



® 令和3年 4月14日(水)
(2021年)

No. 15393 1部377円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会
東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)
郵便番号 104-0061
[電話] 03-3535-3052 [FAX] 03-3535-5347
近畿支部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4
(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971
経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆知財の常識・非常識 ③

需要者の認定に関する近時の裁判例について (1)

☆特許庁人事異動…………… (7)

知財の常識・非常識 ③

需要者の認定に関する近時の 裁判例について

桜坂法律事務所

弁護士 服部 謙太郎

1 はじめに

立体商標や色彩・位置等の新しいタイプの商標を商標登録出願する際には、出願に係る商標が需要者に周知な商標であり、商標法3条2項の適用があると主張されることが多々あります。

また、不正競争防止法2条1項1号及び2号に関する裁判例では、原告の商品等表示が需要者に周知ま

たは著名な商品等表示であることが要件となります。

これらの場合において、周知性・著名性の立証は、当該商標または商品等表示の構成や、その使用態様、使用数量、使用期間及び使用地域、広告宣伝の方法、期間、地域及び規模等に関する証拠を提出することにより行われることが通常ですが、上記に加え、需要者の商標または商品等表示の認識度を調査したア

官公庁、公益法人、国立大学、自治体等の契約実務・監査事務の担当者必携！

「財務省会計制度研究会報告の論点」など新たな動きを加筆。

官公庁契約法精義

日本大学総合科学研究所客員教授 元会計検査院第四局長 有川 博 著

A5 版上製箱入 本体 13,000+ 税

※お申し込みは…各都道府県官報販売所及び政府刊行物センターへ！

2020



アンケート調査の結果が(特に商標登録に際して)証拠として提出されることがあります^{1,2,3}。

アンケート調査は、簡便とされるインターネット上でのアンケート調査でも相応の費用がかかります。この点、アンケートの調査対象者の選定に失敗すると、需要者の認識を反映したものではないとして証拠価値が大きく減殺されてしまいアンケートに投じた費用が無駄になりかねないため、アンケートを行うに際しては、需要者は誰なのかを検討した上で調査対象者を設定する必要があります。

また、不正競争防止法の事案では、本来需要者が誰なのかを考慮の上、当該需要者において周知または著名商品等表示に該当するか否かを検討しないと、誤った事案の見立ての下に事件対応を行うことになります。

このように、需要者の認定は、これらの事案において重要な要素となりますが、この点について言及した近時の裁判例についてご説明します。

2 従来の学説・裁判例

上記のように需要者の認定は重要な要素ですが、この点については従前商標法3条2項との関係ではあまり論じられず、主として不正競争防止法2条1項1号及び2号との関係で論じられているようです。

この点、「『需要者』とは、具体的には、その商品等の取引の相手方を指すものであって、最終需要者に至るまでの各段階の取引業者もこれに含まれる」⁴と紹介されているように、一部の顧客層に対して周知または著名である場合も不正競争防止法の適用がある、という点に力点をおいて説明されていることが多いようです。

これは、従前の裁判例の事案では、原告と被告の顧客層が同じ(または原告がハイブランドで被告がその模倣品や廉価版を販売する業者)という事案や、原告の商品等表示の周知・著名性に争いが無い事案が多いからかもしれません。

それでは、原告の顧客層と被告の顧客層が異なる場合(例えば原告と被告が別業種である場合)は、周知・著名性の判断は原告と被告のいずれの需要者を基に検討すべきなのでしょう。

この点、田村教授は、「現行法における『需要者』の意義は、類似表示使用者の商品ないし営業の需要者のことであると解される」として、被告の需要者を基に周知性を認定すべきとされています⁵。

また、高部判事は、「需要者として捉えるべき人的範囲は、保護を求める商品等表示の使用者(原告)

の商品等と、混同惹起行為を行った者(被告)の商品等とを市場において出所を混同して取引をする可能性のある者であるから、両者の取引者、需要者が相互に重なり合うか、又は密接な関連性を有することが必要である」とされています⁶。

これに対し、原告の需要者を基に周知・著名性を判断すべきとする学説は、私が調べた範囲では見当たりませんでした。仮に、原告の需要者を基に判断する場合、原告の商品等表示は自己の需要者において周知であり、原告の需要者が被告商品等表示に接した際、被告商品・役務は原告のグループ会社が販売・提供する商品・役務であるといった広義の混同が生じるといったことを侵害の理由とすることができるかもしれません。

