

## 最新判決情報

2015 年  
[9 月分]

### ○京都赤帽事件

知財高裁 H27.9.15 H27(行ケ)10025 審決取消請求事件(清水節裁判長)

第 39 類「貨物自動車による輸送」を指定役務とする登録商標「舞妓マークの／京都赤帽(図形)」(右上)に対して、法 4-1-11 号、同 15 号、同 7 号を理由とする無効審判請求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。



舞妓マークの

京都赤帽

原告(無効審判請求人)は、全国赤帽軽自動車運送協同組合連合会であり、昭和 50 年から、「赤帽」の標章を使用し、右「赤帽」商標は平成 4 年に第 39 類で出願され、平成 10 年に商標登録されている。

赤 帽

而して、特許庁審決は、原告が「赤帽」商標だけではなく、「あかぼうくん」や「あかぼう」、「Akabou」等の商標も併用してきたので、「赤帽」の文字のみによって原告商標が広く知られていたとは認められないとした。

他方、本件被告商標については、常に一体の状態で使用され、「赤帽」の文字部分が分離して観察されるような使用状態は認められないので、全体を一体不可分に、「マイコマークノキョートアカボー」の称呼と、「舞妓マークの京都赤帽」の観念が生ずるとして、11 号や 15 号には該当しないと審決した。

しかし、判決の事実認定によると、原告は昭和 50 年 5 月に「赤帽」の商標により運送業を開始し、その後の組織拡大により平成 19 年には組合員数 15,000 名、車両台数 18,000 台となった。宣伝広告については、平成 22 年 12 月に全国で 288 万枚、平成 23 年 12 月には全国で 270 万枚のチラシを地方組織に配送し、原告組合員は「赤帽B運送店」「赤帽青戸運送店」などと「赤帽」を使用して営業している。その他、雑誌、書籍で多数「赤帽」が紹介されてきた。

その結果、「赤帽」商標は、原告の営業表示として周知著名性が高い表示であると認定している。

他方、原告の主張によると、被告(商標権者)(株)京都赤帽の創立者 A,B の 2 名は、昭和 56 年に原告に加入し、同年 6 月に被告を創立し、昭和 58 年に原告を除名された。そのうちの B は、平成 25 年 9 月まで被告の取締役であったので、B は原告の事業のノウハウを取得するために原告に加入し、その 5 か月後に「赤帽」商標の周知性を無断で利用した「京都赤帽」の商標を用いた会社を立ち上げ、原告商標にフリーライドしたとされる。

なお判決では、上記の事実関係は認定されているが、被告のフリーライドという不正の意図までは認定していない。しかし、事実関係が真実であれば、原告の周知営業表示である「赤帽」を含む会社を設立し、上掲の「京都赤帽」なる商標を使用して同じ事業を営めば、原告と何らかの関係があるかのように誤認混同を生ずるであろうことは、常識的な判断と思われる。

而して判決は、被告商標は原告商標と出所混同を生ずるおそれがある商標であると認定し、法 4-1-15 号に違反した登録として審決を取り消した。

非常に妥当な判断だと思えるが、同じ事実認定で特許庁がなぜ最初から妥当な判断ができなかったのかの方が疑問である。8 月ののらや事件やオルガノサイエンス事件もそうであるが、同じ事実認定で特許庁の判断が、われわれ商標関係者からみて反対の結論となり、もし知財高裁へ審決取消訴訟を求めなければ、そのような妥当性を欠く判断が確定してしまうことになる。

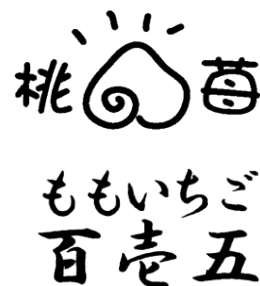
後掲のように、当事務所がごく最近経験した審決取消訴訟でも、登録商標の使用に有無について、我々から見ればおかしな審決を下され、期待通り知財高裁で審決が取り消されたケースがあった(H27.9.30 H27(行ケ)10086 号)。

より身近な存在である特許庁審判部には、最初から常識的な判断を期待したいところである。

## ○桃苺事件

### 知財高裁 H27.9.16 H27(行ケ)10079 審決取消請求事件(大鷹一郎裁判長)

第31類「いちご」を指定商品とする本願商標「桃(図形)苺」(右上)が、引用商標「ももいちご／百壱五」(右下)により拒絶されたため、その審決の取り消しが求められた事案である。



引用商標「ももいちご／百壱五」については、一連の係争事件があり、その発端となったのが、引用商標に対する不使用取消審判事件の知財高裁判決(H24.2.21 H23(行ケ)10243)である。

この判決については、登録商標と使用商標との同一性の判断について、小著「新商標教室」(P62)や「最新判例からみる商標法の実務Ⅱ2012」(P291, P353)でも批判されているが、やはり引用商標が登録された審査経過が重要である。

