

最新判決情報

2016 年
[2 月分]

○宮古養命草事件

知的財産 H28.2.9 H27(行ケ)10180 審決取消請求事件(設楽隆一判長)

第 5 類「サプリメント」を指定商品とする登録商標「宮古養命草」(標準文字)に対する無効審判が不成立とされたため、当該審決の取消しが求められた事案である。

争点は、原告商標「養命酒」との類否及び出所混同の可能性である。なお被告商標権者は、弁論期日には出頭しなかった。

審決では、本件商標「宮古養命草」と引用商標「養命酒」とが非類似であるとして、原告の請求が退けられていたが、判決では、引用商標「養命酒」中の「養命」の語が周知著名であり、出所識別標識として強く支配的な印象を与える要部である上、原告が「養命水」商標のミネラルウォーターやサプリメントを販売していることに鑑み、出所混同のおそれがあるとして法 4-1-15 号該当性を認め、審決を取り消した。

関連事件として、平成 27 年 10 月 29 日知財高裁の養命茶・養命青汁事件判決がある。

○デュアルスキャン事件

知財高裁 H28.2.17 H27(行ケ)10134 審決取消請求事件(清水節裁判長)

第 9 類「脂肪計付き体重計、体組成計付き体重計、体重計」を指定商品とする本件商標「デュアルスキャン/Dual Scan」(右図)に対し、第 10 類「体脂肪測定器、体組成計」を指定商品とする引用商標「DualScan」を理由とする無効審判が不成立とされたため、当該審決の取消しが求められた事案である。

デュアルスキャン
Dual Scan

家庭用商品を対象とする本件商標は(株)タニタ(被告)の商標であり、医療用の商品を対象とする引用商標はオムロンヘルスケア(株)(原告)の商標である。

争点は、第 9 類の家庭用の商品と第 10 類の医療用商品との類似性であるが、称呼同一の商標であるし、指定商品も「体脂肪、体組成」を計測する機器である点で、特許庁は非類似と判断したとしても、一見して問題があることが分かる。

判決でも、類似商品・役務審査基準において、第 9 類の商品と第 10 類の商品とでは、原則として非類似の商品であると推定されてはいるが、法 6 条 3 項が商品・役務の区分は類似の範囲を定めるものではないと規定しているように、この推定が覆されることも予定されているとした。

而して、判決は「体脂肪計、体組成計、体重計」の取引の状況を検討し、家庭用体組成計、体重計のシェアが原告と被告とで 90%を超えていること、原告、被告とも医療用の製品も製造していること、被告カタログでは、被告は家庭用と医療用の両方を掲載していること、多数の医療機器販売メーカーのカタログでも原告や被告の製品で業務用と家庭用の両方が含まれているため、医療関係者が医療用機器の購入に当たり家庭用機器も併せて購入検討対象としていること、需要者においても家庭用であっても医療用と同程度の品質・価格のものがあり、医療用であっても学校やフィットネスクラス等でも使用されているため一般消費者がこれら医療用の商品の接する機会があること、医療用も家庭用も測定対象が同じであること等々から、医療用製品の出所について家庭用製品の出所と区別して認識することが困難な状況にあり、両者は出所混同のおそれがあるとして、審決を取り消した。

判決には賛成であるが、判決理由がもつともであるように、むしろ医療健康機器の雄である原告と被告とが、「体脂肪と体組成の両方を測定できる体重計」を想起させるやや記述的な商品「DualScan」を採用し、商標登録出願するにあたり、出願するのであれば第 9 類と第 10 類の両方のクラスへの出願を検討すべきであらうし、後発メーカーの立場であれば、両方のクラスにおけるライバル商標の存在を事前に調査確認していれば、今回の問題は生じなかったであろう。

クラスを超えた商品の類似が問題になるところでは、「入浴剤」についての第 3 類の「バスソルト」と第 5 類の「浴剤」との関係は当業者であれば当然に注意しているところであるように、他の業種であっても、類似商品・役務審査基準に甘えることなく、周到な配慮の上、商品展開に進むのであれば後で痛い思いすることになることの参考例である。

○皇朝事件

東京地裁 H28.2.26 H26(ワ)11616 商標権侵害行為差止等請求事件(東海林保裁判長)

