

最新判決情報

2018 年
〔7 月分〕

○ベストライセンス事件

知財高裁 H30.7.10 H30(行ケ)10011 商標登録維持決定取消請求事件(高部真規子裁判長)

米国アップル社の登録商標「APPLE WATCH」(第 42 類ほか)に対して、ベストライセンス株式会社が引用商標「APPLE WATCH」(標準文字)を理由に申し立てた商標登録異議申立が、登録を維持すると決定されたため、同社より当該異議決定を取り消す旨の訴訟が提起された。

アップル社の登録商標は 2014 年 9 月 9 日の EU 出願の優先権を主張して 2015 年 3 月 9 日に日本出願された。他方、ベストライセンス社の引用商標は、IU 氏個人名義で 2014 年 9 月 10 日に出願され、その後 4 回にわたって分割出願された商願 2016-110500 号(分割出願日:2016 年 10 月 11 日)であるが、分割出願が商標法第 10 条 1 項の要件を満たしていないとして、引用商標の出願日は遡及せず、分割出願日が出願日とされたので、引用出願はアップル社の出願の後願となり、商標法第 8 条の先願主義違反とはならない。

また引用出願は 2017 年(平成 29 年)3 月 14 日付で出願却下されているので、初めからなかったものとみなされることとなる(商標法第 8 条 3 項)。

そもそも、商標法第 43 条の 3 第 5 項は、異議決定に対しては不服を申し立てることができないと規定しているため、ベストライセンス社としては異議決定に不服であれば、改めて無効審判を請求すべきことになるが、法律を無視した本件訴訟の提起自体は不適法となり、民事訴訟法第 140 条により口頭弁論を経ないで本件訴えは却下された。

その他、ベストライセンス社は取消事由として違憲無効を主張したり、200 万円の損害賠償も請求したが、違憲無効は当然認められず、損害賠償に係る弁論は分離され、東京地裁に移送されている。

法や制度の網をかいくぐっているベストライセンス社のようなものであるが、商標法を無視して異議決定取消訴訟を提起したことは、同社のリーガルマインドの欠如を露呈した事件のように思われる。

○ 2ちゃんねる事件

知財高裁 H30.7.19 H30(行ケ)10028, 同 10029 審決取消請求事件(鶴岡稔彦裁判長)

著名な電子掲示板サイト「2ちゃんねる」の経営権に係る商標事件である。背景は非常に複雑であり、理解が難しいが、ウィキペディアの記載や「2ちゃんねる」のサイトに掲載された原状回復請求事件(東京地裁 H30.6.22 H26(ワ)31166)の判決理由が非常に参考になる。なおこの判決は最高裁 HP には掲載されていない。

まずこの東京地裁判決から紹介しよう。この事件は、2ちゃんねるの開設者であり、登録商標「2ちゃんねる」「2ch」の商標権者である西村博之氏(註:すでに著名人と思われるので、そのまま氏名を公表する。以下通称の「ひろゆき氏」という。)が、2ちゃんねる運営会社である米国法人 NT テクノロジー社を相手に、業務委託契約の前払い委託料の返還を求めた訴訟である。

事の始まりは、原告ひろゆき氏が平成 14 年頃、米国法人 NT テクノロジー社に原告サーバーの運営の委託を開始したことに始まる。契約では、原告ひろゆき氏が、被告 NT テクノロジー社に対して、業務委託契約料として月額 2 万米ドルを支払うという内容であった。その後、NT テクノロジー社の経営者であるジム・ワトキンスが原告ひろゆき氏に対して、委託料の前払いを要求するようになり、委託料も 5 万米ドルに値上げされた。しかし、ジムは平成 26 年 2 月 19 日に原告が 2ちゃんねるのサーバーにアクセスできなくなるようにした。

そこで原告ひろゆき氏が、前払いとして支払った将来の業務委託契約の返還を求めて東京地裁に提訴した。東京地裁は、被告 NT テクノロジー社の債務不履行を認め、被告に対して 112 万 8 千米ドルの支払いを

