

最新判決情報

2013 年

[12 月分]

○レディー・ガガ事件

知財高裁 H25.12.17 H25(行ケ)10158 審決取消請求事件(清水節裁判長)

「LADY GAGA/レディー・ガガ」はアメリカの世界的な人気女性歌手であるが、同人が代表者を務める米国法人が、標準文字で表記された商標「LADY GAGA」を第 9 類「レコード、インターネットを利用して受信し及び保存することが出来る音楽ファイル、映写フィルム、録画済みビデオディスク及びビデオテープ」について出願したところ、商品の品質(内容)を表示するものとして法 3-1-3 号により拒絶されたため、当該審決の取消が求められた事案である。なお、本願は分割出願であり、第 3,9,14,16,18,25,35,41 類を指定商品・指定役務とする原出願は第 5405058 号としてすでに商標登録されている。

言うまでもなく、CD や DVD などにおいて「LADY GAGA」の表示は、録音録画された楽曲の歌手名を表示し、あるいは録画収録されている登場人物名を表示しているの、それら媒体の内容を表示していることになり、商品の品質表示ということなる。当然、需要者らも「LADY GAGA」を同人が歌っている商品であると認識して、商品を購入している。

本件判決もそのような認定で、商品の品質(内容)表示であるから、本願商標は自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないと判断している。判決理由は正にこの通りであるが、商品の内容表示だと何故自他商品の識別標識として機能しないのかを理解することは容易ではない。

現実的にみても、例えば、レディー・ガガの CD 等が、特にまったく同じ楽曲が複数のレーベル(レコード会社)から発売されている場合、「LADY GAGA」の表示によってレーベルつまりレコード会社である出所の違いを識別することはできない。同じ楽曲が収録された CD でも収録曲が違ったり、曲数も違うであろうから当然価格も違ってくるので、需要者からみれば、どこのレーベルから発売されたガガの CD であるかを見分ける必要がある。

しかし、レーベルが違っていても、同じガガの CD であるので、「LADY GAGA」の表示によってレーベルの違いを見分けることができず、自他商品識別力がないことになる。

しかし、楽曲には著作権があるし、レーベルとの独占契約などにより、ガガの CD が一つのレーベルだけからしか発売されていない場合、「LADY GAGA」の表示が他の歌手の CD との識別に機能することが考えられる。つまり、商標登録による独占適応性があるかのようである。仮に、「LADY GAGA」が商標登録されたとしても、他人が「LADY GAGA」の CD を出版できたとした場合、「LADY GAGA」の部分は CD 等の内容表示として法 26-1 項により「LADY GAGA」の商標権はその他人の CD には及ばないので、現実として、他人の使用が制限されることはない。原告も審決取消事由でこの点を主張している。

著作権は有限の権利であるので、著作権が切れた場合、誰でもガガの CD を出せることになるが、他方、「LADY GAGA」の商標権が依然として有効である場合、法 26 条は意味があることになる。

この点に関する裁判所の判断は、26 条の効力の制限があるからと言って、登録要件を定めた法 3-1-3 号該当性の判断が緩和されることはないとしている。

また識別性を欠く商標であっても、周知著名となると 3 条 2 項の使用による識別性の適用が可能なはずである。原告もこの点を主張し、著名な本願商標の登録が認められず、他人による商標的使用を自由に認めると、彼女の名声や信用を害し、出所混同を生ずると主張したが、判決は、歌手名を表示したと認識される本願商標が自他商品の識別標識として機能しない以上、内容の誤認は生じたとしても、出所の混同は生じないと判断している。つまり、「LADY GAGA」が出所を表示する商標として使用され周知された場合には 3 条 2 項の適用もあり得るが、歌手名として表示されているに留まる限り、使用による識別力が生ずることもないということであろう。

このように歌手名や作者名、著者名、題号など著作物に関する表示は、もちろん、名前である以上、商品の識別に機能することはあるが、商品の出所表示標識として機能しているかどうか重要なのであって、原告が主張するように、「LADY GAGA」が歌手名であると同時に、レーベル名としても使用された場合には、商標としての保護が必要になるであろう。

