

## 最新判決情報

2017 年  
〔6 月分〕

### ○ウエングースイス国旗状図形商標事件

知財高裁 H29.6.8 H29(行ケ)10033 審決取消請求事件(森義之裁判長)

スイス・アーミーナイフで有名なウエングー社(現在はライバルでもあったビクトリノックス社傘下)のスイス国旗状の図形商標(第 9、18 類)(右図)に対して不使用取消審判が請求された。しかし、被請求人である原告ウエングー社が、これに答弁しなかったため、登録取消しの審決となった。



余談だが、外国法人に対して不使用取消審判が請求された場合、特許庁では出願手続を代理した弁理士宛に連絡が行き、審判事件を受任するか否かの照会を行なう。そして、受任する旨の回答があった場合、当該代理人宛に審判請求書の副本が送付されるのが一般的である。従って、本件はその辺の連絡に問題があり、答弁の機会を逃したものと推測される。

なお取消審判で使用証拠を提出せずに商標登録が取り消された場合でも、審決取消訴訟において使用証拠を提出できることは言うまでもない(シエトワ事件最高裁 S63(行ツ)37 号)。

而して、原告ウエングー社は本件訴訟において第 18 類かばん類の使用証拠として、腰ベルトに装着できるスイスアーミーナイフの収容に適した革製のケース 3 点を提出した。従って、争点は主としてナイフケースとして使用される革ケースが第 18 類の商品か、あるいはアーミーナイフの付属品としてナイフが属する第 8 類の商品かである。

なお国際分類第 9 版の一般的注釈では「(f) 商品を収納するために当該商品に適合させた容器は、原則として、当該商品と同じ類に分類する。」と説明されて居り、たとえば「ストラップ」でいえば、携帯電話用は第 9 類、時計用は第 14 類、ギター用は第 15 類、バッグ用は第 18 類、ゴルフバッグ用は第 28 類、となる。

したがって、原告が提出した革ケースは第 18 類には属さないというのが被告側の反論である。

而して裁判所の判断では、本件商品がスイスアーミーナイフに適合するものとして販売されていることを認めたものの、以下の 3 点の理由で第 18 類の指定商品中「small personal leather goods」(革製の小さな身の回りの物)に属すると判断され、審決が取り消された。

- (1) 形状は略立方体でアーミーナイフ以外の物も収納できること。
- (2) 販売形態は、収納物であるナイフを伴わずに購入できること。
- (3) スイスアーミーナイフには、ナイフ以外に栓抜きやつまようじなど、他の物も組み込まれていること。

ここで敢えて判決理由を批判してみると、まず(1)の「アーミーナイフ」以外の物も収納できる点であるが、この点も購入した人のアイデアで本来の用途以外の用途、たとえばギターケースにギター以外の衣類などを入れて持ち運ぶことがあるように、例外的な用途のように思われる。

(2)の収納物を伴わずに購入できる点については、ビクトリノックス社のウェブサイト([www.victorinox.com/](http://www.victorinox.com/))によると、同社のアーミーナイフはメディア・マルチツールで 5200 円から 51000 円の定価が付けられている高価なものであり、レザーケースでも 2900 円であるので、ナイフ本体とケースとが別売りされていることも何ら不思議ではない。もちろん、ナイフだけで、ケースが要らない需要者もたくさんいるであろう。



(3)の同社のアーミーナイフは、右の写真(上記ビクトリノックス社ウェブサイトより)に示すように、ナイフのほか、はさみ、ドライバー、やすり、のこぎり、缶切り、ワインオープナーなど多機能の工具がまとめられている点に特徴があるのであるが、これらの総称として「アーミーナイフ」と通称されているのであるから、(3)の理由はアーミーナイフの特徴を言っているだけに過ぎないし、需要者は多機能ナイフとして原告商品を購入しているのだから、商品としては「ナイフ」というべきである。日本語でいえば、「十徳ナイフ」ということになる。

また現在のビクトリノックス社のウェブサイトの構成は、「プロダクト」→「マルチツール」(アーミーナイフのこと)→「アクセサリ」として、その中に「ナイフケース」あるいは「レザーケース」として本件商品が掲載されているのであるから、需要者が本件ケースを見た場合にも「ナイフケース」と理解するのが第一義的な解釈というべきであろう。

