

最新判決情報

2011 年

[6 月分]

○ PIA 事件

大判 H23.6.2 H22(ワ)11115 商標権侵害差止請求事件(山田陽三裁判長)

第 41 類「娯楽施設の提供ほか」を指定商品とする登録商標「PIA」(右最上段)に基づき、「PIA」の文字を含む一連の被告商標(右赤色系のロゴマーク)を使用する被告に対して、使用差止が求められた事案である。



類似性について判決は、被告商標「PIA」については、「ピア」の称呼しか生じないので、当然に類似商標と判断した。

被告商標「PIA-II」については、「2 番目の PIA」や「PIA の 2 号店」との観念が生ずるが、出所識別機能を有するのは「PIA」の部分であり、これが要部であるとした。



被告商標「PIA-WORLD」、「PIA Center」、「PIA グループ」については、それぞれ「PIA の世界」、「PIA の中心施設」、「PIA の集団」との観念を生ずるが、「WORLD」、「Center」、「グループ」の文字部分は格別特徴のある字体でもなく、観念を考慮しても出所識別機能を有するのは「PIA」の部分であり、これが要部とであると判断した。



その結果、原告商標と被告各商標の要部「PIA」とは、外観が類似し、称呼の同一であるので、出所につき誤認混同を生ずるおそれがあると判断した。



なお、被告は、原告登録商標には法 3-1-4 号及び 4-1-10 号違反の無効理由があり、権利濫用であると主張したが、「PIA」が日本において女性「ピア」を表わすものとは認められないとして法 3-1-4 号の該当性を否定した。

法 4-1-10 号については、本件商標の出願前に、「パーラーぴあぱれず」「ぴあ 91」「PARLORPIAA」「ピア」などのパチンコ店が存在していたとしても、これらの周知性は都道府県単位に満たない限られた地域での認知に過ぎないので、周知性が不十分であるとして該当性を否定した。

いずれも判決の認定通りと思われるが、最大の関心事は、その後で判決が判示しているように、パチンコ店という限られた地域範囲の商圈でのサービスの提供という業種において、1 事業主が商標登録した場合、営業地域が競合しない場合でも、商標権侵害となるという点である。

本件では、原告店舗が神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県であり、一方、被告店舗は伊丹市、宝塚市のみである。

法律的には、商標権は日本全国に及ぶので、商圈が競合するか否かにかかわらず、商標権侵害となることに間違いはないが、現実のところ、営業圏が限られているため商標登録に無関心な業種、たとえば飲食店、旅館、クリーニング店、タクシー会社、テラー、美容師、印刷会社、写真館、診療所、小売店など多数の業種があることは事実であり、それらは小規模店は、ある日突然商標権侵害との警告を突きつけられるおそれにさらされていることも事実である。

商標登録には費用もかかり、それら小規模店主に対して商標登録のメリットを説明しても、商標出願は強く勧められない。もし、将来的に自分の商圈を広げるつもりがあるのであれば、ネーミング時に類似商標を調査し、出願しておくことを勧めている。

このような事案で思い出すのは、平成 3 年 5 月 15 日の日本商標協会判決研究会第 20 回で議論したみぞれ甘納豆事件(長野地裁 S61.6.26)である。

原告は、東京赤坂の菓子店であり、被告は長野県小布施町の商店である。争点として、「みぞれ」が商品の品質表示語か否かが争われたが、商標権侵害が認められ、次に損害賠償の話題となった。

原告は、法 38-1 項の損害額の推定規定の適用を主張したが、判決では、原告において損害発生立証がない上、商圏の違いにより両製品間で誤認混同を生ずることはなかったとして、法 38-1 項の推定規定の適用を否定した。

そして、判決では当然のように旧 38-2 項の使用料相当額の損害を命じたが、平成 10 年の小僧寿し事件最高裁判決では、被告側は、原告において損害の発生がなかったことを抗弁として主張立証することで、損害賠償責任をまぬかれると判断されたので、現在の考え方では、損害の発生がない以上、使用料相当額の支払いも認められる可能性がほとんどなくなったようである。

