

## 最新判決情報

2010 年

[9 月分]

### ○みやこ事件

知財高裁 H22.9.8 H22(行ケ)10139 審決取消請求事件(滝澤孝臣裁判長)

第 43 類「宿泊施設の提供」他を指定役務とする出願商標「ころをなでる静寂 みやこ」(標準文字)が、登録商標「都/MIYAKO HOTELS/KINTETSU GROUP」(右掲)によって拒絶されたので、その審決の取消が求められた事案である。



判決では、本願商標中の「ころをなでる静寂」の部分が、宿泊施設の雰囲気を表す語句や広告文句(キヤッチコピー)として見られ、役務の出所識別標識として支配的な印象を与えるものではないので、残る「みやこ」の部分より「ミヤコ」の称呼と「都」の観念が生ずるとした。

一方、引用商標においても、中央の「都」の文字が顕著であり、「MIYAKO HOTELS」の文字とも相まって、ホテル名としての「都」の観念と「ミヤコ」の称呼が生ずるため、両商標は類似するとして審決を支持した。

また全国で「都ホテル」を展開する引用商標とは、出所混同を生ずるおそれがあるとされている。

なおネット検索すると、原告の岐阜県下呂温泉の「みやこ」のほか、大分県九重町の「御宿みやこ」、奥秩父の「みやこ旅館」、長野県鹿教湯温泉の「みやこ旅館」、岩手県宮古市の「みやこ旅館」、栃木県足利市の「みやこ旅館」、熊本市の「みやこ旅館」など、全国に「みやこ」の文字を含む多数の旅館があることが理解される。

そうすると、大手ホテルチェーンの「都ホテル」とは同じ宿泊施設の提供といっても和風旅館の原告とは業態が全く異なり、本当に混同が生ずるのかという疑問が残るし、一方で「みやこ」はありふれた旅館の名称として、本願商標自体の識別性も問題になり得るように思われる。

### ○キューピー事件

知財高裁 H22.9.15 H22(行ケ)10093, 同 10103 審決取消請求事件(滝澤孝臣裁判長)

第 3, 9, 16, 18, 20, 21, 24, 41 類を指定するキューピーの顔の図形(右上掲)から成る登録商標に対して、キューピーマヨネーズで知られるキューピー(株)が、同社の 45 件の登録商標(右下掲ほか)を引用して無効審判を請求し、一部を無効とする審決が下されたので、両当事者より審決の取消が求められた事案である。



審決では、両商標は類似すると判断されたが、指定商品・役務の類似性の関係で、本件商標の登録の一部が無効とされたので、原告被告とも、主張が認められなかった部分について審決の取り消しを求めている。

しかし、判決も審決を支持し、請求棄却とされている。

「キューピー」の創作者は、米国の女流画家ローズ・オニールであり、明治 42 年(1909 年)12 月に雑誌「レディーズ・ホーム・ジャーナル」に発表したことに始まる。

日本でも大正 2 年には人気が高まり、キューピー人形が製作され、イラストや漫画が各種の媒体に登場するようになった。



被告キューピー(株)の創業は大正 8 年であり、大正 14 年からマヨネーズの販売を開始した。その後、被告のほかにも、複数の企業によってキューピーが広告として使用されるようになり、本件商標の出願当時、キューピーのキャラクターが周知されたが、ローズ・オニールについては、キューピーの作者として日本では広くは知られていない。

そして、複数あるキューピー商標において、キューピーの外観の微妙な相違により、それらの出所が識別されているという取引の実情もない。(註:つまり、どの形態のキューピーがどの企業を示しているというような事実はなく、要は「キューピー」は「キューピー」としか認識しようがない。)

以上を踏まえて判決は、両商標の類似性について、いずれも「キューピー」の称呼と観念を生ずるので類似すると判断した。

## ○スクラッチ事件

### 東地判 H22.9.17 H20(ワ)25956 不正競争行為差止等請求事件(大鷹一郎裁判長)

手や足の角質除去具の類似品に対して、不競法に基づき、その販売の差止と損害賠償が求められた事案である。

先行する原告商品(商品名:SCRATCH)は、直径約 4 ミリ、長さ 7.5 センチのステンレス製の円筒管と、その内部に円筒管より約 1.5 センチ長い樹脂性のスティックが組み合わさり、円筒管の両端は開口し、先端部分には円周に沿って断面三角形の刃が設けられている。

使用方法は、刃の部分を皮膚に当てて擦ることで手足の角質を除去し、円筒管に溜まった角質はスティックを挿入することで押し出され除去される。

一方、被告商品(商品名:夢見るかかとちゃん)も同様の形態であり、原告商品との相違は円筒管の直径が約 5 ミリ、長さが約 7 センチであり、スティックの長さが円筒管より約 1 センチ長い点である。使用方法は同じである。

