

最新判決情報

2018 年

[10 月分]

○ハイパット事件

知財高裁 H30.10.10 H29(行ケ)10222,10223 審決取消請求事件(大庭一郎裁判長)

第 22 類「荷役作業時の被搬送物を覆う被搬送用の包装又は梱包用に伸縮自在なシート状又は筒状の布製緩衝材」他及び第 24 類「家具等の被搬送物の運搬・移動その他の荷役作業時の被搬送物を覆う被搬送物用の包装又は梱包用の伸縮自在にしたベルト状・シート状・筒状・袋状で綿・スポンジ・フェルト・不織布等の緩衝材を布生地・不織布生地・フェルト生地で挟みキルティング縫製した緩衝保護材」他を指定商品とする本件登録商標「ハイパット／HIPAT」(上図)に対して、商標法 4 条 1 項 10 号、15 号、19 号、7 号を理由に無効審判を請求したが、これが不成立とされたため、当該審決の取消が求められた事案である。

ハイパット
HIPAT

指定商品の記載は長文で理解しにくい、引越業者が家具や家電製品に巻きつけて、壁などに傷がつかないようにするキルト状の布団のようなものである。審決では「伸縮自在なキルティング製の筒状あてぶとん」(使用商品)と言っている。

原告は、この商品の開発特許権者であり、第 22 類「布製包装用容器」を指定商品とする登録商標「ハイパット」(第 4289045 号)を所有していたが、代理人弁理士から更新登録の案内が来なかったようであり、この登録は平成 21 年 7 月 2 日に消滅している。

なお原告が自己の登録商標の消滅を知ったのは、それから約 5 年後の平成 26 年 9 月であり、国際物流展において被告が販売する商品の広告の「ハイパット」に「®」がついていたのを不審に思ったからである。

そこで原告は、平成 26 年 10 月に第 17 類にプラスチック製・ゴム製緩衝材の分野で商標「ハイパット」を再出願し登録された(第 5755455 号)。つまり、無効審判の対象である 2 件の被告登録商標は第 22 類と第 24 類を指定商品とし、包装材料では類似群コード「18C01,C05,C07,C12」をカバーしているところ、他方原告再登録商標は第 17 類の類似群コード「18C08,C09」なので抵触関係はなく、それぞれ並存登録されていることになる。

而して、原告と被告とは取引関係にあり、平成 17 年頃から被告は原告が製造した使用商品の販売代理店となった。取引関係は続いていたが、平成 23 年 11 月、被告から中国製の商品についても「ハイパット」の商品名で被告オリジナル商品として販売したい旨の打診があったが、両者協議の末、平成 24 年 2 月には「オカバオリジナルハイパット」として原告は被告に商品を納入した。なお被告は引き続き原告商品の販売代理店であった。

その後両者の関係は悪化し、平成 29 年 1 月末をもって取引関係は終了したが、その間の平成 27 年には被告が原告の再登録商標に対して異議を申し立て、他方原告は 2 件の被告登録商標に対して無効審判を請求した。異議事件は平成 30 年 11 月 30 日現在で審理中であるが、無効審判事件では、原告の請求は認められず、本件訴訟となった。

原告は無効理由として商標法 4 条 1 項 10 号、15 号、19 号、7 号を挙げたが、原告商標の周知性が認められず、また不正の目的も認められなかった。

原告商標の周知性については、本件判決も同様に否定しているが、その事実認定の根拠を国内の引越業者の総数に置いた点が注目される。平成 23 年当時の引越専門業者数は少なくとも 4136 であり、これら引越業者に原告は原告商品を年平均 1 万 2199 個販売した(平成 25 年)。そして日本の引越業はサカイ引越センター、アートコーポレーション、日本通運、ヤマトホームコンビニエンスなどの大手 4 社が全売上高の 7 割を占めていた。

これを原告商品の年平均の販売個数 1 万 2199 個との関係で見ると、大手引越業者への販売数量は、平

成 21 年度が 1300 個、平成 22 年度が 5024 個、平成 23 年度が 3582 個、平成 24 年度が 7914 個、平成 25 年度が 5277 個と、大手引越業者への販売数量は全体の半分にも満たず、それら以外の引越業者に対する販売数量が半数を超える相当の割合を占めていたことを認定した。

以上の点は少々分かりにくいですが、引越業者が 4136 社ある中、4 社が大手で残り 4134 社がそれ以外となる。最も大手業者への販売数量が多かった平成 24 年度でも 7914 個が大手向けとなるので、《総販売数量 12,199 個－大手向け 7,914 個＝4,285 個》が大手以外の 4134 社向けとなり、結局、大手以外の引越業者には 1 社 1 個程度しか原告商品は販売されていなかった、という意味であろうか。

