

～ペットネームの登録商標～
日本商標判例紹介(7)

2021年09月24日

執筆者 弁理士 岡田充浩

1 概要

社名などのハウスネームのみでなく個別の商品名を示すペットネームについても商標登録すべきである。

本稿では商標登録したハウスネームを一部に含むペットネームの商標権侵害を主張する侵害事件を紹介する。

2 本事案の商標

【原告商標その1】

登録番号：第4793752号

商標：**MORISAWA**

指定商品：第9類 コンピュータ用フォントの電子的データを記憶した記憶媒体

【原告商標その2】

登録番号：第4536307号

商標：**モリサワ**

指定商品：第9類 コンピュータ用フォントの電子的データを記憶した記憶媒体

【被告標章】



3 訴訟までの経緯

原告は、平成16年8月13日付けで原告商標その1「**MORISAWA**」を商標登録し、平成14年1月18日付けで原告商標その2「**モリサワ**」を商標登録した。

原告は、ライセンス認証を通じて固有の契約番号と紐付けしたフォントの電子的データを販売した。当該フォントの電子的データは、固有の契約番号を通じてアップデートなどのアフターサービスを享受でき、第三者への譲渡が禁止されている。

一方被告は、インターネットオークションのプラットフォーム事業者であり、オー

クションへの出品者がフォントの電子的データの複製データを出品し、商品説明の際に上記の被告標章を使用した。

原告は、出品者を調査したが氏名不詳であったことから、被告に対して出品者の発信者情報開示請求のための訴訟を提起し、令和3年7月14日に判決が言渡された（令和2年（ワ）第180003号、発信者情報開示請求事件、東京地方裁判所民事第29部）。

4 本事案の主張

本事案で着目すべき主張は以下の通りである。

第一 原告商標と被告標章との類似性

原告は、原告商標「**MORISAWA**」「**モリサワ**」と、被告標章「MOR I S A W A P A S S P O R T」が含む文字列「MOR I S A W A」との類似関係を根拠として商標権の侵害を主張する（商標法37条1項）。

第二 原告指定商品と被告商品との類似性

原告は、原告商標の指定商品「フォントの電子的データを記憶した記憶媒体」が、出品された「フォントプログラム（フォントデータ）」と実質的に同一であることを根拠として商標権の侵害を主張する（商標法37条1項）。

第三 違法性について

原告は、出品者がフォントプログラムを複製し、複製物に関する広告（被告標章）を電磁的方法により提供したことを根拠として商標権の侵害を主張する（商標法2条3項8号、及び同37条1項）。

5 裁判所の判断

裁判所は上記の主張について以下のように判断する。

第一に対して

文字列「MOR I S A W A」は原告商標から分離し得る。分離した文字列「MOR I S A W A」は被告標章と類似関係にある（商標法37条1項）。

第二に対して

フォントプログラムは、インターネットを通じて単体で提供されるほか、記憶媒体を通じて提供される場合があるため、フォントプログラムの利用者に出所の混同を生じさせるおそれがある。依って両商品は類似関係にある（商標法37条1項）。

第三に対して

出品されたフォントプログラムは、第三者への譲渡を禁止する契約に反する出品であることから出所混同を招くものである。また原告への未認証での出品であることから原告からのアフターサービスを享受することができず品質の保証を欠くものである。依って被告標章は原告商標が有する機能を害している（商標法37条1項）。

6 本事実から学ぶ点

第一において

仮に「**MORISAWA**」などのハウスネームのみでなく「MORISAWA PAS SPORT」というペットネームを商標登録していれば、上記の第一の主張が不要となり、より簡潔に原告主張し得たと考える。

第二において

仮に「記憶媒体」でなく「フォントプログラム」と商品指定していれば、上記の第二の主張が不要になるといえる。

しかしながら原告は「フォント」を「電子計算機用プログラム」でなく（書体に関する）電子的データと捉えたため、「フォント…を記憶する記録媒体」即ち電子計算機の部品として商品指定したと考える。なお過去の特許庁ではかかる商品指定の運用がなされていたと記憶する。

本判例、即ち裁判所は「フォント」を特定の書体をコンピュータに出力するための「フォントプログラム」と捉えている。他の判例でも同様にフォントをフォントプログラムと捉えている（ディー・ディー・テック事件、大阪地判、平成15年（ワ）第2552号）。更に（フォントプログラム無断インストール事件、大阪地判平成16年5月13日）。

第三において

著作権に関する判決を参照したところ、裁判所ではタイプフェイス（書体）は文字の情報伝達機能が根拠とされて大半の著作物性が認容されていない。

しかしフォントは書体をコンピュータで出力／印刷するためのフォントプログラムとしてプログラムの著作物性が認容されている。

7 弊所コメント

上記の第一の主張で明らかなようにハウスネームのみでなく可能な限り主要なペットネームについても商標登録することが大切である。

また電子的データでは、「フォント」は電子計算機用プログラムとして保護されることが判明したが、近時登場した「暗号資産の暗号鍵」、「NFT（非代替性トークン）」などがどのように保護されるかを把握することが大切である。

以上