

岐阜大学産官学連携推進本部 知的財産部門主催

知的財産セミナー

事例に学ぶ知的財産

商標「マスターズ」を巡る

コナミ VS オーガスタ ナショナル事件

日時 令和元年7月19日（金） 17:00~18:00

場所 岐阜大学 研究推進・社会連携機構 1階ミーティングルーム

講師 岐阜大学非常勤講師

特許業務法人 広江アソシエイツ特許事務所

所長 弁理士 廣江 政典



特許業務法人

広江アソシエイツ特許事務所

岐阜市宇佐3丁目4-3 〒500-8368

Tel 058-276-2122 Fax 058-276-7011

E-Mail info@hiroe.co.jp

Website <http://www.hiroe.co.jp/>

平成 30 年（行ケ）第 10154 号 審決取消請求事件 平成 31 年 2 月 6 日判決

原告

オーガスタ ナショナル インコーポレイテッド

- ・ 世界四大大会の1つとして周知・著名なゴルフ競技会「マスターズ・トーナメント」を主催している。
- ・ 以下の4件の商標権者である。

① 登録第 1325831 号商標

『MASTERS』

② 登録第 2198446 号商標

③ 登録第 1934194 号商標



④ 登録第 2715796 号商標

MASTERS

被告

コナミホールディングス（株）

- ・ コナミグループの持ち株会社で、子会社が「コナミスポーツクラブ」を運営している。
- ・ コナミスポーツクラブの売上高は約 800 億円で、国内ランキングで首位、世界ランキングで第 5 位である。
- ・ 登録第 5712040 号商標の商標権者である。
『コナミスポーツクラブマスターズ』

事案の概要

- ・ 原告は平成 29 年 2 月 23 日に被告の所有する登録第 5712040 号商標「コナミスポーツクラブマスターズ」について特許庁に対して無効審判を請求した。
- ・ 特許庁は平成 30 年 6 月 25 日に「本件無効審判の請求は成り立たない。」とする審決をした。
- ・ 原告は平成 30 年 11 月 1 日本件審決の取消を求めて事件訴訟を提起した。

本件審決の理由の要旨

- ・ 本件商標は、
 - ①原告の登録商標である後記 3 の引用商標と非類似の商標であって、商標法 4 条 1 項 1 1 号に該当するものではなく、
 - ②原告の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがあるとはいえず、同項 1 5 号に該当するものでもなく、
 - ③同項 1 9 号及び 7 号の規定にも該当しないから、その商標登録を無効とすることはできない。

争点

- ① 被告商標「コナミスポーツクラブマスターズ」は原告商標「*MASTERS*」に類似するか。
- ② 被告商標の使用は役務の出所について原告と混同するおそれがあるか。
(商標法4条1項15号に該当するか。)
- ③ 被告商標の使用に不正の目的があったか。(商標法4条1項19号に該当するか。)
- ④ 被告商標の登録は公序良俗に反するものか。(商標法第4条1項7号に該当するか。)

商標法4条

次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

7号 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標

11号 先願の他人の登録商標に類似する商標

15号 他人の業務と混同を生ずるおそれがある商標

19号 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標

争点①被告商標は原告商標に類似するか。 (商標法4条1項11号該当性について)

原告の主張

- ・ 被告商標「コナミスポーツクラブマスターズ」は、「コナミスポーツクラブ」と「マスターズ」という15文字から成る長い商標であるため、外観を一見して全部を把握し、全体を一息に淀みなく発音し、観念を引き出すことは、かなり難しい。よって、「コナミスポーツクラブ」の外観、称呼及び観念と共に「マスターズ」の外観、称呼及び観念が当然に生じる。
- ・ 換言すれば、「コナミスポーツクラブマスターズ」の冗長な構成音調から成る被告商標は、少なくとも、原告の商標である「マスターズ」を連想、想起させるから、両商標の類

