

RIN IP Partners

NEWSLETTER



国内判決紹介

1. 布団の絵柄の著作物性が否定された事案
2. 使用許諾契約解約日後及び合意による解約後の所定期間経過後に保管していた在庫商品を販売することが実質的違法性を欠くとはいえないとされた事案

国内審決紹介

1. 図形商標の識別力が認められなかった事例
2. 「THE ○○」と「○○」とが非類似であると判断された事例
3. 使用許諾契約解約日後及び合意による解約後の所定期間経過後に保管していた在庫商品を販売することが実質的違法性を欠くとはいえないとされた事案

外国情報

カタル、湾岸協力会議(GCC)統一商標法採用へ

外国トピック

NFL チーム「ワシントン・コマンドース」、フィールド内外で苦戦

■ 発行人・お問い合わせ

弁理士法人 RIN IP Partners

URL: <http://www.rin.or.jp/>

TEL: 03-3517-9901

Email: rinip@rin.or.jp

住所: 〒103-0027

東京都中央区日本橋一丁目16番3号

日本橋木村ビル7階

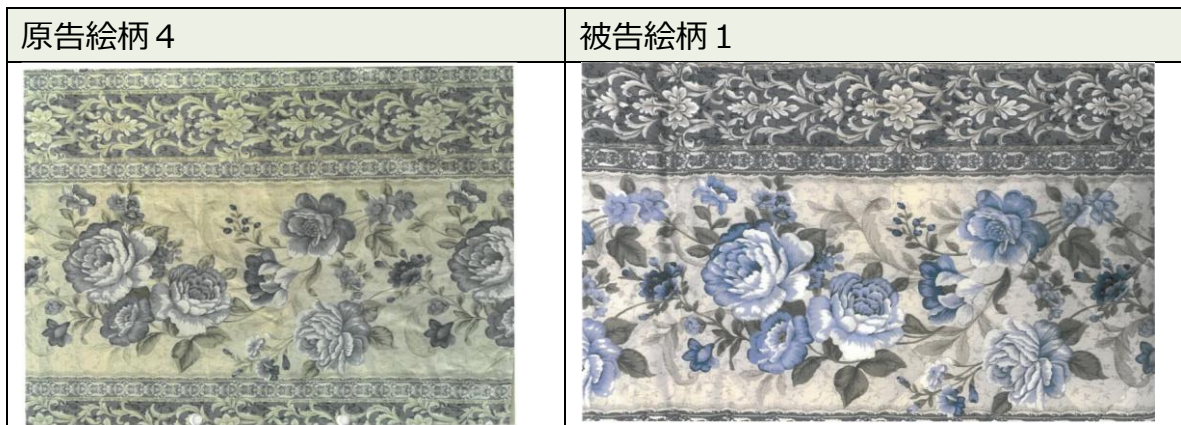
国内判決紹介

1. 布団の絵柄の著作物性が否定された事案

判決言渡日：令和5年4月27日 事件番号：令和4(ネ)745号

事案概要

本件絵柄の著作権を譲り受けた（と主張する）控訴人が、被控訴人らが被告絵柄を付した布団（「被告商品」）を製造販売する行為が著作権侵害行為であると主張し、原告絵柄の複製、頒布の差止及び損害賠償金等を求める事案。



※紙面の都合により画像を90度左回転しています。

判決抜粋

（本件絵柄の構成は）本件絵柄を基本単位として、上下左右に繰り返し展開して衣料製品（工業製品）に用いる大きな絵柄模様とするための工夫であると認められるから、この点において、その創作的表現が、実用目的によって制約されているといわなければならない。

また、本件絵柄に描かれている構成は、日本国内のみならず海外の同様の衣料製品についても周知慣用されていることが認められる。そして、本件絵柄における創作的表現は、このような衣料製品（工業製品）に付すための一般的な絵柄模様の方式に従ったものであって、その域を超えるものではないということができ、そのことを意図して上記構成が採用されたものと考えられるから、この点においても、その創作的表現は、実用目的によって制約されていることが、むしろ明らかであるといえる。

