

最新判決情報

2009 年
[8 月分]

○東証事件

東地判 H21.8.31 H21(ワ)3556 名称使用差止等請求事件(清水節裁判長)

被告会社名「東証投資事業有限責任組合」に対して、「東証」の略称で知られる原告株式会社東京証券取引所が、不正競争防止法に基づいて被告名称の使用差止めを求めた事案である。

原告東証側は、不競法 2-1-2 の所謂**著名表示冒用行為**と法 2-1-1 の**混同惹起行為**の該当性を主張したが、判決では後者の法 2-1-1 該当性について判断し、3 つの要件である 原告表示「東証」の周知性、「東証投資事業有限責任組合」と「東証」との類似性、両者の混同のおそれを認め、被告表示の使用差止めを命じた。

妥当な判断といえるが、3 番目の要件である混同のおそれに関して、原告業務が証券取引所であるに対して、被告業務が株式会社設立に際して発行する株式の取得及び保有等という点で直接の競争関係があるとはいえないと認定したこと、そしてそのような場合でも親子関係や系列関係などの密接な営業上の関係がある誤信させると判断した点は注目すべきであろう。

○ピザカンパニー事件

知財高裁 H21.8.27 H21(行ケ)10022 審決取消請求事件(中野哲弘裁判長)

第 30 類「ピザ」他を指定商品とする本願商標「The / PIZZA / Company」(右上掲)の出願が、引用商標「ピザカンパニー / PIZZA COMPANY」(右下掲)によって拒絶され、その審決の取消しが求められた事案である。

結論は、両商標は「ピザカンパニー」の称呼と、「ピザを製造、販売する会社」「ピザ仲間」の観念において類似すると判断され、審決が支持されているが、判決理由を見ると、当事者の主張と判決内容に、食い違いがあるようなので、検討してみたい。



[原告の審決取消理由]

本願商標は、視覚上、「The PIZZA」の部分と「Company」との部分に分離され、識別力を果たすのは「The PIZZA」の部分である。

引用商標中、片仮名文字「ピザカンパニー」は「ピザの製造会社、販売会社」を意味するので指定商品「ピザ」との関係において法 3-1-3 号あるいは同 6 号に該当し識別力がなく、そうすると引用商標が登録されたのは下段の英語「PIZZA COMPANY」の英文字部分がデザイン化されたことにある。従って、片仮名文字「ピザカンパニー」の部分に独占権を認めるべきではない。

「The」「PIZZA」「Company」とも慣れ親しんだ英単語であり、「The」には普通名詞を限定、特定する機能があるので、本願商標と引用商標とは「The」の有無によって「ザピザカンパニー」と「ピザカンパニー」とで称呼上、識別が可能である。

本願商標の称呼は「The PIZZA」であり、また両商標は称呼が類似していても並存登録を認めた審決例に照らせば外観上非類似である。

判決がどの程度忠実に原告の主張を再現しているかが分からないが、一読するととても分かりにくい主張のような印象がある。

まず、本願商標の要部は「The PIZZA」であるので、で「ザピザ」のみの称呼が生ずるとの主張であるが、指定商品「ピザ」について「The PIZZA」の文字に識別性があるとの主張は一般的にどれほど受け入れられるであろうか。商品の普通名称「PIZZA」に定冠詞の「The」を付加しただけであるので、英語としては「正にピザ、これこそピザ」との意味合いになるが、これでは商品の品質を誇示しているだけではないであろうか。

次に、で原告は、引用商標を上段と下段に分けて主張しているが、上段のカタカナに識別力がないので、引用商標が登録されたのは下段の英文字部分がデザイン化されていることにあり、従って、上段の片仮名文字「ピザカンパニー」に独占性を認めるべきでないとの結論である。

原告の言いたいことは、カタカナの「ピザカンパニー」も英語自体の「PIZZA COMPANY」も要は「ピザ会社」を意味する一般的な言葉であるので、引用商標からは、識別力ある、あるいは独占性を認めることができる称呼、観念は生じないということであろうが、その論理の緻密さにやや問題があるように思われる。

またこのような原告の主張は、本願商標の識別性の捉え方にどのように影響するのであろうか。確かに本願商標は視覚上分離できる構成にはなっているが、全体が二重の楕円で囲まれているように、要は「The PIZZA Company」という一連の英文字によって構成されていることは誰でも容易に理解できるので、やはり本願商標の要部は英文字の「The PIZZA Company」の部分にあると言わざるを得ない。

一方、引用商標の構成も「ピザカンパニー / PIZZA COMPANY」であるので、本願商標との相違は定冠詞「The」の有無ということになるが、両商標の類否の争点は「The」の有無ではなく、果たして「PIZZA COMPANY (ピザカンパニー)」という言葉に識別性があるか否かであろう。そうすると、引用商標に識別性がないとの原告の主張からは本願商標も識別力を欠くことになるし、逆に、識別性を認めるとすれば、両商標の類似性を否定することが難しくなり、最後に「The」の有無が類否の争点となってくるのである。

