

合意成立後の商標使用と商標権侵害

——小売店・HPにおける商標の使用等について——

大阪地裁 平成18年4月18日判決 平成15年(ワ)第11661号(原審)

大阪高裁 平成18年10月18日 平成18年(ネ)第1569号(控訴審)

商標権侵害差止等請求事件

峯 唯 夫*

抄録 原告と、本件登録商標に類似する商標を使用していた被告との間では、本件登録商標に類似する商標を使用しないことにつき、合意が成立していた。しかしながら、原告は合意成立後における被告の行為が合意に違背し、商標権を侵害するものであるとして提起した事案である。本件被告行為は、原・被告間において合意書の解釈に齟齬があったことが大きな要因であると思われるが、両者における商標の使用についての理解も異なっている。

商標権の効力という観点からは、特許庁の審査基準における商品の類似の範囲(いわゆる類似群)を越えて商品の類似を認定した数少ない事例であり、小売店のプライスカードにおける商標の使用主体を認定した数少ない事例であり、ホームページにおける商標の使用並びにそれ自体に対する損害額を認定した数少ない事例であるということが出来る。

そこで、これら商標権の効力に関する争点に焦点を当てて解説する。

目次

1. 本事案について
 - 1.1 事案の概要
 - 1.2 本件合意
 - 1.3 被告の行為
 - 1.4 主な争点
2. 裁判所の判断
 - 2.1 原審の判断
 - 2.2 控訴審の判断
3. 検討
 - 3.1 商標としての使用
 - 3.2 商品の類否
 - 3.3 使用料相当額
 - 3.4 謝罪広告
4. むすび

1. 本事案について

1.1 事案の概要

原告ら3者が、被告の標章使用行為に対して、商標権侵害及び不正競争防止法違反に当たるとして、その使用差止め及び損害賠償などを請求した事案である。

原告藤本製薬は医薬品の製造販売等を目的とする株式会社、フジモト・ブラザーズは、グループ企業への不動産の賃貸及び管理運営などを目的とする株式会社、フジモト・コーポレーションは、グループ企業が保有する知的財産の管理運営及び経営指導のための企業管理・経営を

* 弁理士 Tadao MINE

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

目的とする株式会社である。

そして、本件登録商標は、藤本製薬が取得した後、フジモト・ブラザーズを経てフジモト・コーポレーションに譲渡されており、藤本製薬は独占的使用許諾を受けて、本件登録商標を使用している。

本件登録商標は以下のとおりである。

登録番号 第1914019号の2

指定商品 第1類「薬剤」

平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令別表による

出願日 昭和59年9月28日

登録日 昭和61年11月27日



図1 本件登録商標

他方被告はいわゆるダイエット食品（健康補助食品）に、標章「ヨーでる」などを使用している。

被告は標章「ヨーでる」「ヨーでるダイエット」を使用して健康補助食品を販売していたところ、平成12年、当時の商標権者であった原告ブラザーズから商標権侵害であるとの警告を受け、協議の末合意に達した（本件合意書）。しかしながら、被告は本件合意後において本件合意に反した行為を行ったとして、原告各社は以下の請求を行った。

① 原告藤本製薬は、被告標章が原告製品の周知商品表示である原告商品表示と類似するため、被告標章を使用して被告製品を販売する被告の行為は不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に該当するとして、損害賠償を請求した。

② 原告コーポレーションは、被告標章を使用して被告製品を販売する被告の行為が、同原告の有する本件商標権を侵害するとして、被告

製品の販売差止め及び廃棄、損害賠償又は不当利得の返還を請求した。

③ 原告ブラザーズは、被告が本件合意に違反して被告製品を販売したとして、本件合意に基づき、被告に対し、被告製品の販売差止め及び謝罪広告並びに違約金の支払を請求すると共に、原告ブラザーズが本件商標権を有していた期間において、商標権侵害に基づく使用料相当額の不当利得の返還を請求した。

なお、被告は以下の登録商標（新商標）を保有している。

商標「SUNYODEL／サンヨーデル」

指定商品：第29類、加工野菜及び加工果実、肉製品、加工水産物

登録番号：第4416600号

登録日：平成12年9月14日

また、合意成立前に使用していた商標は、「Yodel HERB & FIBER／ヨーでる ハーブ&ファイバー」（旧商標）、「SunYodel HERB & FIBER／サンヨーデル ハーブ&ファイバー」（現商標）であった。

1. 2 本件合意

本件合意の内容は以下のとおりである。

ア 被告は、平成12年7月31日以前に、被告の標章「Yodel HERB & FIBER／ヨーでる ハーブ&ファイバー」を付した商品（旧商標商品）の製造を中止したことを原告ブラザーズに確約する（第2条1項）。

被告は、被告又は被告の商品を取り扱う業者若しくは店舗等における旧商標商品の販売を平成12年7月31日までとし、平成12年8月1日以降、理由如何を問わず、在庫は廃棄処分し、旧商標商品の輸入、製造、販売、宣伝並びに広告の一切を行わないことを誓約する（第2条2項）。

イ 被告は、平成12年11月10日以前に「SunYodel HERB & FIBER／サンヨーデル ハーブ&ファイバー」との標章（以下「現商標」

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

という。)を付した商品(以下「現商標商品」という。)の製造を中止したことを原告ブラザーズに確約する(第3条1項)。

被告は、被告又は被告の商品を取り扱う業者若しくは店舗等において現商標商品の販売を平成13年6月30日までに限って販売することができるものとし、平成13年7月1日以降、理由如何を問わず、現商標商品の在庫を廃棄処分し、現商標商品の輸入、製造、販売、宣伝並びに広告の一切を行わないことを誓約する(第3条2項)。