原告総合カタログも、3000 部から 5000 部作成し大手 4 社を含む約 200 社程度に配布したとしても、全引越業者 4136 社と比較すると、配布先は 1 割にも満たなかったと判決は認定している。

その他諸々の事実認定により、原告商標の周知性が否定され、商標法 4 条 1 項 10 号、15 号該当性が否定されている。

同 19 号についても原告商標の周知性が否定されている以上、該当性を欠くことになるが、判決はさらに「不正の目的」についても判断している。過去の取引状況からすると、本件商標「ハイパット」は原告が開発した商品に原告が命名した商標であり、これを原告に無断で被告が商標登録することは、一見したところ、不正の目的で本件商標を使用するようにも見える。しかし、判決はこの点も否定した。

原告の主張は、被告には、原告旧商標権が消滅したことを奇貨として原告商標に表象される価値、業務上の信用を自己に帰属させるという「不正の目的」があったというものであった。

この点判決は、被告が原告の販売代理店として原告商標が使用された原告商品を販売していたので、被告は原告商標の存在は十分に認識して居り、さらに被告が原告に無断で本件被告商標を出願したことを認めた。

しかし、原告と被告との販売代理店契約では、被告が原告商標やその類似商標の出願を禁止する旨の明示又は黙示の合意をしたと伺わせる事情は認められず、被告グループが上記のような商標出願をしないという不作為義務を負う旨の合意をしたことを認めるに足る証拠はない。

加えて、被告は被告商標を出願後、原告との交渉を優位に進めようとした事実はなく、被告商標権を行使してライセンス料の請求や原告商標の使用差止請求などを行なったことがないことを考慮すると、原告旧商標権が消滅したことを奇貨として被告が原告商標の業務上の信用を自己に帰属させる目的をもって出願したものであるとは言えないのみならず、原告と被告グループ間の取引上の信義則に反する目的をもって行ったと認めることはできないとして、不正の目的を否定した。

7 号の公序良俗違反についても、過去の経緯に鑑みて、適正な商道德に反し、著しく社会的妥当性を欠く行為であるものと認めることができず、7 号該当性も否定した。

以上の判決の判断に異論はないであろうか。判決は、原告被告間の代理店契約に同一・類似商標の出願を禁ずる明示又は黙示の合意がないというが、本件商標「ハイパット」は原告が開発した新商品に原告が命名した造語商標であり、合意がないからと言って、その取引先が原告商標を無断で登録することは、商道德上あってはいけないことであるし、そのようにして無断で登録した他人の商標をもって、本来の正当の権利者に対して権利行使することは権利の濫用として認められるべきではないので、被告が原告に対して被告登録商標をもって何らかの請求をすることは本末転倒であり、過去に無かったことは当然であろう。

そもそも商標法は商取引者間の秩序の維持を図り、これにより需要者を保護しようという法律であるからして、たとえ原告旧商標権が消滅していたとしても、原告は継続して原告商標の使用を続け、また被告も原告商標商品を通じて利益を得ていたのであるから、原告商標を尊重するのが当然の義務であろう。

判決の判断からは、他人の商標であっても、事情によっては無断で登録しても差し支えないといっているようにも思われる。商標の帰属に起因する問題に対しては、もともと誰の商標であったかという、そもそも論が重要であろう。

○ Eプレート事件

知財高裁 H30.10.29 H30(行ケ)10070 審決取消請求事件(大鷹一郎裁判長)

第 5 類「薬剤」他、第 10 類「医療用機械器具」他を指定商品とする登録商標「E-Plate」(標準文字)に対する無効審判が不成立とされたため、当該審決の取消が求められた事案である。

無効理由は、審判請求人が商品「酵素結合免疫吸着法(ELISA)による免疫血清検査用の試薬キット」に使用する商標「E プレート‘栄研’」(右図「使用商標」)中の「E プレート」(引用商標)の部分が周知商標なので商標法 4 条 1 項 10 号及び同 15 号に該当するというものである。

Eプレート‘栄研’

審決は、使用商標が周知著名ではないので、引用商標「E プレート」も周知性を欠くというものであった。したがって、争点は使用商標「E プレート‘栄研’」中の「E プレート」が独立して周知性を獲得していたかである。

判決はまず、使用商標「E プレート‘栄研’」全体について判断した。使用商標は欧文字、片仮名、漢字からなるところ、各文字の大きさはほぼ同一で、書体はさほど異なるものではなく、ほぼ等間隔で 1 行にまとまりよく配置されているところ、無理なく一連に発語することができるので、「イープレートエイケン」の称呼が生ずるとした。また使用商品は、患者の血液中の検査目的物質の濃度を検査するための臨床検査用試薬キットであるので、需要者は医師等専門家の一定分野の関係者であるとした。

