

# 商標権侵害の警告行為が不法行為を構成しないとされた事例

大阪地裁 平成20年6月10日判決 平成20年(ワ)第2149号  
商標権に基づく差止請求権不存在確認等請求事件

齊 藤 整\*

**抄 録** インクカートリッジのリサイクル事業を行う原告が、「人と地球に貢献します。」という文字を含む標章を付したリサイクルボックスを使用して使用済みインクカートリッジの回収・再生を行い、同標章を用いてリサイクルを呼びかける一面広告を全国紙へ掲載した。これに対し、登録商標「人と地球 HITO TO CHIKYU」等を保有する被告が、原告の行為は当該被告商標権を侵害する旨の警告を原告に対して数度にわたり行ったため、原告が、被告商標権に基づく差止請求権の不存在確認を求めるとともに、被告の度重なる警告が不法行為を構成するとして、弁護士費用相当の損害賠償を求めた事案である。

本稿では、本判決で明示されなかった商品類否の考え方について実務的注釈を加え、不当訴訟性について争われた過去の知財判決を整理し、本件と同様の事例に遭遇した場合の対処方法を探ることとする。

## 目 次

1. 事案の概要
  1. 1 原告標章と原告の行為
  1. 2 被告商標
  1. 3 被告の警告と原告の回答等
2. 当事者の主張
3. 裁判所の判断
  3. 1 差止請求権不存在確認請求
  3. 2 不法行為に基づく損害賠償請求
4. 考 察
  4. 1 原告行為の権利侵害性
  4. 2 被告警告の不法行為該当性
  4. 3 権利侵害の警告に対する措置
5. 参 考
  5. 1 その他の不当訴訟形態
  5. 2 相手方取引先への権利侵害の告知

## 1. 事案の概要

### 1. 1 原告標章と原告の行為

原告（株式会社エコリカ）は、図1に示す標章（以下「原告標章」という。）を、図2に示す使用済みプリンター用インクカートリッジの回収用リサイクルボックス（図2：原告ウェブサイトより転載<sup>1)</sup>）と、当該インクカートリッジの再生を一般消費者に呼びかける新聞紙上での一面広告（図3：以下「本件一面広告」という。）に使用している。

なお、原告・被告双方の主張には含まれていないものの、原告は、本件提訴前に原告標章と実質同一の以下の商標（以下「原告登録商標」

\* 弁理士 Sei SAITO



図1 原告標章



図2 原告リサイクルボックス



図3 本件一面広告

という。)について商標登録出願を行い、判決日前に登録が認められている。

商標登録第5134172号

・商標：人と地球に貢献します。



- ・出願日：平成17年5月24日
- ・登録日：平成20年5月9日
- ・指定商品／指定役務：

第2類「印刷インキ（「謄写版用インキ」を除く。）、印刷用トナーカートリッジ、コピー機用トナーカートリッジ、ファクシミリ用トナーカートリッジ、プリンター用トナーカートリッジ、プリンター用インクカートリッジ」

第11類「電球類及び照明用器具、家庭用電熱用品類」

第37類「事務用機械器具の修理又は保守、電子応用機械器具の修理又は保守、電気通信機械器具の修理又は保守、照明用器具の修理又は保守、印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守」

第40類「使用済みプリンター用インクカートリッジ（廃棄物）又は印刷用・コピー機用・ファクシミリ用・プリンター用トナーカートリッジ（廃棄物）の再生、その他の廃棄物の再生、廃棄物の収集・分別及び処分、リサイクル品又は中古品の収集・分別・処分・再資源化処理又はこれらの取次ぎ、リサイクル品又は中古品の収集・分別・処分又は再資源化処理に関する情報の提供・技術指導又は助言、印刷、印刷用機械器具の貸与」

### 1.2 被告商標

被告（有限会社人と地球社）は、以下の商標権（以下併せて「被告商標権」といい、その登録商標を「被告商標」という。また、被告商標を格別に指称するときは、それぞれ「被告商標(A)」「被告商標(B)」という。）を有している。

(A) 商標登録第4730609号

・商標（標準文字）：

人と地球 HITO TO CHIKYU

・出願日：平成13年10月2日

・登録日：平成15年12月5日

・指定商品：  
第16類「印刷物（書籍を除く）」

(B) 商標登録第4520130号

・商標：  
人と地球(SP)HITO(SP)TO(SP)CHIKYU  
・出願日：平成12年12月5日  
・登録日：平成13年11月9日  
・指定商品：  
第16類「雑誌，書籍，絵はがき，カレンダー」

### 1.3 被告の警告と原告の回答等

被告が原告に対して最初の警告を行った平成17年5月2日から，原告が被告に対して最後の回答を行った平成19年9月4日まで，被告と原告との間で以下の書簡が交わされている（文末表1参照）。

