

最新判決情報

2010 年
[3 月分]

○アイラブネイルズ事件

東地判 H22.3.4 H20(ワ)10735 商標使用差止等請求事件(阿部正幸裁判長)

第 44 類「美容、理容」を指定役務とする本件登録商標「I♥/NAILS」(右上)を有する原告が、当該商標権に基づいて、「I♥Nail/アイ・ハート・ネイル」(右下)の名称でネイルサロンを営業する被告に対して、その使用差止が求められた事案である。



被告は平成 17 年 8 月に、ネイルサロン「アイラブネイル」1 号店を開設した。これに対して、平成 17 年 5 月出願、平成 18 年 1 月登録の文字のみから成る商標「I LOVE NAILS/アイラブネイルズ」の商標権者である原告が、商標権侵害である旨の警告を行なった。

これを受けた被告は、弁理士と相談の上、サロンの名称を「アイハートネイル」に変更し、ロゴも右下のように変更した。



その後、原告は、平成 19 年 4 月に本件登録商標を出願し、平成 20 年 1 月に商標登録された。本件の争点の 1 つは、本件商標を出願した原告が、変更後の被告標章の存在を知りつつ、出願したか否かであり、これが権利の濫用に当るか否かである。

また被告は、本件商標が出願される以前から、被告標章を使用していたのであるが、これが法 32 条 1 項の先使用权の抗弁となるか否かである。

まず判決では、両商標は、外観において類似し、「アイハートネイル」の称呼において類似し、「私はつめに愛情を持っている」との観念において類似し、同一の役務において使用されるので、商標権侵害を構成すると判断した。

先使用权の有無について判決は、先使用の事実は認めたものの、店舗数が西東京市ひばりが丘の 2 店舗のみであり、専門雑誌や無料情報誌での掲載も他の美容サロンとともにであり、特に読者の注意を引くようなものではなかったし、掲載の頻度も月に 1 回ないし 3 回と高くはなかったので、被告標章がひばりが丘及び近隣地域以外の需要者にまで広く知られたいたものとは認められないとして、先使用权を否定した。

権利濫用の抗弁については、被告がネイルサロン 1 号店を開く前に原告が文字商標の「I LOVE NAILS/アイラブネイルズ」を商標出願していたこと、原告は平成 18 年 9 月頃には「♥」の図形の中に「LOVE」の文字が記載された商標をプリントした T シャツを店員用に作成し使用していたことなどから、原告による本件商標の出願が、被告の業務を妨害することを目的としたものであるとは直ちにいうことは出来ないと判断し、結論として、商標権侵害の設立を認めた。

結論としては、賛成である。先使用权については、よく誤解されているが、他人の登録商標より先に使用していたというだけでは足りず、他人の商標が出願された時点で、自分の商標が広く知られていたということが必要である。この周知性の地域的な範囲については議論があるが、おおむね近隣数県程度の範囲において広く知られていることが目安となっているようである。その意味では、東京都都下の 1 市内程度での周知性では先使用权は認められないであろう。

本件の場合、原告は東京都板橋区内に本店があり、被告店舗のひばりが丘と沿線(西武池袋線)を共通にする池袋にも 2 店舗を持っており、その点では競合する営業圏内の事案であり、被告が商標登録を怠っていたという点で、非難されても致し方ない面もあるが、仮に被告の店舗がたとえ北海道にあっても、形式上は商標権侵害となるのであり、そのような場合にまで、商標権侵害が認められる商標制度となっている点に注意が必要である。

点々流通する商品商標の場合には、日本全国に商品が流通することは当然であるので、商標権が当然に全国に及ぶことは分かるが、限定された地域内だけで美容室や理髪店、飲食店、クリーニング店などのサービスを個人商店規模で行っているに過ぎず、現実として出所の混同が生じない場合については、形式的に侵害する場合であっても、運用での配慮が望ましいのではないであろうか。

なお商標の類似性については、外観上の類似性は理解できるが、原告は、「アイラブネイルズ」の名称で店舗展開を行なっているにも拘らず、判決がいうように本件登録商標から「アイハートネイルズ」の称呼が生ずるものであろうか。

一方、「アイハートネイル」に名称変更した被告標章の称呼は「アイハートネイル」とすべきであるので、その意味から判決がいうように、「私はつめに愛情を持っている」との観念が生ずるとすることは妥当であろうか。

いずれも取引の実情を考えれば、類似の称呼、観念は生じないのであって、両商標は単に外観が類似するので類似商標であるとだけ判断すれば十分であったように思われる。

〇ベリーモバイル事件

知財高裁 H22.3.17 H21(行ケ)10328 審決取消請求事件(滝澤孝臣裁判長)

