

最新判決情報

2016 年
〔7 月分〕

OFIT 事件

知財高裁 H28.7.20 H28(行ケ)10062 審決取消請求事件(高部眞規子裁判長)

第 9 類「電気通信機械器具、電子応用機械器具ほか」を指定商品とする本願商標「FIT/Foxconn Interconnect Technology」(右上)が引用商標「FIT」(右下)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。

本願商標中の「Foxconn(フォックスコン)」はシャープ買収で話題となった台湾の鴻海(ホンハイ)グループの商標であり、原告は、需要者、取引者に周知されているので本願商標は一体不可分の商標と認識され、引用商標とは類似しないと主張した。



しかし判決は、本願商標における「FIT」の文字と「Foxconn Interconnect Technology」の文字との全体に占める割合の違いや、「FIT」が青字の特徴的な書体で書かれ、全体の面積の大半を占め、立体的な印象を与えるため、「FIT」が外観にひときわ目立つ強い印象を与える一方、「Foxconn Interconnect Technology」の文字は赤色の線も細く、明らかに目立たない態様であるため、両者はそれぞれの文字部分を分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分に結合しているとは言えないので、「FIT」の文字部分が出所識別標識として支配的な印象を与えるとした。

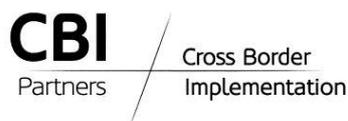
また「Foxconn」が鴻海グループのブランドとして周知されているので、本願商標は一体的であるとの原告の主張に対しては、「Foxconn」が周知されていることは推認されるものの、「FIT」が原告グループに属する企業の略称を示すとの認識が定着しているとは言えず、また上記のように外観上の特徴から「Foxconn Interconnect Technology」の部分はそれほど見る者の注意を惹くものではないので、「FIT」の部分が要部になると判断し、審決を支持した。

本願商標中には、「FIT」が略語であることを示す「Foxconn Interconnect Technology」の文字も配置されているが、小さく目立たなかったため類否判断において考慮されることはなかった。しかし、最近の審決例では、ローマ字 3 文字が基となった他の文字と一体的に並記されている場合、商標全体から類否を判断し、ローマ字 3 文字部分に相当する他の引用商標とは非類似と判断する審決が複数見られるようになった。

例えば、右記本願商標「ABC/アット/ビジネスセンター」に対して、先登録の文字商標「ABC/エービーシー」が引用されたが、本願商標中の「ABC」は下段の片仮名「アット/ビジネスセンター」の欧文文字「At Business Center」の略語と認められるので、構成全体が一つの商標と認識されるとして、引用商標とは非類似の商標であると判断されている(不服 2013-20900)。



下掲の本願商標「TNT/TOTAL NUTRITION THERAPY」(不服 2013-3914)、「CBI/Partners/Cross Border/Implementation」(不服 2012-10976)、「TRADING CARD PLATE/T.C.P.」(不服 2012-6790)なども、それぞれ引用商標中の「TNT」「CBI」「TCP」とは非類似と判断されている。



このような審決例が今後もスタンダードなものになるとは断言できないが、出願商標の態様を検討する際の参考になるであろう。

○耳つぼジュエリスト事件

知財高裁 H28.7.20 H28(ネ)10012,10013,10014 商標権侵害損害賠償請求控訴事件
(清水節裁判長)

第 41 類「技芸・スポーツ又は知識の教授」外を指定役務とする登録商標「耳つぼジュエリスト」の商標権者である控訴人が、「Green Gables」「日本ビューティーボディメイク協会／LUCO」「FRANGIPANI」等の屋号の下に、耳つぼジュエリー通信講座のネット広告において「耳つぼジュエリスト」の語を使用した被告個人事業主 3 人に対して、商標権侵害として横浜地裁横須賀支部に損害賠償を求めて提訴したが、これがすべて棄却されたため、知財高裁に控訴した事件である。なお原審である横浜地裁判決は、最高裁 HP には掲載されていない。

