

最新判決情報

2010年

[12月分]

〇ブッキングコム標事件

知財高裁 H22.12.14 H22(行ケ)10171 審決取消請求事件(中野哲弘裁判長)

日本を指定国とした国際登録商標「BOOKING.COM(図形)」(右上掲)が、引用商標「Book-ing(図形)」(右下掲)に類似するとして拒絶されたので、当該審決の取消が求められた事案である。

争点は、インターネットのトップレベル・ドメインを意味する「.COM」の有無である。



「.COM」の扱いに関して審決では、電子商取引が幅広く行なわれている実情からは、識別性は強くなく、その前に位置する語が要部となると判断し、両商標を「ブッキング」の称呼と「予約」の観念において類似するとした。最近では、この種の審決が多いようである。



これに対して判決では、<「〇〇.COM」の表示は、全体が一体となってインターネットアドレスの一部を表すもので、一体であることによって特定の意味を持つといえ>として、「.COM」を要部から外す合理的な理由はないと判断し、本願商標からは「ブッキングドットコム」あるいは「ブッキングコム」の称呼と「予約に関するインターネットアドレス」との観念が生ずると認定した。

一方、指定役務については、第42類「宿泊施設の提供、宿泊施設の提供の契約の媒介または取次ぎ(42A01,A02)」が抵触するところ、引用商標はこの部分について不使用取消審判で取り消されたので、引用商標は当該役務について過去3年間使用されていなかった。

これに対して、本願商標は、89ヶ国の「オンラインホテル予約」について使用され、審決時には一定の信用が形成されていたものと推測されるとし、両商標は「予約」との観念で一部共通し、「ブッキング」の称呼部分で共通するが、前記の取引の実情を総合勘案すると、類似するとはいえないとして審決を取り消した。

判決にはいくつか疑問がある。まず、「.COM」の部分が要部として不可避的であると最初に認定するのであれば、殊更に取引の実情を考慮するまでもなく、単純に商標非類似と認定することが出来たのではないかという点である。

また取引の実情をいうのであれば、引用商標の対象商品・役務についても論じなくては、両商標が現実に混同を生ずるか否かは判断できないであろう。

ウィキペディアによると、引用商標「Book-ing」は、1冊から受注生産するオンデマンド出版事業としてスタートし、後に絶版書籍の復刻事業を手がけるなど、「書籍」に関する事業の商標であり、正に引用商標「Book-ing」が表わすとおりである。

つまり、引用商標の指定役務中、第41類の冒頭「書籍・雑誌その他の印刷物及び電子出版物の制作、受託による書籍の制作、書籍の出版の代行」が引用商標の眼目の役務なのである。

そうすると、引用商標がたとえ「ブッキング」と称呼されたとしても、それは「書籍」を意味する「Book」を動詞的に用い、これに現在進行形の「ing」を結合させ、「本を作る」というイメージであり、従って、引用商標は「予約」とは関係ないのである。

一方、本願商標はどうであろう。本願商標は「オンラインホテル予約」サービスに使用されているのであるが、そのようなサービスに「予約」を意味する「BOOKING」が果たして識別性を有するのであろうか、という点である。さらに判決は、本願商標の観念を「予約に関するインターネットアドレス」と認定しているが、そうであれば、なおさらに役務の内容をそのまま表示しているに過ぎないのであり、本願商標の要部とされる「BOOKING.COM」の独占適応性までも問題になってくる。つまり、「ホテル」に限らず「オンライン予約サービス」について、他社は「booking.com」のドメインを使用できなくなるのである。

裁判所が商標の観念を勝手に認定するのか構わないが、その際には、認定された称呼や観念が当該指定商品や役務について、識別が可能な称呼や観念であるかどうかという点を念頭におくべきであろう。指定商品「林檎」について「リンゴ」の称呼、観念が生ずると判断しても、識別には機能しないのであるから。

なお「.com」や「.jp」、「@」などIT用語に関する審決例を当サイト審決データファイルに掲載しているので、参照されたい。

○エコルクス事件

知財高裁 H22.12.15 H22(行ケ)10012, 同 10013 審決取消請求事件(滝澤孝臣裁判長)

