

最新判決情報

2010 年
[4 月分]

○寒天オリゴ糖事件

知財高裁 H22.4.13 H21(ネ)10059 損害賠償請求事件(塚原朋一裁判長)

健康食品の商品名「寒天オリゴ糖」が不競法 2 条 1 項 1 号に規定する「商品等表示」に該当するか否かが争われた事案である。

寒天から生成されるオリゴ糖(アガロオリゴ糖)には、老化防止、静菌作用があり極めて低カロリーであるため昭和 63 年頃から注目されるようになり、「寒天オリゴ糖」の名称は、学術文献や特許公開公報で見られるようになった。

控訴人(原告)は、平成 12 年 5 月に浜松市において健康食品「寒天オリゴ糖」の発売を開始した。そして原告は、その後に同じく「寒天オリゴ糖」の名称で健康食品の販売を開始した被控訴人(被告)に対して、不競法に基づき損害賠償を求めて静岡地裁浜松支部に提訴した。しかし、これが棄却されたため、原告が知財高裁に原判決の取消と損害の賠償を求めたのである。

しかし、知財高裁においても、控訴は棄却されている。判決理由によると、上記のように「寒天オリゴ糖」の名称は昭和 63 年頃から見られるようになり、平成 10 年 6 月頃には被控訴人の前身の宝酒造が研究の結果、アガロオリゴ糖にガン抑制作用があることを発表し、翌平成 11 年 7 月頃には発ガン防止効果もあることを発表し、「寒天オリゴ糖」入りの商品の製品化を発表した。

その結果、「寒天オリゴ糖」の名称は寒天から生成される「オリゴ糖」を示す物質名称として、かつ、平成 11 年 7 月頃には寒天由来のオリゴ糖を示す名称として需要者間に認識されていた普通名称であるので、不競法の商品等表示性を有するものではないし、一方、平成 12 年 5 月から「寒天オリゴ糖」を発売した控訴人が初めてかつ唯一の営業主体であったとは認められないとした。

注目したい点は、控訴人商品表示の商品表示性、周知性を判断するに当たり、判決が、一般的な健康食品の市場規模と比較している点である。これによると、平成 19 年の健康食品の総売上げ見込みは、1 兆 2668 億円であるところ、整腸関連で 2779 億円、生活習慣予防関連で 1695 億円、美肌効果で 836 億円、ダイエット関連で 758 億円等という数字を持ち出し、これらに比較して控訴人の総売上額、250 万円は極めて小規模であると判断した。

結論に変わりがあるとも思えないが、判断手法として、ある特定の分野の商品の周知性を認定するに当たり、果たして、このような分野のすり替えが許されるものかどうかという点がある。控訴人がいうように、控訴人商品はがん予防を志向する需要者層をターゲットしているのであるし、商品の普通名称に由来する名称であるので、比較すべきは、当該分野であるべきかも知れないが、判決が挙げる健康食品の分野には「ガン」に関するものは含まれていない。

なお現在インターネットで見られる被控訴人商品には「寒天オリゴ糖」の表示は使用されておらず、「グルコサミン」と「アガロオリゴ糖」の文字が大きく表示されているのみである。

○クラブハウス事件

知財高裁 H22.4.14 H21(行ケ)10354 審決取消請求事件(滝澤孝臣裁判長)

旧第 32 類「加工食品」ほか全類を指定した登録商標「**CLUBHOUSE**／クラブハウス」が不使用取消審判で取り消されたため、その審決の取消が求められた事案である。

原告(商標権者)は、本件登録商標のカタカナ部分のみを、そのホームページのトップページに掲載したメールマガジンのバナーと、月 2 回配信されるメールマガジン並びにその Web 版において使用している。特許庁ではこれを法 2-3-8 号が規定する商品の広告に付して電磁的方法により提供する行為には該当しないと判断し、登録を取り消した。