原告商品は、平成 18 年 9 月 26 日に販売開始され、翌年平成 19 年 11 月頃までに約 89 万本が販売されるヒット商品となり、多くの全国的な雑誌、新聞、テレビ等で繰り返し取り上げられた。なお、それ以前に同様の形態の商品はなく、原告商品は独自の特徴を有する形態である。

一方、被告商品の販売開始は平成 19 年 11 月 26 日であり、上記の通り、その時点で原告商品は全国的美容雑貨関係者や美容に関心の高い女性需要者に広く知られていたため、原告商品は不競法 2-1-1 の周知商品等表示であり、被告商品形態は原告商品形態に類似し、混同のおそれがあるとして不正競争行為に該当すると認定された。

## ○ワールド事件

### 知財高裁 H22.9.27 H22(行ケ)10102 審決取消請求事件(塩月秀平裁判長)

第 14 類「身飾品、時計、貴金属」他を指定商品とする商標「WORLD」(右上掲)が、同じく「WORLD」の語を含む 2 件の引用商標(右中下掲)に類似するとして拒絶されたので、当該審決の取消しが求められた事案である。

争点は、2 段に書かれた引用商標の文字部分を分離し、やや大きく描かれた「WORLD」の部分より「ワールド」の称呼、観念を生ずるか否かである。

特許庁の判断方法では、二段書きの商標の場合、書体や大きさ、色彩などが相違している場合や、識別性の弱い語との組み合わせの場合、商標を分離し、顕著な文字部分からも称呼が生ずるとされるので、この判断方法からは本件の引用商標はいずれも分離され、「ワールド」の称呼が生ずることとなる。

詳しくは、当サイト審決データファイル「二段書きの商標の称呼判断」を参照されたい。

しかし、本件判決では、両引用商標の構成を仔細に検討し、そして取引の実情を勘案していずれも分離不可能であり、「ワールドコレツィオーネ」、「ワールドワン」の称呼が生ずるので、「ワールド」の称呼が生ずる本願商標とは非類似であるとして審決を取り消した。

特に注目すべきは、取引の実情として、引用商標「WORLD/COLLEZIONE」は、アクセサリ販売店の名称であり、カタカナの「ワールドコレツィオーネ」と共に表示されていること、他方の引用商標「WORLD/ONE」は、引用商標権者のサイトにおいて、化粧品「ワールドワンシリーズ」の表記と共に使用されている点を認定し、それぞれ「ワールドコレツィオーネ」、「ワールドワン」の称呼が生ずると判断されている点である。

商標の称呼の認定において、これまで行なわれていたような商標の文字構成や辞書的な意味、そして平均的な日本人の語学能力というような抽象的な基準だけではなく、現実の取引社会において、その商標がどのような称呼において認識され取引されているかという観点から称呼を判断すべきとの、これまでの当事務所の主張が、塩月裁判長の知財高裁登場により、やっと取り上げられた判決であり、このような判断手法が今後も行なわれて行くことを期待したい。



## ○伊右エ門事件

知財高裁 H22.9.27 H21(行ケ)10378 審決取消請求事件(塩月秀平裁判長)

第 30 類「そばの麺、そばの乾麺、そば粉、そば弁当」他を指定商品とする登録商標「そば処／伊右衛門」(右上掲)に対して、緑茶飲料「伊右衛門」で知られるサントリー及び福寿園が法 4-1-15 号を理由に無効審判を請求し、これが認められたため、当該審決の取消が求められた事案である。引用商標「伊右衛門」(標準文字)は右下掲である。



サントリーの「伊右衛門」が大ヒット商品であり、現在もテレビコマーシャルが頻繁に流されていることは周知の通りであり、引用商標「伊右衛門」の周知性を否定することは出来ないであろう。

したがって、最大の争点は、「緑茶飲料」と本件商標の指定商品「そば麺、そば粉、そば弁当」との関連性となるが、判決では両者の合体商品ともいえる「茶そば」の存在に着目した点が興味深い。

「伊右衛門」(標準文字)

すなわち、「そばの麺、そばの乾麺、そばのインスタント麺」の中には緑茶を材料として使用する「茶そば」がある。そしてそば料理において、そば湯の代わりに、あるいはそば湯に加えて茶が供されることがある。さらに、被告福寿園が運営するカフェでは、緑茶や菓子等のほかに「茶そば」を提供しているとの事実がある。

以上の点より、判決は、「そばの麺、そばの乾麺、そばのインスタント麺、そば粉、そば弁当」と「茶」とは、密接な関係があるので、本件商標がその指定商品について使用された場合、サントリーや福寿園と何らかの関係をする者の業務にかかる商品であるとの混同を生ずるおそれがあると結論した。

