



岡本特許 ニュース

岡本特許事務所

〒541-0041 大阪市中央区北浜3-2-1
TEL06-6202-5858 FAX06-6229-1068

2014 MARCH / 155号

★ 商標「LADY GAGA」の登録拒絶事件 ★ 平成25年(行ケ)第10158号

1. 事案

特許庁は次の商標登録出願を拒絶し、その審決は知財高裁でも覆りませんでした。

出願人（原告） エイト マイ ハート インコーポレイテッド (Ate My Heart Inc.)
(Lady Gaga のマネージメント会社)

商標 LADY GAGA

指定商品 第9類 「レコード、インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル、映写フィルム、録画済みビデオディスク及びビデオテープ」（以下、「CD等」といいます）

本件審判及び裁判は一部特定の商品「第9類（CD等）」が分割出願において拒絶されたことに対するものです。それ以外の商品「第3類（化粧品等）、第9類（インターネット利用画像ファイル等）、第14類（身飾品、宝飾品等）、第16類（文房具類等）、第18類（かばん類等）、第25類（被服等）、第35類（ファンクラブの運営等）、第41類（娯楽の提供等）」については、上記出願人の原出願に対して、同一商標の登録が認められています（第5405058号）。

2. 特許庁の判断（裁判所も追認）

アメリカ合衆国出身の人気歌手名として広く認識されている「LADY GAGA」の文字からなる本願商標を、その指定商品中、CD等に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、当該商品に係る収録曲を歌唱する者、映像に出演し、歌唱している者を表示したもの、すなわち、その商品の品質（内容）を表示したものと認識するから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。また、本願商標をその指定商品中、上記「LADY GAGA」と何ら関係のない商品に使用した場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法3条1項3号及び4条1項16号に該当する。

3. 出願人の主張と裁判所の判決

出願人の主張	裁判所の判決
審査は願書に基づいて行われるべきであり、審査段階で商標の使用形態をCD等のジャケットに限定して判断するのはおかしい。	消費者はどう判断するかを考慮して拒絶査定しているので使用形態を限定しているわけではない。
CD等を指定商品として、アーティスト名を商標登録しても26条1項（商標権の及ばない範囲）の歯止めがあるので弊害はない。	26条は登録後の商標権の効力について規定したもので、出願の審査とは直接関係はない。
商標「LADY GAGA」は、同名のアーティストと関連がある商品であると理解できるとしても、CD等という商品の品質を直ちに表わすとは言えない。実際にも商品検索、陳列棚表示等で出所表示として機能している。	CD等においては、当該商品に係る収録曲を歌唱する者、又は映像に出演し歌唱している者が誰であるかは、当該商品の主要な品質（内容）に該当する。
特許庁の過去の審決例においては、「歌手名・音楽グループ名」の商標登録が多数認められている。	原告の指摘する登録例の存在によって結論が左右されるものではない。
「LADY GAGA」のような著名商標に保護が与えられないのはおかしい。	我が国を含め世界的に広く知られた歌手名であっても登録要件が緩和されるものではない。