

最新判決情報

2013 年

[6 月分]

○ベルグ・シュミット事件

大阪地裁 H25.6.20 H23(ワ)15297 不正競争行為差止等請求事件(山田陽三裁判長)

ドイツの機械メーカー・ベルグ社(商標右上)及び米国の機械メーカー・シュミット社(商標右下)の輸入代理店であった原告が、同商標を使用する原告会社の元代表者 P1 が代表取締役を務める被告らに対して、不競法 2-1-1 号を理由に、その使用差止と損害賠償を求めた事案である。



原告とベルグ社及びシュミット社との代理店関係は、両社からの通知により平成 22 年 2 月末をもって終了している。

その後、両社からの求めにより被告会社らが代理店契約を締結し、両社の商品を輸入販売し、右両商標を使用している。



なお、筆者が調べた限りでは、右商標はいずれも日本では商標登録されていないようである。

而して、被告代表者 P1 が原告会社の代表者に就任したのは、原告の元代表者の病気、死亡に当たって、原告会社の清算を避けるためであった。しかし、原告会社は同族会社のようにあり、原告の元代表者の死亡の後、その家族らが被告 P1 の経営に口を出すなどしてきたため、被告 P1 は原告会社を辞任するに至り、その後、被告会社を設立した。

被告 P1 は、ベルグ社及びシュミット社からの信任が篤く、両社からの求めにより被告会社両社の輸入代理店となった。

以上の事実からすると、被告らが右商標を使用することは、両社からの許諾によるものであり、何らの違法性もないように見られる。

この点を判決では、原告とベルグ社及びシュミット社とは何らの代理店契約もなく、事実上代理店として両社商品を輸入販売してきただけであり、原告が右商標を使用するにあたって、自社を代理店として表示していたのであるから、需要者らが本件両商標を原告の営業表示として認識していたとは認められないとして、不競法 2-1-1 号該当性を否定している。

仮に本件商標が、海外のメーカーによって日本において商標登録されていたとしたら、原告が取引終了の通知を受けた時点で、本件商標に対する権利を主張することもできなくなったように思われる。

また仮に本件商標が原告によって商標登録されていたとしても、判決がいうように、右商標が海外メーカーの出所を表示している以上、取引関係が終了したことをもって、権利の主張は濫用ということになるであろう。

○ジャンナビ事件

知財高裁 H25.6.20 H25(行ケ)10023,10024,10025 審決取消請求事件(土肥章大裁判長)

本 3 件の判決は、同一の当事者間の同一の登録商標を対象とする不使用取消審判事件に関するもので、取消の対象商品・役務が異なるだけである。ここでは、第 41 類の 10024 号事件について紹介する。

第 41 類「インターネットのネットワークを利用して対戦する麻雀ゲームの提供」外を指定商品・役務とする登録商標「JanNavi/ジャンナビ」(右図)が不使用取消審判で取消されたため、当該審決の取消しが求められた事案である。

JanNavi
ジャンナビ

現在の原告(商標権者)のサイトでは、パソコン版及び携帯版「麻雀ゲームの提供」に「ジャンナビ」が使用されているのを見ることができるが、本件の争点としては、要証期間内における使用の立証の点である。しかし、判決も原告提出の証拠を信用性がないとして退けている。

例えば、原告の代表者である A の陳述書については、単にホームページの開設時期が要証期間内であることは記載されていたが、麻雀ゲームの販売及びレンタルの記事が掲載された時期が明示されていなかったし、麻雀店すずめとの間の物品受領書や領収書についても、「麻雀ジャンナビソフトの提供として」と記載すれ

ば済むところ、「麻雀ジャンナビソフトの提供及び記憶媒体の貸与として」のように、本件指定役務の記載に合わせるなど不自然であるとされている。

しかも、これらの書証が提出されたのが、特許庁から審理事項通知書が発せられ、不使用との暫定的な見解が示された後であることも、信用性を欠くことの理由とされている。

そのほかの使用の場面についても、同様の理由で信用性を欠くと判断されている。

また第 41 類「麻雀大会の企画・運営又は開催」について使用された商標「ジャンナビ杯」については、「杯」の有無によって本件商標との同一性を欠くと判断されている。

ネット上では被告の「雀ナビ」が多数検索される。ウィキペディアによると、被告の「雀ナビ」は麻雀ゲームとして携帯電話コンテンツで No.1 の会員数を持ち、Yahoo! ケータイ公式ダウンロードランキングでも、2008 年上半期 1 位を達成したとある。

