

## 最新判決情報

2013 年  
[9 月分]

### ○カガミクリスタル江戸切子事件

知財高裁 H25.9.5 H25(行ケ)10045 審決取消請求事件(塩月秀平裁判長)

読者諸氏は、「江戸切子」を特定の団体やその組合員の出所を示す「商標」として認識したことがあるであろうか。それとも、江戸時代や江戸地方に由来する伝統的なカットガラスの製造技法やその製法によって製作されたガラス器、あるいはそれに施された切子模様を示す商品の普通名称として認識しているであろうか。

本件は、当事務所が原告代理人として関与した事件であり、地域ブランド(地域団体商標)の類似性に関する初の知財高裁の判断である上、商標事件について多数の信頼性のある判決を下してきた塩月裁判長による裁判ということで、多大の期待が寄せられていた。

然るに、本判決は、地域団体商標の特殊性を無視した通常の商標の類否判断と変わらない、単に特許庁の認定方法を踏襲しただけの中身の無い判断となり、地域団体商標という新しい商標制度の権利範囲を画することはできなかった。

原告カガミクリスタル株式会社は、日本を代表するカットガラス器メーカーであり、その代表的ブランドが本願商標「カガミクリスタル／江戸切子」(右図)である。然るところ、本願商標が引用の登録商標「江戸切子」に類似するとして拒絶されたため、当該審決の取消しが求められた事案である。



引用商標「江戸切子」は、東京カットガラス工業協同組合(本組合)により、地域団体商標として登録された商標である(第 5085277 号)。「江戸」は地域の名称であり、「切子」はカットガラスの普通名称であるので、「江戸切子」は、まさにそれ自体、本来的に自他商品識別力を欠く標章である。

もちろん、本組合や組合員以外にも原告カガミクリスタルのほか、何社ものガラス器メーカーが「江戸切子」を古くから、そして現在も製造し販売している。その地域も、「江戸」に留まらない。そもそも「江戸切子」の「江戸」が産地としての旧東京を意味していたものか、あるいは江戸時代に開発されたカットガラスの製造技法なのか、さらには江戸地方に特有の「竹矢来模様」「箆目模様」「格子模様」などの切子模様を意味しているのか、今では色々と説明はつくだろうが、正確なところは不明といってよい。そもそも「江戸」といっても、現在の東京都 23 区よりもはるかに狭い地域である。

然るに、2006(平成 18)年に商標法が改正され、地域産業の振興つまり町興しの一環として、その地域の特産品などをブランド化するため、地域団体商標(地域ブランド)の商標登録制度がスタートした。したがって、保護されるべきは、真正に製造された地域ブランド商品自体であって、その人的範囲は地域団体商標の商標権者たる組合の会員だけに限られるものではなく、地域ブランド品と認められる製法に携わるすべての人々である。

逆に、地域団体商標登録により排除されるべきは、地域特産品でもない商品に地域団体商標を使用してそのブランド力にフリーライドし、需要者らを混乱させる行為である。

その意味では、引用商標が登録されるはるか以前より「江戸切子」の製造販売を行ってきた原告カガミクリスタルは、地域ブランドの一員と見られる存在であり、そもそも法 32 条の 2 の先使用権があるので、その使用は制限されるものではないし、引用商標により本願商標の登録が排除されるべき対象ではない。

訴訟では「江戸切子」が完成するまでの工程を現物を提示して主張しているにも拘らず、判決ではまったく事実認定されていないが、原告カガミクリスタルは、本組合の組合員に対して、「江戸切子」の原材料となる高品質のガラス素材を提供し、また組合員から最終段階の磨き工程を請け負っているという事実がある。つまり、精緻なカット技法を施す「江戸切子」の製作には、原告が提供するような高品質のガラス素材が不可欠なのである。また最終段階の磨きを経ない「江戸切子」は曇りガラスのような状態で、到底「切子」と言えるような製品にはなっていない。

また「江戸切子」の発展には伝統工芸師の存在が見逃せないが、原告の「江戸切子」製品にも本組合の元理事長であった伝統工芸師など、複数の伝統工芸師が製造に深く関わっているという事実がある。

判決では、これらの事実がまったく無視されているが、原告カガミクリスタルは、正に地域ブランド「江戸切子」の重要部分を担う一員であり、そのような立場の者が本願商標を登録することの是非が正面から論じられることを原告は求めていたのである。

翻って、地域団体商標は、そもそも地域名と商品の普通名称という基本構成から本来的な識別力を欠くものであり、そのまま商標登録されない。もし 3 条 2 項の使用による識別性を主張しようとするのであれば、全国的な周知性が要求されるどころ、「江戸切子」というガラス器があることは日本全国に知られているとしても、引用商標権者以外にも「江戸切子」を製造販売している者が複数いる以上、引用商標の「江戸切子」が本組合の出所を表示する商標として、全国的な周知性を獲得しているとは到底思われぬ。この点は、地域団体商標の識別性についての最初の判断である喜多方ラーメン事件判決(知財高 H22.11.15)からも明らかである。

