

「NURSE HEART」不正使用取消事件

【事件の概要】

登録商標「NURSE/HEART/ナースハート」の権利者による「Heart」の使用が「HEART nursing」と混同を生じさせる不正使用であるとして、商標法第51条に基づき登録商標を取り消した審決が支持された。

【事件の表示、出典】

H25. 11. 14 知財高裁平成25年（行ケ）第10084号事件
知的財産裁判例集HP

【参照条文】

商標法51条

【キーワード】

商標の類似

1. 事案の概要

本件は、原告が有する下記商標登録（本件商標）について、被告が行った商標法51条1項に基づく商標登録取消審判請求に対し、特許庁がこれを認容する審決をしたことから、原告がその審決の取消しを求めた事案である。

争点は、①原告による下記の本件使用商標と本件商標との類似性、②被告の業務に係る商品との出所混同を生ずるおそれの有無③原告の故意の有無である。

【本件商標】

登録番号：第5348154号

NURSE®
HEART

商 標： ナースハート

区 分：第16類「雑誌、新聞」

【本件使用商標】

HEART HEART

【被告商標（引用商標）】

HEART HEART nursing

2. 裁判所の判断

(1) 取消事由1（本件使用商標と本件商標との類似性判断の誤り）について

原告は、本件商標の自他商品識別機能は、「NURSE® HEART」一体として發揮しているにもかかわらず、審決が、本件商標中の「HEART」部分の文字の大きさのみを重視して本件使用商標との類似性を認めたのは誤りであり、本件使用商標の使用は、本件商標の類似商標の使用に当たらないと主張する。

ア) 本件使用商標の具体的使用方法や取引実情について見るに、①原告は、昭和57年に株式会社キャドテックスとして設立され、平成10年に株式会社医学出版に商号が変更された株式会社であり、雑誌及び書籍の出版等を事業目的としていること、②原告は、平成22年1月21日に本件商標の登録出願をなし、同年8月27日に設定登録を受けたこと、③月刊誌「HEART」（原告雑誌）の平成23年8月15日発行の同年9月号（創刊号）から、原告雑誌において「Times New Roman」の書体の大文字体で記された本件使用商標1の使用を開始し、同年12月からは本件使用商標1の右下に、通常、登録済みの商標であることを示すためのマークとして用いられる®の記号を付した本件使用商標2を使用するようになったこと、④その後、平成24年8月号からは頭文字より後ろを小文字表記とした「Heart」との商標（本件使用商標3）を使用していること、⑤本件使用商標1ないし3は、いずれも、原告雑誌の表紙上段において、通常の雑誌においても誌名が記載される部分に大きく目立つ態様で、原告雑誌の雑誌名を示すものとして表示されていること、などがそれぞれ認められる。

他方、原告は、原告雑誌において、雑誌名を表すものとして、「ナース」あるいは「ナースハート」を使用するものではなく、その他本件商標を「ナースハート」として使用した形跡は窺われない。

さらに、原告は、審判手続において、本件商標の中核が「HEART」である旨を述べている上、本件商標は、「HEART」と同一又は類似の商標が出願登録時に存在しなかったことにより、本件商標が登録になった旨を自認していたこと、原告雑誌の2011年12月号に本件商標を基に、「HEART」に®の記号を付した本件使用商標2の使用をした旨述べていたことが認められる。また、原告の有する本件商標とは別の商標（「ハートナース」、「HEARTCARE」、「HEARTNURSE」、「ハートケア」を四段書きにしてなる商標・登録第5339612号）について、被告が本件審判請求とほぼ同時期に本件使用商標と同様の商標の使用につき、商標法51条1項に基づく商標登録取消請求をしたところ、原告は、その審判手続においては、当該商標と本件使用商標との類似性を争っていたにもかかわらず、本件審判手続においては、本件商標と本件使用商標との類似性がない旨の主張をせず、本件商標と本件使用商標の類似性を争っていなかったことが認められる。

イ) 以上を総合すると、本件商標の外観から、「HEART」部分が、「NURSE®」あるいは「ナースハート」の文字部分を凌駕して、需要者において「HEART」部分のみ

に注目するとまでは言い難いものの、上記に認定した取引実情等や、原告自身が登録商標であることを示す®の記号を付して、本件使用商標2を使用しており、本件審判段階においても、本件使用商標が本件商標の使用であることを争っておらず、かえって、「HEART」が中核であると自認していたとの経緯をも踏まえれば、本件商標のうち、「HEART」の部分が自他商品識別機能を有する部分として、本件使用商標との類似性を認めるのが相当である。