似性の程度は高い。よって被告商標と引用商標は、外観、称呼及び観念において類似する商標であることは明らかである。

被告の反論

- ・ 「コナミスポーツクラブ」は被告子会社及び被告子会社の運営するスポーツクラブを表す周知著名商標であるから、被告商標中後半部分の「マスタース」の文字部分は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は認められない。
- ・ したがって、被告商標中「マスタース」の語のみを抽出して商標の類否を判断することは許されない。
- ・ また、「マスタース」の文字は、「中高年のための競技会の総称」との語義が辞書に掲載され、ゴルフの競技会を含む数多くの競技会において、他の語と「マスタース」が結合した語が競技会の名称に使用され、「マスタース」の語は「中高年のための競技会」ほどの意味で使用されている実情があることから、被告商標からは「コナミスポーツクラブが運営する中高年のための競技会」との観念が生ずる。
- ・ したがって、「コナミスポーツクラブマスタース」の称呼及び「コナミスポーツクラブが運営する中高年のための競技会」ほどの観念を生ずる被告商標と、「マスタース」の称呼及び「マスタース・トーナメント」の観念を生ずる引用商標とは、外観、称呼及び観念がいずれも非類似の商標であって、これら引用商標によっては、本件商標は法4条1項11号の規定に該当するものでない

裁判所の判断

- ・ 原告が主催する「マスタース・トーナメント」が世界的に有名なゴルフ競技会の一つであることは疑う余地がなく、我が国においても例外でないといえるものの、他方で、我が国において「マスタース」なる語が意味するところは、原告主催のゴルフ・トーナメントの略称にとどまらず、熟練者ないし中高年を含む一定年齢以上の年齢層を対象とした各種

スポーツ競技ないし競技会をも含んでおり、現に、総合的な競技大会としては、国際大会としての「ワールド・マスターズ・ゲームズ」や国内大会としての「日本スポーツマスターズ」が一定の知名度を得ているほか、個別の競技においても、陸上競技や水泳などを中心に多数の競技団体が「マスターズ」を冠する大会の開催実績を積み重ねてきている事実が認められる。

- ・ 以上によれば、「マスターズ」は、我が国においては、原告主催のゴルフ・トーナメントのみならず、熟練者ないし中高年を含む一定年齢以上の年齢層を対象とした各種スポーツ競技ないし競技大会をも指す語として、スポーツ愛好者の間に広く知られているといえることができる。

- ・ 我が国においては、「コナミスポーツクラブ」は被告子会社が運営するスポーツクラブの名称として周知であるから、同部分は取引者・需要者に対し出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められること、「マスターズ」の語義が複数あって「マスターズ・トーナメント」以外の語義もそれなりに周知であると認められることからすると、本件商標における「マスターズ」の語義は、飽くまで「コナミスポーツクラブ」の部分との関連において解釈されるとみるのが相当である。そうすると、「マスターズ」の部分は、本件商標においては、「熟練者ないし中高年を含む一定年齢以上の年齢層を対象とした各種スポーツ競技ないし競技大会」の意味で用いられていると理解するのが合理的であって、同部分から「マスターズ・トーナメント」の観念が生じるということとはできない。

以上によれば、本件商標からは、「コナミスポーツクラブマスターズ」の外観及び称呼と、「コナミスポーツクラブが関連する何らかのマスターズ競技ないしその競技大会」との観念が生じるとともに、特に前半部分に着目して、周知のスポーツクラブである「コナミスポーツクラブ」に対応した外観、称呼及び観念が生じる。

- ・ 引用商標からは「マスターズ」の呼称が生じ「マスターズ・トーナメント」の観念が生じるものと認められる。一方、被告商標からは「マスターズ・トーナメント」の観念は生じ得ないので、両商標は観念において明らかな差異がある。以上によれば被告商標と引用商標とは外観・称呼・観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。

争点② 被告商標の使用は役務の出所について原告と混同するおそれがあるか。(商標法4条1項15号に該当するか。)