ウ 被告は、平成12年11月10日現在から平成13年6月30日までの現商標商品の販売に当たり、「Sun/サン」部分と「Yodel/ヨーデル」部分との間にその一体化を損なう特徴を付したり、「Sun/サン」部分と「Yodel/ヨーデル」部分とを分離分割するなど、「ヨーデル」単独の称呼を生じる表示、宣伝、広告を行わないものとする(第4条1項)。

被告は、被告の商標登録出願商標「SUNYODEL/サンヨーデル」(平成11年商標登録願第91251号。以下「新商標」という。)を付した商品(以下「新商標商品」という。)の販売に当たり、「SUN/サン」部分と「YODEL/ヨーデル」部分との間にその一体化を損なう特徴を付したり、「SUN/サン」部分と「YODEL/ヨーデル」部分とを分離分割するなど、「ヨーデル」単独の称呼を生じる表示、宣伝、広告を行わないものとする(第4条2項)。

上記2項のほか、今後、被告は旧商標商品、現商標商品及び新商標商品と同一又は類似する被告の商品に、原告ブラザーズの保有する本件商標権の商標と同一又は類似する商標を使用しないものとする(第4条3項)。

エ 被告は、本件合意に基づく和解金として、原告ブラザーズに対し200万円を支払うものとする(第5条)。

オ 被告が上記ア及びイに定める期日以降に旧商標商品又は現商標商品を販売した場合は、

被告は原告ブラザーズに対し、違反行為1回当たり、違約金として50万円を支払うものとする(以下省略。第6条1項)

原告ブラザーズは、被告の商品を取り扱う業者又は店舗等において上記ア及びイの各項に定める期日以降に「旧商標商品」又は「現商標商品」が存在し、次の(イ)ないし(ニ)(一定の品質保持期限又はロット番号による特定される製造時期より後に製造されたもの)のいずれかに該当する場合には、上記違反行為とみなし、直ちに製品を回収し廃棄の処理を行うものとする(第6条2項柱書。以下省略)。

カ 被告が上記アないしウに定められた表示、宣伝、広告の規定に違反した場合、被告は、現商標商品、新商標商品若しくはこれらと同一又は類似する被告の商品の販売を即時中止し、全国紙各紙に、販売中止のお知らせと謝罪文を掲載する。ただし、被告以外の被告の商品を取り扱う業者若しくは店舗等による表示、宣伝、広告であり、被告の責に帰すべからざる事由による場合において、被告が前記違反の事実を知った日から15日以内に当該行為を中止させたときはこの限りでない(第7条1項)。

キ 原告ブラザーズは、被告並びに被告の商品を取り扱う業者若しくは店舗等に対し、本件商標権に基づく警告等の権利行使は一切行わない。

ただし、被告が本件合意による被告の債務を誠実に履行しない場合はこの限りでない(第10条)。

1.3 被告の行為

本件合意成立後、被告は、被告製品以外の取扱商品に、被告標章24及び25を使用している。

さらに、被告は、本件合意成立後、以下のとおり、下記の被告標章を使用した。

ア 平成14年4月10日までの間、女性誌の広告にかつて掲載されていた旧商標商品の写真を掲載したり、旧商標商品の写真を用いることによってそのラベルを掲載する方法や、旧商標商

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

品に用いていたロゴを表示するなどの方法で、被告標章2（ヨーでる）、被告標章6（Yodel）、被告標章13（SunYodel）を自社のホームページにおいて使用し、被告標章7（yodel）を自社のホームページのURLの「http://www.esuroku.co.jp/under/goods/yodel_a.html」 「http://www.esuroku.co.jp/under/goods/yodel.gif」との表示において使用していた（甲13、乙33）。

イ 上記アのホームページを変更した自社のホームページのURLにおいて、平成14年8月29日の時点で、被告標章7（yodel）を、「http://www.sunyodel.net/img/yodel.jpg」の表示において使用していた（甲14、乙48の2）。

ウ 被告標章21（YODEL DIET）を、少なくとも原告藤本製菓及び同ブラザーズがその使用を指摘した直後である平成14年9月初旬ころまで、被告業務部長その他の従業員の名刺において表記していた（甲7、乙46、47の1及び6、弁論の全趣旨）。

なお、被告は、平成12年12月に大三が白元の資本傘下に入ったことにより、同月以降は白元及び大三を通じて被告製品を全国販売している。また、被告は、被告製品を通信販売やインターネットで直接消費者に対して販売している。

