

平成15年(ワ)第15408号商標権使用差止等請求事件
口頭弁論終結日 平成15年10月15日

判決

原告	被告	X			
同訴訟代理人弁護士		稲丸	元山	富裕	保司
同被告	同訴訟代理人弁護士	株式会社	社ラ	裕ラ	司ル
同同	同同	藤岡	本田	知卓	哉淳
同同	同同	飯宮	塚谷		也隆

- 主文
- 1 原告の請求をいずれも棄却する。
 - 2 訴訟費用は原告の負担とする。
- 事実及び理由

第1 請求

1 主位的請求

(1) 原告と被告との間において、原告の有する商標登録第2202445号に係る商標権について、被告が許諾契約に基づく通常使用権を有しないことを確認する。

(2) 被告は、被服に、別紙被告標章目録(1)記載の標章を付して、譲渡し、引渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示若しくは所持し、被服に関する広告に同標章を付して展示し若しくは頒布し、同広告を内容とする情報に同標章を付して電磁的方法により提供してはならない。

(3) 被告は、その所有し、占有する別紙被告標章目録記載(1)記載の標章を付した被服、その広告用パンフレットを廃棄せよ。

2 予備的請求

被告は、被服に、別紙原告商標目録記載の商標及び別紙被告標章目録(2)ないし(8)記載の各標章を付して、譲渡し、引渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示若しくは所持し、被服に関する広告に同標章を付して展示し若しくは頒布し、同広告を内容とする情報に同標章を付して電磁的方法により提供してはならない。

第2 事案の概要

(主位的請求)

原告は被告に対し、原、被告間の原告所有の商標登録第2202445号に係る商標権についての使用許諾契約(以下「本件使用許諾契約」という。)が被告の債務不履行により失効した旨主張して、本件使用許諾契約に基づく通常使用権を有しないことの確認、及び前記商標権侵害を理由とする被告の上記第1、1記載の各行為の差止め等を求めた。

(予備的請求)

仮に、被告が本件使用許諾契約に基づく通常実施権を有するとした場合、原告は被告に対し、被告による別紙被告標章目録(2)ないし(8)記載の各標章(以下、順に「被告標章(2)」、「被告標章(3)」などといい、これらを併せて「被告標章」という。)の使用、又はそれ以外の他の図形等と前記商標との併用的使用が本件使用許諾契約に基づく通常実施権の範囲を超える旨主張して、本件使用許諾契約に基づき被告の上記第1、2記載の行為の差止め等を求めた。

1 争いのない事実等(証拠を末尾に掲げない事実は当事者間に争いが無い。)

(1) 原告の有する商標権

原告は、次の商標権(以下「原告商標権」といい、その登録商標を「原告商標」という。)を有する(甲1)。

登録番号 第2202445号

出願日 昭和62年12月24日

商品の区分 第17類(平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令第1条別表による区分)

指定商品 被服その他の本類に属する商品

登録商標 別紙原告商標目録記載のとおり

(2) 本件使用許諾契約の締結

原告と被告との間において、平成12年3月31日、東京高等裁判所平成11年(ネ)第2050号事件についての和解(以下「本件和解」という。)が成立

し、同和解において、原告商標権についての使用許諾契約（本件使用許諾契約）が締結された。

本件使用許諾契約の内容は、概ね以下のとおりである。

ア 原告は、被告に対し、原告商標権につき、本件和解成立の日（平成12年3月31日）から、次の条件で、非独占的かつ譲渡及び再許諾不能な通常使用権を許諾する。

（ア） 期間 原告商標権の存続期間中（更新を含む）

（イ） 対価

a 被告が直営する店舗1店舗あたり毎月金10万円。1か月に満たない場合は日割計算による。

b 被告の直営店は、直営店リスト（省略）記載のとおりである。被告は、新たに直営店を開設する場合には、開店1か月前までに書面をもって原告に連絡しなければならない。直営店を閉店する場合も同様とする。

（ウ） 支払方法

毎月末日限り、原告の指定する銀行預金口座に振込みして支払う。

（エ） 特約

a 原告は原告商標権の存続期間の更新手続をする。

b 被告は、原告商標の使用に際しては、平成12年5月1日から、本件和解のライセンス表示（省略）どおりにライセンス表示を行う。本件和解成立日において、卸売業者あるいは小売業者に販売済みの商品についても、本件和解成立後3か月以内に、ライセンス表示（省略）のとおりライセンス表示を行う。

c 被告は、織りネーム一覧表（省略）記載の織りネームを使用することができる。

d 被告は、原告商標を分離した商標を付した商品を製造、販売しない。

ただし、原告は、平成12年7月末日までに製造された春夏もの商品であって、商品一覧表（省略）記載の商品に付した標章の使用に対しては平成13年7月末日までは原告商標権に基づく異議を述べない。

また、被告は、前記商品一覧表記載の商品に付した標章が付された商品及び原告商標を分離した商標を付した商品は、平成13年7月末日までに市場から回収する。

（以下上記d記載の条項を「本件分離禁止条項」という。）

イ 本件使用許諾契約は、被告が本件使用許諾契約に定められた債務を履行せず、当該債務不履行が原告による履行を催告する通知後1週間以内に治癒されなかった場合は、上記期間の経過により、通知、催告を要することなく当然に失効する。

ただし、ア(エ)d記載の債務に係る上記催告・治癒期間は15日とする。

(3) 被告による原告商標、被告標章の使用

被告は、Tシャツ等の被服に、原告商標と被告標章とを共に付すなどして販売している。

(4) 原告による被告に対する標章等の分離、併用使用中止申入れ

ア 原告は、被告に対し、平成15年5月20日、被告標章のうちの「LABDOR」、「LABRA」、「LR」を使用すること、また、原告商標と被告標章のうちの「LABRA」とを同一商品に併用することは、いずれも本件使用許諾契約に違反するので、同契約に基づき、その使用を中止するように申し入れた（以下、この申入れを「使用中止申入れ」という。）。

