

平成28年2月17日

ディー・エヌ・エー株式会社 VS 株式会社横浜DeNAベイスターズ

（第1審：大阪地裁平成24年（ワ）第12386号 平成26年1月21日判決言渡
控訴審：大阪高裁平成26年（ネ）第426号 平成26年10月3日判決言渡 ）

担当者：小林幸平

第1 事案

1 当事者

原告・控訴人：ディー・エヌ・エー株式会社

被告・被控訴人：株式会社横浜DeNAベイスターズ

2 事案の概要

原告が、被告標章を使用した被告商品を販売等することが、原告の有する商標権侵害に当たると主張して、被告に対し、商標法36条1項、2項に基づき、その使用の差止めと侵害の予防に必要な行為を求めるとともに、不法行為に基づき、原告に生じた損害の賠償及び訴状送達日の翌日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めた。

⇒第一審：請求を棄却

控訴審：控訴を棄却

3 事実関係

- (1) 原告（ディー・エヌ・エー株式会社）について
衣料雑貨品の企画、製造、販売並びに卸売等を目的とする株式会社である。
- (2) 被告（株式会社横浜DeNAベイスターズ）について
プロ野球の興行等を目的とする株式会社である。

（３） 原告の商標権（以下まとめて「原告商標」という。）

ア 商標登録第3131305号（原告商標1）

出願日 平成5年4月30日

登録日 平成8年3月29日

指定商品 第18類 かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ

商標の構成

DNA

イ 商標登録第3303820号（原告商標2）

出願日 平成5年4月30日

登録日 平成9年5月9日

指定商品 第25類 エプロン、えり巻き、靴下、ゲートル、毛皮製スト
ール、ショール、スカーフ、足袋、足袋カバー、手袋、
布製幼児用おしめ、ネクタイ、ネッカチーフ、マフラ
ー、耳覆い、ずきん、すげがさ、ナイトキャップ、ヘル
メット、帽子、ガーター、靴下止め、ズボンつり、
バンド、ベルト

商標の構成

DNA

（４） 被告商品の販売等

被告は、インターネット上のウェブサイトで被告が運営する公式オンラインショップ及び本件球団の本拠地である横浜スタジアム内の店舗において、被告商品目録記載1から33までの商品（以下「被告商品」といい、個別の商品を「被告商品1」などという。）に、被告標章目録2から20までの標章（以下総称して「被告標章」といい、個別の標章を「被告標章2」などという。）のいずれか1つ又は複数を使用し、又はそ（れら）の標章を付した被告商品を販売あるいは販売の申出をし、若しくはオンラインショップにおける商品広告に被告標章のいずれか1つ又は複数の標章を使用した被告商品の写真を掲載し、電気通信回線を通じて被告商品の販売あるいは販売の申出をしている。

(5) 被告標章の使用及び指定商品との関係

被告商品1から10まで、26、29から31、33は、原告商標1の指定商品と同一又は類似であり、被告商品11から25まで、27、28及び32は、原告商標2の指定商品と同一又は類似である。

4 争点

- (1) 原告商標と被告標章とが類似するか
- (2) 被告標章2、11から14までが、被告の著名な略称を普通に用いられる方法で表示する標章であるか
- (3) 原告の商標権行使が権利濫用に当たるか
- (4) 原告の被った損害額及び差止請求の可否

⇒争点(1)について、類似しないという結論が出されたため、争点(2)ないし(4)については判断がなされなかった。

第2 裁判所の判断（裁判書きからナンバリングを変更）

1 第1審

(1) 原告商標について

ア 外観

原告商標は、アルファベット大文字のDとNとAを縦長太めのゴシック体様の文字で、横一列に表記するものである。

イ 称呼

原告商標は、アルファベットの各文字の発音どおり読むことにより、「ディーエヌエー」の称呼を生ずる。

ウ 観念

原告の商号を文字化したものと解されるが、原告の商号が著名とまで認めるに足りる証拠がない反面、細胞内で遺伝情報を司る遺伝子を構成する物質である「デオキシリボ核酸」を示す略語が「DNA」であることは広く知られていることから、原告商標については、「デオキシリボ核酸」又は遺伝子若しくは遺伝に関係する物質の略語であるとの観念を生じる。観念について、原告商標の各指定商品との直接の関連は認められない。

