

## 最新判決情報

2019 年

[10 月分]

### OMMPI事件

#### 東京地裁 R1.10.2 H29(ワ)38481 商標権に基づく差止等請求事件(佐藤達文裁判長)

第 44 類「心理検査」を指定役務とする登録商標「**MMPI**」(標準文字)の商標権者である原告が、心理テスト関連資料に標章「**MMPI-1**」を含む標章を使用する被告に対して、その使用差止めを求めた事案である。

「MMPI」とは、1940 年代に米国ミネソタ大学の心理学者ハサウェイと精神医学者マッキンレーが開発した心理テスト「Minnesota Multiphasic Personality Inventory＝ミネソタ多面的人格目録」の略称で、世界 90 カ国以上で翻訳・標準化され使用されている。被告が使用した「MMPI-1」は、ミネソタ大学の心理テストを、原告版とは異なる翻訳・標準化を行った、原告版とは別の心理検査の日本語版の名称である。

そこで被告の主な反論は、被告標章の使用は商標法 26 条 1 項 3 号「普通名称又は役務の質表示」、同 4 項「慣用商標」、同 6 号「非商標的使用」に該当し、そして原告商標は商標法 3 条 1 項 1 号、2 号、3 号に該当するので、無効審判により無効とされるべきである、というものである。

判決は、被告の反論のうち、被告標章の使用は商標法 26 条 1 項 3 号「普通名称又は役務の質表示」に該当するとして、原告の請求を棄却した。

まず被告が使用する「MMPI」の語がミネソタ大学で開発された心理検査又はその略称を示すものとして周知と認められることをもって、心理検査の内容、すなわち役務の「質」を示すものであると認定した。そして被告各標章は、明朝体やゴシック体というありふれた書体で構成されているので、心理検査の「質」を普通に用いられる方法で表示するものであるから、法 26 条 1 項 3 号に該当し、本件商標権の効力は及ばないと結論した。

この点について原告は、「MMPI」の語は昭和 38 年以降、原告が心理検査について長年にわたり独占的に使用した結果、識別力を獲得していると主張していた。

しかし判決は、原告による使用の事実は認めたものの、原告が使用した質問表の表紙上部に「日本語版 MMPI 質問表」と記載され、その下に原著がハサウェイとマッキンレーであることが記載されていたこと、新版質問表にも上部に「Minnesota」「Multiphasic」「Personality」「Inventory」と記載され、その直下にハサウェイらの名前が記載され、そしてその右側に「MMPI 新日本版研究会」と記載されていたこと、そして原告版カタログには「MMPI」がハサウェイ教授らによって発表された心理検査である旨の解説が付されていたことなどから、「MMPI」の語は心理検査の需要者、取引者に心理検査の種類・方法を表示したものと理解されるとの理由で、「MMPI」が原告商標として使用による識別性を獲得したことを否定した。

原告商標が登録されたのが平成 26 年 4 月であったし、その頃はすでに「MMPI」の語は心理検査の略語として周知されていたのであろうから、特許庁が、「心理検査」を指定役務として出願された本件商標「MMPI」をその時点で識別性なしとして拒絶していれば、本件侵害訴訟は避けられていたことになる。

### OCOCOバレエ事件

#### 大阪地裁 R1.10.3 H31(ワ)256 商標権侵害差止等請求事件(谷有恒裁判長)

第 41 類「バレエスクールにおけるバレエの教授」を指定役務とする登録商標「**CoCo バレエ**」(標準文字)の商標権者である原告(大阪市)が、東京町田市においてバレエの教授を業とする被告(個人)に対して、標章「**COCO♡BELETT SCHOOL**」「**ココバレエスクール**」(他)の使用差止と損害賠償を求めた事案である。

結論として判決は原告の主張を認めたのであるが、商標の類似性について判決は、両商標は外観、称呼、観念において類似すると認定した。まず被告標章について判決は、「SCHOOL」「スクール」の語は「学校」「(バレエの)教室」という以外特段の意味がないことから、両商標の外観、称呼が類似するとした。観念についても、原

