

著名キャラクターのセリフ(ミニオン語)と他人の登録商標との抵触 大阪地判平成30年11月5日判時2422号95頁[BELLO]事件

安田 和史^(*)

1. 事実の概要


(1) 当事者

①原告

原告は、服飾雑貨の製造、販売を業とし、下記の本件各商標権を有している。

②原告商標目録

a. 本件各商標権

本件商標権1	
登録番号	5316480
登録日	平成22年4月16日
登録商標	
商品の区分及び指定商品	第18類 犬の首輪、犬の胴着、キャリーバック、リュックサック、ショルダーバック、ウエストポーチ、財布、名刺入れ、かばん 第25類 下着、トランクス、アンダーウエア、洋服、帽子、手袋、マフラー、ストール、バンダナ、耳覆い、靴下

本件商標権2	
登録番号	5163790
登録日	平成20年9月5日
登録商標	
商品の区分及び指定商品	第25類 下着、トランクス、アンダーウエア、アンダーパンツ、アンダーシャツ、洋服、帽子

b. 原告商標の周知性

原告は、オリジナルブランドとして「Bello」及び「BELLO」を採用して、自ら販売する商品のタグ等に原告各商標を付している⁽¹⁾。

<販売スペース>

原告は、平成25年11月20日から3か月間にわたって、丸井百貨店の有楽町店・新宿本館・北千住店において……、平成29年11月15日から平成30年1月15日までの間、梅田ロフトにおいて……、それぞれ販売スペースを構えていた。

<展示会等への出展>

原告は、平成23年9月に開催された展示会に「BELLO」の文字が付されたトランクスを出展したり……同月に開催された展示会に帽子ブランド「BELLO」として出展したり……、平成24年10月に開催された展示会に「BELLO」ブランドとして商品パッケージに「BELLO」の文字が付された商品を出展したり……、平成25年2月に開催された展示会に「Bello」ブランドの商品を出展したり……した。また、原告は、平成29年1月に開催された「OSAKA STYLING EXPO」(大阪に縁のあるプロダクトデザイナー・クリエイター78社から公募し選定した、28社のリビング用品を展示・販売するイベント)に「X」として「Bello」ブランドの商品を出展した。

<雑誌における掲載>

原告が取り扱う商品が雑誌に掲載された状況は、以下のとおりである。

(ア) 「FINEBOYS 平成24年1月号」

「総柄ネックウォーマーで柄スパイス」という記事の中で男性モデルが首に巻いているネックウォーマーが「ベッロのネックウォーマー」と記載されていた。

(イ) 「UOMO 平成24年2月号」

男性用のトランクスが特集されている記事の中で紹介されているトランクスの1つが「BELLO[ベッ

(*) 校友、株式会社スズキアンドアソシエイツ取締役、法政大学兼任講師、東海大学総合社会科学研究所研究員

(1) 「BELLO」は、イタリア語で「BEAUTIFUL」を意味する。

ロ]」のトランクスであった。

(ウ) 「OCEANS 平成 24 年 4 月号」

「37.5 歳からの勝負下着! ?」などと題する記事の中で厳選した 100 枚のボクサーブリーフのうちの 3 枚が「ベッコ(カルマ)」のボクサーブリーフであった。

(エ) 「Safari 平成 24 年 9 月号」

差し色の使い方を上手に行う方法を紹介する記事の中で男性モデルが被っているニットキャップが「ベッコ/カルマ」のものであると記載されていた。

(オ) 「RUDO 平成 24 年 10 月号」

ある記事の中で紹介されているワークキャップが「ベッコ(カルマ)」のものであった。

(カ) 「RUDO 平成 25 年 1 月号」

トランクスに関する記事の中で紹介されているトランクスの 1 つが「BELLO[ベッコ]」のトランクスであった。

(キ) 「Blue. 平成 25 年 2 月号」

様々な小物に関する記事の中で紹介されているものの 1 つが「ベッコ(カルマ)」のボアフリースであった。

③被告

被告は、テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」(以下「USJ」という。)を運営しており下記の各標章[⑥に記載]を付して商品[⑦に記載]を販売している。