思うに、歌手名であろうと、楽曲名であろうと、あるいは著者名であろうと、我々は「商標登録出願」をしているのであって、それを特許庁が「商標ではない」として出願を拒絶するというのは如何なものであろうか。たとえば著作物の題号を商標登録出願したと言うことは、出願人はそれを題号としてとは別に、出所表示標識として使用するので、商標として保護して欲しいという意思表示である。それを特許庁が一方的に題号だからと決め付けて頭から商標として機能しないとして出願を拒絶するということは、出願人の意思に反するのではなからうか。もし特許庁が懸念するように、出願人が当該商標を「商標」として使用せず、題号としてしか使用していない場合、不使用取消審判により取消される可能性があるため、それは登録後の問題として処理すれば足りるのである。

懸念としては、著作者名や題号等をそのまま商標登録した場合、一般の人は 26 条の効力の及ばない範囲の規定や商標的使用については知らないため、本来自由に使用できるはずのものに対して、商標権者から侵害とのクレームが来た場合、使用を中止せざるを得ないケースが出てくることである。商標権者側にしても、権利が濫用されるおそれがないとはいえないので裁判事件に発展する可能性もある。

著作物の題号等の位置付けについては、様々な見解があるようであるので、あるいは違った解決法があるのかも知れない。

○ラフィネススタイル不正使用取消事件

知財高裁 H25.12.18 H25(行ケ)10042,43,44 審決取消請求(股楽隆一裁判長)

第 3 類「化粧品」他を指定商品・指定役務とする被告ボディワーク社の登録商標「Raffine Style／ラフィネススタイル」(下左図)及び「Raffine Style(図形)」(下中図)を使用したバナー広告(下右図)が、原告新日本製薬の登録商標「RAFFINE」他に類似し、原告の業務と混同を生ずるものであるとして商標法 53-1 項の不正使用を理由に請求した取消審判請求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。

Raffine Style
ラフィネススタイル



なお関連する事件として、原告新日本製薬が被告ボディワーク社に対して商標権侵害を理由に使用差止を求めた東京地裁判決(H25.11.28)や、下掲載の無効審判事件があるので併せて検討すると良いであろう。

本件は、横一連に表記された被告商標を、バナー広告において被告が「Raffine」と「Style」に分離し二段に表記したことが、「RAFFINE」だけから成る原告登録商標に類似し、出所混同を生じさせるというのが原告側の主張である。先後願の関係では、被告商標が先願で、原告商標が後願であるので、先願商標を後願商標に類似させ、混同を生じさせたという構造である。

他方、原告商標「RAFFINE」は、「RAFFINE Perfect One」のテレビコマーシャル等で相当程度周知性を有しているため、後願商標が周知性を獲得したため、先願商標を不正使用であるとして、取消しにかかったことになる。この場合の矛盾点として、判決理由の後半でも指摘されているように、被告商標が原告商標に類似すると原告が主張するのであれば、後願である原告商標は法 4-1-11 号の無効理由を内包していることになり、そのような原告商標を法がどこまで保護すべきかが判断の分岐点となる。

結論として、判決は審決を支持し、原告の請求を棄却しているが、その最大の理由は、被告が本件商標のほか、被告バナー広告に類似する商標の登録を有して、バナー広告はそれらの使用と評価できること、バナー広告において「Style」の語を小さく表記するなど殊更に「Raffine」の部分強調しているものではないことが挙げられている。

そして、法 53 条の「不正使用」とは、登録商標の正当使用義務に違反したと見られる場合を想定しているのであって、不正使用の意図が見られない状況で出所混同が生じた場合は該当しないとされ、本件はそもそも類似する商標がたまたま並存登録されたために生じた混同であって、被告の使用態様に起因するものではないので、「不正使用」には当たらないとされている。

そして、たまたま類似する商標が並存登録された場合にまで53条を適用して、先願である他方の商標登録を取消すことは、先願主義の原則から妥当ではないとされている。

やはり、後願商標が先願商標を攻撃することの矛盾点が最大の問題点とされたのであろう。そうすると、被告が「RAFFINE」の語を含む商標を第3類「化粧品」以外にも多数登録しているという危険な状況において、原告がこれらに類似する商標「RAFFINE」を主要な商標として採用してしまい、これを多額の宣伝費用をかけて周知商標にまで引き上げてしまったことが、われわれ傍観者としては最大の疑問点となる。

