

最新判決情報

2017 年
[5 月分]

○ロックオン第 1 事件

大阪地裁 H29.5.11 H28(ワ)5249 商標権侵害差止請求事件(高松宏之裁判長)

第 35 類「広告業ほか」及び第 41 類「セミナーの企画・運営又は開催ほか」を指定役務とする登録商標「**LOCKON**」(右図)の商標権者である原告(株)ロックオン(以下「ロックオン」)が、インターネットショッピングサイト構築サービスに「**Lockon**」の標章を使用する被告ビジネスリアート(株)(以下「リアート」)に対して、その使用差止を求めた案件である。



争点は、被告の役務が原告登録商標の指定役務に類似するか否かである。

問題となった被告リアートのサイト<<http://www.090.jp/>>によると、「Lockon」とはスマホ&ガラケーのサイト制作・編集システムであり、様々なスマホアプリに対応し、ボタン1つでタイムセール等の告知ができるプッシュ通知機能やボタン1つでクーポンページを表示するクーポン機能(メールマーケティング機能)などを持っている。

被告サイトはこのような機能を宣伝・広告していることから、第 35 類に属するというのが原告ロックオンの主張である。

しかし、被告リアートのサイトは専門知識なしに華やかなケータイサイトを簡単に作成できるホームページ作成・運用支援のための ASP(Application Service Provider)というサービスであり、顧客は被告と契約し、ホームページ作成アプリ画面へのログイン ID 及びパスワードを取得し、ログインして被告が管理するサーバ内にあるソフトウェアを利用してサイトを作成し、運用するというものである。

つまり、被告は顧客に対してホームページ作成運用支援用のアプリケーションソフトを提供しているものであり、第 42 類の「電子計算機用プログラムの提供」を行なっているというのが、被告サービスの本質である。そして、原告が問題とする機能は、被告サービスに付随する17種類の機能の1つに過ぎず、価格面でも独立して提供されているものではないので、これら特定の機能に着目して「広告業」ということはできない、として原告ロックオンの請求は退けられた。

なお被告リアートは、原告商標よりもはるかに先だって、商標「Lockon/ロックオン」(右図)を第 42 類「電子計算機用プログラムの提供」について第 4839624 号として商標登録しているため、自己の商標権を行使しているに過ぎなかったが、この点は判決ではまったく触れられていなかった。この他には被告は「Lockon」を第 42 類について 2 件商標登録している。



○ロックオン第 2 事件

大阪地裁 H29.5.11 H28(ワ)6268 商標権侵害差止請求事件(高松宏之裁判長)

上記ロックオン第 1 事件の被告リアートが原告となつて、上記原告ロックオン(本件被告)に対して請求した右掲載の被告標章(上から被告標章 3~6)に対する使用差止請求が認められた事件である。



上述のように、原告リアートは第 42 類について登録商標「Lockon/ロックオン」を商標登録しているが、他方、上記被告ロックオンは、社名並びに商標として「ロックオン」「LOCKON」を使用し、ASP サービスを提供していた。上記のように、ASP サービスは第 42 類「電子計算機用プログラムの提供」に該当するので、被告標章中「ロックオン」「LOCKON」の部分は原告リアートの登録商標に類似し、商標権を侵害するおそれがあることになる。



特に「株式会社」や「CO.,LTD.」が付いた商号としての使用については、第 26 類の商標権の効力が及ばない範囲に該当するか否か、という問題もある。

被告ロックオンのサービスの中、第 42 類の該当性が問題になったサービスは、インターネット広告効果計測サービス「AD EBiS」、リスティング広告入札最適化サービス「THREe」、デジタル戦略総合支援サービス「SOLUTION」の 3 つであるが、たとえば「AD EBiS」はエンドユーザーの行動に関するデータを取得、蓄積、分析し、顧客が広告効果計測の条件を指定することで被告のソフトウェアがこれを処理し、顧客がその結果を閲覧するというサービスであり、被告の主張によれば、これらの役務は第 35 類の「広告業、市場調査又は分析、商品の販売に関する情報の提供」の該当する、つまり上記第 1 事件の原告ロックオンの商標権の行使であるということになる。