(2) 取消事由2 (出所混同のおそれに関する判断の誤り) について

1) 後掲の各証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

ア) 被告及び被告商標について

被告は、循環器系疾患医療に関わる看護師を主な対象読者として、昭和62年11月1日に「HEART nursing」(和文表記はハートナーシング)との表題の被告雑誌を創刊し、当該創刊時から平成16年3月頃に至るまで、16年以上、被告雑誌の表紙の雑誌名を表示する部分において、旧被告商標を使用し、平成16年4月頃から現在に至るまで、上記と同じ態様で、現被告商標を被告雑誌の表紙に使用している。

イ) 被告雑誌の販売・宣伝の状況等について

a) 被告雑誌の発行部数は、各号につき概ね4000部を超えており、平成3年から平成23年までの1年当たりの発行部数は、5万部ないし8万部である。また、被告雑誌の読者は、主として、心臓血管外科、循環器科及び集中治療室(ICU)に勤務する看護師であるところ、これらの診療科に所属する看護師の総数は、平成21年11月時点において、全国で合計約6万4500人と推定される。

さらに、被告雑誌は、病院・医療センターなどによって定期購読をされ、これらの施設に所属する看護師も読者となっている。

b) 被告は、少なくとも平成16年から20年までの間において、日本循環器看護学会学術集会のプログラムや学会誌に、被告商標又はこれを付した被告雑誌の表紙を掲載することにより広告活動を行った。また、被告雑誌の創刊時(昭和62年11月)に、その創刊を記念した「HEART nursing」と題するセミナーを開催、その後も同名のセミナーを年1回平成2年まで開催し、被告商標を付した被告雑誌の周知活動を行った。

ウ) 原告雑誌について

原告雑誌は、循環器系疾患医療を扱う看護師を主な読者対象としており、書店等において、医療雑誌のコーナーにいわゆる面出しの状態で開催されて販売される場合がある。

2) 本件使用商標と被告商標の類似性について

「HEART」は、被告雑誌の表紙に表題を示すものとして、大きく記され、広く「HEART」として呼称されるなどして被告雑誌を示す商品表示として機能していると認められることからすれば、「HEART」部分は被告商標の要部であると認められる。

以上を前提として、本件使用商標と被告商標の類否について見ると、両者は、「ハート」

との称呼を生じ、観念についても上記と同様に、「心」、「心臓」との観念を生ずるものである点で共通する。また、外観について、被告旧商標は、本件使用商標1及び2と酷似しており、被告現商標は、「Λ」と「R」の表記においてデザインがやや異なっているものの、単なる書体の違いにすぎず、需要者がそこから受ける意味合いや呼称、全体から受ける印象に大きな違いはない。さらに、取引の実情についてみると、本件使用商標及び被告商標は、いずれも看護師を主たる対象とする月刊誌において、表紙の雑誌題名を記す部分に使用され、書店においていわゆる面出しの状態で開催販売される場合もある。これらのことからすれば、本件使用商標と被告商標とは類似するものと認められる。

3) 出所混同のおそれについて

以上を踏まえ、「他人の業務に係る商品…と混同を生ずる」おそれがあるか否かについて検討する。

原告雑誌及び被告雑誌はともに、循環器系疾患医療に関わる看護師を主たる読者とする雑誌である点で共通し、店頭で医療雑誌として販売されるという点でも共通しているところ、そのいずれもが雑誌の表題を示す表紙部分に「HEART」と「Times New Roman」書体でほぼ同じ大きさ、配置で表題が示されており、両雑誌がいわゆる面出しの状態で開催雑誌のコーナーで開催販売される場合があり、雑誌を購入する読者にとって、最も識別力を有するのは雑誌の表題部分であると推認されることからすれば、一見して紛らわしいものである。そして、上記のとおり、被告雑誌が、循環器系疾患医療に関わる看護師用の月刊誌として、周知されていることからすれば、需要者が原告雑誌を広く知られている被告雑誌と混同するおそれは十分に認められる。加えて、実際に、需要者において原告雑誌と被告雑誌を混同し、あるいは、混同のおそれを感じている者がいることが認められる。

そうすると、本件使用商標の使用は、被告の業務に係る被告雑誌と混同を生じるおそれのあるものと認められる。

(3) 取消事由3（故意についての判断の誤り）について

原告は、本件使用商標を使用する際に、被告雑誌の存在を知らず、本件使用商標を使用したことは被告雑誌とは無関係であり、原告に故意はないと主張する。

商標法51条1項における商標権者の「故意」とは、商標権者が、指定商品について登録商標に類似する商標等を使用するに当たり、その使用の結果、他人の業務に係る商品と混同を生じさせること等を認識していたことをもって足りるものと解される。そして、原告は、前記のとおり、平成23年8月ころから、「HEART」という雑誌名の原告雑誌に本件使用商標1を使用し、同年12月1日発行分から本件使用商標2を使用しており、これらの本件使用商標開始時において、原告にかかる認識があったか否かについて検討する。

