

最新判決情報

2011 年

[11 月分]

○書写検事件

東地判 H22.11.30 H22(ワ)11017, H22(ワ)36109, H22(ワ)38912

不正競争行為差止等請求事件(大須賀滋裁判長)

「書写書道検定試験」について使用された「書写検」「日本書写能力検定委員会」「shoshaken」等の商標の帰属に関する事案である。

原告、被告とも、同じ母体から内紛により分離した団体であり、ネットでみると、現在原告は「日本書写能力検定委員会」として、被告は「日本書写書道検定委員会」として、それぞれ書道の検定試験事業を行なっているが、初めて目にする者には紛らわしいこと極まりない。

そこで、原告被告が相互に不競法に基づき使用差止を求めた。

両当事者が母体とする団体は「被告琴河原株式会社」であり、昭和 59 年に第 1 回書道能力検定を実施した。これが「旧書写検」であり、原告、被告とも、旧書写検の事業を引き継いだと主張した。

旧書写検は、毎日新聞共催による全国コンクールや検定試験を実施し、指導者の養成、教育実習、教材の開発などを行ない、検定試験受験者が毎月約 1 万名、全国コンクールの参加者が毎年 11 万人に及ぶなど、周知性を得ていた。

而して、判決は、旧書写検は、被告琴河原との関係から同社の一事業部門であり、そのことは、被告琴河原の取締役であり、旧書写検の理事長でもあった原告 A も認識していた。そして、被告琴河原が「書写検」や「日本書写能力検定委員会」を、本件訴訟が起きる前に商標登録していた点などから、本件標章は、被告琴河原の営業表示であると認定し、被告琴河原側の主張を認めた。

商標的には興味の湧かない事案である。

○けんしんスマートカードローン事件

知財高裁 H23.11.30 H23(行ケ)10205 審決取消請求事件(滝澤孝臣裁判長)

第 36 類「預金の受入れ」他を指定役務とする出願商標「けんしんスマートカードローン」(右上掲)が、「けんしん」の文字からなる引用商標(右下掲ほか 6 件)により拒絶されたため、当該審決の取消しが求められた事案である。

両商標に共通する「けんしん」の語は、各県にある「○○県信用組合」の略語として、各地の信用組合により広く使用されているが、特許庁では、この部分が識別性があるとして、本願商標を拒絶した。

なお、本願は茨城県信用組合により出願されたものであるが、7 件の引用商標は、新潟県、長野県、富山県、滋賀県の信用組合により、主に平成 4 年のサービスマーク登録開始時に特例出願され、重複登録されている。原告茨城県信用組合の商標「けんしん(図形)」も重複登録されている。

而して判決は、「けんしん」「スマート」「カードローン」の各語と共に、いずれかが特徴的な部分であるとはいえないので、本願商標は一体のものとして識別力があると認定し、引用商標とは非類似の商標であるとして審決を取消した。

その際に判決は、「けんしん」の部分が「県信用組合」の略語として広く使用され認識されていることは認められたものの、平仮名で表記されているので一義的な観念を生ずるとはいえないと判断している点は、納得できない。

けだし、「けんしん」の語は、多数の県にある「県信用組合」の略語として使用されているのであり、たとえ平仮名で表記されていたとしても、需要者が認識するのは「県信用組合」に他ならないので、「一義的な観念がない」との知財高裁の判断には疑問がある。

また判決は、本願商標を「けんしん」「スマート」「カードローン」の3つの部分に分けているが、この点にも疑問がある。「ICカード」を「スマートカード」というのが国際的である。「スマートフォン」の「スマート」と同じであろう。そして、現在の銀行カードやクレジットカードは、セキュリティの点からもICチップを埋め込んだ「スマートカード」が一般的になっている。したがって、本願商標が意味しているのは、「県信用組合が提供するスマートカード(ICカード)によるカードローン」というのが現在のところである。

確かに「けんしん」の語は、5県の信用組合により商標登録され、現在も有効ではあるが、全国的にはもはや識別性を欠く語となっていると見るべきであり、そうすると、やはり本願商標の識別性自体を問題にせざるを得ない。

また、判決でも触れられているが、県信用組合は、当該県内での営業活動に限られているので、ある県で「けんしん」といえば、当該県の県信用組合となり、その範囲内では需要者に識別されているともいえるが、需要者の移動は自由であり、その結果需要者は各地の県の「けんしん」を目にしていることになるので、需要者からみれば、一般的な業態の表示として、やはり記述的な商標として認識することになるであろう。

低レベルの事案であり、参考になりそうにもない。

OGENESIS 事件

知財高裁 H23.11.30 H23(行ケ)10096 審決取消請求事件(塩月秀平裁判長)

第9類「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とする登録商標「GENESIS」が不使用取消審判により取消されたため、当該審決の取消しが求められた事案である。

商標権者キャノンは、オフィス向けファックスの画像処理システムの機能表示として、「GENESIS」(= Generation of New Superior Imaging System)をホームページ内やカタログ中に使用したが、特許庁ではこれを自他商品識別のための表示ではないとして、不使用と判断し、登録を取消した。

しかし、判決では、本件商標が、カタログやウェブサイトで、文章中の他の文字よりも大きく太字の特徴的な字体で独立して目立つように記載され、すべて同一の字体で使用されている、として商品「ファックス」との関連性が明確である点から、需要者らは「GENESIS」をファックスの商標と認識するとした。

そして機能表示である点については、「画像処理技術」とは説明されているものの、それがどのような技術を指すかについての詳細な説明はなく、また、カタログが商品の販売に際しての配布物であることに照らすと、「GENESIS」の語は、商品の性能が高く、品質が優秀であることを強調するための一般的な広告手法といえる。したがって、需要者らが「GENESIS」の語を画像処理技術について使用されていると理解することは困難であるので、商品の広告について使用されたものであると認定した。

どうも、判決を素直に読むと、画像処理技術の名称であると需要者らに認識されると、商標としての使用ではなくなると言っているようである。特に、判決中で「商品カタログ等は、画像処理技術の販売等に係る配布物等ではなく」といっている点からは、そのように思えてならない。

しかし、商品の技術名称がどうして商標にはならないのか疑問である。もちろん、商標には、商品自体の名称もあるであろうし、それらを更に仕分けし、分類するための商標もある。さらに、個々の商品の特徴を宣伝するための商標もある。

今回のキャノンの商品にしても、鮮明・高画質を可能した技術が「GENESIS」なのであり、この技術は、キャノンにとっては、他社商品との差別化を明瞭にするための商品の立派な「売り」なのであり、需要者らが「GENESIS」技術を搭載したファックスとして、キャノン製品を選択する以上、「GENESIS」はキャノン商品であることを表示し、他社商品と識別するための「商標」として使用されていることは、何らの疑いもない。

特許庁や裁判所がこのような「商標」の認識レベルであることに愕然とする。