

最新判決情報

2017年

[11月分]

○アート事件

東京地裁 H29.11.8 H27(ワ)28491 商標権侵害差止等請求事件(佐藤達文裁判長)

営業戦略として他社と提携して新会社を設立し、グループ会社として同一商標の下に商品の製造販売を行なうということがしばしば行なわれている。この場合、関係会社は特段の商標使用契約を締結することなく商標を使用していることになるが、これが黙示の無償使用許諾契約となることは明らかであろう。

それでは、このような黙示の使用契約の法的性質、法的位置付けはどのように解釈され、そして提携関係が終了した場合の使用許諾契約の解約はどのような契約法に準拠すべきであろうか。つまり、提携関係が終了することで関係会社は当然に当該商標を使用することができなくなると考えられそうだが、使用許諾契約がなく、存続期間や解約事由について明示的な合意がない以上、提携関係が終わったからといって、当然に解約とはならないようである。

商品「自動車用ピストン」の製造販売について、原告商標権者アート金属工業の関連会社として昭和33年に被告平塚金属は設立された。その後被告は資本の系列並びに代表者や役員を同一とする系列会社として、「ART」商標の下に「ピストン」その他の自動車部品の製造販売を行なった。

ところが、平成6年になって被告平塚金属の経営状況が悪化したため、被告は原告アート金属に対してアートグループから独立する意思を表明し、これに対して原告は被告に対して原告商標「ART」を使用しないように警告した。

そのため被告は、商標を「HART」に変更して商標登録し、エンジン用ピストンに使用した。なお「ART」と「HART」の類似性も本件の争点になっているが、非類似の商標と判断されている。

平成11年に、原告アート金属より被告平塚金属に対して、原告の協力会社としてやっていけないかとの打診があり、被告からは異存はないものの、過去の経緯からは慎重にならざるを得ないと回答された。

平成13年に、原告と被告との間で、平成3年当時の関係に復帰することについての話し合いがもたれた。平成13年当時、被告平塚金属は原告アート金属から月額4千万円から5千万円のOEM製品の製造を受注していた。そのほか被告は独自製品にも「ART」商標を使用し販売していた。

原告は平成23年度まで、被告に対して自動車エンジン用ピストンの製造を委託していた。

そして本件訴訟に至る経緯となるが、平成25年10月に原告アート金属は被告平塚金属に対して、「ART」商標の使用停止を求める警告書を送付し、原告より、商標の使用停止と使用料相当額の不当利得返還を求めて調停が申し立てられたが、不成立となった。

被告は、平成26年に商標「HART」を再登録し、「ART」刻印の金型の横に「H」の刻印を追加し、被告製品の製造を開始し、同年12月には原告商標を使用した製品の製造を終了した。

以上のように、被告は長年にわたり原告「ART」商標の下にエンジン用ピストンの製造販売を行なってきたのであり、被告独自製品にまで原告商標を使用し、さらに原告よりOEM製品の製造委託を受けていたという関係があり、このような被告のこれまでの取引関係がどの程度の法的保護に値するか、この点の使用契約解約成否のカギとなったようである。

商標権者である原告アート金属の主張は、本件使用許諾契約は、期限の定めなく、他人の権利を無償で使用することを内容とするものであるから、賃貸借に関する規定を類推適用して、原告は、被告に対して、いつでも原告商標の使用権の返還を求めることができると主張した。

しかし判決はこのような立場は取らずに、以下のように被告の利益を保護する判断を行なった。而して、両当事者間の関係は信頼関係に基づき長期にわたり継続的に取引を行なうことが前提となっていたことが考えられる。また商標が顧客吸引力を獲得するためには相応の期間を要することから、原告による自由な解約を認めると被告平塚金属の期待や利益を害する程度が大きい一方、被告が原告商標を付した商品を販売することは、原告商標の顧客吸引力の向上につながるなど、原告にとっても利益のあるものとなっている。

このような使用許諾契約の経緯、内容、性質等を考慮すると、無償ではあるものの、被告の同意なく原告が一方的に解約するためには、取引関係を継続できない程度に信頼関係が損なわれ、その修復が困難であることや、ブランドイメージを損なうような背信行為があったなど、解約を正当とする理由が必要である。