④被告の行為

a USJ のパーク内又は USJ に近接した場所に在る被告が直営する店舗において、後掲被告各標章(被告標章 1 は「BELLO」の文字、被告標章 2 ないし 4[⑥に記載]は「BELLO」の飾り文字であり、その具体的構成は後掲被告標章目録記載のとおりである。)を付した被告各商品[⑦に記載]の販売を開始し、現在に至るまで被告商品 T シャツ(ブルーのボーダー)⁽²⁾、フード付きポンチョ 3 点⁽³⁾については販売を継続している一方、それ以外のものについては現在販売していない。

b 被告各商品は、アニメ映画に登場するミニオン.....のキャラクターの図柄が付されたキャラクターグッズである(被告商品目録参照)。ミニオンが話す言葉はミニオン語と呼ばれており、ミニオン語の 1 つに、

英語の「HELLO」の意味で用いられる「BELLO」というものがある。被告各商品のタグには、地球儀を模した図形の上に重なる形で「UNIVERSAL STUDIOS JAPAN」の文字が 2 段に記載されたロゴが付されている。

c 被告は、原告が「フード付きポンチョ」と称する被告商品 3 点.....を「フード付きタオル」として販売している。

⑤判断の基礎となる事実関係

ア ミニオン

(ア) 映画のキャラクター

ミニオンは、アニメ映画「怪盗グルーの月泥棒」(平成 22 年公開、国内興行収入は 12 億円)及び「怪盗グルーのミニオン危機一髪」(平成 25 年公開、国内興行収入は 25 億円。以下、上記 2 つの映画を併せて「怪盗グルー・シリーズ」という。)に登場する複数のキャラクターであるところ、「怪盗グルー・シリーズ」においては主人公ではなかったものの人気を博したことから、ミニオンを主人公にしたスピンオフ作品である「ミニオンズ」(平成 27 年公開、国内興行収入が 52.1 億円)が製作公開されるに至り、「怪盗グルー・シリーズ」の続編である「怪盗グルーのミニオン大脱走」(平成 29 年公開)は、国内興行収入が 60 億円を超えるほどの大ヒットとなった。

(イ) ミニオン語

ミニオンは、18 種類以上の語から成るミニオン語と呼ばれる言葉が話すところ、「BELLO」は、そのうちの 1 つであり、英語で「HELLO」、日本語で「こんにちは」の意味で用いられている(弁論の全趣旨)。ミニオン語が何種類の語から成るかなど、ミニオン語の全貌については証拠上も明らかではない。

イ 被告によるキャラクターグッズの販売

被告が運営するテーマパークである USJ では、パーク内及び近隣で被告が運営する直営店舗において、被告各商品を含むこれらのキャラクターの商品(キャラクターグッズ)が、USJ の公式グッズとして、それらのキャラクターグッズのコーナーで販売されている。これらのキャラクターグッズには全て、本件被告ロゴ(地球儀を模した図形の上に重なる形で「UNIVERSAL STUDIOS JAPAN」の文字が 2 段に記載されている。)

(2) 後掲被告商品目録 1-5 参照。

(3) 後掲被告商品目録 8-1 ~ 8-3 参照。

や「(株)ユー・エス・ジェイ」などという当該商品の出所が被告であることを明示する標章がタグやパッケージに付されており、上記直営店舗で販売される商品のうちで上記標章が付されていないものは、自動販売機の飲み物等のごく一部の商品に限られている。

また、被告は、USJ内で販売している商品を取り扱うオンラインストアを運営し、そこでもUSJ内で販売しているキャラクター商品を販売している。

ウ USJにおけるミニオンの導入

USJでは、平成26年11月からパークのキャラクターにミニオンを導入してミニオンのキャラクターグッズの販売を開始し、平成29年4月20日にはミニオンをテーマとするエリアである「ミニオン・パーク」を開設した。アンケート調査でも、高い周知率であったようである(黒塗り)。

⑥被告各標章目録

1.	
2.	
3.	
4.	