そうすると、判決は明瞭に否定しているが、本件「革製ケース」は本件商標の他の指定商品である第8類の「knife holders, cutlery pouches sold empty, knife cases, knife holsters, knife covers」(参考訳:ナイフホルダー、刃物を入れる袋(空で販売されるもの)、ナイフ用ケース、ナイフ用ホルスター、ナイフのカバー)に該当する、とした方がやや適していたように思われる。

もちろん、この場合の解釈として、スキンライフ事件判決(東高 S57(行ケ)67)が示すように、本件商品が第8類と第18類の両方の性格を持つ商品であると判断する余地もある。議論してみると面白いであろう。

## ○JIS 事件

### 知財高裁 H29.6.14 H28(行ケ)10227 審決取消請求事件(鶴岡稔彦裁判長)

第41、43、45類を指定役務とする本願商標「JIS」(標準文字)が、「日本工業規格(Japanese Industrial Standards)」を意味する「JIS」から成るので、商標法4-1-6号「公益に関する事業であつて、営利を目的としないものを表示する標章」に該当するとして拒絶されたため、当該審決の取消しが求められた事案である。

原告(出願人)は、拒絶審判と同時に指定役務を第43類「飲食物の提供ほか」に限定補正した。

また原告は、「日本工業規格」を意味する「JIS」が法4-1-6号に該当すること自体は争っていない。

結果として判決は、審決を支持したが、補正後の指定役務である「飲食サービスの提供」に当たり、当該事業者や需要者が引用標章「JIS」を一般には目にしておらず、日本工業規格に注意を払っているとの取引の実情はないとの原告の主張に対して判決は、飲食サービスの当業者、需要者が「JIS」の文字を目にするのは「飲食サービスの提供」の場面に限られるものではないとして、これを退けた。

また原告は、6号の要件として、いわゆる「JIS マーク」(右図)は日本工業規格として著名であるが、ローマ字3文字の引用標章「JIS」は著名ではないとの主張をしたが、この点について判決は、JIS マークが著名であることは引用商標「JIS」が著名でないことの理由とはならず、むしろ「JIS マーク」は「JIS」の文字をデザインしたマークとして広く知られているとの事実は、「JIS」の文字も同様に日本工業規格を表わす標章として広く知られていることを示していると判断した。



最後の、6号の該当性については、本願商標をその指定役務について使用した場合に引用標章と出所の混同を招くか否か等によって判断されるべきとの原告の主張に対して判決は、6号はここに掲げる団体や事業の公益性に鑑み、その権威や信用を尊重するとともに、出所の混同を防いで取引者、需要者の利益を保護しようとの趣旨であり、6号の要件に該当する商標であれば、団体や事業の権威・信用を損なうとともに、出所の混同を生ずるものとみなして、無関係な私人による商標登録を排斥する規定であるので、規定の要件の有無によって判断されるべきであり、具体的な出所混同のおそれの存在が必要とされるものではないと判断した。

原告ウェブサイトによると、原告株式会社JISは、「相席BAR」なる新しい業態の飲食店を本部の札幌をはじめ、福岡、松山、熊本、大宮、難波等で営業展開して居り、JIS マークとは全く異なる「JIS」のロゴを使用している。

このロゴを見る限り、原告飲食店を日本工業規格と関係あるかのように誤解する者はいないであろう。

他方商標法4条には第1号から第6号まで公益的規定が置かれて居り、これに該当する商標は商標登録されない。本件の原告も「株式会社JIS」が6号に該当するとは夢にも思っていなかったであろう。そうすると、新しく商号を選択するにあたっては、類似する先登録商標の存在ばかりでなく、4条1項1号から6号の該当性についても事前に調査検討の上、採用を検討しなければならないということであろう。

6号に関して典型的な例はオリンピックマークであろう。「国際標準化機構」(International Organization for Standardization)の著名な略称である「ISO」の文字を有する商標についても、多数の審決例がある。出願商標中「ISO」の部分が分離されるような態様の商標の場合、6号により拒絶される例が多いが、たとえば「ISONITE」(不服 2008-17369)、「ISOMETRE」(不服 2008-650112)、「ISOMIL」(不服 2010-21818)、「ISONET」(不服 2012-1252)等の商標の場合、一体不可分の商標として6号該当性が否定されている。

