

最新判決情報

2017 年

[1 月分]

○オルガノサイエンス事件

知財高裁 H29.1.24 H28(行ケ)10181 審決取消請求事件(清水節裁判長)

本件には第 1 事件があり、先登録商標「オルガノ」の権利者であるオルガノ株式会社が、オルガノサイエンス株式会社の本件商標「オルガノサイエンス」に対して法 4-1-11 号及び同 15 号により無効審判を請求したが、商標非類似として特許庁は請求不成立と審決した。

しかし、この審決は平成 27 年 8 月 6 日の知財高裁判決により取り消されたため、特許庁ではさらに審理し、その結果、知財高裁の判断通り、両商標は類似するとして本件商標「オルガノサイエンス」の登録を無効とした。

本件は、当該審決の第 2 次取消訴訟である。なお第 1 事件も本件も裁判長は清水節氏である。

つまり、同じ事件を同じ裁判官が再度審理することになるが、そのような場合、第 1 次事件判決と第 2 次事件判決とで判断が変わることがあるのであろうか。

判決には当然拘束力があるので、第 1 次事件判決の判断は再審理を行なった特許庁審判部を拘束するし、第 1 次判決の判断部分は第 2 次判決も拘束する。

而して、最初の審決は本件商標が法 4-1-11 号にも同 15 号にも該当しないというものであったが、第 1 次判決では 11 号に該当するとして審決を取り消した。しかし、第 1 次判決では 15 号については判断しなかった。つまり、審決取消理由となった 11 号該当性については再審の審判部も第 2 次判決も、第 1 次判決と異なる判断をすることができないが、第 1 次判決では判断の対象とされなかった 15 号該当性については未確定となり、判断が変わる可能性が残されていた。

而して、今回の第 2 次審決では第 1 次判決では判断されなかった 15 号についても、非該当とした第 1 次審決を変更し、該当すると審決した。

そうすると、第 2 次事件の争点は 15 号該当性だけとなるが、11 号該当性とほぼ同じ理由で第 2 次判決は 15 号該当性を認めて審決を支持し、請求を棄却した。つまり、本件商標「オルガノサイエンス」は、引用商標「オルガノ」に類似し、また引用商標「オルガノ」は周知商標であるので本件商標「オルガノサイエンス」は引用商標「オルガノ」と出所混同を生ずるおそれがあると判断されたのである。

原告オルガノサイエンス側は、第 2 次事件においても審決取消事由として法 4-1-11 号についても該当しないことを再度詳細に主張しているが、もし第 1 次判決の拘束力について十分に理解していれば、11 号は争点にならなかったことになり、無駄な努力は避けられたことになる。

判決の拘束力の条文適用については、判決 21 頁に詳しく説明されているが、もし第 1 次判決で 15 号の該当性についても裁判所が判断していれば、第 2 次判決は必要なかったことになる。訴訟経済上の要請もあるであろう。

○ゲンコツメンチ事件

知財高裁 H29.1.24 H28(行ケ)10164 審決取消請求事件(清水節裁判長)

第 30 類「メンチカツを材料として用いたパン他」を指定商品とする登録商標「ゲンコツメンチ」(標準文字)に対して、先登録商標「ゲンコツ」(標準文字)を引用して無効審判を請求したが、これ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。

一見して分かるように、両商標の相違は本件商標中の「メンチ」の語の有無であるが、問題は「メンチ」すなわち「メンチカツ」は「肉製品」として第 29 類に分類されているところ、本件商標の指定商品は第 30 類の「パン、サンドイッチ、ハンバーグ、調味料、弁当、丼物」などであり、「メンチカツ」自体は含まれていない点である。ただし、指定商品の表記が「メンチカツを材料としたパン」のようにいずれも「メンチカツ」を材料としているので、「メンチ」の語が「メンチカツ」を意味する原材料表示として記述的であることに変わりはない。

けだし、本件商標は審査過程において「メンチカツ」以外の商品について品質誤認を生ずるおそれがあるとして16号で拒絶され、その後指定商品が「メンチカツ」を使用した商品に補正され、登録されたからである。

