

[2 月分]

## ● 知本主義事件

### 知財高裁 R4.2.9 R3(行ケ)10076 審決取消請求事件(本多知成裁判長)

第 16 類「新聞、雑誌、書籍」を指定商品とする本件登録商標「知本主義」(標準文字)が不使用取消審判によって登録が取り消されたため、当該審決の取消しが求められた事案である。

争点は、書籍の題号が商標か否かという、昔から理解が十分にされているとはいえない点である。

原告商標権者は、本件書籍及びウェブサイトの本件登録商標「『知本主義』」の文字を用いていたが、審決は、これは著者の主張を表すものであって、需要者らはこれを書籍の副題、記載内容又は宣伝文句の一部として認識するにとどまるので、商品「書籍」の出所を表示し、自他商品識別のための機能を果たすものと認識することはないとして、登録取消の審決を下した。

使用証拠として提出された書籍は数点あり、そこには「知本主義」という文字がタイトルとして単独で使用されていたのではなく、「知本主義の時代を生きろ」、「私は資本主義だけではなく、『知本主義』時代が到来すると思う」、「資本主義に代わる知本主義」のように、他の文字との組み合わせで一定程度記載されていた。

しかし判決は、「知本主義」の観念が不明確であり、「主義」の語尾があることから何らかの主義主張を指すことがわかれるだけであり、これに接した需要者らは、これらの文字を書籍の副題の一部、記載内容、宣伝文句、著者の主張等であると認識するにとどまり、これらの文字等が当該書籍に係る自他商品識別機能を果たすと認識することは考え難く、「知本主義」の語が鍵括弧でくられている場合であっても変わらないとして、審決を支持した。

その他原告が提出した会報について判決は、「商品」とはいえない、選挙公報、社歌については「新聞、雑誌、書籍」に該当しないとして使用証拠とは認めなかった。ウェブサイトについては、原告の書籍を宣伝するものであるが、本件商標と社会通念上同一の商標が表示されているとはいえないとして、判決はすべて原告の主張を斥けている。

著者の古い記憶では、「長谷川町子」が商標登録されていて、更新時の使用証拠として「サザエさん」の本が提出されたところ、この書籍に書かれた「長谷川町子」の文字は著者の表示であって、書籍の商標ではないとして更新が認められなかった審決があった。

なお書籍や映画のタイトル名、テレビ番組名等の題号の商標性については、小谷武著「新商標教室」P96 以下を参照されたい。

## ● ポースト事件

### 知財高裁 R4.2.10 R2(行ケ)10114 審決取消請求事件(大鷹一郎裁判長)

先月のポースト事件判決と同趣旨の判決である。本件では対象商標が、右図の図案化された商標「BOAST」である。



本件においても被告は弁論期日に出頭せず、擬制自白が認められている。

なお判決の「請求原因」における「原告の主張」が、本文中ではなく、「別紙」として 7 ページにわたって添付されているが、このような判決も珍しいのではないか。1 月の判決内容を理解している者としては、読みやすい体裁と思われるが。

## ● プーマパロディ商標シーサー事件

知財高裁 R4.2.22 R3(行ケ)10102 審決取消請求事件(大鷹一郎裁判長)

第 25 類「T シャツ、帽子」を指定商品とする本件商標「SHI-SA / OKINAWAN ORIGINAL GUARDIAN Shishi-Dog(図形)」(右上)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。

引用商標はプーマ社のプーマ図形商標(右下)であり、無効理由は商標法 4 条 1 項 15 号と同 7 号である。特許庁審決では 15 号の請求は、5 年の除籍期間経過後の審判請求である、そして両商標は非類似であるので、フリーライドなどの不正の目的は認められないという理由で却下された。7 号の請求についても、非類似の商標で、不正の目的をもって使用するものとはいうことができないので、公序良俗違反とは認められないとして、不成立とされた。

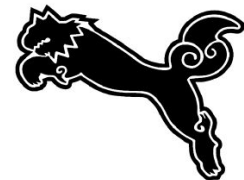


結論として、判決も審決を支持し、プーマ社の請求を棄却した。その最大の理由は、本件商標中の文字部分が、動物図形部分に比較し、商標中に占める割合が大きいことである。しかもその文字部分が意味するところが、大きく書かれた「SHI-SA」が「シーサー」を意味し、小さく書かれた文字部分の「OKINAWAN ORIGINAL」が「沖縄のオリジナル」を、そして「GUARDIAN Shishi-Dog」が「魔除けの一種」であり、「沖縄で、瓦屋根などに取り付けられる素朴な焼物の唐獅子像」を意味することから、本件商標は全体として沖縄の伝統的な獅子像である「シーサー」を観念させるという点である。

