

《若手弁理士の活動報告》

# キャラクターの名称と商標についての一考察 「ラブ and ベリー」事件を通して

(東京地判平成 18 年 12 月 22 日, 平成 17 年 (ワ) 第 18156 号)

会員 寺田 雅弘



## 1. はじめに

近年、アニメやゲームに登場するキャラクターが、流行に乗りたちまち人気が出るのがよくある。そのようなキャラクターの絵や名称は、商品の販売促進のために商品に付され、商品の売りに寄与する。

一方で、商標は、商品・役務の提供元を表示するための目印であり、商品に付された場合、キャラクターの絵や名称と登場の場面が重なる。

ここで、キャラクターの名称と近い商標がすでに登録されている場合、キャラクターの名称を商品に付すことを希望する者が留意すべきはどのような点か。しばしばそのような相談を受けることがある。キャラクターの名称を付すべきではないと言ってしまえばそれまでだが、依頼者としてはキャラクターの名称の顧客吸引力を利用しない手はない。

そこで、このような場合に、キャラクターの名称を商品に付すことを希望する側の一つの指針を、本事件を通して考察してみたい。

## 2. 事件の概要

- (1) 本事件は、原告が、原告が商標権を有する商標に近い標章を付した T シャツ等を販売した被告に対し、商標法 36 条 1 項に基づき、停止及び予防としてその販売等の差止めを求めるとともに、商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償を請求した事案である。
- (2) 原告は、衣料品のデザイン、企画及び販売等を業とする有限会社であり、以下の商標権（以下「本件商標権」といい、その登録商標を「本件登録商標」という。）を有している。

# LOVEBERRY

登録番号第 4294927 号

登録日 平成 11 年 7 月 16 日

出願日 平成 10 年 7 月 24 日

## 商品及び役務の区分 第 25 類

原告は、インターネット等を通じ、本件登録商標を付した T シャツ等を販売しているが、その顧客層は、主に高校生以上の女性である。

(3) 被告は、業務用遊戯娯楽機械器具等の企画、製造、販売及び輸出入等を業とする株式会社である。

被告は、平成 16 年 10 月「オシャレ魔女ラブ and ベリー」という名称の業務用ゲーム機（以下「被告ゲーム機」という。）を開発した。

被告ゲーム機は、5 歳から 9 歳程度の女児向けのゲーム機であり、衣装、履物、髪型・毛髪の色、化粧などが描かれた「オシャレ魔法カード」をゲーム機に読み取らせ、2 人のオシャレ魔女「ラブ (LOVE)」と「ベリー (BERRY)」を变身させることをその内容としている。

被告ゲーム機は、平成 16 年 10 月末から全国のスーパーマーケット、ショッピングセンター、ゲーム施設等に導入され、平成 17 年 9 月までに、2700 店舗に 4600 台が設置された。

被告ゲーム機には、以下の被告標章 1 が付されている。



被告は、平成 17 年 7 月ころから同年 8 月 31 日ころまでの間、被告 T シャツ 1 ないし 6 及び被告サンダル 7 を販売した。これらの商品は、本件商標権の指定商品に属する。

被告は、平成 18 年 1 月ころから、被告商品 8 のリストバンドを販売している。被告リストバンド 8 は、本件商標権の指定商品に属するか、少なくとも類似する。

被告商品の需要者は、被告ゲーム機の顧客と同様、小学校入学前から小学校低学年の女児及びその保護

者である。

### 3. 主な争点

#### (1) 本件登録商標と被告各標章の類否

#### (2) 商標的使用該当性

### 4. 裁判所の判断

#### (1) 本件登録商標と被告各標章の類否

##### (ア) 本件登録商標

## LOVEBERRY

- ・本件登録商標から「ラブベリー」という称呼が生じる。
- ・「LOVE」は「愛、恋愛」を「BERRY」は「核のない果肉の柔らかな食用小果実」をそれぞれ意味し、本件登録商標から「愛らしい小果実」などの観念が生じる。