○ラフィネスタイル無効審判事件

知財高裁 H25.12.18 H25(行ケ)10065 審決取消請求(股楽隆一裁判長)

上記の事件では、被告ボディワーク商標が原告新日本製薬商標より先願であった点がキーポイントであったが、被告商標のうち、原告商標(右下)より後に出願され登録された被告商標「Raffine Style(図形)」(右上)に対して、原告が法4-1-11号を理由に無効審判を請求した事案である、



審決では、両商標が非類似であるので法4-1-11号、15号、19号、7号に該当しないとされたが、判決では、本件商標中の「Style」の語が「…流」「…様式」を意味し、識別力を欠くのにに対して、「Raffine」の部分はフランス語の意味は知られていなくとも、その外観や称呼が需要者に独特の印象を与えるので本件被告商標は原告引用商標に類似するとして、審決が取り消されている。

これも逆にみると、判決は原告勝訴とはなったものの、原告新日本製薬の登録商標「RAFFINE」が前記事件における被告先願登録商標「Raffine Style」に類似するという原告自ら確認してしまった結果となり、裁判をしたことが原告に不利になっているようである。

また前記事件との関係でいうと、被告先願登録商標「Raffine Style」がありながら、これに類似する原告後願商標「RAFFINE」の並存登録を許してしまったことが問題の発端であるにも拘らず、依然として非類似の商標であるという点に固執した審決の姿勢は批判されるであろう。

○ラフィネ無効審判事件

知財高裁 H25.12.18 H25(行ケ)10165,166,167 審決取消請求(股楽隆一裁判長)

上記原告被告が攻守ところを変え、原告ボディワーク社が被告新日本製薬の登録商標「RAFFINE」(標準文字)、「RAffINE」(標準文字)及び「RAffINE」(右図)に対して、無効審判を請求した事案である。



原告ボディワーク社が引用する商標は以下の3商標である。なお以下の引用商標の登録名義人は原告ボディワークではなく、別会社のコスメテックスローランド(株)であるが、両者の関係は不明である。推測では、他社による下記引用商標があったため、「Raffine Style」として登録を図ったように思われる。

ら・フィネ
LA・FINE

LA FINE

LA・FINE
ラ・フィネ

結論として、知財高裁でも審決が支持され、両商標は非類似と判断されているので、むしろボディワーク自身の登録商標「Raffine Style」を引用商標とした方が、上記判決で類似商標と判断されているので、好結果が得られた模様である。もちろん、ボディワークが自身の登録商標を理由に、新日本製薬の登録商標に対してこれから無効審判を請求することも可能である。

上記のように、知財高裁も両商標を非類似と判断したが、両商標が称呼上類似することは認められている。これを近年流行の、外観の相違や観念において比較できないこと、そして、化粧品の取引の実情として、店頭販売、通信販売、ネット販売でも需要者らは商品の外観を見て購入することが通常であること、その際に製造販売元を見るなど相応の注意を払って購入することなどが非類似と判断した理由として挙げられている。

原告側の、ネット検索はカタカナで行なうとの主張については、検索はカタカナで行なっても、検索結果から商品を選択する際には、商品の外観上の特徴や製造販売元を確認するので、前記認定に変わりはないと斥けられている。

確かに原告はネット検索をカタカナで行なうと主張しているが、もう少し緻密な主張もできたように思われる。たとえば、女性たちの間で化粧品の話は日常なことであろうが、その会話の中で「ラフィネの化粧水がよい。」とだけ聞いた場合、ネット検索の結果だけでは、どちらかの「ラフィネ」かは区別できない。もちろん、「新日本製薬のラフィネ」と聞けば、確認できるかも知れないが、ボディワークの「ラフィネ」も日本全国で展開されるリラクゼーションサロンで有名なので、それかも知れないと誤解するであろう。まして、日常会話で化粧品のスペリングまで確認しあうとは思えない。