ア) 原告は、医療分野の学術用書籍や専門誌を刊行していた被告とは競業する関係にあつ

たものといえる。そして、被告は、原告による本件使用商標の使用開始までの間、20年以上の長期間にわたり、被告商標を被告雑誌の表紙の目立つ表題部分に用いており、それが循環器系疾患医療に関わる看護師らの間でよく知られたものであったこと、原告自身が、循環器系の主要な雑誌として、原告、被告のほかにメディカルビュー社の3社による雑誌が存在する旨述べるなど、被告雑誌が主要な循環器系の雑誌であることを自認する主張をしており、雑誌を創刊するには、競合する主要な他誌について調査するのが通常であることを考え合わせると、原告において、本件使用商標の使用の際、被告雑誌及び被告商標の存在を認識していたものと推認できる。

イ) さらに、本件においては、後掲の証拠により、以下の事情が認められる。

a) 原告は、平成21年7月1日、「ハートナース」の下段に「HEART nursing」との横書き文字を2段書きしてなる、指定商品を第16区分「雑誌、新聞、その他の印刷物」とする商標の登録出願をしたが、同年12月21日、被告による「HEART nursing」の周知商標の存在を理由として、拒絶通知を受けた。

b) 原告は、原告雑誌の創刊に当たり、平成23年5月13日付の「雑誌『HEART®』企画編集のお願い」と題する病院の医師宛の書面を作成した。同書面には、平成23年秋に月刊誌として、「HEART®」と題する雑誌を創刊する予定であること、同雑誌は、循環器科の看護師を読者対象とするものであることが記載されており、同雑誌の企画編集を依頼する内容となっている。

また、原告による本件使用商標の開始後の事情ではあるが、被告は、原告に対し、平成23年10月ころ、本件使用商標1の使用が、被告が被告雑誌に用いている需要者の間に広く認識されている、被告商標のうちの「HEART」部分と同一又は類似の商品表示に当たるとして、不正競争防止法3条に基づき、①本件使用商標1の使用差止及び②原告雑誌の廃棄と、③同4条に基づく100万円の損害賠償を求めて大阪地方裁判所に訴えを提起した（別件訴訟）こと、同裁判所は、平成24年6月7日、上記の請求のうち、①及び②を認容し、③のうち50万円及び遅延損害金の支払を認める一部認容判決をなしたこと、その後も、原告は、原告雑誌に本件使用商標を用いた上、平成24年8月号からは「HEART」を「Heart」と表記した前掲の本件使用商標3を原告雑誌の表紙に用いるようになったことが認められる。

c) 以上のとおり、原告は、平成21年に被告雑誌と表題を同じくする「HEART nursing」の上段に「ハートナース」との表記を記載した横書き2段からなる商標の出願をし、被告雑誌名と同じ「HEART nursing」を含む商標の設定登録を受けようとしていた上、その際、被告雑誌の周知性を理由に商法4条1項10号により商標登録を拒絶する旨の拒絶理由通知を平成21年12月21日に受け、被告雑誌の存在及び被告商標の周知性を十分に認識していたものと推認できる。それにもかかわらず、主たる読者を共通にする雑誌である原告雑誌の創刊に当たり、本件使用商標を利用したものである（なお、上記認定の別件訴訟において被告商標の「HEART」部分と類似の商品表示を

しており誤認混同を生ずるとして一部認容判決がなされたにもかかわらず、原告は、その後も本件使用商標を継続し、さらに、本件使用商標3のとおり、大文字を小文字に表記を変えただけの社会通念上同一の商標の使用を継続している。)。これらのことに、上記で認定したとおり、本件使用商標と被告商標の類似性や、取引形態、使用形態の共通性、類似性を考慮に入れると、本件使用商標の使用が、被告の業務に係る被告雑誌と混同を生じさせることを当然に認識していたものと認めるのが相当である。

したがって、原告において、本件使用商標を使用するに当たり、被告の業務に係る商品と出所混同を生じさせることについて故意を有していたものと認められるから、これと同旨の審決の判断に誤りはない。

3. 検討

本件商標と使用商標の類似性について、『HEART』部分が、『NURSE®』あるいは『ナースハート』の文字部分を凌駕して、需要者において『HEART』部分のみに注目するとまでは言い難い」と述べつつも、原告が「HEART」に「®」を付して使用していることや「HEART」の部分が中核であると審判段階において自認したことを考慮して類似性を肯定している。

しかし、商標の類否の判断主体は取引者・需要者であり、原告の主観的意図が何故に類否判断に考慮されるのかが疑問である。

2013. 12. 17
(弁理士 土生 真之)