そうすると、本件商標「ゲンコツメンチ」の中、「メンチ」の語は商品の品質表示語となるため、要部は「ゲンコツ」であると理解して、原告は無効審判を請求したことになる。

なお本件商標の審査段階では、引用商標「ゲンコツ」が拒絶理由として引用されることはなかった。

しかして、原審審決は、両商標を非類似として原告審判請求人の無効請求を不成立としたため、審決の取消しが求められたのである。

もう1点、取引の実情として、本件商標の商標権者である被告はコンビニのローソンであり、ローソンでは2013年6月から「メンチカツ」自体を「ゲンコツメンチ」の名称で販売開始し、年間3000万個を販売するヒット商品となっていた点であり、これを異なるクラスの商品の類否判断において、どのように評価するかが問題となる。

つまり、ローソンが販売していたのは第29類の商品であり、本件商標の第30類「メンチカツを材料として用いたパン」等の商品は販売していなかった。

ちなみに、第29類では、ローソンは商標「ローソン ゲンコツメンチ」として商標登録して居り、その先願には紀文の登録商標「ゲンコツ」が登録されている。またローソンの商標「ゲンコツコロッケ」も指定商品「コロッケ」について並存登録されている。

そこで判決であるが、本件商標「ゲンコツコロッケ」の称呼と観念について、審決では前半の「ゲンコツ」が「げんこつのような形(又は大きさ)」として商品の形状を暗示させる場合があることから、識別力が全くないとまでは言えないものの、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、商標全体から「ゲンコツコロッケ」との一体の称呼を生じ、一体不可分の造語を表わしたものとして、特定の観念を生じないと判断した。

これに対して判決は、称呼について本件商標「ゲンコツメンチ」は、標準文字で同じ字体、大きさ、間隔で一体的に表記され、7文字と多くはなく、「ゲン」「メン」のようにリズム感があり、簡潔で歯切れが良い印象を与えるので「ゲンコツメンチ」のみの称呼が生ずるとした。

観念については、「ゲンコツ」が「にぎりこぶし」「拳(こぶし)」の意味で丸みがあり厚みを帯びたという物の大きさや形状を表わすために用いられることから、全体として「こぶしのような大きさで、丸みと厚みのある形状の、挽肉を原材料とした加工食品」との観念を生ずるとして、特定の観念は生じないとした審決を修正した。

他方引用商標「げんこつ」は、「ゲンコツ」の称呼と「にぎりこぶし、拳(こぶし)」の観念を生ずるので、称呼、観念においても本件商標とは非類似であると判決は判断している。

さらに取引の実情について判決は、以下の点を挙げている。

- 「メンチカツ」について被告商品「ゲンコツメンチ」が平成25年6月から販売され、年間約3000万個が販売され、テレビコマーシャルが放映され、2013年日経商品番付において「西の前頭」として挙げられたこと。
- 被告は、本件商標の指定商品である「メンチカツを材料として用いたパン」等に「ゲンコツメンチ」を使用したことがなかった。
- 被告は平成26年3月から「ゲンコツコロッケ」を、平成27年1月から「ゲンコツクリームコロッケ」等を販売し、コマーシャルがテレビ放映された。
- 原告は、「すわき後楽中華そば」において、「梅ゲンコツおにぎり」「わかめゲンコツおにぎり」をセットないし単品で平成27年11月に販売した。「おにぎり」以外の指定商品に引用商標が使用されたことはなかった。
- 原告は、被告に対して、3度にわたり通常使用権を許諾した。
- 他社において、平成20年頃から「げんこつシュー」「げんこつドーナツ」「げんこつパイ」「栃木げんこつパン」「げんこつカツ」「げんこつから揚げ」等が販売されていた。

以上を踏まえ、被告以外の者が「メンチカツ」について「ゲンコツ」「げんこつ」を使用した例はなかった。本件商標の指定商品である「メンチカツを材料として用いたパン」等に「ゲンコツ」「げんこつ」が使用された例はなかった。引用商標の指定商品については、原告が「おにぎり」に引用商標「ゲンコツ」を使用した以外、「ゲンコ

