

## 最新判決情報

2018 年  
[9 月分]

### ○ユニテッドトーキョー事件

知財高裁 H30.9.10 H30(行ケ)10019 審決取消請求事件(森義之裁判長)

第 25 類「被服」他及び第 35 類「衣料品・飲食品及び生活用品にかかる各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」他を指定商品、指定役務とする本件登録商標「UNITED TOKYO」(標準文字)に対して、第 25 類「被服」を指定商品とする先登録商標「UNITED/ユナイテッド」(右図)を引用商標として無効審判を請求したが、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。

UNITED  
ユナイテッド

争点は、類否判断において本件商標中の地名「TOKYO」をどのように判断するべきかである。

原告(無効審判請求人)の主張としては、「TOKYO」はそのブランドの発信地を意味するものとして需要者に認識されるため、「TOKYO」の部分は商品の品質、産地あるいは役務の提供地を表示するにすぎないから識別力を欠くので、その結果、引用商標とは「UNITED」の部分において類似するというものである。

この点について判決は、「UNITED」の語は「結合した、連合した」を意味し「United Nations」や「United Kingdom」などがあり、商標としても「UNITEDWORKS」「UNITED OCEAN」「UNITED FAMILY」など「UNITED」を含む商標は非常に多いので、本件商標「UNITED TOKYO」は「結合した東京」「連合した東京」「東京連合」という一体の観念と「ユナイテッドトーキョー」の称呼が生ずる。

他方、「UNITED」単独では意味を取りにくい語であり、ファッション業界ではありふれた語である。

その結果判決は、両商標は外観、称呼、観念において類似しない商標であるとして審決を支持した。

以上、概ね妥当な結論であろうが、判決が「UNITED」の語を含む商標が多数あるので、引用商標「UNITED」はありふれた識別力の弱い語であると認定している点は、疑問がある。けだし、「UNITED」が形容詞である以上、これと組み合わせさせた商標が多数あるのは当然としても、前後に何もつかない「UNITED」単独の商標は引用商標だけなのであるから、どんなに意味を取りにくい語であっても、単独の「UNITED」という点に引用商標としての特徴があるのであり、識別力を認めることができるはずである。

### ○南急/鶴丸マーク事件

東京地裁 H30.9.12 H29(ワ)43698 商標権侵害差止等請求事件(山田真紀裁判長)

ジェット機の尾翼に表示された鶴丸マーク(右上)で広く知られる日本航空株式会社(以下「JAL」)が、同社の鶴丸マークに類似する図形中に「南急」の文字を表した商標(右下)を使用し、自動車運送事業(タクシー)を営む被告に対して、その使用差止を求めた事案である。



争点は両商標の類似性の他、被告の先使用权、継続的使用権の有無、不正競争該当性、被告の不正競争目的ではない先使用权の有無など多岐にわたっている。

被告の主張では、昭和 52 年以前からタクシーのドア部分に付すなどして被告商標を使用して居り、静岡市又は静岡県中部地方において広く認識されていたというものであった。これに対して判決は、原告鶴丸マークは昭和 35 年頃から使用され、昭和 40 年頃には原告の商品等表示(営業表示)として著名であり、現在も著名であると認定した。つまり、被告が被告商標を使用開始したと主張する遥か以前に原告鶴丸マークが著名であったのであるからして、それ以降に使用開始された被告商標には先使用权も継続的使用権もなかったことになる。



また鳥の図形内の「JAL」の文字と「南急」の文字の相違について判決は、文字部分は図形全体に占める割合がそれほど大きなものではなく、図形全体の下方に一般的なフォントで示されているに過ぎないことからすれば、図形全体及び各構成部分の形状や色彩の共通点は、上記相違点よりも需要者に強い印象を与えると評価できるので、称呼が相違するものの、外観及び観念に基づく印象から需要者が両者を全体的に類似すると受け取るおそれが認められるとして、不競法第2条1項2号の不正競争行為(著名表示冒用)を認定し、被告商標の使用差止と車両からの抹消を命じた。