しかし、判決では、メールマガジン等にはカレールウ、レトルトシチュー、即席菓子、スープのもと等の原告商品に関する情報が掲載され、リンクページより商品カタログや商品の写真等を閲覧することができるので指定商品との具体的関係において使用されている、いわゆる電子情報によるチラシと認められ、宣伝媒体としての役割を持っているので、法 2-3-8 号の広告に該当すると判断した。

メールマガジンのタイトルが主たる商品の商標と認められるかどうかについては、商品との関係を具体的に判断されなければならないが、商標の使用態様についても、本件においては、「クラブハウス」の表示が「【クラブハウス】」のように独立して使用されていた点が商標として認められた点に大きく貢献しているようであり、原告会社商標担当者の努力の跡が認められる。

なお他の争点として、登録商標が英語とカタカナの二段書きであるのに対して使用商品がカタカナだけである点については、両者は同一の称呼と観念を生ずる社会的通念上同一の商標と認められると判決は判断している。

商標の同一性のテーマについては、当サイト審決データファイルの「登録商標と使用商標の同一性(50条)」を参照されたい。

○ゲンキ21事件

東地判 H22.4.23 H21(ワ)16809, 同 33956 損害賠償請求事件(岡本岳裁判長)

原告商品のOEM供給元である被告会社及び被告Aが、OEM契約終了後に在庫品を販売したことが不正競争防止法に違反するか否かが争われた事案である。第一の争点は、OEMによる商品のかつての供給元が不競法 2-1-1 号にいう「他人」に該当するか否かである。



原告は、平成 14 年始め頃よりネットショップ「元気健康本舗 genki21」において、本件標章 rgenki21(右上掲)を使用して商品「樹液シート」(竹酢や木酢等をシートで包み、貼り付けた部分から老廃物である体液を吸い出す健康シート)の販売を開始した。本件シートは、被告会社が製造し、訴外(有)名翔が袋詰めして(有)ロータス Aki に卸し、これを原告が仕入れて販売していた。

その後、平成 19 年 11 月までに原告は本件商品の OEM 供給元を被告会社から別の製造業者に変更したところ、被告会社の元に残った在庫品を被告 A が廉価で販売したので、これを原告が不競法違反として、両被告各自に対して 1591 万円の損害の賠償を求めて提訴した。

結論として、判決では、原告標章に周知性がなかったことを理由に不競法違反には該当しないと判断した。周知性の認定に際して判決は、ネットショップは全国の需要者を対象としているので本件標章の周知性も全国的に周知であったことを要するとし、ネット通販全体の市場規模との比較における原告商品の販売額や、アクセス回数については検索キーワードなどを代えた場合を検討して、原告標章の周知性を否定した。

問題の不競法に規定する「他人」の商品表示か否かの点については、被告側が、この種シートの専門家である被告会社が幾多の投資、研究を重ねて考案した実用新案を実施して製造し、包装デザインも担当するなどして本件標章に対する信頼や顧客吸引力を形成したので、「他人」には当たらないと主張したのに対して、不競法 2-1-1 号は、商品の製造に用いられた技術やアイデア等を保護するものではなく、商品主体や営業主体の混同を生じさせる行為を「不正競争」として規制するものであるので、被告主張のような事実があってもそれだけで本件標章が被告会社の商品表示となるものではないと判断した。

そして、不競法にいう「他人」とは、商品等表示の主体として、商品の製造、販売等の業務に主体的に関与する者を指称するのであり、当該表示を付した商品の品質を管理し、販売価格や販売数量を自ら決定する者がこれに該当するので、本件においては原告であり、本件標章は「他人の」標章に当たると判断した。

以上のように、原告の主位的請求の不競法に基づく損害賠償請求は否定されたが、被告Aが被告会社に残った在庫品を廉価で販売することは OEM 商品の横流しともいべき行為であり、公正な競争秩序を破壊する著しく不公正な行為を評価できるので、民法上の共同不法行為を構成するとして、原告の予備的請求を認め、被告各自に対して 140 万円の支払いが命じられた。