告商標が「バレエに関連する役務」、被告標章が「バレエスクールに関連する役務」という観念において類似すると判断した。

すなわち判決は、両商標の要部を「CoCo バレエ」、「COCO BELLET」「ココバレエ」と認定して類似すると判断しているようであるが、むしろ原告商標の「バレエ」、被告標章の「BALETT SCHOOL」「バレエスクール」の部分は役務との関係において内容を表示するもので識別性を欠くので、要部は「CoCo」ないしは「COCO」「ココ」であると認定して両商標を類似すると判断した方が分かりやすいと思われる。

次に両商標の出所混同のおそれについて判決は、原告スクールと被告スクールがネット検索において上下に並んで表示されたことから、需要者であるバレエを習おうとする者やその保護者がネット検索した場合、両者の間に何らかのつながりや提携関係にあるものと誤認する可能性があったので、出所混同のおそれがあったと認定した。

最後に、損害論において判決は、ユニークな判断をしている。まず出所混同のおそれがネット上だけに留まっている上、原告が大阪市、被告が町田市と地理的に全く離れていることから、現実として原告及び被告の会員がネット上で混同を生じたことにより、相互にスクールを移籍するというような形で誤認混同が生じ、原告に経済的な損失が生じたとの事実は主張も立証もされていない。

さらに、被告は原告商標が登録される以前から被告標章を使用して居り、警告を受けるまで原告商標の存在を知らなかったため、原告商標の顧客吸引力や信用を利用することを目的として被告標章を使用したものではないと判断した。

その結果判決は、抽象的な損害があったとして、これに対する損害金は1か月1万円を相当し、16か月分の使用料相当額として16万円の損害の賠償を命じた。

どんなに1地域のみ限定して営業されている役務についての登録商標であっても、商標権は全国的に及ぶことから、実際に損害は発生していないと認められる侵害事件において、今回の判決は抽象的な損害論として原告側には役に立つ先例ということになるであろう。

## 〇らくらく事件

### 知財高裁 R1.10.9 H31(行ケ)10062 審決取消請求事件(高部眞規子裁判長)

第20類「家具、机類」を指定商品とする本件商標「らくらく」(標準文字)に対して、「らくらく」を引用商標として商標法4条1項10号を理由に請求した無効審判が不成立とされた事案である。

結論として判決も原告引用商標の周知性を否定し、審決を支持しているが、要点は周知性自体ではなく、原告が使用した標章は「らくらく椅子」「らくらく正座椅子」「らくらく二段正座椅子」であって、「らくらく」単独では使用されていなかったため周知性は認められないというものである。

仮に、原告が引用商標を「らくらく」ではなく、「らくらく椅子」とした場合、周知性の判断に移行し、仮に周知性が認められたとして、本件商標「らくらく」との類似性がどのように判断されたであろうか。

もっとも、審決取消訴訟において、原告(無効審判請求人)が引用商標を「らくらく」から「らくらく椅子」と変更することは請求原因の変更になるので許されないのでは、という疑問があるが、商標法4条1項10号が使用の事実に基づく訴訟であることを考えると、引用商標を使用された事実に合わせて「らくらく」から「らくらく椅子」に変更することは許されるという見方も出来るかも知れない。検討されたい。

## ○仙三七事件

### 知財高裁 R1.10.23 令和元年(行ケ)10073 審決取消請求事件(鶴岡稔彦裁判長)

第5類「サプリメント」を指定商品とする本件登録商標「仙三七」が、商標法4条1項7号を理由とする無効審判により無効とされたため、当該審決の取り消しが求められた事案である。

原告と被告とは元々取引関係にあり、先登録である被告所有の登録商標「仙三七」が第29類の登録商標であって、「サプリメント」の類似商品(32F15)を含んでいなかったところ、原告がその間隙をねらって第5類「サプリメント」について本件商標を登録したことが、公序良俗違反と判断されたケースである。