イ これに対し、被告は、原告に対し、同年6月3日付けで、被告標章を使用する行為、及び、原告商標と「LABRA」とを同一商品に併用する行為は、本件使用許諾契約上禁止されているものではないと回答した。

2 争点

(1) 主位的請求

被告が本件使用許諾契約の債務を履行しなかったことにより、被告通常実施権は失効したか。

(2) 予備的請求

仮に、被告が本件使用許諾契約に基づく通常実施権を有するとした場合、被告による原告商標の使用の態様が、本件使用許諾契約に基づく通常使用権の範囲に含まれるか。

3 争点に関する当事者の主張

(1) 争点(1) (被告の債務不履行の有無) について

(原告の主張)

ア 本件分離禁止条項違反 (失効事由1)

(ア) 本件分離禁止条項の趣旨

本件分離禁止条項は、原告商標の一部の文字、図形などをまとり良く抜き出したり、変形(形態、大文字と小文字の入れ替えなど)して使用すること、及びこれらと原告商標とを併用することを禁止した条項である。

このことは、原告が、被告に対し、本件和解において、原告商標と他の文字、図形などと併用された商品の回収を求め、被告がこれに応じていることから明らかである。

(イ) 被告の債務不履行行為

a 分離商標の使用行為

被告標章(2)、(3)で用いられている「Labra」、「LABRA」の標章は、原告商標の構成要素から黒文字部分の「Labra」の文字部分を抜き出したものである。なお、字体、字種を変更することも分離の範囲内である。また、被告標章(4)ないし(7)で用いられている「LABDOR」、「labdor」は原告商標の文字部分「Labrador」から「ra」の部分を除いて抜き出したものである。さらに、被告標章(8)は、原告商標の文字部分「Labrador Retriever」の各文字列の頭文字を抜き出したものである。

このように、被告標章を使用する行為は、いずれも本件使用許諾契約上禁止されている分離商標の使用行為である。

b 併用行為

被告は、被告標章を原告商標と同一の商品に併用しているが、同行為も、本件使用許諾契約上禁止されている分離商標の使用行為といえる。

(ウ) 使用中止申入れによる本件使用許諾契約の失効

使用中止申入れは、平成15年5月20日被告に到達しており、15日間の猶予期間を経過した同年6月5日以降は、被告の本件使用許諾契約に基づく通常使用権は当然に失効した。

イ 1商品1商標使用の義務違反 (失効事由2)

(ア) 本件使用許諾契約の趣旨

本件使用許諾契約には、被告が、原告商標と被告自身の所有する商標を併用することを禁じる明文の条項は存在しない。しかし、商標は品質保証、宣伝・広告機能を有するものであり、商標の価値は、このような機能が備わっていることに由来する。そうすると、他の標章等との併用がされることにより、これらが希釈されたり、ブランドイメージが毀損されるおそれがあることからすれば、1つの商品には1種類の商標を付することが原則である。本件使用許諾契約も、上記原則を当然の前提として締結されているといえる。

(イ) 被告の債務不履行行為

被告は、原告商標を被告自身の登録商標「LABRA/ラブラ」の一部又はその変形である「Labra」と併用する形で使用したが、同行為は、本件使用許諾契約に基づく通常使用権の範囲を超えており、債務不履行行為に当たる。

(ウ) 本件使用許諾契約の失効

使用中止申入れは、平成15年5月20日被告に到達しており、15日間の猶予期間を経過した同年6月5日以降は、被告の本件使用許諾契約に基づく通常使用権は当然に失効した。

ウ 被告の再許諾禁止条項違反の債務不履行 (失効事由3)

(ア) 本件使用許諾契約における再許諾の禁止

本件使用許諾契約に基づく被告の通常使用権については、再許諾は許されていない。

(イ) 債務不履行行為

a 黙示の再許諾行為

原告の再三の使用中止の申入れにもかかわらず、被告の商品を扱っている販売店が、原告商標を無断で使用している。これは、被告が、原告商標を付した商品を販売するに当たり、原告商標の使用が禁止されていることを告げず、販売先が無断使用することを防止するための措置を講じていなかったからである。このような被告の行為は、販売店に対して、黙示の使用許諾を与えているものと評価される行為であり、再許諾を禁止する条項に違反する。

b ノイズへの再許諾行為

被告が本件和解において直営店として報告した店舗のうち、「京都店」は、従前「ノイズ」という店名で営業されていた。被告は、京都店の店舗につき、株式会社ノイズから賃借しているの、原告は被告に対して、京都店が、被告の直営店であることを示す資料として、賃料の支払を証する書面の提出を求めたが、被告はこれを拒否した。

これらの経緯に照らすならば、被告の「京都店」は、被告が店舗を借りて営業しているのではなく、株式会社ノイズが実質的な経営を行っていると推認できる。上記被告の行為は、原告商標について黙示の使用許諾を株式会社ノイズに与えていると評価されるから、再許諾禁止条項に違反する。

(ウ) 通知による本件使用許諾契約の失効

上記(イ)の再実施許諾禁止条項違反の債務不履行行為については、訴状をもって通知をしたから、訴状送達後2週間の期間の経過をもって、被告の本件使用許諾契約に基づく通常使用権は当然に失効した。

エ まとめ

上記アないしウによれば、被告の本件使用許諾契約に基づく通常使用権は失効しているから、原告は、原告商標権に基づき、被告による原告商標の使用等の差止め等を求める。

(被告の反論)