第 38 類「携帯電話による通信」を指定役務として、標準文字で登録された商標「**berry mobile**」に対して、一連の先登録商標「**BLACKBERRY**」を基に無効審判が請求されたが、不成立とされたので、その審決の取消が求められた事案である。

「ブラックベリー」とは、もともと果物の「黒イチゴ」を意味するが、ITの世界では、無効審判請求人であるカナダのリサーチ・イン・モーション社が平成 9 年(1997 年)に開発したスマートフォンの名称として世界で広く知られている。日本でも、平成 12 年頃から平成 18 年にかけて、新聞紙上で報道され、平成 18 年 6 月には NTT ドコモが導入することを発表し、平成 19 年 7 月から販売が開始された。

このような状況において、リサーチ・イン・モーション社は、先登録商標を引用し、本件商標に対して、法 4-1-11 号、同 10 号、同 15 号、同 19 号を理由に無効審判を請求したが、そもそも商標が類似しないことを理由に無効審判は不成立と判断された。

判決では、本件登録商標の出願前からの日本における原告商標「BLACKBERRY」の周知性を認定したのち、原告主張の取消事由 4 の法 4-1-19 号該当性について耳を傾ける余地があるが、その該当性は両商標の類似判断と密接に関連するので、取消事由 1 の法 4-1-11 号から順次判断することとし、その結果、類似性を認めて法 4-1-11 号に該当するとして審決を取り消した。

両商標を類似とする理由は単純かつ明快である。すなわち、本件商標「berry mobile」中、「mobile」が「携帯電話」を意味し指定役務を意味するため出所識別機能を果たす称呼、観念は生じないので、残る「berry」から「ベリー」の称呼と「果物のベリー」の観念を生ずる。

一方、引用商標「BlackBerry」においても、「black」は「黒」を意味し、果物の名詞が続く場合、単に色を表す形容詞として認識されるので、「blackberry」は 1 つの英単語ではあるが、引用商標は分離観察され、その結果、残る「Berry」の部分から「ベリー」の称呼と「果物のベリー」の観念が生ずる。

従って、両商標は称呼、観念において類似する、というものである。識別性が弱い部分を形式的に分離除外して類否判断を行なうという、かつての特許庁のような乱暴や判断に思えるが、如何であろうか。

携帯電話サービスにおいて本件商標「berry mobile」が使用された場合、先行する「BlackBerry」と混同を生ずるおそれがあるので、その登録は無効とすべきとの結論については、賛成であるが、その理由を、判決のような識別性の弱い部分は形式的に分離除外するという類否判断だけで納得できるものであろうか。

「ブラックベリー」は画期的な携帯電話として登場し、たちまちに著名となった。そして携帯電話の世界で、

「Berry/ベリー」というイチゴ類などを想起させるユニークなネーミングの商品はなかった。もちろん、「ブラックベリー」となると「黒イチゴ」となるが、「ストロベリー」でも「ラズベリー」であっても、あるいは「クランベリー」であっても、「ブラックベリー」という単語の意味と音からの連想により、これらの果物名が同じく「携帯電話」について使用された場合、「ブラックベリー」のシリーズ商品であるかのように需要者は出所について誤認する、というようなストーリーではなかろうか。

11号の類否判断に商標の周知性・著名性を勘案することは許されるのであり、そうであれば11号の該当性も問題ないし、そのような論理展開をすべきである。一方、商標自体の類似性を厳しく判断するのであれば、単なる「ベリーモバイル」ないしは「ベリー」と「ブラックベリー」とでは識別が可能であるので、それにも拘らず出所の混同を生ずるとして法4-1-15号を適用するのが妥当であろう。

○クリスタルキング事件

東地判 H22.3.26 H21(ワ)1992 商標権侵害差止等請求事件(大鷹一郎裁判長)

1970年代後半から80年代前半にかけて活躍したバンド「クリスタルキング」のバンド名に関する事案である。現在、商標「クリスタルキング」(標準文字)は第41類「音楽の演奏」外について、バンドリーダーYが設立した原告株式会社クリスタルキングによって商標登録され、現在も音楽活動が行なわれている。

一方、元バンドのメンバーでボーカル担当の被告が、平成20年9月に開催されたコンサートの新聞広告において「大都会/田中雅之(クリスタルキング)1979」と紹介されたことが、商標権侵害になるとして、その使用差止と損害賠償が求められた。

このコンサートは、1970年代から1990年代にかけてのヒット曲20曲を当時の歌手やバンドが自ら歌唱するという企画のコンサートであり、その意味で、指定役務である「音楽の演奏」について商標「クリスタルキング」が使用されたので、形式的には商標権侵害を構成することになる。