判決は、被告ロックオンのソフトウェアが処理する内容が、広告効果の測定やリスティング広告入札の最適化であり、「広告」や「市場調査又は分析」の機能があることを認めつつ、第 42 類の「電子計算機用プログラムの提供」とは「電気通信回線を通じて、電子計算機用プログラムを利用させるサービス」であり、プログラムによって提供される目的ないし機能を問わないところ、被告の顧客の求めに応じた処理が被告のソフトウェアによって自動的になされ、ソフトウェアによる動作で全てが行なわれている以上、「電子計算機用プログラムの提供」に当たると判断した。

次に第 26 条の商標権の効力の及ばない範囲については、L 字様の図形と「株式会社ロックオン」とが結合した被告標章 3 及び 6 は、登録商標である L 字様の企業ロゴや「Impact On The World」との企業スローガンと一体となって組み合わせたり、需要者の注意を惹く態様となっているので、自己の名称を「普通に用いられる方法で表示する」場合には当たらないと判断した。

「LOCKON」の英文字のみから成る被告標章 4 については、「LOCKON」は被告の英文名称「LOCKON CO.,LTD.」の略称なので、「自己の名称」には当たらないとした。

英文名称「LOCKON CO.,LTD」から成る被告標章 5 については、被告サイトのトップ画面やブログにおいて需要者の目に留まりやすい位置、大きさによって表示され、丸みを帯びたデザイン文字から成り、とくに「K」の文字は右下部分が通常よりも長く伸びているという特徴があり、需要者の注意を殊更に惹きつけることにより、役務の出所を表示させる機能を発揮させる態様での使用であるので、自己の名称を「普通に用いられる方法で表示する」場合に当たらないと判断した。

第 1 の争点の被告ロックオンが提供するサービスの該当クラスについては、日々依頼人の商標出願を代理している弁理士の立場として、依頼人が提供するサービスを的確に反映した指定役務とクラスで出願できているのか否か、願書作成に当たりより慎重になるよう肝に銘じられる点である。

この点、第 1 事件の原告ロックオンは、自己の提供するサービスが第 42 類に該当するものとは考えなかったであろうか。第 1 事件のロックオンの登録商標の経過情報を確認しても、出願当初から第 42 類は指定されていなかった。

しかし、(株)ロックオンが登録している L 字様の図形商標の第 5450134 号では第 9 類「電子計算機用プログラム」、第 35 類「ビジネスコンサルティング、事業の調査及びデータ分析」に加えて第 42 類「電子計算機用プログラムの提供」も指定しているので、第 42 類の該当性も認識していたようであるし、そうするとリアートの第 42 類の登録商標の存在も容易に知り得たのではないであろうか。

そうすると、第 1 事件は勇み足ぎみのように思われるし、第 2 事件として逆にリアートから訴えられるおそれも計算に入れておくべきであったであろう。

2 番目の争点である第 26 条の該当性については、単に商号部分だけではなく、表示された位置や態様、一緒に使用されている企業ロゴや企業スローガンの存在が判断材料となった点で、第 26 条の解釈に新しい視点が与えられたものと考えられる。

○音楽マンション事件

知財高裁 H29.5.17 H28(行ケ)10191 審決取消請求事件(清水節裁判長)

第 36 類「建物の管理、建物の貸与ほか」及び第 37 類「建築工事ほか」を指定役務とする登録商標「音楽マンション」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。

無効審判の根拠条文は、商標法 3 条 1 項 6 号である。

実は、無効審判請求人である原告は、2002 年に本件商標と同じ文字構成の商標「音楽マンション」を出願し(商願 2002-73996)、これが 3 条 1 項各号及び 4-1-16 号により拒絶されたのであるが、拒絶不服審判を請求しなかったため拒絶査定が確定した。

然るところ、10 年後の 2013 年に出願された本件商標が登録されたため、原告が無効審判を請求したのである。なお本件商標も 3 条 1 項各号を理由に拒絶理由通知を受けたが、意見書を提出した結果、登録されたという経緯がある。

