

登録商標「御用邸」商標権侵害差止等請求事件：東京地裁平成 24(ワ)8346・平成 25 年 2 月 19 日（民 47 部）判決〈請求棄却〉⇒特許ニュース No. 13522

【キーワード】

商標の類否判断，商標法 4 条 1 項 7 号（公序良俗違反），不競法 2 条 1 項 1 号・2 号

【事案の概要】

本件は，(1) 原告 A が，被告が別紙被告標章目録記載 1 又は 2 の標章（以下「被告各標章」という。）を使用することは、原告 A の商標権を侵害すると主張して，被告に対し，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) 原告株式会社庫や（以下「原告会社」という。）が，被告各標章が原告会社の著名な商品表示と類似し，又は，原告会社の周知の商品表示と類似し，原告会社の営業と混同を生じさせると主張して，被告に対し，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る事案である。

1 前提事実（当事者間に争いのない事実又は各項末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）

(1) 原告 A は，次の商標権（以下「本件商標権」といい，その登録商標を「本件商標」という。）を有する。

登録番号	第 3 1 6 1 3 6 3 号
登録商標	御用邸（標準文字） ⁽¹⁾
出願日	平成 5 年 9 月 2 1 日
登録日	平成 8 年 5 月 3 1 日
商品及び役務の区分	第 3 0 類
指定商品	菓子およびパン

(2) 原告会社（株式会社庫や）は，平成 6 年 8 月から，製造するチーズケーキに「御用邸」との商品表示（以下「原告表示」という。）を付して，これを原告会社が平成 6 年に那須街道沿いに開設した店舗「文菓工房 五峰館」（平成 12 年に「チーズガーデン五峰館」に改称した。）及び自動車道のサービスエリア，鉄道の駅構内及びホテル内の店舗等で販売するとともに，主にチーズケーキについて，「御用邸チーズケーキ」として各種新聞雑誌やウェブページ等に広告を掲載した。原告会社は，平成 18 年頃からはあつぷるチーズケーキ，チーズクッキー，バームクーヘン，かすてら，ショコラ&ショコラ，クッキーショコラ，ホワイトクッキーショコラ，紫花豆，チーズスティックパイ及びバター飴に原告表示を付して，これらを販売するようになった。（甲 4 ないし 23，26，31，34，44，乙 8，11）

(3) 被告（株式会社いづみや）は，平成元年から，カステラでカスタードクリームを包んだ蒸し菓子（以下「被告商品」という。）に「那須の月」との標章を付して，これを被告が平成元年に那須街道沿いに開設した店舗「お菓子の城・那須ハートランド」及び自動車道のサービスエリア，鉄道の駅構内及びホテル内の店舗等で販売した。被告は，平成23年に標章を被告各標章に改め，被告商品に被告各標章を付して，これを販売するとともに，ウェブページ，パンフレットや看板等で広告宣伝している。（甲28の1ないし10，29，乙9ないし11）

(4) 被告商品は，本件商標権の指定商品の「菓子およびパン」に含まれる。

【判 断】

1 原告Aの請求について

(1) 被告各標章が本件商標と同一又は類似の商標であるか否かについて，判断する。

ア 本件商標は，「御用邸」との標準文字から成るものであり，被告各標章は，「御用邸の月」との文字を毛筆様に縦書き又は横書きして成るものである。

被告各標章の構成中には，本件商標の「御用邸」との文字部分が含まれているが，被告各標章の各文字の大きさ及び書体は同一であり，その全体が等間隔に1行でまとまりよく表されていて，「御用邸」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているということとはできない。また，弁論の全趣旨によれば，御用邸は皇室の別邸であり，このことは国民の間に広く知られていることが認められるから，「御用邸」の文字部分それ自体の出所識別力はもともと弱いものであり，被告商品の需要者である消費者に対し被告商品の出所である旨を示す識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるということとはできない。さらに，月は地球の衛星や暦の単位等を意味するから，被告各標章の構成中の「月」の文字部分が被告商品である菓子等に密接に関連する一般的，普遍的な文字であるということとはできないし，これが「御用邸」の文字部分との一体性を欠き，付加的であるといった事情も窺えないのであって，自他商品を識別する機能がないということとはできず，被告各標章に接した需要者は，その全体を一連のものとして感得するものと認められる。そして，このほか，前記の取引の実情のもとにおいて，被告各標章について，その構成中の「御用邸」の文字部分だけを取り出して観察することを正当化するような事情も見いだせない。