被告に悪意があったかどうかを別としても、鶴丸マークの同一性から見て、被告が原告 JAL の鶴丸マークを冒用したことは客観的に明らかであるので、被告が自己の商標の正当性を主張すること自体、法的には無理があることになる。

ただし、図形商標の厄介なところは、たとえ鶴丸マークを冒用したものであったとしても、明らかに識別ができるように文字部分を大きくしたり図案化し、あるいはパロディー商標のように変形させた場合、これを非類似の商標とみる裁判官がいることも事実なので、一概に冒用は悪であるとは言いえない点である。

## ○ウィッギー事件

知財高裁 H30.9.26 H30(行ケ)10046 審決取消請求事件(大鷹一郎裁判長)

第26類「つけかつら」他を指定商品とする登録商標「Wiggy/ウィッギー(図形)」(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。



被告商標権者は、使用証拠として、無償で配布した付箋紙を提出した。この付箋紙は、大阪国際会議場で開催された第22回日本乳癌学会学術総会において、被告が販売する「医療用ウィッグ」の展示ブースを訪れた総会の参加者に対して、商品カタログと共に販促品として無償配布したものである。なお被告は第12回日本乳癌学会近畿地方会においても、本件付箋紙を無償配布した。

本件付箋紙は二つ折りの表紙カバーが付いたものであり、表面部分の図柄が下記左側、内側の見開き部分の図柄が下記右側であり、内側部分にはイエロー・ピンク・ブルーの3色の付箋紙のセットが台紙に張り付けられている。



原告の主な主張は、本件付箋紙には本件登録商標に類似する標章が表示されているものの、取消対象商品である「ウィッグ」に関する記載はなく、したがって商品自体に対する宣伝広告物というよりも、被告そのものを広告するノベルティと認識されるので、取消対象商品に関する販促品とはいえないというものである。

その他、登録商標中の文章が「両腕に抱えたハートは、/いつも患者さまの気持ちと/共にあることを表しています。」となっているのに対して、使用商標では「両腕に抱えたハートは、/いつもお客さまの気持ちと/共にあることを表しています。」と違っている点、そしてキャラクター図形から当該文字部分に対して、使用商

標ではハートの部分からピンク色の引き出し線が付けられているのに対して、本件登録商標には引き出し線がないという相違もあり、原告はこれらの点から使用商標と登録商標との同一性も問題とした。

判決は、まず本件付箋紙に表示されているキャラクター図形「Wiggy(ウィッギー)」については、内側部分左上部に表示されている文字記載「スヴェンソンのウィッグを使用した患者さまの／「嬉しい」という気持ちから生まれた／体がウィッグの形をした妖精です。」の部分から、「スヴェンソンのウィッグ」商品を広告宣伝するためのキャラクターであり、当該商品の出所識別標識として認識することができる態様で使用されていると判断した。

次に、本件付箋紙が「医療用かつら(ウィッグ)」の宣伝広告物か、あるいは被告自身についての宣伝広告物かについて判決は、本件付箋紙が被告展示ブースを訪れた学会の参加者に対して、被告商品のカタログと共に無償で配布されたこと、そして被告展示ブースには被告商品も展示されていたことから、本件付箋紙の配布行為は被告が販売する商品「医療用ウィッグ」の広告の一環として行われたものであると認定した。

この点に関する原告の主張は、本件付箋紙だけを見て、「医療用かつら」の宣伝広告物と分かる記載がないとの指摘であったが、確かに新聞や雑誌への広告で商標だけが掲載されていたような場合には、どのような商品や役務を宣伝したものか分からないので、商標法2条3号8号の「商品に関する広告」と特定することは難しいであろうが、本件のように、商品の展示ブースにおいて展示商品が置かれ、本件付箋紙が商品カタログと共に配布されたような場合には、配布状況全体から広告対象商品を特定できるので、原告の批判は当たらないであろう。

残る登録商標と使用商標の文章中の文言の相違「患者さま」、「お客さま」の相違については、判決も言っているように被告商品の顧客は患者なので同じ意味になるし、そもそもこのような宣伝語句が需要者の記憶に残ることは少なく、その全体や一部が商標として機能するものではないので、商標としての識別力に影響を与えるような相違ではない。