ア 失効事由1について

(ア) 本件分離禁止条項の解釈

本件使用許諾契約により、製造、販売が禁止されている「原告商標を分離した商標」(分離商標)とは、以下の理由から、原告商標のうち「Labrador Retriever」の文字部分と犬の図形部分とを分離した商標を意味するのであって、原告商標の文字部分の一部からなる商標を意味するものではない。

すなわち、①原告商標は、文字と図形からなる結合商標であるが、このような結合商標における「分離」とは、文字部分と図形部分の結合を切り離すと解するのが、文言に従った素直な解釈と考えられること、②本件和解において本件分離禁止条項が定められた経緯、③本件使用許諾契約は、商標権侵害差止等請求事件に関する裁判上の和解に基づくものであるが、請求の基礎となった原告商標権の効力が及ぶ範囲を超えた標章の使用までを禁止するような内容の和解をすることは、当事者の合理的意思としてあり得ないこと等の事情から、上記のとおり解釈することが合理的である。

イ 失効事由2について

本使用許諾契約には、原告商標と被告商標を併用することを禁じる条項は存在しない。したがって、被告が被告標章を原告商標と併用することは、債務不履行に当たらない。

ウ 失効事由3について

(ア) 被告は、販売先に対して、明示的にも黙示的にも、原告商標について使用許諾を与えたことはない。

被告は、販売先が原告商標を使用していることを発見した場合には、当該販売先に対し、被告が第三者に対する原告商標の実施許諾権限を有しないことを伝えた上、使用を中止するよう指導している。原告が使用中止を申し入れた株式会社大和商会から相談を受けた際にも、被告は、同社に原告商標の掲示を抹消するよう指導しており、原告に対しても、今後販売先による原告商標の使用行為があった場合には、被告が責任をもって対処する旨申し入れている。

(イ) 「直営店」とは、被告が自らの計算で販売を行う店舗を意味する。京都店は、被告の指示により、被告の計算で商品の販売を行い、被告自らが直接に経営している店舗である。また、京都店は本件和解の和解調書において直営店リストに記載されているのであって、本件使用許諾契約上も京都店は被告の直営店であるといえる。

(2) 争点(2)(本件使用許諾契約が存続するとした場合、被告の類似標章の使用行為等の有無)について

(原告の主張)

ア 本件使用許諾契約に基づく類似標章の使用の差止めの可否

(ア) 本件使用許諾契約の解釈について

本件使用許諾契約は、①原告商標に類似する商標(標章)を使用する

こと、②原告商標を他の文字、図形、その他の標章と同一の商品に併用すること、③原告商標を被告自身の登録商標と併用することを許諾したものではない。

仮に、併用使用が分離商標の禁止条項には含まれないため、被告に債務不履行がなかったとした場合であっても、上記のとおり、①原告商標に類似する標章を使用すること、②原告商標を他の文字、図形、その他の標章と同一の商品に併用すること、③原告商標を被告自身の登録商標と併用することは、許諾の範囲に含まれないので、原告は被告に対して、本件使用許諾契約に基づいて、これらの行為の差止めを求めることができる。

(イ) 類似標章の使用行為について

被告標章と原告商標とは、以下のとおり類似する。

a 被告標章(2)及び(3)について

(a) 原告商標

原告商標は、犬のシルエット図形とこの図形を重ねて「Labrador Retriever」の英文字を横書きしてなるものであるところ、外觀上、「Labrador」と「Retriever」との間に間隔があり、しかも17文字からなる長い語であるから、同英文字を構成する「Labrador」と「Retriever」とを分離して観察することも多いというべきである。したがって、原告商標からは「ラブラドル」あるいは「ラブラドル」の称呼も生じる。

また、原告商標の構成を見ると、「Labrador Retriever」の英文字中、犬のシルエット図形と重なっている文字は白抜き文字であり、重なっていない文字は塗り潰し文字であって、「Labra」、「dor」、「Re」、「triever」の各構成文字に分離されるので、原告商標からは、「ラブラ」の称呼が生ずるといえるべきである。

さらに、ラブラドル・リトリバー犬は「Labrador」の頭3文字を抜き出した「Lab」に対応して「ラブ」とも、また、「ラブラ」とも称呼されることがある。

したがって、原告商標からは「ラブラ」の称呼が生じ得るとともに、「ラブラドル」という犬の観念が生じる。

(b) 被告標章(2)、(3)

他方、被告標章(2)は「Labra」の英文字からなり、被告標章(3)は「LABRA」の英文字を犬の後ろ向きのシルエット図形に重ね合わせたものである。

これらの被告標章(2)及び(3)からは、「Labra」、「LABRA」の英文字に対応して「ラブラ」の称呼を生じる。

そして、「Labrador」(ラブラドル)はラブラドル・リトリバー犬を観念させるところ、被告標章(2)及び(3)を構成する「Labra」、「LABRA」は原告商標の構成要素でもある「Labrador」の語幹部分であって、原告商標にそのまますべて含まれていること、被告標章(2)及び(3)は原告商標と併用して使用されていること、被告標章(3)では犬のシルエット図形が組み合わされて使用されていることを考慮すると、被告標章(2)及び(3)からは「ラブラドル」という犬が連想される。

取引者、需要者が愛犬家である場合には、被告標章(2)及び(3)に接した場合、その使用態様から「ラブラドル」という犬が連想され、取引者、需要者が一般消費者である場合には、平成6年(1994年)から平成11年(1999年)までのラブラドル・リトリバー犬の登録頭数は10万頭を越えており、接頭語に「ラブラ」と付く犬はラブラドル・リトリバー犬しかないから、一般消費者といえども「ラブラ」という犬から「ラブラ」を冠に抱く犬、すなわち「ラブラドル」という犬が連想される。

