

## 最新判決情報

2015 年  
〔2 月分〕

### ○湯一とぴあ事件

#### 東京地裁 H27.2.20 H25(ワ)12646 商標権侵害行為差止等請求事件(東海林保裁判長)

山梨県の日帰り入浴施設「ラドン健康パレス／湯～とぴあ」(原告)(右上)が、静岡県函南町(被告)が運営する日帰り入浴施設「湯～トピアかなみ」(右下)を商標権侵害として訴え、使用差止と被告売上高約 22 億円の使用料率 0.5%、1114 万円の損害賠償が認められた事案である。



原告商標は、平成 4 年のサービスマーク登録開始時の出願で、第 3101577 号「Sunshine／湯～トピア」が重複登録されている。また、「ユートピア」の称呼を含む商標として「湯一とぴあ室」(第 3095368 号)、「You, ゆ～／SAUNA and BATH UTOPIA」(第 3222289 号)、「ユートピア赤城」(第 4436206 号)、「湯とぴあ雁の里温泉」(第 4506388 号)、そして平成 26 年 8 月には被告商標「湯～トピアかなみ」が第 5697291 号として並存登録されている。したがって、特許庁では原告商標と被告商標とは非類似の商標と判断したことになる。



さらに、被告の反論では、入浴施設として「湯～とぴあ箱根小涌園ユネッサン」、「なにわ健康ランド湯一トピア」、「湯～とぴあダイゴ」、「臼別温泉湯とぴあ臼別」、「湯～とぴあ熊の湯」ほか、複数の施設があった模様である。

なお被告函南町は、平成 22 年 4 月以降、被告施設の運営を指定運営管理者である Fun Space 社に委託して居り、温泉スタンドの給湯料を除き、被告施設の収入は一切被告に帰属していなかったし、FS 社から賃料その他の金銭も受領していなかった。

また被告施設の収支は赤字であり、平成 24 年度では 1870 万円の赤字が計上されていた模様である。

このような事情において、原告商標中の「湯～とぴあ」の識別性をどのように判断するか、被告商標の識別性や要部をどのように判断するか、そして使用料率をどのように判断するかが問題となった。

まず両商標の類似性について判決は、一見するように原告商標の要部は「湯～とぴあ」であるとしたことに異論はないであろう。

一方、被告商標については、「ユートピアかなみ」の称呼も生ずるが、「湯～トピア」が黒色で、「かなみ」が緑色で構成されていることから一体不可分とまでいえず、また「かなみ」が役務提供の場所を表わしていることから、「湯～トピア」の部分も要部になるとして「ユートピア」の称呼と「理想的で快適な入浴施設」という観念が生ずるとした。

しかし、他の入浴施設の存在例や商標登録の並存例からは、「湯～トピア」なる名称の入浴施設の名称においては、地名の存在も無視できないであろうし、また裁判所が両商標の観念と認定した「理想的で快適な入浴施設」という観念も宣伝文句としてありふれたものであるので、特許庁が非類似として並存登録を認めたように、被告商標から「かなみ」の部分を分離することは、現実的な判断ではないであろう。

次に全国に類似の名称を用いた施設が複数あるという取引の事情については、同一の経営主体が各地において同様の名称を用いて複数の施設を運営することがあることも考慮すると、原告被告の所在地の相違、施設の性格、利用者層の相違などがあっても、出所混同のおそれがあると判決は認定している。

しかし、確かに同一の経営主体が複数の施設を運営するという実態はあるかも知れないが、本件においては、「湯～とぴあ」あるいは「湯～トピア」の名称を用いた同一経営者の施設が複数あるという事実が認定されるべきであり、もしそのような事実がなければ、誰も同一経営者であるとは思わないであろうし、他の名称の施設でそのような事実があっても、本件にまで影響されるとは思われない。

被告が運営を FS 社に委託している点については、被告は、地方自治法の条例に基づいて「公の施設」として被告施設を設置し、その名称を「湯～トピアかんなみ」と定めたことなどから、運営は委託しているとしても、被告標章の使用に係る商標権侵害の責任は、被告が負うべきであるので、商標法 38 条 3 項の使用料相当額を算定するにあたって、利用料金の売上高を算定の基礎から除外すべきではないとしている。