##### (イ) 被告標章1について



- ・被告標章1は、被告Tシャツ1ないし6の織りネームとタグに、被告サンダル7のタグに、被告リストバンド8のライトで囲まれた中央部にそれぞれ付されている。
- ・被告標章1と本件登録商標とは類似しない。
- ・被告標章1は、外観において、本件登録商標に類似しない。
- ・後記取引の実情のとおり、被告標章1は、被告ゲーム機の標章として広く知られている。したがって、被告標章1からは「オシャレマジョラブアンドベリー」との称呼が生じるが、「ラブ



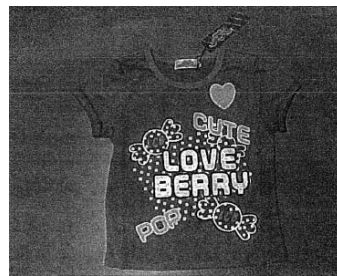
ベリー」との称呼も生じ、称呼において、本件登録商標に類似する。

- ・被告標章1には、「オシャレ魔法」の文字が付されており、後記取引の実情のとおり、被告標章1は被告ゲーム機の標章として広く知られていることからすると、被告標章1からは「オシャレ魔法の“ラブ”と“ベリー”」との観念が生じ、観念において、本件登録商標に類似しない。
- ・取引の実情として、被告ゲーム機は、平成17年7月の時点で、低年齢の女児及びその保護者を中心とする層に周知となり、これに付されている被告標章1も同様に周知となっていた。また、被告リストバンド8を除く被告商品は、被告ゲーム機の夏休みキャンペーンとして、オシャレ魔法カードに描かれたデザインを再現したものであり、被告ゲーム機のPOP広告が大々的に展開され、基本的にはゲーム機自体が併設された売り場において、関連商品の1つとして販促品的な位置付けで販売された。

##### (ウ) 被告標章2について

## LOVE BERRY

- ・被告標章2は、被告Tシャツ1の前身及び被告サンダル7の足の裏をのせる部分である天にそれぞれ付されている。



- ・被告標章2と本件登録商標とは類似する。
- ・被告標章2からは、「ラブベリー」の称呼が生じ、称呼において、本件登録商標と同一である。
- ・被告標章2は、中央に配置された「LOVE」と「BERRY」はくっきりとした縁取りなどのために周辺の文字等とは区別して認識されるから「LOVE」と「BERRY」が二段に記載されていることを考慮しても、外観において、本件登録商標に類似する。
- ・被告標章2からは、本件登録商標と同様、「愛

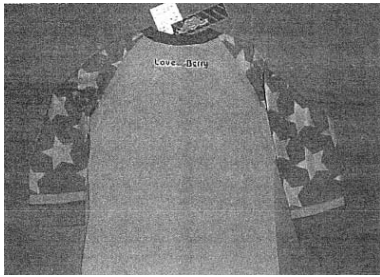
らしい小果実」などの観念が生じる。

- ・「オシャレ魔女の“ラブ”と“ベリー”」のキャラクターが周知であるとしても、被告標章2に接した通常の需要者がそれらから「オシャレ魔女の“ラブ”と“ベリー”」のキャラクターに関係することを看取しないし、被告ゲーム機の夏休みキャンペーンでの販売方法も、今後とも永続する販売方法であると認めることはできない。

(エ) 被告標章3について

## LoveandBerry

- ・被告標章3は、被告Tシャツ2の背中部に付されている。



- ・被告標章3と本件登録商標とは類似しない。
- ・被告標章3は、アルファベットの小文字3文字の「and」が存在するため、「Love」と「Berry」が一体ではなく「Love」、「and」、「Berry」のそれぞれが独立している印象を与えるものとなっており、本件登録商標の外観とは相違する。
- ・被告標章3からは、「ラブアンドベリー」との称呼が生じ、称呼において、本件登録商標と相違する。
- ・取引の実情の「オシャレ魔女の“ラブ”と“ベリー”」キャラクターの周知性からすると、被告標章3から「オシャレ魔女の“ラブ”と“ベリー”」の観念が生じ、本件登録商標の観念とは相違する。

(オ) 被告標章4(1)について

## LOVE&BERRY

- ・被告標章4(1)は、被告Tシャツ3の前身に付されている。
- ・被告標章4(1)と本件登録商標とは類似する。
- ・被告標章4(1)は、外観において、本件登録商標に類似している。



