

● 三相乳化事件

知財高裁 R3.11.4 R3(行ケ)10061 審決取消請求事件(本多知成裁判長)

第3類「せっけん類、化粧品、香料類」を指定商品とする本件登録商標「三相乳化」(右図)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。



本件商標に対しては、対象商品を限定した 6 件の取消審判が請求され、その中の 5 件についてはすでに取消審決が下されているが、本件請求は不成立とされたのであった。

本件商標の指定商品は、「せっけん類」「化粧品」「香料類」であるが、それぞれについて後述の「特定乳化技術」を用いたものと用いないものに対象商品が分けられて取消審判が請求されたため、6 件の審判請求となったのである。

「乳化」とは、水と油などでは、比重の違いや表面張力によりそのままでは混ざらず 2 層に分離したままになる。これに振動を与えたりすると一時的に混ざって白く濁るが、これを「乳化」(エマルジョン)という。この 2 層に分離した境界を「界面」という。これを振動などではなく、洗剤のような界面活性剤を混ぜることで乳化することができる。界面活性剤のような乳化した状態を保つ物質を乳化剤という。

乳化の技術は、化学品、医薬品、食品、化粧品、石油工業など様々な分野で用いられている。

本件でいうところの「特定乳化技術」とは、界面活性剤を使用せず、その代わりに親水性ナノ粒子の物理的作用力を利用した乳化技術である。この技術を使用して製造したせっけん類・化粧品・香料とその技術を使用しないで製造したせっけん類・化粧品・香料の 6 種に分けて原告が請求したのが、6 件の取消審判であり、不成立と審決されたのが、本件の第 3 類「化粧品(界面活性剤を使用せず、その代わりに親水性ナノ粒子の物理的作用力を利用した乳化技術を用いて製造した化粧品を除く。)」を対象とする取消審判である。つまり、特定乳化技術を用いないで製造された化粧品が取消対象商品である。

なお「三相乳化」の名称については争いがあり、無効 2012-890092 審決での主張では、被告商標権者は日本大学工学部教授 S 氏と共に三十余年の歳月をかけて人間の皮脂の組成に近づけた化粧品の研究を行い、三相乳化の技術を用いた製品の製造・販売を行うものであるとされている。

また本件判決でも、被告が本件商標「三相乳化」を使用した商品「スキンミルク」のパンフレットでは、「安全性が懸念されている合成界面活性剤やナノ粒子の原料なども用いておりません。」と記載されていることから、「親水性ナノ粒子の物理的作用力を利用した乳化技術」という分類分けは、審判請求人である原告自身によるものである。

他方、ウィキペディアの「三相乳化」の説明では、神奈川大学の T 教授が発明し、神奈川大学が特許を取得した技術名であり、界面活性剤を使用せず、ファンデルワールス力を使用して乳化する技術とのことである。神奈川大学側では、「三相乳化」を商願 2013-16188 号として出願したが、被告登録商標により拒絶理由通知を受けた。こちらの技術が、原告が主張している「特定乳化技術」になると思われる。

そこで神奈川大学側では、本件被告登録商標に対して無効審判を請求したが、「三相乳化」は技術名として一般的にはなっていないとして、無効請求不成立と審決された。

また異議事件(2010-300858)の審決取消訴訟(H23(行ケ)20244)判決も当サイト(2012年5月号)で紹介しているの、参照されたい。

而して本判決では、特定乳化技術を用いて製造したものであるか否かという基準による区分は、専ら審判請求人(原告)によってされたものであり、被告が自ら指定商品を限定するなどしていたものではないと認定されている。

さらに原告がいう特定乳化技術が開発されたのは、本件商標の設定登録の日より後であり、本件商標が登録された後で「三相乳化」と呼称されるようになったことなど、その他の証拠も設定登録以降のものに限定されていることから、被告パンフレットに書かれた「三相乳化」の技術は、特定乳化技術を指すものとは理解しがたいと判決は認定した。

そして、「化粧品」については、特定乳化技術を使用した化粧品と使用しない化粧品についての個別に取消審判が請求され、特定乳化技術を使用した化粧品については別件審判ですでに取消審判が確定しているところ、原告は、審決取消事由として、本件においては、特定乳化技術を使用していない化粧品であることを被告が立証しなければならないと主張した。

しかし、同じ商品について、特定の製造方法により製造されたか否かという相反する審判が請求されているときは、一方が認められれば他方は認められないという関係になることから、判決は、特定乳化技術を使用して製造した化粧品についてすでに登録が取り消されていることに鑑みると、本件においては、特定乳化技術を使用しないで製造したものの否か明らかでないとしても、特定乳化技術を用いて製造されたものではないと推認されると解するのが相当であるとして、被告が特定乳化技術について立証責任を負うとの原告の主張を斥けた。

やや理解が難しい面もあるが、つまり被告としては、自社の「スキンミルク」を製造するにあたり、被告自身が関知したことのない特定乳化技術を使用することは出来なかったし、使用する必要もなかったので、使用の立証にあたっては、特定乳化技術に関係なく、「化粧品」自体について使用を立証しさえすれば良いことになる、ということであろうか。

