

最新判決情報

2017 年

[3 月分]

○ウイン・ドメイン名事件

東京地裁 H29.3.14 H28(ワ)11379

ドメイン名使用差止請求権不存在確認請求事件(沖中康人裁判長)

横浜市のキャバクラ店(原告)が、ドメイン名「WYNN.CO.JP」を登録したところ、アメリカ・ラスベガス及びマカオにおいてホテル・カジノ等のリゾート事業を営む米国法人ウインリゾート社(被告)より、当該ドメイン名の移転を求めて日本知的財産仲裁センターに紛争処理の申立てが行なわれた。仲裁センターでは、平成 28 年 3 月 25 日付で、当該ドメイン名登録を米国側に移転せよ、との裁定を下した。

そこで、原告は東京地裁に対して、原告によるドメイン名登録は不競法 2 条 1 項 13 号の不正競争行為に該当しないので、被告が同法 3 条 1 項の差止請求権を有しないことの確認を求めて提訴した事件である。

不正競争防止法 2 条 1 項 13 号

不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為

上記のように、不競法 2-1-13 号は、「不正の利益を得る目的」あるいは「他人に損害を加える目的」で、他人の商標に類似するドメイン名の登録を不正競争行為と規定している。従って、本件の争点は、原告によるドメイン名登録に、このような目的があったか否かである。なお判決中では、このような目的を「図利加害目的」と呼んでいる。

まず被告米国法人が日本において商標登録している商標は、標準文字商標の「WYNN」と筆記体の文字商標「Wynn」(右図)である。この「WYNN」はウインリゾートの創業者の姓より採用されたもので、1989 年よりラスベガスにおいてホテル事業が開始された。「ウイン・ラスベガス」は 2005 年 4 月頃建設され、2006 年 9 月頃には「ウイン・マカオ」が建設され、日本でも報道された。



これらのホテルは、ラスベガスが 2700 室、マカオが 1000 室以上の客室を持ち、カジノ、レストラン、スパ、ショッピングセンターを有する、五つ星の大規模な高級リゾート施設である。

日本では、被告商標が登録される前に「WYNN RESORTS」「WYNN MACAU」「WYNN LAS VEGAS」などを商標登録し、ドメイン名「WynnJapan.com」「WynnResorts.com」「WynnLasVegas.com」「WynnMacau.com」「Wynn.asia」「Wynn.tokyo」を登録している。

被告のホテルは日本にはないが、「ウイン・ラスベガス」は、「るるぶ」「まっぷる」「地球の歩き方」、その他多数の旅行雑誌に採り上げられ、「Wynn」ブランドは海外旅行に関心を有する需要者の間で周知されている。

このような状態において、原告ドメイン名が登録されたのであるが、問題はそこに図利加害目的があったか否かであるところ、判決はこれを認めて、被告が原告に対して差止請求権があることを確認し、原告の請求を棄却した。

その主な理由は、以下の通りである。

①被告 Wynn ブランドが、原告標章の使用開始時(平成 22 年 11 月頃)には我が国において周知されていた。

②「Wynn」なる名称はありふれたものではなく、原告がそのような名称を店舗の表示やドメイン名に採用するに至った正当な理由が見受けられない。

③原告が使用する標章の外観が、被告 Wynn ロゴマークに極めて類似している。特に、同じ金色の筆記体で使用されていること(筆者註:2017 年 4 月 13 日現在、原告サイトに Wynn マークが金色の筆記体で使用されていることが確認できた。)

④被告 Wynn ブランドは世界的に高い評価を受けているところ、原告店舗はこれとは全く異なるキャバクラ店である。

以上に照らせば、原告は被告 Wynn ブランドの高い知名度を利用して自己の利益を不当に図るとともに、Wynn ブランドの高い評価を希釈化して同ブランドの価値を害する目的を有していたものと評価せざるを得ない。

判決文を最初に読むと非常に全貌が理解しにくい難しい事件であるが、以上の解説により、納得できる判決として理解頂けたものと思う。

ちなみに、ネット情報では、「Wynn」の語はギリシャ文字から変形、発達した古代ゲルマン族の文字「ルーン文字」の第8字母「wunjo」に由来するラテン文字だそうで、占いの世界では「喜び」「満足」を意味するようである。そうすると、キャバクラの店名としては、占いの意味の方がふさわしいようであり、原告も原告標章の由来として主張した場合、判決に影響する可能性が若干でもあったかも知れない。

○トマトシステム事件

知財高裁 H29.3.23 H28(行ケ)10208 審決取消請求事件(森義之裁判長)

第9類「電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守ほか」を指定商品、指定役務とする本願商標「**TOMATO SYSTEM**」(標準文字)が、2件の引用商標「**TOMATO**」(標準文字)(第42類)及び「**tomato**(図形)」(右図)(第35類)によって拒絶されたため、当該審決の取消しが求められた事案である。



争点は、本願商標中の「SYSTEM」の語の扱いである。

結論として、判決では本願商標中の「SYSTEM」の語を、情報処理の分野ではハードウェア又はソフトウェアの組み合わせを意味する語として用いられているから、商品の品質又は役務の質を表わしたものであり、出所識別機能がないか極めて弱いとの理由で、本願商標の要部は「TOMATO」であるとして審決を支持している。