最後に使用料相当額については、原告の施設名称が周知ないし著名ではないことや、被告施設の利用者の大半が町内と近隣市町村の住民であり、被告施設の収支が赤字であったこと、温泉施設の選択には所在地、湯の質、風呂の数や種類などが重要な要素となることなどから、原告商標の顧客吸引力は極めて限定的であり、被告施設の存在が原告施設の売上げに与えた影響も極めて小さいものであったとして、使用料率は 0.5%であると認定した。

被告売上げについては、平成 14 年 10 月から平成 25 年 3 月 1 日までの売上高が約 19 億円と認定され、その 0.5%である 968 万円が損害額と認定された。

被告収支が赤字であっても、収支ではなく売上高自体が使用料算定の根拠とされる点に注意が必要であろう。

また被告商標が非類似の商標として並存登録されている点は、判決ではまったく考慮されていない点も疑問である。この点を被告は、単に「なお、被告が被告標章について商標登録を申請したところ、何ら問題なく、その登録が認められた(商標登録第 5692791 号)。」とだけ主張したからであろうか(P10)。確かに、被告商標の登録は平成 26 年 8 月 8 日であるので損害額算定には影響されないかも知れないが、並存登録の事実は商標非類似の証左であり、そうすると被告は被告商標を独自の財産権として使用し、近隣において相応に周知されていたであろうから、出所混同のおそれや損害額の認定にももっと考慮されても良かったように思われる。

なお、原告商標には重複登録があり、その商標権に対しても被告は商標権侵害を行なったことになるであろうから、同様の損害賠償責任を負うことになるのであろうか。

商標について新制度がどんどん導入され、その調整規定として重複登録、継続的使用権などが規定されるが、他の商標との調整や権利侵害、損害額については、登録手続法である商標法は関与していない点に物足りなさを感じる。

## ○IGZO 事件

### **知財高裁 H27.2.25 H26(行ケ)10089 審決取消請求事件(設楽隆一裁判長)**

シャープの液晶ディスプレイのブランド名である登録商標「**IGZO**」(標準文字)が、商品の原材料表示として法 3-1-3 号により無効とされたため、その審決の取消しが求められたが、知財高裁でも審決が支持された事案である。

シャープ自身、そのサイトで明言しているように「IGZO」とは、In(インジウム)、Ga(ガリウム)、Zn(亜鉛)、O(酸素)から構成される半導体の略称であり、シャープが始めて量産化に成功したとされる。

なお IGZO は、科学技術振興機構(JST)の支援事業により東工大が開発したもので、特許権は JST が所有している。本件無効審判は、JST が請求したものであり、ウイキペディアによると、ある研究者が学会で「IGZO」という言葉を使用する際にシャープから申請を求められたことから、学会の活動に支障が及ぶ可能性があるとして、無効審判を請求したとされている。

審決や判決の認定の通りと思われるが、本件商標の審査経過を見ると、拒絶理由通知が発せられることなく、そのまま商標登録されている。しかし、判決が認定しているように、設定登録日である平成 23 年 10 月 25 日の時点までに、特許公報、新聞、雑誌、企業の広報等に「IGZO」は普通に使用されていたのであるから、特許庁の審査に問題があったようである。もちろん、そのような原材料名をブランド名として採用したシャープのブランド戦略がそもそもの問題であろう。

なお標準文字の本件商標「IGZO」は上告されずに無効とされたが、シャープはカタカナの標準文字商標「イグゾー」(第 5451822 号)やロゴ化した第 5563245 号商標(右図)など登録し、また関連する商標を多数出願しているため、今後もブランドとして活用し、また権利行使する用意があるようである。



## ○ル・ヴェルジェ事件

知財高裁 H27.2.26 H26(行ケ)10217 審決取消請求事件(富田善範裁判長)

第 31 類外を指定商品、指定役務とする登録商標「ル・ヴェルジェ/Le Verger」(右上)が、引用商標「Verger/ヴェルジェ」(右下)他を理由とする無効審判により無効とされたため、当該審決の取消しが求められた事案である。