本契約には終了事由の定めはないので、上記理由が存在する場合に契約が当然に終了したと解することは相当ではなく、解約の意思表示を要する。

このような前提で検討するに、原告が平成 23 年まで被告平塚金属に対して、自動車エンジン用ピストンの製造を委託していたことは当事者間に争いは無く、平成 6 年当時、両者の信頼関係が取引関係を継続できない程度に損なわれ、修復困難であったとは認められない。

さらに平成 11 年には原告から被告に対して、協力会社としてやっていけないかとの打診があり、平成 13 年には平成 3 年当時の関係に復帰することについて協議が行われたなど、これら一連の協議は取引関係の継続を志向していたことを示唆している。

したがって、平成 6 年や平成 7 年の警告などを解約の意思表示と解したとしても、解約を正当化する理由があったとは認められない。

しかし、平成 25 年の警告については、取引関係が平成 23 年にすでに終了し、その後取引の再開について協議が行われたことはなく、警告書においても要求に従わなかった場合的手続きを執ると通知していること、そして商標の使用差止と不当利得返還を求めて調停が申立てられたことなどの事実を総合すると、両者間の信頼関係は取引を継続できない程度に損なわれ、修復が困難との状態にあったと認めることができる。

そうすると、本件警告書による使用許諾契約の解約については、正当な理由があるというべきであり、同契約は同日をもって解約されたと認められると、結論した。

その結果、平成 25 年 10 月 22 日をもって契約は終了したので、同月 23 日以降の被告による原告商標の使用は商標権侵害となるとして、使用料相当額の不当利得の支払いを認めた。

使用料率については、実態調査では全分類の平均が 2.6%、第 7 類の平均が 1.8%、第 7 類の最大値が 9.5%、最小値が 0.5%とし、第 7 類の平均値が 1.8%のところ、原告商標には相当程度の顧客吸引力があったので、これを考慮して使用料を売上高の 3%と認定し、被告に対して 2156 万円の不当利得金の支払いを命じた。

以上、現実的には良くありそうな紛争であるが、このように具体的に判断したケースは非常に珍しいものと思われる。ただし、本件も、どこかの時点で使用許諾契約をきちんと結んでいれば、解約もスムーズであって、このようは大変な事件になることも無かったことになる。極めて教訓的な事案である。

○ユニフィ事件

知財高裁 H29.11.14 H29(行ケ)10132 審決取消請求事件(高部真規子裁判長)

第 9 類「クロマトグラフィー及び質量分析の分野において用いられる理化学装置の制御用コンピュータソフトウェア、・・・(中略)、その他のコンピュータソフトウェア」を指定商品とする本願商標「UNIFI」(標準文字)が引用商標「UniFi」(標準文字)によって拒絶されたため、その審決の取消しが求められた事案である。

なお審決の引用商標は 3 件あったが、判決は「UniFi」についてのみ判断している。争点は指定商品の類似である。

原告は、本願商標の指定商品中、眼目となる「クロマトグラフィー及び質量分析の分野において用いられる理化学装置の制御用コンピュータソフトウェア」が引用商標の指定商品「半導体チップ、半導体素子」とは類似しない旨を主張したかったようであったが、本願の指定商品には用途が限定されていない「その他のコンピュータソフトウェア」が含まれていたため、「コンピュータソフトウェア」一般と「半導体チップ、半導体素子」とが用途、機能、生産販売部門、需要者等が異なる旨を主張した。

しかし判決は、コンピュータ等の電子機器は、ソフトウェアを用いて半導体素子等が含まれる電子回路等に指示されることで必要な機能を発揮すること、メーカーの中にはルネサスエレクトロニクス(株)やセイコーエプソン(株)のようにソフトウェアと半導体素子を製造する事業が相当数あること、いずれの商品も総合ショッピングサイトや家電量販店、そして電子部品専門店で販売されていること、一般需要者においても必要なパーツを組み立ててパソコンを作り上げるため、OS やアプリケーションソフト、半導体素子に含まれる CPU 等を購入している等の理由から、同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認混同するおそれがあるとして、類似商品であるとの審決を支持した。