⑦被告商品目録

a. Tシャツ

目録1-1(判決原文33頁) 	目録1-2(判決原文33頁)
目録1-3(判決原文34頁) 	目録1-4(判決原文34頁)
目録1-5(判決原文35頁) 	目録1-6(判決原文35頁)
目録1-7(判決原文36頁) 	目録1-8(判決原文36頁)
目録1-9(判決原文37頁) 	目録1-10(判決原文37頁)
目録1-11(判決原文38頁) 	

b. インナー(腹巻付き毛糸のパンツ)

目録2(判決原文 39 頁)



c. トランクス

目録 3-1

目録 3-1(判決原文 40 頁)



目録 3-2(判決原文 40 頁)

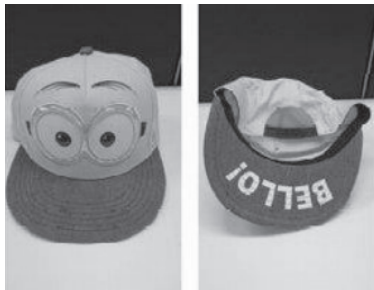


目録 3-3(判決原文 41 頁)



d. 帽子

目録 4-1(判決原文 42 頁)



目録 4-2(判決原文 42 頁)



e. 靴下

目録 5(判決原文 43 頁)



f. フード付きトレーナー

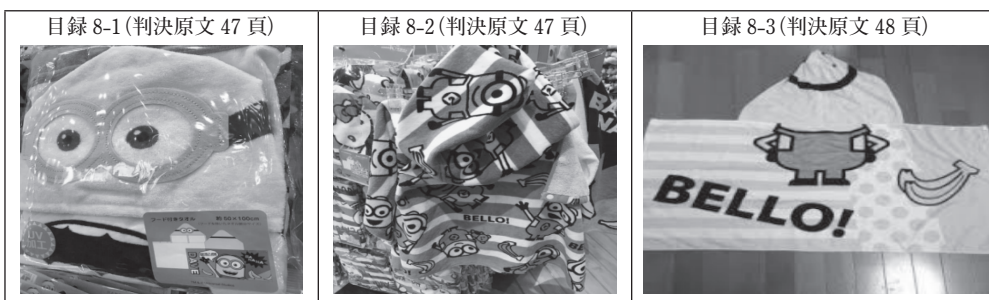


g. トレーナー(スウェット)

目録 7(判決原文 46 頁)



h. フード付きポンチョ



(2) その他の前提事実

被告各商品のうち被告商品 8(目録 8-1 ないし 8-3) 以外の商品については、本件各商標の指定商品と同一又は類似であることについて当事者間に争いが無い。

(3) 原告の請求内容

原告は被告に対して原告の本件各商標権を侵害するとして、差止、廃棄、損害賠償の請求を行った。

2. 争点

非商標的使用(商標法 26 条 1 項 6 号)該当性 (判決文・争点 3)

3. 当事者の主張要旨

<原告の主張> ※被告各商品における被告各標章の使用態様に照らせば、被告各商品の需要者は、被告各標章をミニオンのキャラクターの図柄と外観上一体であるとは認識しない。

- 仮にミニオンのキャラクターの図柄が周知性を有するとしても、ミニオン語自体は周知性を有するとは言いえないこと、「BELLO」が 18 種類以上存在するミニオン語の 1 つにすぎないことなどに照らせば、被告各商品の需要者は、被告各標章をミニオン語の 1 つである「BELLO」であるとか、ミニオンが発する挨拶であるとは認識しない。

- 被告各商品のタグが目立たない位置に小さく付されていることに照らせば、需要者が、被告各商品のタグを被告各商品の出所を示すものであるとは認識しない。これらの点に、原告各商標が周知性を有すること、ミニオンのキャラクターグッズにはいわゆるコラボ商品も多数存在することに照らせば、被告各商品の需要者が、被告各標章を被告各商品の出所を示すものとして認識する可能性は否定できない。

- 「BELLO」の文字が、USJ内又はその近辺に限られた場所の一角で、ミニオンのキャラクターの図柄とともに使用され始めたのは比較的最近のことである。

＜被告の主張＞

- 被告各商品には「UNIVERSAL STUDIOS JAPAN」などと記載されたロゴが付されたタグを付している。
- 被告は、コラボ商品を販売する際は当該商品がコラボ商品であることを前面に押し出すから、被告各標章を被告各商品の出所を示すものとして使用していない。
- 被告各商品のタグの存在、テーマパークでは当該テーマパーク限定の商品しか販売されていないことが通常であることに照らせば、被告各商品の需要者、すなわち、USJ内外に在る被告の直営店又は被告のオンラインストアでキャラクターグッズを購入しようとする者は、被告各商品の出所を被告又はUSJであると認識する。
- 原告の「Bello」又は「BELLO」ブランドは、周知性を有しない。被告各商品の需要者は、ミニオンのキャラクターの図柄が付されている商品をミニオンのキャラクター商品として認識する。
- ミニオンがミニオン語を話すという特徴が顧客吸引力を構成する要素となっていること、「BELLO」の語が、被告各商品以外のミニオンのキャラクターグッズや被告各商品の販売場所において、ミニオン語であると認識される使われ方をしていることに照らせば、需要者は、ミニオンのキャラクターの図柄とともに、ミニオン語として被告各商品に付された被告各標章を見て、これがミニオンのキャラクターの図柄のデザインの一部であり、著明なミニオン語の1つである「BELLO」を表現したものとして認識するのであり、被告各商品の出所を示すものとして認識するわけではない。