つまり、「関あじ」「関さば」(第 5005587 号、第 5005588 号)のようにその土地で獲れたことに意味がある農水産物や「道後温泉」(第 5071495 号)のようにその土地抜きでは考えられない温泉地名からなる地域団体商標と異なり、ご当地ラーメンや京料理などの料理名のように、誰がどこで作っても、同じものが作れる商品とは、地域団体商標といっても、その権利範囲には自ずと違いがあるのである。それが、本件江戸切子訴訟の最大の争点であった。

例えば、地域団体商標の登録要件として「周知性」が必要とされているが、これは法 3 条 2 項のように全国的なものではなく、近隣数県程度の範囲内のように相当に緩和された周知性である。東京生まれの筆者でも、「江戸切子」は常識的に知っていたが、それが特定の者や団体の出所を表示する「商標」として認識したことはないし、ましてや、地域団体商標として登録商標となっていたことは、本件に係わるまで全く知らなかった。

然るに、本件判決では、引用商標が獲得した地域団体商標としての「周知性」を、あたかも全国周知と同じように取り扱っていることがそもそもの誤りである。

本件は、商標法 4 条 1 項 11 号と同 15 号が対象となって居り、判決では 11 号のみしか判断していないが、類似性の判断に当たっては、取引の実情を考慮し、出所混同のおそれを判断することは欠かせない要素である。先例となる参考判決としては、4 条 1 項 11 号該当性について、通常の外観、称呼、観念という判断基準では商標自体は類似するが(取消事由 1)、取引の実情を考慮した場合、出所混同のおそれはないので類似する商標ではないと結論して(取消事由 2)、11 号該当性を否定した宝福一事件(東高判 S60.10.15)がある(「商標教室 判例研究編Ⅱ」P172～参照)。

その観点からは、「江戸切子」の語が本来的な識別性を欠き、その周知性の程度は低く自他商品識別力も低いというべきところ、他方本件原告商標中の「カガミクリスタル」の語は、日本を代表するクリスタルガラスメーカーを表示するものとして、高度の周知性を有している。たとえば、原告商品は皇室に納品され、日本政府主催の外国貴賓とのパーティーに使用されているし、新首相官邸で使用されているカットガラス器もすべて原告の商品である。

これを商標の類否判断における要部判断の基準を示したつつみのおひなっこや事件最高裁判決(H20.9.8)に照らすと、「カガミクリスタル」と「江戸切子」とを比較すると、「カガミクリスタル」の部分の方がはるかに識別性が強く、他方「江戸切子」の語は引用商標権者以外の者によっても使用されていることから、引用商標権者の出所のみを示す商標として、東京近県においてさえ広く知られているとは言い難いので、たとえ小さく表記されているとはいえ、「カガミクリスタル」の語は、原告商標の認識に欠くことができない要部である。

しかし、本件判決は「カガミクリスタル」と「江戸切子」との文字の大きさの違いという外観的な要素に大いに惑わされ、これを前提にすべてを判断している。商品の普通名称が商品の中央に大きく表示されることが一般的であることは、たとえば「サントリー／烏龍茶」をはじめ常識的である。しかし、どんなに大きく商品に表示されようとも、商品の普通名称や品質表示語が商標として自他商品識別力を発揮することはないのである。

事件の経緯をみると、原告が「江戸切子」の語をこれまで同様に使用できるにも拘らず、なぜ「カガミクリスタル」の語を結合した商標を敢えて登録出願する必要があるのかという疑問があったようである。しかし、これは商標初学者の疑問であろう。度々引用して恐縮であるが、右のように、「サントリー／烏龍茶」も登録商標(第 4578299 号)であるが、これとて「烏龍茶」の語



を独占しようというのではなく、商標全体の類似商品や「サントリーウーロンチャ」という称呼全体に類似する他社商標を排除するための商標登録である。

このことは、例えば「江戸切子」とは到底いえないような外国製のカットグラス製品が輸入され、「カガミクリスタル江戸切子」に類似する商標が使用されて販売された場合、特に輸入差止のような行政手続きや刑事事件において、登録商標の存在が威力を発揮するのである。

したがって、本件商標の登録は原告カガミクリスタルにとって必要かつ最大の課題であり、何も「江戸切子」の語を独占しようというのではない。「江戸切子」の文字については、引用商標が登録される以前に商標「江戸切子の店／華硝／はなしょう」(第 4326459 号)が登録され、その後には商標「江戸切子館」が並存登録されている(第 5345603 号)ので、今さら「江戸切子」の独占適応性を論ずること自体意味がないことである。