1. 4 主な争点

1) 原告ブラザーズ及び同コーポレーションの商標権侵害に基づく請求

ア 被告による被告標章使用の有無及び商標的使用の有無（争点1）

イ 被告が使用する被告標章の本件商標との類否（争点2）

ウ 原告ブラザーズに生じた損失額（争点3）

エ 原告コーポレーションに生じた損害額又は損失額（争点4）

2) 原告ブラザーズの本件合意に基づく請求

ア 本件合意の効力（争点5）

イ 被告及び小売店における被告標章使用行為が本件合意に違反するか（争点6）。

ウ 原告ブラザーズの被告に対する権利行使が権利濫用又は信義則違反に該当するか（争点7）

3) 原告藤本製菓による不正競争防止法に基づく請求

ア 原告商品表示の周知性（争点8）

イ 被告による不正競争行為の態様（争点9）

ウ 誤認混同のおそれ（争点10）

エ 原告藤本製菓に生じた損害（争点11）

本件の争点はこのように多岐に亘るが、本稿では主として上記中、争点1、争点2中「商品の類否」、争点3中「ホームページにおける損害額」を取り上げることとする。

2. 裁判所の判断

2. 1 原審の判断

(1) 争点1（被告による被告標章使用の有無及び商標的使用の有無）について

1) プライスカードにおける使用

「同原告らは、被告が被告製品の商品名を変更した際に、小売業者がその後も本件商標権を侵害する表示を使用し続けることを十分に認識しながら、そのことについて注意したり使用中止の要請をしたりすることなく放置していた被告の行為は、商標法37条1号のみなし侵害行為に該当するとか、被告が旧商標商品の販売に当たり、小売業者に対し本件商標権を侵害する商品表示をライスカードとして登録させ使用させ、その訂正を求めずに放置していた行為は、同条5号のみなし侵害行為に該当すると主張する。

確かに、店頭におけるライスカードに標章を付して表示することも、商標法2条3項8号所定の、価格表に標章を付して展示することに該当し、標章の使用に該当する。

しかし、証拠（甲37ないし46の各2）によれば、商品棚に陳列されるライスカードは、小

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

売業者が商品を最初に取り扱う際にコンピュータに登録するなどして作成し、店頭にてその商品の商品表示として用いるものであり、また、その登録については、各小売店が独自の判断により、文字数の制限から短縮してコンピュータに登録する場合があるほか、問屋、卸売店の申請に基づき登録され、それが自動的に店頭のパリスカードに表示される場合もあることが認められる。したがって、パリスカードにおける標章の使用主体は、小売業者又はせいぜい卸売店というべきであって、それらの者の使用行為を被告の行為と同視すべき特段の事情のない限り、被告による使用行為ということはできない。」

2) ホームページにおける使用

「被告が、平成14年4月10日まで被告のホームページにおいて、被告標章2（ヨ一でる）、被告標章6（Yodel）、被告標章13（SunYodel）の各標章を用いていた行為は、商標法2条3項8号所定の、商品に関する広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為に該当する。

他方、被告がそのURLに「yodel」なる文字列を用いたことが、商標としての使用に該当するか否かは争いがある。

商標の本質は、自己の営業に係る商品を他人の営業に係る商品と識別するための標識として機能することにあるから、登録商標と同一又は類似の商標の使用が商標権の侵害になるというためには、第三者の使用する商標が単に形式的に商品等に表示されているだけでは足りず、それが自他商品の識別標識としての機能を果たす態様で用いられていることを要すると解すべきである。

被告のURLにおける「yodel」なる文字列の使用態様は、ドメイン名における使用ではなく、被告に与えられたドメイン名（例えば、「esuroku.co.jp」）が割り振られたサーバーにア

クセスし、そこで「under」などというディレクトリ内にある「goods」などというディレクトリの中の「yodel_a.html」などというファイルを取得してブラウザに表示するための文字列の表示であり、その画面上の表示もごく小さなものである。もっとも、URLに用いられた文字列が、そのURLによって表示される画面に表示された商品ないし役務と関連する文字列であると閲覧した者が認識し得る場合には、当該URLの文字列における使用も、商標としての使用に該当すると考える余地はある。しかし、前記認定のとおり、本件において問題となっているホームページの画面は、現商標商品の写真や現商標が掲載され、あるいは、新商標商品の写真が掲載され、新商標が表示されているものであるので、被告標章7に格別の周知性があるとは認めることができない本件においては、これらの画面を閲覧した者が、URLの被告標章7（yodel）を見て、画面に掲載されている被告製品の識別標識（標章）であると認識することは認められない。

したがって、本件においては、URLを表示するウィンドウに「yodel」なる文字列を用いたことは、商標としての使用には該当しない。

「yodel.gif」なる文字列も、これを見た者は、同様に単なるファイルを表示するための文字列にすぎないと認識するのであるから、同文字列をホームページに表示しても、商標としての使用には該当しない。」

3) 名刺における使用

「被告の業務部長の名刺に「YODEL DIET」（被告標章21）との記載があった点については、商標法2条3項8号の広告的使用に該当するか否かが問題となる。しかし、本件で問題となっている名刺には被告標章21が単独で用いられているにすぎず、宣伝文句等の記載もないことによれば、同標章が被告製品に関して付されたものと認められない。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

また、本件において認定することができる名刺の使用態様は、後記認定のとおり、平成14年6月19日に、塩見・山元法律事務所における面談の際に、被告業務部長のCが「YODEL DIET」の標章が記載された名刺を交付したというものであるが、これが被告製品の宣伝広告のために名刺が使用された場合に該当しないことは明らかであり、その他、被告製品の広告宣伝のために名刺が使用されたと認めるに足りる的確な証拠はない。また、そもそも上記の態様の名刺は取引書類に該当しない。したがって、上記名刺における被告標章21の使用は、商標としての使用に該当しない。