而して、「音楽マンション」という名前を聞いて、需要者はどのようなマンションを想像するであろうか。

まず判決では「音楽マンション」の意味合いとして、音楽に何らかの関連性を有する集合住宅との抽象的な観念を生ずるところ、これには、音楽が聴取できる集合住宅、音楽が演奏できる集合住宅、音楽家や音楽愛好家たちが居住する集合住宅など様々な意味合いが含まれるから、特定の観念を生ずるものではなく、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものとは言えないと判断した。

しかし、果たしてそうであろうか。本件は商標としての「音楽マンション」がテーマになっているのであり、取引において、つまり、マンションを売りや賃貸に出した場合に、需要者に対して「音楽マンション」の商標がどのようなメリットのあるマンションであるかを示しているかを考えるべきである。

まず判決がいう「音楽が聴取できるマンション」であるが、逆に音楽が聞けないマンションが一般的にあるであろうか。通常のマンションであれば、極端な大音量でない限り音楽は当然に聞けるはずである。つまり、判決は抽象的な言葉としての「音楽マンション」から「音楽が聴けるマンション」という観念を引き出したのであるが、これは商標の識別性の判断にあたり不必要な認定となる。

同様に「音楽家や音楽愛好家たちが居住するマンション」はどうであろうか。音楽が好きな需要者にとって音楽家が集まる「音楽マンション」はメリットになるかも知れないが、音楽嫌いの需要者にとっては住みたくないマンションとしてデメリットの効果しかない商標となる。したがって、好き嫌いという個人差の問題に終始する観念では、言葉の意味としてはあり得る認定であっても、商標の識別性の認定としては必要がないこととなる。

そして、マンションを選定するにあたり需要者がもっとも気にするのが、購入した後でピアノなどの楽器が弾けるだろうか、という心配である。今ではサイレントピアノのような電子楽器もあるが、ピアノ愛好家には生のピアノが弾けるマンションというのは住宅選定にあたり大変なメリットになる。従って、「音楽マンション」が「建物の貸与」等の役務の商標として使用された場合、一般的な需要者が受けるのは「音楽が演奏できる遮音性の高いマンション」であるというのがもっとも自然な観念ということになる。

そうすると、「音楽マンション」という商標は記述的となり、識別性が疑われることになる。

而して、原告は「音楽マンション」の語が使用された例を証拠として提出したが、それらのほとんどが原告自身が建設したマンションに関するものばかりであり、そのような具体的なマンションの意味を超えて「音楽マンション」が一定の質、特徴等を表わすものとして一般的に使用されていたとは認められないと判決は判断した。

しかし、建物の賃貸サービスについて商標「音楽マンション」が需要者に与える観念は唯一「音楽が演奏できる程度に遮音性の高いマンション」である以上、商標としての識別性については疑わざるを得ない。

事実、被告越野建設も「音楽マンション」を、「楽器演奏愛好家が十分に満足できる高品質な賃貸住宅」、「楽器演奏愛好家に高品質な練習環境を届けたい」と明示して使用しているのであり、「音楽マンション」が需要者に与える観念が「楽器が演奏できる遮音性の高いマンション」であることは、被告自身認めているところである。このような被告の使用例を原告は証拠として提出しなかったのだろうか。

しかし、ネット上では「音楽マンション」が被告越野建設の登録商標として使用され、また本件の裁判結果が出た以上、同業者は商標権侵害を避けるため「音楽マンション」の語の使用は控えざるを得なくなる。その結果、現状として被告越野建設のみが「音楽マンション」を独占的に使用するところとなっているようである。それでは、同業者は「楽器演奏ができるマンション」をどのような言葉で表現すればよいのであろうか。

判決では、2002年の原告出願が拒絶された際に、意見書で原告が「音楽マンション」からは音楽の演奏が可能なマンション」との意味合いを生ずることはない、あるいは「音楽」には防音、演奏という意味を含まないから、「音楽マンション」がどのようなマンションであるかを理解することができない、と主張していたことが指摘されている。

しかし、識別性なしとの拒絶理由通知に対して、意見書で識別性ありと主張することは当然のことであるし、その意見書が認められず拒絶が確定すれば、原告としてもこれを受け入れ、商標登録を断念して「音楽マンション」を使用することになるので、今回の原告の主張には何らの矛盾もなく、非難される点はない。

社会に与える特許庁の審査の重みや商標登録の恐ろしさを痛感させられる案件である。