また判決も言うように、「Raffine」も「LA FINE」ともフランス語、イタリア語ともとれ、一般人には意味が分からないなど、難しい語であることに変わりはない。そして、日本人には「R」と「L」の区別は付きにくいし、「ff」の重複の有無というスペリングの違いも苦手なところである。

むしろ「ラフィネ」の音の方が需要者には洗練された印象を与えるので、その同一性により需要者らが混乱するおそれの方が高いように思われる。

そうすると、判決が化粧品の取引の実情としてあげた商標の外観の相違や製造販売元の確認という点も、出所混同が生じないという決定的な理由付けにはならないのではないであろうか。

以上の事件を俯瞰すると、東京地裁の侵害事件では、両者商標の類似性は認められたものの、ボディワーク商標の先使用権が認められて侵害が否定されているし、それとも関連するであろうが、ボディワーク商標の不正使用も否定され、無効審判事件で新日本製薬は両者商標の類似性を認めさせるのに成功したものの、自身の登録商標に先行するボディワークの先登録商標があることから、逆に悪い方向に作用したことになる。

そして、平成 23 年 4 月登録の新日本製薬の商標は、平成 28 年 4 月まで無効審判を請求されるおそれがある一方、「ラフィネ パーフェクトワン」の周知性が高まって行き、使用中止が難しい状況が続いていることなど考えると、やはり「化粧品」の商標に「RAFFINE」を採用した出発点に更なる熟慮が必要であったようである。

○有限会社三菱合同丸漁業事件

東京地裁 H25.12.19 H25(ワ)18129 商号使用差止等請求事件(高野輝久裁判長)

千葉県鴨川沖で巻き網漁を営む被告有限会社三菱合同丸漁業に対して、原告三菱商事株式会社及び三菱重工業株式会社が同社らの著名表示に類似することを理由に、不競法 2-1-1 号により「三菱」の使用差止と商号登記の抹消を求めて認められた事案である。

注目点としては、三菱グループ企業はたくさんあるが、被告が漁業関係者であるため、船舶や水産物を取り扱う三菱商事と船舶の製造を行なっている三菱重工業が原告になっている点がある。

判決では、「三菱」は当然著名であるので、被告による「三菱」の使用は原告らの信用が化体した営業表示の希釈化を生じるおそれがあると判断されている、

これに対して被告は、「三菱合同丸」の表示は沿岸の巻網漁を家業とする A 家が代々用いてきたものであり、原告らの営業表示が著名になる前の昭和 16 年頃から被告営業表示を使用していたことを理由に適用除外(法 19-1-2 号、4 号)を主張したが、古からの使用を証する適確な証拠がなく、証拠として提出された集合写真が昭和 31 年頃撮影されたものであって、それより以前から三菱グループの営業表示は著名であったとして、被告の抗弁が斥けられている。

ちなみに「三菱合同丸」をネット検索すると、昭和 60 年に起きた第 9 三菱合同丸乗組員死亡事件に関する海難審判庁の裁決や平成 11 年に起きた第 5 三菱合同丸、第 1 三菱合同丸衝突事件の海難審判庁裁決、2013 年 1 月の第 2 三菱合同丸の転覆事件の報道などが見られる。

そうすると、三菱グループでは長年の間「三菱合同丸」の使用を放置してきたことが伺えるし、「有限会社三菱合同丸漁業」の存在により、現実には三菱商事や三菱重工の信用が希釈化されるのだろうかという素朴な疑問がわいてくる。

〇ももいちご／百壺五不使用取消審判事件

知財高裁 H25.12.19 H25(行ケ)10203 審決取消請求(富田善範裁判長)

平成 24 年 2 月 21 日付け知財高裁ももいちご事件判決の続きである。

原告は、第 1 事件の対象となった登録商標「ももいちご／百壺五」に対して、再度
不使用取消審判を請求した。

第 1 事件判決に対しては、非常に批判が多かったが、被告商標権者側でも商標
の同一性を否定した最初の特許庁の審決を考慮し、再度不使用取消審判を請求
されることに備えて、下記訂正シールを作成し、元の包装箱に貼付して販売したと主張した。