(1) 被告は，平成17年5月2日，「当社（被告）は，貴社（原告）が当社商標を侵害することのないように求めます」と記載したファックス文書を原告に送信し，次いで，同年11月23日，再度，「当社（被告）は，2005年5月2日に，エコリカ株式会社へ貴社（原告）が当社の商標権を侵害することのないように伝達しました。本日，ミドリ店にて，『人と地球』の文字を含むインクカートリッジ等の貴社リサイクルBOXを見ました。『当社への商標権侵害』とは，当社が商標を使用するに妨害になる行為を含み，また，当社が粗悪品のリサイクル商品を販売している業者と提携があるかのような誤解を生じせしめる表示であります。当社は貴社の不法行為意思があるものと考えており，貴社の『人と地球』なる文字を使用した印刷物等によっては，トラブルが起こるものと考えており，懸念しており」と記載したファックス文書を原告に送信した。

(2) 原告は，被告に対し，平成17年11月30日到達の「警告書」と題する内容証明郵便により，原告標章は被告商標とは類似せず，指定商品も異なることから，原告標章の使用は被告商標権を侵害していないから，被告の商標権侵害の主張は，明確な法的根拠がないにもかかわらずされているもので，これ自体不法行為による損害賠償等の法的責任が生ずるものであって，今後このような違法な侵害警告や信用毀損行為等をしないよう警告する旨を回答した。これに対し，被告は，以下のとおりファックス文書を送信し続けた。

(ア) 平成17年11月30日付けファックス文書  
上記ファックス文書には，「内容を検討しましたが，貴社（原告）は当社（被告）がFAXにて言及していない内容にまで踏み込んでおり，…まったく当を得ていない内容であると当社は考えており」，被告が上記ファックス文書で「伝達したことは当然のことですので，当社としては一切，貴社への不法行為責任が成立するとは考えていません。なお，当社は貴社により，当社商標が使用できなくなった場合には，貴社の当社への不法行為によるものとみなします。」旨が記載されている。

(イ) 平成17年12月6日付けファックス文書  
上記(ア)のファックス文書を受けて，原告訴訟代理人は，原告代理人名義の「警告書」と題する平成17年12月6日付け書面に，被告の主張は「法的根拠を欠く抽象的な主張の繰り返し」であり，「それ自体，当社（原告）の営業妨害に該当しますので，その旨警告します。」と記載し，これを被告に送付したところ，被告がその返信として送信した上記ファックス文書には，「貴社（原告）代理人の主張が当を得ているかどうかは裁判所が判断することであると思います。」「当社（被告）は貴社代理人が当社に対して，同文書の内容を伝達してくること自体が当社への不法行為ではないのか，と考えてお

り、公正なる裁判所の判断をおおぐ必要があります」と記載されている。

(ウ) 平成17年12月23日付けファックス文書  
上記(イ)のファックス文書に対し、原告訴訟代理人は、「貴社(被告)からは、未だに当社(原告)の行為が商標権侵害に該当することについて具体的な根拠を明示していただいていませんので、これを明示されるか、商標権侵害の主張を撤回されるか、回答されるよう催告します。」を記載した「通知書」と題する平成17年12月13日付け書面を被告に送付したところ、被告は、上記(イ)のファックス文書で伝達した旨の見解を有している旨記載したファックス文書を送付した。

(エ) 平成18年12月6日付けファックス文書  
その後しばらく原告・被告間の連絡は途絶えたが、上記(ウ)のやり取りから約1年を経過した上記ファックス文書で、被告は、「当社(被告)は貴社(原告)に対して、2005年12月6日にも、当社商標を侵害しないように求める連絡をしました。当社商標の一般化をさせる方法で、当社商標を使用できなくすることは当社への詐害行為です。」と記載して、原告に送信した。

(オ) 平成19年9月4日付けファックス文書  
さらに、上記(エ)のファックス文書の送信をした後約9か月を経過した上記ファックス文書で、被告は、「2007年9月3日朝日新聞掲載の御社(原告)広告(本件一面広告)を見ました。人と地球なる文字を含む同広告に、A社のような広告を打つことによる当社(被告)商標と混同を生じる可能性のあるA社みたいな広告の文言中の人と地球を除去するか、出所の混同を生じた場合によるトラブルの除去をするための行為をすることによる当社のトラブルの経費をA社みたくに御社に請求することになるので、6ヶ月以内に当社へ自分のための商標であることを示し、出所の混同を除去するための商

標を検討の上、修正してください」と記載して、原告に送信した。

これに対し、原告は、原告訴訟代理人名義の平成19年10月2日到達の内容証明郵便で、被告に対し、同月15日までに代理人事務所宛に、今後同様の警告をしない旨を文書で回答するよう催告し、上記期限までに回答をしないか、これまでと同様の対応を継続する場合には、被告の主張に根拠がないことの確認と損害賠償を求めて訴訟提起に及ばざるを得ない旨を記載して、被告に送付した。

これに対する被告の回答はなかった。

## 2. 当事者の主張

原告は、原告標章を付した本件リサイクルボックスを使用した使用済みプリンター用インクカートリッジの再生及び当該再生を呼びかける本件一面広告につき、被告が、被告商標権に基づく差止請求権を有しないことの確認を求めるとともに、被告の原告に対する度重なる警告文書の送付により訴訟提起を余儀なくされ、このような被告の行為は不法行為を構成するとして、原告の弁護士費用相当額10万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた。

一方、被告は、原告が被告の社名である「人と地球」を含む原告標章を使用することで、被告との間に誤認が生ずる可能性があることから警告文書を送付したのであり、原告標章が被告商標権を侵害するかどうか法的なことはわからないため、裁判所に判断してもらうべき旨を主張した。

