

Intellectual Property Newsletter No. 48



Contents

商標

不正使用による商標登録取消しにおける「混同」の判断基準

知財高裁(1部)令和2年10月13日判決〔空調風神服事件〕

著作権

同人誌製作者(二次創作者)からの著作権侵害の主張の可否(肯定)

知財高裁(3部)令和2年10月6日判決〔アクラス事件〕

不正競争

組合が使用する名称が商品等表示として 需要者の間に広く認識されているかが争われた事例

知財高裁(2部)令和2年11月4日判決〔ビジネスサポート協同組合事件〕

セミナーのご案内

インタビュー記事掲載情報のご案内

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみによってお伝えされるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

商標

不正使用による商標登録取消しにおける「混同」の判断基準

杉野 文香

PROFILEはこちら

知財高裁(1部)令和2年10月13日判決(令和2年(行ケ)第10017号)裁判所ウェブサイト(空調風神服事件)

裁判例はこちら

本件は、指定商品を第25類「作業服、その他被服」とする「空調風神服」という標準文字からなる商標(「本件商標」)の商標権者であるYが、本件商標ではなく、「空調」と「服」を「風神」の文字の約2倍程度の太字で表示し、「風」と「神」の間隔が他の文字と文字の間隔よりもやや狭く構成されている以下の商標(「本件使用商標」)を、Yが販売するファンを備えた作業服(「Y商品」)に関する広告ないし価格表に付して使用していたことから、「空調服」なる商標(「X商標」)の商標権者であるXが、Yによる本件使用商標の使用は、X商標との関係で、故意に、商品の品質の誤認又は他人の業務に係る商品と混同を生ずるものであるとして、商標法51条1項に基づき、本件商標の取消しを求めた事案です。

本件使用商標



特許庁は、Yによる本件使用商標は、X商標との関係で、故意に、商品の品質の誤認又は他人の業務に係る商品と混同を生ずるものとは認められないと判断し、請求不成立の審決をしました。

知財高裁は、「混同の有無」に関して、次のとおり判断し、結論として、Xの請求を棄却しました(下線及び囲い文字は筆者によります)。

*

1 「混同の有無」の判断基準

「商標法51条1項の規定は、商標の不当な使用によって一般公衆の利益が害されるような事態を防止し、そのような場合に当該商標権者に制裁を課す趣旨のものであり、需要者一般を保護するという公益的性格を有するものである(最高裁昭和58年(行ツ)第31号昭和61年4月22日第三小法廷判決・裁判集民

事147号587頁参照)。このような商標法の趣旨に照らせば、同項にいう「商標の使用であって…他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるもの」に当たるためには、使用に係る商標の具体的表示態様が他人の業務に係る商品等との間で具体的に混同を生ずるおそれを有するものであることが必要である。そして、混同を生ずるか否かについては、①商標権者が使用する商標と引用する他人の商標との類似性の程度、②当該他人の商標の周知著名性及び独創性の程度、③商標権者が使用する商品等と当該他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに④商品等の取引者及び需要者の共通性その他⑤取引の実情などに照らし、当該商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきものである。」

2 ①本件使用商標とX商標の類似性の程度

- 本件使用商標は全体として一体のものとして看取されるものであり、両商標の外観及び称呼は明らかに相違する。
- 両商標は「空気調節」、「服」という観念が共通するものの、本件使用商標においては、「服」とは通常結びつけられず、着目されやすい「風神」という観念が含まれており、両商標から生じる観念は相紛らわしいものではない。

3 ①引用商標の周知著名性及び独創性の程度

- ①Xのカタログにおいて「空調服」の文字は多くが記述的に用いられている上、その頒布部数を認めるに足りる的確な証拠はない、②Xのウェブサイトの閲覧者数は不明であり、Xの販売する商品(「X商品」)のシェアや売上げを認めるに足りる的確な証拠はない、③X商品が「空調服」との語と共に複数のメディアで取り上げられていることが認められるものの、その大部分は全国紙、全国ネットではなく、頒

次ページへ続く ➤

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみを依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

布部数や視聴者数が不明のものであり、その回数もその期間に比して多いとまではいえない、④「空調服」との語は、ファンを備えた作業服等一般を示すものとして記述的に用いられ、あるいは、Xを出所とするものと解し得ない商品に関するカタログでも用いられている、ことからすれば、X商標が周知著名であったと認めることは出来ない。

