

平成25年8月27日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官

平成24年(ネ)第2382号 商標権侵害差止等請求控訴事件 (原審・大阪地方裁判所平成22年(ワ)第13516号)

口頭弁論終結日 平成25年2月19日

判 決

控訴人 (1 審被告)	株式会社ファランクス
同訴訟代理人弁護士	中 川 澄
同	江 森 史 麻 子
同	皆 真 希
被控訴人 (1 審原告)	有限会社サムライ
同訴訟代理人弁護士	平 野 和 宏
同訴訟代理人弁理士	小 谷 昌 崇
同補佐人弁理士	小 谷 悦 司
同	川 瀬 幹 夫
同	脇 坂 祐 子

主 文

- 1 本件控訴を棄却する。
- 2 原判決の当事者の表示のうち、原告の登記簿上の本店所在地を「兵庫県以下省略」と、被告の本店所在地を「東京都新宿区以下省略」とそれぞれ更正する。
- 3 控訴費用は控訴人の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 控訴の趣旨

- 1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
- 2 被控訴人の請求をいずれも棄却する。
- 3 訴訟費用は、第1，2審とも被控訴人の負担とする。

第2 事案の概要

1 本件は、被控訴人が、控訴人に対し、控訴人が原判決別紙標章目録記載 1 ないし 3 の各標章（以下、それぞれの標章を「被告標章 1」ないし「被告標章 3」といい、併せて「被告各標章」という。）を付した商品を製造し、ウェブサイト等において販売することが、被控訴人の有する商標権の侵害に当たると主張して、商標法 36 条 1 項、2 項に基づき、被告各標章の使用差止め及び上記商品の廃棄を求めるほか、控訴人が原判決別紙標章目録記載 4 の標章をウェブサイトのトップページを表示するための html ファイルにメタタグとして用いる行為が商標権侵害に当たるとしてその差止めを求めるとともに、主位的に、同商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償の一部請求として 8 1 1 5 万 6 2 5 0 円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め、予備的に、不当利得に基づき利得金 2 9 1 万 6 6 6 6 円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。

原審は、被控訴人の請求のうち、被告標章 1 及び 2 に関する使用差止め及び商品廃棄の請求を認容し、被告標章 1 をウェブサイトに表示することを禁じ、各ウェブサイトから被告標章 1 を削除するよう命じ、併せて損害賠償金を 5 0 7 万 5 7 8 1 円とその遅延損害金の限度で認容し、その余の請求を棄却したので、控訴人が被控訴人の請求の全部棄却を求めて控訴した。原審で請求が棄却された被告標章 3 及び原判決別紙標章目録記載 4 の標章に係る請求は、当審の審判の対象になっていない。

2 前提事実、争点及び争点に関する当事者の主張については、以下のとおり付加補正し、さらに後記当審における主張を加えるほかは、原判決「事実及び理由」第 2 の 1、3 及び第 3 記載（ただし、被告標章 3 及び原判決別紙標章目録記載 4 の標章に係る部分を除く。）のとおりであるから、これを引用する。略称については原判決と同様とする。

(1) 原判決 7 頁 5 行目の末尾の後に、改行して以下のとおり加える。

「(3) 後記【控訴人の主張】(3)に対する反論

被告各商品と同種の商品は、一般に、本件各登録商標の指定商品と同一営業主により製造又は販売されているものといえ、また、その販売の仕方などからみても、被告各商品に本件各登録商標又はこれに類似する商標を使用した場合、同一事業主の製造又は販売に係る商品と誤認混同を生ずるおそれがある。」

- (2) 原判決7頁19行目の文頭から同頁22行目末尾までを、「需要者が普段着として使用するか否かにかかわらず、本件各登録商標の指定商品と被告各商品とを、購入の際に誤認混同することはない。」と改める。
- (3) 原判決8頁6行目の末尾の後に、改行して「上記スポーツ用品と被告各商品は、一般に同一営業主が製造又は販売しているとはいえないし、仮にしていたとしても、同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあることには直接つながらない。」を加える。