被告商標は、現在出願中であるが、原告商標が登録されたのが平成 16(2004)年であり、使用の要証期間は平成 20(2008)年からであるので、被告「雀ナビ」の使用開始時期によっては、商標権侵害として損害賠償の問題が生じるかも知れない。

○アセンド事件

知財高裁 H25.6.26 H24(行ケ)10417 審決取消請求事件(飯村敏明裁判長)

第 10 類「医療用機械器具、バルーン拡張カテーテル」を指定商品とする本願商標「ASCEND」(右図)が、同じく第 10 類を指定商品とする引用の登録商標「ASCENT」(標準文字)により拒絶されたので、当該審決の取消しが求められた事案である。争点の中心は、「アセンド」と「アセント」という称呼の語尾音の濁音、清音の相違の類否である。

ASCEND

「ASCEND」は「昇る」を意味する英語の動詞であり、他方引用商標「ASCENT」はその派生語の名詞である。そのため、判決は、両商標は外観と観念において類似し、また称呼においても類似し、混同のおそれがあるとして審決を支持している。

○プーマパロディ商標「KUMA」事件

知財高裁 H25.6.27 H24(行ケ)10454 審決取消請求事件(塩月秀平裁判長)

第 25 類「洋服ほか」を指定商品とする登録商標「KUMA」(図形)(右上)が、プーマ社が請求した無効審判により無効とされたため、当該審決の取消しが求められた事案である。今回の判決では、プーマ商標(右中)と出所混同のおそれがあり(15号)、公序良俗に反する(7号)とした無効審決が幸いにも支持されている。



この先例として、プーマのパロディ商標であるシーサー事件知財高裁判決(H22.7.12)があるが、同事件では、パロディなる法概念はなく、商標がそもそも類似しないので、11号にも15号にも該当しないと判断されていた(右下)。

その後、ランボルギーニ事件知財高裁判決(H24.5.31)で、登録商標「Lamborghini」(下左)がランボルギーニ社の商標「LAMBORGHINI」(下右)に類似するとして、4-1-10号、15号、19号に該当するとした判決が下されるなど、パロディ商標に関する裁判所の流れは確実にブランド権利者側に傾いていたので、今回の塩月判決は十分に期待され、また予測されていたものといえよう。パロディ商標については、弁理士小谷武著「新商標教室」(P367)以下に詳しいので、ぜひ参照されたい。



「KUMA」事件の最大の関心事は、シーサー商標に比べて、「KUMA」商標とプーマ商標との類似性がはるかに劣る点である。シーサー事件では、シーサー商標がプーマ商標を模したことが明らかであるにも拘らず、類似しないと非常識に判断されたのであるが、今回の「KUMA」商標は、文字のロゴタイプは「PUMA」を模したものであり、熊の図形の配置もプーマと同じくしたものはあるが、プーマ商標との相違は明らかであり、この点を裁判所がどのように判断するかであった。

この点について判決は、29 頁以下に次のように詳しく理由付けがされている。

「両者は、4個の欧文字が横書きで大きく顕著に表されている点、その右肩上方に、熊とピューマとで動物の種類は異なるものの、四足動物が前肢を左方に突き出し該欧文字部分に向かっていている様子を側面からシルエット風に描かれた図形を配した点において共通する。両者の4個の欧文字部分は、第1文字が「K」と「P」とで相違するのみで、他の文字の配列構成を共通にする。しかも、各文字が縦線を太く、横線を細く、各文字の線を垂直に表すようにし、そして、角部分に丸みを持たせた部分を多く持つ縦長の書体で表されていることから、文字の特徴が酷似し、かつ、文字全体が略横長の長方形を構成するようにロゴ化して表した点で共通の印象を与える。文字の上面が動物の後大腿部の高さ一致する位置関係が共通しており、足や尾の方向にも対応関係を看取することができる。」