争点は、原告商標中の冒頭のフランス語の定冠詞「Le」を、類否判断においてどのように扱うかである。

判決では、フランス語の定冠詞「Le」は、それ自体格別の意味がないものであるから、本件商標において顕著な部分であり、強い識別力を有する「Verger」の部分が要部になるとして、「ヴェルジェ」の称呼において両商標は類似するとして審決を支持した。



本件商標中には、カタカナ文字の「ル・ヴェルジェ」も配置されているが、あまりに小さかったため、類否判断においては評価されなかった。もし、これが大きく書かれていた場合には、判決に影響したのであろうか。

なお判決では、フランス語の定冠詞「Le」は、格別の意味がないと明言している。しかし、果たしてそうであろうか。英語の場合でも「a/an」などの不定冠詞は他にもある名詞を意味しているが、定冠詞「the」が付くと他にはない正にその物という意味で、文脈では大きく違ってくる。「The Man」といえば、「正にその男性」という一人の人物や代表的男性を指していることになる。フランス語でも多分同様であろう。

ただし、問題は商標として見た場合の定冠詞「la」や「le」の識別性なので、判決のような見方もあるのかも知れない。

もう一つフランス語商標で問題になるのは、定冠詞のエリジオン「l'」である。たとえば、「esprit」(エスプリ、精神)に定冠詞をつけると「l'esprit」となり、発音も「レスプリ」となる。「espoir」(エスポワール、希望)は「l'espoir」となり、発音は「レスポワール」となる。それでは、「エスプリ」と「レスプリ」、「エスポワール」と「レスポワール」とでは、称呼上類似するであろうか。どちらか先行する商標の権利者にしてみれば、称呼が違ってくるといっても、意味が同じである以上、並存登録は認めるわけには行かないであろう。

定冠詞の有無の商標の類似性については、「新商標教室」P330 に審決例を挙げておいたが、エリジオンについては、以下の審決例がある。

L'ETIENNE = ETIENNE/エティエンヌ (平成 11 年審判第 14812 号)  
L'espoir/ルスポワール X Espoir (不服 2000-13163)

## ○アジル事件

東京地裁 H27.2.27 H26(ワ)7132 損害賠償請求事件(嶋末和秀裁判長)

第 25 類「被服、履物ほか」を指定商品とする登録商標「アジル/Agile」(右上)の権利者である原告が、「履物」について同じスペリングの商標「agile」(右下)を使用した被告に対して、商標権侵害として 1062 万円の損害賠償を求めたところ、57 万円の損害が認められた事案である。



商標の類似性については、特段の問題はないが、損害賠償の算定について興味深い判断がされている。

原告商標は、被告からの不使用取消審判により、指定商品中「履物」について登録が一部取消されている。そこで、被告は、原告商標は「履物」について顧客吸引力がないと主張したが、判決は原告商標が被服について使用されていた以上、幾分か顧客吸引力があり、被告履物の売上げに寄与していたと認定している。

そして、肝心の使用料率について、帝国データバンクが行なった調査で、被服、履物に関する7件の商標について、使用料率の最大値が7.5%、最小値が0.5%であるところ、原告商標の使用料率については、最小値よりも低い0.3%とした。

その結果、原告履物売上高(1億9327万円余り)の0.3%である57万9828円と損害額と認定した。

そのため、訴訟費用についても、20分の1が被告負担に、残る20分の19を原告負担としたので、実質原告敗訴と同じ結果となったようである。

## ○ESS Japan 事件

### **東京地裁 H27.2.70 H25(ワ)28210 商標権侵害差止請求事件(東海林保裁判長)**

第37類「発電設備工事、コージェネレーション機能を備えた発電装置の設置工事、発電設備工事に関する助言ほか」を指定商品、指定役務とする登録商標「ESS」(標準文字)及び「ESS Japan」(標準文字)の商標権者である原告が、太陽光発電に関する調査、コンサルティング、企画、用地確保、機材、器具選定、建設、運営、維持管理を営む被告に対し、そのウェブサイト、会社説明書に使用した被告商標「ESS Japan」(右図)の使用差止を請求し、これが認められた事案である。



商標の類否、指定役務の類否は特に問題になるものではないし、具体的取引の事情として営業地域の相違により出所混同のおそれがないとの被告の主張や、先使用権の抗弁も周知性が認められず否定されている。