そうすると、本件絵柄における創作的表現は、その細部を区々に見る限りにおいて、美的表現を追求した作者の個性が表れていることを否定できないが、全体的に見れば、衣料製品（工業製品）の絵柄に用いるという実用目的によって制約されていることがむしろ明らかであるといえるから、実用品である衣料製品としての産業上の利用を離れて、独立に美的鑑賞の対象となる美的特性を備えているとはいえない。

寸評

前段では本件絵柄自体は実用目的による制約から分離可能で、かつ、その細部には創作性が認められるとしながら、後段では絵柄の全体構成は「一般的方式に従ったに過ぎない」として、創作的表現は実用目的による制約を受けているので独立した美的鑑賞性なし（＝著作物性なし）と判断されています。応用美術の保護の難しさを感じました。所内でも原告には同情の余地があるが、応用美術の宿命との意見がありました。（担当：和田）

2. 使用許諾契約解約日後及び合意による解約後の所定期間経過後に保管していた在庫商品を販売することが実質的違法性を欠くとはいえないとされた事案

判決言渡日：令和5年3月27日 事件番号：令4（ワ）18610号

事案概要

原告は、原告が保有する在庫商品に本件商標を付したものを販売することは本件商標に係る被告の商標権を侵害するものではないと主張して商標権者である被告が在庫商品の販売を差し止める権利を有しないことの確認を求めたが棄却された。

事件の背景

原告と被告は、通常使用权の許諾契約を締結したがその後使用許諾契約を解約するとともに、各解約日から6か月間、本件商標の使用を継続することができる旨、合意した。

原告は、いわゆる並行輸入について最高裁平成14年(受)第1100号（平成15年最判）で判示された商標権侵害としての実質的違法性を欠く要件を挙げ、「商標が商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されていれば当該商品は商標法上の真正品であるというべきである」として並行輸入の事案とは異なるが国内における真正品の転々流通と実質的違法性阻却という点において、平成15年最判の射程が及ぶというべきであると主張した。

また、原告は、実質的に見ても本件商標の出所表示機能・品質保証機能が害されることはないと主張して、在庫商品の販売は実質的違法性が欠如し被告の商標権を侵害するものではないと主張した。

被告は、「実質的違法性を欠く」とする考え方が適用されるのは、「商標権者等が商品に適法に商標を付して流通させる場合に限られ、商標権者の意思に基づかずに商標が付されたり商品が流通に置かれたりした場合に実質的違法性を欠くことはない」と主張し、原告は解約合意により商標を使用する権限を失っているため、原告による在庫商品の販売が適法となるものではないと主張した。

また、被告は、平成15年最判は並行輸入の事案であるから商標の使用許諾を行った本件事案とは全く関係がなく、使用許諾期間経過後は出所表示機能・品質保証機能も害するといえるとして、原告が在庫商品を販売することについて実質的違法性を欠くとはいえないと主張した。

判決抜粋

使用許諾契約の解約及びその後の解約合意の期間は既に経過しており、原告が、今後本件商標を付した在庫商品を販売すれば、被告の許諾がないから被告の本件商標権を侵害すると認められる（商標法25条、2条3項2号）。

