

## 最新判決情報

2010年  
[6月分]

### ○久遠水事件

知財高裁 H22.6.2 H22(行ケ)10037 審決取消請求事件(滝澤孝臣裁判長)

第5類「液状の薬剤」を指定商品とする登録商標「久遠水」が不使用取消審判より取り消されたところ、不使用につき「正当の理由」があるか否かが争われた事案である。

医薬品の製造販売には厚労省の承認が必要であるが、原告は本件商標「久遠水」の製造承認を申請しても、承認が得られないであろうとの私的な予見があったことを「正当な理由」として主張した。

医薬品製造販売指針によると、医薬品の販売名は製造販売業者が自由に命名することができるのが原則であるが、誤投薬などの事故を防止するため、以下の点に十分留意することになっている。

- ①すでに承認された販売名と同一の販売名ではないこと。
- ②販売名の一部を省略した場合、これと同一の販売名がないこと。

本件の場合、被告は点眼剤について「身延久遠水」なる販売名について製造承認を受けているが、この販売名から「身延」の語を省略した場合、「久遠水」となり、本件商標「久遠水」と同じになるため、製造承認申請しても、上記②により承認は受けられないことになる。従って、製造承認を受けられないので、商品を販売しないことに「正当な理由」があると原告は主張したのである。

しかし、判決では、「正当な理由」とは商標権者の責めに帰すことができない理由をいうのであって、承認申請しても承認されないであろうということは原告の見込み、憶測であって、原告の責めに帰すことができない事由とは言えないとして、原告の主張を斥けた。

また製造承認申請に数百万円もの負担が必要であることも原告は主張したが、これも斥けられている。

医薬品の製造承認申請は弁理士の与り知るところではないが、仮に新商品「久遠水」の液状薬剤が「点眼剤」であり、すでに承認を受けている点眼剤「身延久遠水」と同じような薬効がある商品であれば、誤投薬のおそれがないとして②に該当せず、承認を受けられたのではないであろうか。

### ○日本拳法事件

大判 H22.6.17 H21(ワ)2948 不正競争行為差止等請求事件(田中俊次裁判長)

「日本拳法」「日本拳法会」「日本拳法全国連盟」などの表示が原告日本拳法会及全日本拳法全国連盟らの営業表示として周知性を獲得しているとして、「日本拳法」、「全日本拳法連盟」を使用する被告全日本拳法連盟らに対して、それらの使用差止が求められた事案である。

ウィキペディアによると、日本拳法とは、面、胴当てなどの防具を装着して、手と足により相手を攻撃し、勝敗を競う武道であり、昭和7年に柔道家の澤山宗海により創始されたとされる。その後、澤山が立ち上げた日本拳法会(本件原告)を基に複数の流派・団体が存在しており、ルールも各々で違いがあるようである。

日本拳法は、当初原告側の関係者によって、関西地区を中心に広まって行ったが、関東地区での普及のために派遣されたのが澤山の弟子であり、同人によって件外日本拳法協会を設立された。

その後、原告日本拳法会と日本拳法協会とは、関西と関東に分かれて普及活動を行ない、一定の交流関係があったが、その関係が悪化し、それぞれ独自に活動を行なっている。

このような状況において判決は、「日本拳法」の名称が、昭和30年代には武道に携わる者の間で、澤田が考案した格闘技を指すものとして周知されていたことは認めたとものの、その経緯には原告のみならず、件外日本拳法協会の普及活動も寄与していたが、両者を1つのグループと捉えることはできないので、原告らの営業表示として周知されていたとはいえないと判断した。

その上、「日本拳法」の名称は、原告らとは関係のない複数の団体によっても使用されてきたので、「日本拳法」の名称が特定の団体、すなわち原告ら及びその属するグループの営業表示として認識されていたとは認められないと判断した。

要は、「日本拳法」の名称は、武道の一種を示すものとして広く使用されて居り、特定人の営業表示とは機能していなかったということであろう。

## ○バイオ義歯事件

知財高裁 H22.6.28 H21(行ケ)10385 審決取消請求事件(中野哲弘裁判長)

第 10 類「義歯」を指定商品とする登録商標「Bio／バイオ」(右掲)に対して不使用取消審判が請求されたが、不成立と判断されたので、その審決の取消が求められた事案である。

The logo consists of the word "Bio" in a stylized, cursive font, with the Japanese characters "バイオ" (Bio) written in a bold, sans-serif font directly below it.