- ・ X商標は、「空調」と「服」という日常的に用いられる平易な言葉を組み合わせ、同一の書体及び大きさで等間隔に配置した構成であり、独創性の程度が高いとまではいえない。

4 ㊦Y商品とX商品との間の関連性の程度並びに㊥商品等の取引者及び需要者の共通性

- ・ Y商品とX商品はいずれも電動のファンを備えた作業服であり、取引者及び需要者は共通するものと推認される。

5 ㊧取引の実情等

- ・ Y商品が掲載されたカタログ及びYのウェブサイトには、本件使用商標が表示されており、これらには、本件使用商標の末尾に「®」が組み合わされたものもあり、取引者及び需要者において、本件使用商標が全体として商品の出所を示すことを理解するといえる。

6 出所の混同の有無

- ・ X商品とY商品は、ファンを備えた作業服等であって、同一の商品であるものの、本件使用商標とX商標は類似せず、かえって相違するものである(㊦)。そして、X商標はXを示すものとして周知著名とはいえず、独創性の程度が高いといえない上(㊧)、証拠からは、Y商品とX商品について、混同を生ずる恐れがあるような取引の事情は認められない(㊦㊧㊨)。そうすると、両商標を同一の商品に使用した場合に、取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、出所の混同を生ずるとはいい難い。

故意に自らの登録商標に類似する商標を使用して商品の品質の誤認又は他人の業務に係る商品と混同を生じさせている場合には、当該登録商標について、商標登録の取消審判(不正

使用による取消審判)を請求することができます。本件は、事例判決ではありますが、不正使用の要件である「混同」に関して、考慮要素を列挙し、各要素についてそれぞれ判断をした上で混同の有無を認定している点で参考になると思いますのでご紹介する次第です。

[← 目次へ戻る](#)

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

著作権

同人誌製作者(二次創作者)からの著作権侵害の主張の可否(肯定)

渡辺 洋
PROFILEはこちら

知財高裁(3部)令和2年10月6日判決(令和2年(ネ)第10018号)裁判所ウェブサイト〔アクラス事件〕

裁判例はこちら

1. 事案の概要

本件は、同人誌製作者であるXが、Yらが、その運営するWEBサイトに、Xが制作した同人誌(本件各漫画)を無断で掲載していることが、Xの著作権(公衆送信権)を侵害したとして、Yらに対し、約1億9千万円の損害のうち1000万円を請求した事案です。原審は、約219万円の限度で、Xの請求を認めたと、XY双方が控訴しましたが、本判決も、原判決の判断を維持し控訴を棄却しました。本稿では、控訴審でのYらの主張の一部についての裁判所の判断を取り上げます。

2. 本判決の内容

控訴審においてYらは、本件各漫画は、原著作物(同人誌の元ネタとなったアニメ)の複製権、翻案権及び同一性保持権を侵害しており、違法な二次的著作物であるとして、本件各漫画に法的保護を与えることは許されず、仮に違法な二次的著作物にも著作権が成立するとの見解に立っても、その権利行使は信義則違反又は権利の濫用にあたる旨主張しました。

これに対し、本判決は、キャラクターの著作物性や二次的著作物についての先例であるポパイネクタイ事件(最判平成9年7月17日、民集51巻6号2714頁)を引用して次のように述べ、Yらの主張を退けました(下線部は筆者によります。)

(1) 本件各漫画は原著作物の著作権を侵害するものであるかという点について(否定)

- ▶ 漫画の「キャラクター」は、一般的には、漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいべき抽象的概念であって、具体的表現そのものではなく、それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものとはいえないから、著作物に当たらない。したがって、本件各漫画のキャラクターが原著作物のそれと同一あるいは類似であるからといって、著作権侵害の問題が生じるものではない。
- ▶ 原著作物は、シリーズもののアニメに当たるものといえるところ、シリーズもののアニメの後続部分は、基本的に、先行するアニメを翻案し、先行するアニメを原著作物とする二次的

著作物と解される。このような二次的著作物の著作権は、二次的著作物において新たに付与された創作的部分について生じ、原著作物と共通しその実質を同じくする部分には生じないと解される。そうすると、シリーズもののアニメに対する著作権侵害を主張する場合には、そのアニメのどのシーンの著作権侵害を主張するのかを特定するとともに、そのシーンがアニメの続行部分に当たる場合には、その続行部分において新たに付与された創作的部分を特定する必要があるものというべきであるが、Yらはそのような特定をしていないので、YらのXによる原著作権侵害の主張は、主張自体失当である。