結論としては単純なものと言えるが、仮に原告が指定商品を眼目の「クロマトグラフィー及び質量分析の分野において用いられる理化学装置の制御用コンピュータソフトウェア」のみに限定していた場合、判決理由や結論がどのように変わっていたのか、教訓的な判決になっていたように思われる。

○メンズクラブ事件

知財高裁 H29.11.14 H29(行ケ)10109 審決取消請求事件(高部真規子裁判長)

第3類「男性用化粧品」を指定商品とする被告登録商標「MEN'S CLUB」(標準文字)に対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。

原告(審判請求人)は、著名な男性ファッション雑誌「MEN'S CLUB」を発行する(株)ハースト婦人画報社であり、無効理由は商標法4条1項15号に該当するというものである。

特許庁は「男性用化粧品」と雑誌とは混同を生じないと判断したのであるが、判決は審決を取り消した。

雑誌「MEN'S CLUB」は昭和29年に創刊され、「MEN'S CLUB」のロゴは昭和31年以降、現在まで60年以上も使用されている。平成27年の発行部数は約6万部であり、少なくとも平成19年1月から毎号、化粧品についての記事が掲載されている。

また原告は、化粧品会社等とのコラボ企画を数回実施し、他の競合誌においても雑誌名を用いた通販サイトを通じて被服や化粧品が販売されている。

以上より、原告男性用雑誌「MEN'S CLUB」は需要者に広く知られた商標であり、「男性用化粧品」の需要者も男性向けファッションに関心のある者として共通性があるので、被告商標「MEN'S CLUB」が「男性用化粧品」について使用された場合、原告と緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信され、商品の出所について誤認を生じさせるおそれがあるとして、15号該当性を認めた。

本件なども、審判段階で判決のような判断が充分かつ容易にできた案件であったように思われる。

○モリモト事件

知財高裁 H29.11.27 H29(行ケ)10110 審決取消請求事件(鶴岡稔彦裁判長)

第30類「フルーツゼリー菓子」外を指定商品とする本願商標「mori/moto」(右図)が、ありふれた姓「森本」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして商標法3条1項4号により拒絶され、また3条2項の使用による識別性も否定されたため、当該審決の取消しが求められた事案である。

日本人の姓をローマ字表記した場合においても、その姓がありふれたものであれば、同様にローマ字表記もありふれた姓として登録されないことは、周知のとおりである。

しかし、今回対象となった「森本」姓は、単にローマ字で「MORIMOTO」と表記したのではなく、ある特定のフォントを用いて二段書きし、ローマ字 4 文字が上下にバランス良く配置され、また左半分が「mo」の 2 文字が重なり、3 文字目の「r」と「t」の文字が接触し、また下段の右端が「o」であり、全体としてバランスの良い構成となっている。

したがって、本願商標だけを見る限り、識別力ある商標と判断しても宜しいような印象である。

ちなみに、審決例では以下のような商標が特異な外観であるとして、識別力が認められている。

不服 2010-9592
(飯田)

iida

不服 2013-21131
(須田)

Suda

不服 2014-14481
(山下)

YAMASHITA

しかし、今回の判決の立場は非常に厳しく、本願商標の構成がありふれたものであると強く識別性を否定している。

まずフォントについては、Fontworks 社のスーラ EB というフォントを採用しただけであり、同フォントがデスクトップパブリッシングの代表的な書体であり、近年多くの場所で使用されていると同社のサイトに記載されているので格別特徴的とはいえない。

上下の文字が揃っている点については、4 文字の「mori」と「moto」とを上下に配置すれば各文字が揃うことは当然であり、冒頭の「mo」が上下で一致することも当然である。「r」と「t」の縦画がつながっている点も文字の配置上上段と下段の間隔を狭めていけば自ずとそうなる。

全体として横長の長方形内にまとまりよく収まるようにデザインされているとの原告の主張についても、上下 4 文字ずつアルファベットから成る以上、端をそろえればそのような形に収まるのは当然であって、格別特徴的な工夫がされているとはいえない、と手厳しいものであった。

