

最新判決情報

2009 年
[11 月分]

○スマイル&スマイリー事件

知財高裁 H21.11.30 H21(行ケ)10122 審決取消請求事件(飯村敏明裁判長)

不使用取消審判において使用証拠として提出された商標の使用者とされる、専用使用権に基づく通常使用権者としての法的地位の適格性が争われた事案である。いうまでもなく、専用使用権の登録は効力発生要件であり、通常使用権の登録は第三者対抗要件に過ぎない。

第 30 類「菓子及びパン」を指定商品とする本件登録商標(右掲上)に対して、不使用取消審判が請求された。本件商標については、平成 12 年 10 月 30 日付けにて、ジャス社に対し**期間 4 年間の専用使用権契約**が締結され、**平成 15 年 4 月 28 日に設定登録**された。そして、さらにベスト社に対して平成 15 年 5 月 28 日に契約期間 1 年間の通常使用権が再許諾された。



SMILE & SMILEY

そして、ジャス社に対する専用使用権契約は期間満了により平成 16 年 10 月 30 日に終了したが、**専用使用権登録が抹消**されたのは、その 2 年半後の**平成 19 年 5 月 19 日**である。しかし、専用使用権契約終了直前の平成 16 年 9 月 10 日にベスト社よりジャス社に対して翌年分の使用権の対価として 1000 万円が支払われた。

一方ジャス社は、「スマイリー・フェイス」の創作者が米国人ハーベイ・ボールであることから、平成 13 年以降、米国のハーベイ・ボール・ワールド・スマイル財団ともライセンス契約を締結し、これについて平成 16 年 6 月 1 日付けでベスト社に期間 1 年間のサブライセンスを許諾し、平成 19 年に最終の契約更新が行なわれている。

ジャス社は、ベスト社に対して 10 種類の「SMILEY FACE 公式ブランドとマーク」を指定したが、これには本件商標自体は含まれていない。なお平成 18 年当時の使用商標は右掲下商標であり、中央の図形の右顎部分に輪郭に沿って「SMILE & SMILEY」の英文字が小さく表記されている。



このような状況において、審決ではまず、商標登録原簿の記載から、専用使用権の有効期間を**設定登録の日である平成 15 年 4 月 28 日から抹消登録がされた平成 19 年 5 月 19 日まで**と解釈した。つまり、専用使用権では登録が効力発生要件であることから、原簿上の記録にのみ着目したのである。ちなみに、登録原簿では、専用使用権の期間は「存続期間満了日まで(平成 24 年 11 月 22 日まで)」と登録されているので、期間 4 年間とした基本契約とは別に、専用使用権の設定登録申請用に別途契約書を作成したことが伺われる。従って、特許庁では基本契約の期間は理解していなかったのであろう。

そして審決は、平成 19 年 5 月 19 日まで専用使用権が有効であることから、ベスト社への通常使用権も有効であるとし、平成 18 年のベスト社のカタログに上記使用商標が掲載されていることから、平成 19 年 12 月 14 日の取消審判の予告登録以前に本件登録商標が使用されていたと判断した。なお、当然のことながら、本件商標と使用商標とが社会通念上同一の商標であると判断されている。

しかし、判決では、ジャス社への専用使用権が、当事者間で争いのない契約日から**4 年間の平成 16 年 10 月 30 日に消滅**したためベスト社の通常使用権も同時に消滅したことになるので、ベスト社がそれ以降も通常使用権者であったというためには、何らかの取得原因があったことを被告が証明すべきであるところ、そのような事実を認めることができないので、通常使用権の継続があったとした審決は誤りであると判断した。

また、上述のように、契約終了前にベスト社はジャス社に 1000 万円の対価を前払いしているが、この点についても判決は、ジャス社が専用使用権者としての地位を失った以上、ベスト社に通常使用権を再許諾する地位も失うことになるので、前払いの事実によっては通常使用権を維持できる根拠とはならないと判示した。