その意味で、単独での「江戸切子」は本組合の商標であると認識されるかも知れないが、これに他の出所表示標識や誤認混同防止の表示、あるいは打消し表示などが付されている場合には、本組合の引用商標とは出所混同は生じないので、並存登録させても何ら問題はないであろう。もちろん、対象商標が真正な地域ブランド品に使用されることが前提となる。

また本判決では、原告の主張を排斥するため、本願商標中の「カガミクリスタル」の文字が「一見判読しにくい」とまで言っている(P12)。さすがに審決もそこまでは言っていなかったが、このような認定は、繰り返し使用されるという「商標」の本質を考えれば意味がないことである。実際のところ、原告商品は三越百貨店などの老舗超一流デパートの特選品コーナーにおいて、柿右衛門などの芸術性の高い作品と並べて展示販売されているのである。当然原告商品の価格は高価であり、その需要者、顧客も自ずと限られた人たちであり、「カガミクリスタル」のブランド名を信頼して購入しに来ているのである。よしんば、本件商標中の「カガミクリスタル」の文字を読み違えたとしても、売り場周辺の表示や店員のアドバイスにより正しい「カガミクリスタル」の商標は直ちに認識され、次回からの取引に機能するのである。ましてや、本願商標中のカタカナ文字「カガミクリスタル」が判読しにくいとは言いすぎであろう。

このように、地域団体商標の類似性、後願排除効という重大な問題について知財高裁はその存在意義を果たせなかったが、むしろ本件は最高裁の判断を求めべきとの知財高裁のメッセージのように受け止められる。我々もこれには異存がない。本件はすでに上告受理申立てが提出された。その結論については、いずれ本コーナーにおいて紹介することになるであろう。

なお地域ブランドについては、拙著「新商標教室」(p39～)において、博多帯／博多織事件判決をまじえてやさしく解説しているので、是非とも参照されたい。

## 〇もいちご／百壺五事件

### 知財高裁 H25.9.5 H25(行ケ)10120 審決取消請求事件(塩月秀平裁判長)

もいちご事件といえば、商標の同一性に関して我々を啞然とさせた H24.2.21 の知財高裁中野コート判決がすぐに思い浮かぶが、本件は関係当事者のその後の事件である。

もいちご  
百壺五

前回は、登録商標「もいちご／百壺五」に対して不使用取消審判が請求され、使用商標は登録商標との同一性を欠くとして登録取消の審決が出されところ、審決取消訴訟では、「もいちご」が極端に大きく、そして登録商標の要部ともいえる「百壺五」の漢字を極端に小さく表記した使用商標を登録商標の使用と認定し、不使用とした審決が取消された。当該判決については、当所 HP 判決速報、「商標法の実務Ⅱ」(P291)、そして小著「新商標教室」(P62)を参照されたい。

そして、不使用取消が認められなかったため、今度は請求人側が商標法 53 条 1 項の不正使用(品質誤認)を理由とする取消審判を請求したが、これも審決で否定されたため、審決取消訴訟に進んだ案件である。なお請求人は、使用商標の態様が法 74 条の虚偽表示に該当することも商標登録取消審判の根拠としているが、もちろんこのような取消審判はないので、そもそも無理がある。

而して、法 53 条 1 項の取消審判の要件は、専用または通常使用权者による登録商標またはその類似商標の使用が、商品の品質の誤認を生じさせ、あるいは他人の業務と混同を生じさせるものであることであるが、判決においてもこれが否定されている。

請求人側が問題にした商標は判決には掲載されていないが、審決における認定によると、《化粧箱の上面左上部に「佐那河内の」の文字が表示され、その下部に、左上から右下にかけて、斜め縦書きで一連に「ももいちご」の文字（本件使用商標）》といているので、前記不使用取消審判で提出された右使用商標と推測される。



なお、この使用商標には登録商標「百壱五」の漢字は記載されていないが、審決では、登録商標中、平仮名の「ももいちご」の部分も識別力があるとして、登録商標に類似すると判断している。しかし、他方の要部といえる漢字「百壱五」を欠く使用商標が、登録商標と形式的に類似すると判断することも問題ないのであろうか。つまり、登録商標を構成する要部の一部しか使用しないにも拘らず、「登録商標またはその類似商標を使用して品質誤認・・・」という要件に当てはまるのかという問題であるが、53条が不正使用取消審判といわれているように、登録を取消す要件であるので、今回のような場合も含まれると見てもよいのであろう。

次に、品質誤認の点について原告は、被告が、一般的な品種である「あかねっ娘」を品種改良した新種のいちごである「ももいちご」として販売したことを挙げているが、当事者本人訴訟であり、代理人を立てていないため、やや不明瞭な審決取消事由であることは否めない。

判決でも、「ももいちご」とは、徳島県内の農家のみで生産され、JA 徳島市佐那河内支所と大阪中央青果市場で作った身（実？）の大きさを特徴とするブランドいちごであり、使用権者も佐那河内支所に属する生産者による製造販売であるので、いかなる意味においても商品の品質の誤認があったとはいえないとしている。