- ・ 本件使用許諾契約は既に効力を失っており例外的に使用が許諾された期間も既に経過しているから、今後、これを販売することは、本件使用許諾契約及び本件解約合意に違反するものである。現時点において、原告が商標権者である被告に対し、本件商標を付した在庫商品を販売することは実質的違法性を欠くなどと主張し得ないことは明らかである。
- ・ 需要者である一般消費者は、登録商標が付された商品を商標権者から直接購入する場合ではなくとも、商標権者による技術指導等を前提とする商品であると理解し、商標権者が登録商標を付して流通に置いた正規の流通経路によった商品と出所及び品質が同一の商品を購入することができる旨信頼するのが通常であり、その信頼を裏切らないことにより商標権者の業務上の信用が確保されるというべきである。本件商標を付した在庫商品が市場に出回ることは、被告の許諾がないため正規の流通経路によらないものであるといえるし、被告は在庫商品の品質管理を行い得る立場にないことになる。原告が本件商標を付した在庫商品を販売することは、本件商標の出所表示機能及び品質保証機能を害するものといえる。
- ・ 平成15年最判は、いわゆる並行輸入の違法性が争われた事件に関する判断であるのに対して、本件は、かつて商標の使用を許諾されていた者自身の行為の違法性が問われているから事案を異にする。

寸評

本事案では、原告は破産会社の破産管財人であり、破産会社の資産の処分を図るために在庫商品を販売する行為は実質的違法性が欠如する旨を主張した背景があると推測される。

使用許諾契約解約日後及び合意による解約後の所定期間経過後に原告が被告登録商標を付した商品を販売する行為は無権原者による登録商標の使用であるため、使用許諾契約等に違反するものであって実質的違法性を欠くとは主張し得ないとする結論は妥当だと考える。

一方、判決では「原告が本件商標を付した在庫商品を販売することは、本件商標の出所表示機能及び品質保証機能を害する」とする理由として、「本件商標を付した在庫商品が市場に出回ることは商標権者である被告の許諾がないことから正規の流通経路によらないものであるといえるし、被告は在庫商品の品質管理を行い得る立場にないことになる」としている。

そうすると、商標権者の許諾がない場合の販売経路はすべて正規の流通経路によらないとされるのであろうか（多様化した現代の取引実情において、そもそも正規の流通経路とは何を指すのであろうか）。

また、使用許諾されていた商品は「ホームシアターシステム、家庭用ブルーレイ、DVDプレーヤー、家庭用オーディオシステムなど」であり、使用許諾・合意の期間中に被告商標を付した在庫商品は被告が品質管理を行い得る立場にあったことから在庫商品の品質が期間経過後に直ちに害されるとは考えにくいとも思えるため、在庫商品を販売することが品質保証機能を害すると断言できるのであろうか。

いずれにしても、良好に思えた事業・取引関係が終わる前に、知的財産権についてもその後を見据えて対処することが重要であると考えさせられる。

（担当：藤田）

国内審決紹介

1. 図形商標の識別力が認められなかった事例

審決日：令和5年1月26日 審判番号：不服2022-15873



審決概要

ありふれた背景的な図形と認められる略四角形の内側に、商品・役務の品番、型番、種別、形式、規格、料金等、各種情報を表すものとして商取引においてごく一般的に使用されている数字を表したにすぎないものであるから、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用するとき、これに接する取引者、需要者は、自他商品役務の識別標識と認識するとはいい難く、単なる背景的な図形と数字を結合させたものと認識し、その結合をもってしても、全体として何ら特殊な意義を生ずることはないといえるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標というのが相当。

寸評

個人的には、「00」部分が必ずしも数字としか見えないとまでは言えないと思われ、「00」部分と背景の図形は一体的にも見えるので、識別力を認めてあげても良かったのではないかと思います。所内でも手厳しい審決であるとの意見が多くありました。（担当：和田）

2. 「THE ○○」と「○○」とが非類似であると判断された事例

審決日：令和5年3月24日 審判番号：異議2022-900408

本件商標	類否	引用商標
TIMELESS（標準文字）	非類似	THE TIMELESS（標準文字）

審決概要又は審決の抜粋

「TIMELESS」の文字部分は、「特定の時と関係ない。」等の意味を有する英語の形容詞を表したと理解させるものであるが、当該文字の語頭に「THE」の文字を組み合わせることによって、全体として、何らかの意味合いを表すものであると看取されるというよりもむしろ一つの造語、固有名詞であるように看取され得るものとみるのが相当である。したがって、引用商標は、その構成文字に相応して、「ザタイムレス」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものというのが相当である。