4. 裁判結果

棄却(確定)

5. 判旨

「被告は、遅くとも平成26年11月には、被告各標章を付した被告各商品を販売する行為を開始していた可能性がある。」

「被告各商品において、被告各標章は、ミニオンの図柄とともに表示されているところ、被告各商品のようなTシャツ、下着、帽子、靴下等の服飾品には、一般に様々な図柄や単語ないしフレーズが装飾的なデザインとして用いられることが多く見られ、被告各商品に付されたミニオンの図柄と被告各標章も、そのようなデザインとしての性質を有すると認められる。他方、服飾品では、被告各商品で被告各標章が付されている位置には、装飾的なデザインと兼ねてブランド名が表示される場合もある」

「被告各商品に接した需要者が、被告各標章を『需要者が何人かの業務に係る商品…であることを認識できる態様により使用されていない商標』（商標法26条1項6号）と認識するか否かは、ミニオンの図柄や被告各標章が服飾品のデザインとしての性質を有することを前提にしつつ、更に被告各標章の使用態様や取引の実情等を総合考慮して検討する必要がある。」

「ミニオンは、それが登場する米国の映画が大ヒットとなり……高い周知度があったことから、一般的に高い周知性を有しているとキャラクターであると推認される。そして、……被告各商品がミニオンのキャラクターグッズであるという点に着目してこれを購入するもの」

「被告各商品は主としてUSJのパーク内及び近隣の直営店舗で公式グッズとして販売され……パーク内のキャラクターとしてミニオンが導入されていることからすると、需要者にとっては、ミニオンが、USJ(被告)が擁するキャラクターであり、被告各商品は、そのUSJ(被告)がパーク内と近隣で運営する店舗で販売している公式のキャラクターグッズであるということをもって、他の商品との出所の識別としては十分であり、それ以上に被告各商品の出所の識別を意識する動機に乏しい」

「パーク内及び近隣の直営店舗では、ミニオンのキャラクターグッズは、服飾品である被告各商品に限らず、服飾品でない文房具、歯ブラシ、コップ、菓子

に至るまで多岐にわたって展開されており、それらに広く被告各標章ないし『BELLO!』が付されている。また、USJのパーク内でも、具体的商品を離れて、周知のミニオンのキャラクターに関連して、看板等に『BELLO!』との表示がされている。このように、被告各標章や「BELLO!」が、広くミニオンのキャラクターとセットで使用されていることからすると、パーク内及び近隣の直営店舗を訪れた需要者は、被告各標章や『BELLO!』をもって、少なくとも周知のミニオンのキャラクターと何かしら関連性を有する語ないしフレーズとして認識すると考えられる」

「証拠により示されたこれまでの取引の実情に基づく限り、被告各商品が販売されているいずれの局面においても、被告各標章が出所表示として機能していないから、被告各標章は、『需要者が何人かの業務に係る商品…であることを認識することができる態様により使用されていない』（商標法26条1項6号）と認められる。また、将来の被告各標章の使用についても、取引の実情の変化の有無やその態様が明らかではないから、将来における取引の実情の変化を前提とする判断をすることはできない。」

6. 評釈 判旨反対

(1) 判例上の地位

商標法は、第26条1項6号に「需要者が何人かの業務に係る商品…であることを認識できる態様により使用されていない商標」に対して、商標権の効力が及ばないことを規定している。つまり、形式的に商品等に商標が表示されているだけでは商標権侵害になるとは限らず、自他商品の識別機能を果たす態様で使用されていなければならない(商標的使用)。この規定は、平成26年の改正により新設された規定であり、大阪地判昭和51・2・24無体集8巻1号102頁[ポパイアンダーシャツ事件]をはじめ多くの判例⁽⁴⁾により積み重ねら