ももいちご
百壺五



上記訂正シールに表示された商標は、登録商標とほぼ同一の商標であるので、原告は商標の態様を争う
ことができず、審決取消事由として訂正シールが貼り付けられたという事実や、訂正シール印刷の事実等
について争ったが、決定的な証拠はなかったため、いずれも斥けられている。

また訴訟段階で新たに提出された徳島バスへの広告についても、提出は許されないと原告は主張したが、
最高裁判例もあるように、不使用取消審判の対象が使用の事実の有無であるので、口頭弁論終結時まで
許されるとして斥けられている。

なお本件と同日付の無効審判事件に関する知財高裁判決(H25(行ケ)10231)では、5 年間の除斥期
間経過後の無効審判請求であるとして、審決により請求が却下されている。

無効審判では、無効理由が法 3-1-2 号や 3 号、5 号、そして 74 条の虚偽表示の禁止などであったにも拘
らず、審決取消事由として審理の対象とはなっていなかった法 4-1-10 号、15 号やパリ条約 6 条の 2 を持ち
出しているため、そもそもこれらは審理対象とはなっており、また無効理由は限定列举であるとして、原告
の請求が棄却されている。

いずれも原告の本人訴訟であるため、無理が多かったようである。

〇パールフィルター事件

知財高裁 H25.12.25 H25(行ケ)10164 審決取消請求(股楽隆一裁判長)

第 34 類「たばこ」を指定商品とする登録商標「PEARL／パール」(右図)に対する不使
用取消審判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。

本件商標は、被告日本たばこが販売するたばこ「ピアニッシモ」について「パールフィル
ター」として使用されていた。審決は、「パールフィルター」のうち、「フィルター」はフィルター
付きのたばこを表示する識別力を有しない語であるので、「パール」が要部となり本件登
録商標と社会通念上同一であるとして登録商標の使用を認めた。

PEARL
パール

これに対する審決取消事由として原告フィリップモリス社は、たばこ業界において「パール」の語はフィルタ
ーに真珠のような光沢やつやがあることを表わす修飾語として使用され、あるいは「パールフィルター」は「口紅
が付きにくいパールシャイン加工フィルター」の意味で使用されているので、「パールフィルター」全体として識
別力を欠き、商標としての使用ではないと主張した。

これに対する反論として被告日本たばこは、「パールフィルター」は「フィルター付きたばこ」のブランド名であ
ると主張した。

判決は、たばこ業界において「ウinston・フィルター」「キャメル・フィルター」のように「フィルター付きたばこ
のブランド名として「〇〇フィルター」と称する例があるので、被告商標「パールフィルター」はメインブランド「ピ
アニッシモ」の特徴を表わす二次的ブランドとして使用されていると認定した。

そして、「パールフィルター」全体が二次的ブランドとして一連一体のものとして認識されるので、本件登録
商標とは「フィルター」の語の有無に相違があり、社会通念上同一の商標ということができないとして、審決を
取消した。

商標の認定について業界の使用例から実質的に判断した判決として意味があると思われるが、原告の審決取消事由に沿った判断ではないようである。原告は、「パールフィルター」が商標として使用されていないと主張したのであり、これに対して被告は「パールフィルター」がブランドとして使用されていると反論した。そこで判決は、被告側の主張を採用し、「パールフィルター」は二次的ブランドであるので、一体として評価すべきとし、その結果、登録商標との同一性を欠くと認定したのである。

つまり、判決は原告が主張していない理由により審決を取消したことになるが、弁論主義や主張立証責任の分担の観点からは問題がないのであろうか。

もし裁判所が原告の主張に拘束されるとすると、原告の主張は理由がないことになり、請求は棄却されることになるのではないであろうか。

なお原告フィリップモリス社は、商願 2013-46755 号「PERAL」を出願中であるが、本件訴訟での「パール」が識別性を欠くとの主張は、当該出願の登録にマイナスの影響があるように思われる。

○ループホイール事件

知財高裁 H25.12.26 H25(行ケ)10161,162 審決取消請求(富田善範裁判長)

第 24 類「織物ほか」及び第 25 類「被服ほか」を指定商品とする登録商標「LOOPWHEEL」(標準文字)に対する無効審判が不成立とされたため、当該審決の取消しが求められた事案である。原告の主張は、本件商標が「吊り編み(機)を用いて編んだ織物又はメリヤス生地」を意味するので商品の品質表示語として法 3-1-3 号に該当するというものである。