しかし、判決では、商標権侵害を構成するためには、当該商標が商標の本質として、出所表示機能を果たす態様で使用されていることが必要であると前置きし、本件広告において需要者は、「クリスタルキング」の標章の使用を、コンサートの趣旨や他の出演者の紹介方法から、「クリスタルキング」が1979年にヒットさせた楽曲「大都会」を当時のボーカリストであった被告が歌唱することを説明する記載であると認識するだけであり、被告が現在「クリスタルキング」に所属していることや、「クリスタルキング」として歌唱を提供することを表示しているものではないので、音楽の演奏という役務の出所表示機能を果たしていない態様での使用に当るので、商標権侵害は構成しないと原告の請求を棄却した。

また被告が平成10年当時テレビ番組において「クリスタルキングは解散した」旨の発言をした点については、当時バンド活動は行なわれていたので、不正競争防止法2-1-14号の「虚偽の事実の流布」に当たるとして原告の主張を認めた。

しかし、損害賠償請求については、民法724条の「損害及び加害者を知った時から3年間」を経過し、消滅時効が完成したとして、これも棄却した。

また差止めの必要性についても、虚偽の事実の流布から11年以上が経過し、また被告が現在「田中雅之」の芸名やバンド「クロスロード」のメンバーとして音楽活動を行なっていることに照らすと、侵害の停止又は予防のための差止めの必要性はないと判断されている。

当サイト「ニュース&トピックス」に掲載した「エコポイント」や警察官採用試験のポスターにおける「守りたい人がいる」の表示のように、本来の商標としての使用か否かについてはなかなか判断が難しい面があり、その点で本判決は、その判断手法の一例を示したものとして評価できるであろう。

○いなば和幸事件

知財高裁 H22.3.29 H21(行ケ)10306 審決取消請求事件(滝澤孝臣裁判長)

豚カツ料理店の「和幸」に関する事案である。第 43 類「飲食物の提供」を指定役務とする登録商標「いなば和幸」(右上段)が、異議申立人所有の先登録商標「とんかつ和幸」(右中段)を理由とする異議申立を受けて登録が取り消されたので、当該異議決定の取消が求められた。

いなば和幸

街でもっとも目につく豚カツ店の「和幸」は、右下段に掲載の商標と思われるが、これが創業会社和幸商事の商標であり、平成 21 年現在全国に 196 店舗がある。異議申立人協和は、和幸商事の共同経営者であった B が設立した会社であり、引用商標を使用して都内及び千葉県内に 9 店舗を経営している。

とんかつ和幸

そして、商標権者である原告和幸(株)は、協和の役員であった C が、和幸商事の了解の下で独立して設立された会社であり、21 年現在全国で 62 店舗を経営している。



商標については、3 社によって「とんかつ和幸」商標が重複登録され並存していた。

このような状況において、原告が本件商標「いなば和幸」を登録し、これに対し協和が異議を申し立てたのである。特許庁では、「いなば和幸」がひらがなと漢字で構成されているので視覚的に分離でき、また「いなば」がありふれた氏の「稲葉」や鳥取県の「因幡」(サービス提供の場所)を表示するので、要部は「和幸」であり、引用商標「とんかつ和幸」に類似するとして商標登録を取り消した。

判決では、「和幸」を含むとんかつ料理店が、本件 3 社や複数の別会社によって経営されているとの事実が必要者らに広く知られているとは認められないので、「和幸」の部分が異議申立人の出所として識別されているとはいえないと先ず判断した。

その上で、本件商標「いなば和幸」は同じ大きさでまとまりよく表わされているとして、異議決定のように分離判断することの妥当性を否定した。そして、「いなば」には氏や地名としての意味もあるが、原告会社の設立者である C の氏(稲葉)からとられたことを考慮すると、「いなば」の部分もまったく識別力がないとは言えず、本件商標は、全体として「イナバワコウ」の称呼と、「いなば(稲葉)にかかる豚カツ料理店の名称としての和幸」との観念が生ずるとして、引用商標の要部「和幸」とは非類似と判断し、異議決定を取り消した。

つまり、豚カツ店の「和幸」は有名であるが、特定の営業主の商標として知られているわけではなく、豚カツ店として象徴的に知られていること、そして、料理店名においては、創業者や経営者の名前が冠されることが多く、これをひらがなで表記した本件商標「いなば和幸」は、商標全体として需要者らに認識され、識別されとの判断である。判旨に賛成である。