(2) 争点2（被告が使用する被告標章の本件商標との類否）について

「ア 本件商標の指定商品と被告製品とが商品として類似するか。

前記認定事実によれば、本件商標の指定商品は、旧別表第1類（薬剤）であるのに対し、被告製品は健康補助食品である。そして、健康補助食品は、平成12年政令第311号による改正後の商標法施行令1条別表及び平成13年経済産業省令第202号による改正後の商標法施行規則6条別表（以下「別表」という。）の第29類「肉製品、加工水産物、加工野菜及び加工果実」に属するから、確かに本件商標の指定商品とは異なる商品区分に属するものではある。

しかし、政令で定める商品の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない（商標法6条3項）。商品が類似するか否かについては、商品自体が取引上互いに誤認混同を生ずるおそれがないものであっても、それらの商品に同一又は類似の商標を使用すると同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認混同されるおそれがある場合には、これらの商品は、類似の商品に当たると解するのが相当である（最高裁昭和36年6月27日第三小法廷判決・民集15巻6

号1730頁）。

しかるところ、健康補助食品というのは、いわゆるサプリメントなど、不足しがちな栄養成分を補って、身体の健康を維持・増進させるための特別な食品であるが、このように健康の維持・増進のために身体内に摂り入れるものという点で、薬剤と同様の機能ないし効用を図るものであることから、薬剤と同様の機能を持つ商品として宣伝され、ドラッグストア等において多数販売されていることが認められる（甲36、乙69、弁論の全趣旨）。また同様に、製薬会社が直接、あるいは関連会社を通じて、健康補助食品の製造販売に進出していることも認められる（甲13の19頁以下、甲15、弁論の全趣旨）。これらの点からすると、原告商標の指定商品である薬剤と、被告製品である健康補助食品とは、同一又は類似の商標を使用すると同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認混同されるおそれがあると認められるから、商品として類似するといふべきである。」

(3) 争点3（ホームページにおける使用に対する損害額）について

「被告のホームページ上における使用行為の使用態様は相当限定されたものであるので、これらの行為につき相当な商標使用料率を認定するに当たっては、その宣伝効果が被告製品の売上に寄与した程度も考慮する必要がある。（中略）

平成13年7月1日から平成14年4月30日までの間にフリーダイヤルで被告製品を注文した顧客が注文のきっかけとして見た媒体について調査した結果（乙92）によれば、平成13年7月以降、毎月最も多数を占めるのが既に被告製品を購入したことがある顧客からの再注文であり、その次に多いのが週刊誌である。「TV」と回答する顧客も、時期により変動はあるが毎月一定の人数に達しており、平成14年4月以降は、タレントが作者となっている書籍を見たという

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

者も多いことが認められる。ただし、同調査結果には、被告のホームページを見た者が項目として挙げられておらず、この報告書のみでは、被告のホームページを見て注文した者がどの程度いるのかを的確に認定することはできないが、「その他」と答えた者の割合が約3%から約12%程度で推移しており、この中で被告のホームページを閲覧した者の割合はさらに低いことが推認される。ただし、被告のホームページを閲覧した者が被告製品をドラッグストア等で購入する場合や、他のホームページを開設している健康食品販売業者から購入する場合もあるので、上記調査結果から、被告のホームページを閲覧した者の割合を的確に認定することはやはり困難である。

被告は、自社のホームページ上の消費者に対する直接販売額につき、平成15年9月から平成17年7月までの売上数量が175パック、売上額の合計が145万8300円であることから（乙93）、同ホームページの宣伝広告効果は低いと主張するが、1パック当たり8333円程度で販売していることも販売数量の伸びに影響を与えているとも考えられるため、これらの販売数量などからは、直ちに被告のホームページの宣伝広告効果が低いということとはできない。

もっとも、証拠（乙94）によれば、被告は、雑誌での広告において、フリーダイヤルの番号はほぼ掲載し、取扱店舗も紹介しているものの、平成14年4月10日までの間に、自社のホームページのURLを表記していたことはない。購入方法が小売店における販売や、フリーダイヤルによる販売に限られていたとはいえ、被告が同ホームページ上の広告によって多大な宣伝広告効果を期待していたことを窺わせる証拠も見当たらないことによれば、被告のホームページの宣伝効果はさほど高いものではないと認められる。

以上によれば、〔1〕被告が自社のホームページにおいて使用していた被告標章2及び被告標

章6が被告製品の売上げに寄与していたことは、前記認定のとおりであるが、〔2〕他方、原告商品表示に周知性はないこと、〔3〕証拠（甲13、14）によれば、被告のホームページ上の被告標章2及び被告標章6の使用は、過去に女性誌に掲載された被告製品の広告における旧商標商品の写真が掲載されたものなどであって、多くの部分では、それ以外の標章が用いられており、使用されているのはごく一部の画面に限られることが認められる。

これらの事情を考慮すると、被告のホームページにおける本件商標の使用料相当額は、平成12年8月1日から13年6月10日までの間の被告製品の売買代金の0.15%と認めるのが相当である。

（4）原告ブラザーズの本件合意に基づく請求について

よって、原告ブラザーズの被告に対する本件合意に基づく請求は、被告に対し、本件合意に基づき、被告製品（新商標商品）の販売の停止及びその販売中止のお知らせと謝罪文を全国紙各紙に掲載（本件合意第7条。ただし、後記10のとおり、原告商品表示に周知性は認められないので、謝罪文の文面は別紙目録2のとおりとするのが相当である。）を求め、さらに、698万3022円の違約金の支払を求める限度で理由がある。