また気象庁が1974年より行っている地球気象環境システム「アメダス」も6号が問題になっている。

昨今「BIZ」は「BUSINESS」の略語として広く使用されているが、「BIZ」を含む商標の場合、「国際決済銀行」(Bank für Internationalen Zahlungsausgleich)の略語でもあるため3号の国際機関の標章との関係でしばしば問題になっている。これについても商標「DISC BIZ」(不服 2004-4901)や「BIZPOST」(不服 2003-13863)などは一体不可分の造語として該当性が否定されている。

確かに判決がいうように、公益保護の規定は条文の要件をそのまま適用して判断するべきであろうが、「BIZ」のように後日たまたま国際機関の略称と同じ言葉が他の意味で社会に通用してきた場合には、商標がその意味合いで採用されたことが明らかな場合には、一律に出願を拒絶することも行き過ぎのことがあるように思われる。

既述のように、原告は「JIS」をロゴ化した商標を飲食店に使用しているが、このロゴは「JIS マーク」とは明らかに異なり、混同される可能性はないであろう。しかし、このロゴが「JIS」と読めるからといって、6号によって拒絶することはやはり行き過ぎのように思われる。

なお商標法は商標登録手続法であって、取引社会における商標を規制する法律ではない。つまり、原告商標「JIS」(標準文字)の出願が公益的理由によって拒絶されたからと言って、原告は標準文字の「JIS」を店舗の商標として使用できなくなる訳ではない。

## ○ラフィネ事件

### 東京地裁 H29.6.22 H28(ワ)37209 不正競争行為差止等請求事件(柴田義明裁判長)

アロマテラピーサロンの営業表示に関する事案である。原告株式会社第一ホテルは、帯広市の北側に隣接する北海道河東郡十勝川温泉のホテルであり、平成18年にホテル内で「アロマテラピーサロン ラフィーネ」を開設し、現在も営業を行なっている。原告有限会社ラフィーネは、同サロンの営業主体のようである。

他方、被告はリラクゼーションサロン「ラフィネ」を全国的に展開する株式会社ボディワークホールディングスである。

結論として、原告アロマテラピーサロン「ラフィーネ」の周知性が十勝地方に限定され、十勝以外の地域の利用者には広く知られていなかった一方、被告は札幌、旭川、釧路、小樽、千歳、苫小牧等においては店舗があるものの、十勝地方においては営業を行っていないので、原告らの表示が十勝地方において周知であるかについて検討するまでもなく、被告が原告らの関係において不競法2-1-1号の「不正競争」を行っていたとは認められないと判断された。

不正競争防止法は、競争関係にある事業者間の公正な競争を確保する法律であるので、競争関係があることを前提としている以上、競争関係のない事業者間では適用の対象とはならない。これを周知性の観点から言うと、周知性の地理的範囲の問題として、被告が営業を行なっている地理的範囲において原告表示が周知されていることが必要なのであり、本件の場合には、地理的に競争関係にないので、原告商標の周知性を判断するまでもなく、原告の請求が棄却されたことになる。

先例としては有名な勝烈庵事件(横浜地裁 S58.12.9)がある。この事件では、原告横浜市の有名店「勝烈庵」が同じく神奈川県鎌倉市大船の「かつれつ庵」と静岡県富士市の「かつれつ庵」に対して差止請求を行なったところ、鎌倉市大船での原告表示の周知性が認められたものの、富士市においては認められなかったというものである。

平たくいえば、一般的な事実として横浜の需要者は大船で食事をするにはあるが、富士市までは行かないので、横浜の飲食店の名称の保護は富士市までは及ばないということであろう。

本件の場合、原告の十勝川温泉ホテルはかなり有名な老舗ホテルのようであるので、北海道のみならず全国から旅行客が訪れているものであろう。そこで提供されているアロマテラピーが有名であるとして、被告が店舗を有する札幌、旭川、釧路等の住民たちが十勝をしばしば訪れるという事実が立証できたとしたら、判決の結論は変わったかも知れない。

余談だが、十勝市あるいは十勝町という地名は北海道にはない。十勝は北海道道東に位置する帯広市を中心とする1市16町2村で構成される地域名である。行政的には帯広市にある十勝総合振興局の管轄となっている。