すなわち、引用商標権者は、当初ひらがな文字だけの商標「ももいちご」を出願したが、これを特許庁が識別力なしとして拒絶したため、「百壱五」の漢字を付加することで識別力を持たせて登録したというものである。

そうすると、漢字部分「百壱五」は引用商標の識別力を発揮すること自体と他人の商標との識別において、無視することができない極めて顕著な部分ということになる。

またひらがな文字「ももいちご」の識別性については評価が分かれるであろうが、「桃」を意味する「もも」と「苺」を意味する「いちご」の語が容易に想起される「ももいちご」の識別性がさほど強いものではないということはあると思う。今回の知財高裁も、両商標の観念を「桃のような苺」と認定しているが、これは正に「桃のような味わいのする苺」を意味するので、苺の品質を記述的に表現したものであり、同様の品質を持つ「苺」の生産者にとっては、使用が必要とされる語となり、独占適応性の点でも問題があると思われる。

そうすると、本願商標の類似性に判断においても、たとえ「モモイチゴ」の称呼が共通するものであっても、本願全体と引用商標全体、特に引用商標中の「百壱五」の文字の有無によって、必ずしも混同は生じないのではなかろうか。原告もこの点を主張しているが、裁判所には理解されなかったようである。

例えば、引用商標「ももいちご／百壱五」が使用される場合、ひらがなだけの「ももいちご」を使用しても、登録商標の使用とは言えないであろう。ということは、引用商標は常に「百壱五」の漢字が使用されなければならないのであるから、この漢字部分を欠き、さらに図形の有無や、記述的で分かりやすい語である「桃」「苺」の有無によって、本願商標と引用商標との相違は明らかであり、需要者が混同を生ずるおそれはないのではなかろうか。

また判決は、本願商標の漢字部分「桃・苺」を「需要者の注意を惹きつける部分」であり、そのため本願商標からは「モモイチゴ」の称呼と「桃・苺」の観念が自然に生ずると言うが、指定商品「いちご」について漢字部分から「桃」や「苺」を観念しても、どれだけの識別機能を発揮できるというのであろうか。

商標の類否判断における「観念」とは、識別に機能することができる観念と理解し、それを認定するべきであり、単にある商標がある観念が生じたからといって、それがすべて商標の類否判断に機能する商標の観念となるものではない。

一連の百壱五事件に関連する判断は、原告に対して不利な先入観が働いているようにも感じられる。

## ○納棺士事件

### 知財高裁 H27.9.16 H27(行ケ)10061 審決取消請求事件(大鷹一郎裁判長)

本願商標「納棺士」(標準文字)が第45類「納棺、納棺に関する相談、遺体への死化粧の施術」の役務の質を表示するに過ぎないとして、法3-1-3号によって拒絶されたため、当該審決の取消しが求められた事案である。

納棺に必要な作業を行なう人は通常「納棺師」と呼ばれているが、本願商標はいわゆる士業を意味する「納棺士」であり、これが納棺等の役務の質を表示するに過ぎないか否かが争点であった。

判決では、法 3-1-3 号の該当性は、独占適応性の観点から、将来的にも自他役務識別力を欠くかどうかを判断すべきとし、本願商標については、「死者を棺に納める資格ないし役割を持った者」によって提供される役務の質を表示するものと葬儀業者、遺族等によって認識されるものであるもので、独占使用を認めることは公益上適当ではないとして、審決を指示した。

公的資格を認識されるおそれがある「〇〇士」商標については、公益上の観点からは法 4-1-7 号の公序良俗違反の問題もある。

なお同日付で、同趣旨の商標「湯灌士」事件判決(H27(行ケ)10062)がある。

## 〇雪中熟成事件

### 知財高裁 H27.9.17 H27(行ケ)10085 審決取消請求事件(高部真規子裁判長)

本願商標「雪中熟成」(標準文字)が第 29 類「加工水産物、食用魚介類(生きているものを除く。)」の商品の品質を表示するに過ぎないとして、法 3-1-3 号によって拒絶されたため、当該審決の取消しが求められた事案である。

アルコール飲料や果物、野菜、コーヒー等については、雪の中で熟成させる方法がとられているようであるが、本願商標の指定商品では「加工水産物、食用魚介類(生きているものを除く。)」は、むしろ鮮度が重要であるので、雪の中で熟成させることはなく、品質を普通に表示するものではないというのが、原告(出願人)の主張である。

判決は、魚介類について新聞報道において雪室で熟成させたり、低温熟成がされている事実があり、果物、野菜、食肉、味噌、アルコール飲料などの飲食料品について「雪中熟成」「雪中」「熟成」の語が使用されている事実がある。そして、野菜、食肉、味噌、アルコール飲料などの飲食料品と本願の指定商品「加工水産物、食用魚介類(生きているものを除く。)」とはいずれも飲食料品ないし生鮮食料品を取り扱う業界分野として需要者を共通にする場合も多いと推認されたとした。

