問が多いように簡単ではない。

ましてや役務つまりサービスの質というと簡単ではない。例えば、銀行業の品質とは、預金金利が高いかどうかだけでは言えないし、本件の知識の教授すなわち学校の質というと進学率がどうかというだけではなく、先

生の質も当然に問題になるであろう。

しかし、商標法下における役務の「質」とは、本件判決がいうように、役務の内容を言っているだけと簡単に考えておけば問題ないことが分かる。

● hihachi 事件

知財高裁 R4.1.27 R3(行ケ)10092 審決取消請求事件(東海林保裁判長)

第 11 類「業務用暖冷房装置ほか」を指定商品とする本件原告商標「**hihachi**」(標準文字)が、補助参加人(日立製作所)所有の 6 件の商標「**HITACHI**」を引用した異議申立てにより、商標法 4 条 1 項 15 号に該当するとして登録取消の決定を受けたので、当該異議決定の取消しが求められた事案である。

判決も、引用商標「**HITACHI**」が日立製作所及び日立グループのブランドとして極めて高い周知著名性を有することから、外観と称呼が類似し、出所混同のおそれがあることを認め、審決を支持している。

外観上の類似性は肯定できないこともないが、「ヒハチ」と「ヒタチ」とが称呼上類似するという判断は一般的ではないであろうから、やはり「**HITACHI**」商標の極めて高い周知著名性が判断に影響した結果であろう。

● ケントブロス事件

東京地裁 R4.1.31 R2(ワ)1160 商標権侵害差止等請求事件(國分隆文裁判長)

ファッションブランドである「Kent」が、「**KENT/BROS.**」を使用する被告に対して、その使用差止めを求めた事案である。

Kent

原告登録商標は右図の平成 19 年登録の商標「Kent」及び昭和 39 年に登録された「**KENT**」である。

また被告商標「**KENT BROS./ケントブロス**」も登録商標(右下)であり、上記原告登録商標「Kent」が登録された後の平成 12 年に登録されている。つまり、特許庁では「Kent」と「**KENT BROS.**」とが非類似の商標と判断された次第である。したがって、被告が登録された商標と同一性のある態様で使用すれば、商標権の行使として、とりあえずの問題はないことになる。

KENT BROS.
ケントブロス

被告が使用した商標の態様は、以下の 2 点である。以下では、左図を使用商標 1、右図を使用商標 2 という。



而して、判決は使用商標 1 から原告の「Kent」ブランドを想起すると認定したのであるが、その理由は以下の通りである。

まず、使用商標 1 は、上段に「**KENT**」の文字を、中断に「**MARINE SPIRIT**」の文字をやや小さく白地の楕円形内に配し、下段に「**BROS.**」の文字を上段の「**KENT**」と同じ大きさで同じ手書き風の書体で表記している。

このような外観から判決は、使用商標 1 は、中断の「**MARINE SPIRIT**」の文字により、上段と下段とが分離されたような外観であると認定した。

他方、原告商標「Kent」は、平成 21 年度以降約 10 年という長期間にわたって使用権者であるイトーヨーカ堂によって衣料品に販売使用され、宣伝広告された結果、相当程度の周知性を有していると判決は認定した。

また使用商標 1 の下段の「BROS.」について判決は、被服についての使用例としては、男性用下着のサブブランドとして使用されていることを証拠から認定し、「BROS.」から出所識別標識としての称呼、観念が生じないとまでは認められないものの、使用商標 1 は、上段の「KENT」とは分離され、それぞれが独立した単語となり得ることより、横一列に配された場合と比較して結合の度合いは相当弱くなると判断した。

その結果、使用商標 1 上段の「KENT」の文字から、需要者において被告「Kent」ブランドを想起すると認定した。

使用商標 2 について判決は、使用商標 1 の中断の文字はないものの、欧文字は左から右に順次目線を通して読解するものであるから、使用商標 2 のように二段以上にまたがって配された場合、横一連に配された場合と比較して結合の度合いは弱くなり、それぞれ独立した単語となり、その結合の度合いがより弱くなることは、使用商標 1 の場合と同様であると判断した。また「BROS.」の語についても使用商標 1 と同様の判断をしている。その結果、使用商標 2 からも、需要者は「Kent」商標を想起すると認定した。

以上の結果、原告「Kent」商標と被告使用商標とでは、「ケント」の称呼と「Kent」ブランドの商品という観念が共通し、類似すると結論した。

なお被告商標が登録商標である点について判決は、「争点 2(登録商標使用の抗弁の成否について)」として、商標法第 25 条本文を引用し、次のように判断している。

これによれば、使用商標が登録商標とまったく同一でなくとも、社会通念上同一と認識されるものであれば、本抗弁が成り立つとした上で、本件においては、登録商標では「KENT BROS.」が明朝体の欧文字で、「ケントブロス」の片仮名が明朝体で二段に配されている。

これに対して使用商標 1 では、「KENT/BROS.」の欧文字が中段に「MARINE SPIRIT」の文字を介して二段に配され、明朝体ではなく手書き風タッチであり、しかも登録商標にある「ケントブロス」の文字がない点で、外観上相違し、社会通念上同一とは認められないと判断した。

使用商標 2 についても、二段書きで書体が相違し、「ケントブロス」の片仮名がない点で社会通念上同一とは認められないとして、被告の抗弁を斥けた。

以上により、判決は、被告使用商標の使用差止を命じた。

筆者もかなり以前、イトーヨーカ堂において「Kent」商品を見たとき、昔から知っている「Kent」商品ではないということを知り、驚いたことがある。実際、判決でも触れられているように、昭和 39 年に登録された「KENT」商標は、A 氏つまり著名なファッションデザイナーであり、「VAN」ブランドの(株)ヴァンチャケットの創業者として広く知られる石津謙介氏によって登録され、1963 年(昭和 38 年)(註:一説には 1966 年)に元祖「VAN」の兄貴分、大人向けブランドとして発表された。その後、(株)ヴァンチャケットの経営難により「KENT」商標は移転を繰り返し(註:「VAN」や「Kent」ブランドに担保価値があったものと思われる。)、新生ヴァンチャケットからケントジャパンに、そして原告ケントジャパン(株)(旧商号(株)ビイエムプランニング)に移転したという経緯をたどり、平成 12 年からイトーヨーカ堂にライセンスされ、大きく商品展開されている。

確か「VAN」ブランドも同様な経緯をたどったものと理解しているが、我々が知らない実際の商標権者の変遷はともかくも、「VAN」や「Kent」などのブランド価値が長く生き続けて行くことが良く理解される。