それでは裁判例はどうでしょうか。

ラヴォーグ南青山事件(東京地判平成16年7月2日判タ1177号304頁)は、「原告標章の周知性」との項目において、ファッション雑誌『ヴォーグ』について、その販売状況等を基に、需要者の間で周知性を獲得したと認定した上で、「混同のおそれの有無」との項目では、「原告らの業務に係る商品は、ファッション雑誌『VOGUE』誌又は『VOGUE NIPPON』誌が高級なブランドイメージや都会的なファッションセンスのイメージを前面に押し出していること、上記(1)イで認定したとおり、近年デザイナーズマンションという高級で都会的でファッション性のあるマンションがもてはやされ、ファッション雑誌と建築が無縁ではなくなっており、実際に『VOGUE NIPPON』誌で建築を扱ったこともあったことに加え、上記(1)ウで認定したとおり、被告が本件マンションをデザイナーズマンションと銘打ち、その高級感やファッション性を売り物にしていたことからすれば、両者の商品の間には、関連性が認められ、需要者についても共通する場合がある」として、混同のおそれを認定した。上記のような判断枠組みからすると、上記の事例では、周知性の認定に際しては原告の需要者を基に判断しているといえます。

3 近時の裁判例の紹介⁷

(1) 商標法3条2項に関する事案

ア 知財高判平成30年11月28日(平成30年(行ケ)第10060号)[介護用マットレス付きベッド立体商標事件]

本件は、指定商品を第20類「介護用マットレス、介護用ベッド、介護用マットレス付

きベッド」とする立体商標の登録出願(商願2015-29155)につき、商標法3条2項の適用があるとして争った事案です。原告は、商標法3条2項の適用に関連して、福祉用具レンタル卸業者等を対象として行ったアンケート調査を証拠として提出しました。

裁判所は、「本願の指定商品(「介護用マットレス、介護用ベッド、介護用マットレス付きベッド」)の需要者は、介護用品の取引者、介護用品の利用者及びその家族、介護福祉関係者等であることが認められる。」と需要者を認定した上で、「本件アンケートは、福祉用具レンタル卸業者、貸与業者及び販売業者、ケアマネージャー(介護支援専門員)、福祉用具鑑定士、福祉用具プランナー等を対象者とするものであり、介護用品の利用者及びその家族等の一般需要者が対象者に含まれていないから、本件アンケートの結果は、需要者(前記(ア))の認識を適切に反映したものとは認められない。」と判示しました。

イ 知財高判令和2年8月27日(令和元年(行ケ)第10143号)[くしの位置商標事件]

本件は、指定商品を第21類「くし」とする位置商標の登録出願(商願2016-34650)につき、商標法3条2項の適用があるとして争った事案です。原告は、審判手続きの中で指定商品を「毛髪カット用くし」と補正した上で、①毛髪カット用櫛は、理美容師が毛髪等をカットするために用いる櫛で、需要者は理美容師などの職業的専門家である②一般消費者が子供の散髪などのためにこれを購入することがあるとしても、それは専門職のための用品を一般消費者が購入しているというのにすぎない、として、識別性を判断する際の「需要者」に一般消費者が含まれることにはならない主張した上で商標法3条2項の適用を争いました。

裁判所は、「カットコームは、理美容師が毛髪等をカットするために用いる櫛を意味するから、その製造販売等に関与する取引者が需要者として想定するのは、主として理美容師などの職業的専門家であると推認される。しかしながら、カットコームの流通においては、その購入に一定の資格を有するなど特に業務専用品としての制限があるわけではないし、証拠(乙31~37)によれば、カッ

トコームが家庭での調髪などの用途のために一般消費者向けにも販売されており、美容用品としての櫛と一般用の櫛とが混在してインターネット等を通じ広く流通している事実も認められる。したがって、職業としてヘアカットを行う理美容師だけではなく、一般消費者が子供その他の家族の散髪などを目的としてカットコームを購入することも、十分想定される。したがって、本願商標の識別力の有無を判断するに当たっては、指定商品の需要者として一般消費者を想定するのが相当である。」と判示しました。

ウ 知財高判令和2年6月23日(令和元年(行ケ)第10147号)[日立建機色彩商標事件]

本件は、指定商品を第7類「油圧ショベル、積込み機、車輪により走行するローダ、ホイールローダ、ロードローラ」及び第12類「鉱山用ダンプトラック」として色彩のみからなる商標の登録出願(商願2015-29999)につき、商標法3条2項の適用があるとして争った事案です。原告は商標法3条2項の適用に関連して、主に土木建設業、解体業、産業廃棄物処理業、建設機械レンタル業を調査対象とし、かつ、10台以上油圧ショベルを保有している者を対象としたアンケート調査を証拠として提出しました。

