

[9 月分]

● ビットスター事件

知財高裁 R3.9.9 R3(行ケ)10014 審決取消請求事件(本多知成裁判長)

第 42 類を指定役務とする登録商標「ビットスター」(標準文字)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。

取消の対象は第 42 類「電子計算機用プログラムの提供ほか」(筆者註:42X11)であるところ、原告商標権者が使用行為として提出したのは、ホームページ上における、以下の記載である。

使用行為①:「ビットスターはゲーム開発をしている会社です。」「スマホ用アプリから大型のアーケードゲームまで幅広く対応しています。」

使用行為②:「ビットスターは受託開発だけではなく、オリジナルタイトルや試作ソフトの開発もしています。」

而して判決は、上記の使用行為の文言は、原告がソフトの開発を行っていることをいうにとどまり、原告が取消対象役務を行なっていることについて言及するものではない、と判断して、取消対象の役務の使用とは認めなかった。

つまり、取消対象の役務はソフトの提供(42X11)であるところ、原告が行っていたと主張した役務は、ソフトの開発(42P02)なので、類似群が異なる役務であったことになる。つまり、ソフトの開発は、他社からの依頼により新規にソフトウェアを開発して有償で提供する役務であり、これに対して、ソフトの提供は、自社ですでに開発してあるソフトを有償で他人に提供し、使用させる役務である。

これらの役務が新規に類似商品・役務審査基準に採用された頃、役務の微妙な違いに戸惑ったこともあったが、原告もその違いがよく理解できていなかったのかも知れない。

因みに、第 9 類の「電子計算機用プログラム」(11C01)つまり「ソフトウェア」は第 42 類「ソフトの提供」(42X11)と類似すると推定されているが、第 42 類のソフト開発(42P02)とは類似とは推定されていない。

なお原告の登録商標「Bitster」に対する取消審決に関し、ほぼ同趣旨の判決が同日に下されている(R3(行ケ)10015)。こちらの事件では原告の使用行為が 4 点主張されているが、いずれもソフト開発と認定されている。

● 福米事件

知財高裁 R3.9.15 R3(行ケ)10047 審決取消請求事件(大鷹一郎裁判長)

第 30 類「米」を指定商品とする登録商標「福米」(標準文字)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、審決が取り消された事案である。

審決が取り消された理由は、「福米」の販売の事実、「福米」と表示されたステッカーを商品「米」の包装に貼付した事実、商品「米」に関する広告に本件商標を付したものを展示又は頒布した事実に関する認定において、審決はこれらをすべて否定したが、判決は商品が販売された事実を認めた。

これに対して被告は、証拠として提出された写真の撮影日、審決取消訴訟で初めて提出された清算書の信用性などを争ったが、写真の撮影日について判決は、画像データのプロパティより事実と認定した。

清算書についても、ゴルフのプレー代とともに、「福米(5kg)」「数量」「単価」「金額」等の記載など、清算書の体裁として不自然な点は認められないことから、被告の主張を斥けた。

なお、商品に貼付されたステッカーは、右図の通りであるが、中央下部に赤字に白抜きで「福(丸)米」と斜めに表示されている商標について、標準文字で書かれた本件登録商標「福米」と社会通念上同一であると認定している点は、注目される。

なお最下部左側に「登録商標 福米 2018」と表示されている点も、本件商標の使用と認めても差し支えないであろう。



● ヒルドマイルド事件

知財高裁 R3.9.21 R3(行ケ)10028 審決取消請求事件(本多知成裁判長)

第5類「薬剤」を指定商品とする登録商標「ヒルドマイルド」(標準文字)に対する無効審判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。

引用商標は、本年8月判決のヒルドソフト事件と同じく登録商標「Hirudoid」及び「ヒルドイド」である。この事件では、「ヒルドソフト」は引用商標の称呼「ヒルドイド」とは非類似と判断されたが、本件商標「ヒルドマイルド」では、類似商標と判断され、審決が取り消されている。

前件のヒルドソフト事件との判断の大きな分かれ目は、本件商標「ヒルドマイルド」中の「マイルド」が、薬の効果や刺激が弱いことを意味するものとして、薬のブランド名称とともに商品名に用いられることが相当程度あることから識別機能は極めて弱い上、他方「ヒルド」の語は既成語ではなく、薬剤の名称としてもありふれたものではなく、長期間にわたって原告商品以外には使用されることがないことから強い識別力を有するので、本件商標から「ヒルド」の文字のみを抽出して類否判断をすることも許されると判断されたことである。

