

● Re就活事件

大阪地裁 R3.1.12 H30(ワ)11672 商標権侵害差止等請求事件(谷有恒裁判長)

第 35 類「広告、求人情報の提供ほか」を指定役務とする登録商標「Re就活」(標準文字)の商標権者である原告が、「リシュ活」(右図)ほか「リシュ活」の文字を有する標章や「リシュカツ」の発音を生ずる英文字をドメイン名とする被告標章に対して、その使用差止めと損害賠償 1 億円などを求めて大阪地裁に提訴した事件である。



原告は、インターネット上で本件登録商標を掲載したウェブサイトにおいて、求人企業の依頼を受けて「第二新卒」と称される若手転職希望者を中心とする 20 代の求職者を対象とした求人広告や就職情報を提供し、会員登録した求職者に対して、希望条件に合致する求人情報をメール送信するサービスを提供している。

被告は、スマートフォン用アプリ等を通じて、無料で、会員登録した求職者に対し、大学等の履修科目に関連する先輩社員情報等の就職情報を提供し、また自己の履修履歴を登録した求職者に対し、被告に加盟する企業及びそのクライアント企業からのオファーメッセージを受領できるようにしている。

さらに被告は、有償で、被告の加盟企業並びにそのクライアント企業が登録した企業名や採用情報サイトへのリンクを含む先輩社員情報等を、会員登録した求職者にアプリ上でレコメンドされるように設定し、また加盟企業等に対し、ネット上で会員登録した求職者の履修履歴情報を検索可能な状態で提供し、求職者に対してオファーメッセージを送信できるようにしている。

以上のような被告の役務について判決は、被告役務は、求人企業が作成した会社情報を含む「先輩社員情報」をアプリで会員登録した当該企業に興味を持ちそうな者に対して、当該企業の仕事の魅力等を伝達するものであるから、原告商標の指定役務「広告」に該当し、求人企業名や本社所在地を表示するものであるから同じく「求人情報の提供」にも該当すると判断した。

これに対して被告は、被告「リシュ活」サービスは、企業にオファーメッセージの送信のためのプラットフォームを利用可能とするもので、第 42 類の「電子計算機用プログラムの提供」に区分され、学生にアプリ「リシュ活」を提供するので第 9 類「ダウンロード可能なコンピュータソフト」に区分される役務であると反論した。

しかし判決は、それらの役務に該当するからといって、「広告」等の役務に該当しないことにはならないとした上、被告自身も「リシュ活」を商標出願するに際して、第 35 類と第 41 類のみを指定役務とし、第 9 類及び第 42 類は指定役務としていないことを指摘し、被告の主張を斥けている。

次に、両商標の類似性について判決は、原告商標からは「リシュカツ」の称呼が生じ、「Re」は「再び」の意味を生ずるので、全体として「通常の時期よりも後に行う就職活動」ないし「再び行う就職活動」の観念が生ずると認定した。

他方、被告標章「リシュ活」については、「リ」がカタカナであるため「再度の就職活動」の観念は生じないので原告商標とは観念非類似と判断し、称呼について、「リシュカツ」と「リシュカツ」とでは、長音の有無が異なるに過ぎず、長音は他の明確な発音と比べて比較的印象に残りにくいことから、離隔的に観察した場合、誤認しやすく、極めて類似すると判断した。

このような前提で判決は、需要者を求人企業と求職者とに分けて検討した。まず求人企業について、求人に係る媒体の事業者が多数ある中、各事業者の役務内容等を考慮して慎重に検討するものと考えられ、外観や観念が類似しない原告商標と被告商標について、需要者である求人企業が、称呼の類似性により誤認混同するとは認めがたいと判断した。

しかし、需要者である求職者においては、就職先の選択肢を広げるため、現実に多数の大学生が複数の就職情報サイトに会員登録していることが認められるが、彼らは必ずしも事前に精査するのではなく、会員登録が無料で簡易であるため、とりあえず会員登録してみることもあると考えられる。