また、前述したように、ラブラドル・リトリバー犬は「ラブ」と略称されたり、あるいは「ラブラ」と略称されることもある。

したがって、被告標章(2)及び(3)からは「ラブラ」という称呼とともに、「ラブラドル」という犬が連想される。

よって、原告商標と被告標章(2)及び(3)は、その称呼及び観念において類似する。

b 被告標章(4)ないし(7)について

(a) 外觀の類否

原告商標と被告標章(4)ないし(7)とを対比すると、被告標章(4)な

いし(7)は原告商標の構成要素である「Labrador」の構成文字中の「ra」の文字を構成要素としていない点において相違する。しかし、被告標章(4)ないし(7)を構成する文字「LAB」、「Lab」、「lab」、「DOR」、「dor」は原告商標の構成文字にすべて含まれており(大文字と小文字の違いはある。)、しかも、各文字の並び順序も同じである。上記の構成上の相違は、原告商標と被告標章(4)ないし(7)の違いを決定付けるものではなく、むしろ、原告商標が併用されていることから、一般消費者の注意力を基準としたとき、両者は外観上も見誤るおそれが存するほどに類似する。

(b) 称呼の類否

原告商標からは「ラブラドル」、「ラブラ」などの称呼が生じる。他方、被告標章(4)ないし(7)は「LABDOR」、「Labdor」、「labdor」の英文字を書してなるところ、いずれも「ラブドル」、「ラブドル」などの称呼が生じる。

原告商標と被告標章(4)ないし(7)の称呼を比較すると、一連の称呼のうちの中間の「ラ」音の有無が異なるだけである。そして、被告標章(4)ないし(7)は、一般的に商標の重要な要素である原告商標の構成文字中の接頭語「Lab」(ラブ)及び接尾語「dor」(ドル、ドル、ドー)の文字を抜き出しただけのものであり、中間部の「ra」(ラ)の発音上の特質は、両者の称呼上の違いを決定付けるほどのものではなく、むしろ、一般的な消費者の注意力を基準とすると、被告標章(4)ないし(7)をもって「ラブラドル」と誤って称呼することすらあり得る。

(c) 観念の類否

原告商標からは「ラブラドル」という犬が観念ないし想起される。他方、被告標章(4)ないし(7)を構成する「LAB」、「Lab」、「lab」に対応する称呼「ラブ」は、ラブラドル・リトリバー犬の略称として使用されているから、被告標章(4)ないし(7)を構成する頭3文字の「Lab」に接した一般消費者は「ラブラドル」という犬を観念する。

(d) 以上を総合すると、原告商標と被告標章(4)ないし(7)は類似する。

c 被告標章(8)について

被告標章(8)が、原告商標と併せて用いられた場合、原告商標の構成要素である「L」と「R」とを組み合わせたものであり、ラブラドルという犬の観念が生じる。

したがって、原告商標と被告標章(8)とは類似する。

イ 本件使用許諾契約に基づく併用標章の使用の差止めの可否

仮に、原告商標と被告標章が類似していないとしても、原告商標と被告標章とを併用して使用することは本件使用許諾契約に基づく使用許諾の範囲を逸脱している。

(被告の反論)

ア 本件使用許諾契約に基づく類似標章の使用の差止めの可否

原告商標と被告標章とは、次のとおり、外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似しない。

(ア) 被告標章(2)及び(3)について

a 外観の類否

原告商標と被告標章(2)及び(3)のうち、文字列部分のみを取り出して比較しても、前者が英文字17文字であるのに対し、後者が5文字であって、両者は文字列の長さにおいて大きく異なる。

両者は、文字列の長さにおいて大きく相違し、このような相違が存在する以上、被告文字列の外観と原告商標の外観は、被告標章(2)及び(3)の文字列が原告商標と併用される場合があることを考慮しても、なお類似するとはいえない。

b 称呼の類否

被告標章(2)及び(3)に含まれる文字列「LABRA」は「ラブラ」と称呼されるのに対し、原告商標は図形部分を除いても「ラブラドルリトリバー」又は「ラブラドルリトリバー」と称呼され、これらに対比すると、被告標章(2)及び(3)の文字列の称呼が3音節の少数音であるのに対し、原告商標の文字列の称呼は9音節と前者の3倍もの長さを有するため、一般の取引者に与える称呼上の全体的印象が全く異なり、両者が称呼において紛れるおそれはない。

c 観念の類否
原告商標から生じる観念は、ラブラドル・リトリバー犬として一般的に認知されている。

他方、被告標章(2)及び(3)の文字列「LABRA」は、被告の造語であって、需要者等の一般の取引者には全く観念を生じさせない。

したがって、被告標章(2)及び(3)の文字列が原告商標と観念を類似させる前提を欠き、両者は観念において類似しない。

(イ) 被告標章(4)ないし(7)について

a 外観の類否

原告商標と被告標章(4)ないし(7)のうち、文字列部分のみを取り出して比較しても、前者が英文字17文字であるのに対し、後者が6文字であり、両者は文字列の長さにおいて大きく異なる。

このような明白な相違が存在する以上、被告標章(4)ないし(7)と原告商標の外観は、被告文字列が原告商標と併用される場合があることを考慮しても、なお類似するとはいえない。

b 称呼の類否

原告商標は、「ラブラドルリトリバー」又は「ラブラドルリトリバー」と称呼される。

他方、被告標章(4)ないし(7)に含まれる文字列「LABDOR」は、一般的に認知されている語ではなく、需要者等の一般の取引者には全く知られていない語である。したがって、「LABDOR」という文字列を目にした取引者の用いるであろう称呼は一定せず、称呼としては、「ラブダー」、「ラブドー」、「ラブドール」、「ラブドアー」又は「ラブドル」等種々のものがあり得る。

