

商標情報の活用の実際

— 裁判例に現れた商標情報 —

首都大学東京法科大学院教授／弁理士

工藤 莞司

PROFILE

弁理士、元特許庁審判長



03-3575-6207

1

はじめに

商標情報は、特許庁作成公開のIPDLデータが中心ではあるが、それら以外でも様々な情報が存在する。ユーザー側は一般には、登録出願や使用の事前調査に特許庁作成公開のIPDLデータを利用するがそれだけではない。登録出願後や登録商標の使用の場面でも、審判や裁判では、個々の事件において、自ら使用する商標の保護のため、様々な商標情報が必要となる。例えば、使用の立証が必要な商標法3条2項適用や登録無効理由、不正競争行為について争うとき、各理由等の該当性を裏付けるため、周知・著名性の獲得などについて、単なる主張だけでは足りず、証拠方法としての商標情報を資料として提出しなければならない。

そして、個々の審判や裁判では、当事者の商標情報の収集、活用如何によっては、結論を左右することにもなる。裁判例に現れた商標情報を紹介する。

2

インターネット検索情報

インターネット通信下の検索情報が審査、審判において活用されている。殆どは、審査官の職権審査の資料として、商標法3条1項各号における識別性の認定、判断

資料としてである。時には、他人の先使用に係る商標や商号として、不登録事由（商標法4条1項7、8、10号等）の認定、判断資料ともされる。

他方、無効審判や異議申立事件では、当事者・請求人や申立人から提出される。そこでは、登録商標について、登録査定又は審決前から業界においては、既に、商品の原材料や品質、効能等に係る表示として、いわゆる記述的（descriptive marks）に使用されていることを立証する資料としてである。そして、同業者間の使用例は有力な証拠資料の一つとなり、最近でも積極的に採用されている（「タヒチアンノニ事件」平成15年4月21日東京高同14年（行ケ）第222号 知的財産権判決速報337-11509、「介護タクシー事件」平成19年2月1日知財高同18年（行ケ）第10411号 速報383-14162、「トータルケア事件」平成19年6月28日 知財高同18年（行ケ）第10545号）。「タヒチアンノニ事件」では、発行日付や内容の改竄の可能性も争われたが否定されている。

なお、識別性に関して、インターネット情報検索結果と商標法上の需要者の認識度合とは必ずしも一致しないと説示する裁判例があることにも留意すべきである（「紅豆杉事件」平成12年10月25日 東京高同12年（行ケ）第164号 判例時報1743号126頁）。

これに対して、商標権者側（被請求人等）は、その事実やその事実に基づく取引者、需要者間の広がりとして

の認識を否定しなければならない。また、提出証拠における使用例については、商標的使用か否か、すなわち、当該使用が商品や役務に関するものではあっても、記述的かそれとも、識別機能を有する使用態様であるかを見極めた反論が必要となる。前掲「タヒチアンノニ事件」と同種事案に係る裁判例では、商標権者自らのホームページにおける登録商標の掲載が、記述的な使用の例と被告（請求人）に持ち出されて、裁判所も傍論的にはあるがその事実を認定した例もある（「ノニ事件」平成15年9月30日 東京高同14年（行ケ）第501号 速報342-11856）。灯台もと暗的な例ではあるが、特に、インターネット検索情報は取引者、需要者のみならず、ライバル企業等にも入手可能な情報であると共に、商標としての使用は、常に、自他商品・役務の識別力を果たす態様として、いわゆる商標的な使用とすべきである。

3

IPDL上の「商標出願・登録情報」

最近の知財高裁判例

商標法4条1項11号を理由とする拒絶査定不服審判において、本願商標「POUT」に係る称呼について争われた事案で、審決は「ポート」の称呼をも生ずると認定して、引用商標とは類似の商標であると判断した。

これに対して、その審決取消訴訟において、知財高裁は、本願商標「POUT」よりは、証拠等によれば「パウト」の自然な称呼が生じ、「ポート」の称呼は生じないと認定して、引用商標とは類似しないと判断した（「パウト事件」平成19年6月27日 知財高同18年（行ケ）第10543号）。この中で、原告（出願人・審判請求人）提出のIPDL上の「商標出願・登録情報」をも審理して、本願商標と同一文字構成の登録商標の例では「パウト、プート」、本願商標では「ポート、プート」との称呼デ