このように、OEM 契約の解除に基づく在庫品の無断販売という昨今ありがちな行為が問題になった点で興味があるが、「OEM(Original Equipment Manufacturing)」を「相手先ブランド製造」というように、そもそも OEM メーカー側はいわば下請け企業であり、当該商品に付せられる商標は発注者側の商標であるので、商品に付された商標が下請けメーカーの出所表示となることはないので、判決は当然の結論であろう。

また現代のネット取引における周知性の認定方法や、不競法の「他人」の定義を明確にした点は評価できるであろう。

○ポロジーンズカンパニー事件

知財高裁 H22.4.27 H21(行ケ)10152 審決取消請求事件(塚原朋一裁判長)

米国ザポロローレンカンパニー社名義の登録商標「**POLO JEANS CO./RALPH LAUREN**」(右上掲)が、2 件の引用商標「**POLO**」(右下掲)を理由に請求された無効審判より、第 25 類「被服」について登録が一部無効と判断されたので、その審決の取消が求められた事案である。



POLO

審決の理由は、本件商標においては、「POLO JEANS CO.」の部分と「RALPH LAUREN」の部分とが大きさや色彩とが異なるため視覚的分離できる上、上段の「POLO JEANS CO.」中、「JEANS」が被服の「ジーンズ」を意味し、「CO.」が会社の略語であるので、「POLO」の文字部分が商標の要部となり、その結果、引用商標「POLO」とは称呼、外観、観念において類似するというものであった。

しかし判決では、審決と同様に、本件商標中の「JEANS」と「CO.」が識別力を欠くので「POLO JEANS CO.」を必ずしも一体不可分として扱うべきとまでいえないとしたが、一方、「POLO」は米国の有名デザイナー、ラルフローレンのデザインに係る商品であるとの強い識別力を生じ、さらに、下段の「RALPH LAUREN」の部分もかなり小さいといっても、全体として四角の枠内に近接して配置され、さらに赤字で顕著に見えているので、本件商標は「POLO」部分と「RALPH LAUREN」部分とを併せたものが要部であるので、引用商標とは外観において相違し、観念においても、本件商標はラルフローレンのデザインに係るポロ・ラルフローレン商品であるとの観念を生じ、そして称呼においては本件商標「POLO」と略されている点で引用商標と同様となるが、観念において大きく異なる上、外観も異なるので、単に「POLO」と記載されただけの引用商標とは、混同を生ずるおそれはないと判断した。

結論はともかくも、本件商標の要部判断の認定は技巧的に過ぎるように思われる。審決では、「POLO JEANS CO.」中、「JEANS CO.」の部分は商品と会社を意味するので「POLO」の部分のみが要部であるとしたが、さらに判決では、下段の「RALPH LAUREN」の部分も見逃すことができないので、**本件商標の要部は「POLO」部分と「RALPH LAUREN」部分とを併せたものである**というのである。つまり異なる構成要素のそれぞれ一部から抽出された 2 つの要素が合わさったものが要部であるとの認定である。長年商標研究してきたが、このような要部認定した判決は、これまであったであろうか。

商標の要部とは需要者が自然に感じ取る印象の強い部分であるが、そうすると上段に顕著に描かれた「POLO JEANS CO.」全体を需要者はどのように認識するであろうか。構成を見ると、最初に競技名の「POLO」が来て、次に商品の普通名称「JEANS」、そして最後に会社組織の「CO.」となって居り、言い換えれば「体操・衣服・会社」のような構成になって居り、「POLO JEANS CO.」を日本語でいえば「ポロジーンズ会社」と認識できるので、通常の商号あるいは屋号を表示した部分と理解するのではないであろうか。

もしそうであれば、1つの企業や事業部を表わしたものとして、「POLO JEANS CO.」の部分は一体と認識すべきであり、その上で、引用商標「POLO」と混同を生ずるものであるか否か、あるいは下段の「RALPH LAUREN」の部分との結合関係をどのように判断すべきかを検討することになり、仮に「RALPH LAUREN」の部分を大きく評価するのであれば「ラルフローレンのポロジーンズ会社(事業部)」というようになり、判決のような結論になるであろう。