そして、そもそも指定商品「いちご」を販売するにあたり、「ももいちご」を使用したので、その使用によって商品間の品質の誤認を生じさせるものではないと判断している。どうも判決は、「いちご」同士の品質の誤認ではなく、たとえば「いちご」の語を含む商標を商品「リンゴ」に使用したような場合を品質の誤認と想定しているようである。しかし、「牛肉」でも和牛と外国産があり、それぞれに品種や品質の違いがあることを考えると、「いちご」の中でも品質の誤認はあり得ると思われる。

何となくスッキリしない感じを受ける判決であるが、多分裁判所の見解は、「いちご」とそれ以外の果物の場合を品質の誤認の対象としているのであろう。

ちなみに判決中では、「ももいちご」は元々は愛知県産で、奈良が許諾権を購入して栽培し、「大和ももいちご」として奈良で流通していたが、その後、徳島県も許諾権を購入して商標登録を先に取得し、奈良に改名を迫ったため今では「大和ももいちご」ではなく、「あかねっ娘」で売られているとの記載がある（P8）。

この部分について、最初のももいちご事件判決に関して、原告（審判請求人）から当所に寄せられた情報では、以下の通りである。

《「ももいちご」は、ももとは愛知県が品種改良してつくったイチゴ品種「あかねっ娘」です。種苗法上の育成者権は愛知県が持っていました。今は育成者権の期限がきれてしまい、誰でも栽培して良い品種です。

味は良いのですが、実が柔らかく長距離輸送に適さない品種なので、愛知県ではいまひとつ流行りませんでした。最初は栽培許諾を受けて奈良県で「大和桃莓」の名前で栽培されていましたが、先に徳島県の農家が本件商標で登録を受け、「大和桃莓」の名称を止めるよう奈良県の農家に迫ったので、奈良県では今では「大和桃莓」としては、販売されていません。当方も、愛知県から「あかねっ娘」の栽培許諾を受け、「桃莓（トウマイと読みます）」の商標登録願いを行い販売していたところ、警告状（通知書）を相手方からもらい今回の争いとなったものです。》

判決でも認めているように、「ももいちご」の語自体は種苗法の品種名ではなく、新たな品種の名称であるが、これが商品の普通名称なのか、あるいは商標なのかは、判決からも、原告からの情報でも明確ではない。ただ、背景の事実から言えることは、被告側が最初に行なった商標「ももいちご」の出願が識別性なしとして拒絶されたこと、そのため便宜的に「百壱五」の漢字を併記して本件商標「ももいちご／百壱五」を商標登録したこと、そして当該商標登録を理由に、「大和桃莓」や「ももいちご」の語を使用する同業者に権利主張をしたこと、そして、被告商標権者は、登録商標中の漢字よりも平仮名の「ももいちご」を大きく使用し、商標登録番号を付記するなどあたかも平仮名の「ももいちご」自体が登録商標であるかのような使用方法を行なったこと、しかも、特許庁は原審決において「ももいちご」の平仮名が独立して識別力のある語であると認めたこと、などである。このような背景事実を正しく認識した上で、登録商標と使用商標の同一性や、本件登録商標の権利範囲などが評価されるべきであらう。

## ○伸縮式テレビ台不正競争事件

大阪地裁 H25.9.19 H24(ワ)13282 不正競争行為差止等請求事件(山田陽三裁判長)

上下 2 段の箱状の構造体から成る伸縮式のテレビ台に関する不正競争防止法事件である。上段の台部分には左右いずれかの端に 2 本の脚があり、他方の端部分を下段の収納箱部分が支える構造になっている。右図に見られるように支柱となる下段の箱部分は左右前後に伸縮式であるため、任意の配置を取ることができる。



不正競争行為の対象は不競法 2 条 1 項 1 号であるため、適用要件として、原告商品形態の商品等表示性、周知性、被告商品との混同のおそれが問題となるが、判決ではかかる原告商品の形態はその特徴的な機能に導かれる形態として、形態自体によって特別顕著性を取得していると認めることは困難であり、さらに周知性も否定され、原告の請求が棄却されている。

原告商品の形態の商品等表示性が否定された理由は、原告商品が周知性を獲得したと主張される平成 22 年 1 月までに、すでに他社のテレビ台において同様の機能に基づく形態上の特徴を持ったものがあることが挙げられる。時間的なことは確認できないが、「テレビ台」「ローボード」などのキーワードでネット検索すると、確かに原告商品と同様の機能のものを多数確認することができる。

また原告商品のような形態的な特徴を有するテレビ台を作ろうとすると、どうしても原告商品の構造と同じように、一方を脚で固定し、他方を下段の移動可能な構造体で支えることが必要となるので、同様の形態になってしまうようである。したがって、妥当な判決というところであろう。