そうすると，本件商標と被告各標章との類否を判断するに当たっては，その構成部分全体を対比するのが相当であり，被告各標章の構成中の「御用邸」の文字部分だけを本件商標と比較して本件商標と被告各標章との類否を判断することはできないというべきである。

イ 本件商標は，「御用邸」との標準文字から成るもので，「ごようてい」の

称呼を生じ、「皇室の別邸」との観念を生じる。これに対し、被告各標章は、「御用邸の月」との文字を毛筆様に縦書き又は横書きして成るもので、「ごようていのつき」の称呼を生じ、「皇室の別邸の空に昇る月」との観念を生じる。そうであれば、本件商標と被告各標章とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても異なるから、被告各標章の構成中に本件商標の「御用邸」との文字部分が含まれているとしても、全体として類似する商標であるということとはできない。

ウ 原告Aは、被告各標章の「月」の文字部分は、菓子などで頻繁に使用されるありふれた一般名詞であるから、被告各標章の自他商品の識別力を生じさせる部分は「御用邸」にあり、被告各標章の要部である「御用邸」の文字部分と本件商標とは同一であると主張する。しかしながら、先に判示したように、被告各標章の構成中の「月」の文字部分は、被告商品である菓子等に密接に関連する一般的、普遍的な文字であるということとはできず、自他商品を識別する機能がないということとはできない。原告Aの上記主張は、採用することができない。

また、原告Aは、本件商標と被告各標章全体とを対比すると、両者は、いずれも「優雅」、「高貴」な観念（心情）を共通にするから、観念において類似すると主張する。しかしながら、先に判示したように、本件商標においては「皇室の別邸」との観念を生じ、被告各標章においては、「皇室の別邸の空に昇る月」との観念を生じるものであるから、本件商標と被告各標章とは、観念において異なるものである。そして、仮に両者に共通する「御用邸」に関連するものという観念が生じ、これから「優雅」や「高貴」との連想をすることがあるとしても、本件商標と被告各標章とは、外観及び称呼において異なるものであるから、全体として類似する商標であるということとはできない。原告Aの上記主張も、採用することができない。

(2) したがって、原告Aの請求は、その余の点について判断するまでもなく、理由がない。

2 原告会社の請求について

(1) 原告会社の不正競争防止法3条に基づく請求は、被告各標章が原告表示と同一又は類似の商品表示であることを理由とするものである。

原告表示は、「御用邸」との文字から成るものであるから、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のは、前記1に判示したところから明らかである。

(2) 原告会社は、不正競争防止法の目的に沿って、被告各標章と原告表示との類否を判断しなければならず、被告には原告表示に便乗するという公正な競争を害する意図があったものであるから、表示が手段となって混同を生じるおそれがある場合には、被告各標章は原告表示に類似するというべきであると主張する。しかしながら、不正競争防止法2条1項1号及び2号は、他人の周知

の商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用するなどして他人の商品等と混同を生じさせる行為や他人の著名な商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用するなどの行為を「不正競争」とするのであって、同一又は類似の商品等表示を使用することを要件とするのである。そうであるから、他人の商品等と混同を生じさせたとしても、これが同一又は類似の商品等表示を使用したことによるものでなければ、不正競争として差止め等の対象にはならないといわなければならない。原告会社の上記主張は、これと異なる見解に立つものであって、採用することができない。

(3) したがって、原告会社の請求は、その余の点について判断するまでもなく、理由がない。

3 よって、原告らの請求は、いずれも理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。

【論 説】

1. 筆者がまず不思議に思ったことは、「御用邸」という名称が標準文字（ではなくゴシック書体の文字）で、第30類（菓子・パン）を指定して商標登録されていることである。平成8年5月31日の設定登録であるが、平成17年12月13日には更新登録されている。

