

平成25年9月5日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官  
平成23年(ワ)第32257号 商標権侵害差止請求事件  
口頭弁論終結日 平成25年8月20日

判 決

東京都台東区<以下略>

原	告	株 式 会 社 ナ ビ
同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士		中 村 眞 一
同		栗 谷 し の ぶ
同 訴 訟 復 代 理 人 弁 護 士		山 崎 岳 人

東京都千代田区<以下略>

被	告	株 式 会 社 ウ イ ン ラ イ ト
同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士		原 秋 彦
同		中 川 直 政

主 文

原告の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

- 1 被告は、インターネット及び携帯端末により行う映像面を介した麻雀ゲームの提供に当たり、その映像面に別紙被告標章目録記載1の標章を表示してはならない。
- 2 被告は、インターネット及び携帯端末により行う映像面を介した麻雀ゲームの提供の役務に関するインターネット上のウェブ広告に、別紙被告標章目録記載1ないし3の標章を使用してはならない。
- 3 被告は、その提供するインターネット及び携帯端末により行う映像面を介した麻雀ゲームの映像面から、別紙被告標章目録記載1の標章を抹消せよ。

- 4 被告は、インターネット及び携帯端末により行う映像面を介した麻雀ゲームの提供の役務に関するインターネット上のウェブ広告から、別紙被告標章目録記載1ないし3の標章を抹消せよ。

## 第2 当事者の主張

### 1 請求原因等

#### (1) 当事者

ア 原告は、麻雀台ソフトの開発・販売等を目的とする株式会社である。

イ 被告は、携帯端末、コンピュータ等の電子機器用ソフトウェア、コンテンツ、ハードウェアの企画、設計、開発、製造、ライセンス管理、配信及び販売等を目的とする株式会社である。

#### (2) 原告の商標権

原告は、別紙商標権目録記載の商標権を取得した（以下、その登録商標を「本件商標」といい、その商標権を「本件商標権」という。）。

#### (3) 被告の行為

ア 被告は、携帯電話、スマートフォン及びコンピュータ上で行うことができる、「雀ナビ」との名称のオンライン対戦型麻雀ゲーム（以下「本件ゲーム」という。）を提供している。

イ 被告は、本件ゲームの提供に当たり、映像面に別紙被告標章目録記載1の標章（以下「被告標章1」という。）を付している。

ウ 被告は、本件ゲームの広告を内容とする情報に被告標章1並びに別紙被告標章目録記載2及び3の標章（以下、それぞれ「被告標章2」「被告標章3」といい、被告標章1と併せて「被告各標章」という。）を付して電磁的方法により提供している。

#### (4) 本件商標と被告各標章の類否

ア 本件商標の構成は、別紙商標権目録記載のとおりであるところ、ゴシック体の「J a n N a v i」及び「ジャンナビ」の文字からなる。

本件商標は「ジャンナビ」との称呼を生じる。

本件商標のうち「ジャン」の部分は麻雀の略語を指し、「ナビ」の部分は「ナビゲーション」の略語であるところ、ナビゲーションはユーザーが目的へたどり着けるように手助けする機能を指すから、本件商標からは、通信機能を用いてオンラインで行う麻雀ゲームとの観念を生じる。

イ 被告各標章の外観は、別紙被告標章目録記載 1 ないし 3 のとおりである。

被告各標章は「ジャンナビ」との称呼を生じる。

被告各標章は、携帯電話又はパソコンを用いて行う麻雀の対戦型オンラインゲームとして広く知られており、通信機能を用いて行う麻雀のオンラインゲームとの観念を生じる。

ウ したがって、被告各標章は、本件商標と称呼及び観念が同一であり、外観も類似であることから、本件商標に類似する。

#### (5) 役務の類否

被告による本件ゲームの提供は、本件商標の指定商品又は指定役務のうち、第 4 1 類の「インターネットのネットワークを利用して対戦する麻雀ゲームの提供、通信を用いて行う麻雀ゲームの提供」「麻雀競技会の企画・運営又は開催」「麻雀大会の企画・運営又は開催」「娯楽の提供、娯楽情報の提供」（以下、これらを総称して「本件各指定役務」という。）に含まれる。

したがって、被告は、本件各指定役務と同一の役務について、被告各標章を使用したものといえる。

(6) 以上によれば、被告は、本件商標権を侵害する者又は侵害するおそれがある者（商標法 3 6 条 1 項）に当たる。

よって、原告は、被告に対し、商標法 3 6 条 1 項及び 2 項に基づき、被告各標章の使用の差止め及び抹消を求める。

## 2 認否及び被告の主張

(1) 請求原因等の認否

ア 前記 1 (1)イ, (2), (3)ア及びイは認め, 前記 1 (1)アは不知。前記 1 (3)ウについて, 被告が, インターネット上で提供する本件ゲームを広告する情報の中で被告各標章を使用していることは認める。

イ 前記 1 (4)及び(5)は争う。

(2) 被告の主張

ア 被告は, 平成 23 年 7 月 19 日, 被告を請求人とし, 原告を被請求人として, 本件各指定役務を含む以下の指定商品及び指定役務に係る商標登録を, 商標法 50 条 1 項の規定により取り消すことを求める 3 件の商標権一部取消審判を請求し (取消 2011-300679, 取消 2011-300680, 取消 2011-300681), 同年 8 月 2 日その旨登録された。

第 9 類 業務用テレビゲーム機, 家庭用テレビゲーム機, ゲーム機 (テレビジョン受像機専用のもの), コンピュータ用プログラムを記憶させた記憶媒体

第 41 類 インターネットのネットワークを利用して対戦する麻雀ゲームの提供, 通信を用いて行う麻雀ゲームの提供, 麻雀の教授, 麻雀競技会の企画・運営又は開催, 麻雀荘の提供, 麻雀大会の企画・運営又は開催, 麻雀用具の貸与, 娯楽の提供, 娯楽情報の提供, ゲームセンターの提供, 会員制による教育・娯楽の提供

イ 特許庁は, 平成 24 年 12 月 18 日, 上記各登録取消審判事件について, 被告の請求に理由がある旨の各審決をした (以下「本件各審決」という。 )。

ウ 原告は, 知的財産高等裁判所において, 本件各審決の取消しを求める 3 件の審決取消請求訴訟を提起したところ (同裁判所平成 25 年 (行ケ) 第 10023 号ないし第 10025 号事件), 同裁判所は, 平成 25 年 6 月

20日、上記各事件において原告の請求を棄却する判決をし、これらの各判決は確定した。

以上により、本件商標権のうち本件各指定役務に係る部分は、平成23年8月2日に消滅したものとみなされる。

### 第3 当裁判所の判断

- 1 本件は、原告が、被告による本件ゲームの提供についての被告各標章の使用が本件各指定役務についての本件商標に類似する商標の使用に当たるとして、被告各標章の使用の差止め及び抹消を求めるものである。

ところで、証拠（甲4、乙32、35及び36の各1ないし3）及び弁論の全趣旨によれば、本件商標権について、本件各指定役務を含む指定商品等に係る商標登録を取り消す旨の審決が確定したこと及び平成23年8月2日に商標権一部取消し審判の予告登録がされたことが認められる。したがって、本件商標権のうちの本件各指定役務に係る部分は、平成23年8月2日に消滅したものとみなされる（商標法54条2項）。

以上によれば、本件各指定役務に係る本件商標権の行使をいう原告の請求は、その根拠を欠くものというほかない。

- 2 よって、原告の請求はいずれも理由がないので、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第46部

裁判長裁判官	長	谷	川	浩	二
裁判官	清		野	正	彦
裁判官	高		橋		彩