ータを指摘し前者が正当として、称呼認定の争いに駄目押し、また、データの不統一が露呈した形にもなった。

審決取消訴訟において、特許庁作成の商標情報データ「商標出願・登録情報」が持ち出されて審理の対象となったことは珍しい。これらデータはあくまでも審査・審判の参考データではあるが、公開されてユーザーの利用も定着するとこのような活用も出てくることは想定される。ともあれ、先行データを参照するなどをして、統一性のあるデータの作成、公開が急務であろう。

また、無効審判不成立審決の取消訴訟において、草書体で表された引用登録商標「真葛」（第2247814号別紙1）より生ずる称呼が争われた事案では、原告側が、辞書等を提出した外、公開されている特許庁やJAPIOの作成データ上には、いずれも「真葛」の文字よりなる商標との表示があるため、「マクス」の称呼を生ずると主張したが、裁判所は、客観的に認定して、登録商標よりは「マクス」の称呼は生じないと認定した例もある（「真葛事件」平成11年5月31日 東京高同10年（行ケ）第4号 速報292-8867）。



別紙1

地域団体商標に係る「商標出願・登録情報」－「水沢うどん」の例から－

「商標出願・登録情報」では、以前次のような事例を経験したことがある。「水沢うどん」の例である。先願登録商標として、登録第2564665号「水沢うどん」

(指定商品「うどんめん等」)があった。これに対して、他人の後願商標が登録(登録第4218482号指定商品「半生うどんのめん等」別紙2)になった。後願商標は「上州 水沢うどん+図」という構成であるが、「ミズサワウドン」の称呼データがなかった。このため、その審査においては、先願登録商標「水沢うどん」の存在が検索結果データ上存在しなかったものと思われる。データ作成段階において、「水沢うどん」は識別力がない部分と即断し、かつ、他に要部的な部分があるため、称呼を起さなかったものと推測される。この推測が正しければ、危険である。称呼データ作成の段階で、審査の先取りをしてしまうと、このような結果を招いてしまうこともある(両商標の登録については賛否両論があり得よう。しかし、有名な紛争「水沢うどん事件」(平成14年2月28日最高裁同13年(行ヒ)第12号 判例時報1779号81頁)の遠因になったのではなかろうかと危惧する。)

平成18年、地域団体商標制度が施行されて、多くの地域団体商標登録がなされている。これらの後願商標との類似については、地域団体登録商標を含むものは原則類似の扱いと定められた(「商標審査基準」改訂8版38頁)。「水沢うどん」の轍を踏まないためにも、後願となるであろう商標の称呼データ起しには留意すべきと思われる。



別紙2

4

防護標章登録情報

周知・著名性の立証と防護標章登録情報

審査・審判や裁判において、商標の周知・著名性の立証は重要である。しかし、「需要者の間に広く認識されている商標」を直接的に証明できる資料はない。使用期間や使用地域、生産・譲渡数量、広告宣伝の回数等を各種資料で証明して(「商標審査基準」改訂8版16、27、44頁)、間接的に立証することになるが、それでも困難な場合が多い。

商標法は防護標章登録制度を設けて、著名登録商標の保護範囲の拡大に備えている(64,67条)。以下の裁判例は、他の事件において、商標権者が周知・著名性の立証に、「登録防護標章の登録例」を提出して採用された事案である。

審決取消訴訟関係 他人の登録に対して、登録商標「菊正宗」を引用して、商標法4条1項15号違反を理由とした登録異議取消決定の決定取消訴訟において、引用商標の周知・著名性の立証資料の一つとして、被告(異議申立人)が引用商標については防護標章登録を受けている事実を立証したところ、東京高裁は、これらを採用して、特許庁取消決定を維持した(「金盃菊正宗事件」平成14年5月29日 東京高同13年(行ケ)第494号 速報326-10797)。

