

Vol.68 「結合商標の権利侵害事例 『湯～トピア』事件」

裁判所HPの最近の裁判例に出ました商標権侵害の裁判例から、複数の構成部分を組み合わせた〈結合商標〉の権利侵害事例を取り上げ、この判決の解説をデザイン現場向けに書いて頂きました。本号では、〈結合商標〉の類否の判断基準と方法が、項目を立てて具体的に説明されています。そして、権利侵害とならないためのデザインテクニックともいべきポイントも追記されています。

(2015年6月15日 編集・文責：デザイン保護委員会 委員長 丸山和子)

◆このページに限らずVol.1～これまでに掲載した内容は著作権・他で保護されています。無断転用はお断りいたします。引用の場合は引用部分を明確にし、出所の明示をお願いいたします。

● 情報発信

「湯～トピア」事件から見てくること

特許業務法人むつきパートナーズ 弁理士 長坂 剛人

今回紹介する「湯～トピア」事件は、静岡県伊豆市が「湯～トピア」と「かなみ」の文字を含む商標を使用したところ、「湯～とびあ」の文字を含む商標を登録している権利者から、商標権を侵害していると東京地方裁判所へ訴えられたものです。

今回問題になったのは、左の本件商標で、右の相手方商標の権利侵害に該当するかが争われました。

本件商標	相手方商標
	

この「湯～トピア」と「かなみ」の文字を含む商標は登録されているため、「湯～とびあ」の文字を含む商標の権利者は、平成27年1月16日に特許庁へ登録無効審判も請求しています。ところが、その結果を待つまでもなく、商標権侵害を認める判決が、平成27年2月20日に東京地方裁判所によって出されました。もっとも、平成27年3月4日付の報道によれば、伊豆市が知的財産高等裁判所へ控訴したとのことですので、事件はまだ進行中というのが現状です。

最終的にどのような結果になるかは引き続き見守っていく必要がありますが、上記東京地方裁判所の判決の中から今後の参考になりそうな事項をピックアップしたいと思います。

東京地方裁判所は、権利侵害の認定で両者を比較するにあたり、まず次のような判断基準を挙げています。

商標の類否は、対比される商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に、その商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、使用された商標がその**外観、観念、称呼**等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかも、その商品又は役務に係る取引の実情を明らかにし得る限り、その**具体的な取引状況**に基づいて判断するのが相当である(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁、最高裁平成6年(オ)第1102号同9年3月11日第三小法廷判決・民集51巻3号1055頁参照)

具体的な取引状況は置いておくとして、本件商標と相手方商標とを**全体として**比較すれば、外観(見た目)、称呼(呼び名)、観念(意味)のいずれの観点からも似ていないと言えそうですが、そのように単純に判断されるわけではありません。

裁判所は、**全体として比較する**のが原則としつつ、**一部を抽出して比較**できる場合があるとして、次のような判断基準も挙げています。

複数の構成部分を組み合わせた結合商標については、商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合していると認められる場合においては、その構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して類否を判断することは、原則として許されないが、他方で、**商標の構成部分の一部が取引者又は需要者に対し、商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じない場合**などには、商標の構成部分の一部だけを取り出して、他人の商標と比較し、その類否を判断することが許されるものと解される(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁、最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁、最高裁平成19年(行ヒ)第223号同20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照)

本件商標の「湯～トピア」部分だけと相手方商標の「湯～とびあ」部分だけとを比較できるとすれば、似ていると言えそうですので、もう少し確認する必要があります。

それでは、商標の一部だけを抽出できるのか、具体的に見ていきましょう。

◆本件商標について「湯～トピア」部分だけを抽出するには、
(1)「湯～トピア」の部分が取引者又は需要者に対し、商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えること、
(2)「かなみ」「IZU KANNAMI(花)SPA」のいずれの部分からも出所識別標識としての称呼、観念が生じないこと
のいずれかの条件を満たせばよいわけです。