## 3. 裁判所の判断

### 3.1 差止請求権不存在確認請求

#### (1) 指定商品の同一性又は類似性

被告商標(A)は第16類「印刷物(書籍を除く)」を指定商品とし、被告商標(B)は第16

類「雑誌、書籍、絵はがき、カレンダー」を指定商品とするものである。他方、原告標章は、本件リサイクルボックス及び本件一面広告に表示されているものである。本件リサイクルボックスは、第16類「印刷物（書籍を除く）」や「雑誌、書籍、絵はがき、カレンダー」に当たらず、これに類似する商品でもないというべきである。また、証拠及び弁論の全趣旨によれば、本件一面広告は、リサイクルボックスを使用した使用済みプリンター用インクカートリッジの再生を一般消費者に呼びかけることを目的として新聞に掲載されたものであって、原告の特定の商品に原告標章が付されて広告宣伝がなされたものではない。したがって、上記いずれの使用態様においても、原告標章が第16類「印刷物（書籍を除く）」「雑誌、書籍、絵はがき、カレンダー」と同一又は類似の商品に付されたものとはいえない。

もっとも、本件リサイクルボックスを「印刷物」又はこれに類似する商品と見得る余地が全くないわけではない。そこで、以下、原告標章と被告商標との類否についても判断する。

## (2) 原告標章と被告商標の類似性

被告商標（A）は、標準文字で「人と地球H I T O T O C H I K Y U」と書してなるものであり、被告商標（B）は、「人と地球（SP）H I T O（SP）T O（SP）C H I K Y U」と書してなるものであって、いずれも「ひととちきゅう」との称呼を生じ、「人と地球」すなわち、人間と地球との共生関係というような観念を生じさせるものである。

他方、原告標章は、木の幹を模した正方形の略四角形の右上部に木の幹から右上に伸びるように木の枝と葉を模した絵柄が描かれ、木の幹部分に横書き手書き状の白抜き文字で2行にわたり「e c o」「r i c a」が縦に並列して記載され、その上部に「人と地球に貢献します。」

と丸ゴシック体で小さく横書きで書されていることが認められる。原告標章の上記使用態様によれば、被告標章の文字列を含む「人と地球に貢献します。」なる部分は、原告標章の中でも比較的小さく表示され、しかも、環境保護のためにリサイクルを推進する原告の立場を表現する記述的表示というべきものであって、それ自体は商品主体の識別力が高いものとはいえない。これに対し、原告の社名でもある「e c o」「r i c a」と2行にわたり白抜きで比較的大きく表示された木の幹の部分の商品主体の識別力が相対的に高いと認められ、むしろこの部分が原告標章の要部であると認められる。したがって、原告標章は、その要部である「えこりか」との称呼を生じるものであり、被告商標とは、外観、称呼、観念とも異なり、被告商標と類似するということとはできない。

## (3) 結論

そうすると、原告標章を上記使用態様で使用することは、被告商標権を侵害するものではないというべきである。したがって、被告は原告に対し、被告商標権に基づく原告標章の上記使用を差し止める権利を有しないことが明らかである。

## 3. 2 不法行為に基づく損害賠償請求

### (1) 違法性の判断基準

権利行使の究極の形態ともいえるべき訴えの提起は、裁判を受ける権利（憲法32条）の保障の見地から、原則として正当な権利行使として適法な行為とみるべきであって、提訴者が当該訴訟において主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである上、同人がそのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たのにあえて提起したなど、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く場合に限り、相手方に対する違法な行為と

なるものというべきである（最高裁昭和60年（オ）第122号，同昭和63年1月26日第三小法廷判決・民集42巻1号1頁）。訴訟提起に至らない段階での権利主張においても，上記趣旨は十分尊重されなければならない，不正競争防止法2条1項14号の不正競争行為（競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し，又は流布する行為）にわたるものでない限り，上記判断基準に即してその違法性の有無を判断すべきである（本件においては，被告が上記不正競争行為を行ったのではなく，原告もその旨の主張はしていない。）。

## （2）被告行為の違法性の有無

被告は，被告商標に関する商標権者なのであるから，被告商標権を侵害する者に対し，その差止めを求める権利を有するところ，一般に，他人が，登録商標の一部を構成要素とする標章（結合標章）を商品又は役務に使用等する場合，それが当該登録商標と同一又は類似するものであって，その使用等が当該登録商標に係る商標権を侵害するものとして他人にその差止めを求め得るか否かの判断は，上記3.1（2）で説示したとおり登録商標の一部を主に商品主体識別機能を果たす要部と見得るか否かなど比較的高度な法律知識を要するものといえる。本件における法的評価としては，上記3.1（2）の説示のとおり，原告標章の使用等が被告商標権を侵害しないのであるが，原告標章は「人と地球」の文言を含むものであって，商標法に関する知識に乏しい通常人がその部分だけを見れば，原告標章が被告商標を使用するものである，すなわち原告標章の上記態様での使用が被告商標権を侵害するとみることも無理からぬところがあるというべきである。また，上記権利主張（商標権侵害警告）を受けた原告も，原告標章の使用が被告商標権を侵害することの主張立証責任が被告にあるとはいえず，「原告標章は被告商標とは

