

最新判決情報

2013 年

[10 月分]

○きょロッケ／魚ロッケ事件

知財高裁 H25.10.10 H25(行ケ)10126 審決取消請求事件(富田善範裁判長)

第 29 類「魚のすり身と野菜を主材とする揚げ物」を指定商品とする本件登録商標「快席／吉前／よしざき／きょロッケ」(右上)に対して、第 29,30,31 類の食品を指定商品とする引用登録商標「ギョロッケ／魚ロッケ」(右下)を理由に無効審判を請求したが、これが認められなかったため、当該審決の取消が求められた事案である。



争点は、2 つの称呼「キョロッケ」と「ギョロッケ」との類似性である。

なお、料理レシピサイトでは、「魚ロッケ」が魚肉を使用したコロッケを意味する佐賀県唐津市又は佐賀県の名物、郷土料理として紹介されたことがあるが、判決では、これをもって「魚ロッケ」を商品の普通名称又は一般的な用語とみることはできないと判断されている。「魚ロッケ」の権利者は山口県萩市在住の個人であり、平成元年 11 月 13 日に出願され、登録されている。

ギョロッケ
魚ロッケ

而して、一見して明らかのように、両商標の外観の相違は明らかであり、観念も比較できるものがないので、一番の争点は、称呼「キョロッケ」と「ギョロッケ」との類似性となる。両称呼は、語頭音が清音か濁音かの相違であり、かつては典型的な称呼類似の例として見られていたが、今では語頭音の清音、濁音の相違は、音構成が 4～5 音程度までと少ない場合には、非類似との判断が定着しているようである。

判決でも、両者は比較的近似するものであるが、語頭音「キョ」と「ギョ」における清音と濁音の違いは、比較的容易に認識できるとし、外観及び観念の相違等を総合判断すると、出所の誤認混同は生じないと判断している。

確かに判決の言うとおりであろうが、出所混同を判断するのであれば、本件商標「きょロッケ」が使用されている商品についても言及するべきであろう。もし「きょロッケ」が、特に魚のすり身を使用したコロッケについて使用されている場合、総合判断として本当に混同は生じないものであろうか。

なお「魚ロッケ」の観念について判決が、特定の観念を生じないとしたことは良いとしても、「魚に関するもの」という観念が生ずる」と認定している点は如何なるものであろうか。筆者には「魚に関するもの」という観念が商標類否の比較に堪え得るとは思われない。

○ディアンジェリコ・ギター事件

東京地裁 H25.10.10 H21(ワ)37962 損害賠償請求事件(高野輝久裁判長)

モズライト事件と同じように、銘ギターの製作者が亡くなった後、そのレプリカモデルの製造販売に関して、商標権の正当な承継人をめぐり争われた。

1905 年ニューヨークで生まれたジョン・ディアンジェリコは、ギターの名器製作者として知られ、1964(昭和 39)年に亡くなるまでに 1164 本のギターを製作した。

原告は日本企業であり、平成元年(1989 年)頃からディアンジェリコ・ギターのレプリカモデルの製造販売を開始した。原告のサイトでは、1988 年にディアンジェリコ社の社長(D)が原告会社創業者にレプリカモデルの製造を依頼し、それと同時にブランドとデザインに関する所有権が原告創業者に譲渡されたと記載されている。なお後述のように、判決では、原告創業者が権利譲渡を受けたのは、ディアンジェリコ・ギターズ社ではなく、ディマール・ギターズ社となっている。

原告は、平成 4 年 8 月に日本において右本件商標を出願し、平成 7 年 8 月に商標登録された。



被告は米国企業であり、原告レプリカモデルを米国で輸入販売するために、被告 B により 1999(平成 11)年に設立された。原告レプリカモデルは、2000(平成 12)年 4 月から被告会社に対して約 900 本が販売され、アメリカ、カナダにおいて販売された。

また被告会社は、原告日本登録商標とほぼ同一の商標を CTM(欧州共同体商標)として出願し、2005(平成 17)年に商標登録された。これに対して原告が無効審判を請求したが 2011(平成 23)年に棄却され、現在審決取消訴訟が係属中の模様である。

原告レプリカモデルは、被告会社以外のルートでヨーロッパでも販売された模様であり、2009 年 5 月と 6 月に被告会社より CTM 商標権侵害を理由に、原告商品の英国および仏国代理店に対して、使用中止を求め警告書が送付された。これに対抗する措置として、原告は被告 CTM 登録に対して上述の無効審判を請求したことが推測される。

一方、上記のように、ディアンジェリコ・ギターに関する商標、意匠権は、平成元年(1989 年)にディマール・ギター社代表者 D より原告創業者に譲渡されたとあるが、判決の認定では、ディマール・ギター社はその代表者 D が 1982(昭和 57)年に設立したディアンジェリコ・ディマール社によって買収され、さらに同社は 1984(昭和 59 年)に解散し、その資産は借入金の担保として GHS 社にすべて承継された。そのため、平成元年(1989 年)当時、代表者 D ないしは D 夫人には何らの権利も管理されていなかったため、原告創業者が権利を取得することもなかったと認定されている。