両者を比較すると、原告商標における文字列部分が9音節であるのに対し、被告標章(4)ないし(7)における文字列部分が3音節（「ラブドー」又は「ラブダー」）又は4音節（「ラブドール」、「ラブドアー」又は「ラブドル」）であり、いずれも約3分の1の長さにすぎない。

よって、原告商標と被告標章(4)ないし(7)の文字列とは、被告標章(4)ないし(7)の文字列をどのように称呼した場合であっても、一般の取引者に与える称呼上の全体的印象（音感）が明確に異なっており、互いに混同するおそれはない。

c 観念の類否

原告商標がラブラドル・リトリバー犬という明確な観念を有するのに対し、「LABDOR」は、一般的に認知されている語ではなく、被告の造語であるため、被告標章(4)ないし(7)の文字列からは、取引者の間に何らの観念をもたらしこととはない。

したがって、被告標章(4)ないし(7)の文字列が原告商標と観念を類似させる前提を欠き、両者の観念が類似することとはない。

(ウ) 被告標章(8)について

a 外観の類否

原告商標と被告標章(8)のうち、文字列部分のみを取り出して比較しても、前者が英文字17文字であるのに対し、後者がわずか2文字であり、両者は文字列の長さにおいて大きく異なる。このような明白な差異が存在する以上、被告標章(8)と原告商標の外観は、被告標章(8)の文字列が原告商標と併用される場合があることを考慮しても、なお類似するといえない。

b 称呼の類否

被告標章(8)に含まれる文字列「LR」は「エルアール」と称呼される。原告商標の文字列と被告標章(8)とを比較すると、原告商標の文字列は9音節であり、前者が4音節の少数音であって、長さにおいても大きく相違するのみならず、両者において共通する音は「ル」の一文字のみでその他に共通点は存在しない。したがって、一般の取引者に与える称呼上の全体的印象が全く異なり、両者が称呼において紛れるおそれがないことは明らかである。

c 観念の類否

原告商標がラブラドル・リトリバー犬という明確な観念を有するのに対し、被告標章(8)の文字列「LR」は、一般的に認知されている語ではなく、需要者等の一般の取引者には全く知られていない語である。これは被告による造語であり、被告文字列からは、我が国における取引者の間に何らの観念をもたらしこととはない。

したがって、被告標章(8)の文字列が原告商標と観念を類似させる前提を欠き、両者の観念が類似することはあり得ない。

イ 本件使用許諾契約に基づく類似標章の使用の差止めの可否
本件使用許諾契約には原告商標と被告自身の商標を併用することを禁じる条項は存在しない。したがって、「Labra」等の文字列を原告商標と併用する被告の行為は、本件使用許諾契約に違反することはなく、この点の原告の主張は理由がない。

第3 争点に対する判断

1 争点(1)について

(1) 失効事由1について

ア 原告は、本件分離禁止条項は、①原告商標の一部の文字、図形などをまとり良く抜き出したり、変形(形態、大文字と小文字の入れ替えなど)して使用すること、及び、②これらと原告商標とを併用することを禁止した条項である旨主張する。

そこで、本件分離禁止条項の意義について検討する。

イ 事実認定

第2の1「争いない事実等」、弁論の全趣旨及び証拠(乙1、14)によれば、以下のとおりの事実が認められる。

(ア) 本件分離禁止条項には、被告において「原告商標を分離した商標を付した商品」の製造、販売をしない旨が、例外として、原告において、「商品一覧表に記載のある商品」については、被告の販売に異議を述べない旨が、さらに、被告において、「原告商標を分離した商標を付した商品」等につき、所定の期限までに市場から回収する旨が、それぞれ規定されている。なお、「分離」の意義についての定義はない。

(イ) 本件分離禁止条項において、例外として販売が認められた商品一覧表記載の商品は、以下のとおり、ジャンパー等を除いて、いずれも原告商標の「図形部分」と「文字部分」とが分離された標章を付した商品である。

すなわち、上記商品一覧表記載の商品には、「LR」のロゴの入ったパーカー、半袖シャツ、Tシャツ、「LABRADOR」のロゴの入った半袖シャツ、Tシャツ、ジャンパーが含まれ、このうち、「LABRADOR」のロゴの入ったジャンパー等を除き、パーカーには「LR」のロゴの下に「Labrador Retriever」の文字のみが付され、また、Tシャツには、図形部分のみが付され、いずれも原告商標の「文字部分」と「図形部分」が分離された標章を付した商品である。

(ウ) 本件使用許諾契約において、本件分離禁止条項が規定された経緯は、以下のとおりである。すなわち、本件和解手続の最終段階に至って、被告は、原告に対し、①原告商標の「Labrador Retriever」の文字部分と犬のシルエット図形部分とを分離して、他の文字又は図形と組み合わせて使用すること、②当時、原告が商標登録出願をしていた「Labrador Retriever」の文字商標を使用することを申し入れた。しかし、原告は、被告の申入れを拒否し、この点を明らかにするため、本件使用許諾契約中に、本件分離禁止条項を追加することとした。

(エ) ところで、上記ジャンパー等については、「LABRADOR」又は「Labrador」のロゴのみが付され、原告商標の図形部分、文字部分のいずれも付されていなかったが、被告代理人において、原告から、上記出願中の「Labrador Retriever」の文字商標等と類似するなどとして、権利行使されることを懸念して、念のため、上記の期限までは、確実に販売できることを明らかにする趣旨で、上記商品一覧表記載の商品に記載した(乙1)。