なお人名から成る商標については、当サイト「審決データファイル」の「姓・人名から成る商標の識別性と類似性」を参照されたい。

○シダモ・イルガツェフェ事件

知財高裁 H22.3.29 H21(行ケ)10226/10227/10228/10229 審決取消請求事件(中野哲弘裁判長)

新聞で話題となったコーヒー豆の産地に関する事案である。エチオピア連邦共和国が第 30 類「コーヒー、コーヒー豆」について登録した商標「SIDAMO」(右掲)が、社団法人全日本コーヒー協会が請求した無効審判により登録無効とされたので、その審決の取消が求められた。

SIDAMO

同じくエチオピア国が登録した他 3 件の商標「シダモ」「YIRGACHEFFE」「イルガツェフェ」についても並行して審理が進められた。

中心となる争点は、「SIDAMO/シダモ」及び「YIRGACHEFFE/イルガツェフェ」が「コーヒー豆」の産地表示(法 3-1-3 号)に該当するか否かである。正確には、エチオピアのイルガツェフェ地域を含むシダモ地方である。

また念のために付け加えると、第 30 類の「コーヒー」とは、すぐに飲める缶コーヒーやインスタントコーヒー、そして焙煎した状態のコーヒー豆やこれを挽いた状態のコーヒー豆(29B01)を指し、焙煎前のコーヒー豆は、生の野菜などと同じ扱い(32D04)となっている。つまり、「コーヒー豆」は「コーヒー」の原材料である。

なお「SIDAMO」についてはアメリカ、ヨーロッパ共同体、カナダ、オーストラリアで、「YIRGACHEFFE」はアメリカ、ヨーロッパ共同体、カナダで商標登録されている。またエチオピア政府は、本件登録商標の権利を認めることを条件に、使用を希望する者に対して、無償の使用権を許諾している。当然のことながら、エチオピア政府は当該地産のコーヒー豆に対して厳しい品質管理を行っている。

判決では、まず法 3-1-3 号の趣旨を以下のように規定した。

- ①商品の産地、販売地その他の特性を表示記述する標章は、取引に際して必要適切な表示として何人もその使用を欲するので、特定人による独占使用を認めることは公益上適当ではない。
- ②これらの標章は、一般的に使用されるものであって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たすことができない。

このような観点から多数の書籍、新聞、ウェブサイト等における「シダモ」の使用態様を確認した結果、判決は、「シダモ」がコーヒー豆の産地として用いられている場合もあるが、それよりもコーヒー又はコーヒー豆の銘柄又は種類、すなわちエチオピア産(又はエチオピアのシダモ地方産)の高品質のコーヒー又はそれによって製造されたコーヒーを指すものとして認識されているので、本件商標は自他識別力を有するものであると認定した(註:上記②)。

そして上記①の独占適応性の点について判決は、「シダモ」が銘柄、種類としてさまざまな業者によって使用されているが、それがエチオピア(シダモ地方)産の高品質のコーヒー豆やコーヒーについて用いられている限り、原告(エチオピア政府)による品質管理の下でエチオピアから輸出された商品について用いられていることになるから、商標権者が原告(エチオピア国)である限り、その独占使用を認めることは公益上適当でないということとはできないと判示し、「シダモ」を産地表示であるとした無効審決を取り消した。

法 4-1-16 号の「シダモ」産以外の商品について使用された場合、品質の誤認を生ずるか否かの点については、正にその通りであり、審決の判断に誤りはないと判決は明言し、16 号の該当性を肯定している。

そうすると、本件商標の登録全体が無効になりそうであるが、最後の「小括」の 16 号に関する部分を読むと、「シダモ」地方で生産されたコーヒー豆とこれを原材料とするコーヒー」について本件商標「シダモ」が使用されても品質誤認のおそれはないが、「シダモ」地方以外の地域については、同号(品質誤認)に該当すると言って居り、その結果、「シダモ」地方で生産されたコーヒー豆、これを原材料とするコーヒー」に関する無効審決部分は違法であるので取り消すことなるため、主文のように、「シダモ」地方で生産されたコーヒー豆、これを原材料とするコーヒー」については本件商標の登録が残されることになったのである。

つまり、本件商標の指定商品が、「シダモ」産のコーヒー豆とこれを原料とするコーヒー」に限定されることになったのであるが、この指定商品の記載だと、正に「シダモ」は産地表示ということになりそうである。好意的に解釈すれば、指定商品中で使用されている「シダモ」は、エチオピアの地名としての「シダモ」であって、一方、本件商標「SIDAMO」や別件の商標「シダモ」は地名という枠を超えた「商標」として機能しているということになるのであろうか。

OBB パワー事件

知財高裁 H22.3.30 H21(行ケ)10225 審決取消請求事件(飯村敏明裁判長)