他方、被告会社は、権利を承継した GHS 社より 2003(平成 15)年 7 月にライセンスが供与され、さらに 2009(平成 21)年 12 月に被告会社に商標権が譲渡されたとある。したがって、被告会社による CTM 商標権は正当かつ有効なものと判断され、OHIM が無効審判請求を棄却したことも妥当であった模様である。

また日本の商標権については、モズライト事件と同様のケースであれば、そのグッドウィルが現在も生きているので、第三者が商標登録することは 7 号公序良俗違反となりそうであるが、他方、日本におけるグッドウィルが消滅したと見られるのであれば、インディアン事件のように、原告商標権も有効となるであろう。

以上の事情を背景に、本件は被告らに以下の 4 つの不法行為があったとして、原告より損害賠償が求められた事案である。以下の不法行為の原因は海外の事実や CTM 登録を前提としていたため、これらを理由とする本件訴訟の日本における裁判管轄についても争いがあり、判決ではいずれも肯定的に判断されている。

[不法行為 1]

被告は、原告の使用許諾を得ずに、韓国製の粗悪なレプリカモデルを米国において販売し、世界市場において原告商品との混同を招き、原告の信用及びディアンジェリコ・ギターのブランドイメージを著しく低下させた。

[不法行為 2]

被告は、原告商品の販売代理店であって、本件商標が原告商標として周知されているのを知りながら、CTM 登録を行い、原告の権利や利益を不法に奪取しようとした。

[不法行為 3]

被告による CTM 登録は悪意によるものとして無効とされるべきであるにも拘らず、被告は、原告の英国及び仏国代理店に警告書を送付し、原告の営業を妨害し、その名誉及び信用を著しく棄損した。

[不法行為 4]

被告は、原告商品の委託メーカーや輸出業者に対して、原告商品が欧州に輸出されていないことを知りながら、無効となるべき CTM 登録をもとに、警告書のコピーを送付するなどして、原告の取引先を混乱させ、その結果、原告商品の委託メーカーは製造を中止してしまったため、原告は商品を供給できなくなり、原告の信用が失墜し金銭的損害が発生した。

これに対する裁判所の判断は以下の通りであり、原告の請求はいずれも棄却された。

[不法行為 1]

原告が、本件レプリカモデルを製造販売する権利を取得したとは認められないので、被告が被告レプリカモデルを製造販売するに当たり、原告の許諾を受けなければならない理由はない。両者商品は共にレプリカモデルである以上、商品の形態が似ていることも当然であり、被告レプリカモデルが原告レプリカモデルとして販売されたこともないので、誤認混同を生じさせたということもできない。

[不法行為 2]

被告会社は、GHS 社からライセンスの供与を受けたので、被告会社が CTM 登録を受けたことが違法となるものではない。

〔不法行為 3〕

被告 CTM 登録に対する無効審決が確定したとの証拠はなく、当該 CTM 登録は適法に存続しているので、これを基に被告が原告代理店に対して警告書を送付したことは、正当な権利行為である。

〔不法行為 4〕

被告 CTM 登録は適法かつ有効であるので、被告が原告の日本メーカーらに警告書のコピーを送付したことも、権利行使の範囲を逸脱したものとは認め難い。

問題の発端は、原告創業者がディマール・ギターズ社代表者 D より権利の譲渡を受けた際に、D が正当な承継人であることの確認をしなかったか出来なかったこと、そして譲渡契約書のような客観的な証拠を得ていなかったことであろう。

他方、被告会社も CTM 出願の直後に GHS 社からライセンスを受け、その後、権利の譲渡を受けたとあるが、CTM での無効審判を含めて、どの程度の証拠によってこれらの事実が証されたのかも不明である。

しかし、判決の認定によると被告会社が権利の正当な承継人ということであるので、原告の日本商標登録も、不正の目的がなかったとしても、7 号公序良俗違反により、無効審判の対象になるであろう。しかし、原告は 20 年以上も前からレプリカモデルの製造販売を行ない、その委託メーカーであった寺田楽器も腕の良いギター製作会社として知られていたこともあるので、原告商品の品質も相当に高く、20 年の実績により、それなりのグッドウィルが蓄積されていたことが推測され、その品質が被告商品の販売拡大に寄与していたであろうことも推測できる。

そうすると、両者のバランスを見ての判断ということになりそうであるが、商標の帰属判断に関して、競合企業による周知性への寄与は無関係であるといわれるかも知れない。

また、たとえ原告の日本商標登録が有効であったとしても、主要なマーケットであるアメリカ、カナダ、ヨーロッパで商品を販売できないとすると、原告の営業権益は相当に制限されることになるであろう。

○ラガッツァ事件

大阪知財高裁 H25.10.17 H25(ワ)127 商標権侵害等差止請求事件(山田陽三裁判長)

不使用取消審判により登録が取消された商標「RAGGAZZA」(標準文字)の商標権者が、その商標登録の有効期間中に商標「RAGAZZA」を使用した被告に対して、商標権侵害と不競法違反を理由に、被告商標の使用差止と損害賠償を求めた事案である。