最後に判決は、本件商標の登録後に認知されてきたものの、要証期間においては周知のものとも認められない商品の製造方法である特定乳化技術に基づいて、任意に対象商品を分けて審判請求し、それぞれについて被告商標権者に対して主張立証を求め、商標権者において、自らの商品の製造方法を開示して立証しない限り、登録の取消しを免れないとみることは、商標権者に過度の負担を課すものであって不合理であり、そのような立証を求めるに帰する原告の主張は、信義誠実の原則に照らしても、採用することはできないと、原告を厳しく批判している。

● ローラーステッカー事件

大坂地裁 R3.11.9 R2(ワ)3646 商標権侵害差止等請求事件(谷有恒裁判長)

メーカーから卸売りされた商品について、メーカーが付けた商標を卸売業者が他の商標に変更してさらに販売したことが、商標権侵害となるか否かが争われた珍しい事案である。

対象商品は、道路の接地部分にブレーキ付きの車輪がついた高齢者用ステッキである。原告は、これを「ローラーステッカー」の商標を付して被告フジホームに販売した。被告フジホームは、当該商品の梱包箱の原告名が記載された箇所の上に、「ハンドレールステッキ発売元フジホーム株式会社」と印字されたシールを貼り付け、説明書も原告の「ローラーステッカー取扱説明書」を被告フジホームが「ハンドレールステッキ取扱説明書」と題して作成したものに差し替えて、被告サンリビングに卸売販売した。サンリビングは、さらにこれをダイワに販売し、ダイワはこれを小売りした。

また原告とフジホームとの取引が停止した後、被告サンリビングは、原告から直接商品を仕入れ、その商品についても、梱包箱に被告商標のシールを貼り、ダイワに販売した。

第一の争点の一番目は、被告らのこのような商標変更行為が不法行為となるか否かである。

次に第一の争点の二番目は、原告が本件商品を被告らに譲渡した際に、合意や指示等、以後も原告商標を商品名として販売すべき特段の事情が存在したにも拘わらず、被告ら商標による販売を行って、原告に損害を生じさせたという不法行為があったか否かである。

第一の争点の一番目について判決は、次のように判断した。製造者における自他識別や顧客吸引の問題は、製造者から卸売業者あるいは小売業者へ商品が譲渡された段階で一旦目的を達すると考えられるか

ら、卸売業者、小売業者としては、譲渡の際に当初の商品名により販売すべき旨の合意や条件、あるいは商品の性質上当然そのようにすべき特段の事情や公的規制（註：例えば医薬品？）のない限り、当所の商品名で販売してその顧客吸引力を生かすこともできれば、より需要者に訴える商品名に変更したり、あるいはより商品の内容を適切に説明し得る商品名に変更して販売することも許される。もし製造者がブランドとしての統一を図る等の必要があるのであれば、販売に際してその旨の合意を得れば足りることである。

第一の争点の二番目について判決は、原告とフジホーム、サンリビングとの間においては、原告商標を使用するようとの合意はなかったと判断した。理由は次の通りである。まずフジホームについては、基本契約締結前から原告に対して、本件商品を被告ら商標により呼ぶ予定である旨の質問状を原告に示していたこと、被告ら商標を印字したシールを梱包箱に貼付していることを示す写真を原告に送付していること、被告ら商標を付した本件商品を展示している展示会に原告を招いていることなどから、被告は、契約締結以前から、そして取引開始後も、被告ら商標を使用することを秘匿しようとしていたとは認められないと判断した。

他方、原告においては、フジホームが被告ら商標により本件商品を販売していることに対して懸念や疑問を表明していたものの、原告商標を使用するように求めたり、原告商標の使用が取引の条件である旨を述べたりはしていなかった。

これらの事実から判決は、原告とフジホームとの間において、本件商品を原告商標により発売することの合意が成立したり、原告商標により販売することを商品納入の条件としていたとの事実は認められないと結論した。

原告とサンリビングとの間においても、特段の合意や取引条件の事実は認められないと判断し、判決は、被告両者に対する不法行為の成立を否定した。

次に原告は、第二の争点として、原告商標が登録された後も原告商標を使用せず、被告ら商標により商品を販売した行為は、登録商標の出所表示機能を毀損するものとして、商標権侵害が成立すると主張した。

しかし判決は、商標権侵害が成立するのは、商標権者以外の者が、登録商標と同一または類似する商標を使用することで成立するのが基本であり、原告が被告らに本件商品を譲り渡した段階で本件商標はその役割を終えたと見ることができるところ、被告らが原告商標以外の商品名で販売できるかは、商標権の問題ではなく、原告と被告らとの合意の存否の問題であり、先に検討したように、本件ではそのような合意はなかったため、商標権侵害には当たらないと判決は結論した。

商品の販売契約において商標の使用について合意しておくことが非常に大事であることを示す含蓄の深い判決と思われる。因みに、登録商標の抹消について不法行為が争われた事件が、昭和 42 年に発行された有斐閣「別冊ジュリスト『商標・商号・不正競争判例百選』」第 118 頁に「55 他人の商標抹消行為」と題して、明治 37 年 4 月 15 日の東京控訴院の判決が紹介されている。詳しくは、弁理士小谷武著「商標教室基礎編」118～119 頁を参照されたい。