命ずる判決を下した。

なお被告 NT テクノロジー社は、原告と被告とは共同事業者であると主張する一方、2ちゃんねるの運営者は訴外 Race Queen, Inc.(フィリピン)であると主張するなど矛盾する主張をしていたことが裁判所によって指摘され、また2ちゃんねるの掲示板において Race Queen, Inc.が「2ch.net」のドメイン管理者であると記載されていたところ、被告と Race Queen, Inc.との関係が明らかではないとも指摘されていた。

この現在のドメイン登録者である Race Queen, Inc.が無効審判請求人として、ひろゆき氏の登録商標「2ちゃんねる」「2ch」に対して無効審判を請求したが、これを不成立とされたため、当該審決の取消が求められたのが、本件知財高裁事件である。

先の東京地裁の認定では、ひろゆき氏が現在も2ちゃんねるの運営者であり、「2ちゃんねる」商標の周知性、著名性に由来する利益もひろゆき氏が享受することになるが、審判請求人である原告 Race Queen, Inc.が本件無効審判を請求したのは、ひろゆき氏の登録商標が出願された当時、原告の商標として「2ちゃんねる」が周知著名であったので、本件商標は商標法4条1項10号に該当し無効とされるべきとの主張である。

その中心的な理由は、ドメイン名に関する Whois における登録者の名義が以下のように、5度移転されたことが根拠とされている。

①2ch(東京北区) → ②NT テクノロジー(米国) → ③Monster Inc.(東京新宿区)
→ ④Packet Monster Inc. Pte. Ltd(シンガポール) → ⑤原告 Race Queen, Inc.(フィリピン)

なお Packet Monster 社の平成20年設立当時の株主はひろゆき氏であったが、平成25年時点ではひろゆき氏は株主でも役員でもなくなっている。

原告の主張は、商標の使用により獲得された業務上の信用が、平成21年1月までにひろゆき氏から、Packet Monster 社を経て事業譲渡により原告に承継されたというものである。

したがって、本件訴訟の争点は、ドメイン名が移転されたことをもって、2ちゃんねるの事業と商標のグッドウィルも同時に移転承継されていったと見られるか否かである。

しかし、判決は事業譲渡に関する契約書等の書面が証拠として提出されなかったことを重要視した。すなわち、電子掲示板に関する事業には、商標のほかドメイン名に関する権利、広告に関する契約、インターネットサービス提供に関する契約等複数の財産を用いて行われるところ、このような事業を譲渡するに当たっては、財産を特定し、譲渡の対価とその履行期・履行方法、財産の移転方法、さらには債権債務の処理についてなど定めるところ、本件のように当事者が法人の場合にはなおさら慎重な手続きがとられる上、さらに外国法人間の渉外法律取引においては、準拠法の問題もあり、口頭のみで契約を行なうことは考えにくく、契約書等の書面を作成しないと考えることは考え難いと判決は指摘している。

他方、2ちゃんねるの掲示板には、原告が事業譲渡を受けたと主張する平成21年以降も被告ひろゆき氏が掲示板事業に実質的に関与していたことをうかがわせる記載等もいくつかあったことから、判決は、本件各事業譲渡により2ちゃんねる電子掲示板事業を原告が承継した事実を認めることはできないと判断し、原告の主張を斥け、審決を支持した。

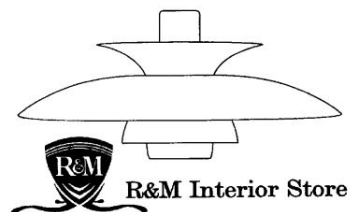
この知財高裁判決も、先の東京地裁判決と軌を一にするものといえるであろうが、2ちゃんねるのドメインの変遷を知らない一般人にとっては、たとえひろゆき氏が電子掲示板事業から現実に手を引いていたとしても、開設当時から巨大掲示板サイトへと発展させて行ったひろゆき氏の功績を忘れる者はいないであろうし、現に現在の2ちゃんねるもひろゆき氏が運営していると見られる以上、商標権者である西村博之氏が「2ちゃんねる」商標のグッドウィルを享受できる唯一の存在であると言わざるを得ないであろう。

○ PH5ランプシェード事件

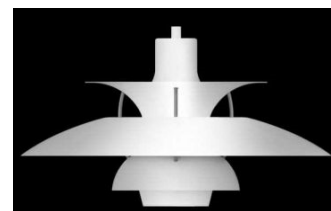
知財高裁 H30.7.25 H30(行ケ)10004 審決取消請求事件(大鷹一郎裁判長)