3 控訴審における主張

- (1) 争点2（被告標章1及び2と本件各登録商標の類否）における要部の認定について

（控訴人の主張）

商標の要部の認定において、取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものかどうかを判断するには、商標の構成部分の大きさを比較するのみでなく、その商標が与える印象や称呼、観念といった要素などを総合的に考慮すべきところ、「SAMURAI JAPAN」には、「SAMURAI」とも「JAPAN」とも異なる新しい観念が生じている。

すなわち、現在、ありふれた一般名詞に、「女子」や「男子」などと同様に、「JAPAN」「ジャパン」などを付けた愛称で呼ばれている団体やグループが数多く存在するが、それらはJAPANとそれ以外の一般名称を分けてしまえば、全く意味をなさなくなる。

「SAMURAI JAPAN」は、観念の点から、「SAMURAI」とも「JAPAN」とも異なる「スポーツの国際試合における日本代表」や「スポーツをする日本男児」という観念が生じるため、切り離すことができない。したがって、被告標章1及び2においては、「SAMURAI」又は「Samurai」は取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められず、被告標章1及び2についても、構成部分の一部を抽出し、この部分だけを本件各登録商標と比較して商標そのものの類否を判断することは許されない。「SAMURAI JAPAN」は一連一体として把握されるべきである。

(被控訴人の主張)

「SAMURAI JAPAN」の要部の認定においては、外観上一連一体ではなく2段に表記されていること、文字の大きさが著しく異なっていること及び「JAPAN (Japan)」なる文字部分が日本国を表すものとして一般に用いられている言葉であることを考慮すべきである。被告標章1及び2の外観を無視し、観念のみで要部認定をすべきとする控訴人の主張は失当である。

(2) 争点7 (損害) における法38条2項, 3項の適用について

(控訴人の主張)

ア 法38条2項は損害の発生まで推定する規定ではないので、同項の適用の前提としては、登録商標そのものを使用することによって登録商標に化体された信用が害されることが必要であるところ、被控訴人が甲15において使用している標章はいずれも本件登録商標2とは外観において異なる。したがって、同項を適用する前提を欠く。

イ 被控訴人は本件登録商標1を使用していないので、法38条3項による使用料請求は認められない。

ウ 被告各商品の需要者と被控訴人のサッカー関連商品の販売開始時期から

すると、被告各商品の売上げと本件各登録商標を用いた被控訴人の売上げとの間に因果関係はない。

また、控訴人は、平成17年から、着実にフットサルの分野におけるフットサル愛好家などの需要者の信用を確立してきたのであり、その結果「SAMURAI JAPAN」はフットサル界、フットサル愛好家の中では知らない人がいないほどの認知度を誇っている。このような控訴人製品が売れたからといって、ジーンズメーカーである被控訴人の売上げが減少する因果関係はないので、被控訴人に損害は発生していない。

(被控訴人の主張)

ア 甲15に掲載されている標章は、外観において異なる部分があるとしても、本件各登録商標と、社会通念上同一の商標と認められるものであるから、被控訴人の業務上の信用が化体していることは明らかで、商標権の侵害行為の規定(37条)からしても、商標権の法的保護の範囲内にある利益であると解される。

イ 本件登録商標1は使用されている(甲22, 23)。

ウ 法38条は、侵害行為と損害との因果関係及び損害の額を推定する規定であるから、控訴人が、本件各登録商標の指定商品に類似する商品(普段着として利用可能な被服等)に本件各登録商品に類似する被告標章1及び2を付した被告各商品を販売することによって、控訴人に損害が発生したといえる。