最後に「ラフィネ」の商標についてみると、被告ボディワークスが商標「Raffine／ラフィネ」(右図)を平成12年(2000年)に商標登録している。従って、被告が北海道において「ラフィネ」を使用することは商標権の行使となるので、本件においてその旨の抗弁を行なっている。

Raffiné  
ラフィネ

逆にみると、原告の商標「ラフィーネ」の使用が原告商標権を侵害するおそれがあることになる。被告登録商標が出願されたのは平成11年(1999年)10月なので、それ以前から原告が「ラフィーネ」を使用し、十勝地方で周知されていれば先使用权があることになるが、原告ホテル内でアロマテラピーサロンが開設されたのは、平成13年であるので、先使用权は難しいようである。

そうすると、本件訴訟の反作用として原告らは被告から商標権侵害として訴えられる恐れがあることになる。

原告は不競法の訴訟を起こす前に、商標権について十分に確認しておくべきであったであろう。

## ○新潮クレスト・ボックス事件

知財高裁 H29.6.28 H28(行ケ)10276 審決取消請求事件(鶴岡稔彦裁判長)

第16類「印刷物」を指定商品とする新潮社の登録商標「Crest」(標準文字)に対する不使用取消審判が不成立と判断されたため、当該審決の取消しが求められた事案である。

新潮社は「新潮クレスト・ボックス」シリーズの書籍について本件商標「Crest」を使用しているとして、複数の使用証拠を提出したが、知財高裁は右掲の使用商標について本件商標との同一性を検討した。

新潮クレスト・ボックス

結論として、判決は本件商標「Crest」と使用商標「新潮クレスト・ボックス」との同一性を認めて原告の請求を棄却したが、その理由は以下のように極めて形式的なものである。

- ①使用商標中「新潮」は著名な出版社である被告の略称として広く知られているので、「新潮」の漢字部分は商標の同一性という観点からは重要性を持たない部分である。
- ②使用商標中「ボックス」の部分は「書籍」の出版の分野においては、特定のシリーズに属する書籍群に、特定のブランド名と「ボックス(books)」の語を合わせた「〇〇ボックス(books)」の名称を付けて出版、販売することが一般的に行なわれているので、使用商標に接した需要者らは「ボックス」の片仮名部分からこれが付された商品が「書籍」であること、あるいはその商品が「特定のシリーズに属する書籍」であることを認識するので、商標の同一性という観点からは重要性を持たない。
- ③使用商標中の「クレスト」の片仮名部分は「頂上、山頂、波頭」を意味する英語の「crest」を片仮名表記したものと認識されるところ、書籍との関係で特段の結びつきを有するものではないから、「書籍」の識別標識としての機能を果たし得るものであり、商標の同一性を基礎づける中核的部分と言える。
- ④本件商標と使用商標とは片仮名と欧文字という文字種の違いから外観上の相違はあるが、「クレスト」の称呼及び「頂上、山頂、波頭」等の観念を共通にすることから、使用商標「新潮クレスト・ボックス」は本件商標「Crest」と社会通念上同一の商標と認めるのが相当である。

判決は一種の要部判断の手法で同一性を判断している。商標の類否判断であれば要部観察も一応の論理性があるかも知れないが、商標の同一性の判断論理としては要部観察は違和感を感じる。なぜか。商標の同一性の判断は、まずは使用商標全体を見るべきであるからであろう。

確かに、需要者は使用商標から「クレスト」の部分に強い印象を抱くかも知れないが、使用している商標は「新潮クレスト・ボックス」であり、使用商標から需要者らは「新潮社のクレストブックシリーズ」という一連一体としての認識、つまり観念を持つ以上、単なる「Crest」と同一性があるとは言いきくであろう。

「ボックス」の語についても、「〇〇ボックス」というシリーズ本が巷に存在する以上、「ボックス」が単なる「書籍」を意味するとの判断は妥当ではなく、「シリーズ本」であるということを需要者に知らしめるためにも「ボックス」の部分は除外できない使用商標中の要部の一部とみるべきである。

そうすると今回の判決には議論の余地があることになる。新潮社にはラッキーな結論となったが、どのような形にせよ、使用している商標は保護してあげようという気持ちが裁判所にあったのかも知れない。