被告(被控訴人)らが広告していたのは、EJA(Ear Jewelry Association)耳つぼジュエリー協会が認定する講座である。耳には 100 以上のツボがあると言われ、それらのツボに宝石様のラインストーンがついたシールを貼ることでツボを刺激し、ダイエット、美肌、肩こりを解消するとともに、ファッションとしても楽しめるというものである。その施術法等を教えるのが初級講座である。

被告らは、EJR の初級コースの認定を受けた講師であり、これにより他人に耳つぼジュエリーの初級講習を有料で行なうことができるようになっている。

被告らが原告商標を使用したのは、「耳つぼジュエリストになるための講座」という広告中の表現であり、「ジュエリスト(Jewelrist)」という英単語は無く、造語ではあるものの、「耳つぼジュエリスト」という表現からは、『「耳」の「つぼ」を「ジュエリー」で飾る施術を行なう者』という観念を生ずると判決は認定した。

而して判決は、商標権侵害となるためには、当該商標が、商標の最大の機能である出所表示機能や自他商品・役務識別機能を発揮する態様で使用されていることが必要であるとし、被告らの広告においては、被告商標は「耳つぼジュエリストになるための講座」という文章の一部で使用されているだけであり、他にも「セラピストになるための講座」もあり、また被告の他にも一定数の者が「耳つぼジュエリスト」を養成する講座を開設していることから、需要者らは被告商標を講座の内容を説明していると理解するのであって、これを出所識別標識と理解することはない。需要者らが出所識別標識として理解するのは、HP 上に掲載されている「Green Gables」等の屋号部分である。

よって、被告商標は、需要者らが何人かの業務に係る役務であることを認識できる態様において使用されているとは認められなので、「登録商標に類似する商標の使用」(法 37 条 1 号)には該当しないと判断した。

造語商標が登録されていないながら、これを含むフレーズが商標権侵害とはならないと判断された珍しいケースである。たとえば、「耳つぼジュエリー」という表現が一般的であると仮定して、「耳つぼジュエリー」が商標出願された場合、特許庁では「耳つぼ施術において耳に貼る宝石様のもの」を意味するとして識別性なしで拒絶するであろう。

しかし、「耳つぼジュエリスト」という表現がなかった状態においては、「耳つぼジュエリスト」は十分に識別力を発揮する商標として登録されることも異論はないであろう。この点「セラピー」に対して「セラピスト」という表現があり、「ネイル」に「ネイリスト」という表現があるからと言って、そのことから「ジュエリー」に対して造語である「ジュエリスト」が当然に施術者を意味するとして識別力を欠くとは言えないであろう。

それにも拘らず、被告の HP 全体や他人による使用例から、被告の使用態様において、商標的な使用ではないと判断したことは、言葉である商標の実質を評価した判決として、注目できる。

ちなみに、屋号「LUCO」の H28(ネ)10013 事件では、被告は「Ear Jewelry Therapist School」(イヤージュエリーセラピストスクール)という表現を用いて居り、屋号「FRANGIPANI」の H28(ネ)10014 事件では、「耳つぼジュエリープロ」という表現を用いているように、必ずしも「ジュエリスト」という表現を用いることもないようである。

判決は、被告商標の使用が商標的な使用ではないと言っているのであるから、37 条 1 号に該当しないというよりも、26 条 6 号の規定に該当するとして侵害否定した方が、素直な条文適用ではなかろうか。37 条 1 号は、単純に類似商標を類似商品・類似役務に使用することを「侵害とみなす」と規定しているだけなのであって、本件被告の行為がこれに該当すると判断することも条文適用として誤ったものではない。

その上で「侵害とみなす行為」に該当するが、26条6号により商標権侵害とはならないという理由づけである。ただし、26条は形式的に侵害行為が成立することを前提として、実質的に商標権が及ばない範囲を規定しているのであるから、これを適用する前に37条に該当しないとして侵害を否定できるのであれば、26条の存在意味がなくなってしまうように思われる。

なお、そもそも「耳つぼジュエリスト」は造語商標として識別力があつたのであり、これが商標登録後に複数の他人によって使用されることにより、普通名称化されてしまったという点はどうかであろうか。