本件では、「そば」と「茶」とを結びつける「茶そば」の存在が鍵となったが、サントリーの「伊右衛門」の周知性が他のどの程度の商品にまで及ぶものが考えさせられる。

判決では、<『緑茶飲料』が料理や弁当類と同一の機会に同一の場所で一緒に飲食されることは一般によく行われていることから>、といっているのが、大半の食料品がターゲットになりそうであるが、食事時に「緑茶」を伴わない食品でどのようなものがあるかを考えてみるのも面白いであろう。

## ○ピースマーク事件

東地判 H22.9.30 H21(ワ)30827 商標権侵害差止等請求事件(大鷹一郎裁判長)

Tシャツやパーカーの胸部に描かれた図形の一部が、商標としての使用か否かが争われた事案である。判決には被告標章が添付されていないので、当所が検索したところ、次のネットショップで紹介されているパーカーの態様が判決文と一致するので、これが被告商品と推測される(<http://item.rakuten.co.jp/cliffedge/10010980/>)。講学のため、参考として引用させて頂く。

これに対して、商標権侵害と主張する原告登録商標は、右下掲の商標であり、平和の象徴として用いるマーク、「ピースマーク」として内外において知られている。

被告標章では、胸部に 2 匹の猿のキャラクターがハートマークを挟んで向かい合い、猿の図形の頭上には平和の象徴の鳩の図が描かれ、その背景に 20 個のピースマークが配置され、この部分が商標権侵害を構成するというのが原告商標権者の主張である。

しかし、判決では、被告標章の中心は 2 匹の猿のキャラクターであり、問題の図形はその背景の一部として模倣的に描かれている、当該図形はピースマークとして広く認識されている、被告標章中の鳩の図形は平和の象徴として知られている、一方、被告標章中、右側の猿のキャラクターは「ベイビーマイロ」として若者達に広く認識され、「A BATHING APE」のブランドとともに、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を受けるので、問題の図形は平和を表現するためのものであって、本来の商標としての使用(商標的使用)に当たらないとして原告の請求を斥けた。



この判決から想起させられるのは、ポパイ事件の最初の判決であり、鑑みて妥当な判決といえようが、背景となったピースマークだけではなく、猿のキャラクターを中心とする被告表示全体が出所識別のための商標としての使用といえるのか否か、この点について判決は、「これらのキャラクターが商品の出所の識別標識として強く支配的な印象を受ける」といっているので(判決 40 頁 1~4 行目)、商標と判断しているようであるが、デザイン全体が装飾的図柄とも見えるので、これも議論があるところであろう。

本来の商標としての使用か否かの判断が難しいことは相変わらずである。

## OIRS/インスタントロックスター事件

知財高裁 H22.9.30 H22(行ケ)10078 審決取消請求事件(飯村敏明裁判長)

オーストラリア企業が所有する国際登録商標(右掲)に対して不使用取消審判が請求された。しかし、権利者は、国内登録後に住所を移転したが、審判請求書の副本の送達時には、国際登録の住所変更をしていなかったため、副本は旧住所に宛てて航空便で送達された。



そのため、商標権者は答弁することなく、本件商標登録を取り消す旨の審決が下された。

その後、商標権者の代理人が、別件商標についての打ち合わせの際、本件商標の登録原簿を見たところ、登録取消の審決を知った。

そこで、商標権者は答弁の機会を与えられなかったことを違法として、さらに使用の事実を主張立証し、審決の取消を求めた事案である。

判決では、「送達」の目的から判断して、本件の送達は、原告の旧住所に宛てたものであって、原告の真の住所に宛てたものではないから、本件送達には瑕疵があると判断した。

書類の送達については、商標法 77 条 5 項で準用する特許法 189 条以下に規定されている。これによると、国内に住所、居所を有する者、すなわち在內者において、送達すべき場所が分からない場合、公示送達を行なうとされ、公示送達は官報に掲載した日から 20 日後に効力を生ずることになっている。

しかし、外国に所在する在外者が日本の官報を見ている訳はなく、そこで、特 192 条では、在外者に対しては先ず特許(商標)管理人に送達することとし、特許管理人がいない場合、航空書留便として発送することができ、発送のときに送達があったものとみなすと規定されている。

したがって、本件も当然、航空書留便で商標権者に審判請求書の副本が送達されたのであり、適法のように思えるが、これが知財高裁により瑕疵があると判断された次第である。

在內者であれば、登記簿謄本を入手したり、あるいは電話番号案内などで移転先をある程度は調査することが出来るが、外国企業の場合、その移転先を調査するためには現地の法律事務所に依頼するなど、相当な労力や費用がかかるものであり、それにも拘らず、今回の判決は、そこまでの労力を審判請求人側に求めているのであろうか。

判決では、「特段の事情がない限り」、真の住所に宛てることを要するといっているが、審判請求人がどこまでの労力を負担すべきかについて、判決は何も言っていない。具体的な指針が欲しいものである。

しかして、本件では原告商標権者が訴訟において提出した使用証拠が認められ、審決が取り消されている。