次に使用商標中の「E プレート」の部分について判決は、使用商品が酵素結合免疫吸着法(ELISA)による免疫血清検査用のキットであることから、「E プレート」の「E」は「ELISA」の文字を連想させることから、需要者においては「E プレート」から酵素結合免疫吸着法(ELISA)による検査用の「E」というプレート、あるいは単に「E」というプレートという観念が生ずる。なお「E プレート」の部分はローマ字「E」と片仮名の「プレート」を結合しただけなので、構成上特段の独創性はみとめられないので、「E プレート」の部分の識別性はさほど強いものではないと判断した。

これに対して、使用商標中の「栄研」の語は、昭和 14 年に設立された医薬品、試薬、医療及び理化学機械器具の製造、販売を行なう株式会社であり、平成 26 年の年商は約 300 億円である原告栄研化学株式会社の略称を想起させる。

以上を総合すると、使用商標「E プレート‘栄研’」は、外観上まとまりよく、相互に関連するものとして認識されること、「イープレートエイケン」の称呼が生ずること、栄研の販売する酵素結合免疫吸着法(ELISA)による検査用の「E」というプレート、あるいは栄研の「E」というプレートという観念を生ずること、そして「E プレート」の構成自体に特段の独創性はなく、その識別力はさほど強いものとはいえないことから、需要者は使用商標全体を結合商標として認識するというべきであるから、「E プレート」の部分は独立の商標とは認識されないと判断し、審決を支持した。

この判決の要部認定に関する論理構成も整然としていて文句のつけどことはないように見えるが、結果論として、原告の請求が棄却されたことで取引上まったく問題は生じないであろうかという疑問が残る。

判決の認定では、原告は今から 80 年前の昭和 14 年に設立された老舗企業であり、平成 26 年度の年間売上高は 300 億円とされている。この数字は、一般需要者向けの消費財を扱う企業であれば珍しいことではないかも知れないが、医療や食品微生物の検査試薬をメインの事業とし、特定の医療関係者を取引先とする企業としては、それなりの売上規模のように思われる。

問題の使用商標「E プレート‘栄研’」は平成 9 年 3 月に開発販売された酵素結合粘液吸着法(ELISA)による PSA(前立腺特異抗原)検査用試薬キットの名称として採用された。いわゆる「PSA 検査」であり、中高年の男性にはなじみのある検査である。

そうすると、前立腺ガンや前立腺肥大を診る泌尿器科医には、「E プレート‘栄研’」の名称もそれなり知られていたことが推測され、メーカー名まで敢えて言わずとも、単に「E プレート」として当該医療関係者の間で呼

ばれ、知られていたであろうことも想像に難くない(判決 16 頁参照)。

他方、本件被告登録商標「E-Plate」の指定商品第 5 類「薬剤」には「検査用試薬」が含まれているのであり、仮に本件被告登録商標「E-Plate」が泌尿器科の病気診断用の試薬について使用された場合、果たして原告の商品と混同を生ずるおそれがあったのではないだろうか。現に被告企業のウェブサイトによると、「診断、治療、検診のための臨床検査用の機器・試薬及び検査データ管理システムの研究開発・生産・販売・アフターサポートをおこなっています」と明記されているので、泌尿器科用の検査試薬について被告商標「E-Plate」が使用される可能性があることが分かる。

このように考えて行くと、今回の判決は論理的な妥当性はあるものの、現実的な結果的妥当性まで考慮したものではないように見えてくる。

さらに気になるところでは、原告商標中の「プレート」について判決は、「『Eプレート』の部分は、アルファベットの『E』と片仮名の『プレート』を結合したものであって、その構成自体に特段の独創性は認められないから、『Eプレート』の部分の識別力はさほど強いものとはいえない」と認定している部分である(判決 14 頁)。確かに英語の「plate」から来る「プレート」には「平板、皿、料理」などを意味する比較的簡単な語であるが、また専門的な例では地震を引き起こす地球の「プレート」のほか、歯科用語で「義歯やブリッジを支える床」を意味したり、微生物を培養する「平板培地」を意味する多様な意味を有する語である。

原告引用商標「E プレート」や被告登録商標「E-Plate」は共に試薬との関係でみると、「微生物の培養平地」の「プレート」から名付けられているようであるが、これも推測にすぎず、「E プレート」全体からは指定商品である医療業界においては特段の意味のない造語商標とみるべきであろう。

判決は商標の構成が簡単なことから当然のように識別性が弱いと認定している。確かに商標にはそのような一面もあるかも知れないが、商標は未来に渡って使用されて行くものであり、その意味では簡単な構成の商標ほど、使用されるに従い強い識別力を帯びてくるという一面もある。

現に被告商標「E-Plate」が商標登録されていることは、ほぼ同じ構成の原告引用商標「E プレート」も同様の識別力を有していることの証左である。従って、原告引用商標の「E プレート」を簡単な構成だからとの一言で識別性が弱いと決めつけ、結論へと行って行くことは早計のように思われる。