裁判所は、「本件アンケートの調査対象は、全国の油圧ショベルの取引者及び需要者とされるもの、ホイールローダ、ダンプトラック、道路機械、環境機械等の需要者や、農業や酪農など土木建設業者以外の業種の者が除かれている上、油圧ショベルを10台以上保有している者のみに絞られているから、対象者は油圧ショベルの需要者の一部に限定されている。」こと等を指摘し、本件アンケートの結果のみから直ちに、本願商標の色彩が出所識別標識として認識され、本願商標が付された油圧ショベルの出所が原告のみであることが広く認知されていたものと認めることはできないと判示しました。

エ 知財高判令和2年8月19日(令和元年(行ケ)第10146号)[日立建機色彩商標事件]

本件は、指定商品を第7類「油圧ショベル」として色彩のみからなる商標の登録出願(商願2015-30000)につき、商標法3条2項の適用があるとして争った事案です。原告は商標

法3条2項の適用に関連して、建設業従事者を対象者として実施した主に土木建設業、解体業、産業廃棄物処理業、建設機械レンタル業を調査対象とし、かつ、10台以上油圧ショベルを保有している者を対象としたアンケート調査を証拠として提出しました。

裁判所は、「油圧ショベルの需要者には、建設業者、建設機械を取り扱う販売業者及びリース業者のみならず、農業従事者及び林業従事者、農機及び林業機械を取り扱う販売業者等も含まれるものと認めるのが相当である。」とした上で、アンケートについては、「本件アンケートは、土木建設業以外の業種等の需要者が調査対象者から除外され、農業従事者及び林業従事者等が調査対象者に含まれていないから、本件アンケートの調査結果は、油圧ショベルの需要者の一部の認識を反映したものととどまっている。」こと等からすると、本件アンケートの調査結果から認定できる需要者における本願商標の認知度は限定的であるものといわざるを得ない、と判示しました。

(2) 不正競争防止法に関する裁判例

ア 知財高判平成29年2月23日(平成28年(ネ)第10009号・同10033号)[吸水パイプ高裁判決]

本件は2件の事件からなり、第1事件は、観賞用水槽内の水を排出するための吸水パイプである原告各製品を販売する控訴人が、同様の吸水パイプである被告各製品を販売する被控訴人に対し、被告各製品の形態は控訴人の商品等表示として広く認識されている原告各製品の形態と類似するとして不正競争防止法2条1項1号に基づき差止め等を請求し、第2事件は被控訴人が、控訴人が多数の小売店等に対し本件文書を送付した行為が虚偽事実の告知として当時の不正競争防止法2条1項14号に該当するとして差止等を請求しています。

原審は、原告各製品の形態が法2条1項1号にいう商品等表示に当たるといえることができないとして、控訴人の第1事件請求を棄却し、第2事件については、不正競争に係る事実の告知等の差止め及び損害賠償の支払いを命じました。控訴人は、控訴人のギャラ

リー来館者、控訴人従業員が講師である動物、ペット飼育の専門学校の子生及び教職員、控訴人の製品を取り扱う小売店を訪れた一般消費者合計110人を対象としたアンケートを周知性立証の証拠として提出しています。

裁判所は、(不正競争防止法2条1項1号の)「不正競争は、自己の商品又は営業を他人の商品又は営業と混同させる行為を規制したものであり、被疑侵害物品又は営業を周知な商品等表示の付された他人の商品又は営業と混同する者は、被疑侵害物品又は営業の需要者であるから、商品等表示が周知であるか否かは、被疑侵害物品又は営業の需要者を基準として判断すべきである」との基準を示しました。

その上で、本件においては、「被告各製品の需要者は、水草栽培を趣味とする者ばかりではなく、魚の飼育を趣味とする者を広く含むと解される。」と需要者を認定し、控訴人の製品は主に水草栽培を趣味とする者を対象として宣伝広告されているものの、原告各製品の特徴的形態はこれらの広告では必ずしも明らかではないことや、控訴人が宣伝広告を行った雑誌の多くは、水草栽培を趣味とする者を対象とした雑誌であり、本件の需要者に含まれる魚の飼育を趣味とする者が購読することは少ないところ、水草栽培を趣味とする者の市場は水草を含む観賞魚市場全体の1割程度であるものと推測されること等を踏まえると、被告各製品の需要者である水草栽培を趣味とする者及び魚の飼育を趣味とする者の間で、原告各製品の形態が周知となったと認めることはできない、と判示しました。