れてきた、「商標的態様により使用されていない商標」として商標権の効力が制限される場合についての類型を明文化したものである⁽⁵⁾。つまり商標法は、「自他商品・サービスの識別標識としてその商品・サービスについて使用するもの」を保護対象としており、商品やサービスの識別のために使用していない場合には商標権の効力が及ばないことになるが、この点、学説においても異論はない⁽⁶⁾。

本判決においては、被告標章の使用が同6号に該当するか否かについて、図柄が服飾品のデザインとしての性質を有することを前提にしつつ、更に使用態様や取引の実情等を総合考慮して検討する必要があるとの一般論を述べたうえで、あてはめている。

服飾品の装飾部分の図柄あるいは文字が商標的使用に該当するか否かについては、前掲ポパイアンダーシャツ事件、東京地判平成22・9・30判時2109号129頁[ピースマーク事件]、東京地判平成24・9・6未登載[SURF'S UP事件]等が、いずれの装飾においても、その使用態様を勘案し、商品の出所を表示したものであるとして、商標的使用を否定している。

いずれの事件においても、商標の使用に該当するのにかについては、使用態様や取引の実情等を総合勘案する形で判断を導いており、この点において本判決は従来の判断基準を踏襲しているといえる。

なお、前掲ポパイアンダーシャツ事件では、装飾的か否かの判断において商標が大きく表示されていることが重要な考慮要素となっていたが、ブランド名を大きく表示する装飾が一般的になっている昨今においては批判が多く、その点についてはその後踏襲されていない⁽⁷⁾。例えば、前掲SURF'S UP事件においては、Tシャツの装飾として大きく商標が表示されていたが、大きさの問題については重要視されておらず、造語などではなく、Tシャツ等にしばしば使用されている「SURF'S UP」なる当該商標については、出所識別力が弱いとの前提にたち、原告の商標として周知性が認

(4) 前掲・ポパイマフラー事件のほか、東京地判昭和51・2・24判タ353号245頁[清水次郎長事件]、東京高判昭和56・3・25無体集13巻1号333頁[テレビマンガ事件]、東京地判昭和62・8・28無体集19巻2号277頁[通行手形事件]、東京地判昭和63・9・16無体集20巻3号444頁[POS事件]、名古屋地判平成4・7・31判時1451号152頁[HAPPY WEDDING事件]、東京地判平成5・11・19判タ844号247頁[MARBOLO事件]、東京高決平成6・8・23[三国志事件]、東京地判平成7・2・22知財集27巻1号109頁[UNDER THE SUN事件]、東京高判平成8・10・2知財集28巻4号695頁[カルゲン事件]、東京地判平成10・7・16判タ963号264頁[十二支箸事件]、東京地判平成10・7・22知財集30巻3号456頁[Always事件]、東京地判平成11・3・29未登載[システムダイアリー事件]、東京高判平成11・7・14未登載[壁の穴事件]、東京地判平成12・2・28未登載[無臭ニンニク事件]、名古屋地判平成12・9・22判タ1110号204頁[Just married事件]、東京地判平成13・1・22判時1738号107頁[タカラ本みりん事件]、知財高判平成23・3・28判時2120号103頁[ドーナツ事件]、知財高判平成27・10・21未登載[PITAVA事件]などがある。

(5) 特許庁(編)『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説(第20版)』1507頁(発明推進協会、2017年)、小野昌延=三山峻司[田倉=高田著]『新注解商標法 上』867頁(青林書院、2016年)参照。

(6) 角田政芳=関真也『ファッションロー』勁草書房2017年123頁参照。

(7) 金井重彦他編[西村雅子著]『商標法コンメンタル』403頁(レクシスネクシスジャパン、2015年)参照。

められないことから本来の商標としての使用に当たらず、商標権侵害を否定している⁽⁸⁾。

前掲 SURF'S UP 事件では、装飾に使用された商標の出所識別力の強度や周知性の程度が判断基準として重視された。本判決においても、その判断基準が踏襲されている。