登録原簿の記載について判決は、商標法が専用使用権について登録を効力発生要件としていても、実体としての専用使用権が存在しない場合にまで、登録があれば専用使用権もあることまで規定したものではないと当然のことを明瞭に判示している。

法律上、専用使用権の抹消登録も効力発生要件であるが、抹消申請書には原因証書として終了事由が記載された書面が添付されるので、通常は抹消登録以前に当事者の契約は終了していることになるから、契約終了時から抹消登録時までの間は、たとえ登録が残っていても、有効な専用使用権として取り扱うことは、判決もいのように妥当ではないであろう。

そして注目すべきことに、判決の末尾に「ところで」として、通常使用権者であるか否かの証明に関して判決は、証明の対象とされるのは法律効果ではなく、当該法律効果を発生、変更、消滅させる**要件事実**であるところ、「通常使用権者である」という点は法律効果であって、立証の対象とすべきは、契約の有無や内容という要件事実であり、審決はこの要件事実について審理及び判断することなく、結論を導いている点に不備があると指摘している。

弁護士のように民事訴訟の訓練を受けていない我々弁理士には「要件事実」の判断は難しく、判決の指摘は耳の痛いところであるが、同様に特許庁の審判部もこのような要件事実の認定ということに不慣れであるとすると、果たして特許庁の審判を第一審として位置づけることに問題はないのであろうか。

本件で争点となった専用使用権の登録や通常使用権の有効性の判断もそうであるが、特許庁がきちんとした争点整理やこれに対する法律判断ができずに知財高裁で審決が覆され、上告しても受理さえしてもらえないという現実に鑑みると、商標法の審判手続は事実上知財高裁の一審制ということになり、到底三審制が保障されているとはいえないのではなからうか。

なお判決では争点とはなっていないが、本件登録商標とベスト社使用商標との同一性について、審決は社会通念上同一である認定しているが、この点については異論はないのであろうか。

○エル・エ・エル事件

知財高裁 H21.11.26 H21(行ケ)10203 審決取消請求事件(滝澤孝臣裁判長)

登録商標「elle et elles」(旧第 17 類被服ほか)に対して、不使用取消審判が請求されたが、これが不成立と審決されたため、その取消が求められた事案である。知財高裁においても原告の請求は棄却された。

elle et elles

審判において被請求人である商標権者は、商品「婦人用下着」についての使用証拠を提出した。すなわち、被告は自社が展開する集合店舗「ピブレ」に、直営店であるレディースインナーの専門店「elle et elles / エル・エ・エル」を設置し、店舗の壁や柱等に本件商標を表示した上、「婦人用下着」を陳列して販売し、またチラシやパンフレット中に「elle et elles / エル・エ・エル」と表示し、商品の写真と共に広告した。

原告はこの点について、これらの表示は店舗名という小売業についての使用であって、商品についての使用ではないと主張したが、判決では、法 2-3-8 号が規定する商品に関する広告についての使用であると認定し、原告の主張を斥けた。

本件商標は、小売商標制度が開始される前の旧分類下での登録であり、このような店舗名としての使用態様が商品についての使用でもあることは、当時もそして小売商標登録が認められるようになった現在も変わりないので、原告の主張には無理があるであろう。

なお被告は、第 35 類小売りサービスについて、平成 19 年 6 月に本件商標を出願しているが、拒絶理由通知を受け、未だ登録には至っていない。理由は、原告が発行する著名なファッション雑誌「ELLE」との出所混同のおそれであろうが、判断は難しいところであり、両者間の争いは今後も続きそうである。

○太極柔力球事件

知財高裁 H21.11.26 H21(行ケ)10075 審決取消請求事件(中野哲弘裁判長)