そして、求人情報をネット検索する場合、正確な表記ではなく、呼称に基づくひらがなやカタカナの検索も一般に行われており、検索エンジンにおいても、あいまいな表記による検索にも対応できるようになっているので、求職者は、外観よりも呼称をより強く記憶し、呼称によって役務の利用に至ることが多い。このような取引の実情にかんがみれば、被告商標を原告商標に係る名称と誤認混同したり、同一の主体により提供されているものと誤信するおそれがあるとして、判決は、両商標は呼称において類似すると判断した。

さらに判決は、「rishu-katsu.jp」等のドメイン名についても、「.jp」は(株)日本レジストリサービスの管理するドメイン名であることを示すものであるから、他の部分とは区別されるので、「rishu-katsu」より生ずる呼称をもって被告標章の呼称と認識されるとして、上記と同じ理由で呼称類似と判断した。

このように侵害の成立が認められたので、次に損害論となるが、原告は1億円の損害賠償を求めていたところ、判決が認定した損害は弁護士費用22万円を含めてわずか44万3919円であった。その理由を見てみよう。

まず原告は、被告が得た利益の額を損害とする商標法38条2項を主張した。判決は、被告が役務提供の対価として得たシステム使用料223万9196円を認定した。これに加えて原告は、加盟金及び年会費も含めるように主張したが、加盟企業は被告役務の利用や販売の有無にかかわらず加盟金及び年会費を負担するものであり、加盟企業が求人企業に転嫁することが予定されているものともいえないから、これらは被告役務の対価には当たらないと判断した。

他方、被告の経費であるが、ウェブページ制作費、メンテナンス費、履修履歴データ利用料、バナー設置費用、ドメイン更新料等が、被告役務を提供するための必要経費とされ、約264万円が認定された。而して、被告経費が被告利益を上回っているため、被告が侵害行為により利益を受けていたとは認められないとして、判決は38条2項に係る原告の主張を斥けた。

次に、38条3項の使用料相当額であるが、前提として、原告商標は「再び行う就職活動」に使用されるものであるところ、通常の時期の新卒採用を希望する学生を対象とする被告役務とは整合しない、つまり直接の競合関係にはないので、原告商標の顧客吸引力はそれほど高いものとは考え難いとした。

その上で、非独占的ライセンスの使用料率に関するアンケート調査の結果を検討し、使用料相当額を10%と認定し、被告の利益の額223万9196円の10%にあたる22万3919円を損害として認定した。これに弁護士費用22万円が加算され、合計44万3919円の損害賠償を命じた。

因みに、原告は1億円の賠償を求めていたところ、認定された賠償は約44万円とされたため、訴訟費用に負担についても、20分の1を被告の負担とし、残りを原告の負担とするとの判決となった。

本件は争点もたくさんあり、レアな事実関係も出てくるので、商標の勉強会のテーマとして面白いと思われる。

● 庵治石工衆事件

知財高裁 R3.1.19 R2(行ケ)10101 審決取消請求事件(菅野雅之裁判長)

第40類「石材の加工ほか」を指定役務とする本願商標「庵治石工衆」(標準文字)が、地域団体商標として登録された引用商標「庵治石」(標準文字)により、商標法4条1項15号に該当するとして拒絶されたため、当該審決の取り消した求められた事案である。

「庵治石」とは、香川県高松市庵治町、牟礼町及びその周辺地域(庵治地方)で採掘される良質な花崗岩

で、硬度が高いながらも組成が緻密で粘りがあるため、加工時に破損しにくく、吸水率が低いことから風化や変質にも強い最高級の墓石材と評価されている石材である。

「庵治石」は地域団体商標として登録されていることから、一定の周知性が認められていたことが分かるが、判決は、引用商標の周知性を昭和 45 年以降の展示会、毎日新聞、読売新聞、朝日新聞等の記事、平成 17 年から実施されたライトアップ「むれ源平石あかりロード」の状況、経産省発行の「地域団体商標ガイドブック」への掲載の事実、東京丸の内で開催された企画展「香川の庵治石 日本の名石と職人の手」、そして新国立競技場で庵治石 50 トンが使用されたとの読売新聞の記事などから、引用商標が需要者の間に広く認識され、相当程度高い周知性を有していたことを認定した。