## ○オルトリリー事件

知財高裁 H25.9.24 H25(行ケ)10122 審決取消請求事件(塩月秀平裁判長)

国内の通販業者が出願した商標「オルトリリー」(標準文字)が、イタリアのファベ社の「枕」の商標として広く知られている「ortolily」「オルトリリー」と同一または類似するとして法 4-1-10 号により拒絶されたため、当該審決の取消しが求められた事案である。

しかし、知財高裁でも被告特許庁側が提出した多数のウェブサイトでの使用例に鑑み、拒絶審決が支持されている。

原告の通販サイトを見ると、「オルトリリー／整体枕」は「fabe 社／ファベ社」商品である」と、同社発行の「公認証明書」まで添えて詳しく説明されているので、これを自社の商品であることを示す商標であると主張することは無理があるであろう。

ちなみに、「orto」はイタリア語で「庭」を意味するので、「ortolily」は「庭のユリ」を意味するようである。

## ○グラム事件

知財高裁 H25.9.25 H25(行ケ)10031/2 審決取消請求事件(股楽隆一裁判長)

第 25 類「被服類」を指定商品とする登録商標「グラム」「グラム／GRAM」が不使用取消審判により取消されたため、当該審決の取消しが求められた事案である。本件の被告(審判請求人)代理人は当事務所である。

当事務所が請求した不使用取消審判においては、口頭審理まで開かれたにも拘らず、原告商標権者(被請求人)である東レ側が十分な使用の立証をしなかったため、登録を取消す旨の審決が下された。

審判において、通常使用権者が東レの中国の子会社東麗商事であること、そして使用商標が登録商標と同一性があることが認められたが、使用の事実が確認できないとされたことが審決の理由である。

当事務所の認識では、本件商標は、東レが開発した軽量糸素材を示すものとして使用されているのであって、第 25 類「被服」についての使用ではないというものであったが、審判では、要証期間における使用の事実自体が立証されなかったため、本件商標が「被服」の商標として使用されたものか否か、あるいは素材表示としての使用であるか否かまで議論が進まず、審決理由においても、そこまでの言及がなかった。

機能性商品が氾濫する現在、完成品である「被服」に使用された「糸」や「繊維」など素材を表示する商標が、完成品である「被服」自体の商標(出所表示標識)でないことは、小著「新商標教室」(P416)以下に審決例や判決例を挙げて詳しく説明しているところである。特に、繊維素材表示については、ザックス事件(知財高裁 H17.3.17)が代表的な判決として広く知られている。

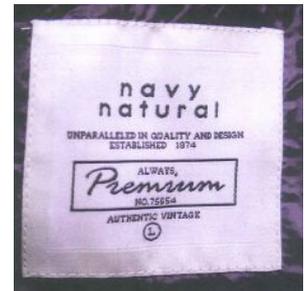
けだし、機能性商品においては、素材繊維メーカーと被服メーカーとが異なることが多いのが通常であり、その場合、被服自体の出所を表示する商標と、素材メーカーを表示する商標とが、異なる出所を表示していることは、被服繊維業界の関係者はもちろんのこと、我々需要者にとっても常識というべきところである。

特に機能性商品においては、当該機能を有することを需要者にアピールすることが販売促進の鍵となるため、どのような機能を有する商品であるかを示し説明するラベルや下げ札が、完成品である商品自体のラベル等と共に使用されていることは当然であり、それらの機能表示ラベルがすべて完成品の商標となることはあり得ないのである。したがって、それぞれのラベルがどのような意味合いで使用されているかを見極めることが重要である。

例えば、「ゴアテックス」の下げ札が「ミズノ」のスポーツウエアに付けられていたとしても、スポーツウエア自体の出所表示標識は「ミズノ」であって、「ゴアテックス」ではない。「ゴアテックス」の下げ札は、当該スポーツウエアが高機能の防水透湿性素材を使用していることを需要者にアピールしているのであって、これにより「ミズノ」の製品が信頼できる防水性を持った素材のスポーツウエアであることを需要者は認識することができるのである。同様に、「YKK」のタグが使用された被服やバッグは、ファスナーの部分だけがそのトップメーカーである「YKK」の製品を使用していると認識させるのである。

然るに驚いたことに、今回の知財高裁判決は、素材表示であっても被服の商標であると判断したものであり、これに従えば、「ゴアテックス」も「YKK」も被服の商標であるということになり、業界が大混乱に陥ってしまうであろう。繊維メーカー大手である東レ自身もこのような判断で今後問題ないとも思っているのだろうか。

本件を説明するに、最終品である「ダウンジャケット」には訴外マックハウス社の商標「navy natural」(登録第 5155081 号)を表示した襟ネーム(右図…甲 46 より抜粋)が付けられ、当該「ダウンジャケット」の製造が、国内の商社と見られるサン・メンズウエア(以下「サンメンズ」という。)により中国の東麗商事に発注されたという製造過程である。逆にいうと、中国の東麗商事が製造した「ダウンジャケット」はすべてサンメンズに納入され、サンメンズからもすべての商品がマックハウスに納入され、そこから初めて一般需要者向けに販売されるという構図であるので、このことだけでも東麗商事の製造が、下請け工場としての位置付けであることが分かる。