EJA 耳つぼジュエリー協会のHPにおいても、「『耳つぼジュエリスト』という名称は当協会ではなく、他団体で商標登録がされておりますのでご注意ください。」という注意文を掲載し、会員が「耳つぼジュエリスト」という表現を使用しないよう注意を喚起しているの、これも普通名称として使用することを避けていることになる。

通常でも、文章中であっても、他人が登録商標を普通に使用した場合、普通名称化するおそれがあるので、使用者に対して使用を中止するか、登録商標であることを明記するように求めているが、これも商標権侵害だからというのではなく、一種のお願いとして求めているだけである。

商標権侵害阻止の一因として、ダイリューション(希釈化)の防止が挙げられるが、他人の使用が商標的ではない場合には、やはりお願いするしか致し方がないようである。

○クリーンマスター事件

知財高裁 H28.7.27 H28(行ケ)10004 審決取消請求事件(高部真規子裁判長)

第9類「電子応用機械器具及び部品」外を指定商品とする登録商標「クリーンマスター」(標準文字)に対する不使用取消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、法50条3項のいわゆる「駆け込み使用の防止」の成否という珍しい事案である。

原告(不使用取消審判請求人)が商標「クリーンマスター」の登録出願をしたところ、被告(商標権者)が所有する登録商標「クリーンマスター」が拒絶理由として引用された。そこで、被告は、原告に対して、平成25年10月11日に指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」について原告商標権の一部譲渡の申し入れを行ない、その際に、不使用取消審判の用意があることを申し伝えた。

被告は、その約2か月後の同年12月25日にホームページを改定し、また翌平成26年2月10日にはパンフレットを改定し、登録商標「クリーンマスター」を表示した。

また被告は、平成26年4月1日に、東芝ホームアプライアンスに品名「ASY-PWB-BRUSH」とする商品1000個を納品した。その伝票には、品名略号欄に「クリーンマスター®」と手書きされていた。

他方、譲渡交渉は合意できず、平成26年8月8日に終了し、原告は同年8月13日に本件不使用取消審判を請求した。

このような被告の行為が、名目的な使用であると原告は主張した。

53条3項の駆け込み使用の規定は、審判請求の3か月前から請求登録日までの間に行なわれた登録商標の使用が対象であり、取消審判が請求されることを知った上で使用されたことを請求人が証明できた場合が、要件となっている。

なおその使用に正当な理由があることを被請求人が明らかにした場合は、駆け込み使用とは見なされない。

本件の場合、譲渡交渉において取消審判を伝えたのは平成25年10月11日であって、取消審判が請求されたのが平成26年8月13日であるので、被告商標権者は不使用取消審判を受けるおそれがあることは当然に知っていたことになる。

そこで問題は、通知を受けた降の使用が取消審判による取消しを避けるために行なわれたものであるか否かである。

事実認定によると、被告は譲渡交渉を受ける前の平成22年頃に充電器用制御基盤を装填した充電器を販売して居り、平成26年4月1日には東芝ホームアプライアンスに対し制御基盤を販売していたので、これらの事実からは、譲渡交渉を受ける前から、被告は実際に制御基盤を製造していたと認定された。

またパンフレットやHPの改定も、種々の取扱商品の紹介に当たり、「クリーンマスター」という本件商標を使用し、顧客の信用を蓄積して行くという経営判断の下に行なわれたものであるとしている。

さらに注目すべきは、仮に不使用取消審判による取消しを免れる目的が被告にあったとしても、このような目的と、各種制御基板に本件商標を使用し、顧客からの信用を得ようとする目的とは並存し得ると、判決が明確に判示している点である。

つまり、使用をする以上、不使用取消しを免れるのは当然のことである、ということであろう。

なお商標法が、審判請求前「3 月」前を使用開始の始点としていることについても、被告がパンフレットやHPを改定したのは、審判請求の3 か月以上前であるので、50 条 3 項の駆け込み使用には該当しないと判断している。

つまり、譲渡交渉が3 か月以上も長引くと、それ以前に使用開始された場合、駆け込み使用とはならないという趣旨だとすると、今後、譲渡交渉を行なう期間は3 か月以内とするべきである、ということであろうか。