(2) 被告の事業及び被告商品等について

被告商品は、いずれも、本件球団やその所属する選手を応援する趣旨を含む商品であり、本件球団の公式オンラインショップ、本件球団の本拠地である横浜スタジアム内の売店等で扱われることから、その需要者は、本件球団のファンである者か、少なくともプロ野球に関心がある者が中心である。

(3) 被告標章2と原告商標の類否判断

被告標章2

横浜 DeNA ベイスターズ

被告標章2は一体として評価すべきものであり、「DeNA」の部分のみを要部として取り出すことはできない。

ア 被告標章2は、その文字の大きさ等に違いはなく、外観において、特定の部分を抽出すべきとする点は見いだせない。

イ 称呼、観念の点からみると、まず、被告標章2のうち「ベイスターズ」の部分は、造語であって特定の意味を有しないから、それ自体、高い識別力を有する。

加えて、報道等においてプロ野球球団（チーム）を表現する場合、チームの愛称だけで表現する場合（例えば、「北海道日本ハムファイターズ」を「ファイターズ」と表現する場合）や、オーナー企業の名称、通称等で表現する場合（例えば「埼玉西武ライオンズ」を「西武」と表現する場合）がみられるほか、本拠地名で表現する場合（例えば「広島東洋カープ」を「広島」と表現する場合）があることは、公知の事実である。

これを本件球団についてみると、前記2で認定したとおり、本件球団については、「横浜ベイスターズ」がその名称として長年にわたり使用された後、オーナー企業を示すものとして「DeNA」が挿入されたのであるから、被告商品の需要者であるプロ野球に関心のある者が被告標章2に接した場合、文字のとおり「よこはまディーエヌエーベイスターズ」と読む場合と、愛称から「ベイスターズ」、本拠地を加えて「横浜ベイスターズ」、オーナー企業の名称から「ディーエヌエー」と様々に略する場合とが考えられるが、そのいずれの場合であっても、横浜に本拠地を有するプロ野球チームである本件球団が観念されると解される。

ウ 以上によると、被告標章2を構成する「横浜」、「DeNA」、「ベイスターズ」については、それぞれが一定の識別力を有するというべきであり、「DeNA」のみが商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるということとはできないから、「DeNA」のみを要部として抽出し、この部分だけを原告の商標と比較して類否を判断すべき場合には当たらず、原告の主張は採用できない。

エ 原告は、「横浜DeNAベイスターズ」の名称となった平成23年12月2日以前の本件球団の事情を考慮することは相当でないとも主張するが、被告の名称変更前の法人としての活動が、商標の類否判断に当たって考慮されないとする理由はなく、また、需要者等の持つプロ野球球団のルーツの知見等が称呼観念に与える影響を排除すべき理由もないから、主張は失当である。なお、「横浜（YOKOHAMA）」、「DeNA」「ベイスターズ（BAYSTARS）」の識別力については、文字の大きさや図柄との結合の点を除き、本項で述べた内容が、他の被告標章にも当てはまる。

オ 類否判断

原告商標と被告標章2は、外観において全く異なるというべきであるし、称呼、観念いずれにおいても一致ないし類似しないから、両者は類似しないというべきである。

(4) 被告標章3及び10と原告商標の類否判断

被告標章3



被告標章10



上記の被告標章3及び10と原告商標は、外観において全く異なるというべきであるし、称呼及び観念のいずれにおいても類似しない。

被告標章3は、その外観上、「BAYSTARS」の文字を相対的にかなり大きく配置しており、一般需要者の注意は同部分に向けられることに加え、前記（3）で述べたところを勘案すると、「DeNA」の部分のみを要部として抽出することはできない。

(5) 被告標章20と原告商標との類否判断

被告標章20



ア 外観

被告標章20は、印章（落款）を想起させるデザインで、その印影を構成する文字として、「横浜」、「DeNA」の文字が赤地に白抜き文字で配されている。

同標章は、落款様に構成されていることから明らかなとおり、毛筆体の巨大な揮毫である「勝」に添えられるものであり、かつ、同標章の上には、同標章と同程度の大きさで、「YOKOHAMA DeNA BAYSTARS (2013)」の英文字が付記されている。



したがって、被告標章20の外観の判断にあたっては、原告が主張する被告標章20のみを取り上げることはできず、その上にある英文字と一体に観察すべきである。

イ 称呼

被告標章20を単独でみた場合、同標章は、「よこはまディーエヌエー」との称呼を生ずるが、英文字一体でみた場合、「よこはまディーエヌエーベイスターズ」の称呼を生ずる。