(オ) 原告は、前訴(東京高等裁判所平成11年(ネ)第2050号事件)において、被告が本件和解成立当時、既に「Labra」のロゴの入ったTシャツ、「LR」のロゴの入ったパーカー、「LABDOR」のロゴの入ったトレーナー等を販売していたことを認識していた。すなわち、上記の点は、前訴において、被告がこれら商品が掲載された被告カタログを証拠として提出していたことから明らかである(乙2)。

また、被告は、本件使用許諾契約締結以前において、既に指定商品を被服等とし、「LABRA」と「ラブラ」を上下に併記したもの(乙13の4)及び指定商品を敷物等とし、「LABDOR」と「ラブドー」を上下に併記したもの

(乙14の4)についての商標登録出願をしていた。

(カ) 本件分離禁止条項及び本件使用許諾契約中の他の規定において、被告が原告商標又は原告商標の構成要素と他の文字、図形などとを同一商品で併用することを禁止する明文の定めはない。また、本件使用許諾契約締結の過程において、原告、被告間で、被告が原告商標又は原告商標の構成要素と他の文字、図形などとを同一商品で併用することを禁止することが話題となったり、協議をした事実も認められない(乙1)。

ウ 判断

上記(ア)ないし(カ)の事実を総合すると、本件分離禁止条項は、結合商標である原告商標のうちの「文字部分」と「図形部分」を分離して使用することを禁止した趣旨と解すべきであり、原告商標の一部の文字、図形などをまとめてよく抜き出して使用することを禁止した趣旨と解することはできず、また、被告が原告商標又は原告商標の構成要素と他の文字、図形などとを同一商品で併用することを禁止した趣旨と解することもできない。

したがって、この点の原告の主張は失当である。

(2) 失効事由2について

ア 原告は、①1つの商品には1種類の商標を付するのが原則であること、②商標の併用によって、原告商標のブランドイメージ等が希釈化されたり、また、被告標章(4)ないし(7)が第三者の商標と類似するため、このような標章と本件標章とを併用すると、原告商標の有するブランドイメージ等が害されたりすることから、本件使用許諾契約においては、原告商標と被告の商標又は標章とを併用することが禁止されていたと解すべきである旨主張する。

しかし、原告の主張は、以下のとおり採用できない。

すなわち、本件使用許諾契約において、被告が原告商標と被告の商標又は標章とを併用することを禁止する旨の条項は、設けられていないこと、本件和解の過程で、原告、被告間において、被告が原告商標又は原告商標の構成要素と他の文字、図形などとを同一商品で併用することが制約されるべきか否かにつき協議された形跡はないこと等の事実が認められ(乙1、弁論の全趣旨)、これらによれば、本件使用許諾契約において、被告が原告商標と被告の商標又は標章とを併用しないという約定がされたと解することはできない。

(3) 失効事由3について

ア 原告は、本件使用許諾契約に基づく通常使用権は再実施許諾不能の権利であるにもかかわらず、被告は、原告商標を無断使用している販売店に、原告商標の使用が禁止されていることを告げず、原告商標の使用を防止する措置を採っておらず、これは実質的に黙示に原告商標の使用を許諾しているといえる旨主張する。

しかし、原告の主張は、以下のとおり理由がない。

すなわち、被告が、原告商標を無断使用している販売店に対し、原告商標の使用が禁止されている旨を告げる義務を負うとする根拠はない。また、被告が、そのような販売店に対し、原告商標の使用が禁止されていることを告げなかったというだけで、被告が黙示の使用許諾を与えていると評価することは到底できない。

のみならず、証拠(甲8、乙4)によれば、被告は、前記株式会社大和商会に対し、被告が第三者に対し原告商標の実施許諾をする権限を有しないことを伝えて、原告商標の使用を中止するよう指導したため、同社は、原告商標の掲示を中止したこと、また、被告は、原告に対し、被告取引先による原告商標の使用行為があった場合には、当該取引先に連絡する旨申し入れたこと等の事実が認められ、上記によれば、被告が、販売店等に対し、黙示に原告商標の使用を許諾したものと認めることはできない。

イ 原告は、本件使用許諾契約では直営店として報告されていた京都店について、被告は、従前の経営主体であった株式会社ノイズから店舗を賃借しているにもかかわらず、賃料の支払を証する書面の提出を拒んでいることに照らすならば、京都店は、実際の経営主体は被告ではなく株式会社ノイズであって、被告が、株式会社ノイズに対して黙示の使用許諾を与えていると評価できるから、再許諾を禁止する条項に違反する旨主張する。

しかし、原告の主張は、以下のとおり理由がない。

すなわち、被告が、京都店に商品を納品する際には、卸先に対して発行する納品書とは異なり、被告内部の店舗間で商品を移動する際に使用する納品書を使用していること(乙5、16)、クレジットカード売上票には、被告の名称が加

盟店欄に記載されていること（乙6）、被告の会計帳票中の補助科目における京都店の売上は、他の直営店同様に「京都売上」という補助科目に記帳され、卸先の売上についての補助科目である「卸売上高」とは、明確に区別した仕訳がされていること（乙16、17の1ないし11、乙18の1ないし11）などの事実が認められる。

上記の事実によれば、京都店は被告の直営店であると認定することができ、原告の主張は採用することができない。

(4) 以上のとおりであり、被告に本件使用許諾契約についての債務不履行があったと認めることはできず、したがって、本件使用許諾契約が失効したということとはできないから、原告の主位的主張は理由がない。

2 争点(2)（予備的請求）

原告は、本件使用許諾契約が存続するとした場合、被告による標章の使用行為等が、本件使用許諾契約に基づく通常使用権の範囲を超えると主張するので、この点について判断する。