次に混同の可能性について前提となる両商標の類似性であるが、本願商標では「庵治石」に「工衆」の語が結合しているところ、「工衆」は辞書に掲載された成語ではなくとも、「ものを作ることを職とする人々」との意味合いを連想させるから、本願商標の指定役務（筆者註：石材の加工など）との関係では出所識別標識としての機能は必ずしも強くないとして、「庵治石」の部分が出所識別機能を果たす要部であると認定した。

その結果判決は、両商標は「庵治石」の部分が共通することになり、類似性は極めて高いと判断した。

また本願商標の指定役務は、加工等の対象物を、引用商標の指定商品を含む墓用石材や墓石などとするものであるから密接な関連性を有するとともに需要者等も共通し、そして一般需要者は必ずしも石材等について専門的知識を有しない者も含まれているので、以上を考慮すると、本願商標をその指定役務に使用した場合には、需要者らは、それが引用商標権者又はその構成員との間に密接な営業上の関係にある営業主の業務に係る役務であると誤信し、出所の誤認を生じさせるおそれがあると結論し、15 号該当性を認めた。

しかし、このような判断には少々異論がある。当サイト 2012 年 12 月分として紹介した**博多織事件(福岡地裁 H24.12.10)**において判決が明言しているように、**地域団体商標の制度は、地域外の事業者が地域ブランドを便乗使用することにより弊害を排除することであり、地域ブランド商品を販売する特定の事業者のための制度ではなく、地域事業者全体のための制度である。**

ネット検索によると、原告本願出願人は、高松市庵治町において墓石の加工製造販売を行なう業者であり、同社のウェブサイトでも、庵治町が墓石用石材として高い評価を得ている花崗岩「庵治石」の産地です、と明言している。

ということは、原告は庵治地方の業者として、「庵治石」を使用した商品や役務について普通名称であり地域ブランドでもある「庵治石」の表示を使用することが許されていることになる。つまり原告は、博多織判決でいうところの部外者として排除されない地位にいたのである。そうすると、原告が石材である「庵治石」の加工等を行なったとしても、まったく出所の混同も品質の誤認も生じていないことなる。

むしろ、地域ブランドの発展のためには、地域内の業者らが、地域ブランド商品を使用した新しい商品や役務を開発し、当該地域ブランドを含む商標を商標登録して使用し、すでに商標登録されている地域ブランドとともに、全国の需要者らに浸透させて行くことの方が、地域団体商標制度の理に叶っているのではないであろうか。

これまでの地域団体商標に関する審判決をみる限り、商標法 4 条 1 項 15 号の文言に形式的にさえ該当していれば、すべて混同を生ずるおそれがあるとして拒絶しているように思われる。もっと、出願人側の具体的な事情を考慮して、判断するべきであろう。

● コレカラダ事件

知財高裁 R3.1.20 R2(行ケ)10047 審決取消請求事件(大鷹一郎裁判長)

第5類「サプリメント」を指定商品とする登録商標「KOREKARADA」(標準文字)に対して、先登録商標「ココカラダ」(標準文字)(指定商品:第5類サプリメント)に類似するとして請求した無効審判が不成立とされたため、当該審決の取消が求められた事案である。原告は、15号も無効理由としているが、審決、判決とも引用商標「ココカラダ」の周知性が否定されている。

また前提となる両商標の類似性についても、称呼「コレカラダ」と「ココカラダ」とが類似しないことは誰もが異論のないところであろう。

推測するに、原告商品「ココカラダ」は2012年からスポーツ時の栄養補給やダイエット用に発売されたクエン酸を主成分とするサプリのようであり、これまで相当量が販売されているようである。

他方、被告商品「コレカラダ」は、ネット上では詳しい情報は得られなかったが、プロテインを主成分として、健康寿命を目指して摂取されるサプリのようである。その点で、健康やスポーツ愛好家に寄与するための商品という点で共通した面があるようである。