また、控訴人がフットサルの分野におけるフットサル愛好家などの需要者の信用を確立してきたか否かは明らかではないが、仮にそうだとした場合、被控訴人はジーンズだけを販売しているわけではなく、Tシャツ、シャツ、スウェット、ショートパンツなどの衣料を全国的に店舗販売し、インターネットを使った通信販売もしている。控訴人の販売方法からすると、被告各商品が売れたことで被控訴人の売上げが減少することがないとはいえない。

い。

第3 当裁判所の判断

当裁判所も、被控訴人の請求（当審での審判の対象になっているもの）のうち、被告標章1及び2に関する使用差止め及び商品廃棄を求める部分及び被告標章1をウェブサイトに表示することを禁じ、各ウェブサイトから被告標章1を削除するよう命じる部分については理由があり、併せて損害賠償金507万5781円とその遅延損害金の請求については理由があると判断するが、その余の請求については理由がないと判断する。その理由については、以下のとおり付加補正し、当審における主張の判断を付加するほかは、原判決「事実及び理由」第4の1ないし8（ただし、被告標章3及び原判決別紙標章目録記載4の標章に係る部分を除く。）記載のとおりであるから、これを引用する。

- 1 原判決25頁17行目文頭から同頁23行目の末尾までを以下のとおり改める。

「前記イ(イ)及びウの商品についても、控訴人が本件各登録商標の指定商品と同一のものである前記イ(ア)の各商品と併せて販売していること、ユニフォームといっても、インターネット上では、用途として普段着等、運動用以外の紹介とともに、1着単位でも被告各商品を購入できるようにしていること（甲11の1ないし5）、インターネット上の商品販売サイトである楽天市場の検索エンジンで「SAMURAI TEE シャツ」と入力して検索した結果は被告各商品と原告商品が一覧で並んで表示されること（甲12）などからすると、現実に被控訴人がサッカー関連用品の販売を開始したのは平成22年1月ころであったとしても、商品の出所の誤認混同のおそれがないとはいえない。

控訴人は、インターネット上におけるカテゴリ「スポーツ・アウトドア」やサブ・カテゴリ「フットサル」から検索する場合には需要者は控訴人のことを知っているフットサル愛好者であるので、誤認混同のおそれはないと主張するが、控訴人の自社サイトからの検索であれば格別、上記カテゴリからの検索を

行う者が必ずしも控訴人のことを知っているとは限らない。

したがって、これらの商品についても、本件各登録商標と同一又は類似の商標が使用されれば、控訴人又は被控訴人に関する知識がない一般の需要者によっては、少なくともインターネット上では、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いうべきである。」

2 原判決25頁24行目の「需要者が」から同頁24, 25行目の「これらは、」までを「被告各商品は、」と、26頁20行目の「表記された」を「表記され、このうち「S」と「R」の文字が他の文字より大きく表記された」と、27頁11, 12行目の文頭から末尾までを「文字の大きさを比較すると、「SAMURAI」に使用されている文字は、「JAPAN」に使用されている文字の、幅、高さとも、各々約3.5倍程度である。」と、29頁13行目の「文字の」から同頁15行目末尾までを「文字の大きさを比較すると、「Samurai」に使用されている文字は、「japan」に使用されている文字の、幅、高さとも、各々約2倍程度である。」と、それぞれ改め、33頁13行目の「役務と」の後に「他人の業務に係る商品又は役務とを」を、36頁14行目の「前記5(2)」の前に「前提事実(3)及び」を、44頁24行目の「甲17」の後に「18, 19の1ないし6」を、それぞれ加える。

3 控訴審における主張について

(1) 争点2（被告標章1及び2と本件各登録商標の類否）における要部の認定について

控訴人は、被告各標章と本件各登録商標の類否を判断するに際して行われる商標の要部の認定につき、「SAMURAI」と「JAPAN」は一連一体となって新しい観念を示すので、要部としても一部を抽出することはできない旨主張する。