- ・被告標章4(1)からは、「&」が需要者により認識され、「ラブアンドベリー」との称呼が生じることがあるが、「&」が需要者により十分認識されず、そのため「ラブベリー」との称呼が生じることの方が多い。この「ラブベリー」の称呼は、本件登録商標の称呼と同一である。
- ・被告標章4(1)は、「&」が需要者により十分認識されず、そのため「ラブベリー」と認識され、本件登録商標と同様、「愛らしい小果実」などの観念が生じることの方が多い。
- ・「オシャレ魔女の“ラブ”と“ベリー”」のキャラクターが周知であるとしても、被告標章4(1)に接した通常の需要者がそれらから「オシャレ魔女の“ラブ”と“ベリー”」のキャラクターに関係することを看取できるとは認められない。また、被告ゲーム機の夏休みキャンペーンでの販売方法も、今後とも永続する販売方法であると認めることはできない。

(カ) 被告標章4(2)について

## LOVE & BERRY

- ・被告標章4(2)は、被告Tシャツ4の前身に付されている。



- ・被告標章4(2)と本件登録商標とは類似しない。
- ・被告標章4(2)は、「LOVE」と「BERRY」を2段にずらして、しかも「&」が明瞭に看取することができるものであるから、本件登録商



標の外観とは相違する。

- ・被告標章4(2)からは、「ラブアンドベリー」の称呼が生じ、本件登録商標の称呼「ラブベリー」とは相違する。
- ・「オシャレ魔女の“ラブ”と“ベリー”」キャラクターの周知性からすると、被告標章4(2)から「オシャレ魔女の“ラブ”と“ベリー”」との観念が生じ、本件登録商標の観念とは相違する。
- ・被告標章4(2)に、被告ゲーム機のキャラクターの1人である「ベリー」の図柄が大きく表されていることも加わり、「オシャレ魔女の“ラブ”と“ベリー”」との観念が生じる。

(キ) 被告標章4(3)について

LOVE  
&  
BERRY

- ・被告標章4(3)は、被告Tシャツ5の前身に付されている。



- ・被告標章4(3)と本件登録商標とは類似しない。
- ・被告標章4(3)は、「LOVE」と「BERRY」を2段に、しかもその間に「&」が明瞭に看取することができるものであるから、本件登録商標の外観とは相違する。
- ・被告標章4(3)からは、「ラブアンドベリー」の称呼が生じ、本件登録商標の称呼「ラブベリー」とは相違する。
- ・「オシャレ魔女の“ラブ”と“ベリー”」キャラクターの周知性からすると、被告標章4(3)から、「オシャレ魔女の“ラブ”と“ベリー”」との観念が生じ、本件登録商標の観念とは相違する。

(ク) 被告標章5(1)について

LOVE★BERRY

- ・被告標章5(1)は、被告Tシャツ3の左胸部に付されている。

(1)



(2)



(2)は胸元のマークの拡大写真である

- ・被告標章5(1)と本件登録商標とは類似する。
- ・被告標章5(1)は、「LOVE★BERRY」の部分が注目され、「★」が1回り小さく、「LOVEBERRY」をやや図案化した印象を与えていることからすると、本件登録商標の外観と類似する。
- ・被告標章5(1)からは、「★」が「LOVE」と「BERRY」とを分断する力は弱く、「ラブベリー」の称呼が生じ、本件登録商標の称呼と同一である。
- ・被告標章5(1)は、文字部分が「ラブベリー」と認識され、図形部分からのイメージも相まって、本件登録商標と同様「愛らしい小果実」との観念が生じる。
- ・「オシャレ魔女の“ラブ”と“ベリー”」のキャラクターが周知であるとしても、被告標章5(1)に接した通常の需要者がそれらから、「オシャレ魔女の“ラブ”と“ベリー”」のキャラクターに関係することを看取できるとは認められない。また、被告ゲーム機の夏休みキャンペーンでの販売方法も、今後とも永続する販売方法であると認めることはできない。