そのため、原告としては、ネーミングの語呂が似通う被告商品を後発類似商品と感じたため、本件無効審判請求に進んだものと推測される。

● 滋賀新聞事件

知財高裁 R3.1.26 R2(行ケ)10095 審決取消請求事件(森義之裁判長)

第26類「新聞」を指定商品とする登録商標「滋賀新聞」(右図)が、不使用取消審判により取り消されたため、当該審決の取消しが求められた事案である。原告商標権者は(株)京都新聞ホールディングスである。



京都新聞では、平成16年2月から「滋賀新聞」を毎週土曜日に発行し、誰もが無償で読めるように、ウェブサイトを開設した。同サイトのトップページには、本件商標が付されていた。「滋賀新聞」は平成19年2月24日に休刊となったが、同ウェブサイトの運営事業は京都新聞に移転され、現在も開設されている。そのアクセス数は、平成30年8月から令和元年7月までの間、年間合計で1万2524件であった。

原告は、このようなウェブサイトを「広告」と主張したが、判決は、本件記事はその内容に照らし、新聞が休刊したことを記載したものであって、新たに購読しようなどと思わせるものではないから、「広告」ということはできないとして原告の主張を否定した。

次に原告は、第16類の「新聞」は紙版に限るものではないと主張した。これに対して判決は、第16類の商品例を確認し、また第9類に「電子出版物」が含まれることから、第16類の「新聞」は紙媒体であり、これについて本件商標の使用が立証される必要があるとして、原告の主張を斥け、審決を支持した。

● 安心院蔵事件

知財高裁 R3.1.26 R2(行ケ)10111 審決取消請求事件(森義之裁判長)

第33類「日本酒ほか」を指定商品とする登録商標「安心院蔵」(標準文字)が、不使用取消審判により取り消されたため、当該審決の取消しが求められた事案である。テーマは、黙示の使用許諾である。

被告商標権者は、縣屋酒造(株)であるが、本件商標を使用していたのは、大分銘醸(株)であり、毛書体風の文字で「安心院蔵」を縦書きにしたラベルを付した焼酎をカタログに掲載し、大分銘醸は原告から黙示の許諾を受けていると主張した。

而して、判決は以下のような事実から、被告が大分銘醸に対して本件商標の使用を黙示的に許諾してい

たことを認めた。

そもそも大分銘醸は、原告、被告及び有限会社常德屋酒造によって設立された株式会社であり、被告と大分銘醸は、いずれも宇佐市安心院町に近接して所在している。被告代表者 B と大分銘醸の代表者 A とは夫婦である。A は、過去において、被告において取締役及び代表取締役を務めたことがある。

大分銘醸は、被告に宛てて、自社を「むぎ焼酎安心院蔵」の醸造元として表示した品書又は納品伝票を発行した。大分銘醸はその案内カタログに「安心院蔵」「醸造元大分酒造株式会社」と表示したラベルを付した焼酎を掲載している。大分銘醸は、焼酎「安心院蔵」を全国に出荷している。

以上の事実などより判決は、被告においては、大分銘醸が焼酎に「安心院蔵」を表示し出荷し、広告していることを要証期間前から認識していたものと認められ、本件商標の通常使用権者であったことを優に認めることができると判断した。

また原告は、被告の大分銘醸に対する本件商標の通常使用権の許諾は、旧商法 265 条 1 項の利益相反行為に当たり、無効であるとも主張している。しかし判決は、利益相反行為の禁止規定は、会社の利益を保護することを目的とするところ、大分銘醸は当該意思表示無効の主張をしておらず、むしろ、その代表者は本件商標の使用を被告から認められていた旨の記載のある陳述書を作成している。それにもかかわらず、原告が上記無効を主張することができるという事情は認められないとして、最高裁判決を引用して結論している。

黙示の使用権が問題になった事件はそれほど多いとは思われないが、親子関係の会社同士であれば、有価証券報告書などにより証明することができるが、そのような関係がない場合、これが認定されるためには、かなりの事実の積み重ねが必要であることが本判決から理解される。