しかし、近年のネット販売の増加をみると、商圏の違いの意味も変わってくるであろうし、最高裁判決がいうように、原告商標の顧客吸引力がなく、また類似商標の使用が被告商品の売上げに全く寄与していなかったことを主張立証することに努力することになるであろう。

なおみぞれ甘納豆事件の識別性に部分については、小著「商標教室 基礎編」(P83)にも若干解説されている。

○ 潤煌(うるおう)事件

知財高裁 H23.6.6 H22(行ケ)10339 審決取消請求事件(中野哲弘裁判長)

第 29 類のいわゆる健康食品を指定商品とする出願商標「本草製薬の／潤煌／うるおう」(右掲上段)が、引用商標(1)「潤甦／JUNKJOU」(右掲 2 段目)、引用商標(2)「うるおう」(右掲 3 段目)及び引用商標(3)「潤甦」(右掲 4 段目)により拒絶されたので、その審決の取消しが求められた事案である。

争点は、本願商標の称呼、つまり「潤煌」の文字より「ジュンコウ」の称呼が生ずるか、あるいは「潤煌」を「うるおう」と読ませているので、「ジュンコウ」の称呼は生じないか、である。

判決で中野裁判長は、本願商標中の「潤煌」は、それぞれの漢字より「うるおってきらめく」の観念が生じる余地があっても、それ自体は既成語ではなく特定の観念は生じないとし、商標全体を観察した場合、「潤」と「煌」の間に「うるおう」の文字があり、「潤」の文字は「うるおう」と訓読みするので、「潤煌」からは「うるおう」の称呼が生ずるとした。

また、本願商標中の「本草製薬の」の部分は、一見して出願人の商号であることは明らかであり、極めて顕著な出所識別力を有する部分であり、中央の「うるおう」の部分も、文字こそ小さいが中央部分に赤字に白抜きで表示されているので極めて目立つ部分といえるので、「潤煌」の部分の他の構成部分に比較して、強く支配的な印象を与えるものではないとした。

その結果、「潤煌」の部分は本願商標の要部にはなりえないと判断した次第であるが、中野裁判長らしい回りくどい言い方であり、分かりにくい。中野裁判長は、本当に本願商標を一見して、「潤煌」の部分が目立たないと感じているのであろうか。

むしろ、その後の「取引の実情」で認定しているように、原告は本願商標を「本草製薬の潤煌(うるおう)」として販売しているのであり、原告の商品を販売するアマゾンなどのサイトでも必ず「潤煌(うるおう)」と表示され販売されているので、需要者も本願商標が付せられた商品を「本草製薬のうるおう」として認識していることになる。つまり、本願商標は全体として「本草製薬のうるおう」として販売され、需要者らもそのように認識しているので、本願商標の称呼は「本草製薬ノウルオウ」あるいは「ウルオウ」であると認定すれば十分であろう。何も、本願商標の構成上、「潤煌」の文字から「うるおう」の称呼が生ずるとか、小さく書かれた「本草製薬の」や「うるおう」の部分が目立つなどと、一般人の感覚から外れたことをいう必要はなかったのである。



いつもいうように、商標の称呼は、その構成からではなく、取引社会において、商標を使用する者がどのような称呼によって取引に当り、そして需要者らがその称呼を無理なく当該商品の称呼として認識しているか否かに基づいて判断すべきである。

たとえば、「FANCLE」は、どうみても「ファンクル」であるが「ファンケル」として認識されているし、東京銀座のデパート「Printemps」はフランス語の知識の有無にかかわらず「プリンテンプス」ではなく「プランタン」なのである。

そのような事実認定により本願商標の称呼を認定すれば、よほど説得力のある判決になったであろう。

而して、引用商標(1)「潤甦/JUNKOU」及び引用商標(3)「じゅんこう/潤甦」の称呼「ジュンコウ」とは非類似とされ、引用商標(2)「うるおう」とは、たとえ「ウルオウ」の称呼が共通していても、商標全体、特に外観が著しく異なるから、類似商標の商標ではないとして、特許庁の審決が取り消された。

○ 江戸深川七福神事件

知財高裁 H23.6.16 H23(行ケ)10094 審決取消請求事件(滝澤孝臣裁判長)