(2) 装飾

一般的には、需要者が商標を認識できる形で表示されているような場合には、商標の使用が否定されることはない。しかしながら、本判決においては、商標「BELLO」が単独で商標が使用されているのではなく、周知性の高いアニメーション作品であるミニオンズのキャラクターと一緒に使用されていることや、そのキャラクターであるミニオンの喋る特殊な言語で“Hello”を指すものであったこと、需要者が商標として認識するかについて、販路ごとに局面を分けて検討した点、あるいは対象となっている商品においてそれぞれ異なる装飾の中で商標が使用されていた等について使用態様や取引の実情として総合的な判断が加えられたことに特徴があり、特殊な事例であったと考えられる⁽⁹⁾。

本判決は、いずれの商品における使用も、いずれの販路における局面での需要者に対しても被告各標章は出所表示として機能していないとして原告の請求を棄却しているが、キャラクターとの一体性が認められないデザインや、直営店舗やその周辺など需要者が限定された販売局面のみならず、一般消費者が購入することが前提となるオンラインでの販売全般にまでそれを認めており、疑問がある。

本件の商品に付された各標章についてみると、商品によっては、トランクスのゴムの部分における使用(被告商品目録 3-1, 3-2)や、キャップのツバ部分での使用(被告商品目録 4-1, 4-2)など、キャラクターと分離して商標が装飾されていると判断できるものがあると思われる。少なくともこのような場合については、特にキャラクターとの結びつきが弱くなりセリフとして認識されなくなると考えるべきであり、判決は妥当でないといえる。仮に商標的使用を否定してまで、装飾的表示を認めなければならないとするならば、本事案においては下記のような考え方があると思われる。

まず、著名なキャラクターとセットで表示されているだけにとどまらず、キャラクターのセリフとして使用されているのが明確な装飾である場合である。仮に、その標章がキャラクターのセリフとして代表的なものだということであれば、キャラクターとの結びつきはより強くなるだろう。そのセリフそのものが周知となっている場合であれば、なおさらである。例えば、被告商品の中でいうと、吹き出しで「BELLO!」と装飾されている場合が挙げられると思われる(本判決被告商品 1-11[図 2 参照]は、キャラクターのセリフとして認識し得るデザインだと思われる)。

図 2 被告製品目録 1-11(T シャツ)での使用態様

※判決原文 38 頁 1-11 に筆者加筆



このような使用態様であれば、キャラクターのセリフであるとの認識が高まるとされる。なお、セリフという需要者の認識という点から考えると、「!」を付けていることで、セリフのイメージが高まるのではないかとの考え方もありうるとされるが、本判決における被告商品のような使用態様においては、強調表現の「!」を付ける程度をもって商標的使用が否定されるような装飾であると考えられるべきではないと思われる(被告商品目録 1-2～4, 1-6～11, 3-1～3-3, 4-1, 4-2, 6-1～6-3, 7, 8-1(タグ部分), 8-2, 8-3)。

本判決に従えば、著名なキャラクターが他人の登録商標と同一若しくは類似のセリフを喋っていた場合、そのセリフをデザインとしてどのような形で商品に用いても商標権侵害が否定されることにもなりかねないことから商標法 26 条 1 項 6 号の対象範囲を広げ過ぎ

(8) 前掲注 6・角田=関[角田政芳著]122-123 頁参照では、SURF'S UP 事件について妥当な判決であるとしている。

(9) 本判決等装飾的・意匠的表示に関し、商標的使用が認められなかった判決について、宮脇正晴「商標的使用論の再構成」工業所有権法学会年報第 42 号(2018 年)76 頁は、「装飾的・意匠的表示(との側面を有する標章)に関して、相手方標章の使用態様の商標的側面よりも非商標的側面を重視すべき実質的な理由としては、表現の自由、さらにいえば創作活動の自由であるように思われる」と述べる。

てしまったように思われる。従って、この判断が踏襲されるとなれば、今後、同様の判断に与える影響は少くないだろう。

(3) 需要者と販路

本判決において対象とされた需要者は、「ミニオンのキャラクターに関心を有し、被告各商品がミニオンのキャラクターグッズであるという点に着目してこれを購入するもの」である。この点、裁判所は、販路ごとに局面を分けて、それぞれにおける需要者が出所表示として認識するかについて検討を加えている。具体的には、①パーク内及び近隣の直営店舗を訪れた需要者、②USJのオンラインストアを訪れた需要者、③一般のオンラインストア等で第三者が販売している商品に接した需要者である。

