

生田哲郎◎弁護士・弁理士／森本 晋◎弁護士・弁理士

## 布地にプリントされた「SHIPS」の文字列が 商標的使用に該当すると判断された事例

[東京地方裁判所 平成26年11月14日判決 平成25年(ワ)第27442号、第34269号]

### 1. 事件の概要

#### (1) 訴訟の概略

本件は、「SHIPS」の文字からなる商標権(登録第4862594号、指定商品第24類 織物他)を有する原告が、「SHIPS」の文字列を含むデザインを有する布地(被告商品)を製造し、あるいは販売する被告らに対し、商標権侵害に基づく販売等の差止めを求めた事案です。

#### (2) 被告商品のデザインの概要

裁判所の認定によれば、被告商品のデザインは以下のとおりです。

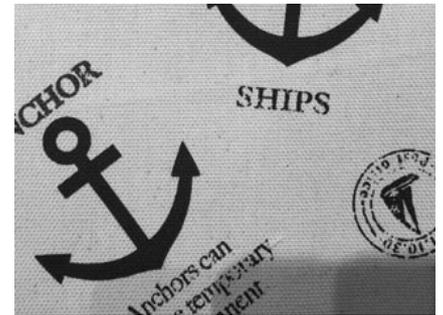
「被告商品は、幅110cmの長尺物の布地であり、そのデザインは、30cm四方が一つの単位となり、それが生地端部を除く全面にわたってプリントされている。この30cm四方の一単位の中には、8個の大きめの錨マークがそれぞれ異なる方向を向いて散らばって配置されており、そのうち一つの錨マークの上下にはそれぞれ『SINCE1981』、『SHIPS』(被告標章)と表記され、他の一つの錨マークの上下にはそれぞれ『ANCHOR』、『Anchors can either be temporary or permanent.』と表記され、他の一つの錨マークの下には『A port is a location on a coast.』と表記され、他の一つの錨マ

ークの上には『SOME ANCHORS ARE VARIOUS-SHAPED.』と表記され、他の二つの錨マークの下にはそれぞれ『Ships were key in history's.』と表記され、他の一つの錨マークは『Humans have navigated the seas since antiquity.』との英文に円環状に囲まれており、残りの一つの錨マークは文字列等を伴わずに、単独で表示されている。これらの錨マーク及びそれに伴う各表記以外の部分には、『The earliest anchors were rocks.』及び『Anchors achieve holding power.』との各英文の表示と、錨、ヨット、舵、文字からなる5種類の郵便スタンプマークが配されている……また、被告商品の端の余白部分(デザインがプリントされていない部分)には、被告……の登録商標……(『D's SELECTION』)が表示されている」

なお、本判決には被告商品のデザインの画像は添付されていませんが、同一のデザインと思われる布地を入手できましたので、参考までにその画像を右上に掲載します。

#### (3) 本件の争点～商標的使用～

形式的には商標の使用に該当する場合であっても、実質的にみて商標の本



質的機能である自他商品識別機能を発揮する態様での使用(商標的使用)といえないときは、商標権侵害に該当しないとの法理は、「巨峰事件」(福岡地裁飯塚支判昭和46年9月17日判タ274号342頁)をはじめ、これまで幾多の裁判例が承認してきたところです。

本件で被告らは、被告商品に付された「SHIPS」の文字列(被告標章)は、単なる意匠を構成するものであって、商標的使用には当たらないと主張しました。

### 2. 裁判所の判断

#### (1) 商標的使用と判断

裁判所は以下のように述べて、被告標章の使用は商標的使用に該当するものと判断しました。

「被告商品においては、30cm四方のデザインの一単位に一つの被告標章が配されているところ、……被告標章は、そのデザインの中において、他の文字列から

分離して表記されており、その『SHIPS』の文字列は、全て大文字で、かつ、『ANCHOR』の文字列とともに、他の文字列よりもやや大きい文字サイズであり、さらに、他の文字列がいずれも文又は句を構成しているのに対して、この『SHIPS』及び『ANCHOR』はそれぞれ一単語のみで独立して用いられていることが認められる。そして、『ANCHOR』の文字列は、それが意味するところの『錨』のマークの上に配置され、同マークの下に『Anchors can either be temporary or permanent.』の英文を含めて、一つの固まりとして一体的に表示されているのに対して、被告標章は、それが意味するところの『船』ではなく、『錨』のマークの下に配置され、同マークの上の『SINCE1981』の文字列を含めて、一つの固まりとして一体的に表示されている。