登録商標「エコルクス」(標準文字)及び「エコルクス/ECOLUX」に対する不使用取消審判が不成立との審決を受けたので、当該審決の取消が求められた事案である。

争点は、商標使用の定義である法 2-3-1 号の「包装に付する行為」と法 2-3-8 号の広告等の「頒布」の解釈である。

本件の時系列は以下の通りである。もちろん不使用取消の基準日は、審判請求日ではなく、審判請求予告登録日以前の使用の可否である。

- *平成 21 年 4 月 6 日:被告によるデザイン会社への容器パッケージデザイン発注
- *平成 21 年 4 月 10 日:被告への電子メールによるパッケージデザイン納品
- *平成 21 年 4 月 14 日:本件不使用取消審判請求
- *平成 21 年 4 月 30 日:取消審判請求登録日・・・基準日
- *平成 21 年 4 月 30 日:印刷業者から被告への情報誌(パッケージデザイン掲載)納品
- *平成 21 年 4 月 30 日:被告から小売店への情報誌発送日
- *平成 21 年 5 月 1 日:同上情報誌の小売店への配達日
- *平成 21 年 6 月 11 日:被告商品の中国での生産開始日

まず商品の包装に標章を付する行為(法 2-3-1)であるが、審決では、審判請求登録日以前より商品販売が企画され、デザイン会社に包装容器のデザインが発注され、デザインが納品され、これに本件商標が付されているので、審判請求登録後に当該包装容器を用いた宣伝広告活動があったとしても、登録商標の使用があったもの認定し、取消審判請求を不成立とした。

しかし、判決では、「包装に標章を付する行為」とは、現実に商品を包装したものに標章を付した場合、あるいは標章を付した包装紙等で商品を包装する行為をいい、商品を包装していない単なる包装紙に標章を付しても、これに当たらないので、デザイン会社から納品された電子データを保持するまでの行為は使用には当たらないと判断した。

次に、容器デザインが掲載された情報誌を小売店に配布した行為が「広告」に当たるかであるが、法 2-3-8 等の広告等の「頒布」とは、広告等が一般公衆による閲覧可能な状態に置かれることをいうので、本件においては情報誌が小売店に配達された 5 月 1 日となり、審判請求日以前の使用には当たらないとして、審決を取り消した。

誠に微妙な時系列であり、結果として本件商標が使用されたことは間違いないので、登録商標を保護しようとの特許庁の意図は理解できるが、判決の解釈が常識的な「使用」の定義の解釈であろう。

○中検事件

東地判 H22.12.16 H21(ワ)2400 商標権移転登録手続請求事件(阿部正幸裁判長)

中国語の検定試験事業を行なう日本中国語検定協会が当時権利能力なき財団であったため、同社が使用していた商標「中検」は、当時の理事長の個人名義で出願され商標登録された。

その後、商標権者である理事長が亡くなり、相続により当該商標権が子息に移転登録されたため、一般財団法人となった(財)日本中国語検定協会が相続人に対して当該商標権の移転を求めた事案である。

争点は、本件商標「中検」が、当時の理事長の個人事業のために登録出願されたものか、あるいは、理事長が旧協会のために、委任契約の下に、その代表者として登録出願したものであるかどうかである。

当事務所は原告の商標登録出願の代理人であり、弁理士小谷武が、原告側補佐人として本件を担当した。

旧協会は、昭和 56 年から法人化される平成 20 年までの間、毎年中国語の検定試験を実施し、平成 6 年頃から本件商標を当該中国語検定試験の呼称・略称として、また旧協会自身を表示するものとして積極的に使用するようになった。法人化された平成 21 年以降も検定試験を実施し、本件商標を使用している。

旧協会では、本件商標が周知されるようになったため、平成9年1月に本件商標を登録出願しようとしたが、当時旧協会が法人格を有していなかったため、当時の理事長個人名で本件商標を出願した。本件商標が登録された後、平成15年7月に理事長が死亡し、本件商標は被告に相続され、平成18年6月に移転登録された。