2. 2 控訴審の判断

本件は控訴された。控訴審においては被告らの売上額の認定に若干の変動があったが法律の解釈・当てはめ、並びに合意書の解釈に変更はない¹⁾。

3. 検 討

3. 1 商標としての使用

（1）プライスカードにおける使用

判決は、店頭におけるプライスカードに標章

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を付して表示することも、商標法2条3項8号所定の、価格表に標章を付して展示することに該当し、標章の使用に該当すると認定する。しかしながら、プライスカードへの表示は小売店が行っているものであることを理由に、その使用主体は被告ではなく小売業者又は卸売業者であると認定している。

商標法2条3項8号における「価格表に標章を付して展示」とは、価格表に標章を付した者が自ら展示することをいうものと解されるので、判決の認定は妥当なものと考えられる。

ここでは、係る認定を前提として、4月からスタートするいわゆる小売等役務商標との関係を考察してみたい。

今般の商標法改正により、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が「役務」に含まれるものとして扱われることとなった(商標法2条2項)。小売業者が提供するサービスは商品販売に付随したものであって独立した役務とは認められず、これを独立した役務として認めるか否かは立法の問題であるとした「ESPRIT事件」²⁾「シャディ事件」³⁾の判決を立法的に解決したものである。

ところで、「顧客に対する便益の提供」がいかなる範囲の行為をいうものであるか。解釈は定まっていないが、特許庁においては、商品の品揃えや陳列であって販売行為は含まれないものと解釈しているようである。ところで、プライスカードにおける表示は、「陳列」に係るものとして捉えることも可能であるが、個別商品との具体的関連性が強く「販売」に係るものとして捉えることもできる。

他方、商標法2条1項2号はカッコ書きで「前号に掲げるものを除く」と規定している。すなわち、商品商標(1号)と役務商標(2号)とでは、商品商標が優先するものと解される。カッコ書きを重視するならば、小売等役務商標の使用となる範囲は、商品商標の使用となる範

囲から外れているものに限られることになるように思われる⁴⁾。

専門小売店における店頭看板⁵⁾、プライスカード、ショッピング袋⁶⁾などは商品商標として保護されている。

ちなみに、特許庁が平成18年12月に発行したパンフレット「小売等役務商標制度のお知らせ」では「取扱商品、折込みチラシ、値札、レシートへの商標の使用については、使用の態様によって、商品商標、小売等役務商標のいずれにも該当する場合があります。」と記載され(Q2/A2)、「小売等役務商標制度説明会」テキストにおいても、両者の切り分けは明示されていない。何れにも該当する、ということは上記「前号に掲げるものを除く」との関係で法律的に正しくないと思われるが、商品・役務の類似範囲において重なり合うということであれば、あり得ることであろう。

では、本件における小売店の行為(小売業者がプライスカードに、そのプライスカードの対象となる商品を指称する他人の標章を表示し、展示する行為)は小売等役務商標の使用となる余地があるのでしょうか。否であろう。

小売等役務商標とは小売店等が商品の品揃えや陳列という便益を提供するに際して使用する商標であるから、通常は店舗名称や店舗を表示する図形である。取り扱う個別の商品毎に異なる商標を使用することはほとんど考えられないことである。

そうであるならば、店内の全てのプライスカードに統一的に表示された標章は「小売役務商標」と捉える余地があり、そのように捉えることが改正法の立場であろうと思われる。他方、個別商品毎にプライスカードに表示された標章が異なる場合、それは個別商品についての商品商標ということになるだろう。

しかしながら、このような結論を条文から直接導き出すことは難しいのではあるまいか。前

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

掲パンフレットにおける「使用の実態により」にはこのようなプライスカードに表示された標章が全店統一であるか個別商品対応であるか、というようなことも含んでいるのであろうか。

(2) ホームページ等における使用

1) ホームページ

判決は、被告が、被告のホームページにおいて、被告標章を用いていた行為は、商標法2条3項8号所定の、商品に関する広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為に該当すると認定する。しかし、ホームページにおいて被告標章が商品との具体的な関係をもって表示されていたかどうかについて、原告の主張も裁判所の認定もない。被告が反論しなかったためと思われる。

本件における被告ホームページは商品販売を目的としたものようであるから商品も表示されていたのであろうが、この判決が、ホームページへの標章の表示があまねく商標の使用になると認定していると理解してはならないであろう。商標はあくまでも商品・役務について、すなわち商品・役務との具体的関係の下で使用されるものだからである。例えば、ホームページの記事が企業自体の紹介に止まり「商品に関する広告」とは認識できない場合は、商標の使用とはいえないと考える。なお、不正競争防止法の適用は別の問題である。

ところで、ホームページにおいて商標が商品について使用されているか否かを考えるとき、必ずしも同じ画面に表示される必要はない。最初の画面に標章のみが表示され、そこから遷移する別の画面に商品が表示される場合であっても、商品についての使用ということになる。ちょうど、カタログの表紙のみに標章が表示されている場合であっても、カタログに掲載された商品についての使用と理解されることと同様と考えることができる⁷⁾。

2) URL

判決は、被告が「yodel」なる文字列を用いたURLはドメイン名ではなく、下位のディレクトリにおける表示であったこと、画面には別の標章が使用された商品が表示されていること等を捉えて、商標の使用ではないと認定している。