ツ」「げんこつ」が使用された例はなかった。「シュークリーム、ドーナツ、クリームパイ、パン、唐揚げ」については、これらの商品名と結合して「ゲンコツ」「げんこつ」が使用されたことがあったが、これらは本件商標あるいは引用商標の指定商品ではなく、商品の大きさや形状を象徴的に表す語と解されることもあった。

「メンチ」の語についても、これを「ミンチカツ」という地域もあり、ネット上で「メンチカツ」を「メンチ」と略した例もあったが、それ以外に「メンチカツ」を「メンチ」と略するとする証拠はなく、セブンイレブンが「あらびき牛肉メンチカツ」、ファミリーマートが「ビーフメンチカツ」と「メンチカツ」全体を取り込んだ商品名はあったが、「メンチ」の語自体を取り込んだ商品は被告ローソンの「ゲンコツメンチ」だけであり、さらに「ハンバーグ・ステーキ」が「ハンバーグ」と表現されるのに対して、「メンチ」の語は、挽肉にみじん切りした玉葱などを加えて小判型にまとめ、パン粉をつけて油で揚げた料理である「メンチカツ」を「メンチ」を表わす名詞として、全国の取引者、需用者（註：原文ママ）に、それほど普及しているとはいえない、と判決は認定した。

その結果、本件商標において「ゲンコツ」の文字部分だけが出処識別標識として強く支配的な印象を与えるものではなく、また「メンチ」の文字部分からも出所識別標識としての称呼、観念が生じないとも言えないと結論した。

筆者の印象として、判決は取引の実情の辺りから迷走して来ているように感じられ、もっと簡潔な理由づけができなかったものだろうかと、考えさせられる。特に最後の部分の、「メンチ」が「メンチカツ」を意味する名詞としてそれほど普及しているとは言えない、とのくだりはむしろ誤っているのではないかとさえ感じられる。

筆者は東京出身で、「メンチ」といえば当然に「メンチカツ」を意味するので、たとえば「メンチパン」といえば当然に「メンチカツが挟まったパン」ということになる。

また「ゲンコツメンチ」にしても、「げんこつのように大きくて丸いメンチカツ」であろうことはすぐに分るが、本件商標が登録されているということは、登録当時、識別力があったということであろう。しかし、「ゲンコツメンチ」が記述的との印象を受けることに変わりはない。

けだし、判決が認定するように「げんこつドーナツ」「げんこつパン」「げんこつカツ」「げんこつから揚げ」等の用例があったのであるから、「げんこつ」を「げんこつのような大きさ」と理解することに何らの困難もない。

他方、「ゲンコツ」は判決がいうようにそれ自体は「にぎりこぶし」、つまり人の手の形なので、丸い形をしたメンチを意味する本件商標と混同するはずもないが、原告が「ゲンコツおにぎり」との名称で引用商標を使用しているように、たとえば「ゲンコツ弁当」という商品も出せるのであり、そのようなときにローソンが、「メンチカツ入り弁当」に「ゲンコツメンチ弁当」を発売した場合、需要者は混同を生じないであろうか、というのが、本件の本来的なテーマとなるのではなかろうか。

類似性や出所混同の可能性については、過去から現在までの取引の実情だけではなく、指定商品全般を見据えた将来の混同の可能性までも判断しなければ、実効性がなくなってしまおう。

判決は、現在までの取引の実情として、被告ローソンが第 29 類の商品「メンチカツ」に「ゲンコツメンチ」を使用して周知されてはいるが、本件商標の指定商品である「パン、弁当」には本件商標を使用していないこと、他方、原告は「すわき後楽中華そば」において「ゲンコツおにぎり」を販売したことから、両商標間においてはそもそも混同は生じないとの心証を持ち、その理由づけとして、上記のような理由を付け加えたのではなかろうか。