(2) 仮に本件各漫画が原著作物の著作権を侵害する違法な二次著作物であった場合に、著作権侵害を主張することは許されるかという点について(肯定)

- ▶ なお、仮に原著作物のシーンが特定されたとしても、本件各漫画につき著作権侵害が問題となり得るのは、主人公等の容姿や服装など基本的設定に関わる部分(複製権侵害)に限られるものであり、本件各漫画の内容に照らしてみれば、主人公等の容姿や服装など基本的設定に関わる部分以外の部分については、本件各漫画に二次的著作権が成立し得るものというべきである。
- ▶ そうすると、原著作物に対する著作権侵害が認められない場合はもちろん、認められる場合であっても、Xが、オリジナリティがあり、二次的著作権が成立し得る部分に基づき、本件各漫画の著作権侵害を主張し、損害賠償等を求めることが権利の濫用に当たるといえることはできない。

3. 本判決の意義

本判決は、著作物性や二次的著作権についてポパイネクタイ事件を踏襲したものであり、新たな判断枠組みを示したものではありません。ただ、二次創作である同人誌製作者からの著作権侵害が主張されるという珍しいケースで、傍論ではありますが、二次創作が原著作物の著作権を侵害している場合であっても、二次的著作権が成立し得る範囲では、著作権侵害の主張は排除されないと示した点で実務上参考になり、紹介する次第です。

[← 目次へ戻る](#)

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみならず、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

不正競争

組合が使用する名称が商品等表示として 需要者の間に広く認識されているかが争われた事例

廣瀬 崇史

PROFILEはこちら

知財高裁(2部)令和2年11月4日判決(令和2年(ネ)第10034号)裁判所ウェブサイト〔ビジネスサポート協同組合事件〕

裁判例はこちら

本件は、「ビジネスサポート協同組合」の名称で高速道路ETCカード割引制度の共同精算事業等を営んでいる控訴人(A)が、被控訴人である協同組合ビジネスサポート(B)に対し、Bが高速道路ETCカード事業等を営むに当たり、「協同組合ビジネスサポート」との名称及びその略称または通称である「ビジネスサポート」という表示を使用することが、不正競争防止法2条1項1号の不正競争に当たると主張して、同法3条1項に基づき、同名称及び同表示の使用の差止めを、同条2項に基づき、Bの法人登記のうち名称部分の抹消登記手続を、同法4条に基づき、損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めた事案です。東京地裁は、不正競争への該当性、より具体的には、問題となっている名称が商品等表示に該当するための要件である周知性を否定し、Aの請求を棄却し、知財高裁も、同様の判断から、Aの控訴を棄却しましたが、周知性を否定する過程が、東京地裁とは一定程度異なる内容となっていましたので、以下、その要点を説明します。

東京地裁では、周知性を否定する過程で、概要、次のように、法人の名称の性質等に注目した理由付けが示されていました。

- ①法人の名称は、法人の事業または営業全体を表す点で、個別の商品や役務を表す商標と区別されるもので、当該事業または営業との関係でみて一般的名称といえる性質を有するものもあり得る。
- ②そのような名称は、自他識別力を欠くか、自他識別力が極めて弱いと考えられ、使用の時期が相当程度に長くその浸透度も極めて大きいことなどから商品等表示該当性を獲得したといえるなどの事情がない限り、周知性の肯定は極めて困難。
- ③「ビジネスサポート」は、「ビジネス」と「サポート」という、いずれも一般的な概念を表現するために用いられる普通名詞の

単純な組合せであり、かつ、他社(組合員)のビジネスを支援するという業務内容を示すものであり、事業内容の性質を名称化したものとして、一般的名称といえる性質を有する。

- ④(訴外の多数の法人が「ビジネスサポート」をその名称の一部に用いていることも考慮し、)当該名称は、自他識別力を欠くか、自他識別力が極めて弱いものである。

- ⑤需要者は、業種に限定されない全国各地の企業であるところ、需要者への当該名称の浸透度合いは、②の事情(商品等表示該当性の獲得)を肯定するほど大きいものではない。

一方、知財高裁では、周知性を否定する過程で、法人の名称の性質等には直接言及がなされず、需要者の数、範囲及び宣伝広告の状況等を中心とした、次のような理由付けが示されていました。