被請求人である被告(商標権者)は、大正 11 年設立の人工歯のメーカーである。人工歯の形態には、①レギュラー形態、②バイオ形態、③リアル形態、④ハーモニー形態、⑤NC ベラシア形態があるが、②の「バイオ形態」は被告が開発したものである。

そして、被告は、その商品の包装箱に「**Bio** Form」と表示している。

原告は、審決の取消事由として、

ア)使用商標「Bio Form」が登録商標とは社会通念上同一性がないこと、

イ)この部分がある上に大きく表示された「ACRYLIC RESIN TEETH」の文字よりも小さいので自他商品識別、出所表示として使用されているものではないこと、

ウ)義歯にタイプ表示として使用されていること、

エ)®などの登録表示がないこと、

などを指摘したが、判決では、「バイオ形態」が被告が開発した義歯であり、使用態様においても「Bio」の部分にダブルクォーテーションマーク(“”)で囲むことで強調されていることから商標としての使用であると認定し、原告の主張を退けている。

ある表示が商標としての使用か否かが分かりにくいことがあるが、商標としての使用であることを明示するためには、本件のようにクォーテーションマークで囲んだり、書体や色彩を変えたり、原告がいうように「®」マークを付けたりすることが必要である。

## ○ e-watching 事件

知財高裁 H22.6.28 H21(行ケ)10409 審決取消請求事件(中野哲弘裁判長)

第 9 類電気機器、電子機器ほかを指定商品とする出願商標「e-watching」(右上掲)が、引用商標「WATCHING」(右下掲)により拒絶されたので、その審決の取消が求められた事案である。争点は、ハイフンで結合された本願商標の冒頭の「e-」の部分と見るか否かである。

The image shows two logos side-by-side. The top one is "e-watching" in a lowercase, sans-serif font. The bottom one is "WATCHING" in a bold, uppercase, sans-serif font.

判決では、「e」の文字は、電気電子機器の分野において、「electric(電気の)」の略語、「電子」あるいは「インターネットを介した」の意味、そして「ecology」(エコロジー、環境にやさしい)の意味で、ハイフンに続く語に対して接頭語のように使用されているので、「e」の部分は出所識別標識としての観念は生じないとして、「e-」の部分除外し、両商標を類似すると判断した。

当サイト審決データファイルの「ハイフン、/、/(スラッシュ記号)、「・」(中黒記号)は商標を分離するか」に見られるように、「ハイフン」の取り扱い、特に本件の「E-」の文字については、一体として非類似とする審決が多数あるが、今回の判決によって、電気電子の分野では分離可能とする審査が定着して行くであろう。

なお、指定商品の補正の時期に関して、審判の審理終結通知後の補正は認められないとも判断している。

## ○生のり事件

知財高裁 H22.6.29 H21(行ケ)10388 審決取消請求事件(塚原朋一裁判長)

第 29 類「のりの佃煮」を指定商品とする出願商標「生のり」(右掲)が商品の品質表示に過ぎないとして法 3-1-3 号により拒絶されたので、その審決の取消が求められた事案である。争点は、3 条 2 項の適用、すなわち出願商標が所謂使用による識別性を獲得したか否かである。

判決では、「生のり」の語が平成 12 年以降、需要者及び業界において「乾燥加工等していない生の海苔」を示す語として広く使用されていたこと、そして原告による宣伝広告では「磯じまん 佃煮 生のり」のように他の語と一緒に使用され、本願商標が単独で使用された例が見当たらないことなどから、3 条 2 項の該当性が否定された。

「生のり」の語だけから特定のメーカーを想起することは出来ないので当然の結論であろう。

## ○紅いもタルト事件

知財高裁 H22.6.30 H21(行ケ)10369 審決取消請求事件(中野哲弘裁判長)

第 30 類「紅芋を用いたタルト」を指定商品とする出願商標「紅いもタルト」が商品の品質、原材料を表示するに過ぎないとして法 3-1-3 号により拒絶されたので、その審決の取消が求められた事案である。

争点は、上記生のり事件と同じく 3 条 2 項の適否であるが、いずれも否定されている。

「紅いもタルト」は、沖縄の土産品として広く知られており、御菓子御殿を経営する原告の(株)お菓子のポルシェが開発した商品であるが、判決では、提出された証拠の上では、本願商標が使用されていたのは商品を直接包装する袋だけであり、外箱には表示されておらず、包装袋や外箱には原告の商号「お菓子のポルシェ」、又は直営店の「御菓子御殿」の名称が付されていて、需要者らはこれらの商号等で商品を識別している上、複数の菓子業者が「紅いもタルト」やこれに類する名称で商品を販売しているので、使用による識別性も認められないと判断された。商標の表示箇所の問題があった例である。

なお那覇地裁において、原告が類似品の販売業者を相手取って請求した不競法事件においても、「紅いもタルト」の識別性と使用による識別性が否定され、請求が棄却されている。

