

## 最新判決情報

2012 年

[2 月分]

### ○戸建マンション事件

知財高裁 H24.2.9 H23(行ケ)10223 審決取消請求事件(中野哲弘裁判長)

第 35,36,37,42 類を指定役務とする出願商標「戸建マンション」(標準文字)の識別性が争われた事案である。

本願商標は「戸建」と「マンション」という本来相反する語の結合商標であるので、そこに識別性があると原告(出願人)は主張したが、「戸建て感覚のマンション」つまりマンションであっても、専用の庭やプライベート駐車場、門扉付きポーチなど戸建てのような感覚で住めるマンションが普及していることに鑑み、知財高裁でも法 3-1-3 号に該当すると判断された。

### ○チュッパチャップス控訴事件

知財高裁 H24.2.14 H22(ネ)10076 商標権侵害差止等請求控訴事件(中野哲弘裁判長)

平成 22 年 8 月に東京地裁で下された判決の控訴審判決である

事案は、インターネットショッピングモールである楽天市場において商標権等の侵害品が販売されたとして、登録商標「Chupa/Chups(ロゴ)」(右掲)の商標権者より、運営会社である楽天(株)を被告として商標の使用の差止等が求められたが、第一審では、商品売上の主体は、商品の出品者であって、被告楽天は、販売場所を提供したに過ぎないとして、原告の請求が棄却された。



その際の疑問として、楽天は販売場所を提供しているだけで、商品の売買取引に一切の責任がないかのような第一審の判断であるが、一流デパートに出店されたショップで買い物をする場合、そのデパートの信用もショップの商品の信頼性に寄与していると考えられる。ネットショップであっても、たとえば「楽天市場 No.1 の売上げ」のような宣伝文句があるように、楽天市場という名前を信頼し、それが掲載された商品を購入する動機となっていることを踏まえれば、ショッピングモール運営者の責任も考えられるのではないだろうか。

而して、今回の中野判決では、ウェブページの運営者であっても、ウェブページを管理し出店料やシステム使用料を徴収している以上、商標権侵害があることを知ったとき又は知ることができたと認めるに足る相当の理由があるに至ったときは、**その後の合理的期間内に侵害内容のウェブページからの削除がなされない限り**、商標権者は、ウェブページの運営者に対し、差止請求や損害賠償請求をすることができると一般論を展開した。

そして今回被告楽天では、原告より商標権侵害の内容証明郵便を受け取った当日や、本訴訴状が送達されてから 8 日以内に展示を削除したことが、「合理的期間内」に違法状態を是正したと認定され、中野判決では、被告楽天には法的な責任はないとして第一審判決を支持した。

なおウェブページ運営者に責任を考える根拠として中野判決はいくつかの理由を挙げているが(判決 100 頁)、その中で、ネットで販売される商品の多くが商標権を侵害するものではないこと、侵害の疑いがある商品であっても、先使用権者であったり、商標権者から使用許諾を受けていたり、並行輸入品であったりと、運営者が直ちに侵害の蓋然性を認識できないことを挙げている。

需要者にとってのネットショッピングモール、つまり運営者の看板となる商標に対する責任はまったく論じられていなかったが、商標権侵害は需要者に対する違法行為でもあるので、商標法第 1 条の商標法の趣旨からして、この点は如何であろうか。

需要者からみれば、モール運営者が出品者に対してどのような管理を行なっているかは知るところではなく、単に「楽天市場」で買ったという意識があるだけであり、そこで違法商品を買った場合、矛先は出品者のみならず、「楽天市場」にも向けられるものであるからである。それが商標の機能のひとつである。

## 《後日談》

平成 25 年 5 月 15 日の日本商標協会判決研究部会で、弁護士小林十四雄先生が再度、チュパチャップス事件をレポートされた。そこでは、インターネットショッピングモールの運営管理者が商標権侵害の主体たり得るかという行為主体の面からの議論が主であった。

しかし、筆者の考えは上記の通り、ネット上のショッピングモールも需要者にとっては小売店と同じであり、そこで商標権侵害商品が販売されれば、サイト運営者も同時に商標権を侵害者となるという点に変わらない。この点を、知財高裁判決がいう「合理的期間内」との関係で、さらに踏み込んだ考えとして発言したので、ここに後日談として紹介する。