このような被告商品における被告標章の配置、文字の大きさ及び表示態様からすれば、被告標章は、被告商品のデザインの中で、十分に独立して認識可能な標章として表示されているといえることができる。

このことに加えて、被告標章が、一般に企業や団体の創業年又はブランドの設立年などを表す際に用いられる『SINCE』の表記を伴い、上記のとおり『SINCE1981』の文字列と一体的に表示されていること、及び、前記(1)のとおり、『SHIPS』の文字列からなる本件商標が服飾品のブランドとして広く一般消費者に認識され強い識別力を持つ商標であることを総合すると、被告商品において被告標章は、その需要者に対して、商品の自他を識別し、出所を表示する態様で用いられていると認めることができる

## (2) 結論

裁判所は被告らの行為は商標権侵害に当たるものとし、原告の被告らに対する差止請求を認容しました。

## 3. 考察

### (1) 本判決の意義

商標的使用か否かが問題となる類型として、① 装飾的な表示である場合、② 説明的・記述的表示である場合（東京地判平成16年6月23日判時1872号109頁）、③ 書籍等の題号（東京地判平成7年2月22日判タ881号265頁 [Under The Sun事件]他）など、幾つかの類型があります。

本判決はこれらのうち、①装飾的な表示に関して、商標的使用に該当するとの判断が示された一事例を追加するものとして重要な意義を有しています。

### (2) 装飾的表示と商標的使用に関する従来の裁判例

装飾的表示と商標的使用に関する最も有名なケースは、ポパイ・アンダーシャツ事件判決です（大阪地判昭和51年2月24日判時828号69頁）。

この判決の事案は、「POPEYE」の文字を上部に、「ポパイ」の文字を下部にそれぞれ横書きし、これら各文字の間に描かれた、水兵帽を被り、水兵服を着た人物の図形からなる登録商標と称呼、觀念において同一の標章である「POPEYE」または「ポパイ」の文字を付記した漫画ポパイの絵を、胸部中央のほとんど全面にわたり大きく付したアンダーシャツを製造販売していたというものです。

裁判所は、被告標章の使用態様は、「もっばらその表現の装飾的あるいは

意匠的效果である『面白い感じ』、『楽しい感じ』、『可愛い感じ』などにひかれてその商品の購買意欲を喚起させることを目的として表示されているものであり、一般顧客は右の効果のゆえに買い求めるものと認められ、右の表示をその表示が附された商品の製造源あるいは出所を知りあるいは確認する『目じるし』と判断するとは解せられない」と述べ、商標的使用に該当せず、商標権侵害には当たらないと判断しました。

他方で、マフラーのワンポイントマークに「POPEYE」の文字を使用した事案においては、商標的使用に該当するものと判断されています（大阪地判昭和59年2月28日判タ536号418頁 [ポパイ・マフラー事件]）。

十二支の絵をそれぞれ商標登録していた原告が、一つひとつに十二支に属する個別の動物の絵である被告標章を表示した箸袋を販売していた被告に対して商標権侵害に基づく差止請求を行った事案では、十二支を表示する正月の祝箸の風習は原告商標出願のはるか前である明治大正期から既に広く存在しており「専らその装飾的效果ないし意匠的效果を目的として用いられているものであって、……被告標章は自他商品識別機能を果たす態様で使用されているものではないというべきである」として商標的使用には当たらないと判断されました（東京地判平成10年7月16日判タ983号264頁 [十二支箸事件]）。

また、将棋の駒形に形成した木札で頂部に鈴を結んだ吊りひもを設けて、車内や室内の各所に吊り下げられるようにしたものに、一方の面の中央部には「通行手形」なる文字を縦書きに大