類似せず，指定商品も異なることから，原告標章の使用は被告商標権を侵害していない」と，結論のみに等しいとも見える回答に終始しているところ，原告は，法律専門家である弁護士を代理人として被告との交渉に当たらせていたのであるから，商標権侵害の意味を誤解している疑いが強い被告に対し，原告標章の上記態様での使用が被告商標権を侵害するものではないことの具体的な根拠を本判決が上記に説示した程度に具体的に説明しておくことも可能であったと考えられる。そして，そのような対応をとっておれば，被告の応答も異なっていた可能性があったことも否定できないというべきである。

また，被告は，原告標章の使用が被告商標権を侵害するとの主張のほかに，被告の社名も「有限会社人と地球社」というものであり，「人と地球」という文字列を含む原告標章が使用されると，原告が被告と混同されるおそれがあるとの主張もしている。これは，必ずしも法律上確たる根拠を伴う主張とはいえないところもあるが，その趣旨自体は理解し得るものであり，それ自体権利行使に藉口した不当な営業妨害行為と評価できるものではない。

その他，原告は，被告の警告行為は執拗である旨主張するが，上記認定のとおり，被告の原告に対する警告行為は，平成17年中は4回に及んだものの，これは原告（訴訟代理人）との文書のやり取りの一環として行われたものであるし，その後はしばらく止み，同年中の最後の警告行為から1年近く経過した平成18年12月6日に1回行われ，その次は，それからさらに約9か月経過した平成19年9月に1回なされたのみである。その回数等からすれば，被告の原告に対する警告行為が社会的相当性を逸脱するような執拗さで行われたとはいえない。また，被告の上記警告の内容，態様も特に威迫的なものではなく，比較的穏当というべきものである。その他本件に顕れた一切の事情を考慮すると，被

告の上記警告行為は、権利行使に藉口した社会的相当性を逸脱する違法なものということではできず、原告にある程度の煩わしさを感じさせるものであったとしても、企業としての受忍限度の範囲内のものというべきであって、これをもって原告に対する民法709条の不法行為を構成するということではできない。

## 4. 考 察

### 4. 1 原告行為の権利侵害性

商標権侵害が成立するためには、権原のない第三者が、登録商標と同一又は類似の商標を、登録商標の指定商品等と同一又は類似の商品等に使用することが要件とされる（商標法25条、2条3項、37条）。

本件事案において、原告の各行為が商標権侵害を構成するものでないことは、ある程度商標実務に関わったことのある者なら比較的容易に看取れるものであるが（それ故に原告も被告の度重なる警告行為を違法性あるものとして咎め立てたと思われるが）、被告行為の不法行為性はさておき、まずはその前提となる原告行為の権利侵害性について検討を加える。

#### (1) 指定商品の同一性又は類似性

##### (a) 本件一面広告について

原告行為のうち、原告標章の本件一面広告への使用（前掲図3）についてみると、本件一面広告は「エコリカはリユース・リサイクル／Reuse！」の文字等と共に一般消費者へカートリッジ回収への協力を呼びかける内容となっており、特定の商品の販売や特定の役務の提供に直接的に結びついた広告ではないことから<sup>2)</sup>、原告標章が被告商標の指定商品と同一・類似の商品・役務に付されたものといえないことは本判決が判示する通りである。なお、特定の商品と結びつかない広告上の使用等であっても、原

告商標が周知であるなど特段の事情がある場合には、不正競争防止法上の不正競争に該当することも考えられるが<sup>3)</sup>、本件は商標権に基づく差止請求権不存在確認訴訟であり、原告商標の周知性等に係る主張もなされていないことから、かかる検討の余地はない。

##### (b) 本件リサイクルボックスについて

次に、原告標章の本件リサイクルボックスへの使用（前掲図2）について検討する。本判決では、「本件リサイクルボックスは、第16類『印刷物（書籍を除く）』や『雑誌，書籍，絵はがき，カレンダー』に当たらず、これに類似する商品でもない」という結論のみが示されており、その理由については特に述べるところがない。それどころか、「もっとも、本件リサイクルボックスを『印刷物』又はこれに類似する商品と見得る余地が全くないわけではない」と含みを持たせているため、本件リサイクルボックスと被告商標の商品類否をどう解釈すべきかにつき、簡単に考察を加えることとする。

まず、商標法上の「商標」たり得るためには、業として商品を生産・譲渡等する者がその商品について使用する標章であることが必要であるところ（商標法2条1項）、原告は、本件リサイクルボックスを業として他人の為に製造又は譲渡している訳ではなく、あくまでも再生したプリンター用インクカートリッジの譲渡という本来の業務に付随して、使用済みインクカートリッジを回収し、その回収に用いる箱を協力店舗の店頭等へ設置しているに過ぎず、原告標章を商品「リサイクルボックス」の商標として使用している訳ではない。そのため、被告指定商品と商品「リサイクルボックス」の類否判断は形式的なものであり、仮に商品の類似性が認められ、かつ、原告標章と被告商標の類似性が認められたとしても、直ちに原告の行為が被告商標権の侵害を構成する訳ではない。