第 43 類「飲食物の提供」ほかを指定役務とする登録商標「皇朝」(標準文字)の商標権者である原告が、東京銀座において被告が経営する中華レストラン「パラダイスダイナシティ」において、看板、案内板、広告物、メニュー、箸袋、ホームページ等に「乐天皇朝」(図形)(右図)を使用したことに対し、商標権侵害として、使用の差止めと損害賠償の請求を求めた事案である。

なお右被告商標は、すでに第 43 類について商標登録されている。

争点は被告商標から「皇朝」のみの称呼、観念が生ずるか否かである。

被告商標中の冒頭の「乐」は中国簡体語で「楽」を意味するので、「乐天皇朝」は「楽天皇朝」となる。その下に英語が並記されているが、「乐天」は「PARADISE」に「皇朝」は「DYNASTY」と一致していることになるので、英語部分を日本語に訳すと「樂園王朝」との意味になるようである。



而して、裁判所が「乐天皇朝」の部分をどのように判断するかである。「乐天」の部分「楽天」と読むことについては、被告商標の右下に落款様に「楽天」の文字が小さく表示されている。崩し字や書道の専門辞典に「乐」が「楽」であると掲載していることから、「楽天」と読むことができるので、この部分から「ラクテンコーチャー」の称呼が生ずる。

しかし、中華料理店を利用する需要者が「乐」の字を「楽」の崩し字であると一般的に知っているとは認められないので、理解容易な部分である「皇朝」から「コーチャー」の称呼も生じ得る。

さらに被告商標の英文字部分から「パラダイスダイナシティ」や「レジェンド オブ シャオ ロン ポー」の称呼も生ずるので、被告商標の称呼全体からは、原告商標とは類似せず、また外観も異なるので両商標は類似しない。

その結果、原告の請求は棄却されたが、このような裁判所による称呼の判断方法は、机上のものだけであり、実学として生きた商標の判断からは違和感を感じる。商標の称呼は、机上で判断されるべきではなく、当事者である被告がどのような称呼で当該商標を特定し、自社の店舗を顧客である需要者にアピールしているかによって決すべきである。

本件の場合、店名は「パラダイスダイナシティ」であり、予約するときなど、「パラダイスダイナシティ」の店舗名が使用されるのであろう。その上で、中国的な商品であることをアピールするために、龍の図形を背景にして、店名「パラダイスダイナシティ」の英語に相当する中国語「乐天皇朝」を大きく表示し、その下に英語店名を、そして名物の「小龍包店」であることを示すための「LEGENT OF XIAO LONG BAO」の語からなる被告商標が採用され、店名等で使用されることになったのであろう。

したがって、被告店舗「パラダイスダイナシティ」を訪れた顧客が被告商標を目にした場合、どのようにようむか悩むであろう。そして間違っ「東天(トウテン)皇朝」と読んでしまったとしても、お店の方から正しい発音「ラクテンコウチョウ」が告げられることになるから、需要者はその称呼を記憶し、次回から来店した場合でも「乐天皇朝」を「ラクテンコウチョウ」と正しく読むことになるのである。

そのようにして生きた商標の称呼は、需要者や取引者に浸透して行くのであり、そのような実学の商標の称呼を類否の基準としないのであれば、商標法が求める流通秩序の維持などできるものではない。

いつも言うが、「Nestle」も以前は「ネッスル」として使用されたため「ネッスル」の称呼で親しまれていたが、使用者側が「ネスレ」の称呼に変更したことで、今では「ネスレ」として認識されている。「ファンケル」も英文字スペリングは「FANCL」であるが、誰もこれを「ファンクル」とは呼ばず、正しく「ファンケル」として広く知られている。

したがって、裁判所も被告商標がどのように称呼されているかを問題とするべきであったし、被告側もどのような称呼で被告商標を称呼しているかを主張、立証することが必要であったであろう。

なお本件判決理由中で、「皇朝」の語が「我が国の朝廷」との意味を有する普通名詞であり、「小龍包」につけた場合でも、「皇朝」の部分の識別力が極めて弱いと判断している点が、非常に気になる(判決 32 頁)。

判決 33 頁でも、被告店舗でメニューに用いられる「皇朝小龍包」のうち「皇朝」の部分そのものには顧客吸引力が認められないと言っている。

他の中華料理店名で「皇朝」を使用したものが多数あるとか、あるいは中国料理で「皇朝」が一般的であるとかの理由が説明されていないようである。もしそれらの事実があるとしたら、「皇朝」に結合する他の語によっては、類否判断も大きく変わってくるであろう。