商標の使用であることを否定した認定は妥当であると考えるが、「URLに用いられた文字列が、そのURLによって表示される画面に表示された商品ないし役務と関連する文字列であると閲覧した者が認識し得る場合には、当該URLの文字列における使用も、商標としての使用に該当すると考える余地はある。(中略)被告標章7に格別の周知性があるとは認めることができない本件においては、これらの画面を閲覧した者が、URLの被告標章7(yodel)を見て、画面に掲載されている被告製品の識別標識(標章)であると認識するとは認めることができない。」と説示する部分は気になるところである。事情によっては商標の使用となり得るとの認識があるようである。

しかし、商標の使用となるか否かは周知性の有無というような個別事情で変わるべきものではなく、商標と商品の関係からのみ抽象的・一般的に決せられるものではなからうか。商標は商標を機械的・形式的に整理して保護し、後は不正競争防止法に委ねればよいのではないか、と思うところである。最近「取引の実情」という言葉ないしは観点が重視されているが、商標の使用という基本的概念において、商標の周知性の有無により異なる当てはめがされるということであれば、法的安定性、予測可能性において不安定な状態となることが危惧される。

思うに商標の周知・著名性と侵害(商標の使用)とをリンクさせた先例は、ルイヴィトン地模様事件における最高裁判決と思われる⁸⁾。この事案において最高裁は、意匠となりうる模様であっても、これが自他商品の識別機能を有す

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る標章として使用されている限り、商標としての使用がなされているというべきである、として地模様における表示行為を商標の使用に該当すると認定している。

商標法で参酌すべき「取引の実情」とは、個別具体的な商標との関係における取引の実情ではなく、当該商品分野における取引の実情に止まるべきものとする次第である。ちなみに「氷山印事件」⁹⁾で参酌された「取引の実情」も「硝子繊維」という商品分野における取引の実情であり、当該商標ないしは出願人の業務実態に係る個別の取引の実情ではないことに注意すべきであろう。

(3) 名刺における使用

判決は、本件で問題となっている名刺には被告標章21が単独で用いられているにすぎず、宣伝文句等の記載もないことによれば、同標章が被告製品に関して付されたものと認めることはできないと認定し、商標の使用に該当しないと認定している。商標は商品・役務について使用されるものである以上、標章がその表示態様においていかなる商品・役務とも具体的な関連が認識できないときは商標の使用とはなり得ない。当然の結論である。

では、名刺において商標の使用とされる場合とはどういう場合であろうか。まず、商標とは商品・役務の識別標識であるという原則に戻ろう。この原則に立脚すると、商品・役務との関連性のない表示は商標とは評価されないこととなる。商標の使用と評価されるためには、名刺に限らずいかなる媒体における表示であっても、その表示（標章）が商品・役務と具体的な関係を認識させる態様で表示されていることが要求される。それだからこそ、総合小売店の店頭看板が商標の使用に該当しないと解釈され、今回の法改正につながっているのである。

本件判決における「単独で用いられているに

すぎず、宣伝文句等の記載もないことによれば、同標章が被告製品に関して付されたものと認めることはできない。」という認定部分はこのことを確認したものということができる。

具体的に言えば、名刺に会社名、所属部署、氏名の表示と共に会社のロゴマークが表示されている場合、そのロゴマークは商品・役務との具体的な関連性がないので商標の使用には当たらない。他方、名刺にその会社の販売する商品が具体的に表示されている場合、当該商品の広告と理解することも可能であり、そのロゴマークは表示された商品についての商標の使用、と位置づけられる可能性がある、ということになる。

3. 2 商品の類否

判決は、原告商標の指定商品である薬剤と、被告製品である健康補助食品とは、同一又は類似の商標を使用すると同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認混同されるおそれがあると認められるから、商品として類似するというべきであると認定する。

特許庁の現在の取り扱いにおいて、「薬剤」は第5類、類似群01B01に属し、「健康補助食品」（この表現での指定は認められていないが）はその原材料により第29類又は第30類、類似群32F01ないし32F04に属するものとされ、「薬剤」と「健康補助食品」とは非類似の商品として取り扱われている。

しかしながら、特許庁の「類似商品・役務審査基準」が法的拘束力を持たないことは明らかであり、裁判所はこれに拘束されるものではないことは幾多の判決例が説示している。

審査基準と異なる判断をした判決例としては、「建物の売買」と「不動産（商品）」が類似と認定した事案（「ヴィラージュ事件」¹⁰⁾、「家具」と「マンションの販売」とを類似と認定した事案（「HARMONIZERS事件」¹¹⁾）がある。また、不使用取消審判に係る事案であるが、一

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

つの商品が「石けん」と「化粧品」の二面性を有すると認定された事案もある（「スキンライフ事件」¹²⁾）。

思うに、本件における判断は、「取引の実情」を正しく評価したものということができる。判決は、両者ともにドラッグストア等において多数販売されていること、製薬会社が直接、あるいは関連会社を通じて、健康補助食品の製造販売に進出しているという、本件当事者固有の事情ではなく、一般的な事情を認定している。商標法で要求される取引の実情とはこのような一般的なものをいうと考えるところである。

商品の類否に関しては、商品自体の特性を対象として判断すべきとする見解と、商標との関係を考慮して判断すべきとする見解とがある¹³⁾。

一般に、「商品の類似」とは、対比する二つの商品の同一又は類似の商標を付したときに出所の混同が生ずるものをいい、「商標の類似」とは対比する二つの商標を同一又は類似の商品に付したときに出所の混同を生ずるものをいう、とされている。しかしこれはトートロジーであり、何も説明されていない。