原告の主張

- 被告商標は、「コナミスポーツクラブ」と「マスターズ」の結合商標であって、15文字から成る長い商標であるから、自然に前後二部分に分けて称呼・観念される。他方、原告の商標「マスターズ」及び「M a s t e r s」は、原告主催のゴルフ・トーナメントを指すものとして世界的に極めて著名な商標である。

しかして、原被告双方は、ゴルフを含むスポーツ関係の商品・役務において共通の需要者・取引者を有しており、当該需要者・取引者が有する注意力の程度に鑑みれば、本件商標が特にゴルフ関係の商品・役務に使用された場合、著名な原告商標である「マスターズ」及び「M a s t e r s」を連想、想起させることは極めて自然であると理解される。

「マスターズ」及び「M a s t e r s」(原告商標)は、このような被告商標の所有者ないし運営者との個別具体的連携を連想させる商標である。言い換えれば、原被告間に混同を生じさせるおそれの強い商標であり、原告について営業上、経営上、組織上、契約上の密接な関係があるものと誤認させるおそれのある商標である。

よって、本件商標は法4条1項15号に該当するものである。

被告の反論

- 被告子会社を表す「コナミスポーツクラブ」が広く知られ、被告子会社は様々なスポーツの競技会を開催していること、「マスターズ」の文字が「中高年のための競技会」ほどの意味合いを自然に想起させるのであるから、本件商標は「コナミスポーツクラブが運営する中高年のための競技会」ほどの意味合いを想起させる

- 本件商標について、語頭の「コナミスポーツクラブ」との関連性を排除してまで、「マスターズ」の文字部分から原告の「マスターズ・トーナメント」を想起させると判断すべき理由は一切ない。

- ・ 「マスターズ」の文字は複数の語義を有する語として多くの辞書に掲載されており、その独創性の程度が低く、アメリカでのみゴルフ場を運営しゴルフの競技会を開催する原告が我が国において多角経営を行う可能性があることを裏付けるものもない。
- ・ 以上のとおり、本件商標を使用しても原告の「マスターズ・トーナメント」を想起させないのであるから、本件商標を無効請求商品役務に使用しても、需要者や取引者が、原告又は原告と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、商品役務の出所について混同するおそれはない。
したがって、本件商標は法4条1項15号に該当しない。

裁判所の判断

- ・ 法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、当該商標を指定商品等にしたときに、当該商品等が他人の商品等に係るものであると誤信されるおそれがある商標のみならず、当該商品等が他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ、すなわち、いわゆる広義の混同を生ずるおそれがある商標をも包含する。
- ・ 他方で、原告はその主催する「マスターズ・トーナメント」がよく知られているという以外には、特に日本国内でゴルフ競技会を開催しておらず、また、日本国内でゴルフ関連事業（商品の販売や役務の提供）がよく知られているとも認められない。
- ・ 原告との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれがあるということはできず、ほかにそのようにみるべき事情はない。
以上によれば、法4条1項15号該当性を認めることはできない。

**争点③ 被告商標の使用に不正の目的があったか。
(商標法 4 条 1 項 19 号に該当するか。)**

原告の主張

- ・ 本件商標は「コナミスポーツクラブ」と「マスターズ」の結合商標であって、二部分に分けて考察すべき商標であり、全体を一連に観念、称呼すべき商標ではない。
- ・ そして、被告は、ゴルフ・アカデミー等のゴルフに関する役務を営んでいるのであるから、周知、著名な原告商標を知らずに「マスターズ」の文字を本件商標の末尾に付加したとは考えられない。つまり、被告は、原告の努力の成果である原告商標の著名性にフリーライドする意図、すなわち「マスターズ」の周知性、著名性にフリーライドして不正の利益を得る目的に出たか、周知商標（原告商標）との間で混同を生じさせて利益を得ようとしたか、そのいずれかとしか解釈しようがない。
したがって、いずれにしても、本件商標の使用は、法 4 条 1 項 19 号に該当する。