原告と被告とは、平成11年頃から、被告が製造する高麗人参(三七人参)を原材料とする健康食品を原告が独占的に販売するという取引関係にあり、被告は平成15年6月に第29類を指定商品として被告商標「仙三七」を登録した。この指定商品にはいわゆる健康食品は含まれていなかった。

商標登録完了後、被告は被告商品に被告商標を付して原告への販売を開始した。しかし、上記のように、被告商標の指定商品には健康食品は含まれていなかったため、登録商標を使用していたことにはなっていなかった。

平成16年3月、被告と原告とは覚書を締結し、被告は原告との継続的取引を前提に原告に対して被告商標を永続的かつ独占的に使用することを許諾する旨が約されていた。

このような関係は平成28年頃まで続いていたが、平成28年春頃、原告より被告に対して被告の株式と被告商標の譲渡を求めたところ、被告は明確な回答をしなかった。

そのようなとき、原告は被告商標に被告商品が含まれていなかったことを認識したが、被告には伝えなかった。そして、平成28年10月に本件原告商標を第5類「サプリメント」について出願し登録された。その後平成29年に原告は被告に申し入れ書を送付し、原告登録商標の存在を被告に伝え、取引を終了することを申し入れた。その際に原告は、被告が被告商標の譲渡に応ずるのであれば、被告商品の原材料を購入することに加え、その他の商品についても既存の条件で取引を行なうことを要求した。

これに対して被告は、逆に原告商標の無償譲渡を求めたが、原告はこれを拒否した。

その後いくつかの経緯を経て、平成29年10月に被告は、原告に対して、継続的供給契約及び商標ライセンス契約を、原告の重大な債務不履行を原因として解除する旨を解除通知書により意思表示した。

平成30年5月、被告は原告商標に対して商標法4条1項7号を理由として無効審判を請求し、平成31年4月、原告商標を無効とする審決が下された。原告は令和1年5月、本件審決取消訴訟を提起した。

以上の経緯において判決は、原告の請求を棄却し、無効審決を支持した。まず判決は、平成16年に交わされた覚書の7条に、信義に基づき本件覚書を履行する旨が約されていたことに言及し、原告自身が三七人参を原材料とする健康食品との関係で商標「仙三七」を登録することは全く想定されていなかったと認定した。

つまり、長期間にわたり被告商標と同じ「仙三七」という商標を付して販売し利益を上げていた原告は、被告との関係において、被告が被告商標を付して被告商品を販売すること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ので、原告商標の登録が認められると、被告が被告商品の販売をすることができなくなり、重大な営業上の不利益を受けるおそれが生ずるので、原告の本件商標の出願は、上記信義則上の義務に反するものであると結論した。

さらに判決は、原告が「仙三七」という商標が商品に付されることによって生じる利益を独占するべく、自ら同種商品の調達ルートを確立する一方、被告との取引関係を終了する準備を計画的に整えながら、前記申し入れ書を送付し、被告に対して信義則上の義務を負うにも拘わらず、被告商標に被告商品が含まれていないことを奇貨として原告商標の出願を行ない、被告商品の販売を妨げ、その利益を独占する一方で、その他の商品の取引の交渉を有利に進めるといった不当な利益を得る目的で原告商標が出願されたと認定し、このような原告商標の出願行為は、信義則違反のみならず、健全な商道德に反し、社会的妥当性を著しく欠く行為であるので、法4条1項7号の公序良俗に違反すると結論した。

いわゆる健康食品は、かつては「〇〇を主材とする加工食品」のような表現で、原材料により第29類か第30類への登録が認められ、「32F15」の類似群コードが付けられていたが、第9版までの類似商品役務審査基準

には掲載されていなかったもので、弁理士らが経験的に知る以外に指定することは難しかった。それが第 10 版から「サプリメント」という表記で第 5 類に掲載されるようになった。

被告商標は国際分類第 8 版での出願なので、代理人弁理士が商品分類における健康食品の指定の仕方を知らなかったからか、あるいは被告である出願人が眼目の商品を正確に代理人に伝えなかったことにより、被告商標の指定商品に「健康食品」が指定されなかったため生じた紛争事案であろう。