当サイト先月 9 月の最新判決情報に掲載したラガッツァ事件で説明したように、イタリア語の「ragazza」は「少女、若い女性」を意味するイタリア語であるが、原告は正しいイタリア語の商標「RAGAZZA」を使用しながらも、これが識別性を欠くため、「G」の文字が多い本件商標「RAGGAZZA」を識別力ある商標として商標登録し、正しいイタリア語の「RAGAZZA」を使用する被告に対して、権利行使をしようとしたものである。

この点を捉えて判決は、原告の請求は権利の濫用に当たると認定して、これを斥けた。また不競法違反についても、原告商標が周知性を獲得したとは認められないと判断している。

記述的な語を当て字で表記したり、他の文字や図形を結合したり、あるいは本件のようにスペリングを変えたりして商標登録し、これを基に記述的な語を使用する者に対して権利行使をしようとする例は多々あり、被告の反論にあるように、商標法 26-1-2 号の適用による解決もあり得るが、裁判所には権利濫用の印象の方が強かったようである。

○シュークリーン事件

東京地裁 H25.10.12 H24(ワ)11930 商標権侵害行為差止等請求事件(東海林保裁判長)

古くから取引があった原告、被告間の争いであり、取引終了時に取引当時使用していた商標を使用しない旨の合意があったか否かが主位的に、そして被告行為が原告商標権を侵害するか否かが予備的に争われた事案である。

取引形態は、昭和 60 年代は、原告が調達し缶入りとした靴用の殺菌剤を被告が購入し、さらにポウリング場に小売販売するというものであり、最初の缶のデザインは、被告の了解のもと、原告が製缶業者に依頼し、そこには「SHOE CLEAN」の文字が記載されていた。

平成 7 年の缶のデザインには欧文文字「Shu-Fresh」とカタカナ「シューフレッシュ」が記載されていた。

平成 10 年には納入価格を巡る対立から両者の関係が悪化し、平成 10 年 10 月 29 日の代金の支払いをもって取引は終了し、被告が当時の在庫品すべてを買い取った。その当時の缶デザイン第 2 校正刷りの 2 枚目に、手書きで「注告」として「今後他社で製造する場合当社使用（名称、用途、説明文）使用できません。」と書かれ、被告代表者の記名印が押されていた。これが主位的主張の根拠となる「合意」と見られる否かである。

その後、被告は他のメーカーより、原告商品とは異なる抗菌剤を配合した商品を仕入れ、「シュークリーン」として販売した。

他方原告は、被告の行為を知りながら、平成 22 年ころまで被告に対して特段の警告等をする事なく、平成 23 年 2 月には本件商標「シュークリーン」（右図）を出願し、登録された。また原告は、平成 23 年ころ、「シューフレッシュ/Shu-Fresh」と記載した缶入り靴消臭剤を販売するようになった。

シュークリーン

以上の状況において判決は、主位的請求については、缶デザイン第 2 校正刷りの 2 枚目の手書きの部分が状況から不自然であり、証人 A の証言などから、いつ記載されたものか、いかなる内容を示したのか全く明らかでないとして、合意の存在を否定した。

次に、予備的請求である原告商標権について、まず判決は、「シュ」に続く「-」の部分が短く、長音記号とは認められないとして、原告商標の称呼を「シュークリーン」であると認定した。しかし、このような称呼であっても、「シュ」が「靴」の「シュー（shoe）」を連想させるので、「靴がきれいなし清潔である」との観念が生じる場合があるとした。

他方、被告商標は「シュークリーン」であるので、「シュークリーン」の称呼と「靴がきれいなし清潔である」との観念が生じるとした。

しかし判決は、使用商品「靴用の除菌消臭剤」について、「靴がきれいなし清潔である」との観念は一般的なものであること、外観も異なること、そして称呼についても相当に異なることから、両商標は類似するものではないと判断している。

判決の非類似の理由付けには苦勞が見られるが、「靴がきれいなし清潔である」との観念を認めた以上、両商標の称呼や外観が異なるということは無理があるようである。むしろ、被告商標から「靴がきれいなし清潔である」との観念を認めるのであれば、被告商標の使用は、法 26 条の商標権の及ばない範囲であるとの理由の方が自然と思われる。

上記のラガツァ事件と同じく、記述的な語を加工して商標登録を受け、記述的な語に対して権利行使をしようとしても認められるものではない。

最後に判決は、取引終了後に原告は「シュークリーン」ではなく「Shu-Fresh/シューフレッシュ」を使用していることから、「シュークリーン」は被告商品を示すものとして扱われていたので、原告は、被告商標が登録されていないのを奇貨として原告商標を登録し、権利行使をしようとするものであるから、権利の濫用であるとしている。

本件も、原告被告間で商品の取引が開始された当初、「シュークリーン」を商標として使用するのか否か、商標とするのであれば、どちらの出所を表示させるのか、そして商標登録出願を行なうのか否かについて、きちんと協議し合意していることが必要であっただろう。