このような構成上の共通点を指摘した上で、看者に外観上酷似した印象を与えるとしている。

さらに、取引の実情として、「衣類や靴等では、商標をワンポイントマークとして小さく表示する場合も少なくなく、その場合、商標の微細な点まで表されず、需要者が商標の全体的な印象に圧倒され、些細な相違点に気付かないことも多い。」とも言っている。

その結果、15号該当性が認められたのであるが、7号違反についても、原告が「北海道限定人気、パロディ・クーマ」、「プーマではありません」という商品を販売している点、熊のほかにも馬や豚を用いた商標や、他の著名商標の基本的な構成を保持しながら変更を加えた商標を多数登録出願している点、商品販売について著作権侵害の警告を受けたこともある点、が認定されている。そして、これらの事情をも総合すると、全体として引用商標に酷似した構成態様に仕上げることにより、本件商標に接する取引者・需要者に引用商標を連想、想起させ、引用商標に化体した信用、名声及び顧客吸引力にただ乗り(フリーライド)する不正な目的で採択・出願し登録を受けたと指摘し、引用商標の出所表示機能を希釈化(ダイリューション)し、引用商標に化体した信用、名声及び顧客吸引力、ひいては被告の業務上の信用を毀損させるおそれがあるとして、公序良俗違反と認定している。正に、筆者らがシーサー事件で主張し、そして「新商標教室」で指摘した通りの判決となっている。したがって、如何にシーサー判決が違法精神から遠く離れたものであったかが理解されるのである。

なお判決中の原告の主張をみても、パロディ商標に違法性はないとした例のシーサー事件判決(H22.7.12)にはまったく触れられていないようである。どうしてだろうか。

いずれにせよ、本件「KUMA」のほか「BUTA」や「UUMA」商標をあしらったパロディTシャツは、長年にわたって大量に販売されてきたので、本件判決が確定すると、次は損害賠償請求訴訟に発展することになるであろう。そのためにも、原告は、本件を最高裁に上告せざるをえないであろう。

○頭骸骨図形事件

知財高裁 H25.6.27 H25(行ケ)10008 審決取消請求事件(塩月秀平裁判長)

頭骸骨と2本の骨片からなる図形の類似性が争われた事案である。本件商標が左側、引用商標が右側であるところ、結論として、両商標は類似するという審決が支持された。これまでの審決例にみる図形商標の類似範囲はかなり狭いものではあるが、今回の場合、外観上の類似性を争うことは難しいようである。



○ジョイントボックス立体商標事件

知財高裁 H25.6.27 H24(行ケ)10346 審決取消請求事件(塩月秀平裁判長)

「ジョイントボックス」とは屋内配線の接続部用ボックスであり、第9類に属する。これを指定商品とする立体商標の識別性が否定され、また3条2項も否定された事案である。



ゴルチエ・クラシック香水立体商標に関する特異な判決(知財高裁 H23.4.21)が出るようになった一方、相変わらず、立体商標の識別性や使用による識別性の判断が厳しいことには変わりはないようである。

本件についても、弁部分の形状に特異性があると原告は主張しているが、弁自体は配線をジョイントボックスに固定するためという機能に資する形状であり、結束束を保護するために弁がグレープフルーツを切断したような形状をしていることも、固定する機能を果たすために弁がカバー全体に整然と並んでいるに過ぎず、機能に資するものであるとして、識別性が否定されている。

3条2項についても、本件商品は木造住宅用であると原告が主張するものの、アンケートのサンプリングには明らかに鉄筋造りのものも対象とされているなど、問題があるとして否定されている。

このような特殊な商品については、一般的な形状が分からないので何とも言えないが、原告サイト「ナイスハット Hタイプ」を見ると、自他商品の識別のための形状として認識されるよりも、機能的な形状であると認識するのが一般的であったといえ、判決が首肯されるようである。

なお本願商標の図の置き方であるが、原告商品サイトの実際に使用されていることを示す状態のものとは比べると、上下が逆になっているようであり、不自然さを感じる。