- ①Aに加入する可能性のある事業者のうちBのそれと重なる事業者は北海道を除く25の都府県内の中小規模の事業者。
- ②Aの組合員数は342事業者または294事業者であるが、この数は、上記の需要者の範囲からすると極めて僅かなもの。
- ③Aの宣伝、広告は、ホームページの開設、パンフレットの交付、信用金庫等に紹介してもらう方法であるが、これら以外の方法で宣伝、広告をしていることを認めるに足る的確な証拠はないことからすると、宣伝、広告の規模、程度は極めて小さなものであり、また、その効果も極めて小さい。
- ④平成6年3月から、Aが自己の名称として本件の名称を使用していることを考慮しても、当該名称が、商品等表示として需要者の間に広く認識されていると認めることはできない。

なお、Aは、(需要者等の間で)AとBとの間で混同が生じていると主張し、その具体例として、(i)Aの顧客会社にBから電話勧誘があり、同顧客会社は、BをAと勘違いしたこと、(ii)Aの同業の事業協同組合から、その組合員にAから執拗な電話勧誘があったとの苦情が申し立てられたが、上記の電話勧誘はBによ

次ページへ続く ➤

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスを御受け頂ければと存じます。

るものであるのにAによるものと勘違いをしていたこと、(iii)Bに対する苦情をAに申し立ててきた事業者がいたこと、(iv)AをBであると間違えてAに電話がかかってきたこと、(v)Bにすべき振込みを間違えてAにしてきたこと、(vi)Bの組合員から、AをBと間違えて、問合せの電話がかかってきたこと、(vii)Aが依頼している業者がBのホームページをAのものと同化したことなどを指摘しました。

しかし、知財高裁は、(v)、(vi)については、Bの取引先や組合員が相手を間違えたというにすぎず、また、(i)、(vii)については、Aの取引先が相手を間違えたというにすぎず、いずれも、問題となった表示が周知であることの根拠になるものということとはできないと判断しました。また、(ii)～(iv)については、これらの事実があるとしても、そのことから、表示の周知性を推認させるということとはできないとしました。

本判決は、事例判決ですが、知財高裁がその判断過程で東京地裁の理由付けを明示的に用いていないことが、当該理由付けの内容・射程等について留意する必要があることを示唆している可能性があることから、実務上参考になりうると思われましたのでご紹介した次第です。

[← 目次へ戻る](#)

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみには依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。



セミナーのご案内

オンライン

Westlaw Japan / 大江橋法律事務所共催勉強会 第60回

「中国専利法(特許法)第4次改正の概説」

日時 2020年12月7日(月)16:00~17:30

講師 大江橋法律事務所 弁護士・弁理士 長谷部 陽平

上海翰凌法律事務所 中国律師・ニューヨーク州弁護士 孫 宇川

開催方法 オンラインにて、ライブウェブキャストセミナー(WEBオンラインセミナー)を開催いたします。

会社、ご自宅などWEB環境があればどこからでもアクセスいただけます。

お申込み後、セミナー開始前にセミナー視聴用URLをお知らせいたします。

参加費 無料

申込方法 <https://www.westlawjapan.com/event/study/201207s.html>よりお申し込みください。

申込フォームにパスワードが掛かっておりますので、パスワード**1207**を入力後、お申込み入力をお願いいたします。

申込締切 定員(500名)に達し次第、締切とさせていただきます。

※本ウェビナーは、企業の法務・知財部門のご責任者および実務担当者を対象としています。個人の方のお申込みは、ご遠慮いただいております。

セミナー概要

2020年10月17日、中国全国人民代表大会常務委員会において、専利法(特許法)の第4次改正が可決されました。同法は、2021年6月1日に施行が予定されています。

今回の専利法改正は、12年ぶりの大幅改正であり、部分意匠制度の導入、意匠の存続期間の変更、特許の延長登録制度の導入、法定賠償額の引上げ、懲罰的損害賠償制度の導入、時効期間の変更、開放特許制度の導入等、改正内容は多岐に亘ります。本ウェビナーでは、中国専利法(特許法)第4次改正を概説します。



インタビュー記事掲載情報のご案内

IP Business Journal 2020/2021に当事務所の弁護士インタビューが掲載されました

レクシスネクシス・ジャパン株式会社出版のIP Business Journal 2020/2021 に当事務所の弁護士インタビュー記事が掲載されました。

インタビューには、当事務所の重富貴光弁護士、古庄俊哉弁護士、廣瀬崇史弁護士、長谷部陽平弁護士が回答しました。

IP Business Journal 2020/2021 は、こちらからご覧いただけます。

← 目次へ戻る

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。