(ケ) 被告標章5(2)について

Love★Berry

- ・被告標章5(2)は、被告Tシャツ6の前身及び背中中部に付されている。

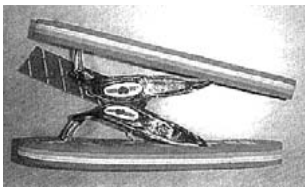


- ・被告標章5(2)と本件登録商標とは類似しない。
- ・被告標章5(2)は、中央部の「Love★Berry」の部分が注目されると認められるが、「★」が大きく、1字目の「L」と「B」以外は小文字であることからすると、外観において本件登録商標と相違する。
- ・被告標章5(2)からは、星(★)の図形部分が「Love」と「Berry」とを分断しているが、「★」の部分から称呼は生じないため、「ラブ」、「ベリー」別々の称呼だけでなく、本件登録商標の称呼と同一の「ラブベリー」との称呼も生じる。
- ・被告標章5(2)からは、「オシャレ魔法の“ラブ”と“ベリー”」キャラクターの周知性からすると、「オシャレ魔法の“ラブ”と“ベリー”」の観念が生じ、本件登録商標の観念とは相違する。
- ・被告標章5(2)は、被告ゲーム機のキャラクターである「ラブ」と「ベリー」の図柄が大きく表されていることも加わり、「オシャレ魔法の“ラブ”と“ベリー”」の観念が生じる。

(コ) 被告標章6について

LOVE ♥ BERRY

- ・被告標章6は、被告サンダル7の鼻緒に付されている。



- ・被告標章6と本件登録商標とは類似する。
- ・被告標章6は、「♥」の部分の大きさを考慮しても「LOVE」と「BERRY」の部分が注目され、本件登録商標の外観と類似する。
- ・被告標章6からは、大きな「♥」が「LOVE」と「BERRY」とを分断しているが、「♥」の部分から称呼は生じないため、「ラブ」、「ベリー」別々の称呼だけでなく、本件登録商標の称呼と同一の「ラブベリー」との称呼も生じる。
- ・被告標章6からは、本件登録商標と同様「愛らしい小果実」などの観念が生じる。
- ・「オシャレ魔法の“ラブ”と“ベリー”」のキャ

クターが周知であるとしても、被告標章6に接した通常の需要者が「オシャレ魔法の“ラブ”と“ベリー”」のキャラクターに関係することを看取できるとは認められない。また、被告ゲーム機の夏休みキャンペーンでの販売方法も、今後とも永続する販売方法であると認めることはできない。

(2) 商標的使用該当性

- ・本件登録商標に類似する被告標章2, 4(1), 5(1)及び6は、それぞれ被告商品につき、商標として使用されている。
- ・被告は、衣類に出所識別機能を有する商標を付す場合、織ネームやタグに付するのが一般的であり、胸元等にあしらわれる標章は、デザインと区別がつきにくいから、著名標章でない限り、出所表示とは認識されない旨主張する。しかしながら、商標が織ネームやタグだけでなく、Tシャツの胸元やサンダル等の足を乗せる部分に付された商品が数多く存在することは、当裁判所に顕著である。したがって、Tシャツの胸元等に付されたものが単なる装飾的あるいは意匠的效果を有するか、出所識別機能をも有するかは、当該標章の具体的使用態様に即して判断せざるを得ないところ、その具体的な使用態様によれば、被告標章2, 4(1), 5(1)及び6は出所識別機能をも有するものとして使用されている。
- ・被告は、被告標章2, 4(1), 5(1)及び6が「オシャレ魔法の“ラブ”と“ベリー”」の「可愛い感じ」「キュートな感じ」等によって商品の購買意欲を喚起させるために表示されている旨主張する。しかしながら、被告標章2, 4(1), 5(1)及び6は、その使用態様に即して検討しても「オシャレ魔法の“ラブ”と“ベリー”」との観念を想起させるものではないから、被告の上記主張はその前提を欠き、理由がない。

以上のように判断し、裁判所は、被告に対し、被告標章2, 4(1), 5(1)及び6の標章を付した衣類等の販売等の差止め、並びに不法行為に基づく損害の賠償を命じた。