他方引用商標「ヒルドイド」については、昭和29年の発売以降、「ヒルド」を語頭に付した医薬品は、一部の期間を除いて現在まで原告商品以外にはなく、保湿成分であるヘパリン類似物質含有製剤として広く知られていた。令和3年に行われたアンケート調査でも、「ヒルドイド」という言葉から、全体の44%が、女性の60%が保湿剤を想起するまでになっていた。

原告商品は、アンチエイジング効果のある保湿クリームとして評判となり、平成26年から平成29年にかけて、化粧下地として用いたり、夜のスキンケアとして美容液・乳液の代わりに使用することが複数の女性誌やブログで取り上げられた。

また「ヒルドプレミアム」という他社化粧品についてのレビューやSNSにおいて、原告商品そのもの又はその市販品であると誤解しているものが複数あり、原告商品と誤解して購入した旨の記載などもみられるようになった。

その結果、需要者の間では「ヒルド」は、「ヒルドイド」を意味する単語として認識されていたと認められた。

而して、本件商標「ヒルドマイルド」と引用商標「ヒルドイド」とを比較すると、「ヒルド」「イ」「ド」の5文字が共通する。称呼についても本件商標の方が「マ」と「ル」の2音が多いものの、5つの構成音が共通し並び順が同じであり、印象の強い語頭3音が同じであるとして、判決は明言はしていないものの、両商標が外観、称呼において類似するかのようやや強引な判断をしている。

観念についても判決は、本件商標が「薬剤」に使用された場合、「薬効又は刺激が弱いヒルド」を連想させるとして、引用商標とは観念においても類似するかのよう判断をしている。

そして需要者の間では「ヒルド」は「ヒルドイド」を意味する単語として認識されていることから、本件商標と引用商標とは、いずれも「ヘパリン類似物質を配合した保湿剤であるヒルドイド」を想起させ、観念も共通するとしている。

そして結論として、本件商標と引用商標とは、外観、観念、称呼に共通している部分があり、同一又は類似の商品に使用された場合、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるというほかないから、両商標

は類似し、商標法 4 条 1 項 11 号に該当すると認定している。

以上の判断は、争点が商標法 4 条 1 項 15 号該当性であればある程度納得できるものの、本件の争点は商標法 4 条 1 項 11 号なので、通常とはかなり異なる判断手法と思われる。

裁判長は、8 月のヒルドソフト事件が菅野雅之裁判官、本件が本多知成裁判官と異なっているので、結論に至る論理性の違いを比較してみると良いであろう。

なお 8 月の判決と同様、英文字の商標「HIRUDOMILD」に関する判決が同日に下されている。

● Nクール事件

知財高裁 R3.9.29 R3(行ケ)10046 審決取消請求事件(大鷹一郎裁判長)

登録商標「Nクール」(標準文字)の指定商品第 25 類「ベスト」に対する不使用取消審判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。

「Nクール」は、ニトリの接触冷感タイプの寝具類の名称としてテレビ宣伝等がされているが、本件は、取消審判請求人であるニトリが原告である。第 25 類「被服」のうち、「17A01」に該当する「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類」については、本件被告の登録商標「Nクール」が先行登録されていた。そのため、ニトリの出願商標「Nクール」(2020-13275)は、現在本件商標を引用され拒絶理由通知を受けている。

これに対して、ニトリは、出願商標が拒絶理由通知を受ける前に、「ベスト」「洋服」「コート」「セーター類」「ワイシャツ類」「ティーシャツ」について個別の取消審判を請求し、本件の商品「ベスト」と「洋服」が不成立とされ、これら以外の商品については、すでに取消審決が下されている。

これらの商品の類似群コードは「17A01」であるので、「ベスト」や「洋服」を取消することができないとなると、今後のビジネス展開として、ニトリには非常に厳しい状況になると思われる。

原審決では、被告はそのウェブサイト上の「製品情報」ページにおいて、本件商標「Nクール」を「空調服(TM)」仕様の商品「メッシュベスト」(右上図)に使用し、そのカタログには、「Nクール®ベストⅡ」(右下図)と記載されていた。これらの事実も判決によって追認されている。