では、原告が業として本件リサイクルボック

スを譲渡等していると仮定した場合、本件リサイクルボックスは具体的にどの概念に含まれる商品なのであろうか。確かに、本件リサイクルボックスは様々な文字や記号が「印刷されている物」であることから、本判決が言うところの「商標法に関する知識に乏しい通常人」をもってすれば、広い意味での「印刷物」と捉えられないこともない（この点、「本件リサイクルボックスを『印刷物』又はこれに類似する商品と見得る余地が全くないわけではない」と本判決が判示する所以と思われる）。しかしながら、特許庁における類似商品・役務審査基準上、第16類の「印刷物」は、いわゆるprinted matter、即ち定期刊行物や書籍・カタログ等を指す概念であり<sup>4)</sup>、使用済みプリンター用インクカートリッジを回収するためのボックスは明らかに含まれない。過去の登録例を確認する限り、「プリンター用インクカートリッジリサイクルボックス」や「プリンター用インクカートリッジ回収箱」なる商品の登録例は見あたらないため、類似商品の分類等を参考に検討することとなるが、リサイクル目的の廃棄物回収箱がどの商品概念に属するかは事案によって異なっているのが実情である<sup>5)</sup>。たとえば、紙のリサイクルのために用いられる「古紙回収箱」を例にとってみると、登録例として以下のものが挙げられる。

- ① 第16類「紙製古紙分別回収箱」（登録第4463397号）[類似群：19A05]
- ② 第20類「古紙分別回収箱」（登録第2712724号）[類似群：20D50]
- ③ 第20類「プラスチック製古紙分別回収箱」（登録第3218429号）[類似群：20A01]
- ④ 第21類「オフィスから排出される書類等の廃棄物の機密漏洩防止措置を施したゴミ回収箱」（登録第4886609号）[類似群：19A05]

それぞれの商品概念を区分と類似群から読み解くと、①は「紙製ごみ収集用袋（例示列举の

一つ)」、②は「家具」、③は「屋外装置品（仮類似群コード）」、④は「清掃用具」、ということになる。実際には本件リサイクルボックスの材質や販売ルート、使用方法（設置場所）などを考慮し、どの区分や類似群に属する商品であるか総合的に判断されることとなり、本件リサイクルボックスが紙製かプラスチック製か、大型屋外設置タイプか小型屋内設置タイプかによって、異なるものになろう。本判決が本件リサイクルボックスと被告商標の指定商品の類否について結論のみの言及に留めたのは、この辺りに理由があるのかもしれない。

## (2) 原告標章と被告商標の類似性

被告商標の指定商品との類似性が否定される以上、原告標章と被告商標の類否を判断するまでもなく、原告による原告標章の使用行為は商標権侵害を構成しない。本判決が敢えて原告標章と被告商標の類似性について判断を加えているのは、「商標権侵害の意味を誤解している疑いが強い被告」に対して、原告がどの程度具体的な非侵害であることの根拠を示せば良かったのかを説示する為の意味合いが強いと思われる。

本判決が示した類否判断における結論および理由付けは妥当であり、特に付言すべき点は見あたらない。敢えて実務上の留意点を挙げるとすれば、本判決では被告商標と原告標章について称呼の特定と対比をもって非類似の結論が導かれているが、特に商標の類否が主要な争点となるような事案においては、称呼の特定および対比のみならず、外観及び観念の特定と対比についても十分な検討と主張を行うことが望ましい（本判決では、原告標章から生ずる観念の特定や被告商標との外観、観念の対比などを「言わずもがな」的に省略している<sup>6)</sup>）。



## 4. 2 被告警告の不法行為該当性

### (1) 違法性の判断基準（最三小判S63.1.26）

裁判を受ける権利（憲法32条）の保障と不当な訴訟の防止の調和を図る観点から、前記判例（最高裁昭和60年（オ）第122号，同昭和63年1月26日第三小法廷判決・民集42巻1号1頁）は、「①当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、②提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるとき」（①②は筆者）に限り、訴えの提起が違法な行為たり得ると判示しているが、この理は、訴訟提起に至らない段階での警告行為についても当てはまるといべきであり、本判決においても「訴訟提起に至らない段階での権利主張においても、上記趣旨は十分尊重されなければなら」ないとして引用されている。

そこで、被告による警告行為が、上記判断基準のうち①及び②を付した要件（以下、「要件①」「要件②」という。）を満たすものであるか否か、不当訴訟性について争われた過去の裁判例（文末表2）を参考にしつつ検討する。なお、以下に示す[事案番号]は、表2において各裁判例に付された番号に対応する。

### (2) 要件①について

原告標章の使用行為について被告商標権の侵害該当性が否定された以上、結果的に被告の警告行為は法律的根拠を欠くものであったといえ、要件①を満たすことになる。要件①の充足性については、請求の認否や権利の有効性という分かり易い形で示される事案が大半であり、実務上留意すべき点はそれほどない。

本件と同様に提訴者の差止請求等が認められ

なかった結果、結果的にその主張が法律的根拠を欠くとされた裁判例としては、商標権に基づく差止請求等が認められなかった[事案8]、不正競争を根拠とする差止請求等が認められなかった[事案7][事案14]、著作権に基づく差止請求等が認められなかった[事案12]などがある。