5. 考察

本事件は、被告のゲーム機がヒットした結果、その

ゲームに登場するキャラクターが人気となり、そのキャラクターの顧客吸引力を利用して、いわゆるキャラクター商品を被告が販売したところ、それら商品を指定商品に含み、そのキャラクターの名称と近い登録商標の商標権者と争いになったという経緯と思われる。

本事件では、被告標章のうち、いくつかが原告の有する商標権を侵害すると判断されている。このことから、キャラクターの名称を商品に付すことを希望する側としては、商品の製造や販売等の前に商標調査を行うべきことが分かる。自己の認識として、キャラクターの名称を商標として使用するつもりはないと考えていたとしても、である。商標調査を行うことによって、その後問題となりそうな他者の商標権を事前に把握しておけば、商品に付すキャラクターの名称のデザインの変更、商品に付すキャラクターの名称の周辺のデザインの変更、キャラクターの名称を付す商品の変更・販売方法の変更・販売場所の変更・販売時期の変更、問題となりそうな他者の商標登録に対する不使用取消審判の請求、問題となりそうな他者との交渉など、トラブルを回避するための手段は多くある。

#### (1) 本件登録商標と被告各標章の類否についての考察

本事件では、被告標章2, 4(1), 5(1)及び6は本件登録商標と類似すると判断される一方、その他の被告標章は類似しないと判断された。その違いは何であろうか。

商標の類否は、商標の有する外観、称呼及び観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察し、商標が使用される商品又は役務の取引の実情を考慮して判断される。

本事件では、キャラクターが周知であるという取引の実情があり、それに基づいて被告標章から生じる観念が類否の判断に大きな影響を与えていると思われる。本件登録商標に類似すると判断された被告標章2, 4(1), 5(1)及び6は、「愛らしい小果実」という英語の「LOVE」と「BERRY」から生じる意味をそのまま観念として認定されている一方で、本件登録商標に類似しないと判断された被告標章1, 3, 4(2), 4(3)及び5(2)は「オシャレ魔法の“ラブ”と“ベリー”」というキャラクターそのものの観念が生じると認定されている。ここで、裁判所が被告標章の観念を「オシャレ魔法の“ラブ”と“ベリー”」を認定するにあたって考慮しているのが、被告標章1の構成に

含まれる「オシャレ魔法」の文字、被告標章4(2)の構成に含まれる「被告ゲーム機のキャラクターの1人である「ベリー」の図柄」、被告標章5(2)の構成に含まれる「被告ゲーム機のキャラクターである「ラブ」と「ベリー」の図柄」である点が注目される。すなわち、被告標章の構成中のこれらの要素は、被告標章がキャラクターの名称であることを見た者に理解させる手助けになるものである。

このことから、キャラクターの名称を商品に付すことを希望する側としては、トラブルを回避するために、商品に付すキャラクターの名称のデザインの変更、商品に付すキャラクターの名称の周辺のデザインの変更を検討する際の方向性として、客観的にキャラクターの名称の表示であると理解されるように、キャラクターが登場するアニメやゲームの題名や副題、キャラクターの絵、キャラクターが登場するアニメやゲームで使用されているデザインなどを、キャラクターの名称と併せて商品に付すことが有効と言えよう。

なお、本事件では、裁判所は、被告各標章について個別に観念を認定しているが、疑問である。例えば、被告Tシャツ1には、織りネームとタグに「オシャレ魔法の“ラブ”と“ベリー”」の観念が生じると認定された被告標章1及び前身に「愛らしい小果実」の観念が生じると認定された被告標章2が付されている。筆者の私見ではあるが、このように一つの商品に複数の標章が付されている場合、各標章が同一でなくても同じ由来と理解できるものであれば、すべての標章が同一の観念で認識されると考えるのが妥当ではないだろうか。しかも、被告商品は、被告ゲーム機の夏休みキャンペーンとして、基本的にはゲーム機自体が併設された売り場において、関連商品の1つとして販促的な位置付けで販売されており、被告商品の購買者は「オシャレ魔法の“ラブ”と“ベリー”」キャラクターの商品と認識しているはずである。そして、本事件で本件登録商標と類似すると判断された被告標章2, 4(1), 5(1)及び6が付された商品にはすべて、織りネームとタグに「オシャレ魔法の“ラブ”と“ベリー”」の観念が生じると認定された被告標章1が付されている。その結果、被告標章2, 4(1), 5(1)及び6から生じる観念は「オシャレ魔法の“ラブ”と“ベリー”」であり、本件登録商標と被告標章2, 4(1), 5(1)及び6とは類似しないという結論が妥当と考える。ただし、被告標章2, 4(1), 5(1)及び6が単独で商



