

登録商標「御用邸の月」商標権侵害差止等請求事件：知財高裁平成25(ネ)10045・平成25年8月8日(2部)判決<控訴棄却>

【キーワード】

商標の類似(商標法38条)、著名な商品表示と類似・周知の商品表示と類似・営業の混同(不競法3条)

【事案の概要】

1 控訴人Xは、「御用邸(標準文字)」との本件商標の商標権者であり、控訴人会社は、その製造するチーズケーキ等に「御用邸」との商品表示(原告表示)を付して販売している。一方、被控訴人は、「御用邸の月」との標章(被告各標章)を付した被告商品を販売している。

①控訴人Xは、被控訴人が原判決別紙被告標章目録記載1又は2の標章(被告各標章)を使用することが控訴人Xの商標権を侵害すると主張して、被控訴人に対し、商標法36条に基づき、被告各標章の使用の差止め及びこれを使用した包装紙、化粧箱及びパンフレットの廃棄等を求め、②控訴人会社は、被告各標章が控訴人会社の著名な商品表示と類似し、又は、控訴人会社の周知の商品表示と類似し、控訴人会社の営業と混同を生じさせると主張して、被控訴人に対し、不正競争防止法3条に基づき、被告各標章の使用の差止め及びこれを使用した包装紙、化粧箱及びパンフレットの廃棄等を求めた。原判決は請求をいずれも棄却した。

2 前提となる事実

原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の「1 前提事実」(原判決2頁22行目から4頁7行目)に記載のとおりである。

【判 断】

1 当裁判所も、原判決の認定判断を支持するものであって、控訴人らの請求は理由がないものと判断する。

その理由は、次の2～4のとおり付加するほか、原判決「事実及び理由」中の「第3 当裁判所の判断」1及び2(9頁9行目～12頁20行目)記載のとおりである。

2 原判決10頁18行目の「称呼を生じ、」の次、及び11頁12行目の「被告各標章においては、」の次に、いずれも「『皇室の別邸より見る月』又は」を加える。

3 控訴人らは、土産品としての「御用邸」は、少なくとも那須地方にあっては、人気No.1の地位を獲得し、出所識別力を確保してきたという取引の実情があり、被告各標章が被控訴人の商品に使われた場合、需要者に対し、それが控訴人会社の「御用邸」シリーズの一態様としての印象を与えたり、或いは被

控訴人が控訴人会社の関連会社であるとの印象を与え、「御用邸」の文字部分について、支配的な印象を与えたとか、本件商標は、雑誌広告、看板広告などの多くの宣伝広告と、その販売個数、新聞、テレビ番組での紹介やインターネット記事での扱われ方などから、那須地方の旅行者には十分に周知、認識されて、周知性を充足しているなどと主張する。

しかし、「御用邸」とは「皇室の別邸」であることは日本人にとって誰もが知ることであり、控訴人会社及び被控訴人が店舗を構える那須を訪れ控訴人会社の商品に接したとしても、そこに表示された「御用邸」とは、まずもって栃木県那須郡那須町所在の「那須の御用邸」（乙3）を意味するのであって、その観念を凌駕して、「御用邸」の文字のみから控訴人会社の商品と識別するほどに、本件商標が独立して周知あるいは著名となっているとは認められないから、本件商標の指定商品である第30類「菓子及びパン」に含まれる被告商品に被告各標章を使用したとしても、これに接する需要者が、その商品の出所について、控訴人会社又は控訴人らと経済的・組織的に何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのように混同を生ずるおそれがあると認めることはできない。したがって、本件商標と被告各標章とは全体として類似する商標であるということとはできず、また、原告表示と被告各標章とが全体として類似する商品表示であるということができないとした原判決の判断に誤りはない。

4 なお、被控訴人の控訴人Xに対する本件商標の無効審判請求の審決及びその取消訴訟の経緯については、被控訴人主張のとおりである。

結 論

以上によれば、その余の争点について判断するまでもなく、控訴人らの請求はいずれも理由がなく、これをいずれも棄却した原判決は相当である。よって、主文のとおり判決する。

【論 説】

1 . 本件は、原告（控訴人）が有する登録商標「御用邸」に係る商標権を、被告（被控訴人）が登録しかつ使用している商標「御用邸の月」が類似であるから、侵害していると主張して争った第一審が、商標の非類似を理由に請求棄却するとともに原告の周知・著名な商品表示と類似し営業の混同を生じさせると主張した不競法3条についても該当しないことを理由に請求棄却した事案に対する控訴審事件である。

2 . これに対して、控訴審の知財高裁では、控訴棄却をする理由の論法にやや混乱が見られる。

本件は、原告により、商標法36条（その前提には法37条適用）による商標権侵害行為に対する差止め請求と不競法3条による差止め請求の両者による事件であるところ、控訴請求に対する棄却は両者に対してなされているところ、その理由づけで、裁判所は、「そこに表示された『御用邸』とは、まずもつ

て・・・『那須の御用邸』（乙3）を意味するのであって、その観念を凌駕して、『御用邸』の文字のみから控訴人会社の商品と識別するほど、本件商品が独立して周知あるいは著名なものとなっているとは認められないから、本件商標の指定商品である第30類『菓子及びパン』に含まれる被告商品に、被告各標章を使用したとしても、これに接する需要者が、この商品の出所について、控訴人会社又は控訴人らと経済的・組織的に何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのように混同を生ずるおそれがあると認めることができない。」と認定する。

したがって、「本件商標と被告各標章とが、全体として類似する商標であるということとはできず、また、原告表示と被告各標章とが全体として類似する商品表示であるということができないとした原判決に誤りはない。」と判示したのである。

3. しかしながら、両法を適用して判断する論法としては、第1に商標法36条の適用について、両商標は類似しないことを理由に侵害とならないと判断し、第2に不競法2条1項1号又は2号には該当しない商品表示であることを理由に侵害とならないと判断すればよいのに、これを一緒に混ぜ合わせたような論法を使っているから、わかりにくくなっている。

また、第1の商標権侵害の主張に対し、被控訴人（被告）は、控訴人（原告）の登録商標の無効（法4条1項7号）事由の存在については主張しなかったようであるが、もしこれを主張すれば、裁判所は、商標法39条で準用する特許法104条の3による商標権の行使の制限規定の適用を考慮することになったかも知れない。

案の定、被告は本件登録商標に対し、登録無効審判を請求した事案において、法4条1項7号の規定が適用され、登録無効が確定している。➡G-172参照

[牛木 理一]