一方、要件①を満たすもう一つのパターンとして、差止請求等の後にその根拠となる権利が無効とされる事案が考えられる。無効審決が確定するとその権利は初めから存在しなかったものとみなされるため、警告状の送付時や訴訟提起時においても、根拠たり得る権利がそもそも存在しなかったことになるからである。かかる裁判例としては、提訴後に実用新案権が無効とされた[事案1][事案3][事案13]や、提訴後に実用新案権について無効理由が存在することが明らかとなり、差止等を求めることは権利の濫用に当たるとされた[事案11]などがある。

なお、提訴者の主張が認められた場合には、要件①を満たさないこととなり、不当訴訟性が否定される。[事案2]や[事案15]などがこれに当たる。

### (3) 要件②について

提訴者が権利非侵害の事実を知りながらあえて訴えを提起した場合や警告を發したような場合は要件②を充足すると考えられる。要件②を満たす[事案4][事案6]では、敗訴の確定判決における請求と実質同一の請求に基づく訴えが「請求を基礎付ける法律関係が、事実的、法的根拠を欠くものであることを知りながら」あえて提訴されたものであるとして、不法行為と判断されている。

本件事案では、被告は非侵害の事実を知りながら警告を継続した訳ではなく、「原告主張が当を得ているかどうかは裁判所が判断する」との姿勢であったため、通常人であれば容易に原

告の行為が商標権侵害に該当しないことを知りえたのに敢えて警告を継続し、原告をもって不存確認の訴えを提起せしめたか否かが争点となった。本判決では、当該「通常人」について、被告商標の指定商品を取り扱う当業者等ではなく、「商標法に関する知識に乏しい通常人」と解した点に留意すべきであろう。被告は商標法に関する知識に乏しいため、原告の回答をもってしても、容易に商標権非侵害であることを知りえなかった、という理屈である。

原告にしてみれば、本来、商標権侵害の主張立証責任を負うべき商標権者たる被告が何ら具体的な法的根拠を示さない以上、それに対する反論も行いようがなく、「原告標章と被告商標とは類似しない」「指定商品も異なる」という型どおりの回答にならざるを得なかったのであるが、本判決では、原告の交渉相手である被告は「商標権侵害の意味を誤解している疑いが強い」のであるから、そのような被告でも理解可能な程度に非侵害であることの具体的な根拠を説明すべきであったと説示する。たとえ被告に代理人がついていないことを差し引いたとしても、被告は商標法を理解した上で商標権を取得し、かつ、他人に対して警告という形で権利を行使しているのであるから、被告を「商標法に関する知識に乏しい通常人」とし、それ故に商標権非侵害であることを容易に知りえなかったとするのは、やや原告に酷な感も否めない。

#### 4.3 権利侵害の警告に対する措置

では、実際に明らかに商標権非侵害と分かる事案において警告を受けた場合、実務上、どのように対処すべきであろうか。以下、順を追って考察する。

##### (1) 相手側主張の根拠の確認

まず、主張の根拠となる商標権の内容、すなわち、存続期間・権利者・指定商品/役務等を

確認する必要がある。これらの事項は、独立行政法人工業所有権情報・研修館がウェブサイト上で無料公開している特許電子図書館<sup>7)</sup>により確認することができるが、特許電子図書館により得られる情報は商標公報に代わるものではないため、正確を期すには、商標公報により商標の態様を確認し、商標原簿により書誌的事項を確認する必要がある。

また、出願から登録に至るまでの経緯については、特許電子図書館の経過情報検索によって簡易的に知ることができ、拒絶理由通知書や意見書・補正書等の内容については、特許庁に対してオンライン閲覧請求を行うことにより具体的に知ることができる。

##### (2) 警告に対する相手側への回答

上記(1)によって確認した結果、そもそも根拠となるべき商標権が存在しない場合や、当方の標章等の使用行為が商標権の効力範囲に属していないような場合には、商標権を侵害するものではない旨を相手側に回答することとなる。なお、商標権者側が自己の権利を侵害していることを理由に、侵害していると思しき相手方へ警告状を送付する行為自体は、原則として正当行為として違法性はないと解されるため<sup>8)</sup>、明らかに商標権侵害に該当しないような事案であっても、この段階では警告自体の違法性については争わず、なぜ商標権侵害に該当しないかの簡単な理由を述べるに止めることで十分と考える。根拠なき商標権侵害の警告すべてに対して、最初から本判決が示すような重厚な反論を行うのは手間がかかりすぎ、実務上、現実的ではない。

##### (3) 再警告等に対する相手側への措置

上記(2)において商標権非侵害の旨を回答したにもかかわらず、相手側の警告行為がやまないような場合、どのような措置を執ることが

可能か。経験上、文章での回答で埒が明かない場合は、電話や面談による直接的な対話が有効な場合がある。文章だと相手に細かいニュアンスが伝わらず、警告書と回答書の応酬に発展しかねない事案も、直接話をしてみると、商標権者が何を考えて警告をしてきたのか、どのような点を不満に思っているのかなどを聞き出すことができ、意外にあっさり解決できる事案も少なくない。時には係争当事者である相手方に直接コンタクトを行う勇氣も必要である。

