

## 最新判決情報

2018 年  
[1 月分]

### ○緑健青汁事件

知財高裁 H30.1.15 H29(行ケ)10107,10108 審決取消請求事件(高部眞規子裁判長)

第 32 類「飲料用青汁ほか」及び第 29 類「大麦若葉若しくはケールを主原料とする…加工食品ほか」を指定商品とする本件登録商標「緑健青汁／りょくけん青汁／リョクケン青汁／RYOKUKEN AOJIRU」(右図)が不使用取消審判請求により取り消されたため、当該審決の取消しが求められた事案である。

緑健青汁  
りょくけん青汁  
リョクケン青汁  
RYOKUKEN AOJIRU

争点は、原告商標権者が提出したカタログ(甲 1, 2)並びに雑誌(甲 3)の信憑性であり、判決においても否定されている。広告が掲載されたとして提出された雑誌について判決は、実際に発売された雑誌には広告が掲載されて居らず、これを改変したと認定した。

カタログについても印刷会社の取引書類の内容を原告が変更したと認定されるなど、商標法の議論にはなっていない。

注目点として特筆すると以下の 2 点がある。まず商標の同一性であり、登録商標は漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字が混ざった構成であるところ、使用商標は漢字の「緑健青汁」の漢字だけであったところ、これが商標法 50 条 1 項にいう「平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって、同一の称呼及び観念を生ずる商標…その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標」であるとは認めることは出来ない、と判断された点である。

めでたや事件(東高判 H15.8.7)など過去の判決例に照らすとやや厳しいようであるが、原告提出の偽装された証拠について裁判所の心証が相当に悪かったのであろうか。

第 2 点目は手続上の問題であるが、原告商標権は 2 社の共有のところ、本件審決取消訴訟では共有者の 1 社のみが原告として審決取消訴訟請求した。

これに対して被告は、本案前の抗弁として、共有に係る商標権に係る審決取消訴訟は合一確定の必要があるから共有者全員で提起する必要がある。共有者の 1 名のみでの訴えの提起は不適法であると主張した。

この点について裁判所は、審決取消訴訟の提起は商標権の消滅を防ぐ保存行為に当たるから、共有者の 1 人が単独で提起することができ、これにより訴えを提起しなかった共有者の権利を害することはないので、固有必要的共同訴訟と解することはない。

また、その訴訟で請求認容の判決が確定した場合には、その審決取消の効果は他の共有者にも及び(行政事件訴訟法 32 条 1 項)、再度、特許庁で共有者全員との関係で審判手続きが行われることになる。逆に請求棄却の判決が確定した場合には、商標権は審判請求の登録日に消滅したものと見なされることになる。

なお共有者が共同して又は各別に取消訴訟を提起した場合には、類似必要的共同訴訟に当たり、併合の上審理判断されることになり、合一確定の要請は満たされると判示した。

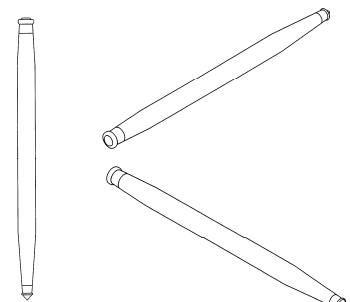
### ○「くい丸」抗立体商標事件

知財高裁 H30.1.15 H29(行ケ)10155 審決取消請求事件(高部眞規子裁判長)

第 6 類「くい」を指定商品とする立体商標出願が識別性なしで拒絶され、3 条 2 項の使用による識別性も否定されたため、当該審決の取消しが求められた事案である。

本願立体商標は、右図の 3 枚の商標見本から成る。原告出願人が主張する本願商標の形状の特徴の概略は以下の通りである。

- ①円柱状の中央部分から頭部と先端部に向けて円錐状の絞り加工がある。
- ②頭部側、先端部側に、1 本の外周線がある。
- ③頭部側の絞り切る前に、台形部分があり、末端部分となっている。
- ④先端部に、鋭角の線による円錐部分があり、末端となっている。



而して判決は、商品の形状の意義について以下のように述べている。

ア) 商品等の形状は、多くの場合、商品等に期待される機能をより効果的に発揮させたり、商品等の美観をより優れたものとする目的で選択されたものであり、商品の出所を示し、自他商品の識別標識として用いられるものではない。

そうすると、客観的に見て、商品等の機能又は美観に資することを目的として採用されたと認められる商品等の形状は、特段の事情のない限り、商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみから成る商標として、商標法 3 条 1 項 3 号に該当する