Nクール®ベストⅡ

原告は、ウェブページの掲載日を争ったが、PDF ファイルのプロパティから、原告の主張が斥けられている。

次に原告が争ったのは、被告商品「メッシュベスト」が第 25 類に分類される「ベスト」には含まれないという点である。原告の主張するように、類似商品・役務審査基準(国際分類第 11-2021 版対応)の第 25 類「注釈」には、「この類には、特に、次の商品を含まない:」として、「特殊な用途に供する被服、履物及び帽子、例えば、保安用ヘルメット(スポーツ用を含む。)(第 9 類)、防火用被服(第 9 類)・・・」と記載されている。

逆に、類似商品・役務審査基準によると、第 25 類は、細分類として「被服」を含み、更にこの「被服」は「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類」を含み、このうちの「3 セーター類」には、「カーディガン、セーター、チョッキ」が含まれている。また類似商品・役務審査基準は、「チョッキ」又は「ベスト」の国際分類上の用語として「vests」又は「waistcoats」を当てており、ここに入る「ベストとは、「1 洋服」とは別の「3 セーター類、カーディガン類、セーター」に準じるものでなければならないと、原告は主張した。

つまり、第 25 類の「ベスト」は特殊な用途に用いるものではなく、また洋装ファッションとしての「機能又は用途」と、それにふさわしい「材料」が用いられていることが必要であるというのが原告の主張である。

これら原告の主張に照らすと、被告商品「メッシュベスト」は、「空調服」の下に着用する専用メッシュベストであり、保冷剤を保持するためにメッシュ(網)を縫製した装着具であり、保冷剤を装着せずに使用することは

実用性がないから、機能的には保冷具の一部材に過ぎないということになる。

この点について判決は、第 25 類の「ベスト」とは、「丈が短く、体にぴったりつく、袖のない胴着」であって、「特殊な用途に供するものではないもの」と定義し、本件商品が「ベスト」であることを確認した。さらに、用途については、カタログ中の「建設、建築業界を始め、土木・自動車・流通・運輸・金属・農業・・・など、業界を問わず、あらゆるシーンで採用されています。」との記載に着目し、その用途が限定されていないことから、「特殊な用途に供するものではないもの」と認定した。

さらに第 25 類の「ベスト」は洋装ファッションとしての「機能又は用途」とそれにふさわしい「材料」を有しているべきとの原告の主張について判決は、省令別表第 25 類の商品として掲げられた「被服」は、例示列举であるから、「(三)セーター類、カーディガン、セーター、チョッキ」に準じるものであると解すべき理由はなく、国際分類の「注釈」の商品の説明に照らしても、第 25 類「ベスト」は洋装ファッションとしての「機能又は用途」とそれにふさわしい「材料」を有するものでなければならぬと解する合理的な根拠はないと結論した。

以上が判決の認定であるが、若干の違和感を覚える。そもそも、空調服とは、夏の炎天下や高温の工場内においても安全のため長袖の作業服を着て仕事をしなければならない人達のために、作業服の裏側に小型ファンを取り付けて外気を取り入れ、空気を循環させることで汗を気化させ、涼しく快適に作業することができるように工夫された服である。

本件の商品「メッシュベスト」は、空調服の冷却効果をさらに高めるため、服内に保冷剤を保持させるべく開発設計されたメッシュ製のベストであるので、用途はまさに作業用である。逆に言えば、涼しいクーラーが効いた室内で作業できる一般人には必要のない被服である。

この点は、工事現場など重い機械や部品などを扱う作業場で、足の安全を守るために設計された「安全靴」が、第 25 類ではなく第 9 類に分類されているのと同じ理屈である。

確かに、「空調服」の使用例として、「会社や工場」のほか、ハイキング、スポーツ観戦、釣り、ゴルフ、ウォーキング、家事、洗濯、庭仕事、犬の散歩、買い物、通勤、通学、ガーデニングなど日常的な用途を挙げているサイトもあり、もちろんこれらの用途で空調服が使えないこともないであろうが、ハイキングであれば空調服を着なくとも吸湿速乾性に優れた清涼性のハイキングウエアが沢山あるし、空調服を着て洗濯や買い物をし、犬を散歩に連れて行き、通勤通学する人がどれほど一般的に居るであろうか。

ここに挙げられた一般的な用途は、空調服の応用例としてやや例外的な用途であり、流通市場の混乱を防ぐために使用される商標の商品分類に際しては、商品本来の用途を主として考えて判断するべきであろう。