まず現実のショッピングモールをみると、典型的な大規模小売店(第 35 類)であるデパートの場合、自社の売り場で商標権侵害商品が売られれば当然商標権侵害者となるが、さらに、自社デパート内に来店させている他人の店舗において侵害商品が売られた場合においても、顧客に対して小売り店舗提供者としての責任上、商標権侵害の責めを負わなければならない。単にテナントに場所を貸しているだけであるから、何が売られようと、自分は係わりないとの弁明は需要者に対しても、また商標権者に対しても通用しないであろう。

また現実のショッピングモールの運営者が、建物の貸与や管理(第 36 類)だけを行っているだけであるとか、あるいはショッピングモールという事業の管理(第 35 類)を行なっているだけだと言っても、そこに買い物に来た顧客からみれば、そこは大規模小売店舗であることに変わりはないし、運営者とテナント店舗とがどのような契約関係にあるか知る由もないし、また関心もないであろう。

同様に、楽天市場やアマゾンなどのネットショップにおいても、そのサイトに行けば何でも売っているし、同じ商品であれば価格の比較もできるという便利さがある。また信頼のおけるサイトであれば、よもや商標権侵害商品を買わされることもないであろうという信頼もある。これらの点で、ネット上の仮想ショッピングモールも現実のモールと何ら変わりはない。それが「仮想店舗」といわれる所以である。ネット上のモールの場合、現実の建物と違って、インターネットという新しい、触ることのできない技術的な面が先行するため、商標登録出願の場面でも、第 42 類「サーバーのエリアの貸与」ということになり、あたかも現実のショッピングモールとは異なるかの印象を持つことになるが、需要者からみれば、モール運営者と出店者との間がどのような契約関係かは無関心であり、百貨店などの大規模小売店舗と何ら変わりがないことは上述の通りである。現に、楽天市場やアマゾンで商品を購入した場合、それぞれの出店者に対してどの程度の注意を払い、そして認識し、そして再度同じ店舗に買いに行くという行動に出るであろうか。もちろん、ネット上のモールには、「お買い物上のご注意」や「ご利用上のご注意」が小さい文字で掲載されて居り、仮に利用者がそれらの注意書きを読んだとすれば、それがあってによって、楽天市場で買っているのではなく、出店者個々の店舗から買っているのだという認識に変わるであろうか。筆者の認識では、どのような「ご注意」が掲載されていようとも、利用者らが「楽天で買った」という認識、意識に変わることはないであろう。

以上のように、現実のショッピングモールにおいても、ネット上の仮想店舗においても、商標権侵害商品を取り扱うことは違法行為であることに変わりはなく、たとえ商標権侵害商品であることを知らなかったとしても、そして、商標権者から警告を受けてから、その店舗や商品を削除したとしても、商標権侵害という違法行為があったという事実は何ら変わることはないのである。つまり、サイトからの削除という行為によって、商標権侵害という違法性が阻却されることはないのである。

しかし、知財高裁判決も言うように、現実の問題として、モール運営者が、同店舗で売られているすべての商品の適法性を把握することはできないし、権利者から警告を受けてサイトから削除した場合にまで、責任を問うということも、酷となるであろう。その責任を負うべき期間が、知財高裁がいう「合理的期間」なのである。仮に、権利者から警告を受けても、1ヶ月も2ヶ月も放置した場合、その間の出店に対してモール運営者は管理料を徴収し、場合によって、侵害品の販売に対する歩合を得ていることさえある。そのような場合、たとえ長期間の後でサイトを削除したとしても、モール運営者の責任が阻却されることはない。ところが、今回の判決のように、警告を受けてから8日以内という短期間の間にサイトからの削除を行った場合、モール運営者の責任を問うまでもないことになるであろう。つまり、判決がいう「合理的期間」とは、商標権侵害に対する責任性が阻却される期間と見るのが正しい見方になるであろう。

判決も、本判決に対するこれまでの論評も、商標権侵害における**違法性の阻却事由と責任性の阻却事由**とを明瞭に区別していないため、そしてインターネットという新しい技術課題に目を取られた結果、混乱した議論になっているように思われる。

なおショッピングモールについては、「新商標教室」の「2-6小売りサービス」(P163)を参照されたい。

## ○スポーツマン.JP 事件

知財高裁 H24.2.15 H23(行ケ)10287 審決取消請求事件(塩月秀平裁判長)

第 35 類 小売りサービスを指定役務とする出願商標「SPORTS LABORATORY / Sportsman.jp」(右上掲)が、3 件の引用商標「SPORTS MAN/スポーツマン」によって拒絶されたので、当該審決の取消しが求められた事案である。