商標法上、防護標章登録は当該登録商標の周知・著名性を裏付けるものである。防護標章登録時の使用状態の継続が前提となるが、最も適当で、簡便で直接的な立証資料となる。

なお、IPDL上、登録防護標章を含めてリスト化されて公開されて、「日本国周知・著名商標検索」として検索可能になっている。

同様の裁判例として、他人の登録に対して、登録商標

「電通」を引用して、商標法4条1項15号違反を理由とした登録無効成立審決の審決取消訴訟においても、被告（審判請求人）が引用商標については防護標章登録を受けている事実等を立証したところ、東京高裁は、これらを採用して、特許庁審決を維持した（「日本電通（株）事件」平成15年3月24日 東京高同14年（行ケ）第457号 速報336-11437）。

侵害訴訟関係 商標権侵害訴訟や不正競争防止法違反事件でも、商標の周知・著名性の獲得が争点等となる場合が多い。そこでも、周知・著名性の立証に登録防護標章の登録例を提出して採用された事案がある。

商標権の侵害事件において、イ号標章「金盃菊正宗」と登録商標「菊正宗」との類否判断の中で、イ号標章の分離観察を求め、原告が登録商標の周知・著名性の立証資料の一つとして、防護標章登録を受けている事実を立証したところ、神戸地裁は、これらを採用し、イ号標章については分離観察をし両商標は類似のものと判断して、原告の侵害請求を認容した（「金杯菊正宗侵害事件」平成11年7月23日 神戸地同10年（ワ）第375号 速報293-8977 控訴審同12年8月25日 大阪高同11年（ネ）第2815号）。

防護標章登録制度は現行商標法で採用されて以来約40年になるが、防護標章登録に基づく権利に係るみなし商標権の侵害事件はない（商67条）。当該登録商標の周知・著名性の立証に活用されたのは本事件が初めてである。時々廃止論が出る中で、登録防護標章をもって著名性を立証としたことは、本来的な同制度の趣旨から離れてはいるが、一つの防護標章登録制度の活用例で、その後裁判例にも現れていることは本稿のとおりである。

不正競争防止法上の周知表示混同行為（不2条1項1号）や著名表示冒用行為（不2条1項2号）では、商品等表示たる商標の周知・著名性が該当要件の一つになっている。その立証の困難性は商標法の場合と変わりはない。

い。そこでも、「登録防護標章の登録例」の事実を立証して採用された裁判例がある。

周知表示混同行為においては、「ラヴォーグ南青山事件」（平成16年7月2日 東京地同15年（ワ）第27434号 判例時報1890号127頁）、著名表示冒用行為においては、「マクセル事件」（平成16年1月29日 大阪地同15年（ワ）第6624号 速報347-12198）や「マックスコーポレーション事件」（平成16年7月15日 大阪地同15年（ワ）第11512号 速報353-12574）がある。いずれも、不正競争防止法に基づき保護を求める側（被侵害者）が所有登録商標について、防護標章登録を受けていたもので、これを不正競争防止法事件において積極的に活用して、成功した例である。

また、ドメイン名の登録に対して、工業所有権仲裁センター（現日本知的財産権仲裁センター）の裁定の結論「申立人へ移転せよ」に不服として、原告（ドメイン名登録者）が所有権の確認の訴を東京地裁に提起した事案（結論は訴却下）でも、被告の登録商標「SONY」に関し、「登録防護標章の登録例」の事実を立証して採用された例もある（「SONYNETBANK事件」平成13年11月29日 東京地平同13年（ワ）第5603号 速報321-10536）。

5

AIPPI発行「日本有名商標集」

周知・著名商標に関する情報としては、（社）日本国際知的財産保護協会（AIPPI・JAPAN）でも、独自に作成している「日本有名商標集」（第3版2004年発行）がある。これも僅かであるが裁判例に商標情報の一つとして登場している。