第 30 類「菓子」を指定商品とする登録商標「江戸深川七福神」(標準文字)に対して、引用商標(1)「お江戸七福神」、引用商標(2)「大江戸七福神」、引用商標(3)「七福神」(以上右掲)ほかに基づき無効審判を請求したが、不成立とされたので、当該審決の取消しが求められた事案である。

お江戸七福神
大江戸七福神
七福神

判決では、本件商標中の「江戸」「深川」は、「七福神」が所在する地域を意味するに過ぎないので「七福神」の部分抽出することが当然に許されるとし、引用商標(3)「七福神」に類似するとして、非類似とした審決を取り消した。

誠に単純明瞭な判決であるが、少々単純すぎるのではないであろうか。福を招くとされる七福神信仰は日本全国にあり、ウィキペディアによると、東京都内だけでも、「深川七福神」のほか、「日本橋七福神」「浅草名所七福神」「銀座稲荷七福神」「谷中七福神」など 18 の七福神巡りが紹介されている。

そうすると、「七福神」は比較的狭い地域で行なわれて信仰であり、当該地域との関連性が重要であることが分かる。つまり、地域限定の商標となるので、異なる地域の「七福神」では混同を生ずるおそれもないようである。

そうであれば、本件商標「江戸深川七福神」と引用商標(1)(2)の「お江戸七福神」及び「大江戸七福神」と類似性、混同の可能性真正面から判断されて然るべきであったであろう。

○ 歩数計形態模倣事件

東地判 H23.6.17 H22(ワ)15903 損害賠償請求事件(大鷹一郎裁判長)

商品「歩数計」の形態の模倣が認められた争われた事案である。

原告、被告の両商品をネット上でみると、原告商品も歩数計としては、一般的な形態のように思えるが、原告商品は、デジタル歩数計分野のヒット商品であり、平成 21 年 10 月当時には、歩数計に関心のある需要者の間において広く知られて居り、被告商品はこれに実質的に同一であり、形態を模倣したものであると判断された。

なお、被告は公知の形態として甲 3,4,9 号証等を提出したが、それによっても、公知の形態ではないと判断されている。これら甲号証と比較してみたいところである。

○ 書道用和紙不正競争事件

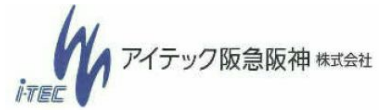
大地判 H23.6.23 H22(ワ)13602 損害賠償請求事件(森崎英二裁判長)

色彩や模様の選択、50 枚を一組として販売する原告書道用和紙の「商品等表示性」が争われたが、独自の特徴ではないとして、該当性が否定された事案である。

○ アイテック阪急阪神事件

知財高裁 H23.6.28 H23(行ケ)10004 審決取消請求事件(塩月秀平裁判長)

第 42 類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」ほかを指定役務とする出願商標「アイテック阪急阪神株式会社／i-TEC(図形)」(右掲上段)が、引用商標(1)「アイテック株式会社」(右掲中段)、引用商標(2)「ITEC」(右掲下段)に類似するとして拒絶されたので、当該審決の取消しが求められた事案である。



アイテック株式会社

本願商標は、波形の図形、その右の「アイテック阪急阪神株式会社」の文字、そして図形の左下に小さく描かれた「i-TEC」の文字により構成されて居り、構成上、それぞれが分離して考察されるため、特許庁審決では、当然のように、左下の「i-TEC」の文字より「アイテック」の称呼が生ずるとして、引用商標に類似すると判断された。

ITEC

従って、争点は本願商標の構成をどのように捉えるかであるが、判決では、小さく描かれた英文字の「i-TEC」は、「アイテック阪急阪神」のカタカナ部分を英文字で表わしたものとして、「アイテック阪急阪神」の文字部分に従属するものと理解されるので、独立した要部とはなり得ないとして、本願商標から「アイテック」のみの称呼が生ずることはないとは判断した。

その上判決は、「i」がインフォメーションの頭文字として多方面で使用され、「TEC」が「テクノロジー」を指すので、これらが結合した「i-TEC」の文字も、識別力において強い印象を与えないのに対して、「阪急阪神」は、著名な企業グループの略称として強い印象を与えるので、「アイテック阪急阪神」の文字部分が一体として把握され、要部として自他商品識別力を有するとして、両商標は非類似であるとして審決を取り消した。