イ) 商品等の機能又は美観に資することを目的とする形状は、同業他者も使用することを欲するものであるから、特定人に独占使用を認めることは公益上適当ではない。

同種の商品等において、機能又は美観に資することを目的とする形状であると予測し得る範囲のものであれば、当該形状が特徴を有していたとしても、同号に該当する。

ウ) 商品等の機能を確保するために不可欠とまで評価されない立体的形状については、それが商品の機能を効果的に発揮させ、美観を追求する目的で選択されたものであっても、商品等の出所を表示し、自他商品識別標識として用いられ、また使用された結果、その形状が自他商品識別力を獲得した場合には、商標登録を受けることができるとされている(商標法 3 条 2 項)。

以上の前提のもとに、判決は本願商標を検討した。まず本願商標の特徴とされる、先端を円錐状に尖らせ、頭部の先端(打込部)を円盤状に平らにした、長い棒状の形状から成る商品が市販されている。先端を円錐状に尖らせたのはアスファルトのような硬い地盤にもスムーズに打ち込みやすくすることを目的とした形状である。

頭部の先端(打込部)を平らにした点は、頭部の補強やハンマー等で打ちやすくすることを目的とした形状である。

頭部の形状については、美観に資することも目的としている。

そうすると、本願商標に係る立体的形状は、杭の形状として、機能又は美観に資することを目的として採用されたものと認められ、需要者において、機能又は美観に資することを目的とする形状として予測し得る範囲のものであるから、商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として商標法 3 条 1 項 3 号に該当すると判断した。

次に 3 条 2 項の使用による識別性については、当該形状又はこれに類似した他の商品等の存否と当該商標の使用実績を総合考慮して判断すべきとの一般論を述べた上で、商標の同一性の判断基準として、使用に係る商標ないしは商品等の形状は、出願商標と実質的に同一であることが必要であるとしつつも、機能を維持するためや新商品の販売のため、形状を変更することもあり得ることに照らし、使用に係る形状が出願商標と僅かな相違が存在しても、なお、立体的形状が需要者の目につきやすく、強い印象を与えるものであったか等を総合勘案した上で、自他商品識別力を獲得するに至ったか否かを判断すべきと明言している点は、評価できるであろう。

而して、本願商標については、本願商標と実質的に同一の形状から成る複数の杭が、第三者から販売されていることや、原告がこれらに対して何らの権利行使も行っていないことが、さらに使用においては、宣伝広告物では本願商標の立体的形状が表示されていないものが多く、これらのほとんどには文字商標「くい丸」が付されていたこと、一定程度の販売実績があるものの、そのシェアは不明であり、使用においてはむしろ「くい丸」の文字商標が強く印象に残る態様で表示されていることなどから、これにより需要者は記載ないしは展示された杭が原告の商品であることを認識していたと認められ、商品の立体的形状によって商品の出所を認識したとは言えないとして、使用による識別性も否定した。

結果として本願商標の識別性はすべて否定されたが、立体商標の識別性や使用による識別性を考える上で参考になる判決といえよう。

## ○WDSC 事件

### 東京地裁 H30.1.23 H29(ワ)14909 損害賠償請求訴訟事件(柴田義明裁判長)

「WDSC」の名称の下に歯科治療技術の勉強会を主催する歯科医師らの自主学習グループである原告(法人格なき社団)が、学研プラス発行の「本気で探す 頼りになる歯医者さん 2016」と題する本件雑誌中において、被告 A が「WDSC」の表示を自己の宣伝広告に使用したことが不正競争行為に当たるとして、被告 A と雑誌の企画編集を行なった被告会社に対して、損害賠償を求めた事案である。原告表示「WDSC」は「Weekend Dental Study Club」の頭文字である。

争点は、原告表示が不正競争防止法 2 条 1 項 1 号の周知商品等表示といえるか否かである。

上記雑誌においては、原告の広告記事や原告会員 63 名の氏名、医院名、住所、電話番号等の一覧が掲載された。

また本件雑誌中の「WDSC 最新レポート」では会員ではない被告 A の顔写真、氏名、経歴、医院の業務内容等被告 A と A 医院を紹介する記事が掲載されている。

さらに「症例実績に優れた歯科医に聞く先進歯科治療特集」との記事において、掲載された 15 名の歯科医師の中に被告 A が記載され、「WDSC」が表示されていた。

以上の 2 点の記事部分が不正競争行為であるとの原告の主張である。

しかし、裁判所は不正競争行為に当たるか否かの判断に進む前に、原告商品等表示の周知性を否定した。而して、原告表示「WDSC」が最初に雑誌に掲載されたのは平成 26 年発行の「安心の歯科治療 2015」(平成 26 年雑誌)においてであり、上記本件雑誌と同様の原告広告記事が掲載された。原告の主張では、平成 26 年雑誌の発行部数は 10 万部であり、これが完売するなど好評であったため、本件雑誌が発行され、同じく 10 万部を完売したとのことである。これをもって原告は「WDSC」の表示が周知されたと主張したのである。