他人の登録に対して、登録商標「OKI」を引用し商標法4条1項15号違反を理由とした登録無効審判不成立審

決の取消訴訟において、引用商標の周知・著名性の立証資料の一つとして、原告（審判請求人）が「登録防護標章の登録例」とともに、前掲「日本有名商標集」掲載事実を立証したところ、東京高裁は、これらを採用して、特許庁審決を取り消した（「OKIDOKI事件」平成14年8月27日 東京高同13年（行ケ）第539号 速報329-10969）。この事案では、前二者の外、IPDL上、「日本国周知・著名商標リスト」に掲載されていることも、認定されている。

他方、他人の登録に対して、登録商標「LOVE」等を引用し商標法4条1項11号・15号違反を理由とした登録無効審判不成立審決の取消訴訟において、引用商標の周知・著名性の立証資料の一つとして、原告（審判請求人）が、前掲「日本有名商標集」掲載事実を立証したところ、知財高裁は、掲載当時引用商標は不使用であったなどとして採用しなかった例がある（「ラブパスポート事件」平成19年6月28日 知財高同18年（行ケ）第10529号）。後者の事案では、周知・著名性の認定に関する基準の作成や共通資料の選定の困難性ととも、商標法に基づかない資料の限界を示していると言えよう。

6

アンケート調査情報

商標関係訴訟では、当事者からアンケート調査結果が提出される例もある。周知・著名性や混同の虞について、需要者の直接的な認識度をアンケートで集約して、立証資料の一つとしようとするものである。周知・著名性は事実認定の問題であるが、類似や混同の虞は経験則に基づく法的判断である。アンケート調査結果を私的な鑑定と位置付ける見解がある（井上由里子『「混同のおそれ」の立証とアンケート調査』知的財産研究所「知的財産の潮流」所収37頁）。

しかし、対象者の範囲やその数（母集団）、質問事項、評価等について確立した基準はなく、提出数は少なくはないが採用された例は少ない。

商標法3条2項等に係る証拠方法の一つとして採用された裁判例として、「地模様エピライン（乙）事件」（平成12年8月10日 東京高同11年（行ケ）第80号 判例時報1730号128頁）や「角瓶事件」（平成14年1月30日 東京高同13年（行ケ）第265号 判例時報1782号109頁）がある。前者では、当該商標「エピ・ライン」シリーズとして需要者の認識度74.9%、後者では、同「角瓶」について87%乃至77%という認識度の調査結果が、使用による識別力の獲得にプラスに評価されたものと思われる。

また、商標法53条の取消審判不成立審決の取消訴訟においては、混同の虞に関して、使用商標と引用商標が兄弟ブランド乃至はファミリーブランドと思うとの回答68.2%という結果が、混同の存在の判断を裏付けるものとされた（「ポロクラブ事件」平成11年12月21日 東京高同10年（行ケ）第108号 判例時報1707号155頁）。

侵害訴訟において、商標の類似に関し、しかも原被告双方から反対の結論のアンケート調査結果が出された事案がある（「ユナイテッドコレクション事件」平成9年3月31日 東京地同6年（ワ）第19061号 判例時報1600号137頁）。ここでも、裁判所は、独自に判断し両商標類似の結論を出してそれを裏付けるものとして原告提出のアンケート調査結果を採用する一方で、被告提出のアンケート調査結果については、その一部には類似の結論と同様の結果もあることを指摘しつつ、質問事項等、アンケート手法に疑問があったとした。

いずれの事案でも、アンケート調査結果は、他の資料等による認定等の補強資料として位置付けられたものである。

前掲の各裁判例を受けて、最近、「商標審査基準」でも、商標法3条2項等に係る証拠方法の一つとして、「アンケート調査結果」が例示されるに至った（「商標審査基準」改訂8版16、27、44頁）。

7 おわりに

前述したように、審査・審判や裁判において、様々な商標情報が活用されている。そこでは、作成者側の想定外の活用例も見受けられる。ユーザー側は、自ら使用する商標について保護を求め、防御するためには、あらゆる手段を尽くすことになる。専門誌や辞書等の一般的な刊行物情報は別として、本来的に商標情報とされるものについては、客観性や統一性の存在が前提であり、個々の事件の局面では、一層それらが求められる。そうした商標情報の提供、活用が、迅速、的確な審査・審判や裁判の判断に繋がり、適切な商標の保護にも貢献することになるものである。