判決では、サンメンズが東麗商事に対して宛てた指示書(甲 10)が本件商標の使用の事実を認定するキーポイントになっているが、このことは、サンメンズが本件商品の発注者であり、これを受けた東麗商事がサンメンズ(あるいはマックハウス)の下請け製造業者であることを裏付けている。つまり、需要者に対しては、サンメンズないしはマックハウスが、商品の出所として認識されるのである。

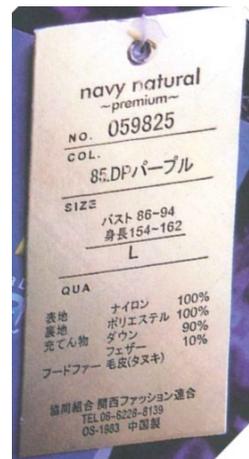
事実、原告提出の発注書(甲 11)にも、「売り先」として「マックハウス」とあり、「基準」も「マックハウス基準」とされている。また発注書の「メーカー」はすべて「東レ」と記載されている。つまり、サンメンズのコーディネートにより、本件商品はマックハウスの商品として、東レすなわちその中国子会社が下請け製造したことが以上の事実からも容易に理解できる。

もちろん東麗商事は、委託製造契約の性質上、サンメンズ以外の企業や一般需要者に対し当該商品を販売することはできないはずがないので、東麗商事が製造した商品であるからといっても、商品自体の出所はサンメンズないしはマックハウスとなるのであり、このことから一連の取引が内部的、閉鎖的な関係に留まり、たとえ本件商品に商標といえるものが付されていたとしても、商標としての出所表示機能や自他商品識別機能が発揮される場面がなかったことが分かる。

以上の事実を客観的に検証するため、訴訟の終盤において甲 45 以下として提出された原告商品自体について、検証してみる。ただし、甲 45 として提出された原告商品は、口頭弁論期日において原告が突然持ち込んだものであって、現時点の商品であることは分かるが、過去 3 年間という使用事実の要証期間内に現に流通した商品であることは証明されていないので、使用証拠としては証拠能力も証明力もない。

現時点の完成品たる商品「ダウンジャケット」に付けられたラベルやタグ類をみると、商品の本来の出所標識たる商標が表示される襟ネームには、上記のようにマックハウスの登録商標が表示されている。そのほか、本件商品「ダウンジャケット」には、東レの「Gram」が表示された問題のタグのほか、合計 5 枚のタグがまとめて付けられている。

そのうちの 1 枚が、本件商品自体のブランド「navy natural」と、商品番号、カラー、サイズ、品質等が表示された右タグ(甲 48-1 より抜粋)であり、商標が機能する対象である需要者には、これが商品自体の出所表示標識、自他商品識別標識、即ち「商標」として認識されるのである。



ちなみに、他の 3 枚のタグは、「ダウン」自体のブランドを示す「Euro Comfort Down/SILVER GUARD DOWM」と表示されたタグ、「ダウン製品の取り扱いご注意ください」タグ、「SOFT60-WIDE LINING/この製品は静電気防止裏地を使用しています」タグである。このように、右の主たるタグ以外はすべて商品の品質を記述したタグである。

そして、本件商標が使用されたとする肝心のタグは、右の通りである(甲 49-1,2 より抜粋)。なお、右タグは現時点の完成品に付けられているものであるが、審判においては、これと同じものと見えるタグの表面だけの不鮮明なカラーコピーを表示した下げ札指示書が使用証拠として提出されていた。

なお判決では甲 20 として提出されたタグのカラーコピーを認定しているが、そのタグには下部に「発売元 (株)サンメンズ」と表示されおり、この文字を欠く下げ札指示書のタグや右現時点のタグとは異なる構成であることも不自然な点である。



而して、タグの表面には繊維ブランドとして著名な原告商標「TORAY」のロゴが上部に小さく表示され、中央に大きく「Gram®」が配置され、その上に小さく「Extra Light Weight」と書かれている。

裏面には、「非常に軽い特殊な素材が新たな快適性と機能性を提供します。」と黄色い文字で書かれて、その下に「●東レの特殊軽量素材を使用して、軽量感を実現。●やわらかでソフトな風合いです。●快適性に優れています。」と三段に白抜き文字で説明書きがあり、さらにその下には、上記日本語に相当する内容が英語が書かれている。

そして、下部には表面と同じく「Extra Light Weight/Gram®」と書かれ、その下には小さいながらも「この商品は東レのせんいを使用しています。」とも書かれている。