判決によると、「太極柔力球」とは平成 3 年に中国で考案された、ラケットとボールを使用する太極拳の動きを取り入れた新たなスポーツ球技である。

原告は、その日本における普及活動を行なって来た者であり、平成 14 年 9 月に中国老年人体育協会の研修を受けてコーチの資格を受け、日本における本件運動の講習を始めた。そして平成 15 年 8 月 12 日に第 28 類「太極拳の指導に用いられる運動用具」及び第 41 類「太極拳の指導に関する技芸・スポーツ又は知識の教授」外を指定して本件商標「太極柔力球」の出願を行ない、平成 16 年 8 月 10 日にその登録査定を受けた。

これに対して被告が無効審判を請求して、登録無効の審決を受けたので、その取消が求められた事案である。

判決では、原告が本件運動の普及に貢献したことは認めたものの、被告の関係者も平成 14 年 10 月に中国において本件運動を見学し、その模様を平成 14 年 11 月に新聞紹介し、平成 16 年 3 月には講習会を開催した。さらに原告、被告以外の第三者も平成 16 年 6 月に本件運動の講習会を開催したことを指摘し、本件商標の出願時には原告以外に本件運動の普及活動を行なっている者はいなかったとしても、本件商標の登録査定時である平成 16 年 8 月 10 日時には、日本において「太極柔力球」は中国生まれのスポーツとして知られていたと事実認定した。

そして、法 3-1-3 号に該当性について、商標としての独占適応性と識別性の観点から判示したワイキキ事件最高裁判決を引用し、本件商標は指定役務について、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たしえないと認定し、無効審決を支持した。

なおワイキキ事件高裁判決については、当サイトで販売している「商標教室 判例研究編」46 頁以下に、ジョージア事件、平和台饅頭事件、山原(やんばる)事件とともに詳しく解説されているので参照されたい。

○朝バナナ事件

東地判 H21.11.12 H21(ワ)657 商標使用差止等請求事件(阿部正幸裁判長)

書籍の題号の商標性が争われた事案である。書籍の題号が書籍の内容を表示するものに留まる限り「商標」としての使用ではなく、商標権侵害を構成しないことは、昭和 63 年の東京地裁 POS 事件判決(S62(ワ)9572)以来、確立した見解であると考えられている。

従って、本判決もこれに従ったものであり、特段の新鮮さはない。

原告は、第 16 類「書籍、雑誌」外を指定商品とする登録商標「朝バナナ」の商標権者であり、朝、バナナを食べることでダイエットを図ることを記した書籍を出版している。一方被告は、同様のダイエット法を記した「朝バナナダイエット成功のコツ 40」と題する書籍を出版した。このうち、「朝バナナ」の部分朝バナナは右掲のように、上段に大きく、黄色とこげ茶色でバナナをイメージさせる態様で表示されている。その使用差止が求められた事案である。

しかし、判決は、POS 事件と同様、商標権侵害が成立するためには、当該表示が商品の出所を表示し、自他商品の識別標識として使用されていることが必要であると前置きし、被告書籍において「朝バナナ」の文字は、「朝バナナダイエット」というダイエット方法を行なってダイエットに成功するための秘訣が記述された書籍であることを示す表示であって、自他商品識別機能ないし出所表示機能を有する態様で使用されているものではないので商標権を侵害するものではないと判示した。

また原告は不競法違反も主張したが、同様の理由で斥けられている。

POS 事件については、当サイトで販売している「商標教室 判例研究編 I」74 頁以下に詳しく解説されているので参照されたい。書籍やゲームソフト、CD のタイトルが問題になった事件では以下のものがある。

- * 究極の選択事件 東京地裁 H1(ヨ)2538
- * 気功術事件 東京地裁 H4(ワ)3845
- * 三国志事件 千葉地裁 H5(ヨ)702
- * UNDER THE SUN 事件 東京地裁 H06(ワ)6280
- * ぼくは航空管制官事件 東京地裁 H13(ワ)7078(青林書院「最新判例からみる商標法の実務」21 頁以下参照)