



®

令和元年 (2019年) 12月 27日 (金)

No. 15083 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] 03-3567-4671
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

☆弁理士の眼 [180] (1)

☆知的財産関連ニュース報道(韓国版) (10)
☆年末・年始の休刊について (12)

弁理士の眼

180

登録商標「仙三七」無効審決取消請求事件

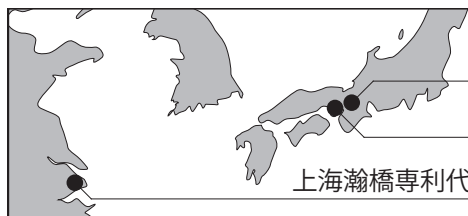
一知財高裁令和1(行ケ)10073. 令和1年10月23日(3部)判決<請求棄却>一

牛木内外特許事務所
弁理士 牛木理一

[キーワード] 原告(商標権者・審判被請求人)と被告(健康食品の製造者・審判請求人)との関係、商標法4条1項7号(登録無効事由・剽窃・公序良俗違反)

- 1 特許庁における手続の経緯等(後掲各証拠及び弁論の全趣旨から認められる事実)
- (1) 原告(株式会社ベネセーレ)は、「仙三七」との文字を横書きにしてなる次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である(甲25)。
- 登録番号 第5935066号
登録出願日 平成28年10月14日

【事案の概要】



京都ランチ(5名:うち弁理士3名)

神戸本部(66名:うち弁理士26名)

上海瀚橋專利代理事務所(12名:うち專利代理人6名)



創業1926年、貴社の特許、意匠、商標出願を先進国から新興国まで豊富な経験とスタッフでサポートします。

特許業務法人

ARCO PATENT OFFICE

有古特許事務所

■URL:<http://www.arco.chuo.kobe.jp/> ■E-mail:office@arco.chuo.kobe.jp

■神戸本部 :〒650-0031 神戸市中央区東町123の1 貿易ビル3F

TEL:078-321-8822

■京都ランチ :〒600-8492 京都市下京区月鉾町47-3 四条新町ビル4階

TEL:075-213-5600

■上海瀚橋 : 郵編200120 中国 上海市浦东新区東方路69号A棟20階 2007号室

TEL:+86-21-6415-8030

■顧問:米国特許弁護士 マーク・アレマン 中国專利代理人 曹芳玲 他5名

設定登録日 平成29年 3月24日

商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定
役務 第5類 サプリメント

(2) 被告 (日本薬食株式会社) は、平成30年 5月31日、本件商標につき特許庁に無効審判請求をし、特許庁は、上記請求を無効2018-890041号事件として審理した。

(3) 特許庁は、上記請求について審理した上、平成31年 4月19日、「登録第5935066号の登録を無効とする。」旨の審決 (以下「本件審決」という。) をした。その謄本は、同月27日、原告に送達された。

(4) 原告は、令和元年 5月23日、本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。

2 本件審決の理由の要旨

本件審決の理由は、別紙審決書 (写し) 記載のとおりであり、その要旨は、次のとおりである。

本件商標の登録出願が行われた平成28年10月14日当時、原告は、被告の製造する健康食品である仙三七商品 (「仙三七」との名称が付された商品) やマナマリン商品 (「マナマリン」との名称が付された商品) 等を仕入れ、我が国で薬局薬店に販売する販売業者として、被告と取引関係にあった。そして、仙三七商品には、被告が登録していた「仙三七」との商標が付されていたところ、それは、「商標使用許諾に関する覚書」(甲6。以下「本件覚書」という。) に基づくものといえる。

原告は、専門家に相談したところ被告が登録していた上記「仙三七」との商標は原告が販売していた商品を正しく保護していないことが判明したためにやむなく本件商標を、サプリメントを指定商品として出願し、平成29年 3月24日に登録を得たものであると主張する。

しかしながら、仮にそうであるのであれば、本件覚書 7条の規定に従い、原告は、被告に対し、「仙三七」の商標権の登録出願手続をするように注意喚起すれば足りるはずであるのに、それを怠っており、むしろ、「仙三七」という商標が第5類「サプリメント」に商標登録されていないことを奇貨として、本件商標の登録出願を行うことを被告に秘匿したまま、本件商標の登録出願を行っているといえるから、被告の「仙三七」との商標を剽窃したものといわざるを得ない。

以上のとおり、本件商標の登録出願の経緯には著しく社会的妥当性を欠くものがあり、その商標登録を認めることは、商標法の予定する秩序に反するものとして容認し得ないというべきである。

したがって、本件商標は、商標法 4条 1項 7号に該当する。

3 取消事由

商標法 4条 1項 7号該当性についての判断の誤り

【判 断】

1 認定事実

後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

(1) 当事者

ア 被告は、高麗人参の一種であり、中国雲南省を中心に栽培されている三七人参を原材料とした健康食品である本件被告商品を、関係会社に委託して製造する株式会社である (甲1、乙1の1及び2、6の1)。

被告は、平成11年頃から、原告に対し、本件被告商品を独占的に卸売りしてきた。

イ 原告は、本件被告商品等の健康食品を薬局薬店等へ販売していた株式会社である (甲2)。

(2) 被告商標の登録及び原告と被告との取引関係

ア 本件被告商品は、平成11年頃の取引開始当初、「金不換」との標章が付されて販売されていたものであるところ、第三者との間で当該標章についての争いが生じたため、原告と被告とは、新たな商標で本件被告商品を販売することとした (甲23)。

イ 被告は、平成15年 6月 2日、特許庁に対し、「仙三七」を横書きにしてなる商標について、指定区分を「第29類 食肉、食用魚介類 (生きているものを除く。)、肉製品、加工水産物、豆、加工野菜及び加工果実、冷凍果実、冷凍野菜、卵、加工卵、乳製品、食用油脂、カレー・シチュー又はスープのもと、なめ物、お茶漬けのり、ふりかけ、油揚げ、凍り豆腐、こんにゃく、豆乳、豆腐、納豆、食用たんぱく」(いわゆる全類指定) として登録の出願を行い、平成16年 1月30日に登録を