## ○ヴァージンピンク事件(1)

知財高裁 H22.6.30 H22(行ケ)10006, 同 10007 審決取消請求事件(滝澤孝臣裁判長)

第 3 類「化粧品」を指定商品とする登録商標「Virgin & Pink」(右上掲)及び「ヴァージン & ピンク」(標準文字)に対して、「*Virgin Pink*」(右下掲)及び「ヴァージンピンク」を引用して、法 4-1-15 に基づき無効審判が請求された。

無効審判の除斥期間は 5 年間であるが、「不正の目的」がある場合には、除斥期間経過後であっても、無効審判を請求することができる(法 47-1 かつこ書き)。本件は、その「不正の目的」の有無が争われた事案であるが、審判では請求不成立とされている。

事実関係がやや複雑であるが、判決でも、以下の理由により「不正の目的」は否定されている。

原告が本件「化粧品」の製造元であり、被告が代表者を務めるリバティー社は原告から当該商品を仕入れて販売していたというように、当初は取引関係にあった。被告側リバティー社は、商品の販売にあたり雑誌等への宣伝広告を行なったが、原告の社名は掲載していなかった。

また原告自身が引用商標を付した商品を販売したという証拠も、本件出願日前のものは提出されなかったため、本件商標の出願当時、引用商標が原告の周知商標であったとは認められないので、被告が原告の周知商標にただ乗りする意図があったとは認められない。

被告側リバティー社は、原告から商品を仕入れる関係が断絶した後も、リバティー社自身が販売元として引用商標を付した商品の販売を継続し、原告とは無関係に平成5年ころから平成8年ころまで約3年間販売を継続したのであり、本件商標を平成8年5月に申請したのは、リバティー社が自ら販売元として販売していた「ヴァージンピンク」なる商品にかかる商標として申請したものと認められるので、申請に「不正の目的」があったとは認められない。

審判事件としては、これで一件着落したのであろうが、現実をみると、ネットでは両者の商品「Virgin Pink」と「Virgin & Pink」とが販売されている。もちろん、両者とも同じ美白クリームであるので、需要者の間で混乱は生じていないのであろうか。この点、審決では、両商標は中間の「&」(アンド)の有無があるので、外観、称呼、観念上非類似の商標であると割り切っているが、現実にはそう簡単なものでなさそうである。

## ○ヴァージンピンク事件(2)

知財高裁 H22.6.30 H22(行ケ)10099 審決取消請求事件(滝澤孝臣裁判長)

対象商標及び当事者とも上記(1)事件と同じ構成であるが、(1)事件が無効審判事件であったのに対して、本件は通常使用権者による変更使用を理由とする取消審判事件(法53-1)である。

Virgin & Pink

争点は、被告商品を販売したカタログ通販業者のニッセンや、ネット通販業者の天意和ゴールドが、被告の通常使用権者といえるか否かである。

Virgin Pink

両社は、特許庁の原簿に通常使用権者として登録されていないし、また原告からも通常使用権許諾契約書は提出されていない。商品の販売状況から通常使用権者であると原告は主張したのである。

しかし、判決では、カタログやネット通販業という業態からの通常使用権の必要性や、警告書に対する回答書からの許諾の可能性を判断し、小売業としての性格から、<登録商標を付した商品の販売において、販売業者の仕入先と商標権者との間で適切な権利処理がされていれば、販売業者が通常使用権者となることが必ずしも必要になるというわけでもない。> として、ニッセンや天意和ゴールドが通常使用権者であることを否定した。

よく話題になるが、小売店が商品を販売するに当り、メーカーの商標をPOPやチラシに表示して宣伝広告することができるのは、どのような権原によるものかという点がある。ある説では、小売店はメーカーから黙示の通常使用権を許諾されているからという。しかし、法53-1の解釈においては、黙示の通常使用権ではなく、積極的な意思表示として明示的な通常使用権の許諾が必要であると判決はいつているのであろう。

## ○Jo-Ju 事件

知財高裁 H22.6.30 H22(行ケ)10076 審決取消請求事件(滝澤孝臣裁判長)

第3類「化粧品」他を指定商品とする登録商標「Jo-Ju」(右掲)に対して、ジュジュ化粧品(株)が、登録商標「JAWS/上手」「ジョーズ/JOWS」「ジュジュ」「JUJU」「寿寿」など14件の商標を引用し無効審判を請求したが、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。

Jo-Ju

引用商標の称呼は、大きく分けて「ジョーズ」と「ジュジュ」であり、判決では、本件商標の称呼「ジョージュ」あるいは「ジョジュ」とは非類似と判断され、請求が棄却されている。