イ 知財高判平成30年3月29日(平成29年(ネ)第10083号)[ユニットシェルフ事件高裁判決]

本件は、組立て式の棚である各ユニットシェルフを販売する被控訴人が、控訴人に対し、被控訴人商品形態が周知の商品等表示であり、控訴人が被控訴人商品形態と同一又は類似の控訴人商品を販売する行為が、不正競争に該当すると主張して、控訴人商品の譲渡等の差止め及び廃棄を求めた事案で、原審は、被控訴人の請求をいずれも認容した事案です。

控訴人は、控訴審において、一般消費者に対して実施した被控訴人商品の形態の周知性

を否定する内容の識別力調査(アンケート)及び控訴人と取引関係にある家具等の生活用品取扱業者5社の担当者10名に対して実施した識別力調査の結果を証拠として提出し、控訴人商品の形態の周知性を争いました。

裁判所は、「不正競争防止法2条1項1号は、周知性の要件につき、『需要者の間に広く認識されているもの』と規定するところ、上記にいう『需要者』とは、当該商品等の取引の相手方をいうものと解するのが相当である。これを前者の識別力調査(乙29及び乙30)についてみると、当該調査の対象者は、控訴人の主張によっても単に二十代から四十代の一般消費者であるというにとどまるどころ、控訴人商品及び被控訴人商品が金属製のユニットシェルフの家具であって、一般消費者が卒然と購入に至るような性質の商品でないことを考慮すると、少なくともこれらの商品を含む家具一般について何らかの関心を有する者を、上記にいう需要者と解すべきものである。また、調査における質問内容についても、控訴人商品又は被控訴人商品に関してどの販売店の商品か分かるかを尋ねるなど、具体的な出所の認識を直接の問題とする点で、必ずしも適切なものとはいえない。そうすると、上記識別力調査は、周知性を否定する証拠として適格ではない。また、後者の識別力調査(乙31)についてみても、当該調査の対象者は、控訴人自身の取引の相手方の従業員である上、その規模も5社10名にとどまるものであるから、周知性の有無を裏付ける証拠としては、信用性を欠くといわざるを得ない。」と判示しました。

4 若干の検討

(1) 商標法3条2項と需要者の関係について

上記の裁判例からすると、商標法3条2項との関係では、需要者の認定は、指定商品の記載を基に行われます。

この点、不正競争防止法の事案では、冒頭の学説の紹介で説明したように最終需要者に至るまでの各段階の取引業者を需要者とし得るものであり、かつ、これらの各段階のいずれかの取引業者において周知・または著名であれば、不正競争防止法による保護の可能性があります。しかも、龍村裂事件⁸では、帯の需要者の中で

も原告及び被告が販売する商品が共通している場合は、当該商品の取引者ないし消費者をいうと解すべきとした上で、原告帯1ないし3のような高級な帯については、このような極めて高級な帯を購入する限られた消費者及びその取引者を対象にして周知性を判断すべきであるのに対し、原告裂地四ないし七については多数の一般の消費者ないし観光客及びその取引者を対象にして周知性を判断すべきであるとしています。

これに対し、商標法3条2項との関係では、指定商品から導かれる需要者の一部のみを抽出して需要者とする(例えば日立建機の色彩商標事件において、土木建設業のみを需要者とする)ことはできず、需要者全体において周知であることが必要となります。

これを避けるには、指定商品について、あらかじめ特定の需要者のみを対象とした指定商品の限定をしたり、事後的に一部の取引者のみが需要者となるような補正をするといった工夫が考えられるかもしれませんが、このような限定的な指定商品の記載(例えば高級紳士靴)を特許庁や裁判所が認めるかは不明ですし、仮に特定ができたとしても、くしの位置商標事件が判示するように、限定した指定商品(毛髪カット用くし)にもかかわらず、実際には他の者(一般消費者)も購入しているといった取引の実情がある場合に、指定商品とは異なる需要者の認定がされる可能性は否定できません。

(2) 不正競争防止法と需要者の関係について

冒頭でも述べた、原告と被告とでは需要者が異なる場合に原告と被告のいずれの需要者を基に周知性を検討すべきか、という点については、吸水パイプ事件判決が判示するように、被疑侵害品の需要者を基準として検討せざるを得ないのででしょうか。

一般に周知性の立証のためには、表示の使用態様、使用数量、使用期間及び使用地域、広告宣伝の方法、期間、地域及び規模といった要素が重要とされています。しかし、原告表示が付された商品がどれだけ売れていたとしても、原告と被告の業種が全く異なる場合、被疑侵害品の需要者を基準とした場合、これらの需要者が原告の表示に接しない可能性も生じてくるため、原告が保有する証拠から周知性が認められる可能性は低くなるかもしれません。