最後の図形キャラクターから伸びる引き出し線の有無も、商標全体の印象を変えるものではないので、商標の同一性に影響を与えるものではないであろう。

よって、本件判決は妥当な判断といえよう。

## ○ トップサイダー事件

### 知財高裁 H30.8.29 H30(行ケ)10026 審決取消請求事件(森義之裁判長)

第25類「洋服、コート、セーター類」ほかを指定商品とする本件登録商標「TOP-SIDER」(右上段)の通常使用権者が、他人の周知登録商標に似せて本件登録商標を使用し混同を生ずる行為を行なったため、商標法53条1項審判により商標登録が取り消された。本件は当該審決の取消訴訟である。

TOP-SIDER



当該他人とは、第25類「履物、運動用特殊靴」を指定商品とする登録商標「SPERRY/TOP-SIDER(雲・ヨット図形)」(引用商標)(右中段)を所有する米国企業スペリー・トップサイダーLLC(被告、取消審判請求人)である。

原告(株)ケントジャパンの通常使用権者である(株)水甚が使用した商標は、被告引用商標と同じくヨット図形と雲の図形を背景にした「TOP-SIDER」商標(右下段)であり、「SPERRY」の文字を欠く以外、ほぼ同一の商標である。



なお被告引用商標よりも原告本件登録商標の方が先願先登録であるので、原告通常使用権者は、先登録商標を後願登録商標に類似する態様で使用したことになるが、原告登録商標はそもそも被告の前身であるスペリー・トップサイダーInc. が所有していたものを、原告(株)ケントジャパンが譲り受けた模様である。

原告は、審決取消事由として被告引用商標の周知性を争っているが、原告が被告前身会社から原告商標を譲り受けた平成 12 年(2000 年)頃には、被告商標はアメリカ製のデッキシューズのブランドとしてすでに日本において広く知られていた模様であるし、原告が被告前身会社から原告商標を譲り受けていたこと自体、被告商標の周知を知っていたものと推測される。

判決によれば、被告商品「トップサイダー」デッキシューズは 1935 年(昭和 10 年)に発売され、昭和 48 年には東京銀座のメンズショップで販売されていた。昭和 57 年からはチヨダ靴店において販売され、昭和 63 年から平成 4 年まではアシックスが、平成 5 年からアキレスが、そして平成 23 年からは ABC マートが販売代理店となっていたようであるから、原告の通常使用権者である(株)水甚が被告商標に似せて原告商標「TOP-SIDER」を使用した平成 25 年 1 月の時点で、原告及びその通常使用権者である水甚が被告商標のことを知らなかったとは考えられない。

実際のところ、被告デッキシューズは昭和 52 年から平成 25 年までの間、数多くの雑誌や新聞に掲載され、村上春樹の小説「海辺のカフカ」や小学館ランダムハウス英和大辞典に掲載されるなどしていた。

このような事実より判決も原告通常使用権者(株)水甚が変更使用を行なった平成 25 年 1 月の時点における被告引用商標の周知性を認定した。

そして、通常使用権者(株)水甚の使用商品「シャツ」と被告商品「デッキシューズ」との関連性について判決は、同じアパレル製品として同じブランドで統一されたり、同一店舗内で販売される商品なので同一の営業主によって製造されることもある関連商品であるとして、需要者たる一般消費者には混同を生ずるおそれが十分にあると判断し、審決を支持した。

原告は、被告前身会社より原告登録商標を譲り受けたことにより、「TOP-SIDER」のロゴまでも使用できるものと勝手に思い込んでいたのかも知れないが、譲渡という契約行為があったとしても、被告前身会社としては、別ブランドとして販売されるのであれば混同を生じないと判断したからそこ本件商標を原告に譲渡したのであろう。今回のような紛争を避けるためにも、被告前身会社は、譲渡契約の際に「TOP-SIDER」のロゴは使用しない旨を原告から確約をとっておくとよかったであろう。