被告の反論

- ・ 被告は、遅くとも平成 14 年から、「マスターズ水泳」の競技会を開催しており、また、一般社団法人日本マスターズ水泳協会の公認大会として「コナミスポーツクラブマスターズ水泳競技会」を、平成 18 年以降毎年開催していることに起因し、本件商標を採択し出願した。
また、主に中高年が主要な参加者である競技会の総称としての「マスターズ」は、水泳のみならずゴルフや陸上など様々な競技の競技会に使用されている語であるところ、今後も日本社会の高齢化が見込まれ、スポーツ全般について中高年層向けの「マスターズ」大会に関する需要の更なる増加が予想されること、種々のスポーツに関するサービスを提供するスポーツクラブにおいては中高年層が重要な顧客層であること、スポーツの競技会の開催に当たっては、競技会名称を付した印刷物を発行し、ジャンパーや帽子などの各種のグッズを製造・販売し、また、スポーツクラブにおいて特定の競技会向けの指導を行うことなどを想定し、本件商標登録に係る商品役務を指定して被告が本件商標を出願したこと

は正当な行為であり、不正の目的を推認させる事実は一切ない。

よって、原告の主張は失当であり、本件商標は法4条1項19号に該当しない。

裁判所の判断

- 原告の主張は、「マスターズ」の語に原告主催の「マスターズ・トーナメント」以外の意味が認められないことや、「コナミスポーツクラブ」の周知性が認められないことを前提とするものであって、その前提自体が採用できないものであることは、既に説示したとおりである。

また、これ以外に、被告が原告商標の周知性、著名性にフリーライドして不正の利益を得ようとするなどの不正の目的をもって本件商標の使用をしていると認めるに足りる具体的な事実の主張立証はない。

よって、法4条1項19号該当性を認めることはできない。

争点④ 被告商標の登録は公序良俗に反するものか。 (商標法第4条1項7号に該当するか。)

原告の主張

- 周知著名な原告商標をその一部に接続、結合させた本件商標の使用は、他人が築き上げた名声、信用、周知性、著名性にフリーライドするものであって、このような行為が公序良俗に反することは多言を要しない。

被告の反論

- 被告子会社は日本全国でスポーツクラブを運営し、我が国において人々の健康の維持・向上を広くサポートする企業であり、また、ゴルフを含め各種競技について子供向けの「運動塾」を運営し、幼少期からの運動能力向上やスポーツ選手の育成に貢献している。さらに、日本のスポーツ界への多大な貢献が認められて平成16年よりJOCのオフィシャル

パートナーに認定され、平成25年には「トップアスリートサポート賞」を受賞し、さらに、被告子会社が雇用するアスリートが数多くのオリンピックメダルを取得するなど、被告及び被告子会社は日本のスポーツ業界において高い名声を有している。したがって、被告が自らの事業に使用する商標を採択する際に、他人の周知商標の名声に便乗するような商標をあえて採択することはあり得ず、また、かかる動機があったことを裏付ける証拠も一切提出されていない。

よって、原告の主張は失当であり、本件商標は法4条1項7号に該当しない。

裁判所の判断

- 原告の主張も、結局は、「マスタース」の語に原告主催の「マスタース・トーナメント」以外の意味が認められないことや、「コナミスポーツクラブ」の周知性が認められないことを前提とするものであって、その前提自体が採用できないことは既に説示したとおりであるし、ほかに本件商標がその出願経過等に照らして公序良俗に反すると認める足りる具体的な事実の主張立証はない。

よって、法4条1項7号該当性を認めない。

以上

講師コメント

- 「コナミスポーツクラブ」が周知であること、「マスタース」にゴルフのマスタース・トーナメント以外に、「中高年の」「熟練者の」という意味があり、そのような使用例が多数あった事が判断の決め手となった。