第35類「電球類及び照明用器具類の小売」他を指定役務とするランプシェードの図形を含む登録商標(右上)が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。

被告(無効審判請求人)は、デンマーク法人であり、ポール・ヘニングセンがデザインした「PH5」と称される「ランプシェード」(被告商品:右下)を長年にわたり販売してきた。この立体的形状(引用商標)の出願は、商標法3条1項3号により拒絶されたが、3条2項が認められて立体商標として商標登録されている(第5825191号)。



他方日本企業である原告(商標権者)は、インテリア商品を販売して居り、意匠権の存続期間が終了した意匠に係る製品を、オリジナルデザインを元に行えるだけ忠実に複製生産し、「リプロダクト品」として原告サイトで販売している。



而して、審決の無効理由は、本件商標が引用商標と類似し、不正の目的をもって使用するものであるから、商標法4条1項19号に該当するというものである。なお無効審判の請求理由としては、19号のほか、同7号、10号、15号、16号も主張されていた。

結論として判決は、審決を支持し、原告の請求を棄却している。

まず、被告商品の形状について判決は、上部に小さな凸部を有する5層構造のランプシェードで、上から1層目の円筒状の形状と2層目から5層目が組み合わさった4枚の形状から構成されている。このような2層目から5層目が組み合わさった形状は独特のものであり、特徴的な形状として需要者の目をひく。

もっとも、被告商品の立体的形状は、ランプシェードとしての機能をより効果的に発揮させ、美観をより優れたものとする目的で採用されたものであり、それ自体自他商品識別力があるものとは認められない。

このような前提に立ちながらも判決は、以下の事実により、被告商品が本件商標の出願時までには、広範囲の照明器具やインテリアの取引業者や、照明器具・インテリアに関心のある一般消費者の間において、被告が製造販売するランプシェードとして広く知られるようになり、その立体的形状は自他商品識別力を獲得するに至ったものと認定した。

すなわち、被告商品は、1958年に発売開始され、日本では1976年(昭和51年)からヤマギワを販売代理人として、また平成5年からは被告日本法人が輸入販売を行なっている。取引先は全国の建築設計事務所、ゼネコン設計部、デザイン事務所、住宅リフォームメーカー、家具インテリアショップ等約5000社である。

被告商品カタログや多数の各種雑誌、書籍では、被告商品の形態(立体的形状)が認識できるような写真が掲載され、デザインについて高い評価をもって紹介された。その結果、平成9年度通商産業省選定グッド・デザイン外国商品賞(インテリア部門)を受賞した。

販売実績については、40年間にわたって販売されたロングセラー商品であり、1999年(平成11年)から2014年(平成26年)までの販売台数の合計が7万4627台であり、1年当たりの平均販売台数は約4664台で増加傾向にある。

これに対して原告は、2016年上半期の日本国内の家庭用照明器具の販売台数が570万台のところ、被告商品のシェアはわずか0.04%に過ぎないので、自他商品識別力を獲得したとは言えないと反論したが、被告の商品の宣伝広告実績や新聞雑誌等での取り上げ状況、需要者の目をひく被告商品の独特かつ特徴的な形状、そしてグッド・デザイン賞の受賞歴などに照らすと、被告商品のシェアが上記程度であることは、引用商標が自他商品識別力を獲得したことを否定する根拠となるものではないとして、原告の主張を斥けている。

両商標の類似性について判決は、本件商標においては、その構成態様から上部に大きく描かれた本件図

形が取引者、需要者に対して出所識別標識として強く支配的な印象を与えるところ、引用商標とはいくつかの差異はあるものの、両商標とも全体の構成が左右対称の5層の形状からなり、本件図形は引用商標のランプシェードの真横から見たデザインに類似すると認定した。

最後に不正の目的について判決は、被告商品は周知著名であるところ、原告は被告商品のリプロダクト品を販売したこと、原告は被告よりリプロダクト品が被告の商標権、著作権を侵害し、不正競争に当たる旨の警告を受けた後に本件商標出願を行なったこと、被告が東京税関に輸入差止申立てを行なったことへの対抗措置として、本件商標権を基に東京税関に輸入差止申立てを行なったことなどから、本件商標の出願は被告による被告商品の営業活動に支障を生じさせることを目的とするものであるので、本件商標は不正の目的をもって使用するものであると認定した。