このような商品自体の表示とラベル類との位置関係をみると、需要者は本件商標を「ダウンジャケット」の素材である「繊維」の出所と品質を表しているとししか見る以外にないであろう。

この点を判決では、「被服である本件商品の出所及び品質等を示すものとして用いられている」と判断している(判決 P10 最下段)が、この部分は正しくは、「被服である本件商品に使用された素材の出所及び品質等を示すものとして用いられている」といふべきである。

然るに、今回の判決は、誰の商品に誰の出所を示す商標が使用されたのかということを目的に判別することができず、単に原告東レの中国子会社が製造した商品が存在し、そこに本件商標を表示したタグが付けられ、それが日本へ「譲渡」されたという形式論、つまり上辺だけを見て、早計に判断してしまったのである。

しかし、商標が機能すべき時点である需要者から本件商品を見ると、本件商品はマックハウスの出所に係る商品であり、その製造下請けを中国の東麗商事が行ない、サンメンズはその間において製造のコーディネートを行なったというのが正しい見方であり、本件商標「Gram」は本件商品「ダウンジャケット」の商標ではなく、その品質の一部である繊維素材の出所を表示しているに過ぎないのである。

判決を読んでいて裁判官が正しく「商標」を理解しているのか苦しむ箇所が何箇所かある。たとえば、判決 P9 に書かれている、原告が持ち出した「ODM」なる製造パターンであるが、判決はこの「ODM」という目新しい用語の意味を誤解し、これに判決全体が引きずられてしまったかの印象がある。

判決では原告が主張した「ODM」の定義をそのまま採用しているので以下に引用する。

《しかし、本件商品は **ODM 型生産**という、委託者のブランド名での販売を前提に、受託先である東麗商事が商品企画から生産、その流通まで行い、委託先であるサン・メンズウエア、更にはマックハウスに商品(完成品)を提供するという形態で取引がなされているものと認められるものであり、(後略)》

つまり、東麗商事(商品の製造受託先)が企画して提案した商品を、サンメンズあるいはマックハウスが採用し、これを東麗商事に対して製造委託したというものであって、この定義によっても、最終商品である「ダウンジャケット」は相手先ブランド(つまりサンメンズまたはマックハウスのブランド・出所)において製造され、すべて委託先たる相手先ブランド側に納入される点で OEM 生産と異なることはない。

違いといえば、OEM では、メーカー自身が企画開発した商品を、自ら製造するのではなく、他企業に下請し委託生産させるのに対して、ODM では、製造を受託すべき下請けメーカー側が新商品を企画し、最終製品の業者にその生産を提案するという点だけである。

東レは繊維メーカーであるが、どんなに機能性の高い繊維を開発したとしても、被服メーカーがその素材を採用してくれなくては、まったく売上げに寄与しないのである。他方、被服メーカーにとっても、高機能素材を自ら開発することは、費用的、労力的に負担が大きいので、自ずと繊維メーカーに頼らざるを得ない。その上、商品自体の企画から製造まで繊維メーカーが提案してくれるのであれば、被服メーカー側は、これを採用するだけで完成品を手にする事ができるというメリットがあり、機能性商品の市場競争にも遅れを取ることなく、需要者に商品の特質である機能をアピールすることができるのである。

他方、繊維メーカーとしては、当該製品はすべて相手方ブランドで販売されるという前提で契約するので、在庫品を抱えるというリスクを負うことなく、自社の素材を使用して製造したすべての商品が完売できるというメリットがある。

このような提案型のビジネスモデルは、時代の要請に合致したものであり、被服に限らず、他の分野でもいくらでもみることができる。広告代理店などは、その最先端に行く企業であろう。クライアント企業に様々な商品やキャンペーンの提案を行い、採用された場合、実際の商品や販促品を制作し、キャンペーンを展開することで、自社の売上げを伸ばすというビジネスモデルである。しかし、これもあくまでもクライアント企業の商品やサービスの販売促進のためのバックアップに過ぎないのであって、広告代理店自身がその主体として前面に出ることはない。

であるから、判決が ODM 型生産について、《委託者のブランド名での販売を前提に》、《マックハウスに商品(完成品)を提供する》とまで認定していながら、そして甲 10 の指示書が、《サン・メンズウエアが、東麗商事に対して、平成 22 年 7 月 14 日付けで、本件商品の本件下げ札を付するよう指示したことを示す》と認定しているにも拘らず(P8)、本件商品「ダウンジャケット」の出所が東麗商事であると誤認している点が、「商標」を理解していないのであろうかと思わざるを得ないのである。

もし、これらの事実認定に従うのであれば、本件商標の通常使用権者は、東麗商事ではなく、東麗商事に対して商品の製造を委託し、本件商標が表示された本件下げ札(タグ)の使用までも指示した側であるサンメンズというべきことになる。判決の認定に従えば、本件商標の使用について無権限のサンメンズが、商標権者の子会社である東麗商事に対し本件登録商標の使用を命じたことになってしまうのである。