非常に形式的な判断で面白味に欠けるが、「SYSTEM」の語が付いた本願商標は、果物自体の「トマト」を表わしているのではなく、情報処理システムとしての名称を表わしているのであるから、果物の「トマト」の観念しか生じない引用商標とは非類似であるとの判断も可能であったであろう。そこまで踏み込んでの議論をして欲しかった。

もちろん、このような形式的な判断は審査段階でも審判段階でも多数あるが、逆に一連と捉えて非類似と判断した審決も、以下のように多数ある。

- 異議 2013-900026 「TOMOE SYSTEM」 X 「TOMOE」(第7類)
- 不服 2011-20571 「Landmark system」 X 「ランドマーク」(第9,10,40,44類)
- 不服 2011-12999 「GREENCYCLE」 X 「GREEN CYCLE SYSTEM」(第6類)
- 不服 2011-6802 「Cedar System」 X 「シーダ」(第35,41,42類)
- 不服 2009-650019 「HELLER」 X 「HELLER System」(第7,37,40類)
- 不服 2004-15108 「オレンジシステム」 X 「ORANGE」(第12類)

その他、「新商標教室」P343以下を参照されたい。

○オクタル事件

東京地裁 H29.3.28 H28(ワ)8475 商標権侵害行為差止等請求事件(長谷川浩二裁判長)

フランス・オクタル社と原告代表者との50%合併によって平成14年に設立された原告株式会社オクタル・ジャパンが、フランス・オクタル社の商品を扱う被告マック・システムズに対して、商標権侵害を理由に、販売の差止と損害賠償を請求したが、権利の乱用として認められなかった事案である。

フランス・オクタル社の商品は、「SCANer」「SCANer studio」という名称の自動車向けのドライビングシミュレーターソフトウェア(以下「フランス版スキャナー」という。)であり、原告がその輸入販売を行っていたが、平成17年に原告とフランス・オクタル社との資本関係が解消された。そのため原告は、フランス版スキャナーを日本向けに改良したものを製作し、「オクタル」「SCANer」等の名称を使用し、販売を継続した。

他方、被告は、原告とその顧客との間の取引に商社として介在するようになり、原告とフランス・オクタル社との関係が解消された後、平成 26 年 3 月に被告はフランス・オクタル社の販売代理人となって、「SCANeR studio」の商標が使用された「フランス版スキャナー」の販売を開始した。

以上のように、原告がフランス・オクタル社との取引関係が終了したのは平成 17 年であり、被告がフランス・オクタル社の販売代理店となったのは平成 26 年であるが、その間の平成 26 年 1 月に、原告は商標「SCANeR」及び「OKTAL」を標準文字商標として登録出願し、登録された。ちなみにフランス・オクタル社の出願は、平成 26 年 12 月と原告の出願より後願であったため、現在拒絶理由通知を受けている。

以上の状況より、原告代表者はフランスのブランドによる事業をフランス企業との合併で開始し、その際にフランス企業の商標を使用し、フランス企業の製品の販売をしていたことになる。従って、原告側には、本件商標に関する権利も、製品に関する権利も一切所有してなかったものであり、単なる販売代理店ということになり、本件商品について何らの知的財産権をも主張できる地位、立場にいなかったことが分かる。

そうすると、外国企業の販売代理店が無断で外国商標登録したことはパリ条約違反の疑いがあるし、当然他人のグッドウィルが化体した商標を無断で商標登録することも、公序良俗違反をはじめ、いくつかの無効理由に該当することになる。

そうすると、原告商標は無効審判によって無効にされるまでもなく無効理由を含むため、原告による商標権行使は、商標法 39 条が準用する特許法第 104 条の 3 の規定により商標権の行使は制限されることにもなり得る。

さらには、真正商品の並行輸入という見方もできるであろう。

本件では、被告は原告商標に無効理由があることを理由に、特許法 104 条の 3 も主張しているが、その前に権利乱用の抗弁を行なっているため、裁判所はこの点を先に審理し、権利の乱用と判断して原告の請求を棄却している。その主な理由は、繰り返しになるが、以下の通りである。

- ①「OKTAL」はフランス・オクタル社の商号であり、「SCANeR」は同社の商品名である。
- ②原告は、フランス・オクタル社の販売代理店として同社の商標を使用していた。
- ③原告は、フランス・オクタル社との関係が解消した後も、同社との関係を示して日本版スキャナーを販売した。
- ④原告は、フランス・オクタル社との関係が悪化した時期に、原告商標を出願、登録した。
- ⑤被告は、フランス・オクタル社の代理店としてフランス版スキャナーを販売している。

以上を総合すると、「SCANeR」「OKTAL」の商標はフランス・オクタル社の出所を表示しているものと認識されているところ、かつての代理店であった原告が、現在の代理店である被告に対して商標権を行使することは、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護するという商標法の目的に反し、権利の乱用に当たる。