寸評

「THE ○○」と「○○」は「類似する」と判断されることのほうが多いので珍しいように感じました。所内では、識別力の判断であれば、商品自体の普通名称でない限り「THE」が結合することで「識別力あり」の方向へ結論が変わるのはまだ理解できるが、類否判断の結論が変わるのは直ちに理解できず、もう少し理由付けが必要ではなかったかとの意見がありました。（担当：和田）

外国情報

カタール、湾岸協力会議(GCC)統一商標法採用へ

2023年7月9日、カタールが湾岸協力会議(GCC)統一商標法を採用することが発表されました。広域制度ではなく、各国の商標法を揃えようというものです。クウェート、バーレーン、サウジアラビア、オマーン、UAEに続き、これで6か国全ての加盟国が採用することとなります。主な変更点は以下の通り、施行日は2023年8月10日です。

変更項目	変更前	変更後
公的料金（印紙代）	－	一律大幅引上げ※
公告期間	4か月間	60日間
公告料・登録料	－	通知受領から30日以内
多区分出願	不可	可

※当初60日間は旧料金が適用できるとされていましたが、その後認められなくなりました。不足分は追納が求められます。

（担当：和田）

外国トピック

NFL チーム「ワシントン・コマンドース」、フィールド内外で苦戦

ワシントン DC の NFL フットボールチームは、長年にわたり様々な面で苦戦を続けている。過去 20 年間でチームが勝ち越したシーズンはわずか 5 シーズンで、スーパーボウルで最後に勝利したのは 1991 年だ。元々はワシントン「Redskins」として創設され、有名だったが、2019 年にチーム名変更を余儀なくされた。この言葉はアメリカ先住民インディアンを表す軽蔑的で人種差別的な用語であるとして批判されたからである。そこで、チームは「Washington Football Team」として 2 年間を過ごした（オリジナリティはないが、批判の危険もなかった）。2021 年、チーム名は正式にワシントン「Commanders」に変更されたが、これはおそらくワシントンが「最高司令官」（アメリカ合衆国大統領）の本拠地であることにちなんでいる。約 65 億ドル相当でこのチームは最近ハリス・グループに売却された。

しかし、新オーナーはフィールド外でも苦難に直面している。チーム名「Commanders」の商標登録出願は、米国特許商標庁（USPTO）によって登録が拒絶された。拒絶の理由は、「commander」を含む既存の登録商標と出願商標の存在である。ジャージからコーヒーカップに至るまでライセンス商品の販売は、アメリカのスポーツチームにとって数億ドルの収入に相当するため、これは大きな問題だ。商標登録が受けられなければ、チームはサードパーティやオンラインストアなどで販売される「非ライセンス」および「非公式」商品での名称の使用

を防ぐことができない。いくつかの情報源によると、2019年のNFL総売上高は商品売上（観戦チケットやスタジアムでの飲食店の販売売上を含まない）は33億ドルを超えている。

USPTOが引用した登録商標の1つは、「Commander's Classic」である。これは、米国陸軍と海軍の大学チーム間で毎年開催されるフットボールゲームの名前だ。各チームの名声と声望、そして知識豊富な消費者層を考慮すると、ワシントンのチーム名と混乱は存在しないと主張する余地は十分にあるのではないかと考える人もいだろう。もちろん、もう1つの選択肢は名前を再び変更することだろうが、それはたった1年間で3回目の名前変更となり、ファンには受け入れられそうにない。

いずれにせよ、このトピックは、ある名前やロゴをブランドとして実際に選択・採用する前に、潜在的な商標のリスク調査、準備、出願がいかに重要であることを示している。

（担当：トーマス）

ご意見・ご感想をお待ちしております

内容に関し、ご意見やご感想などがございましたら、お気軽に<rinip@rin.or.jp>までお寄せください。

END