その結果、本願商標は、「雪の中で熟成された商品」という商品の品質又は生産の方法を表示するに過ぎず、独占適応性がないとして審決を指示した。

判決がいうところの、「野菜、食肉、味噌、アルコール飲料などの飲食料品と本願の指定商品「加工水産物、食用魚介類(生きているものを除く。)」とはいずれも飲食料品ないし生鮮食料品を取り扱う業界分野として需要者を共通にする場合も多い」との認定部分は、これだとほとんどすべての飲食料品が類似関係にあることになるが、仮に原告の主張が正しいとしても、「雪中熟成」との商標の下に販売されている魚介類を見た場合、我々は、たぶん雪の中で熟成されて美味しい商品であろう、と思うので、もし雪の中での熟成が行われていない商品だとすると、法 4-1-16 号の品質誤認による拒絶は避けられないであろう。

## 〇ハイガード事件

### 知財高裁 H27.9.30 H27(行ケ)10086 審決取消請求事件(大鷹一郎裁判長)

第 17 類「プラスチックシートほか」を指定商品とする登録商標「ハイガード／**HIGUARD**」(右図)が不使用取消審判により登録が取り消されたため、当該審決の取消しが求められた事案である。当事務所が原告(商標権者)代理人である。

ハイガード  
HIGUARD

審決の要点は、登録商標と使用商標との同一性である。登録商標の構成は右上のように、カタカナ文字「ハイガード」と英文字「HIGUARD」との二段書きである。他方使用証拠として提出されたカタログは 2 点あり、1 つには「ハイガード」と上記とはスペリングの異なる英文字「High-guard」が、他のカタログにはカタカナ文字「ハイガード」が使用されていた。

然るに審決は、本件商標中上段の「ハイガード」は「high guard」の文字及び観念（高い保護）を想起させ、これと下段の「HIGUARD」とは異なるから、本件商標中「ハイガード」と「HIGUARD」はそれぞれ相互の変更にはあたらない、よって「ハイガード」や「HIGUARD」の単独使用をもっては本件商標と社会通念上同一の商標の使用とは認めることができない、として原告商標の登録を取り消した。

この判断は、使用例中の「High-guard」の文字の存在に多分に引っ張られたものと思料される。そこで原告は、本件商標の英文字「HI」の部分は、「hi-vision」や「hi-tech」「HI-FI」のように、「高い」を意味する英語「HIGH」と同等に使用され、認識されていることを主張立証し、本件商標とカタログの表紙等に大きく表示され主たる商標として使用されているカタカナ文字「ハイガード」とは、社会通念上同一の商標と見られるべきこと等を主張した。

その結果、判決は登録商標と使用商標「ハイガード」との同一性を認め、原告の請求通り審決を取り消した。

判決文からは分かりにくいですが、そもそもスペリングの異なる英文字商標「High-guard」が使用されていたのは甲 10 カタログの、しかも裏面であった。甲 10 カタログは縦横 10cmX20cm、厚さ約 1cm の小さなカタログであり、そのようなカタログの裏面にやや小さく表示されていただけであった。

加えて、「High-guard」のすぐ右には原告の他の商標「New-white-guard」の文字が連続して表記され、「High-guard」の文字の上にも「Wavelock」と「Techmirror」の2つの文字が重ねて表示され、また「High-guard」の文字の下にも「Bon-guard」の文字が表記されているという裏表紙全体の構成にあっては、審決が意識する「High-guard」の文字の存在は看者にははなはだ希薄とならざるを得ないのであって、このような位置づけにおいて「High-guard」がたまたま表記されたことによって、主たる商標「ハイガード」の識別性や本件商標の出所表示機能がどれほど影響されたかと審決はいうのであろうか。

審決は、あたかも原告がスペリングの異なる英文字「High-guard」を使用したことに対するペナルティとして登録を取り消したかのような印象さえある。

商品やカタログに表示されたすべての文字や図形が商標としての使用であるとは限らないことは、商標に携わる者の初歩的な認識であり、主たる商標を見ようとせず、たまたま原告の担当者がカタログ制作に際にスペリングを間違えて表記しただけなのに、それをあたかも鬼の首をとったかのように摘み挙げて原告商標権者に不利な判断するという姿勢は如何なものであろうか。

会社の知財担当者であれば当然に注意したであろうが、カタログ制作担当者には、「ハイガード」が登録商標であることは知っていたであろうが、登録商標の態様自体も正確に把握してはいなかったようである。

このようなことは日々起こり得ることであり、このような事故を防ぐためにも、知財担当者は、登録商標の周知徹底に心がけることが必要であろう。