書し、かつその脇に「交通安全」等の文字を記載し、他方の面には名所、旧跡等にちなんだ文字、風景、人物等を描いた被告製品について、歴史的に用いられた通行手形を模したものであり、「通行手形」の文字は自他商品識別標識ではないとして商標的使用に該当しないとした裁判例もあります（東京地判昭和62年8月28日無体集19巻2号277頁[通行手形事件]）。

さらに、横長三角形ペナントの幅が広い側の端に「清水次郎長」と縦書きし、その右方に「増川仙ヱ衛門」等の二十八人衆の氏名を小さく縦書きし、これら氏名の上部に「清水の二十八人衆」の文字を横書きした被告標章が、「清水一家」と「二十八人衆」の文字を結合した登録商標および「次郎長」の文字からなる登録商標の侵害となるかが争われた事案において、裁判所は、三角旗を表彰する標章として用いられているものであり、自他商品識別標識ではないとして、商標的使用に該当しないと判断しました（東京地判昭和51年10月20日判タ353号245頁[清水次郎長事件]）。

他方、ルイ・ヴィトンのロゴデザインに関して、「被告は、被告のなした本件標章(一)、(二)の使用は意匠としての使用であるから商標権の侵害とはならないと主張するようであるけれども、商標と意匠とは排他的、択一的な関係にあるものではなくして、意匠となりうる模様等であっても、それが自他識別機能を有する標章として使用されている限り、商標としての使用がなされているものというべき」と述べて、商標的使用ではないとした被告の主張を排斥した裁判例があります（大阪地

判昭和62年3月18日無体集19巻1号66頁[ルイ・ヴィトン事件]）。

また、「Heaven」の文字がTシャツの胸部に大きく表示されていた事案では、「本件表示は、胸部に大きく表示され、一つの模様として見ることもできるが、それ自体、商品の出所を表示する機能をも有する」として商標的使用に該当するものと判断されました（東京地判平成2年1月29日取消集(15)437頁[Heaven事件]）。

以上の裁判例をまとめると、装飾的表示であるからといって、直ちに商標的使用に該当しないことになるわけではなく、表示者において主観的に自他商品識別標識として使用する意図のないことを前提に、表示の態様や当該商品・役務の取引の実情等に照らして、客観的にも一般消費者において自他商品識別標識と受け取られる余地がないと認められる場合でない限り（前記ポパイ・アンダーシャツ事件判決や十二支箸事件判決では「専ら」装飾的効果や意匠的効果を用いるものであることが述べられている）、商標的使用に該当すると判断される傾向にあると考えられます。

### (3) 本判決の判断について

本件の布地はいわゆる「マリン柄」であり、問題となった「SHIPS」の文字も、錨のマークや「ANCHOR」の文字その他、布地に散りばめられている

マリン関連の表示とともに、「マリン柄」の雰囲気を出すためのものとして用いられているものと考えられます。

判決は、「SHIPS」の文字の大きさ、単語としての独立性などを指摘していますが、本件布地の他の表示と顕著な差異があるとまではいえないようにも思われます。

おそらく、本件では布地のデザインにあたって、本件商標の自他商品識別機能を利用するなどは全く意図されていなかったと推測されることも考え併せると、本判決の結論は、被告らにとっては厳しいものであったともいえそうです。

ただ、本件商標が周知性を有することや、本件布地の「SHIPS」文字の表示の態様それ自体からみて、客観的に一般消費者において自他商品識別標識と受け取られる余地がないとまではいい切れなように思われます。

したがって、本判決の結論は、前記の従来の裁判例の傾向から逸脱するものではなく、妥当な範囲内の結論であると考えます。

実務的には、商品のデザインにあたっては、装飾的表示であるからといって、商標的使用ではないとの即断をしないように注意する必要があります。

特に、周知・著名な商標と同一・類似のデザインとなっていないかどうかについて、入念にチェックする必要がありますことに留意すべきでしょう。

#### いくた てつお

1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

#### もりもと しん

東京大学法学部卒業。2002年弁護士登録。知的財産権関係法務、システム開発紛争事案等を得意とする。2014年弁理士登録。2015年中小企業診断士登録予定。