SPORTS LABORATORY  
Sportsman.jp

争点は、本願商標中の「.jp」の扱いであるが、判決でも「.jp」はドメイン使用者の国を表すトップレベルドメインとして需要者に広く知られているので、本願商標の要部は「.jp」を除いた「Sportsman」にあるとして、引用商標に類似すると判断された。

「.jp」や「.com」など IT 用語を含む商標に関する審決例は、当サイト審決データファイルにまとめているので参照されたい。

## ○ブラックメンソール事件

知財高裁 H24.2.15 H23(行ケ)10309 審決取消請求事件(滝澤孝臣裁判長)

第 34 類「メンソール風味の紙巻きたばこ、紙巻きたばこ用紙」他を指定商品とする出願商標「BLACK/MENTHOL(ロゴ)」(右上掲)が、引用商標「Black(星図形)」(右下掲)により拒絶されたので、当該審決の取消しが求められた事案である。



問題は、両商標中の「BLACK」の「A」に相当する部分が図形に置き換えられていることから、審決がこれらを「ブラック」とは読まないで、両商標の称呼を「ビエールシイケイ」とバカな称呼認定したことに始まる。

この点、さすがに知財高裁は、両商標とも「A」の文字部分が図形に置き換えられたとみることもできるので、それぞれ「ブラックメンソール」、「ブラック」との称呼も生ずると常識的な判断をした。ただし、本願商標中の「MENTHOL」は指定商品の「メンソール風味のたばこ」を意味し識別力ある称呼でないので、本願商標の称呼を「ブラック」とも認定した。

その結果、両商標は「ブラック」の称呼、「黒」の観念において類似すると判断した。



次に取引の実情を検討し、商品「たばこ」について、原告商標は「マールポロ」ブランドとして、引用商標は「セブンスター」ブランドとして、それぞれ周知著名であり、需要者との関係から出所の混同を生ずるおそれはないが、その他の指定商品である「マッチ」については、そのような特段の具体的な取引の実情は認められないので、出所混同のおそれがあるとして、結果として審決が維持された。

つまり本命の「たばこ」については混同は生じないが、関連商品に過ぎない「マッチ」について混同のおそれがあるので、出願は拒絶されるということである。

出願の際には、使用する対象の商品以外に、類似群 7 つまでの商品を指定して出願してしまうが、本件のように周知性や取引の実情を主張する場合には、対象となる商品に指定商品を限定しておくべきとの教訓のようである。

なお知財高裁も、「ブラック」という色彩を表示する語が、「たばこ、マッチ」について識別性があることを前提としているが、如何なるものであろうか。われわれ弁理士の感覚だと、「ブラック」は当然のように識別性を欠くので、引用商標からは「ブラック」の称呼は生じない、一方、引用商標においては、「黒いメンソール(ハッカ)」という観念は想定できないので、「ブラックメンソール」は全体として識別性のある語であると判断するところであろう。

実際、原告は本願商標は「ブラックメンソール」として使用されていると主張立証しているのであるから、取引の実情から本願商標の称呼を認定するのであれば、やはり「ブラックメンソール」であろう。

原告商標は、これからも「ブラックメンソール」として取引されてゆくのので需要者にもそのように認識され、「ブラックメンソール」の称呼が定着して行くのであり、それが商標の類否判断における「取引の実情」であろう。

なお色彩に関する商標について、当サイト審決データファイルを参照されたい。「ブラック」については、第9類で識別性ありと判断された審決が掲載されている。

## ○ブラックワン・ブラック事件

**知財高裁 H24.2.15 H23(行ケ)10310, 10311 審決取消請求事件(滝澤孝臣裁判長)**

上記のブラックメンソール事件と同じであり、本件は本願商標が「BLACK/ONE(図形)」と「BLACK(図形)」(下掲)である。



## ○超ミネラル事件

**知財高裁 H24.2.15 H23(行ケ)10355 審決取消請求事件(滝澤孝臣裁判長)**

第5,32,44類を指定商品/役務とする出願商標「超ミネラル」(標準文字)の識別性が争われた事案である。

裁判所も「超ミネラル」は、指定商品中「ミネラルウォーター」については、「通常の程度をさらに超える無機物である」という商品の品質を表示するに過ぎない商標であるとして、審決を支持した。