電話や面談によるコンタクトに成功した場合であっても、商標権者が感情的になるなど話し合える雰囲気がない場合は、代理人に相談するよう勧める場合もある。法律の専門家である代理人がついていない商標権者からすると、「相手方の代理人が言うことなんて信じられない」「こちらが素人であることをいいことに、専門用語をちりばめて言いくるめようとしている」と端から疑って掛かるのも当然である。そこで、「近くの弁理士・弁護士に相談してもらえれば、明らかに商標権非侵害の事案であることが分かります」と助言することにより、当方の見解が偏ったものでないことを示しつつ、あわよくば（可能性は然程高くはないが）代理人に依頼してもらおうというのが狙いである。

なお、代理人にも得手不得手の分野があり、必ずしも商標に精通している代理人に商標権者が巡り会えるとは限らないが、少なくとも商標権者の主張が何らかの法的根拠に基づくものなのか、単なる感傷的・思い込みからくる主張なのか、その辺りのフィルタリングが代理人側で行われることとなるため、話し合い自体は行い易くなるといえる。

#### (4) 執拗な警告等に対する相手側への措置

では、電話等による接触を拒み、代理人にも依頼することなく、根拠なき警告を執拗に続けてくる商標権者に対してはどのように対処すべ

きか。

このような思い込みの強い商標権者に対しては、いくら丁寧に商標や商品の非類似性を説いても、警告行為の停止や訴訟の回避という意味において無意味であることが多いため、完全に「無視」を決め込むことも採り得る方策の一つであるが、将来的に訴訟において商標権者側の不法行為を問うためには、訴えの提起が違法な行為たり得ると判示した最高裁判決（最高裁昭和60年(オ)第122号、同昭和63年1月26日第三小法廷判決・民集42巻1号1頁）の要件に合致するような形で回答書を送付することが望ましい。

すなわち、一見して商標権を侵害する事案ではないことが明らかな場合であっても、(a) 商標権侵害が成立するには、登録商標と同一・類似の商標を指定商品・役務と同一・類似の商品・役務について、商標として（単なる標章ではなく）使用する必要があること、(b) 一般的な商品・役務の概念と商標法上の商品・役務の概念が異なることを説明した上で、商標登録の指定商品等と当方が使用する商品等が商標法上類似するものではないこと、(c) 登録商標と当方商標の外観・称呼・観念を具体的に特定・対比し、それらを総合的に判断すると類似するものではないこと、等を述べ、それでも警告が止まない場合においては、商標権者側の不法行為性を問う余地も生じることとなる。

どの程度具体的に記載すれば良いかという点については、当該要件を満たす記載の一例として示されている本判決説示（上記3.1 (1) 及び(2)）が参考となろう。

#### (5) 商標登録出願と早期審査請求

警告を受けた後に、警告の対象となった商標及び商品・役務について商標登録出願を行い、当該商標が登録に至ったことをもって、商標権者が保有する商標登録とは非類似であることを

示すことも、客観的な説得力があり、有効である。

ここで、「出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合」については早期審査制度の請求要件を満たすことから<sup>9)</sup>、出願と同時に早期審査請求を行う事により、早期の権利化と警告に対する迅速な対応が可能となる。

因みに、本件の原告も、被告から警告を受けた後に、原告標章と同一の商標について商標登録出願を行っている。仮に、原告標章の使用を開始した時点で原告標章に係る商標登録出願を行い、被告からの警告時に同商標権を保有していたとすれば、原告標章の使用は、特許庁において被告商標と非類似であると判断され登録に至った原告登録商標の使用である旨を被告に示すことで、本件訴訟の提起を回避できていた可能性も否定できない。とはいえ、原告標章の図形部分については既に商標登録がなされており<sup>10)</sup>、かつ、当該図形部分に比べて「人と地球に貢献します。」の文字部分は十分な自他商品識別機能を発揮するものとも言い難いことから、当該既登録商標とは別に原告標章について商標登録出願を行わなかった事情も容易に推測することができ、もっと早く出願手続きを行っていたら、という仮定に基づく議論は、結果論に過ぎない。

## 5. 参 考

### 5.1 その他の不当訴訟形態

表2に掲げた知的財産権に関する訴訟以外に、最高裁昭63年1月26日における不当提訴要件を充足すると判断された事案として、請求原因としての名誉毀損該当性が否定されそのことを提訴者が容易に知り得たにもかかわらずあえて訴えを提起することが違法な行為に該当すると判断された事案(東京地裁平成17年3月30日、判例時報1896号)や、批判等を封じ込めるため

の威嚇手段として訴訟を用いるという不当な意図・目的に基づきあえて訴えを提起することが違法な行為に該当すると判断された事案(東京地裁平成13年6月29日、判例タイムズ1139号)などがある。

なお、請求理由が明らかでないにもかかわらず、資力ある団体が経済的に弱い立場にある団体や個人の主張・運動を封じ込めるために恫喝的に行う訴訟をSLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation)<sup>11)</sup>といい、当該SLAPPに該当し得るものとして、大手企業がジャーナリスト個人に対して損害賠償請求の訴えを提起した事案(東京地判平成20年4月22日、判例時報2010号)<sup>12)</sup>などがある。