これに対して判決は、平成 26 年年末における全国の歯科医師の数が 10 万 3972 名であるところ、原告会員数はその 0.06% に当たる 63 名に過ぎないことや、原告が全国誌に取り上げられ「WDSC」が使用されたのは平成 26 年雑誌のみであり、10 万部と主張された発行部数も現実かは明らかではないので、原告主張の事実により歯科治療を受けることを考えている全国の需要者の間において、原告表示が広く認識されたとは認めることができないと判断した。

思うに、50 頁以上の雑誌に 1 回か 2 回程度掲載されただけで、歯科医師らの自主学習グループの名称が読者の記憶に残るとは思われないので、不競法に対する原告の認識が足りなかったことは事実のようである。

## ○雅(みやび)事件

### 知財高裁 H30.1.25 H29(行ケ)10154 審決取消請求事件(鶴岡稔彦裁判長)

第 30 類「洋菓子、和菓子、食パン」を指定商品とする本願商標「雅/MIYABI(図形)」(下左)が、引用商標「MIYABI/みやび」(下右)によって拒絶されたため、当該審決の取消しが求められた事案である。



原告の審決取消事由の 1 として、審決における本願商標の認定に誤りがあるとの主張がある。原告は本願商標(上左)を出願し、審判手続きにおいて提出した審理再開申立てにおいて、「DANISH BREAD」と「MIYABI」の文字を削除した商標(上中央)に補正したので、これを本願商標として引用商標との類否判断を行なうべきであったと主張した。

しかし、商標を補正するには手続補正書を提出しなければならないところ、代理人を立てていなかった原告は手続補正書を提出していなかったため、補正の効果はなく、審決の認定には誤りはないと判決は原告の主張を退けている。

加えて判決は、本願商標から要部の一つである「MIYABI」の文字を削除することは要旨変更として不適法に当たるので、審判部が、補正の根拠とされた審理再開申立ての趣旨が不明であったとしても、不適法の補正を促すために原告に釈明を求める必要もなかったとも指摘している。

而して、本願商標の要部が「雅」の漢字と「MIYABI」のローマ字にあることは異論のないところであり、本願商標より「ミヤビ」の称呼と「優美で上品なこと」という観念が生ずるとされた。

他方、引用商標の要部も大きく描かれたローマ字「MIYABI」にあり、また右下に小さく書かれた「みやび」の平仮名からも「ミヤビ」の称呼と「優美で上品なこと」との観念が生ずるとされた。

その結果判決は、本願商標と引用商標とは称呼と観念が同一であり、漢字かローマ字かの相違も文字種の変換はごく普通に行なわれていることで類否を判断する上でさしたる相違ではなく、むしろ引用商標のローマ字「MIYABI」も筆文字風の書体で表示されていることから、外観上の相違はそれほど大きくはないので、両者は類似商標であるとの審決を支持した。

補正の点はともかくも、常識的には両商標の類似性は争えないであろうが、ネット検索してみると、「御菓子処 寿屋」、「御菓子司 亀屋延永」、「奈良祥樂」、「御菓子司 大彌」等の和菓子について「雅」の語が使用されていることが分かる。特に、「御菓子処 寿屋」と「御菓子司 亀屋延永」の商品においては、商品を直接包む包装に「雅／みやび」の語が大きく表示されている。

これらの事実を鑑みると、「雅」の語は和菓子については、優雅で上品な和菓子を意味する宣伝広告的な語として普通に使用され、商標としての識別性は弱いのではないであろうか。

現に引用商標権者のみが「雅」／みやび／MIYABIの語を独占使用してきたわけではないので、引用商標の識別性は中央にローマ字「MIYABI」が大きく描かれたその外観にあるとの主張を原告が行なった場合、判決の結果は幾分かでも変わったであろうか。もっとも、代理人を立てずに争っては、このような発想は出なかったであろう。