「スーパー」同様「超」や「ウルトラ」の語も識別性が問題になるが、「超」については、商標「超一番」(旧第24類)で識別性なしとした審決(H2-12275)がある。

また面白いところでは、商標「元気で酢(図形)」と引用商標「超元気 de 酢」とを非類似とした審決がある(2008-900247)。

## ○北前そば高田屋事件

**東地判 H24.2.16 H22(ワ)37433 商標権侵害差止等請求事件(大鷹一郎裁判長)**

本件登録商標(右掲)は、原商標権者Aから、B、C、Dへと譲渡されたが、被告は、原権利者から営業譲渡を受けたEが設立した法人であり、その中には本件商標権も含まれていたと主張したが、移転登録がなされていないため、被告の主張は認められず、商標権侵害として、原告の主張通り、使用料相当額1%の479万円と弁護士費用47万円の支払いが命じられた。



## ○フォス/ボス事件

**知財高裁 H24.2.21 H23(行ケ)10203 商標登録取消決定取消請求事件(中野哲弘裁判長)**

第32類「清涼飲料」ほかを指定商品とする登録商標「VOSS/フォス」(右上掲)が、異議申立の引用商標「BOSS(図形)」(右下掲)によって登録が取消されたため、当該異議決定の取消が求められた事案である。

なお本件商標権は、原告フォス社(ノルウェー)と(株)伊藤園との共有であるが、本異議決定取消訴訟は、一方の共有権者であるフォス社のみが原告となっている。これは、異議決定取消訴訟が保存行為であり、共有者の一人が単独で訴訟を提起しても、他の共有者の権利を害することがないからである(最高裁 H14.2.22 ETNIES 事件)。

特許庁審決では、両商標は外観、観念では類似しないが、称呼が極めて紛らわしいとして登録を取消した。つまり、本件商標は英文字「VOSS」とカタカナ「フォス」よりなるところ、これは本件商標が「フォス」として取引に当たられ、いずれ需要者らにも「フォス」の称呼により本件商標が認識され特定されることを意味しているのにも拘らず、審決はそのような取引における商標の本質を見逃し、従来の机上の判断のみから、需要者らは英語読みの「ヴォス」と称呼しようとするのが自然とあるとして、引用商標「BOSS」に類似すると判断したのである。そもそもここが審決の問題点である。

VOSS

フォス



その点、中野判決も称呼認定の姿勢には審決と同じ方向を向いている。つまり、「VOSS」という語が英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語で存在するかとか、カタカナの「フォス」が英文字「VOSS」から生ずる自然の称呼といえるかを検討し、その結果、本件商標よりは「フォス」の称呼が無理なく認識できるため、引用商標「BOSS」とは非類似であるとして異議決定を取消した。

しかし、ここには市場で特定の称呼をもって宣伝広告され、取引される生きた商標としての観点、市場で商標に接する需要者からの視点が欠落している。もっとも、原告の主張にもそのような観点からの主張はなかったようである。

もし本件商標が未だ使用されていなかったのであれば、裁判所は将来取引で使用される称呼を原告に釈明させれば良いのであり、よもや原告が法廷で虚偽の回答をするとも思えないし、判決に記録として残される以上、それなりの拘束力は持つものである。

もちろん、「Nestle」が「ネスル」から「ネスレ」に変わったように、本件商標も将来的には「ヴォス」と称呼を変更するかも知れないが、それでも使用される商標は「VOSS」であり、サントリーの商品と混同を生ずるかは疑問である。また現実の混同を生ずるような場合には、サントリーは法的手段をとることもできるであろう。

## 〇ももいちご事件

### 知財高裁 H24.2.21 H23(行ケ)10243 商標登録取消決定取消請求事件(中野哲弘裁判長)

第 31 類「いちご」を指定商品とする登録商標「ももいちご／百壺五」(右上掲)が、

不使用取消審判で取消されたため、当該審決の取消しが求められた事案である。

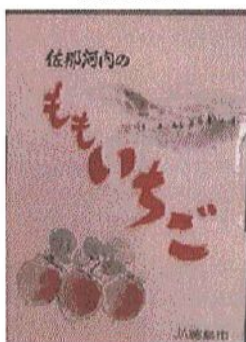
争点は、登録商標と使用商標との同一性である。使用商標は以下の 2 点である。

ももいちご  
百壺五

使用商標 1 には登録商標にある漢字の「百壺五」が見られないので、審決は登録商標との同一性を認めなかった。一方使用商標 2 には、右下に小さく書かれた「平成 10 年商標登録願第 30450 号」の右側に「百壺五」が極めて小さく見られるが、審決では使用時期が証明されていないとして考慮されなかった。