第 28 類「釣り具」を指定商品とする登録商標「BB パワー」に対して、同じく「釣り具」を指定商品とする先登録商標「パワー」「POWER」を引用して無効審判が請求されたが、不成立とされたので、その審決の取消が求められた事案である。争点は、本件商標の冒頭の「BB」が商品の品番、型式、規格等として識別性を欠くか否かである。

原告(無効審判請求人)は、「釣り具」の業界において、「さぐりメバル MD」や「浮子メバル MD」の例を挙げ、BB が商品の品番等であると主張したが、本件においては「BB」が左側先頭部に付されていること、「B」の文字が重ねられていること、「B」の文字が社会通念上あるいは取引社会上、品番等で固有の意味を有しないこと等の理由により原告の主張を退けられ、両商標は「ビービーパワー」と「パワー」の称呼の相違と、「BB

が有する力」と「力」の観念の相違により非類似の商標であると判断された。

両商標に共通する「パワー」の語のように、接続する語によって様々な「パワー」を表現できるような商標にあっては、意味不明ながら「BB の力」という商標もあながち識別に役立たないとはいえないので、非類似との判断もあり得るであろう。

なお、商標中のローマ字 1 文字や 2 文字は、これまで特許庁の審査においても、形式的に商品の品番、記号等に過ぎないとして、商標の類否判断において除外される傾向にあった。現在も、審査段階では、そのような傾向が著しいが、当サイト「審決データファイル」の「ローマ字商標の識別性と類似性」に示すように、審判段階では非類似と判断する審決が多いようである。ぜひ参照されたい。

○スポーテック「S」ロゴ事件

知財高裁 H22.3.30 H21(行ケ)10220 審決取消請求事件(飯村敏明裁判長)

第 12 類「自動車並びにその部品及び附属品」外を指定商品とする登録商標「S(ロゴ)／DESIGN」(右上掲)が、無効審判により、法 4-1-19 号に違反すると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。



無効審判請求人は、同じく「S」のロゴを中心とする商標(右下掲)のもとに自動車用改造部品の製造販売や自動車の改造を行なうスイスの企業であり、商標権者は、同社の日本における輸入販売代理店を行なっていた企業の代表者である。

原告(商標権者)は、審決取消事由として引用商標の周知性や両商標の類似性を否定し、不正の目的の有無等を争ったが、いずれの主張も否定され、審決が支持されている。



すなわち、被告商品は、ヨーロッパを中心に改造用自動車部品として定評があり、特にポルシェやアウディなどの高級車の改造について人気があった。各種の自動車雑誌にも紹介され、記者投票でも高い人気を博している。日本においても、モーターマガジンやカーグラフィックなどの自動車雑誌に多数掲載され、本件商標の出願時である平成 15 年 11 月当時、日本においても特に外国車の需要者の間において広く知られていた。

類似性については、「S」の文字全体の形状、文字の傾き、グラデーションを用いた立体的な図形である点で共通性があり、外観が類似する。また両商標は、要部である S 状図形から「エス」の称呼が生じるので、外観、称呼において類似する。

不正の目的については、原告が代表者である(株)スポーテックジャパンは、平成 13 年秋頃から被告製品の輸入販売を開始したが、販売実績は振るわず、平成 15 年の東京モーターショーで原告は被告の同意なしに日本車向けに「SPORTEC DESIGN」等の標章を使用するなどの問題が発生し、平成 15 年 12 月には被告は原告との協力関係を解消する旨の文書を送付した。原告が本件商標の出願をした平成 15 年 11 月は、このような紛争が継続していた時期であった。

つまり、原告は被告との取引を終了せざるを得ない状況で、終了後も被告商標の顧客吸引力を利用して自己の事業の収益を図るためにという、不正の目的で本件商標を出願した。19 号違反の典型的な一例である。

○i モード事件

知財高裁 H22.3.30 H21(行ケ)10387 審決取消請求事件(飯村敏明裁判長)

NTT ドコモの登録商標「i モード」に対して法 4-1-7 号を理由に無効審判を請求したが、これが不成立とされたので、当該審決の取り消しを求められた事案である。

原告の審決取消事由は、NTT ドコモの携帯電話の販売が、原告の特許権を侵害し、商標法 29 条 1 項に該当するので法 4-1-7 号に該当するというものである。

しかし、判決は、7 号の該当性は商標の構成等に基づいて判断すべきであり、法 29-1 項の規定は、商標登録が有効なものであることを前提とした上で、特許権の調整を図った規定であるので、29 条の該当性があったとしても、7 号に該当するとの原告の主張はそれ自体失当であるとして、原告の請求は棄却された。