しかし、知財高裁でも原告の主張は退けられ、識別性があるとした審決が支持されている。

判決理由を見てゆくと、以下の通りである。

- (1) 繊維関係の専門書、辞書類には、「ループ・ホイール」は巻き上げ機であるループ・ホイール編み機の部品の名称であり、「巻き上げ機」の英語表記は「loop wheel machine」であるので、「loop wheel」の語自体は編み機全体ではなく、その部品の名称を意味し、ひいては巻き上げそのものを想起させるかも知れないが、これらの文献は一般消費者が普段接することのないものであるため、これらの記載から一般消費者が「loop wheel」から巻き上げ機を想起するとまでは認められない。また上位概念としての編み機を示す一般的な用語とも認められない。
- (2) ファッションブランドのウェブページには、「吊り編みとは、英語で loopwheel(ループウィール)＝日本語で吊り編み機という古き良き時代の編み機で編まれた生地」、「LOOP WHEEL(吊り編み機)」などの記載があるが、これらの使用例は「LOOPWHEEL」の語が日本語の「吊り編み」又は「吊り編み機」と並記され、その説明のために使用されているのであって、英語の「LOOPWHEEL」の語のみが単独で商品に使用された場合、需要者である一般消費者の多数によって、「吊り編み」又は「吊り編み機」を意味すると認識されるとまでは認められない。
- (3) 織研新聞や大手繊維メーカーのウェブページには「吊り編み」「吊り編み機」についての多数の使用例があるが、英語の「LOOPWHEEL」が併記されていないので、「LOOPWHEEL」の語を使用しなくとも支障がないことを伺わせる。(つまり、当業界の取引に際し必要適切な表示ではなく、商標としての独占適応性があるということ。)

しかし、この知財高裁の判断も事実の一面しか見ていないようであり、違和感を感じる。筆者も判決理由で認定された他社使用例の一部を確認したが、これらを見た印象からは、「LOOPWHEEL」は吊り編み機によって編まれた生地を普通に表示するものとして、識別性を欠くというものである。

上記理由(1)で判決は、「loopwheel」の語が各種文献に掲載されているが、これらは専門書であって一般需要者が接するものではないとしているが、繊維業界の者も指定商品の当業者であって当然に商標の識別性有無の判断基準とされるべきである。需要者の視点だけから専門書をみた判決理由は妥当性を欠くであろう。

また「LOOPWHEEL」だけでは巻き上げ機を意味せず、部品の表示に留まるといっているが、たとえ機械を表す「機」や「machine」の語がなくとも、巻き上げ機において「LOOPWHEEL」の語は機械の主要部と成る重要部分の記載であるので、他の部品を表す語とは異なり、それ自体で当該編み機や編み物を認識させるというべきである。判決は、部品、完成品という形式的な関係だけを見ているが、部品の中でも必要不可欠の主たる部品と代替可能な部品とがあるのであり、本件の場合、「LOOPWHEEL」が主たる部品であるからこそ、「吊り編み機」を「loop wheel machine」というのである。

上記理由(2)の使用例についても、英語の「LOOPWHEEL」が日本語の説明であるからというが、説明であるにしてもこれをみた需要者が「LOOPWHEEL」を「吊り編み機が編まれた生地」と認識する以上、識別性の観点からはやはり否定的な要素というべきである。

そして上記理由(3)についても同じであり、当業界で吊り編み(機)の説明としてでも「LOOPWHEEL」の語が使用されている以上、当業界において必要な表示である。しかし、本件商標登録が維持されている以上、当業者は「LOOPWHEEL」の語を説明的にせよ使用することには商標権侵害という大きなリスクを背負うことになる。そうであれば、商標としての独占適応性はなく、当業界の自由な使用に委ねるべきであろう。

仮に、譲って「LOOPWHEEL」が指定商品の品質表示として一般的ではないとしても、前記の使用例からは6号の該当性が十分にあるので、登録を無効にすることは難しいものではない。ただし、原告が3号該当性のみを主張している点が、6号適用のネックになるのかも知れない。