

● 赤い靴底事件

東京地裁 R4.3.11 H31(ワ)11108 不正競争行為差止等請求事件(中島基至裁判長)

周知商品等表示と主張される赤色のハイヒールの靴底に関する不正競争事件である。原告が周知商品等表示と主張するハイヒールの赤色底は右図の通りである。原告は「クリスチャン ルブタン」というパリの高級ファッションブランドである。



被告日本法人は、原告商品表示に類似する赤色の靴底を有するハイヒールを製造販売した。

原告商品の使用態様は下左図であり、被告商品は下右図である。



一見して分かるように、原告被告両商品とも女性用ハイヒールであり、原告が主張する赤色の靴底という商品表示は、ハイヒールを構成する複数の特徴を有する商品形態の一部に過ぎない。

このような商品形態の一部が類似する場合についての不競法上の保護適格性について判決は次のように述べている。

「複数の商品形態を含む場合において、その一部の商品形態が商品等表示に該当しないときであっても、上記商品に関する表示が全体として不正競争に該当するとして、その一部の商品を販売等する行為まで不正競争に該当するとすれば、出所表示機能を発揮しない商品の形態までも保護することになるから、・・・(中略)かえって、事業者間の公正な競争を阻害するというべきである。」

さらに判決は、不競法 2 条 1 項 1 号により使用等が禁止される商品等表示は、登録商標と異なり公報等によって公開されるものでないから、その要件の該当性が不明確なものとなれば、表現、創作活動等の自由を大きく委縮させるなど、社会経済の健全な発展を損なうおそれがあるというべきである、とも説示している。

その上では判決は、次のように続けた。そうすると、商品に関する表示が複数の商品形態を含む場合において、その一部の商品形態が商品等表示に該当しないときは、全体として不競法にいう商品等表示に該当しないと解するのが相当であるとし、本件においては、原告商品表示には、赤色の靴底のほか、その形状の結合した模様、光沢、質感及び靴底以外の色彩その他の特徴については何らの限定もなく、靴底に付された唯一の色彩である原告赤色も、それ自体特別な色彩であるとはいえないため、被告商品を含め、広範かつ多数の商品形態を含むものである。

具体的には、原告商品の形態は、革製の靴底にラッカー塗装しているため、いわばマニキュアのような光沢のある赤色(ラッカーレッド)であるのに対して、被告商品の靴底はゴム製であり特段の塗装はされていないため、その色は光沢がない赤色であり、原告商品の形態と被告商品の形態とでは、靴底の光沢及び質感において明らかに印象を異にするものであるから、少なくとも被告商品の形態は、原告商品が提供する高級ブランド品としての価値に鑑みると、原告らの出所を表示するものとして周知であると認めることはできない。

したがって、原告表示に含まれる赤色ゴム底のハイヒールは明らかな商品等表示に該当しないことからすると、原告表示は全体として不競法 2 条 1 項 1 号にいう商品等表示に該当しない。

更に判決は、赤色について次のように判示している。原告赤色と似た赤色は、古くから採用されている色であり、現に、女性用ハイヒールにおいても、原告商品が日本で販売される前から靴足の色彩として継続して使

用され、現在、一般的なデザインになっているといえるので、原告表示は、それ自体、特別顕著性を有するものとはいえない。

その他判決は、原告商品の高い価格、ヒールなど形態上の顕著なデザイン性、需要者のブランド品に対する商標ロゴ意識などの要素にも言及し、被告商品の販売は不競法 2 条 1 項 1 号に該当しないと結論している。

● I R O PARIS 事件

知財高裁 R4.3.22 R3(行ケ)10087 審決取消請求事件(東海林保裁判長)

商標中に外国の地名を含む商標の場合、4 条 1 項 16 号の拒絶理由通知を受け、対処法として、当該国である「〇〇製の商品」に指定商品を補正することになる。

本件の場合、商標は「I R O PARIS」であり、「PARIS」の文字があることから第 14、18、25 類の指定商品が「フランス製の」に補正された。これに対して不使用取消審判が請求され、使用証拠として提出された商品が中国製であったことから、指定商品に本件商標を使用していないとして、登録が取り消された事案である。果たして、「〇〇製」とは現実的に当該外国で製造自体がされていなければならないのであろうか。

原告としては、使用商品はパリに本社のある原告従業員デザイナーチームによりデザインされ、パリ本社で製造工程を一貫管理し、パリの素材によりパリで試作され、試作品が承認されると製作指示書がサプライヤーに送付され、これに従ってサプライヤーは商品を試作し、原告本社がこれを検証し、その後サプライヤーに発注され、製造された商品がパリの倉庫に送付されるという製造工程を経ているので、社会通念上、「フランス製の被服等」に当たると認められるべきであると主張した。

しかし判決は、「フランス製の」とはフランス国内で製造された物を意味すると解されるどころ、本件使用商品はフランス国以外の国で製造された物であり、本件指定商品についての使用とは認められないとした。また、原告の主張は、本件使用商品は本件指定商品と類似すること又は社会通念上同一と認められることを理由に、本件商標の登録取消しを免れ得るといふに等しく、商標法 50 条 2 項の文理に反し、このことは商品の原産地に関する不正競争防止法、関税法及び不当景品類及び不当表示防止法の一般的な運用に照らしても明らかであるとした。