多分、本願商標と原告は「アイテック阪急阪神」として認識されているのであろうから、判決の認定通りであろうが、判決がいう、<<「i」がインフォメーションの頭文字として多方面で使用され、「TEC」が「テクノロジー」を指すので、これらが結合した「i-TEC」の文字も、識別力において強い印象を与えない>>との認定は少々言いすぎのように感ずる。

これは、原告の登録第 3334183 号「i-TEC／アイテック阪神株式会社」(右掲)が、サービスマーク導入当時、両引用商標と重複登録されていたことが影響しているであろうか。

i-TEC

アイテック阪神株式会社

もしそうであれば、「i-TEC」の識別性が弱いと決め付けるよりも、両者とも「アイテック」共通の称呼を生ずる商標「i-TEC」及び「ITEC」を使用してきた点を、混同を生じないことの理由として挙げた方が、分かりやすかったように思われる。

○ シューブ事件

知財高裁 H23.6.29 H23(行ケ)10040 審決取消請求事件(飯村敏明裁判長)

第 25 類を指定商品とする登録商標「CHOOP/シューブ」(右上掲)が、引用登録商標「Shoop」(右下掲)により無効とされたので、当該審決の取消しが求められた事案である。

CHOOP
シューブ

両商標からは、ともに「シューブ」の称呼が生ずるので、審決では類似商標として本件商標の登録が無効とされたが、本件には先例となる判決(知財高裁 H19(行ケ)10172)があり、そこでは、両商標は「シューブ」の称呼が共通するとしても、それぞれイメージの異なるファッションブランドとして混同のおそれはないと判断されている。

Shoop

本件においても別件判決が踏襲され、「CHOOP」は「ティーン世代の少女層向けの可愛いカジュアルファッション」として広く周知され、他方「Shoop」は「セクシーな B 系ファッションブランド」として商品展開してきたので、需要者層、被服の趣向(好み、テイスト)、購入動機(着用目的、着用場所等)が相違するので、出所について誤認混同は生じないとして、審決を取り消した。

○ Yチェア立体商標事件

知財高裁 H23.6.29 H22(行ケ)10253 審決取消請求事件(飯村敏明裁判長)

第 20 類「肘掛椅子」を指定商品とする立体商標出願(右掲)の登録が認められた事案である。

一見、どこにでもあるよう食卓椅子であるが、今回の判決でも、法 3-1-3 号の適用に関し、本件椅子の特徴は、すわり心地等の肘掛椅子としての機能を高め、美観を惹起することを目的としたものであるとして、商品の形状等を普通に用いられる方法で使用される商標であるとし認定された。



従って、本願商標が立体商標として登録されたことは、法 3-2 項の使用による識別性が認められたことになるが、判決によると、本件商品は、1950 年(1950 年)の発売以来現在まで、形状の特徴的部分が変更されることなく販売されてきた。

日本には、昭和 33 年ころに紹介され、平成 6 年 7 月から平成 22 年 6 月までに、合計 9 万 7548 脚が販売された。この数字は、食卓椅子全体の中では必ずしも多いものではないが、1 種類の椅子としては、際立って多いようである。

宣伝広告については、1960 年代以降、各種雑誌、インテリア用語辞典、新聞等に紹介されるなど、平成元年から平成 22 年までに約 1 億 2 千万円の宣伝広告費が使用された。

また東京国際家具見本市やインテリアライフスタイルリビング展に出品し、平成 5 年から平成 21 年まで約 3221 万円が支出された。

第三者商品への対応については、ネット上で類似商品が販売されているが、「Y チェア」(原告商品)のジェネリック製品、リプロダクト製品として、原告のオリジナル製品を前提とした説明がなされていた。原告は、これらに対して、類似商標の使用中止や販売中止を求めて警告書を送付した。

その結果、原告商品は、需要者に、何人の業務に係る商品であるかを、認識、理解することができる状態となったと認定、法 3-2 号の適用を認めた。

○モンシュシュ事件

大地判 H23.6.30 H22(ワ)4461 商標権侵害差止等請求事件(山田陽三裁判長)

