

最新判決情報

2010 年
〔2 月分〕

○ピンクベリー事件

知財高裁 H22.2.3 H21(行ケ)10305 審決取消請求事件(滝澤孝臣裁判長)

第 25 類「被服類ほか」を指定商品とする登録商標「**Pink berry**」に対して不使用取消審判が請求されたが、これが不成立となったため、当該審決の取消が求められた事案である。

原告(審判請求人)は、被告(商標権者)から使用証拠として提出された建物賃貸借契約書、商標が表示されたタグをつけた商品の写真、納品書により納品された手提げ袋の信憑性について争ったが、ことごとく斥けられている。

不使用取消審判の請求があった場合、請求登録の日から 3 年以内の過去における商標の使用の事実を証拠によって立証しなければならないところ、当然現在販売している商品の写真は請求登録後の証拠とならざるを得ないが、過去の事実を証明するためには、過去に配布したチラシや売上伝票、商標を印刷したタグの仕入れ伝票などで総合的に証明することになる。

○チームルマン事件

知財高裁 H22.2.10 H21(行ケ)10313 審決取消請求事件(滝澤孝臣裁判長)

第 12、25、37 類を指定した登録商標「チームルマン/*Team Le Mans*」(右掲)が無効審判により無効とされたので、商標権者より当該審決の取消が求められた事案である。

チームルマン
Team Le Mans

「ル・マン」はフランスで開催される 24 時間自動車レースの名称として知られ、映画にもなっているが、争点は、本件登録商標がそのように知られた「ル・マン」と出所の混同を生ずるおそれ(法 4-1-15)があったか否かである。

判決では、引用商標「**LE MANS**」の周知著名性、両商標の類似性を認め、広義の混同を生ずるおそれがあるとして審決を支持した。

○ピノプラス事件

知財高裁 H22.2.16 H21(行ケ)10236 審決取消請求事件(塚原朋一裁判長)

第 32 類「清涼飲料」を指定商品とする登録商標「**pino+**/**ピノプラス**」(右掲)に対して、第 30 類「菓子及びパン」を指定商品とする登録商標「**ピノ/PINO**」を引用し、引用商標が「アイスクリーム」について使用され著名であるので本件商標は引用商標と出所混同のおそれがあるとして森永乳業(株)より異議が申し立てられ、これにより本件商標の登録が取り消された。その異議決定の取り消した求められた事案である。

pino⁺
【ピノプラス】

まず両商標の類似性に関して判決は、本件商標中ではローマ字「pino」が大きく書かれ、一方「+」の記号や「ピノプラス」のカタカナが小さく書かれていることから、ローマ字の「pino」の部分が支配的であり要部となるため、これより「ピノ」のみの称呼も生ずるので、称呼において引用商標「ピノ/PINO」に類似すると判断した。

引用商標の周知著名性についても、「pino」はイタリア語やスペイン語で「松」を意味するが、日本人にはその意味を理解できないので独創性のある商標であり、1976 年の発売以来、アイスクリーム「ピノ」は多大の宣伝広告が行なわれ、常に高いシェアを有する周知著名な商品であると認定した。

そして、「清涼飲料」と「アイスクリーム」とでは現行の類似商品審査基準では非類似の商品と判断されているので、出所混同の可能性を判断することになるが、判決では先ず両者商品間には以下のような共通性があると認定した。

- (1) 清涼飲料と氷菓(アイスクリームなど)が同じ風味を有するものが多数存在する。
- (2) 清涼飲料と菓子(アイスクリーム以外)をコラボレートさせて商品開発し製造販売されているものが複数存在する。
- (3) 清涼飲料とアイスクリームとは、主食以外の飲食料品であり、清涼感、水分補給を目的として飲食されるように性質、用途、目的において関連性があり、同一店舗で販売され、需要者も広く消費者一般である、相当程度共通する。

そして、法 4-1-15 号の出所混同の可能性については、広義の混同のおそれが問題になる場合、指定商品間の厳格な類似性までが必須とはいえ、周知・著名表示へのただ乗り(フリーライド)や希釈化(ダイリューション)のおそれを肯定するだけの商品の関連性があれば足りるとした。

そして、原告商品が松抽出物やコエンザイム Q10 等を添加した機能性の商品であるのに対して、引用商標はこれまでアイスクリームだけにしか使用されて来なかったので混同は生じないとの原告の主張に対しては、機能性の飲食料品であっても通常の商品と同様に取り扱われており、企業が将来同じ表示を別の商品に用いる可能性は否定できないし、清涼飲料やアイスクリームは比較的安価な商品で、需要者が払う注意力も相対的に低いので、混同を生ずるおそれがあると判断した。

そして最後に判決は、原告による本件商標の登録・使用は、森永乳業(株)がこれまで高額な費用を投じてきた宣伝活動等により獲得した周知・著名表示にただ乗りしたり、引用商標の価値を希釈化するおそれがあると断罪している。