しかし、中野判決では、使用商標 2 と本件商標との同一性を認めて、審決を取り消している。詳細を検討してみる。

・使用商標 1



・使用商標 2



まず、本件商標中になぜ「百壺五」という見慣れない漢字があるかということ、平仮名の「ももいちご」では、果物の「もも」と「いちご」とを結合させたに過ぎないとして識別性が認められなかったからである。しかし、この点の特許庁の判断にも疑問がある。「ももいちご」は、商品「いちご」の商標であるが、「ももいちご」の商標からは「桃のような苺」という意味が理解でき、そのような一般的な表現がないとしたら、「ももいちご」は暗示的な造語商標として、自他商品の識別力を発揮でき、登録されて然るべきではなからうか。

そのような特許庁の判断があったため原告は、「ももいちご」に便宜的に「百壺五」という当て字を並記して商標登録したのであるが、中野判決では、この点を、＜原告は、「百壺五」の部分につき、単に登録要件を充足するために本件商標に付加したものであり、…(中略)…あくまで平仮名の「ももいちご」を補足する部分であり、「百壺五」の部分自体が顕著な自他識別力を有することは期待されていないと解される＞と認定しているが、如何なものであろうか。

その上で中野判決は、「ももいちご」と「百壱五」の両方の文言が、文字の変更や欠落などなく、共に用いられていれば、字体や字の大きさに違いがあっても、商標登録番号や出願番号も表示されていることを併せ考慮すると、社会通念上同一の商標が使用されていると解すべきと判断している。

「百壱五」の漢字が極端に小さく表示されている点も、<判読できないほど小さいわけではなく>といっている。

つまり、ここでは商標の同一性の問題であるので、中野判決も判断のひとつであろうが、この認定だと、本件商標中の「ももいちご」の語自体に識別力が認められたような誤解を受けることはないであろうか。「ももいちご」は、JA 徳島市那珂内支所と大阪中央青果が作ったブランドいちごで、品種名を「あかねっ娘」というが、我々弁理士からみると、漢字の「百壱五」は極めて高い識別力を有する部分であり、「ももいちご」の識別性に関係なく、漢字「百壱五」は商標の主要な部分として、商標として、ある程度は顕著に表示されるべきというのが、常識的な見解であろう。

識別性に疑問がある商標を出願しようする場合、登録を確実にするため、他の文字や図形を組み合わせで出願することが、実務上、しばしば行なわれている。そのような商標が登録され、権利行使をしようとする場合や不使用取消審判に対応する場合、出願商標の背景や意図を忖度して、中野裁判官以外の知財高裁判事や審査官が同一性を判断してくれるのであろうか。

今回の使用商標をみても2点あるが、いずれも原告にとっては「ももいちご」自体を使用しているとの意図であることに変わりはなく、この態様だけからでは、需要者からみて、「ももいちご」が商標としての使用なのか、あるいは商品の普通名称としての使用と理解されるかは判然とはしない。

逆に、使用商標2に商標登録番号が表示されていることから、需要者らは「ももいちご」自体が商標登録されていると誤解することが必至であろう。そうすると、むしろ悪質な使用態様であるとの批判もあるであろう。

平成22年3月のコーヒー豆に関するシダモ・イルガツェフェ事件判決でも、判決後に商品現物に接する機会があったが、「シダモ」などの語は、包装箱の裏面に普通書体で小さく表示されているのを見て、中野判決はこれを商標としての使用であると認定したことを知って驚いたものである。中野判事は、一体何を保護しようとしていたのか分からない。

プーマパロディ商標事件判決といい、中野判事がすでに定年退官したので、今後はこのような不可解な判決が出されることは少なくなるであろうが、我々商標の現場にいる者達にとって、知財高裁判決の重みに変わりはなく、それだからこそ、判例批判は続けざるを得ないであろう。

## ○グレイブガーデン事件

東地判 H24.2.28 H22(ワ)11604 損害賠償請求事件(大鷹一郎裁判長)

第42類「墓地又は納骨堂の提供」を指定役務とする本件登録商標「GRAVE GARDEN／グレイブガーデン」(右掲)の権利者が、霊園墓地の永代使用権の販売に当たり、「グレイブガーデンみどりの森」、「グレイブガーデン北本」、「グレイブガーデンセカンドステージ」などの名称を用いた被告寺院と石材店に対して、商標権侵害を理由に損害の賠償を求めた事案である。

GRAVE GARDEN  
グレイブガーデン

本件商標の指定役務「墓地又は納骨堂の提供」が法令上宗教法人に限られているところ、原告は個人であり、そのため本件商標の登録が、法3条1項柱書きの「自己の業務」について使用するものであるか否か、つまり無効理由があるものとして権利の濫用の抗弁が認められるか否かが争点である。