### 5.2 相手方取引先への権利侵害の告知

不正競争防止法上、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為は不正競争に該当し(不正競争防止法2条1項14号)、差止請求、損害賠償請求の対象となる(同法3条、4条)。商標権者等が他人に対して、当該他人自身の行為が商標権を侵害する旨を警告する行為は、本件事案のように不法行為性が問われるような事案を除いて一般的には正当な権利行使の一環と解されるものの<sup>8)</sup>、競業者である他人の取引先に対して当該他人が商標権等を侵害している旨を警告し、その後の侵害訴訟において侵害が否定された場合や登録無効審判等において権利が無効となった場合には、客観的真実に反する事実の流布によって他人の信用を毀損することとなり、不正競争に該当する可能性がある<sup>13)</sup>。侵害・非侵害の結論が確定していない段階における相手方取引先への警告は、侵害者への警告以上にその必要性を慎重に検討すべきである。

#### 注 記

1) 原告ウェブサイトより転載。

- [http://www.ecorica.jp/shop/collect\\_box.html](http://www.ecorica.jp/shop/collect_box.html)
- 2) 特定の商品に直接的に結びついた広告であれば、「商品に関する広告に標章を付して頒布等する行為」（商標法2条3項8号）に該当し、当該商品についての商標の使用となり得る。
  - 3) 不正競争防止法2条1項1号の規定につき、被告（本件では原告）が被告表示（本件では原告標章）を商品や営業を表示するもの、すなわち「商品等表示」として使用することが求められるか否かについては解釈が分かれているところであるが、これを不要とする見解として、飯村敏明、実務相談 不正競争防止法、p.136（1989）有斐閣、田村善之、不正競争法概説（第2版）、p.69（2003）有斐閣などがある。
  - 4) 商標法施行規則別表16類（特許庁商標課編、「商品及び役務の区分」に基づく類似商品・役務審査基準 [国際分類第9版対応]、p.78（2007）発明協会）では、第16類「印刷物」に含まれる商品として、「絵はがき、楽譜、歌集、カタログ、カレンダー、雑誌、時刻表、書籍、新聞、地図、日記帳、ニューズレター、パンフレット」が例示されている。
  - 5) 廃棄物回収箱の中でも、「医療廃棄物回収箱」については、単なるごみ箱の類と異なり、廃棄物からの感染防止といった特殊な機能を備えていることから、ごみ箱やごみ収集袋には属さず、医療用機械器具の範疇に属すると解されている（商標登録第2367179号ほか）。
  - 6) 商標の類否の判断は、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なければならない（特許庁商標課、商標審査基準 [改訂第9版]、4条1項11号（2007）、発明協会）。一方、特許庁における類否の判断においては、外観・観念より称呼が重視されてきたきらいがあったが、近年、称呼が同一・類似しても外観や観念の顕著な差異から非類似と判断される事案が増加傾向にあり、原則通り、外観・称呼・観念の総合的な考察へとシフトしつつある（称呼同一商標非類似の例として、東京高裁H13(行ケ)144「痛快!」≠「TuKai」、知財高裁H17(行ケ)10103「BALMAIN」≠「バルマン」など）。
  - 7) <http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl>
  - 8) 自己の権利を侵害していることを理由に訴訟を提起する行為自体は、原則として（民法上の不法行為に該当するような場合を除き）裁判を受ける権利の行使として正当行為として違法性はないと考えられる（経済産業省知的財産政策室、逐条解説 不正競争防止法 [平成18年改正版]、p.94（2007）有斐閣）。
  - 9) 出願人が、出願商標を指定商品等に使用している、かつ、権利化について緊急性を要する出願事件は、早期審査の対象となる。ここで、「権利化について緊急性を要する出願」には、「出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合」も含まれる。詳しくは、特許庁「商標早期審査・早期審理ガイドライン」([http://www.jpo.go.jp/torikumi/t\\_torikumi/souki/pdf/tt1208-023guide.pdf](http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/pdf/tt1208-023guide.pdf))を参照されたい。
  - 10) 商標登録第4756447号。原告標章から「人と地球に貢献します。」の文字を抜いた構成からなる商標について、2類、9類、16類、40類の各区分を指定し、平成15年7月3日に出願され、平成16年3月19日に登録された。
  - 11) 公衆の関心事について表現の自由を行使した者に対して起こされる戦略的訴訟をいい、米国デューク大学のGeorge W. PringとPenelope Cananが1984年にこの主の濫訴を指す言葉として提唱。
  - 12) 月刊誌に掲載された音楽チャートに関するコメントが名誉毀損にあたるとして、コメントを執筆したジャーナリストに対してオリコン社が提起した損害賠償の訴え（原審：東京地判平成20年4月22日、判例時報2010号、控訴審：東京高裁H20(ネ)2839、平成21年8月6日和解）について、NGOである国境なき記者団（RSF：Rapporteurs Sans Frontières）は、2007年2月10日、同訴訟がSLAPPにあたるとする勧告を行った（<http://www.rsf.org/Reporters-sans-frontieres-appelle.20980.html>）。
  - 13) バイエル事件（東京高判平成14年8月29日、判例時報1807号）判旨参照。