品に付された場合には、そのような観念が生じないこともあろうから、損害賠償はともかくとして、裁判所が差止請求を認めたのは納得ができる。裁判所の認定のうち「被告ゲーム機の夏休みキャンペーンでの販売方法も、今後とも永続する販売方法であると認めることはできない。」という点は、そのことを考慮したものであろう。

## (2) 商標的使用該当性についての考察

本事件では、裁判所は、被告標章2, 4 (1), 5 (1) 及び6が商標として使用されていると判断している。

ここで、商標的使用該当性が争われた事件として、ポパイ事件（大阪地判昭和51年02月24日、昭和49年（ワ）第393号）がある。この事件では、裁判所は、「『本来の商標』は、これにより自己の営業に係る商品を他の商品と区別するための『目じるし』として、すなわち、自他商品を識別することを直接の目的として商品に附されるものである。」と述べたうえで、下記のようにアンダーシャツの胸部中央殆んど全面にわたり表示した「POPEYE」の文字とポパイの絵について、「これはもつ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。」とし、「本来の商標」的使用でないため商標権の侵害ではないと判断している。



本事件では、被告は、ポパイ事件の判断に即した主張、すなわち、被告標章2, 4 (1), 5 (1) 及び6が「オシヤレ魔女の“ラブ”と“ベリー”」の「可愛い感じ」、『キュートな感じ』等によって商品の購買意欲を喚起させるために表示されている旨主張したが、裁判

所は、「その使用態様に即して検討しても、『オシヤレ魔女の“ラブ”と“ベリー”』との観念を想起させるものではないから、被告の上記主張はその前提を欠き、理由がない。」と退けている。この点、被告標章2, 4 (1), 5 (1) 及び6から「オシヤレ魔女の“ラブ”と“ベリー”」の観念が生じれば、商標的使用に該当しないと判断される余地があると読むこともできそうである。したがって、筆者が本事件の類否についての考察で述べた、被告標章から「オシヤレ魔女の“ラブ”と“ベリー”」というキャラクターそのものの観念が生じる手助けになる要素、つまり、客観的にキャラクターの名称の表示であると理解されるように、キャラクターが登場するアニメやゲームの題名や副題、キャラクターの絵、キャラクターが登場するアニメやゲームで使用されているデザインなどを、キャラクターの名称と併せて商品に付すことが、商標的使用該当性の判断にも影響を与えるということができると思われる。トラブルを回避するために、キャラクターの名称を商品に付すことを希望する側が考慮すべき点と言えよう。

また、裁判所は、「商標が織ネームやタグだけでなく、Tシャツの胸元やサンダル等の足を乗せる部分に付された商品が数多く存在することは、当裁判所に顕著である」と述べており、被告標章が付された場所が商標的使用該当性を判断する明確な基準にならないことが分かる。

なお、被告商品は、被告ゲーム機の夏休みキャンペーンとして、基本的にはゲーム機自体が併設された売り場において、関連商品の1つとして販促品的な位置付けで販売されていたと認定されている。筆者の私見ではあるが、被告商品の購買者は、被告商品を「オシヤレ魔女の“ラブ”と“ベリー”」キャラクターの商品と認識しているはずであり、本事件において本件商標権の侵害となった被告標章2, 4 (1), 5 (1) 及び6の装飾的あるいは意匠的效果にひかれて購買していると思われる。そして、被告標章2, 4 (1), 5 (1) 及び6は、それら標章が付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』とは認識されないと考えるのが妥当ではないだろうか。

本事件では、この争点の被告の主張は認められなかったが、依然として、商標権侵害の回避のための有効な主張と思われる。

(原稿受領 2007.3.7)