

知的財産権判例ニュース

生田哲郎◎弁護士・弁理士／森本 晋◎弁護士・弁理士

「湯～トピアかなみ」の標章が 「ラドン健康パレス／湯～とぴあ」の商標に 類似するとした原判決を取り消した事例

[知的財産高等裁判所 平成27年11月5日判決 平成27年(ネ)第10037号]

1. 事件の概要

(1) はじめに

本件は、商標権の侵害訴訟における結合商標の類否判断において、原審（東京地裁）と控訴審（知財高裁）で判断を異にした、最近の興味深いケースとして紹介するものです。

(2) 原告商標

原告（被控訴人）は、山梨県甲斐市においてラドン温泉を含む入浴施設付きの宿泊施設（原告施設）を提供する者であり、登録第3112304号（第42類「入浴施設の提供」）に係る商標権（原告商標権）を有しています。



(3) 被告標章

被告（控訴人）である静岡県田方郡函南町は、町民の健康増進および福祉の向上、ならびに地域の振興に寄与することを目的として、公共の日帰り入浴施設（被告施設）を設立・運営しており、被告施設において被告標章を使用しています。

なお、被告（控訴人）は被告標章について商標登録を得ており（登録第5692791号）、これに対して原告（被控訴人）が登録無効審判請求を行っていますが（無効2015-890007号）、特許庁は手続きを中止しています。



(4) 原判決

原告（被控訴人）は、被告施設において、被告標章を使用する行為が原告商標権を侵害すると主張し、被告（控訴人）に対して、被告標章の使用の差止めおよび損害賠償（商標法38条3項の使用料相当額）を請求しました。

原判決（東京地判平成27年2月20日〈平成25年(ワ)第12646号〉）は、原告商標のうちの「湯～とぴあ」の部分と、被告標章のうちの「湯～トピア」の部分は、それぞれ強く支配的な印象を与え、原告商標と被告標章からは、同一の称呼および観念が生じ、外観上も類似性を有するなどとして、被告標章の使用は原告商標権を侵害する行為に当たると認め、原告の請求を一部認容しました。

2. 知財高裁の判断

しかし、本判決は以下のとおり、被告標章は原告商標に類似しておらず、被告標章の使用は原告商標権の侵害には当たらないと判断し、原判決を取り消して被控訴人（原告）の請求を棄却しました。

(1) 原告商標の上段部分と下段部分を分離観察することの可否

「原告商標は、その外観上、上段の『ラドン健康パレス』の部分と下段の『湯～とぴあ』の部分とから成る結合商標と認められるところ、その文字の色及び大きさの違い、その配置態様によって、一見して明瞭に区分して認識されるものであるから、これらの二つの部分は、分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分に結合しているものということとはできない」

「……認定事実によれば、『ゆうとぴあ』（『ユートピア』）と称呼される語は、『湯』の漢字を含む場合であると、『湯』の漢字を含まない場合であると、いずれの場合であっても、入浴施設の提供という役務においては、全国的に広く使用されていることができる。

したがって、原告商標のうち、下段

の『湯～とぴあ』の部分は、入浴施設の提供という指定役務との関係では、自他役務の識別力が弱いというべきであるから、取引者又は需要者をして役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるということはできず、この『湯～とぴあ』の部分だけを抽出して、被告標章と比較して類否を判断することは相当ではない。

また、上段の『ラドン健康パレス』の部分は、前記アのとおり、『ラドン』、『健康』及び『パレス』といういずれも一般的な単語を繋げたものであり、温泉施設の名称の中で用いられた場合には、それらの単語が持つ個々の意味合いを併せた『ラドンを用いた健康に由来する温泉施設』という程度の一般名称的な意味を示すにすぎず、入浴施設の提供という指定役務との関係では、自他役務の識別力が弱いというべきである。

そうすると、原告商標の上段部分の『ラドン健康パレス』及び下段部分の『湯～とぴあ』の各部分は、指定役務との関係では、いずれも出所識別力が弱いものであって、両者が結合することによって始めて、『ラドンを用いた健康に由来する温泉施設』であることが明確になるものであるから、原告商標における『ラドン健康パレス』と『湯～とぴあ』は不可分一体として理解されるべきものである。したがって、原告商標については、上段部分の『ラドン健康パレス』と下段部分の『湯～とぴあ』の部分分離観察せずに、全体として一体的に観察して、被告標章との類否を判断するのが相当である。

(2) 被告標章について

「……前方の『湯～トピア』の部分は、『ユートピア』の『ユ』を『湯』に置き換えた造語であるものの、……入浴施設の提供という役務との関係では、自他役務の識別力が弱いというべきであるから、取引者又は需要者をして役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるということはできず、この『湯～トピア』の部分だけを抽出して、原告商標と比較して類否を判断することは相当ではない。

また、後方の『かんなみ』の部分は、『函南』という地名又は町名を指していることが容易に理解できるものであって、入浴施設が所在し、その役務が提供される場所を表すものにすぎず、自他役務の識別力が弱いというべきであるから、取引者又は需要者をして役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるということはできず、この『かんなみ』の部分だけを抽出して、原告商標と比較して類否を判断することも相当ではない。