第 30 類「菓子、パン」を指定商品とする登録商標「MONCHOUCHOU/モンシュシュ」(右上掲)の商標権者が、大阪、名古屋、東京、川崎、広島、北海道等にある洋菓子店の看板、案内板、外壁、入り口ガラス壁面や、ウェブ広告、チラシ等に「モンシュシュ」の称呼を生ずる数種類の商標(右下掲載)を使用する被告に対して、類似商標の使用差止と損害賠償の請求を求めた事案である。

MONCHOUCHOU
モンシュシュ

Mon
chouchou
モンシュシュ

Mon chouchou

争点の最初に、本件商標の指定商品中の「洋菓子」(第 30 類:30A01)と被告の「洋菓子の小売り」(第 35 類:35K03)との類似性が判断されているが、判決は、特許庁類似商品審査基準の判断を確認し、類似と判断した。

商標の類似性について判決は、両商標は「モンシュシュ」の称呼と、「私のお気に入り」との観念において類似すると判断した。

なお被告商標「baby/Mon/chouchou」及び「ベビーモンシュシュ」中の「baby/ベビー」については、「ミニ」や「プチ」と同じく、小さいものを表わす修飾語として、他の語と組み合わせられて使用されており、単独で出所識別標識としての称呼、観念は生じないとして、商標の要部から除外した。

「from Tokyo」の部分についても、地域を示す表示に過ぎないと判断した。



ベビーモンシュシュ

また出所混同のおそれを否定する実情として、被告は、「モンシュシュ」は被告の店舗名として知名度が高い一方、原告商品の知名度は低い点、および原告商品はバレンタイン用のチョコレートである一方、被告商品はケーキ類や焼き菓子であることを主張した。

しかし判決は、被告が広く知られているとすると、それは被告店名としてよりも、「堂島ロール」の認知度によるものであり、「モンシュシュ」は洋菓子の需要者層でも、被告の店舗名を想起させるほどの認知度はないと判断した。

チョコレートとケーキ類、焼き菓子についても、同一の営業主体が販売することが多く、ともに「洋菓子」であることが商品を需要者が区別して、出所を判断しているとは認められないと判断した。

そのほか、取引の実情、ドメイン名の広告的機能、法 26-1 項の被告の著名な略称として商標権の及ばない範囲の主張、原告の損害の発生、権利の濫用などいくつかの争点が話題になっているが、いずれも常識的な判断と思われる。

なお損害論についても詳しく判断されているので、この点は非常に参考になるであろう。結論として、本件商標の使用料率は、0.3%であると判決は判断した。

その結果、被告には約 3500 万円の損害の賠償が命じられたが、全国に 17 店舗も営業展開する以上、事前に商標権に配慮しておけば、このような事件や損害賠償は避けられた事案である。

○薬袋不正競争事件

東地判 H23.6.30 H22(ワ)38566 不正競争行為差止等請求事件(阿部正幸裁判長)

薬局で患者に渡される薬袋に印刷する業務用プリンターに使用される「薬袋」の形態の商品表示性が争われた事案である。


判決では、原告の薬袋のサイズは、原告製プリンター用の特有なものではあるが、縦長の長方形という点で他の薬袋と同様であり、単に縦横のサイズに違いがあるというだけでは、他の同種商品と識別が可能なほどの独特の特徴があるとはいえないとして、不競法の「商品表示性」を否定した。

○クイックルック事件 ※2011年9月16日追加

東地判 H23.6.29 H22(ワ)18759 損害賠償請求事件(大須賀滋裁判長)

パソコン用 OS ソフトウェアについて使用された「Quick Look」の商標性が争われた事案である。

本件の被告は、日本ヒューレット・パカード(株)であり、先月 5 月に東京地裁で下されたアップルジャパン(株)を被告とする判決とほぼ同趣旨であるので、そちらを参照されたい。

The image shows the 'QuickLook' logo in a stylized, bold, black font. The letters are slightly shadowed, giving it a three-dimensional appearance. The logo is set against a light gray rectangular background.