そして、両商標とも文字部分に識別性がないとすると、それぞれの外観にどれほどの識別性を認めることができるのか、果たして需要者らは両商標の外観の相違によって両者の出所を識別することが出来るかと言う争点に発展することになる。

以上に対する判決の判断は以下の通りである。

- ア) 本願商標からは、「ピザカンパニー」の称呼のほか、「The」を除いた「ピザカンパニー」の称呼、そして中央に大きく描かれた「PIZZA」の文字より「ピザ」の称呼がそれぞれ生ずる。また本願商標からは、「ピザを製造、販売する会社」「ピザ仲間」という観念が生ずる。
- イ) 引用商標からは「ピザカンパニー」の称呼と「ピザを製造、販売する会社」「ピザ仲間」という観念が生ずるので、両商標は称呼、観念上類似する。また外観上も同一の英単語を含んでいるので近似した印象を与える。
- ウ) 原告の主張に対する補足的判断として、英語の「The」は続く名詞を特定限定する定冠詞であり、英和辞典では「強いて訳さなくともよい場合が多い」とされているので、「The」の語を外して称することがないとの原告の主張は理由がない。
- エ) 引用商標中、片仮名文字の「ピザカンパニー」が3条に該当し独占権を認めるべきではないとの原告の主張については、指定商品に「ピザ」が指定されているのであるから、「ピザカンパニー」は単に商品の品質等を表示したものということはできない。
- オ) 引用商標中の片仮名文字「ピザカンパニー」が特定のピザ製造業者や販売者を想起させるものではないことに照らすと、「ピザカンパニー」の識別力は強くないが、両商標の類否判断は引用商標の一部分である片仮名文字部分のみではなく、商標全体を対比するものであるため、片仮名文字「ピザカンパニー」の識別力が弱いからといって、両商標が類似するとの判断が覆るものではない。

以上のように、判決は「PIZZA COMPANY」あるいは「ピザカンパニー」自体が識別力を欠くかどうかという前提条件については具体的に判断して居らず、単に両商標から「ピザカンパニー」の称呼と「ピザ」の製造販売会社、ピザ仲間の観念が生ずるので類似すると結論しているだけである。

本来の議論である「ピザカンパニー」の識別性について判決は、上記エ)とオ)でわずかに言及しているが、エ)の判断は指定商品中に「ピザ」があるから「ピザカンパニー」は品質表示ではないといっている。しかし、これは理由になっていないのではないだろうか。「ピザ」は商品の普通名称であるし、「カンパニー」も一般に「会社」を認識するので、商品「ピザ」に「ピザ会社」を意味する「ピザカンパニー」を使用した場合、自他商品を識別することができないおそれがある訳であり、要はその点を判断すべきなのである。

上記オ)にしても、原告が引用商標中の片仮名文字についてだけ主張したのだから、商標の類否は商標全体として判断すべきと当然のことを言われて斥けられている。しかし、もし「ピザカンパニー」という表現自体に識別力がないとしたら、オ)の判断はまったく不要となるのであるし、逆に識別力があれば、言わずもがなの判断となる。

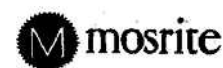
また判決をみると、本願商標からは、「ピザ」のみの称呼も生ずるとし、これも類否判断の要素としているかのようであるが、商標法上の類否判断において「称呼」の概念を、単に商標から生ずる呼び名程度の認識で使用しても良いものであろうか。商標の称呼類似とは、称呼が類似していることによって商標の出所が混同を生ずることをいうのであるから、識別に機能しないような称呼をいくら抽出したとしても、商標法上は意味のない議論である。つまり、本件の場合においては、商品「ピザ」の商標を「ピザ」マークとして認識する需要者はいないということであり、たとえ「ピザ」としか読めないような商標があったからといって、そもそも「ピザ」が識別力を欠く以上、そのような称呼は、商標が生ずる出所識別に機能する称呼とはいえないのである。もし言うのであれば、本願商標からは「ピザ」の称呼は生じないというべきであり、本願商標から「ピザ」の称呼が生ずるとの判断は、商標初学者には誤解のもととなるだけである。

○モズライト事件

知財高裁 H21.8.27 H20(行ケ)10415 審決取消請求事件(滝澤孝臣裁判長)

