

最新判決情報

2015 年
[8 月分]

○のらや事件

知財高裁 H27.8.3 H27(行ケ)10022,10023, 審決取消請求事件(大西勝滋裁判長)

うどん店のフランチャイザーの商標権が満了した当日に、フランチャイジーの経営者が、ほぼ同一の商標を出願して登録されたため、フランチャイザーである原告が、公序良俗違反を理由に無効審判を請求したが、不成立とされたため、当該審決の取り消しが求められた事案である。

フランチャイズうどん店の店舗名は商標「のらや」であり、猫の図形が使用されていた。これらの商標は原告フランチャイザーの名義で登録されていたが、原告の経営状態が悪いことから存続期間の更新申請が行なわれまいであろうと思った被告フランチャイジー経営者が、第三者により登録されるのを防ぐため、標準文字商標「のらや」と右図の猫の図形からなる商標を、原告商標権の満了日当日に、第 30 類「穀物の加工品ほか」、第 43 類「飲食物の提供ほか」を指定して、商標登録した。



これに対して原告は、法 4-1-7 号公序良俗違反のほか、同 10 号、同 19 号を理由に無効審判を請求したが、特許庁では、被告商標の出願目的が、第三者の参入を防止するためであり、原告に対して損害を与える目的等を持っていたとは認められないとして、剽窃的であるとの原告の主張を退け、7 号該当性を否定した。

また原告店舗は、大阪府を中心に 25 店舗あり、ある程度知られていたとは認めたものの、周知性自体は否定し、10 号、19 号を否定した。

これに対して知財高裁は、7 号該当性を認め、審決を取消した。然るに、被告はフランチャイジーとして、原告商標に係る権利を尊重し、その権利の保有及び管理を妨げてはならないという信義則上の義務を負っていた。しかも、原告商標権が満了するまさにその日に本件出願を行なったことには、何らかの不正な目的があったことが強く疑われる。

また被告は、第三者の参入を防ぐためと主張するが、そのような危惧があるのであれば、原告に対して、満了日が迫っていることを指摘し、更新を怠らないよう注意喚起をすれば足りるはずであった。

さらに、原告が被告に対して、本件出願の取下げを要求した際、その見返りとして解決金 100 万円を支払うという条件を提案したにも拘らず、被告は飽くまでも三國ヶ丘店の店舗設備等の買取りを求めるなど、本件出願を交渉材料として、過大な金銭的利得を得ようとした。

このような本件出願の目的及び経緯に鑑みれば、被告による本件出願は、原告との契約上の義務違反となるのみならず、適正な商道徳に反し、著しく社会的妥当性を欠く行為であり、これにより被告の商標登録を認めることは、公正な取引秩序の維持の観点からも不相当であって、商標法の目的にも反する公序良俗違反に該当する。

まさに妥当な判決といえるが、審決がここまで認定できなかったのは、書面審理を中心とする審判手続きと、当事者の主張立証という弁論主義を主体とする訴訟手続きの違いが大きいのかも知れない。

しかし、審決は、被告の行為が公序良俗違反ではないとして、被告商標権の正当性を認めて原告の審判請求を棄却したが、その後の影響をどのように考えていたのであろうか。

被告商標権が有効とされた場合、被告が原告商標の使用中止を求める可能性があったのであり、その場合、審決では原告商標の周知性が否定されているので、原告の先使用権は認められず、原告は「のらや」の事業から撤退しなければならなかったかも知れない。

もちろん、このような被告側の行為を裁判所がたやすく認めるとは思われないが、新たな訴訟種になることは眼に見えていたのである。

「のらや」の商標が、本来原告に帰属すべきことは、審判での事実認定からも容易に判断できるのであり、それにも拘らず、審決は被告の行為を正当と認めたところに、特許庁の商標行政の視点のズレが見られるのである。

○オルガノサイエンス事件

知財高裁 H27.8.6 H26(行ケ)10268 審決取消請求事件(清水節裁判長)

第1類「芳香族有機化合物ほか」を指定商品とする登録商標「オルガノサイエンス」(標準文字)に対して、法4-1-11号及び同15号を理由とする無効審判が不成立とされたため、当該審決の取消しが求められた事案である。

原告(審判請求人)の引用商標は、第1類「界面活性剤、化学剤」を指定商品とする文字商標「オルガノ」であり、かなり知られた商標と思われるが、特許庁の判断では、原告の「オルガノ」は、水処理装置事業の分野では広く知られているものの、薬品事業については周知されていないとし、法4-1-11号該当性については、被告商標は「オルガノサイエンス」一連の称呼のみが生ずるので、引用商標「オルガノ」とは非類似であるというものである。

これに対して知財高裁は、原告による長年にわたる新聞、雑誌等への広告から水処理事業についての原告「オルガノ」の周知性が認められ、水処理事業には薬剤が使用されるという一般的な認識があるので、原告商標は、薬品事業を含む原告の事業ないし商品・役務を示すものとして、相当程度周知であると認定した。

また両商標の類似性について、審決は本件商標「オルガノサイエンス」を一連不可分としていたが、「オルガノ」は「有機」を意味する「organo」に由来するものの、引用商標の出願当時の広辞苑には掲載されていなかったし、他方の「サイエンス」の語に比べれば、「オルガノ」はその意味が一般に十分浸透しているとは言えない。

そして、「サイエンス」は「科学」を意味し、指定商品「化合物、薬剤」との関係では出所識別標識としての称呼、観念が生じにくいので、「オルガノ」の部分が要部として強く支配的な印象を与え、本件商標「オルガノサイエンス」は、引用商標「オルガノ」に類似するとして法4-1-11号該当性を認め、審決を取消した。

本件も審決が取消されたことは当然のことと思われるが、被告商標が出願されたのは平成20年8月であり、まだ最近のことであることを考えると、被告が他人の周知商標でもある「オルガノ」を含む「オルガノサイエンス」を自己の商号商標として採用した点にまで遡って、問題点が検討されるべきであろう。