しかし、本件商標の権利者に、そこまでの悪意があったのかは疑問に思われる。本件商標の HP をみると、「ピノプラス」は免疫力を高めるといわれる松かさに含まれるリグニンエキスを配合した商品であり、「松」をイタリア語等で「ピノ(pino)」というため、これを含む商品ということで「ピノプラス」と命名したようである。

確かに、商標の表示としては「pino」の部分が大きく描かれているので「ピノ」と認識されるおそれはあるが、商標の由来は明らかであるし、判決でも、「ピノプラス」の表示自体が悪いとは言っていないようであるので、商標の態様を変更することで、商標権者は「ピノプラス」の販売を継続することができるのではないであろうか。

〇ももいちごの里事件

知財高裁 H22.2.17 H21(行ケ)10318 審決取消請求事件(滝澤孝臣裁判長)

第 30 類「菓子、パン」を指定商品とする登録商標「ももいちごの里」が、法 4-1-10 号を理由とする異議申立により取り消されたので、当該異議決定の取消が求められた事案である。

当事者はいずれも徳島市内であり、異議申立人(被告)は、

- ①第 31 類「イチゴ」を指定商品とする登録商標「ももいちご／百壺五」の商標権者(個人)、
- ②当該「ももいちご」を共同開発した JA 徳島市、そして
- ③「ももいちごの里」の名称で「大福」を製造販売する有限会社福屋

の 3 者であり、本件商標「ももいちごの里」が、「大福」について使用され広く知られた他人(福屋)の商標に類似することが理由である。

「ももいちご」とは、平成 4 年に大阪中央青果市場と異議申立人 JA 徳島市の佐那河内支所とが共同開発し、JA 徳島市と栽培協定を結んだ佐那河内村の特定の農家によって生産されているいちごのブランドである。普通のいちごの 3 倍ほどの大きさのジュシーで甘く、柔らかい香りのようなものである。

上記のように、第 31 類「イチゴ」について商標「ももいちご／百壺五」は第 4323578 号として商標登録されている(右掲)。

判決では、被告の引用商標「ももいちごの里」は、平成 14 年の発売以来、新聞、「神戸ウォーカー」「関西ウォーカー」「中国・四国じゃらん」他の雑誌に掲載され、テレビ・ラジオで放送され、インターネットで検索されるなどの事実より、平成 19 年 6 月ころまでに徳島県のみならず、少なくとも関西地方において、徳島県佐那河内村の特定の農家が生産する「ももいちご」を使用した福屋のいちご大福を表示するものとして広く知られていたと認定した。

そして、平成 19 年 3 月以降、本件商標の出願日である平成 20 年 2 月までの周知性の立証がないとの原告の主張に対しては、約 8 ヶ月間のブランク期間があっても、収穫時期にあわせて販売される季節商品であることに照らすと、直ちに周知性を喪失したということは出来ないので、周知性は出願時及び商標登録査定の時まで継続していたと認定し、特許庁の異議決定を支持した。

(有)福屋も「ももいちごの里」の発売開始当時は、どの程度商品が売れるものか予想がつかなかったのも、商標出願まで思い及ばなかったのかも知れないが、評判になってきた時点で誰か商標出願を勧めてくれる人がいてくれれば、このような裁判事件は避けられたであろう事案である。

○セミーモズレー事件

知財高裁 H22.2.24 H21(行ケ)10335 審決取消請求事件(滝澤孝臣裁判長)

一連の「モズライト」ギターに関連する事件である。今回の当事者は、フィルモア楽器店と、モズライトギターの創始者である故セミー・モズレー氏の夫人である。かつてセミー・モズレー氏名義で商標「SEMIE MOSELEY」が旧第 24 類「ギター」他について商標登録されていたが、モズレー氏が他界したため、当該商標は夫人のロレッタ・モズレー氏に一般承継された。

モズレー夫人は、夫の意思をつぎ京都において「モズライト」ギターの製造販売を開始し、当該ギターのネック部分には、セミー・モズレーのサイン(右掲 商願 2009-39197 として出願中)が表示されている。また製品の仕様として「ヘッドロゴ SEMIE MOSELEY サイン入り」と記載されている。



これに対して、(株)フィルモアが不使用取消審判を請求し、これが不成立と審決されたので、その取消が求められた事案である。

判決も、製品の仕様への記載を特定の種別のギターを表示した商標としての使用態様であり、また前記のネック部分のサインも、普通書体で記載された本件登録商標と社会通念上同一と認められるとして、審決を支持した。

ロレッタ・モズレーのホームページを見ると、日本のギタリストには同氏の製造する「モズライト」が正当な商品として認識されているように見受けられる。

○堤人形事件

知財高裁 H22.2.24 H21(行ケ)10104 審決取消請求事件(中野哲弘裁判長)