現在、すでに権利者の居なくなったエレキギターの周知商標「MOSRITE」に関する、原告と被告との間の一連の争いに関する事案である。

当初、本件被告黒雲製作所が所有する登録第 1419427 号商標「MOSRITE」商標(右下掲)に対して原告及びその代表者Aが無効審判(法 4-1-10)と不正使用取消審判(法 51-1)を請求し、いずれも理由があるとして登録が無効及び取り消された。これらの審決は東京高裁により支持されている(東高判 H14(行ケ)283, 同 H14(行ケ)497)。



その後、本件原告フィルモアにより、本件訴訟の対象となった右上掲商標が出願され、登録第 4715753 号として登録された。これに対して被告黒雲製作所が同じく法 4-1-10を理由に無効審判を請求し、これが認められ登録が無効とされたので、原告フィルモアがその審決の取消しを求めたのが本件訴訟である。

本判決も、先の被告商標に対して下された判決と同じく、原告登録の無効審決を支持するものである。法 4-1-10は、本件商標の出願時における他人の商標の周知性を要件としているが(法 4-3)、本件判決では当然にこれを認めている。

そして、肝心の「他人」について、保護されるべき「他人」がすでに存在しないものであっても、法 4-1-10の要件は出願時及び登録査定時における他人の商標の周知性と混同の可能性であるので、これがあれば該当性があると判断している。

この点について、不正使用取消審決の審決取消訴訟判決(東高判 H14(行ケ)497)では、さらに踏み込んで次のように判示している。

＜周知商標に係る商標権が期間満了により消滅したとしても、それによって、直ちに、当該商標の周知性が失われるものではない。したがって、他人の商標権が消滅した場合でもあっても、商標権者が他人の商標と類似する商標を使用したとすれば、他人の商品と混同が生ずるといふべきである。また、周知されている「MOSRITE」のギターと同様の品質であるかのように、商品の品質について誤認を生じ、同人と何らかの関連のある者が製作したものではないかと商品の出所について混同するおそれがある。(要約)＞

かくして、日本では「MOSRITE」商標の正当な権利者となれる者はいなくなったのであるが、商標法は他人の周知商標と混同を生ずるおそれがある商標の使用を禁止する規定はないので、このような一連の判決にかかわらず、誰でもモズライトギターを製作できることになる。

また他人の周知商標を使用し、出所の混同を生ずるおそれのある行為は不競法 2 条 1 項 1 号の「不正競争」となるので、これによって営業上の利益を害されるおそれがある者は、当該行為の差止めを求めることができる。しかし、直接営業上の利益を害される米国企業はすでに存在しないので、これまでモズライトギターを製造してきた原告あるいは被告が訴権者となれるのであろうか、あるいは、我々モズライトギター愛好家が訴権者となれるのであろうか。なれるとすると、損害賠償請求権はどのように判断されるのであろうか。原告適格の問題が議論されることになるであろう。

【ギター談義】

筆者もモズライトファンの一人数ですが、高校時代はとて手が出ずに、「モラレス」というコピーギターで練習していました。その後、ゆとりができ、20 年くらい前に最初に手にしたのが国産の真っ赤なモズライトでした。手元の保証書みますと、「製造元日本モズライト有限会社」とありますので、判決 4 ページに出てくる被告関係会社のようです。しかし、当時は、それはそれで嬉しいもので、十分に満足していました。

その後、14 年前の 1995 年に原告フィルモア楽器店でアメリカ製の「モズライト」サンバーストを国産の倍位の値段で買いました。2 本とも今でも愛用していますが、国産モズライトは、さすが日本製だけあって簡単には壊れそうもないしっかりとした作りになっています。対してアメリカ製は、とても繊細な感じの作りですが、弾きやすさと音色はやはりアメリカ製の方に高い満足感があります。





今回の判決では、原告被告とも両社の扱うモズライトは正統品ではないことになったため筆者の2本のモズライトにも若干不満が残りますが、実は、原告被告のほか、セミー・モズレーの未亡人ロレッタ夫人も京都で工房を構えてモズライトを製造し、真正品「モズライト」としています。ロレッタモデルはまだ見たことがありませんが、本物というのでしたら60年代に作られた高価なヴィンテージ物が欲しくなってきましたが、「ギターは弾かなきゃ音が出ない」という名言がありますように、何本あっても弾いてあげなければ意味がありません。むしろ、今ある2本のモズライトで腕を磨くことの方が未熟な筆者には大事のようです。



インストゥルメンタルではモズライトが一番ですが、最近ではビートルズのコピーにも励んでいて、グレッチの「ラウンドアップ」を愛用しています。初期のビートルズ作品にはとても合うようですが、グレッチ「デュオジェット」も最近のものはブリッジなどがしっかりしていて、「ラウンドアップ」のような繊細さがないようです。

このような楽しい話題が商標がらみとなり、筆者には趣味と実益が重なって興味深い面もありますが、少々残念でもある話題でした。