そうすると、被告標章の上段部分のうち、『湯～トピア』及び『かんなみ』の各部分は、同様の字体で、1行でまとまりよく記載されている上に、いずれも出所識別力が弱いものであって、両者が結合することによって始めて、『函南町にある、理想的で快適な入浴施設』であることが明確になるものであるから、被告標章における『湯～トピア』と『かんなみ』は不可分一体として理解されるべきものである。したがって、被告標章の上段部分のうち、『湯～トピア』の部分だけを抽出して、原告商標と比較して類否を判断することは相当では

なく、被告標章のうち、上段部分の、『湯～トピア』と『かんなみ』の部分分離観察せずに、一体的に観察して、原告商標との類否を判断するのが相当である」

(3) 原告商標と被告標章との類否

「……原告商標と、被告標章のうち強く支配的な印象を与える部分である『湯～トピアかんなみ』とを対比すると、原告商標からは、『ラドンケンコウパレス ユートピア』の称呼及び『ラドンを用いた健康に由来する温泉施設』という程度の観念が生じ、被告標章の『湯～トピアかんなみ』の部分からは、『ユートピアカナンミ』の称呼及び『函南町にある、理想的で快適な入浴施設』という程度の観念が生じることが認められるから、原告商標と、被告標章のうち強く支配的な印象を与える部分とは、称呼及び観念を異にするものであり、また、外観においても著しく異なるものであることが明らかである。その上、……全国の入浴施設については、同一の経営主体が各地において同様の名称を用いて複数の施設を運営することがあり、原告商標及び被告標章にはいずれも『ユートピア』と称呼される『湯～とぴあ』又は『湯～トピア』の文字部分が含まれていることを考慮しても、原告商標と被告標章との外観上の相違点、原告施設及び被告施設以外で、『湯～とぴあ』又はこれに類する名称を用いた施設が全国に相当数存在すること、被告施設の所在地、施設の性格及び利用者の層などの事情をも考慮すれば、原告商標と被告標章とが、入浴施設の提供という同一の役務に使用されたとしても、取引者及び需要者において、その役務の出

所について誤認混同を生ずるおそれがあると認めることはできない」

3. 考察

(1) 結合商標の類否判断

原告商標や被告標章のような結合商標の類否判断において、構成部分の一部を抽出して類否判断できるか否かについては、「つつみのおひなっこや」事件最高裁判決(最判平成20年9月8日)他で以下の基準が確立しています。

「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」

本判決、原判決ともに「つつみのおひなっこや」事件最高裁判決などを引用し、同一の基準に基づいて判断していますが、本件の具体的事案への適用においては正反対の結論となりました。

原判決は、原告商標の「湯～とぴあ」部分および被告標章の「湯～トピア」部分について、他の部分よりも強い出所識別力を認めて、当該部分を抽出して分離観察することを肯定しています。

これに対し、本判決は、原告商標の「湯～とぴあ」部分および被告標章の

「湯～トピア」部分の出所識別力は薄いとして、分離観察を否定しました。

このように判断が分かれたのはなぜだったのでしょうか。

(2) 被告の主張立証

被告(控訴人)は、「湯～とぴあ」／「湯～トピア」の部分が出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではなく、当該部分を分離観察すべきではないとの主張の根拠として、原審において、以下のとおり主張立証しました。

①「湯～とぴあ」またはこれに類する語を含む名称を有する競合の入浴施設が全国で10件程度存在する

② 称呼を「ユートピア」、類似群コードを「42D01」とする登録商標として、原告商標以外に7件の登録商標が存在する

しかし、原判決は「湯～とぴあ」／「湯～トピア」の部分が出所識別機能を果たしていないとまではいえないと判断しました。

控訴審で被告(控訴人)は、①'全国には、原告施設および被告施設以外に、「湯」の漢字を含むものおよび含まないもので、「ゆうとぴあ」と称呼する文字列を含む入浴施設が、それぞれ16軒および17軒存在し、そのうち「湯～とぴあ」またはこれに類する語を含む名称を有する入浴施設が全国

に相当数存在すること、および前記②の特許庁における登録状況を主張立証しました。その結果、知財高裁は「湯～とぴあ」／「湯～トピア」の部分の出所識別力は薄いとして、分離観察を否定したのです。

原審と控訴審を比較すると、「湯～とぴあ」またはこれに類する語を含む名称を有する競合の入浴施設の数が増えています。このような被告(控訴人)の立証上の努力が控訴審における逆転に結びついたことは確かでしょう。

(3) 原告商標の態様について

原告商標は、「ラドン健康パレス」の文字を伴い、かつ「湯～とぴあ」の文字は図案化されたものでした。

「湯～とぴあ」の文字のみの商標登録(標準文字導入以前の登録)であればともかく、図案化され、かつ、他の付加的要素を伴って登録されている原告商標について、「湯～とぴあ」またはこれに類する語に対して広く商標権の効力を及ぼすことが妥当か否かは、判断が難しいところです。

原判決と本判決における判断の差が微妙なケースではあります。しかしながら、どちらかといえば知財高裁判決のほうが、妥当な結論であるように感じられます。

いくた てつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

もりもと しん

東京大学法学部卒業。弁護士・弁理士・中小企業診断士。知的財産権、システム開発、M & A、情報法などに関する紛争、契約案件を得意とする。