(1) 本件使用許諾契約に基づく類似標章の使用の差止めの可否について

当裁判所は、以下のとおりの理由から、被告標章は原告商標に類似しないと判断する。

ア 被告標章(2)及び(3)について

(ア) 外観の類否

原告商標は、左方向を向いて立つ犬のシルエット図形部分と「Labrador Retriever」の英文字17文字を一連に横書きした部分とが結合した商標である。

これに対し、被告標章(2)は、「Labra」の英文字5文字を別紙被告標章目録(2)の書体で横書きしたものである。両者を対比すると、語頭部分が共通するものの、原告商標には犬の図形部分があること、また、文字数、文字列の長さも異なることに照らすと、両者は外観において類似しない。

また、被告標章(3)は、座った犬の後ろ側のシルエット図形部分と「LABRA」の英文字5文字とを別紙被告標章目録(3)の態様で結合したものである。両者を対比すると、両者は、文字部分の語頭部分が共通するものの、犬の図形部分の形状は異なるほか、文字数が異なることに照らすと、両者は外観において類似しない。

(イ) 称呼の類否

前記のとおり、原告商標は、左方向を向いて立つ犬のシルエット図形部分と「Labrador Retriever」の英文字17文字を一連に横書きした部分とが結合した商標であり、「ラブラドルリトリーバー」又は「ラブラドルリトリーバー」の称呼を生ずる。

これに対し、被告標章(2)は、「Labra」の英文字5文字を別紙被告標章目録(2)の書体で横書きしたものであり、また、被告標章(3)は、座った犬の後ろ側のシルエット図形部分と「LABRA」の英文字5文字とを別紙被告標章目録(3)の態様で結合したものであり、「Labra」又は「LABRA」は造語であることから、これに接する需要者は被告標章(2)及び(3)を未知の英単語として認識するものと解され、そうすると、被告標章(2)及び(3)から、英語的に発音された場合の「ラブラ」との称呼を生ずるものと認められる。

そうすると、被告標章(2)及び(3)は、原告商標の語頭部分の音と共通するものの、音節数が異なり、称呼において相違する。

この点、原告は、前記のとおり、原告商標について、「ラブラ」と称呼することがある旨主張する。

しかし、「Labrador Retriever」は、ラブラドル・リトリーバー犬という意味を有するから、一般の需要者において、その一部の格別の意味を有しない「Labra」という称呼が生ずるものとは認められない。なお、証拠(甲26)によれば、ラブラドル・リトリーバー犬を愛好する一部の愛犬家の間では、ラブラドル・リトリーバー犬の愛称として「ラブラ」との称呼が用いられていることもうかがわれるが、このことから、直ちに、一般需要者の間において、原告商標から「ラブラ」の称呼が生ずるとの事実を認めることはできず、他にこれを認めるに足る証拠はない。

(ウ) 観念の類否

原告商標からは、ラブラドル・リトリーバー犬の観念が生ずるものと

認められる。

これに対し、被告標章(2)及び(3)は造語であり、特定の観念は生じない。

この点、原告は、被告標章(2)及び(3)は、原告商標と併用されており、また、被告標章(3)は犬のシルエット図形が組み合わされていることから、被告標章(2)及び(3)からは、ラブラドル・リトリバー犬の観念が生じる旨主張し、証拠(甲4)によれば、被告標章(2)及び(3)が、被告の販売するTシャツにおいて、原告商標と併用されていることが認められる。

しかし、上記Tシャツにおける被告標章(2)及び(3)の文字の大きさ(被告標章(3)においては併せて図形部分の大きさ)や書体、原告商標の大きさやそれとの位置関係などからすると、被告標章(2)及び(3)は、併用している原告商標から独立した標章として認識し得るものと認められる。そうすると、文字部分のみからなる被告標章(2)からラブラドル・リトリバー犬の観念が生じるものと認めることはできない。

また、被告標章(3)の文字部分が造語であること、組み合わされた犬の図形は格別特徴のない犬のシルエットであることからすると、被告標章(3)について、一般の需要者がラブラドル・リトリバー犬を観念するとも認め難い。

したがって、原告商標と被告標章(2)及び(3)とは観念において相違するといふべきである。

なお、前記のとおり、ラブラドル・リトリバー犬を愛好する一部の愛犬家の間では、ラブラドル・リトリバー犬の愛称として「ラブラ」との表記が使用されることがあるが、このことから直ちに、被告標章に接する一般の需要者が、被告標章からラブラドル・リトリバー犬を連想するとは認められず、他にこれを認めるに足る証拠はない。

イ 被告標章(4)ないし(7)について

(ア) 外観の類否

前記のとおり、原告商標は、左方向を向いて立つ犬のシルエット図形部分と「Labrador Retriever」の英文字17文字を一連に横書きした部分とが結合した商標である。

これに対し、被告標章(4)ないし(7)は、「LABDOR」、「Labdor」、「labdor」の英文字6文字を、別紙被告標章目録(4)ないし(7)記載の各書体で横書きした標章である。両者を対比すると、語頭の「Lab」と中間の「dor」が共通しているが、原告商標には犬の図形が使用されているほか、原告商標が17文字であるのに対し、被告標章(4)ないし(7)は6文字であり大きく異なること等に照らせば、両者は、外観において、類似しない。

なお、証拠(甲4、5。枝番号の記載を省略した。)によれば、被告は、被告の販売するTシャツにおいて、被告標章(4)ないし(7)を他の文字や図柄と併せて使用していると認められるが、文字の大きさや書体、他の部分との位置関係などから、被告標章(4)ないし(7)は、併用している他の文字や図柄から独立した商標として認識し得るものと認められるので、原告商標と被告標章(4)ないし(7)との外観の類否は、原告商標と被告標章(4)ないし(7)とを対比すれば足りると解すべきである。