むしろ ODM 生産であれば、逆になるであろう。本件商品の企画は、原告東レが開発した軽量系繊維の販売を促進するために東レが企画し、サンメンズに提案したのであるからして、サンメンズが指示書を出すまでもなく、機能性素材を表示する本件タグが完成品に表示されるべきことは必然的なことである。

ちなみに、本件商品には本件タグのほか、4 種類のタグが付けられているが、それらのタグの使用についても、サンメンズが指示書を出して指示したとでもいうのであろうか。

我々が「商標」の勉強を始めた 40 年前の有名な判決として、**巨峰事件**(S46.9.17)がある。空の段ボール箱に表示された「巨峰」の文字が、段ボール箱の商標か、それとも後日入れられる内容物たる葡萄を表示したのかという争いであったが、福岡地裁飯塚支部は、「巨峰」の文字はダンボール箱の商標ではなく、これから入れられる内容物である葡萄を表示したものと、段ボール箱についての商標権侵害を否定した。

巨峰事件判決は、商標とは何か、商品とは何かを正しく考えさせる先駆的な判決であるが、これに比べて今回の知財高裁判決は、見劣りがするように思えてならない。40 年前であれば「商標」が分からず、巨峰事件も無理もなかったかも知れないが、「商標」の初学者が今回の知財高裁判決を読んで、誤った理解を身につけてしまうことが懸念されるのである。

そこで、今回の知財高裁判決について最高裁の判断を仰ぐため、現在上告受理申立てを行なっている。その結果は、いずれ本コーナーにおいて報告することになるであろう。

なお巨峰事件については、小著「商標教室 判例研究編 I」(P8～)に詳しく解説しているので、参照されたい。

## ○ラガツァ事件

### 知財高裁 H25.9.30 H25(行ケ)10060 審決取消請求事件(飯村敏明裁判長)

第 25 類「被服、履物」を指定商品とする登録商標「**RAGGAZZA**」(標準文字)に対する無効審判が不成立とされたため、当該審決の取消が求められた事案である。

原告の基本的な主張は、本件登録商標のスペリングが、「少女、若い女性」を意味するイタリア語の「**RAGAZZA**」に極めて近似し、イタリア語の「**RAGAZZA**」が若い女性向けの商品を表すものとしてファッション業界で使用されている。したがって、本件商標に接した取引者・需要者は、本件商標をイタリア語の「**RAGAZZA**」と誤認するので、本件商標は何人かの業務に係る商品であるかと認識することができないものである(法 3-1-6 号違反)というものである。

しかし、判決も審決と同様に、中間部に「G」の 1 文字が多い本件商標は造語であり、一方、イタリア語の「**RAGAZZA**」は「若い女性」を意味し、ファッション用語集にも掲載されているとの事実認定をした上で、そもそもイタリア語の「**RAGAZZA**」の意味を理解できる需要者が多いとは認められないので、指定商品との関係では、識別力があるとして審決を支持した。ファッション用語集に掲載されているのであれば、末端需要者が分からなくとも、当業者には「**RAGAZZA**」は品質表示語と認識されるはずであるので、この判決理由は、一部にしか妥当しないようにも思われる。

判決もいうように、確かに、本件商標の登録は、正しいスペリングの「**RAGAZZA**」を独占使用しようとするものではないので、スペリングの異なる「**RAGGAZZA**」が商標登録により独占使用されたとしても、法 26 条もあるので、ファッション業界で本件商標登録の存在が障害になることはないであろう。

しかし、イタリア語のスペリングは難しいものであり、判決がいうように需要者にも馴染みが薄いかも知れない。逆に、もしそうであれば、本件商標「**RAGGAZZA**」をファッション用語である「**RAGAZZA**」と誤認してしまう需要者、取引者がいることも事実であり、その意味で、たとえ独占適応性があったとしても、ファッション用語集にも掲載されている以上、自他商品の識別には機能しないか、あるいは原告の取消事由 2 の商品の品質の誤認のおそれ(16 号)もないとはいえないであろう。

ちなみに、スペリングが異なる場合や当て字については、以下の審決例がある。かなり古いものもあるが、検討材料として紹介する。

- 昭 57-17539 「胡麻祥耐」(旧 28 類)「胡麻焼耐」を想起・・・識別性なし(3 号)
- 昭 58-10886 「ヘルシイ/HEALCY」(旧 29 類)「HEALTH」を想起・・・識別性なし(3 号)
- 昭 62-2754 「スリミング/SLIMING」(旧 4 類)「SLIMMING」を想起・・・識別性なし(3 号)
- 不服 2002-7422 「SAFE-TY」(22 類)「SAFETY」を想起しない・・・3 号該当性なし
- 不服 2005-18023 「KOUENZYME」(1 類)「COENZYME(コエンザイム)」を想起しない・・・3 号該当性なし