ウ 観念

被告標章20は、本件球団を直接観念させる。「デオキシリボ核酸」ないしそれを表す略語の観念は生じ得ない。

エ 類否判断

被告標章20は、上記のとおり、英文字と一体で使用されているから、同標章それ自体としての使用（商標的使用）行為は認められないが、仮に、被告標章20のみに着目したとしても、上記のとおり、外観、称呼及び観念のいずれも類似しない。

被告標章20は、その外観上、「DeNA」の文字は「横浜」と同じ大きさ、字体であり、同部分が他と異なる特徴を有するものではなく、英文字と一体で評価すべきことに加え、前記3(2)で述べた事情も考慮すると、「DeNA」の部分のみを要部として抽出することはできないというべきである。

2 第2審

(1) 被告標章2と原告商標との類否判断

ア 商標の類否について

最高裁判例による類比判断の基準（最高裁平成9年3月11日第三小法廷判決・民集51巻3号1055頁）を引用した上で、

「そこで検討すると、上記のとおり、被告標章2から生ずる複数の称呼のうちの一つである「ディーエヌエー」が原告商標の称呼と同一であるものの、原告商標と被告標章2とでは、他の称呼並びに外観及び観念は全く異なり、類似しないことが明らかである。そして、被告標章2の称呼のうち「ディーエヌエー」はそれが本件球団の略称又は本件球団のオーナー企業の社名であるが故に生ずるものであり、本件球団又はそのオーナー企業の観念と不可分に結びついていることからすると、被告標章2から「ディーエヌエー」の称呼が生ずる場合においても、被告商標2を付した商品と原告商標を付した商品との間で出所の誤認混同のおそれはないというべきである。したがって、被告商標2が原告商標に類似するということとはできない。」とした。

イ 結合商標の類比判断について

最高裁判例による結合商標の類比判断の基準（最高裁平成20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁）を引用した上で、

「確かに、被告標章2から本件球団の略称である「ディーエヌエー」の称呼も生じることが前示のとおりである。しかし、被告標章2において「DeNA」の部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的

な印象を与えるものとは認められない。また、被告標章2は、全体として出所識別標識としての称呼及び観念を生ずるほか、造語であり、本件球団の略称として著名な「ベイスターズ」の部分だけでも出所識別標識としての称呼及び観念を生ずるのであり、それにもかかわらず、被告標章2のうち「DeNA」の部分のみを抽出して原告標章との類否判断をすることを相当とする事情も見当たらない（控訴人は、DeNA社と控訴人とは社名の称呼「ディーエヌエー」が同じであるから、両者が同一のグループ企業に属する関係があるとの誤信を招くおそれがあると主張するが、被告標章2に接した者が控訴人を想起するとは認められないから、失当である。）。

(2) 被告商標20について

「被告標章20は、実際の被告商品（被告商品33）での使用においては、上記英文字と一体となって自他識別機能を有する標章として使用されているから、類否判断に当たっては、上記英文字を含む全体を考察の対象とすべきところ、上記標章全体から生ずる複数の称呼のうちの一つである「ディーエヌエー」が原告商標の称呼と同一であるものの、他の称呼並びに外観及び観念は類似せず、出所の誤認混同のおそれはないから、被告標章20を含む上記標章は、原告商標に類似しているとはいえない。」

第3 最後に

本裁判例（第2審）は、最高裁判例による類比判断の基準（小僧寿し事件の基準）及び結合商標の類比判断の基準（つつみのおひなっこや事件の基準）について、具体的な事案に当てはめたものである。

小僧寿し事件（最高裁平成9年3月11日第三小法廷判決・民集51巻3号1055頁）は、被告標章が『『コゾウ』の称呼を生ずるものとは認められず』称呼を同一とする事案でなかった。

そのため、本裁判例（第2審）の判示の内、称呼を同一とする場合があるとしたうえで、「「ディーエヌエー」はそれが本件球団の略称又は本件球団のオーナー企業の社名であるが故に生ずるものであり、本件球団又はそのオーナー企業の観念と不可分に結びついていることからすると、被告標章2から「ディーエヌエー」の称呼が生ずる場合においても、被告商標2を付した商品と原告商標を付した商品との間で出所の誤認混同のおそれはないというべきである。」という点は新しいものといえる（第二東京弁護士会知的財産権法研究会平成27年夏合宿における田村善之教授のご指摘）。