



® 平成 29 年 4 月 24 日 (月)

No. 14431 1部370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] 03-3567-4671

近畿本部 〒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

経済産業調査会ホームページ <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

☆弁理士の眼 [148] (1)

☆知的財産関連ニュース報道(中国版) (15)

☆特許庁人事異動 (17)

弁理士の眼

148

登録商標「フランク三浦」無効審決取消請求事件

一 知財高裁平成27(行ケ)10219・平成28年4月12日(3部)判決<請求認容>一

牛木内外特許事務所
弁理士 牛木理一

〔キーワード〕 商標の類似、パロディ商品、100万円越えの高級腕時計と5千円の低価格腕時計との混同、ただ乗り目的(フリーライド)、希釈化現象(ダイリューション)

【主 文】

- 1 特許庁が無効2015-890035号事件について平成27年9月8日にした審決を取り消す。
- 2 訴訟費用は被告の負担とする。
- 3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と定める。



鈴榮特許綜合事務所
SUZUYE & SUZUYE

〒105-0014 東京都港区芝3丁目23番1号 セレスティン芝三井ビルディング11階
電 話 東京03(6722)0800(大代表) URL <http://www.s-sogo.jp/>

所 長 ○弁理士 蔵田 昌俊(電気・通信)
副所長 ※弁理士 野河 信久(電子・通信)
主 監 弁理士 井上 正(電子・情報・通信)
理 事 弁理士 飯野 茂(物理・計測・分析)
常務顧問 弁理士 吉田 親司(意匠・不正競争)
△※弁理士 岡田 貴志(電子・ニューヨーク州弁理士)
弁理士 永島 建治(機械)
※弁理士 角田さやか(機械)
※弁理士 清水千恵子(海外商標)
※弁理士 矢野ひろみ(海外商標)
※弁理士 馬淵 繁(電気・通信・情報処理)
弁理士 土田 新(機械・バイオ)
弁理士 堀内 賢一(電子・通信・ソフトウェア)

所長代行 ※弁理士 小出 俊實(商標意匠・不正競争)
□弁理士 金子 博人(知的財産法務)
理 事 弁理士 井関 守三(電子・通信)
理 事 弁理士 森川 元嗣(機械)
※弁理士 佐藤 立志(電子・通信・ソフトウェア)
弁理士 堀内美保子(化学・バイオ)
※弁理士 宮田 良子(電気・電子)
※弁理士 朝倉 傑(電子・通信)
※弁理士 石川 真一(機械・バイオ)
弁理士 片岡 耕作(機械・制御)
弁理士 飯田 浩司(機械・電気・バイオ・医療機器)
弁理士 辻本 典子(バイオ)

所長代行 弁理士 福原 淑弘(電気・電子・通信)
主 監 弁理士 河野 直樹(化学)
理 事 弁理士 鶴岡 健(生命工学)
常務顧問 ※弁理士 峰 隆司(電気・電子・通信)
※弁理士 幡 茂良(商標意匠・不正競争)
※弁理士 金子 早苗(化学)
弁理士 堂前 俊介(電気・電子)
※弁理士 橋本 良樹(商標意匠・不正競争)
弁理士 中島 千尋(機械・制御)
弁理士 柴田紗知子(物理)
弁理士 中丸 慶洋(電子・情報処理)
弁理士 佐藤明日香(電気・通信)

○米国パテントエージェンツ(合格) ※付記弁理士(特定侵害訴訟代理) △ニューヨーク州弁理士 □顧問弁理士

〔顧問法律事務所〕 弁理士法人 内田・鮫島法律事務所

〒105-0001 東京都港区虎ノ門2丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング東棟16階 電話(03)5561-8550(代表) FAX(03)5561-8558 URL <http://www.uslf.jp/>

【事案の概要】**1 特許庁における手続の経緯等**

- (1) 原告 (株式会社ディンクス) は、以下の商標 (商標登録第5517482号。以下「本件商標」という。) の商標権者である (甲242、243)。

商標の構成 別紙本件商標目録記載のとおり (手書きによる誤字から成る。)

登録出願日 平成24年3月27日

登録査定日 平成24年7月31日

設定登録日 平成24年8月24日

指定商品 第14類「時計、宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品、キーホルダー、身飾品」

- (2) 被告 (株式会社エフエムティーエム ディストリビューション リミテッド) は、平成27年4月22日、本件商標の商標登録を無効にすることを求めて審判を請求した (甲242)。

特許庁は、上記請求を無効2015-890035号事件として審理を行い、平成27年9月8日、「登録第5517482号の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決 (以下「本件審決」という。) をし、その謄本は、同月17日、原告に送達された。

- (3) 原告は、平成27年10月16日 (受付日)、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

2 本件審決の理由の要旨

本件審決の要旨は、以下のとおりである。

- (1) 被告の使用する商標の周知性について

被告は、1992年 (平成4年) に設立以来、被告の代表的商標である「フランク ミュラー」 (「フランク・ミュラー」と前半の文字と後半の文字を「・」 (中点) を介して成るものを含む。以下においても同様である。) の文字から成る商標 (以下「被告使用商標1」という。) と、これの語源となった「FRANCK MULLER」の文字から成る商標 (以下「被告使用商標2」といい、被告使用商標1と併せて「被告使用商標」ということがある。) を商品「時計」について使用し、これを我が国を含む世界各国で

広告及び販売した。これにより、被告使用商標は、被告の業務に係る商品 (以下、被告の業務に係る商品である時計を総称して「被告商品」という。) を表示するものとして、我が国においても、本件商標の出願及び登録査定時において需要者の間に広く認識されていたというべきである。このことについては、当事者間に争いが無い。

- (2) 原告の商品の取引の実情について

原告は、インターネット上及び店舗等において、本件商標を付して被告商品の特徴と酷似した時計 (以下、原告が本件商標を付して販売する時計を総称して「原告商品」という。) を販売し、その販売や雑誌等における原告商品の紹介、宣伝をするに際して、被告商品並びに別紙引用商標目録記載1ないし3の引用商標 (以下、それぞれ「引用商標1」などといい、総称して「引用商標」ということがある。) 及び被告使用商標を著名な高級腕時計及び高級腕時計ブランドと認めつつ、これを引き合いとして挙げ、原告商品がパロディ商品である旨をその特徴としていることが認められる。

- (3) 本件商標の商標法4条1項11号該当性について

本件商標からは「フランク ミュラー」の称呼が生じるとともに、上記 (2) の原告商品の取引の実情を鑑みれば、原告は、原告商品に接した需要者が一見した際に、被告商品並びに引用商標及び被告使用商標を想起することを意図し、これを原告商品の特徴としていることが明らかであるから、本件商標からは、著名ブランドとしての「フランク ミュラー」を想起させる場合がある。

引用商標1は、「フランク ミュラー」の文字を標準文字で表して成り、引用商標2は、「FRANCK MULLER」の文字を書して成るところ、両商標は、その構成文字全体に相応して、「フランク ミュラー」の称呼を生じ、前記 (1) のとおり、「フランク ミュラー」及び「FRANCK MULLER」の文字は、被告の業務に係る商品を表示するものとして著名