これに対してプーマ商標には文字部分はなく、周知著名であることから、「プーマ」の称呼と「PUMA」ブランドの観念が生ずるので、本件商標とは外観、観念、称呼において類似しないということが判決の前提とされた。

而して、除籍期間経過後の 15 号の認定には「不正の目的」が要件とされること(商標法 47 条 1 項括弧書き)、原告は以下の 3 点を主張した。

- ① 本件商標の動物図形は引用商標と高い類似性があり、出所について誤認混同を生ずるおそれがある。
- ② 被告による被告商標(右図)の無効審決確定後、被告商標の使用の事実とアダルトグッズへの使用の事実があること。
- ③ 本件審判において、被告の自白をもとに、原告が不正の目的を推認させる事情を立証した後、被告がこれを争わない意向を表明した経緯があること。



これに対して判決は、以下の理由を示して原告の主張を斥けた。

- ① 本件商標は引用商標とは類似しないところ、確かに本件商標の動物図形は引用商標を模倣したものと連想、想起するものと一応い得るが、だからと言って、被告が本件商標を出願し登録したことに、周知著名な引用商標の顧客吸引力にただ乗りし、出所表示機能を希釈化させる「不正の目的」があったと認めることはできない。
- ② 本件商標と被告無効商標とは、基本的姿勢等に似通った点があるものの、被告無効商標には本件商標の大きな構成部分である文字部分がないという顕著な相違があり、本件商標と引用商標とは類似しないことに照らすと、無効審決確定後にも使用され、アダルトグッズへ使用されたからといって、被告が本件商標を出願登録したことに、「不正の目的」があったとは認めることはできない。
- ③ 無効審判においては職権探知主義が採用され、自白法則は適用されない(民事訴訟法 179 条が準用されているものの、「当事者が自白した事実は証明することを要しない」との部分の準用が除かれている。)ので、無効審判請求人は、被請求人が自白した場合であっても、無効理由を基礎づける事実を証拠によって証明する必要がある。

無効審判には処分権主義の適用はないから、被請求人は、請求人の請求を認諾することはできない。

しかるころ、被告の上申書には請求人の主張を認め、無効審決がなされることを争わないとの記載があるが、この「請求人の主張」が具体的に特定されていないので、被告が具体的事実について自白

したものとは認めることはできないし、無効審判においては請求の認諾はできないから、上記部分を斟酌することはできない。

次に、本件商標の制作経緯に関する被告作成の書面について、記載された本件商標のデザイン過程からは、本件商標の動物図形は、「プーマ」などの動物をモチーフにしたデザインを参考にして「シーサー」を表現する意図で作成されたものとうかがわれるから、被告が周知著名な引用商標に化体した顧客吸引力にただ乗りし、その出所表示機能を希釈化させる「不正の目的」で本件商標を登録したことを認める趣旨の書面であると評価することはできない。

次に7号の公序良俗違反について判決は、次のように判断した。

まず原告の主張は、本件商標の動物図形は、周知著名な引用商標との間に高い類似性が認められ、そのデザインの一部を変更したものとの印象を与えるから、需要者は本件商標の動物図形に着目し、引用商標を連想又は想起させ、出所について混同を生ずるおそれがある、したがって、本件商標は引用商標に化体した信用、名声及び顧客吸引力に便乗し、不当な利益を得る等の目的をもって登録を受けたものであり、公序良俗に違反する、というものである。

これに対して判決は、本件商標と引用商標とは外観、称呼、観念において異なり、商品の出所について混同を生ずるおそれがあると認めることはできないから、被告が本件商標を登録したことについて、周知著名な引用商標に化体した顧客吸引力にただ乗りし、その出所表示機能を希釈化させ、その名声を毀損させる「不正の目的」があったものと認めることができないので、原告の主張は、その前提において採用することができない、とした。

以上のように、判決はシーサー商標とプーマ商標とは非類似であることを前提としているが、その大本となっているのが、本件商標第5040036号商標に関する一連の知財高裁判決（H20（行ケ）10311、H21（行ケ）10404）である。引用商標はプーマ商標のナンバー1マークと言われている右商標である。