このため、原告としては原告と被告の需要者層が合致していると主張できる理屈を検討する必要があるのではないのでしょうか。例えば、原告表示がユニフォーム等のスポーツ用品で周知な場合に、これと類似する表示がアパレル商品(普段着等)で使用された場合、スポーツ用品の需要者とアパレル商品の需要者は異なるといえます。もっとも、現在ではスポーツ用品ブランドが普段着を手掛けてアパレル業界に進出することはよくあることであることからすると、両者の需要者は重なり合い、原告のスポーツ分野での表示の周知性も鑑みると、アパレル商品の需要者においても周知であるといった主張はできないでしょうか⁹。

このような検討をしたにもかかわらず、需要者が合致していない場合は、田村教授が指摘するように間接証拠としてアンケート調査を行うことも検討に値するのではないのでしょうか。

(3) アンケート調査について

アンケート調査を行うからには、できるだけ良い回答を得たくりますが、そのためには調査対象者を、好ましい回答が得られるであろう者に限定することが効果的ではありません。しかし、このように調査対象者の絞り込みを行うと、これまで紹介した裁判例のように、アンケート調査が需要者の認識を正しく反映したものとはいえないとされるリスクが高まります。

このため、調査対象者の設定に際しては、どうすればより好ましい回答が得られるかという点と、調査対象者が需要者を反映したものといえるか、という点のバランスが重要になるのではないのでしょうか。

また、この点を意識したアンケート調査が証拠として提出されることが一般的になれば、裁判所もアンケート調査に対して今よりも重きを置くようになり、アンケート調査の証拠としての重要性がより高まっていくのではないのでしょうか。

る公平性及び中立性について十分に考慮する。)」と記載されていること(特許庁編「商標審査基準〔改訂第15版〕」第2の2.(2)及び(3))や、これを踏まえ従前の特許庁の審査・審判実務ではアンケート結果がそれなりに考慮されてきたことが理由でしょう。

² 上記のように特許庁はアンケート調査につき好意的なのに対し、私の感覚では裁判所はアンケート調査について重きを置いていないように思われます。これは、調査対象者の選定や質問の方法や選択肢が適切でないアンケート結果が証拠として提出されているからかもしれません。

³ アンケート調査が証拠として有効となり得る事案として、不正競争防止法に関する事案について田村教授は、①原告と被告の営業地域が異なる場合、②原告と被告の業種が離れているために、被告の顧客層で原告の商品等表示が広く知られているといえるかどうかの問題となる場合、③識別力が弱い表示の場合、の3類型を挙げています(田村善之「裁判例にみる不正競争防止法2条1項1号における規範的判断の浸食」中山信弘先生還暦記念『知的財産法の理論と現代的課題』(弘文堂、平成17年)405頁以下)。

⁴ 経済産業省知的財産政策室編『逐条解説不正競争防止法 令和元年7月1日施行版』(経産省、令和元年)70頁

⁵ 田村善之『不正競争防止法概説第2版』(有斐閣、2003年)44頁

⁶ 高部真規子『実務詳説 不正競争訴訟』(金融財政事情研究会、令和2年)129頁

⁷ 裁判例中、需要者に関する判示事項だけを抽出して紹介しています。もっとも、これらの事案では、そもそも原告の商標・商品表示の識別力が弱い(あるいは特別顕著性がある)といったことが判決主文に至る主たる理由で、需要者の。

⁸ 東京地判平成9年3月31日判時1607号94頁

⁹ このような理論展開は、ヴォーグ南青山事件の判示事項でもされています。もっとも、ヴォーグ南青山事件ではこの点は混同のおそれに際して判示しており、商品等表示の周知性ではされていません。一方、マリカー事件地裁判決(東京地判平成30年9月27日平成29年(ワ)6293号)は、マリカーとの語句がゲームに関心を有する層において広く知られていたことを認定した上で、ゲームに関心を有する層には、公道カートを運転してみたい一般人も含むため、本件レンタル事業の需要者において広く知られていた、としています。

一つづー③2月10日付掲載

※次回は6月掲載予定

¹ これは、商標審査基準において考慮事由の一つとして需要者の商標の認識度を調査したアンケートの結果が挙げられ、また、証拠方法として「需要者を対象とした出願商標の認識度調査(アンケート)の結果報告書(ただし、実施者、実施方法、対象者等作成におけ