さらに判決は、原告は商標審査便覧を引用するが、審査便覧が 16 号の回避策として「〇〇製の」との限定を付すことを示しているのは、一例として教示されているにすぎず、現に、「イタリア製の」との補正を教示する拒絶理由通知に対して、「イタリアにてデザインされイタリア国法人としての出願人により厳格かつ恒常的な品質管理の下で出願人の指示に従って生産された」等との限定を付する補正をすることで登録査定とされた例もあるから、「〇〇製の」と「〇〇国でデザインされた」等とは区別されているとして、原告の主張を斥けた。

筆者は 50 年の商標実務経験を有するが、かなり最近まで「〇〇製の」という補正しか認められなかった。高級ブランド品であっても中国などの外国製であることが当たり前となっている昨今でも、「〇〇人がデザインした」のような補正案を示してもなかなか認めてもらえなかった。

ところが、判決が指摘するように、近年「〇〇でデザインされた」のような登録がみられるようになったことは事実である。だからと言って、現実には当該国で製造自体がされていなければならないという考え方は、現実とあまりに乖離することになる。要は需要者が当該外国製品であると認識できるのであれば、たとえ「Made in China」のような記載があったとしても、当該外国本国の製品であると認定することは社会通念に反するものではないであろう。

いずれにせよ、拒絶理由通知を受け、「〇〇製の」と補正することは簡単であるが、本件判決が示唆するように、「〇〇にてデザインされ・・・」のような補正を行うことが良いであろう。もし審査官がこれを受け入れないというのであれば、本判決を審査官に示すと良い。

● SIGMASTER 事件

知財高裁 R4.3.23 R3(行ケ)10112 審決取消請求事件(本多知成裁判長)

第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とする登録商標「SIGMASTER／シグマスター」(右図)に対して不使用取消審判が請求された。

The logo for SIGMASTER consists of the word "SIGMASTER" in a bold, black, sans-serif font. Below it, the Japanese characters "シグマスター" are written in a stylized, black, brush-like font.

これに対して被請求人である商標権者は、「IC 電子点滅器」についての使用証拠を提出した。「IC 電子点滅器」とは、IC で制御するネオン、イルミネーション及び蛍光灯のサイン点滅を行う商品である。

したがって、争点は「IC 点滅器」が「電子応用機械器具及びその部品」に含まれるか否かである。

而して判決は、「IC 点滅器」とは、照明器具の点滅を制御したり、その色を調節したりする IC スイッチであるとして、これは第9類「制御用の機械器具」としての、「開閉器」ないし「点滅器」に該当すると認定した。

また類似商品・役務審査基準では、「配電用又は制御用の機械器具」として「開閉器」及び「点滅器」が挙げられているが、「電子応用機械器具及びその部品」としては「開閉器」も「点滅器」も挙げられていないことを指摘した。

したがって、判決は、原告は本件商品の部品(CPU、IC等)はいずれも「電子応用機械器具及びその部品」該当すると主張するが、本件商品が指定商品に該当するか否かは、完成品たる本件商品であって部品ではないから、部品が指定商品に該当するとしても、本件商品が指定商品に該当しないと判断を左右しないと結論した。

本件登録は、旧第11類全商品を指定商品としていたが、平成13年の書換登録の際に第9類「電子応用機械器具及びその部品」のみに限定して書換登録された。つまり、商標権者の眼目の商品を除外して書換登録されたことになる。しかし、旧第11類全体の登録であれば、同じく第9類のみに書換えるに際しても、「配電用又は制御用の機械器具」を含めて書き換えることもできたのであった。これが商標権者あるいは代理人のミスによるものかは分からないが、商標権者としては、「IC スイッチ」に登録商標を使用することができなくなるばかりか、他人の商標権を侵害するおそれさえ生じてきたので、由々しき事態であろう。

なお審決でも問題とはされていなかったが、商品カタログでは英文字の「SIGMASTER」のみが使用され、これが登録商標の使用と認められている。その判断に間違いはないであろうが、一見すると、本件登録商標の書体はやや特殊な書体とも言え、使用商標とは外観的な同一性が問題視されるおそれもあったかも知れない。

本件商標が出願された昭和53年当時、商標出願に当たっては、外部の印刷会社に商標見本の作成印刷を依頼し、これを願書に張り付けて出願していた。通常は、当たり障りのないゴシック体で商標見本を作成していたが、本件商標を出願した代理人事務所においては、本件商標に類するロゴでの出願多かったように記憶している。

商標の外観に厳しい審判官、裁判官だとこのようなやや特殊な文字フォントに識別性の一端を認め、使用商標にも外観上の同一性を求められるかも知れないおそれがあると思われる。いったん登録された商標は変更できず、未来永劫そのままの書体の登録商標として認識されるのであるから、やはり通常のゴシック体や明朝体で商標見本を作成しておいた方が賢明であったろう。