当サイトでコメントしたように、この事件の口頭弁論において中野裁判長から原告代表者に対して、シーサー商標の創作に当たりプーマ商標を意識したかとの質問があり、これに対して原告代表者が、プーマ商標は知っていたが、創作にあたって意識はしていなかったと回答した、つまりシーサー商標は彼のまったくのオリジナルであるとの権利者の主張を中野裁判長はそのまま真に受けたことになる。

シーサー商標の権利者は、沖縄の土産物としてシーサーTシャツを販売しているのであり、その際に自らプーマのパロディと称して堂々と販売している証拠も多数提出されていたのであるが、中野裁判長には理解できなかったようである。

このシーサー商標とプーマ商標とが非類似との中野裁判長の判断に拘束力があるため、後々の判決も同じ前提に立たざるを得なかったであろう。

また論点ではなかったが、口頭弁論において、中野裁判長から被告シーサー権利者に、沖縄の土産物としてだけ販売しているであろうとの確認が求められ、権利者がそうであると回答したことにより、シーサー商品は全国的なプーマ商品に比べて地域が限定された些細な販売量に過ぎないとの心証を与え、その程度は許してやっても良いのではとの考えが中野裁判長の結論に影響していることも推測された。

しかしこの点についても、プーマ側では、シーサー商品がプーマのパロディ商品であるとして全国的にネット販売されていることも証拠をもって指摘したが、この点も中野裁判長には無視されてしまった。

本件商標の7号該当性が争われた平成31年3月26日知財判決では、「SHI-SA」あるいは「PUMA」の文字を含む両商標が非類似であるとの前提に7号該当性が否定されたが、同日に下されたシーサー図形だけの商標（第5392943号）と本件引用商標とに関する知財高裁判決では、同じ森裁判長であるにも拘わらず、シーサー図形商標はプーマ図形商標に類似するとして15号に該当すると判断され、審決が取り消された。

つまり、最初の中野判決が下した以下の 2 商標の類似性については、拘束力があるので、森裁判長もこれに従う以外にないことになる。



しかし、15号に該当すると判断された以下の商標は、上記商標とは同一ではないので、中野裁判長判決の拘束力は及ばないことになるので、森裁判長がこれに従う必要はないことになる。



果たしてそうであろうか。文字と図形とから成る商標において、一般的にいて、需要者のもっとも印象に残るのは図形部分ではなかろうか。特に動物図形の場合にはその傾向が著しい。たとえば、文字の「PUMA」を見ても「プーマ」ではなく「ピューマ」と読んで動物のピューマを想起するかもしれないが、上記プーマ図形商標を見た場合には、スポーツブランドとしてのプーマ商標以外にないことになる。

また基本となる動物図形に他の文字や図形を組み合わせるパリエーションマークを使用することも巷間よく行なわれていることである。

そうすると、上記の 4 つの商標を見た場合にも、需要者のもっとも印象に残るのは動物図形部分ということになる。したがって、動物図形商標同士が類似するというのであれば、たとえ「SHI-SA」や「PUMA」の文字の違いがあっても、需要者には先行する周知著名商標であるプーマ商標を想起させ、同じ出所とまでは思わないまでも、プーマ商標を真似した、これにフリーライドしているとの印象を与えることは至極当然のことであろう。

しかも、被告自身がシーサーT シャツをプーマのパロディシャツと称して宣伝し販売しているのであるから、15号ないしは7号に該当するという判断も十分にあり得たように思われる。

確かに、判決には既判力や拘束力があるとはいうものの、商標は社会とともに生き、使用頻度により周知性も変化し、需要者の認識も変化して行くものであるから、本件でいえば、10年前に下された中野判決が仮に当時では妥当性があったとしても、現在の判断においては、現在の需要者の認識を基準に、現在の裁判官の意識や認識によって、時代に応じた判断が下されても良い、否むしろ下されるべきであろう。

本件に関連して、同じ人物を被告とする合計 4 件の判決が下されている(H3(行ケ)10101-10104)。ここでは、10102号事件を取り上げているが、対象となった被告名義の 4 件の商標は、シーサー図形だけの商標(第 5392943号)が 2019年 9月 2日に無効審決が確定した後に、すべて権利放棄され、2020年 10月 20日に抹消登録されている。

つまり、本件一連の判決は、本件各商標が権利抹消登録された後に、審理が行なわれ、審決を維持し登録を維持する旨の判決が下されていることになる。これは筆者の推測であるが、シーサー図形商標が 15号に該当するとして無効とされたことが起因となり、外国著名商標を濫用することの非を認めたのか、権利者が自ら権利放棄したことが推測される。何か胸に引っ掛かりの残る事案であった。