まず、パーク内及び近隣の直営店舗を訪れた需要者である。確かに、ここまで販路を限定すれば、需要者の範囲はある程度USJに関心のある特定の層に絞られるようにも思われる。しかしながら、USJは不特定多数が訪れるテーマパークである。さらにミニオンズが世界的に著名であったとしても、ミニオン語の「存在は知っている」詳細まで認識している需要者はいないだろう。このような状況に鑑みると、標章とキャラクターとの一体性が高い装飾表現がなされており、出所表示ではないということが明確である場合については、需要者も「周知のミニオンのキャラクターと何かしら関連性を有する語ないしフレーズとして認識する」可能性があると思われる。しかしながら、裁判所は装飾表現毎の判断はしなかった。

次に、USJオンラインストア(図1参照)を訪れた需要者である。

図1 USJオンラインストア(参考図)



※ USJ オンラインストア (<https://www.onlinestore.usj.co.jp/>)
※「ミニオン」での検索結果(2019年11月30日閲覧) —筆者によるキャプチャ画像

USJオンラインストアは、誰でもアクセスが可能なサイトであり、広く一般の需要者がアクセスすることが可能である。これに対して裁判所は、USJのロゴが表示されていることや、直営店で販売されているのと同じ商品が販売されていることをもって、「同ストアを訪れた需要者は、そこで販売されているキャラクターグッズがUSJの公式グッズであると認識する」と認定している。これは、パーク内及び近隣の直営店舗を訪れた需要者とほぼ同様の需要者であることが前提となっているように読めるが、仮にそうだとすればサイトのアクセス状況・販売実績等、十分な証拠を基に判断すべきであるところ、それが示された形跡はない。そもそも、ネット販売について、販路が限定され需要者が一定の需要者に限られると評価するのは無理があると思われる。

最後に、一般のオンラインストア等で第三者が販売している商品に接した需要者についてである。

裁判所は、USJの公式グッズであることが独自の価値をもたらしているため、USJを明記しないことは考えられず、USJ+ミニオン+BELLOが表示されていれば、それらが関連の無いものであるとの認識は考え難いと判断した。これは、需要者を一般消費者全てに範囲を広げたとしても、出所について識別ができると認めたようなものであり、USJ+ミニオン+BELLOの装飾が施されたグッズについては、販路の制限なく広範に流通しても問題がないとの判断がされたのと同じことになる。

(4) 実務上の影響

本判決においては、以上の3つの局面においてあったとしても、USJ+ミニオン+BELLOの装飾が施されたグッズが販売できないケースとして、本件各商標が需要者において周知なものである場合を挙げている。なお原告は、これまでの販売実績や、メディアでの広告実績、「BELLO+帽子」などをキーワードに検索をした場合の結果上位を占めている点などを証拠提示しているが、結果として被告各商品の需要者の間で周知性を有するとは認められないとの結論となっている。これでは、著名なキャラクターのセリフと登録商標が抵触した場合、登録商標を使用して高い周知性が認められなければ、そのセリフを用いた商品を差止めることができないことになりかねないと思われる。

裁判所は、この裁判の結果、需要者が商品そのものについて混同をすることはないとみて、原告のビジネスには殆ど影響がないとみているのではないか

と思われるが、EC サイトでの販売を中心に影響が出ることが懸念される。

原告の販路は、各 EC サイトが中心のようである。そこでの販売を伸ばすためには、検索結果として商品が上位に表示されることが重要になる⁽¹⁰⁾。この判決の結果として、USJ のミニオンズグッズとして「BELLO」が表示されている製品は、USJ の関連店舗及び公式サイトに販路が制限されているわけではなく広く販売が可能であるので、各 EC サイトの出店者による販売が広がれば、検索サイトでユーザーが「BELLO」をキーワードに検索した際に、検索結果の上位の殆どに、被告関連の小売店が表示されるようになるだろう。現在、登録商標は EC での商品販売において検索キーワードとしての価値が高いことから、規模で勝る USJ が検索結果の上位を独占してしまい、数年かけて被告の商品を目立たなくさせてしまう可能性がある⁽¹¹⁾。これは、事前に商標登録を行ったうえでビジネスを行っている中小のアパレルブランド・販売店としては打つ手が無く、死活問題である。

今回の裁判所の判断は、キャラクターのセリフと登録商標が抵触した際に、それぞれの周知性を比較して、販路ごとの需要者において出所の混同が起きるかについて検討を進めたように思われるが、商標法による保護の意義を没却する、バランスを欠いた判断であったと思われる。