このような文字商標こそは、商標法4条1項7号の適用があつて然るべきはないかと思つたものである。

案の定、被告は後日、本件商標は法4条1項7号に該当する登録無効事由がある旨を主張して、登録無効審判を請求する。

2. さて、その問題は別として、本件は、商標権者の原告が、被告の使用する「御用邸の月」は、登録商標「御用邸」に類似するとして商標権侵害差止等の請求をした事件である。裁判所は、被告の使用商標の全体と原告の登録商標とを対比観察し、類似しないと判断した。即ち、被告商標の構成態様から、共通する「御用邸」の文字を抽出して対比することはせず、「の月」を含めた全体で対比し非類似と判断しているが、この類否判断法自体は妥当といえるだろう。

しかし、もし仮に被告商標の構成態様が、「御用邸」の文字と「の月」の文字の大きさを異にした場合には、どう判断されることになるのだろうか、と気になるところである。

3. そこで思い出すのは、その昔、父牛木一男弁理士から聞いた越後の銘酒「越乃寒梅」の商標誕生の歴史である。当初は単に「寒梅」で使用していたところ、埼玉県にある酒造会社から商標権侵害であるとの警告を受けたので、「越乃寒梅」に変更し、特許庁へ出願したところ、「越乃」文字が小さく、「寒梅」の文字が大きかったことから拒絶査定を受けた。そこで、審査官に相談し

たところ、「越乃」を含む漢字全体を同じ大きさの同じ書体にすれば類似にならないとアドバイスを受け、「越乃寒梅」という一語として出願したところ、登録査定され、今や押しも押されもしない、清酒の東の横綱の地位を占めている。もちろんこれは、先に品質があって商標は単にそれに付されたにすぎないものではあるけれども、愛飲者にとっては商標が商品を代弁しているから、商標のもつ経済的価値は極めて大きいのである。

4. ところで、原告会社は、不競法3条に基く差止めの必要性を主張し、その理由として、同法2条1項1号又は2号の場合に該当するとした。しかし、そのためには、(1)原告表示が原告会社の商品表示として、周知又は著名であることが必須の要件である。また(2)被告各商標が原告表示と同一又は類似の商品表示であることが要件である。

これに対し裁判所は、2条1項1号又は2号に規定する不正競争の成立のためには、「同一又は類似の商品等表示を使用とすることを要件とするものである。」と説示した後に、「他人の商品等と混同を生じさせたとしても、これが同一又は類似の商品等表示を使用したことによるものでなければ、不正競争として差止め等の対象にはならない」と説示しているが、この説示はおかしい。

けだし、法2条1項1号に該当する不正競争と認定できるのは、混同という事実が先に発生しているからではなく、他人の周知の商品等表示が存在していて、これと同一又は類似する商品等表示を使用した結果、他人の商品等と混同を生じさせることになるからである。そのためには、まず他人の商品等表示が周知であることが立証されなければならないが、判決文からは、原告からそれが特になされたとは見てとれない。

また、2号の適用のためには、他人の商品等表示が著名であることが立証されなければならないが、それも特になされていないようである。著名の表示の場合にあっては、結果としての混同のおそれは必要でない。

すると、商標権侵害の差止め請求に対する裁判所の判断は是としても、不競法の適用に対する裁判所の論理には疑問である。

5. なお、登録商標「御用邸」をめぐるのは、後日2つの審決取消請求事件があるので、F-172、F-173を参照されたい。

(1) 本件登録商標第3161363号についての標章表示を、願書においては「標準文字」としているが、そもそも標準文字の意味は曖昧であり、疑わしい。本件商標の文字は書体で言えば「ゴシック体」というものであるから、これは明朝体とは違う。それでは標準文字の定義は何であり、非標準文字とはどういう文字書体をいうのであろうか、特許庁に伺いたい。

〔牛木 理一〕

被告標章目録

1

御用邸の月

2

御用邸の月

〔原告の登録商標〕

御
用
邸

指定商品 30 菓子およびパン