なお被告商品に権利があったとしても、存続期間満了により被告商品はパブリックドメインになっているので、リプロダクト品を販売することは自由であるとの原告の主張に対しては、周知な商品形態は「商品等表示」として不正競争防止法により保護されているのであり、このようなことはインテリア商品の販売を業とする者においては当然に認識すべき事柄であるとして、原告の主張は退けられている。

知的財産権は、人類の生活の発展向上のためにあるので、存続期間が満了した後はパブリックドメインとして人類共有の財産となるが、本件商標のように、他人の商品の形状を自己の商標の構成要素として取り入れて商標登録し、独占的に使用しようとすることは、そもそも論としても問題があるであろう。ましてや、その商品が他人の商品として有名になっている場合には、法的にも問題があることを示したのが本件である。

ところが、以下の PH スノーボールランプシェード事件では、被告商品の周知性が認められず、審決が取り消されている。その違いは何であり、再審理後の審決はどのようなものになるのだろうか。

○ PH スノーボールランプシェード事件

知財高裁 H30.7.25 H30(行ケ)10005 審決取消請求事件(大鷹一郎裁判長)

事実関係は上記「PH5」事件とほぼ同じ、つまり特許庁は本件商標(右上)の登録を無効としたのであるが、知財高裁は引用商標の周知性が充分ではないとして、審決を取り消した。

今回の被告商品は名称を「PH Snowball」(右下)といい、日本においては 1986 年(昭和 61 年)からの販売であるので、「PH5」よりも 10 年ほど遅れたことになる。当時の販売代理店もヤマギワであり、平成 5 年からは「PH5」と共に被告日本法人が販売代理店となっている。

2000 年(平成 12 年)から 2016 年(平成 28 年)までの 17 年間の販売台数は合計 5759 台となっているが、この数字は「PH5」の 15 年間の販売台数合計 7 万 4627 台と比べると、かなり少ないように見える。

形状は、8 層構造のランプシェードの立体的形状で、独特かつ特異な形状と認められている。そこで判決は、自他商品識別力を獲得した否かを判断するに当たり、被告商品の周知性を検討した。

前記「PH5」の 1 年間の平均販売台数が 4664 台であったのに対し、「PH スノーボール」の 1 年間の販売台数は 339 台、1 台当たりの売上高は約 11 万 8076 円と極めて少ない結果となった。

また商品カタログ中での取り上げ方も、「PH」シリーズの他の複数の商品と共に掲載され、特に被告商品が目立つようなものではなく、被告商品に焦点を当てて、その立体的形状を印象づけるような内容のものではなかった。



なお被告は、「PH スノーボールは 30 年以上にわたって世界でそして日本で使用されており、需要者によって被告の商品であることが認知されている」旨の駐日デンマーク大使作成の陳述書を証拠として提出しているが、判決はこの中の「認知」が何を意味するのか明確ではない上、これを客観的に裏付ける具体的事実の記載はないから、これを採用することができないと、斥けられている。

かくして被告商品の周知性は否定され、商標法第 4 条 1 項 19 号には該当しないとして、審決は取り消された。

周知性が認められない以上、審決が取り消されたことも致し方ないが、審判部での再審理はどのように予想されるであろうか。無効理由として被告は、商標法 4 条 1 項 19 号の他、同 7 号、10 号、15 号も主張しているが、周知性がない以上、10 号、15 号の該当性も否定されることであろう。

したがって、可能性は 7 号の公序良俗の当否となるが、本件商標が少なくとも被告の製品をモチーフにしていることは間違いなく、そのような他人の製品の図形を自己の商標として採用し、自己の商品商標として使用することは、やはり法的な問題がありそうである。いくら広く知られていない商品であったとしても、他人がオリジナル商品としてデザインした独創的な形状であるからして、これを無断で自己の商標の一部として採用し、商標登録により独占しようとすることは、7 号の該当性も十分にあるように思われる。

7 号該当性に関して再審理後の審決がどのような判断を下すのか注目したい。