商品自体の特性のみを対象として商品の類否を決するならば、商標との関係を払拭してその類否を決することができる。商標の目的を、商標権を中心として形式的に整理するものであると捉えるならば、法的安定性が重視されるべきであり、商品の類否は客観的に説明できうるものであることが必要であろう。商標法は不使用商標にも商標権があることを前提とし、かつ不使用商標であっても差止請求権を認めているのであるから、商標権の効力は謙抑的であるべきではなかろうか。これを越えた部分は不正競争防止法に委ねるのがよいと思われるし、法体系上もそうになっているのではあるまいか。

商標権の効力が、その登録商標の周知・著名性によって変動するということには賛成できない。我が国の商標権はあくまでも審査（類似す

る商品について類似する商標の登録が存在しない）を経て設定されている。侵害裁判所において「取引の実情」を考慮することにより、事実上登録時の判断を越えた権利が認められることになる事態が生ずることを危惧する次第である。

商標・商品の類否判断において、「取引の実情」のウエイトが減衰することはないであろう。現状、多くは商標の類否における判断であるが、今後商品・役務の類否判断においても「取引の実情」が加味される場合が増加すると思われる。従来、実務的には類似群に頼っている場合が多いであろうが、「取引の実情」を加味していくと類似群に頼りきることはできない。

権利を確保する側としては、類似群を越えて「類似」を認めさせるために、指定商品を具体的に記載することが必要である。指定商品が具体的に記載されている場合、裁判所においてその具体的に記載された商品を基準として指定商品の類似範囲が認定されることを期待できるからである。

他方、他人の権利との抵触を調査・判断する場合、自己が使用する商品を具体的に理解することが重要になる。上掲「スキンライフ事件」に当てはめると、A社が「石けん」について商標権を保有しているときに、自社が「化粧品」について同一又は類似の商標を使用できるか。この判断において、自社の化粧品が洗浄機能と無縁であれば商品は非類似だと考えられる。しかし、洗浄機能のある化粧品であれば、A社の指定商品「石けん」に類似する可能性が生ずるということである。

3. 3 使用料相当額

裁判所は、被告ブラザーズの旧商標商品の販売行為に関する本件商標の使用が売上に寄与し得ると認めたと、使用料相当額を被告商品の売買代金の3%と認定し、他方ホームページにおける使用行為は宣伝効果がさほど高いもので

はないと認定し、その使用料相当額は被告商品の売買代金の0.15%と認定している。

原告は、被告の販売行為とホームページにおける使用とを分けることなく、一括して被告の売買代金の5%の使用料相当額を請求している。本件においては、ホームページには本件登録商標に類似する商標が表示されていたが、ホームページにおいて本件商標と類似する商標が使用されている期間中に販売されていた商品に表示された商標は本件登録商標とは非類似のものであったという事情がある。そのため、ホームページに商標を表示すること自体についての対価を認定する必要が生じたものと思われる¹⁴⁾。

3. 4 謝罪広告

本件では謝罪広告の請求が認容されている。商標権侵害事案において謝罪広告が認められる例は極めて希である。LEX/DBにおいて「謝罪広告」をキーワードとして平成10年1月1日以降の商標権侵害事案における地裁の判決例を検索したところ、謝罪広告が認容されているものは本件の他2件発見されたにすぎない¹⁵⁾。

本件においては、合意書において合意書違反の行為に対する謝罪広告義務が規定されており、裁判所はこの合意に基づき謝罪広告の請求を認容している。合意書における謝罪広告の規定がなければ、本事案における被告の行為について謝罪広告が認められることは難しいのではなかろうか。

4. むすび

本稿では商標権侵害に関する争点のみを取り上げたが、本件は合意書の有効性ならびにその解釈についても大きな争点となっている。なお、不正競争防止法に基づく請求は、原告表示の周知性が否定され、棄却されている。

前者に関して被告は、錯誤無効、詐欺取消を主張したが、いずれも法律専門家である弁護士

の関与の下で合意がなされたこと等を理由として、合意書は有効なものと認定されている。また合意書の解釈についても、合意に至る過程における原告・被告間のやりとりが証拠として提出され、合意書解釈の重要な根拠とされている。

実務において紛争解決における留意事項を検討する素材としても、本件判決は参照する価値の高いものと思われる。

注 記

- 1) 控訴審 大阪高判 平成18年10月18日、平成18年(ネ)第1569号
- 2) 東京高判 平成13年1月31日、平成12年(行ケ)第105号 (ESPRIT)
市場において独立した取引の対象となり得るものでない限り、商標法にいう「役務」には該当しないと解すべきであり、サービス自体が独立して取引の対象とはなっていない、として小売は役務に該当しないとする。
- 3) 東京高判 平成12年8月29日、平成11年(行ケ)第390号 (シャディ)
商標法にいう「役務」とは他人のためにする労務又は便益であって、付随的ではなく、独立して市場において、その労務、便益が取引の対象となりうるものをいうと解すべきであるから、それにもかかわらず本件の場合、役務の提供者なる者が、まず消費者である顧客に対してカタログを頒布し、取扱い商品を広告・宣伝し、かつ、売買取引を誘引し、顧客は、代理店を通じて商標権者に商品購入の申込みをし、カタログ頒布者が、それを受けて申込みのあった商品を代理店を通じて在庫の商品を顧客に渡し又は配送して「売買が成立」という仕組みと認められるから、カタログは売買において客を誘引し販売するための手段の1つにすぎず、そこにはサービスに対する対価としての支払は存在せず、それは商品価格に上乗せしているにしても、それは他の販売経費の上乗せと何ら異なるところはないから、本件におけるカタログによるサービス業務は商品売買に伴い付随的に行われる便益にすぎず、「役務」に該当しないとする。
- 4) 改正後においては小売業を表示する商標は小売役務商標であり、商品の製造元、販売元を表示

