

● セレモニートーリン事件

大坂地裁 R4.9.12 R3(ワ)6974 商標権侵害差止等請求事件(松阿彌隆裁判長)

第 45 類「葬儀の執行、葬儀のための施設の提供ほか」を指定役務とする登録商標「セレモニートーリン」(標準文字)の商標権者である原告が、インターネット上で葬儀サービスを探している需要者と葬儀社をマッチングし、葬儀社紹介サービスを提供する被告に対して、被告サイト上に原告葬儀社「セレモニートーリン」が掲載されたことを商標権侵害として、その使用差止めと損害賠償を求めた事案である。

争点は 5 点挙げられているが、その中で、第 3 の争点「被告標章の使用が商標法 26 条 1 項 6 号に該当するか」について判決は判断し、これに該当するとして原告の請求を棄却している。

26 条 1 項 6 号とは、「商標権の効力が及ばない範囲」の最後に規定されている「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」をいう。他人の登録商標を使用していたとしても、出所表示機能を果たすような態様ではない、いわゆる「商標的使用」にはあたらない場合、商標権侵害とはしないという趣旨である。

被告サイトでは、需要者の条件に応じた葬儀社が検索検出され、需要者はそれらの中から希望する葬儀社を検討し、当該葬儀社にコンタクトし、具体的な交渉を行なうことができる。

原告商標は、そのような被告が情報提供する葬儀社の中の 1 つにおいて使用されていたものであるが、これに接した需要者は、「セレモニートーリン」を、被告サイトにおいて紹介される一葬儀社として認識するものであり、当該原告の葬儀場において提供される商品ないし役務に関し、被告がその主体であると認識することはないとして、商標法 26 条 1 項 6 号該当性を認めた。

● ヌードネイル事件

知財高裁 R4.9.12 R1(行ケ)10157 審決取消請求事件(菅野雅之裁判長)

第 8 類「つめ磨き(電動式のもの又は電動式ではないもの)」ほかを指定商品とする原告登録商標「NUDE NAIL/glass nail shiner」(右図)が、商標法 53 条の 2 により取り消されたため、当該審決の取消しが求められた事案である。

被告審判請求人は、韓国における登録商標「NUDE NAIL/glass nail shiner」の商標権をエスタッチ社と共有していた。エスタッチ社は、韓国における被告商品の総代理人である。

エスタッチ社は、平成 27 年 12 月 3 日、本件商標と酷似する商標を日本出願した。その後、平成 28 年 5 月 6 日に、原告は白岩物産を通じて被告商品 2 万枚を注文したのをはじめ、数回の注文を行ない、現在まで継続している。

NUDE NAIL
glass nail shiner

原告は、平成 28 年 6 月 10 日、白岩物産を通じて、被告に対して、エスタッチ社出願を譲り受け、この権利について原告に独占的通常使用権を許諾することを内容する契約書案を原告に提示した。

しかし白岩物産は、平成 28 年 7 月 1 日、被告の意向として独占的使用権の許諾は難しいことを回答した。また同月 5 日、エスタッチ社の出願登録料未納により出願は却下された。

原告は、平成 28 年 9 月 5 日、本件商標を出願し、設定登録された。

商標法 53 条の 2 では、国内商標権者が、外国の権利者の代理人又は代表者であったことが要件とされているが、以上のように、原告と被告との間には代理店契約はない。

しかし、判決は、原告は被告商品を輸入して、日本国内で販売するため被告との取引関係に入ったことを

認め、この関係は、単なる商品購入に留まるものではなく、継続的な取引関係を前提とするものであり、以上の事情からは、原告と被告との間には、代理人ないし代理店と同様に取引上の密接な信頼関係が形成されていたがものと認められるとし、代理店契約の存否に拘わらず、「代理人」に当たると認定した。

また商標法 53 条の 2 では、代理人が正当な理由がなく、国内出願をしたことが要件とされているが、この点について判決は、原告はエスタッチ社出願が却下されてから僅か 2 か月で本件商標を出願している点を指摘し、これをもって被告が「長期間」これを放置したとか、第三者がエスタッチ社商標に代わる商標を登録することが可能な状態を許容していたなどとは評価できないとした。

そして何よりも、独占的使用権をめぐる交渉中に、本件商標を出願した点から、原告が本件商標出願を行うについて、正当な理由があったとは認められないとして、原告の請求を棄却した。

パリ条約を前提とする 53 条の 2 の案件はさほど多いものではないので、参考となる事案であろう。

● スマホ修理王事件

知財高裁 R4.9.14 R4(行ケ)10034 商標権侵害差止等請求事件(菅野雅之裁判長)

スマホの修理を業とするフランチャイズ契約当事者間の事案である。原告は、第 37 類「電話機械器具の修理又は保守」を指定役務とする登録商標「スマホ修理王」の商標権者である。

ところが、原告はそもそも被告より、平成 28 年 12 月 1 日付発効のフランチャイズ契約により、商標「XPERIA 修理王」の使用許諾を受け、修理用パーツを被告本部から専属的に購入し、被告本部以外からは購入しないことを義務付けられていた。

その後、被告は原告に対して、平成 29 年 1 月 5 日付で原告が運営する店舗の屋号を「スマホ修理王 新宿店」、「XPERIA 修理王 新宿店」と指定する旨を通知した。ところが、被告がフランチャイズ契約に違反して、他から修理用パーツを仕入れたことが判明したため、被告は平成 30 年 3 月 30 日付で契約解除を通知した。

この通知を受け原告は、その名称を「新宿駅前 XPERIA 修理専門店」と変更したが、何と原告は契約解除の僅か 4 日後である平成 30 年 4 月 3 日に、本件商標「スマホ修理王」を出願し、登録した。さらに原告は、本件商標の登録後、被告に対して、令和元年 12 月 20 日付け文書で、「スマホ修理王」の使用が、原告の商標権侵害に当たる旨を通知し、商標権の譲渡を含めて交渉が開始されたが、譲渡金額が折り合わなかった。

そこで被告は、令和 3 年 6 月 8 日付で、原告商標に対して 7 号公序良俗違反を理由に無効審判を請求し、これが認められ、原告商標登録が無効とされたため、原告が本件訴訟に及んだものである。

以上の事件の経緯を見ただけでも、そもそも「スマホ修理王」の商標は被告に属すべき商標であることは明らかであり、これを知りながら、「スマホ修理王」が商標登録されていないことを奇禍として、原告が本件商標を出願し登録したことにはアンフェアなものがある。さらには、商標登録後に被告に対して「スマホ修理王」の使用差止めと商標権の買取を求めたことから、本件商標の登録が当然公序良俗違反となるべきことに、多くの賛同が得られるであろう。