原告は、自己の業務として本件指定役務を行っていたとして、出願以前から宗教法人世界平和寺の相談役として同寺の運営に関与し、同寺の委託により本件商標を使用して霊園開発事業を進めていたとの事実、その他の事実を主張したが、判決では、証拠上これらの事実を認めるに足る証拠はないとして、被告による権利濫用の抗弁が認められた(商標法39条、特許法104条の3第1項)。

なお法3条1項柱書きの「自己の業務」については、昨年10月28日の司法書士ひかり法務事務所事件知財高裁判決でも争点となっていた。

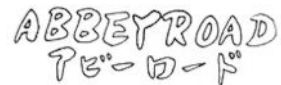
当該原告登録商標に対する被告による無効審判事件(2011-890016号)審決でも、「自己の業務」について詳細に検討されているので、併せて検討するとよいであろう。

なお、英和辞典によると、「grave garden」には「墓園」という意味があり、原告はこの点についても主張し、法26条1項3号の主張をしているので、判決には触れられていないが、商標権侵害については、否定的な印象を裁判所は持っていたのであろうか。

## ○アビーロード事件

### 知財高裁 H24.2.28 H23(行ケ)10342 商標登録取消決定取消請求事件(飯村敏明裁判長)

第18類「かばん類、袋物」を指定商品とする登録商標「**ABBEYROAD**／アビーロード」(右上掲)に対して、法51条1項の不正使用を理由に取消審判が請求されたが、不成立とされたため当該審決の取消が求められた事案である。



「アビーロード」とはビートルズファンには忘れられない言葉であり、事件の詳細を知らなければ、商標権者はビートルズに便乗して本件商標を登録したのではという疑念を当然のように抱くであろう。

原告(取消審判請求人)は、英国のレコード会社EMI社であり、ビートルズが多数の名曲を録音したイギリス・アビーロード・スタジオの開設者である。

ビートルズが、最後のレコードアルバム「アビーロード」を収録したのは1969年であり、そのジャケットにはアビーロードを横断する彼らの写真が使われ、その後「アビーロード」はビートルズファンの聖地となっている。

しかし、それだけでは当然に商標登録が違法となるものでなく、商標法51条1項の取消要件が問題となる。そこで、原告は英国を中心に、商標「ABBEY ROAD」を使用したTシャツなど多数のビートルズ関連商品を販売しているので、本件商標の指定商品との関連は強く、本件商標は原告またはビートルズと営業上の関係のある商品であるかのように、混同を生ずるおそれがあると主張した。

しかし、残念なことに、判決では「アビーロード」とビートルズや原告との関係が広く知られているとしても、日本国内において「ABBEY ROAD」が使用されたのは、アルバムタイトルのほかは、ウェブサイト「Abbey Road Studios」における「Abbey Road Studios」の名称を使った商品の販売のみであり、「ABBEY ROAD」自体の語を使用した商品が販売されたことはないこと、そして「ABBEY ROAD」がアルバム発売前から現存した通りの名称であり、通りの名称としても広く知られているので、ビートルズのアルバムタイトルだけを観念させるものではないとして、出所の混同のおそれはないとした。

しかも判決は、被告商標権者がその商品「キャリーケース」に「ABBEY ROAD」の語と共にビートルズのデビュー年「1962」を表示し、ビートルズ関連の英文メッセージをタグに記載し、明らかにビートルズに関係付けて自己の商品を宣伝販売しているにも拘らず、このような表示はビートルズとアビーロード通りとの由来を説明したものに過ぎないので、このような記載があったとしても、被告商品がビートルズや原告と関係があるかのように誤認混同を生ずるおそれはないと判断した。

「アビーロード」も「アビーロードスタジオ」もビートルズファンにとっては同じことであり、そこで他のミュージシャンがレコード収録したことなども問題外である。現に、「アビーロード」アルバム以降、それまでの「EMI Music Studios」と呼ばれていたものが、「アビーロードスタジオ」と呼ばれるようになり、正式名も「Abbey Road Studios」の改名されたのである。

したがって、「アビーロード(スタジオ)」＝「ビートルズ」なのであって、ビートルズファンにとっては到底許されない判決であるが、ビートルズが分からない裁判官たちには興味のない話題であり、真意は伝わらなかったであろう。商標法は所詮商売の話ではあるが、ビートルズの曲には商売を超えた人を幸せにする音楽性とメッセージがあるのである。その聖地が「Abbey Road」である。