このような判断は如何なるものであろうか。商標の識別性というものは、一般的、概念的、論理的に判断すべきものではなく、個別的、具体的、場合によっては直観的に判断すべきである。まずスーラ EB とのフォントについても、広まりつつあるかも知れないが、標準文字ではなく、商標用のデザインフォントとして広く採用されつつあるかどうか、一番の問題である。

そしてそのようなスーラ EB フォントを使用した商標が数多くあったとしても、日本人の姓を表記する場合に普通に用いられているかどうか問題である。そして、本件は「森本」という姓についての判断であり、これが仮に他の「YAMASHITA」(山下)という姓であったならば、たとえスーラ EB 体を用いて二段に表記したとしても、外観的な印象が本願商標「mori/moto」と異なってくることはいうまでもない。

また判決は 4 つのローマ字をそろえただけと指摘するが、たとえば上段の文字と下段の文字とを左右に 1 文字ずつずらして表記した場合にも、印象は相当に異なってくるであろう。

ありふれた姓が商標登録されないことの意味は、ありふれた姓では自他商品の識別ができないし、これを独占させることは適当ではないということであるが、原告が本願商標をもって独占使用を希望しているのは、丸みを帯びたローマ字 4 文字ずつを 2 段に表記した構成の商標の外観についてであって、何も「森本」という姓自体の独占使用を求めたものではない。

つまり、本願商標が登録されたとしても、その独占的範囲は本願商標の外観上の類似範囲までであり、他人が「MORIMOTO」と異なるフォントとでデザインによって表記した場合には、並存登録されることもあるのである。そのように考えると、今回の判決のように本願商標を厳しく糾弾する意味がどこにあるのか、不可解となる。

なお使用による識別性についても、原告店舗はオンラインショップを除き北海道内だけに常設店舗を置き、宣伝広告も北海道内向けに限られているので、原告やその商品は北海道内においてある程度の周知性を獲得しているとしても、本願商標自体は必ずしも周知であるとは言えないとして使用による識別性も否定されている。

○カバーダーム事件

知財高裁 H29.11.29 H29(行ケ)10071 審決取消請求事件(清水節裁判長)

第3類「化粧品」を指定商品とする登録商標「COVERDERM」が不使用取消審判により取り消されたため、当該審決の取消しが求められ、これが認められた事案である。

特許庁と知財高裁とで判断が異なったのは、使用証拠として提出された甲14の1注文書(写)である。この注文書サイトは日本語で書かれ、製品名や数量を記載して送信する構成であり、下部に「弊社製品に関する詳しい説明はこちらをクリックしてください。」と書かれている。ここをクリックすると、原告の英語のサイトへ移行し、製品の詳細をみることができる。

しかし審決では、「要証期間内に、本件商標権者が日本の需要者から当該注文書を利用した『カバーダーム』の化粧品の注文を受け、本件商標権者から日本の需要者に『化粧品』が引き渡されたことを証する証拠の提出はない。」として日本における使用とは認めなかった。

つまり、審決の認定だと、日本の需要者向けに商品の受注できる態勢があるだけではならず、実際に日本から注文があり、商品が販売された事実が必要だということになる。

しかし、商標の使用の概念に、実際に商品が売れたことなど必要はないはずである。現に商品があり、日本の需要者が当該商標の下に商品を購入できる状態があれば、商標の使用となるのであって、実際に売れたかどうかは問題になるものでない。審決の判断では、まったく売れない商品はどんなに宣伝広告をしても商標を使用したことにならないことになってしまう。

而して、判決は単純明快であり、「本件ウェブサイトにおいて、日本の需要者に向けて原告の『COVERDERM』の商品に関する広告及び当該商品の注文フォームに本件商標を付して電磁的方法により提供していた」として、商標法2条3項8号の使用を認定し、審決を取り消した。

このような不勉強な審決によって審決取消訴訟を余儀なくされた原告、被告の両当事者にはお気の毒としか言いようがない。