(イ) 称呼の類否

前記のとおり、原告商標が、「ラブラドルリトリバー」ないしは「ラブラドルリトリバー」の称呼を生ずるものと認められる。これに対し、被告標章(4)ないし(7)は、「LABDOR」、「Labdor」、「labdor」の英文字6文字を別紙被告標章目録(4)ないし(7)記載の書体で横書きした標章であり、造語であることから、これに接する需要者は被告標章を未知の英単語として認識するものと解される。そうすると、被告標章(4)ないし(7)からは、英語的に発音された場合の「ラブドー」との称呼を生ずるものと認められる。

そうすると、原告商標と被告標章(4)ないし(7)とは、語頭の「ラブ」の音が共通するものの、他方、文字数が大きく異なり音節数も異なることからすれば、原告商標と被告標章(4)ないし(7)とは、称呼において相違する。

なお、証拠(甲27ないし34。枝番の記載を省略した。)によれば、ラブラドル・リトリバー犬を愛好する一部の愛犬家の間では、ラブラドル・リトリバー犬の愛称として「Labdor」との表記や「ラブドル」との称呼が用いられていることもうかがわれるが、このことから、直ちに、一般需要者の間において、被告標章(4)ないし(7)から「ラブドル」の称呼が生じているとの事実を

認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。

(ウ) 観念の類否

前記のとおり、原告商標からは、ラブラドル・リトリバー犬との観念が生ずるものと認められる。これに対し、被告標章(4)ないし(7)は、造語であるから、特定の観念は生じない。

したがって、原告商標と被告標章(4)ないし(7)は、観念において相違する。

なお、前記のとおり、ラブラドル・リトリバー犬を愛好する一部の愛犬家の間では、ラブラドル・リトリバー犬の愛称として「Labdor」との表記が使用されることがあるが、このことから直ちに、被告標章(4)ないし(7)に接する一般の需要者が、被告標章(4)ないし(7)からラブラドル・リトリバー犬を連想するとは認められず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。

ウ 被告標章(8)について

(ア) 外観の類否

前記のとおり、原告商標は、左方向を向いて立つ犬のシルエット図形部分と「Labrador Retriever」の英文字17文字を一連に横書きした部分とが結合したものである。これに対し、被告標章(8)は、アルファベットの「L」と「R」を別紙被告標章目録(8)の書体で横書きした標章である。両者を対比すると、語頭部分が共通するものの、原告商標には犬の図形部分があること、また、文字の形態、文字数が異なることに照らすと、両者は外観において類似しない。

(イ) 称呼の類否

前記のとおり、原告商標が、「ラブラドルリトリバー」又は「ラブラドルリトリバー」の称呼を生ずるものと認められる。これに対し、被告標章(8)は、アルファベットの「L」と「R」を別紙被告標章目録(8)の書体で横書きした構成であり、これに接する需要者は被告標章(8)をLとRのアルファベットを並べたものと認識するものと解され、被告標章(8)からは、通常の「L」と「R」のアルファベットの発音どおりに「エルアール」との称呼を生ずるものと認められる。

そうすると、原告商標と被告標章(8)の間には、その称呼において単に「ル」の音が含まれているという点以外には共通点が存在せず、称呼において相違する。

(ウ) 観念の類否

前記のとおり、原告商標からは、ラブラドル・リトリバー犬との観念が生ずるものと認められるのに対し、被告標章(8)はアルファベット2文字を並べたものにすぎず、何らの観念も生じない。

この点、原告は、被告標章(8)は、原告商標と併用されており、原告商標の構成要素である「L」と「R」とを組み合わせたものであり、ラブラドルという犬の観念が生じる旨主張し、証拠(甲4、5。枝番の記載を省略した。)によれば、被告は、被告の販売するTシャツに被告標章(8)を他の文字や図柄と併せて使用していると認められる。

しかし、文字の大きさや書体、他の部分との位置関係などから、被告標章(8)は、併用している他の文字や図柄から独立した商標として認識し得るものと認められ、そうすると、被告標章(8)が原告商標と併用されていることをもって、直ちにラブラドル・リトリバー犬の観念が生じるとは認められない。

エ 類否についての結論

以上に検討したところにより、原告商標と被告標章の類否の有無について判断する。商標の類否の有無は、外観、称呼及び観念を総合し、需要者において両者が相紛らわしいといえるほどに類似しているといえるかどうかによって判断すべきところ、前示のとおり、原告商標と被告標章とは、称呼及び観念の点において、大きく異なるものであり、外観上も類似しないと解されるので、両者が相紛らわしいほどに類似していると認めることはできない。

したがって、被告標章は原告商標に類似するとは認められない。

(2) 本件使用許諾契約に基づく併用商標の使用の差止めの可否

原告は、仮に原告商標と被告標章が類似しないとしても、被告標章を原告商標と併用することは本件使用許諾の範囲を逸脱している旨主張する。しかし、本件使用許諾契約において、原告商標と他の標章とを併用することは禁止されていないことは前述のとおりであるから、原告の主張は理由がない。

2 結論

以上によれば、原、被告間の本件使用許諾契約が失効したということはず、また、被告の原告商標と被告標章との使用態様は、本件使用許諾契約の範囲を超えるものであるともいえないから原告の主位的、予備的請求はいずれも理由がない。

よって、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第29部

裁判長裁判官 飯 村 敏 明

裁判官 今 井 弘 晃

裁判官 神 谷 厚 毅

(別紙)

原告商標目録被告標章目録(1) 被告標章目録(2)
被告標章目録(3) 被告標章目録(4) 被告標章目録(5)
被告標章目録(6) 被告標章目録(7) 被告標章目録(8)
原告商標目録被告標章目録(1)