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- する商標が商品商標と切り分けるべきとの見解がある（田村善之「知財立国下における商標法の改正とその理論的な含意」ジュリスト1326号参照）
- 5) 大阪地判 昭和52年3月4日，昭和49年(ワ)第2215号（三愛）
大阪地判 平成17年5月26日，平成15年(ワ)第13639号（愛眼）
他数件の判決例がある
- 6) 千葉地判 平成8年4月17日，平成3年(ワ)第1746号（ウォークマン）
包装用袋は被告が取り扱う商品を広告する機能を有していると認めことができ，これに商品を入れて客に渡す行為は商標法2条3項2号，商標法2条3項7号に該当すると認められ，レシートを交付する行為，商品に値札を付けて表示する行為，広告用ちらし及び看板についても同号に該当すると認められると認定する。
- 7) 大阪地判 平成17年12月8日，平成16年(ワ)第12032号（中古車110番）
「本件標章2は，被告サイトのトップページにおいて，先頭から2行目に，中央に寄せて表示されていたことに照らせば，本件標章2が，被告会社の役務について，これを表すものとして使用しているものと認めるべきものである。」と認定し，加えてメタタグも商標の使用と認定する。しかし，メタタグは目で見えないものであってメタタグ自体は識別機能を奏していないのであるから，これを商標の使用とすることには賛成できない。一般法（民法709条）に委ねるべきであろう。
- 8) 最高判 昭和63年1月19日 昭和63年(オ)第1298号（ルイヴィトン）
この事案においては，被告が販売する生地に表された地模様が「LVのロゴマーク」などの商標の使用に当たるかが争われたものであるが，最高裁は商標の使用に当たると認定する。しかし，この地模様の中で原告登録商標に対応する部分が独立して認識されるものではない。被告の行為が違法性を有することは間違いないが，このような行為を商標権侵害と位置づけることには疑問がある。原告商標が著名でなければ判断は異なっていたのではなかろうか。商標の使用に該当するか否かは商標の著名性とは関係のない，形式的判断となるべき事項と考えられ，本件は不正競争防止法により解決すべきであったと思われる。
- 9) 最高判 昭和43年2月27日，昭和39年(行ツ)第110号（氷山印）
判決は「本件出願商標は，硝子繊維糸のみを指定商品とし，また商標の構成のうえからも硝子繊維糸以外の商品に使用されるものでないことは明らかである。従つて，原判決が，その商標の類否を判定するにあたり，硝子繊維糸の現実の取引状況を取りあげ，その取引では商標の称呼のみによつて商標を識別し，ひいて商品の出所を知り品質を認識するようなことはほとんど行なわれないものと認め，このような指定商品に係る商標については，称呼の対比考察を比較的緩かに解しても，商品の出所の誤認混同を生ずるおそれがない旨を判示したのを失当ということとはできない。」と判示し，硝子繊維糸における取引の実情を斟酌しているものであり，個別商標との関係で判断しているものではない。
- 10) 東京地判 平成11年10月21日，平成11年(ワ)第438号（ヴィラージュ）
マンションを「建物」という商品と認定した上で，「建物の売買」という役務と「建物」という商品は類似と判示する。
控訴審：東京高判 平成12年9月28日，平成11年(ネ)第5876号
- 11) 大阪地判 平成10年8月27日，平成7年(ワ)第11111号（HARMONIZERS）
「マンション」は「家具など」と密接な関連があり類似すると判示する。
- 12) 東京高判 昭和60年5月14日，昭和57年(行ケ)第68号（スキンライフ）
- 13) 益子博『商標法における商品の類似』（中央大学大学院研究年報第31号，2002年）に詳細に分析されている。
- 14) 前掲7)「中古車110番事件」では，損害額に関しては，以下のとおり認定する。
「例えば，商標権者と使用者との間で登録商標の使用権許諾契約を締結する際に，使用者の売上げや利益にかかわらず，使用期間に応じた使用料の定め方をした場合には，仮に，その使用期間において使用者が利益を上げることができなくとも，使用者は，契約に基づいて使用料を支払う義務を負うものである。
このような場合との対比を考慮すれば，商標権

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

侵害行為によって侵害者が得た利益額がわずかであったとしても、そのような事情は、本件で原告が主張するような、単位期間当たりの一定額に侵害期間を乗じて使用料相当額を算定する計算方法を、不合理なものとするものとはいえない。」とした上で、本件行為1（メタタグにおける記載）については1か月当たり5000円と、本件行為2（トップページにおける表示）につ

いては1か月当たり2万円と、それぞれ認定するのが相当とする。（カッコ内筆者）

15) 東京地判 平成15年12月18日，平成14年(ワ)第28242号

東京地判 平成18年2月21日，平成16年(ワ)第11265号

(原稿受領日 2006年12月27日)