逆に審決のように、「RALPH LAUREN」とは一体として認識できないというのであれば、「POLO JEANS CO.」と「POLO」との類否判断となり、単なる競技名としての「POLO」と、企業体や事業部を表わした「POLO JEANS CO.」とでは混同は生ぜず、非類似の商標であるとの判断に落ち着くのではないであろうか。

○スマイリー図形事件

知財高裁 H22.4.27 H21(行ケ)10327 審決取消請求事件(飯村敏明裁判長)

2009年11月30日知財高裁判決 H21(行ケ)10122 号の関連事件である。契約事実関係は同じである。当サイトにも掲載しているので、併せて参照されたい。



○つゝみ事件

知財高裁 H22.4.28 H21(行ケ)10407 審決取消請求事件(滝澤孝臣裁判長)

「土人形」に関する両当事者の争いであり、2010年2月24日知財高裁判決 H21(行ケ)1010104 号と同趣旨の判決である。当サイトにも掲載しているので、併せて参照されたい。

○アスリートレーベル事件

知財高裁 H22.4.28 H21(行ケ)10411, H22(行ケ)10005 審決取消請求事件(滝澤孝臣裁判長)

登録商標「ATHELETE LABEL」および「アスリートレーベル」(第3, 5類)に対して、先登録商標「ATHLETE」および「アスリート」(共に第10類)を引用し、法4-1-10号および同11号に該当するとして、第5類「医療用腕環」のみについて一部無効審判が請求されたが、不成立と審決されたので、その審決の取消が求められた事案である。争点は、引用商標の周知性と両商標の類似性である。

10号該当性について、特許庁の審決では立証が十分でないとして周知性が否定され、また11号該当性についても、「LABEL」に「レーベル(ブランド)」という意味があっても、本件商標は一体とみるべきであり、「アスリートレーベル(レーベル)」のみの称呼が生ずるとして、引用商標とは非類似の商標であると判断した。

しかし、判決ではいずれも肯定され、10号、11号の該当性が認められている。

まず引用商標の周知性について、引用商標は心臓カテーテル治療に用いられる「ガイドワイヤー」について平成7年ころから使用され、平成8年以降、毎年上位5位以内の販売本数がランキングされている。その結果、平成19年2月までに、原告が販売するガイドワイヤーの商標として引用商標は、医療関係者や医療用機械器具を扱う取引者の間において周知性を獲得したと認定した。

商標の類似性については、本件商標は「ATHELETE」と「LABEL」の2語から成り、その間にスペースがあることから、これを分離して考察することが不自然なほど不可分的に結合しているとはいえないので、本件商標は「ATHLETE」の部分だけでも要部となり、その結果、引用商標とは類似すると判断した。

商品の類似性については、無効審判を求められた第5類「医療用腕環」と原告の商品ガイドワイヤーは、ともに医療という用途に使用され、需要者である医療関係者や医療用機械器具を取り扱う取引者が共通するので、類似の商品であると判断した。

妥当な判断と思われるが、「LABEL(ラベル、レーベル)」のように「商標」を意味する語が結合した商標の類否判断に際しては、特許庁の審査段階では除外して類似と判断されることが多く、審判で一体とする審決が見られるが、本件においては、逆に「LABEL」の部分が除外された点に注目される。但し、判決の理由では、「LABEL」が識別性を欠くというのではなく、2つの語の間にスペースがあること、そして引用商標が周知性を獲得していることから、本件商標は「ATHLETE」の部分も要部となると判断された点に注意すべきである。

なお、「LABEL(ラベル)」と同様の意味の語では、「マーク」、「印」などがあり、以下のような審決が残されている。

RUNNING MARKS	X	ランニング	(2006-1686)
エコールマーク	X	ECO RAIL	(2006-28697)
MELTMARK	=	MERT	(2003-5740)
キッズマーク	X	KIDS	(2003-2411)
BULL MARK	X	ブル	(2001-1001)
PSIMARK	X	PSI	(2000-19158)
Promark	X	PRO/プロ	(東高判 H01(行ケ)116)
膳印	X	精進生麩禪	(S59-6957)