一連のつつみのおひなっこや事件に関係する事件である。当事者は平成 20(行ケ)10348 号(当サイト判決速報 2009 年 1 月掲載)と同じである。

前回の事件では、S 氏所有の登録商標「つつみのおひなっこや」に対して、引用商標「つつみ」および「堤」を所有する H 氏が無効審判を請求し、最高裁まで争って不成立とされたが、今回は、攻守逆転し、S 氏より、H 氏の引用商標「堤」に対して不使用取消審判が請求され、特許庁が不使用として登録を取り消したので、その審決の取消が求められた事案である。

特許庁の審決では、原告 H 氏(商標権者)が提出した使用商標「堤人形」や「堤人形製造所」等が、登録商標「堤」を独立して使用したものではないとして登録を取り消した。

しかし、判決では、原告が商品「土人形」の包装箱の蓋の裏側に、「堤」、「瓢箪乗狎」などの人形名、「佐四郎」(職人名)を三行に表示した説明書を貼付して販売していたことや、「堤」の文字を 1cm 四方の四角で囲んだ各印を押捺した包装紙に土人形を包装して販売していた点が、本件商標の使用に当たるとして、特許庁の審決を取り消した。従って、両当事者の登録商標がこのまま並存することになった。

○ユニバーサル事件

知財高裁 H22.2.25 H21(行ケ)10290 審決取消請求事件(飯村敏明裁判長)

地球状の図形と英語「**Universal**」から成る登録商標(指定役務:第 42 類工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務)に対して不使用取消審判が請求され、不成立とされたので、その審決の取消が求められた事案である。

商標権者(被告)は株式会社であり、本件商標はその取締役である弁理士によって使用されていた。同弁理士が主催する特許事務所のホームページでは、本件商標が表示され、特許事務所が営まれている。



事件では、同弁理士への通常使用権の許諾の有無が問題とされたが、権利者との関係より少なくとも黙示の使用許諾があったと認定され、審決が支持されている。

通常使用権の許諾は、明示の契約書がない黙示の許諾でも問題ないし、専用使用権のように特許庁への登録も効力発生要件ではない。

なお審判請求人 S 氏の代理人弁理士は、商標「ユニバーサル」を 2007 年に登録出願しているため、本件登録商標がその障害になったため、不使用取消審判に及んだことが推測される。

○ジャーナルスタンダード事件

知財高裁 H22.2.25 H21(行ケ)10189 審決取消請求事件(飯村敏明裁判長)

第 3, 9, 25, 26 類を指定商品とする登録商標「**JOURNAL/STANDARD**」(右掲)の防護標章として、第 35 類「オリジナル及びセレクト編集型製造小売業態の紳士服及び婦人服専門店における被服その他服飾品の販売に関する情報の提供」を指定役務とした防護標章登録出願が、著名性を否定され拒絶されたので、その審決の取消が求められた事案である。



法 64 条の防護標章登録の要件は次の 2 点である。

- (1) 登録商標が、需要者の間において広く知られていること(周知性)。
- (2) 第三者が、当該登録商標をその指定商品／指定役務及びこれに類似する商品・役務以外の商品や役務について使用した場合、商標権者の業務に係る商品・役務と混同を生ずるおそれがあること(混同可能性)。

商標が、使用された商品について需要者の間において広く知られた場合、これを「周知商標」というが、その商標が、周知された商品以外の非類似の商品についてまで混同を生ずる程に広く知られた場合には、「著名商標」という。

本件では、防護されるべき登録商標自体の周知性は認められたものの、「ユナイテッドアローズ」、「ビームス」、「シップス」などのセレクトショップとの比較において著名性が否定され、特許庁の審決が支持されている。

なお判決に示されるように、防護標章には以下のような特徴がある。

- ① 審査において、通常の出願と異なり、法 3 条及び 4 条については審査されない。
(つまり、類似する他人の登録商標があっても、それによって拒絶されることはない。)
- ② 登録後、不使用であっても取り消されることはない。
(「商標」とは標章が商品や役務について使用された場合であり、防護「標章」といっているように登録防護標章は使用されることを前提としていない。)
- ③ 同一の商品・役務を指定した登録防護標章と同一の商標の出願は、法 4-1-12 号の拒絶理由とされている。
- ④ 登録防護標章に類似する商標の出願は、法 4-1-15 号の拒絶理由の対象となる。

○スピック・アンド・スパン事件

知財高裁 H22.2.25 H21(行ケ)10196 審決取消請求事件(飯村敏明裁判長)

○イエナ事件

知財高裁 H22.2.25 H21(行ケ)10197 審決取消請求事件(飯村敏明裁判長)

○エディフィス事件

知財高裁 H22.2.25 H21(行ケ)10198 審決取消請求事件(飯村敏明裁判長)

これら3件は、上記ジャーナルスタンダード事件と同一出願人による防護標章登録出願に関する同趣旨の判決である。

Spick and Span

I É N A

É D I F I C E