そこで、原告は、被告に対して本件商標権の移転を求めて折衝したが、不調に終わったため、本訴を提起した。

本件の前提となる争点として、旧協会が当時、権利能力なき財団であったか否かという点があり、当然被告はこの点を否定したが、判決では、旧協会による長年にわたる中国語検定試験の実施行為、旧協会の寄付行為(=定款)の制定、旧協会の組織と運営、税務申告状況、原告設立と旧協会との同一性などから、本件商標の出願当時、旧協会は個人財産から分離独立した基本財産を有し、運営のための組織を有していたので、権利能力なき財団として、社会生活上の実体を有していたと認定した。

そうすると、当然、本件商標を使用してきたのも旧協会と原告であり、本件商標の出願費用、登録費用を負担したのも旧協会であった一方、元理事長は個人として本件商標を使用していなかったことなどから、本件商標が元理事長名義で出願されたのは、旧協会が法人格がなかったための便宜的なものであり、原告が旧協会の権利義務を承継している以上、被告は原告に対して本件商標権の移転登録義務を負っているとして、裁判所は、被告に対して本件商標権の移転を命じた。

本件では、旧協会が権利能力なき財団としての実体を備えていたか否か、そして元理事長が旧協会との委任契約に基づいて本件商標の出願を行なったか否かという点に裁判所が重点を置いたため、専ら訴訟活動はこの点に向けられたが、商標法的にみると、長年本件商標を使用してきたのは旧協会であり、商標「中検」に化体した信用は旧協会に対する信用であった以上、これを引き継いだ原告は本件商標の正当な権利であることは自明の理であると思われる。

一方、判決が言うように、元理事長は個人として本件商標を使用したことはなかったし、また相続により本件商標権の名義人となった被告は医療関係に従事するものであり、本件商標とは無関係である以上、形式的には被告が財産権を譲り受けたようにみえても、本件商標に化体したグッドウィルを被告は譲り受けて居らず、グッドウィルは依然として原告の下にあり、継続して原告が本件商標を使用していることに鑑みれば、誰が正当な商標権者であるか、結論は明らかなように思えるが、法律的は、裁判所が求めたようなストーリーになるのであろう。

業界団体など権利能力なき社団や財団が組織され、現に社会活動として業界や団体のために商標が使用されるようになると、その商標を守るため商標登録が必要となる。そうすると、法人格がない以上、便宜的に代表者個人名義や幹事企業の名義を借りて商標出願することになる。

幹事会社が出願人であれば、死亡ということは考えられないので比較的問題は少ないが、個人名義の場合、死亡という事実が避けられないため、商標権の行方が問題となる。

そのような事態を避けるため、たとえ便宜的に会員企業名義であれ、個人名義であれ、判決が問題にしたように、商標出願に関する「委任契約書」を作成しておくことが望ましいし、あるいは便宜的な方法として、譲受人名を白紙とした「商標権譲渡証書兼単独申請承諾書」に当該代表者名義で記名捺印したものを、予め用意しておくことなどが必要になる。

今後の手続であるが、被告が控訴しないと本判決が確定し、特許庁に対して移転登録申請を行なうことになる。当事務所でも判決を原因とする商標権移転登録申請を行なった経験がないが、確定判決正本と裁判所が発行した確定判決証明書を移転登録申請書に添付することで、原告のみによる単独申請が可能となる(特許登録令20条)。

なおこのような判決による商標権移転の場合、譲渡対価については当然無償ということでのよいのであろうか。あるいは、被告が対価の支払いを求めた場合、それが合理的であれば、原告に対価の支払い義務がしやうずるのであろうか。

OXTRIMA 判決

知財高裁 H22.12.22 H22(行ケ)10257 審決取消請求事件(滝澤孝臣裁判長)

第 9 類「水素もれ検出器」を指定商品とする国際登録商標「**EXTRIMA**」の日本への指定国出願が、引用商標「**Exstreamer**」によって拒絶されたので、当該審決の取消が求められた事案である。

判決は単純に、本願国際商標「EXTRIMA」の称呼「エクストリマ」と引用商標の称呼「エクストリーマー」とでは、長音の有無に過ぎない類似商標であり、本願国際商標の指定商品「水素もれ検出器」は「測定機械器具」に該当し、引用商標の指定商品「電子式及び光学式の測定用及び監視用機器」に類似するとして、審決を支持した。