◆一方、相手方商標について「湯～とびあ」部分だけを抽出するには、
(ア)「湯～とびあ」の部分が取引者又は需要者に対し、商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えること、
(イ)「ラドン健康パレス」の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないこと
のいずれかの条件を満たせばよいわけです。

東京地方裁判所は、次のように判断しました。

本件商標	相手方商標
 出所識別標識として強く支配的な印象を与える 出所識別標識としての称呼、観念が生じない	 出所識別標識としての称呼、観念が生じない 出所識別標識として強く支配的な印象を与える

このように、本件商標も相手方商標もいずれの条件を満たすため、「湯～トピア」部分だけと「湯～とびあ」部分だけとを比較できることになり、具体的な取引状況を考慮しても外観(見た目)、称呼(呼び名)、観念(意味)の観点から似ているため、本件商標について相手方商標の権利侵害と認定されたわけです。

以上のことから、次のような点に注意することが考えられます。

<ロゴ化するなら徹底的に！>

今回は、そもそも「湯～トピア」の文字が認識できなければ問題とならないわけです。特に文字列ではなく、ロゴが対象となっていますので、シンボルマークとして特に文字として認識してもらう必要がない場合は、読めないくらい徹底的にロゴ化するというのも一手段です。

<全体として違いを出すなら徹底的に！>

もちろん、「湯～トピア」の文字も含めて文字として認識してもらう必要がある場合には、違いを出せばよいわけですが、全体として違いを出す必要があります。本件商標は、相手方商標と同一でしたが、色や文字の種類が異なり、結果として「湯～トピア」部分だけが抽出できるとされています。例えば、フォントはゴシック体、色は黒、文字の種類はカタカナというように、すべての要素を統一し、全体として違いを出せるようにするのも一手段です。

<権利者以外の登録例や使用例を調査するなら徹底的に！>

伊豆市は、本件商標については同様の登録例や使用例もあると主張しているのですが、調査が不十分な点があったようです。

実は、入浴施設の提供のようなサービスについて商標登録が認められるようになったのは平成4年4月1日からであり、似ている商標同士でも平成4年9月30日までに登録したものは重複して登録されたり(重複登録商標)、似ている商標でも平成4年3月31日までに使用を開始していた場合にはそのまま使用を認められたり(継続的使用権)しています。

同様の登録例もあると主張したのも上記重複登録商標であったり、同様の使用例もあると主張したのも上記継続的使用権に基づく商標であったりしないか、というところまで確認しておく必要があるわけです。加えて、似ている商標を使用しているでもライセンス関係にいたり、警告を受けている状態にいたりすることもあり得ます。実際、相手方商標の権利者は従来から第三者の使用に対して警告を出していたようです。このように考えると、権利者以外の登録例や使用例を調査するなら徹底的にしておく必要があります。

以上の「湯～トピア」事件の東京地方裁判所の判決から、今後の事業等で参考にしていただければ幸いです。

◆テーマ判例 平成25(ワ)12646 商標権侵害差止行為
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84918
以上

● 活動報告

JPDAデザイン保護ハンドブック 改訂版 完成 配布

2年間をかけて、やっと改訂版の完成にこぎつけられました。初版は、疑問が出たら必要な時にその場で確かめられるようにと、手帳に挟んで携帯できるサイズとしたため、内容も基本的な事にとどめて作成しましたが、改訂版は、知的財産権の概要を、デザイン業務に関連付けて、〈制作～製品化の経過と権利〉としてまとめ、デザイン制作の各プロセスの中で関係する主な法律を権利・規制法として紹介し掲載しています。より解りやすい表現を目指し使いやすいうハンドブックをと、検討を重ねてまいりました。これからは新しい情報が出ましたら、追加ページにしてお届けしていく予定です。身近に置いてご利用いただければ幸いです。お届けは、6月末のJPDA協会事務局からの総会報告書類と同梱送付の予定です。また、7月16日(木)は、このハンドブックをテキストにて受講者が講師と一緒に知的財産について読み解くセミナーを実施します。
※詳細は前号Vol.67をご覧ください。