本件は、アニメ作品の表現と、登録商標の抵触をどのように調整すべきであったかについて考えると、商標的使用でないとの判断をする以上、各商品における装飾ごとに細かく判断をするべきであったと思われるし、需要者を限定して、一定の範囲における販路であれば販売を認めるといふ程度にとどめるべきであったように思われる。例えば、被告製品目録 1-11(T シャツ)での使用態様(図 2)のように明らかにキャラ

クターの発するセリフであることが明らかな場合であって、原告の販路に影響が少ないパーク内及び近隣の直営店舗を訪れた需要者あるいはそれと同程度の範囲に限定すべきだったと思われる。

キャラクターライセンスビジネスにおいて、ライセンサー側は極めて厳格な管理を行っている。とりわけ、ディズニーやピクサー等、米国を代表する映画会社は、自社のキャラクターをライセンスする際、その使用態様についてスタイルガイド⁽¹²⁾で全て制限しており、ライセンサーはその中からデザインを選ばなければならない。つまり、ライセンサー側が自由にデザインを変更できるわけではないのである。そうすると、本件のように登録済みの商標を含んでいるようなデザインがある場合には、ライセンスを認めるべきではないと思われるし、ライセンスをするのであれば事前に商標権者から許諾を受けておくべきであったと思われる。また、ライセンサー側も、十分なクリアランス調査を行ったうえでデザインのライセンスを受けなければならない。あるいは、自身が商標権者から許諾を受けておくべきであったと思われる。すなわち、被告は、商品の装飾を検討するに当たり、クリアランス調査を怠っていたといわざるを得ない。

以上のことから、本判決においては、被告各標章について「需要者が何人かの業務に係る商品…であることを認識することができる態様により使用されていない」(商標法 26 条 1 項 6 号)とのあてはめにおいて根拠が十分であるとはいえないことから、結論として反対する。

以上

(10) 原告の登録商標の周知性の判断の場面においてであるが、「『Google』で「BELLO 帽子」等の検索ワードで検索した場合に原告の取り扱う商品に関するウェブページが上位にヒットすること」を、裁判所は認めている。しかしながら、「原告以外にも「BELLO」という文字を含むブランド名を採用する同業者がある程度存在しないのであれば、当然のこと」と一蹴しているのである。これは、原告が登録商標を有していたからこそ維持できていたものだという証明である。

(11) 一般に、EC サイトでの販売においては、ユーザーをいかに自社のショップページに誘導するかが重要になる。そのため、ユーザーがブランド名でキーワード検索した際には、検索結果の上位に当該ブランドのショップページや関連商品が出てくることが期待されるところであろう。つまり、商標は、検索キーワードとしても重要な役割を果たしているのである。過去の判決においては、メタタグや検索連動型広告に関する事例に関連して、検索エンジン最適化「Search Engine Optimization」(SEO)が話題となったが、本件も SEO と関係性の深い事例であるといえるだろう。なお、メタタグに関連する事例は、下記があり、これらの判決は共通して、ディスクリプション・メタタグ、タイトルタグは、商標の使用であるが、キーワード・メタタグは商標の使用ではないとする結論となっている。例えば、大阪地判平成 17・12・8 判時 1934 号 109 頁[クルマの 110 番事件]、東京地判平成 27・1・29 判時 2249 号 86 頁[IKEA 事件]、大阪地判平成 29・1・19 判時 2406 号 52 頁[バイクシフター事件]また、検索連動型広告については、大阪地判平成 19・9・13 未登載[カリカセラビ事件]および、大阪高判平成 29・4・20 判時 2345 号 93 頁[石けん百貨事件]がある。これらの事例については、拙稿「他人の商標をメタタグや検索連動型広告で使用する行為(光田賢先生、土肥一史先生、渡辺稔先生の労に報い感謝をする記念号)」日本大学知財ジャーナル 10 号(2017 年)69 頁以下参照。

(12) スタイルガイド＝スタイルブック＝スタイルマニュアルなどと称されるもので、キャラクターライセンスにおいては、このガイドに沿ってライセンスされ、その枠を超える使用は認められない場合が多い。特に、ハリウッドメジャーが著作権を管理するキャラクターはスタイルガイドに厳格である。