しかし、ある標章からどのような観念を生じるかは、その標章の具体的な構成や取引の実情を踏まえて判断すべきところ、原判決「事実及び理由」第

4の2(2)イ(ア)及びイ)で説示するとおり、少なくとも被告標章1及び2については、「SAMURAI」又は「S a m u r a i」の部分と、「JAPAN」又は「j a p a n」が上下2段になっており、「SAMURAI」(「S a m u r a i」)と「JAPAN」(「j a p a n」)とでは文字の大きさが顕著に異なっており、取引者や需要者が被告標章1及び2を一瞥したときに「JAPAN」(「j a p a n」)の部分が看取できないというものではないとしても、「SAMURAI」(「S a m u r a i」)の部分に比べて与える印象に格段の差異があることは否定できず、「SAMURAI」又は「S a m u r a i」の部分が、取引者、需要者に対して強く支配的な印象を与えるものである。これに対し、「JAPAN」(「j a p a n」)の部分は、取引者や需要者がこれを「SAMURAI」(「S a m u r a i」)の部分と共に目にするとともに、付随的なもの、ないしは「SAMURAI」(「S a m u r a i」)の部分とは独立に「JAPAN」(「j a p a n」)という我が国の国名を原産国の表示等の意味で付加したものと受け取るのが一般的であると認められる。したがって、「SAMURAI JAPAN」という表記が広く用いられるようになっているとしても、被告標章1及び2が被告各商品に使用された場合に、これを目にした取引者又は需要者が、全体として「SAMURAI JAPAN」という一連一体の構成のものとして把握するとはいえず、被告標章1及び2が2段になった表記の全体が一連一体の標識として「SAMURAI JAPAN」との観念が生じるとはいえない。控訴人の上記主張は採用できない。

(2) 争点7 (損害)における法38条2項, 3項の適用について

ア 控訴人は、法38条2項は、登録商標そのものの使用による登録商標に化体された信用を害することを想定しているもので、同条の適用の前提としては登録商標そのものの使用が必要であるところ、本件において、被控訴人が使用している標章(甲15)は本件各登録商標そのものではなくいずれも外観において異なるから、法38条2項を適用することはできない旨

主張する。

法38条2項は、商標権者が商標権侵害による損害賠償請求を請求する場合において、侵害者が侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額をもって商標権者が受けた損害の額と推定する旨規定する。この規定が適用される前提としては、侵害行為により商標権者に損害が発生したと認められることが必要であり、そのためには、商標権者自らが登録商標を営業に使用していることを要するものと解される。なぜなら、法38条2項による推定は、商標権者が自ら登録商標を現実に使用しているにもかかわらず商標権侵害行為が行われた場合には、侵害行為によって自らの登録商標の出所表示機能が害され、市場において売上が減退することになる結果、営業上の損害を被るのが通常であると考えられるところに、同条項による推定を働かせる基礎が存在するといえるからである。そして、通常の取引社会においては、登録商標をそのままの形で使うだけでなく、当該商標を付する商品の性質等に応じて適宜変更を加える形でも使用するのが一般的であって、そのような登録商標に適宜の変更を加えた形の商標を使用している場合であっても、登録商標と社会通念上同一の商標と認められるものであれば、登録商標と同一又は類似の商標が使用されて商標権が侵害されたときは、当該登録商標に係る商標権侵害によって登録商標の出所表示機能が害され営業上の損害を被ったものといえるものと考えられる。なお、法25条本文は、「商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。」と規定するが、ここにいう「登録商標」は、社会通念上登録商標と同一の商標といえるものを含むものである。したがって、法38条2項の適用の前提として商標権者が登録商標を使用しているというためには、登録商標に適宜の変更が加えられていても、社会通念上登録商標と同一の商標といえるものを使用していれば足りると解するのが相当である。

これを本件についてみるに、被控訴人が提出する甲15は、被控訴人のインターネットによる通信販売のためのオンラインショップのページであるところ、このページには、ウェア、Tシャツ、スウェット等の衣料が掲載されており、それらにはローマ字の活字体（ゴシック体）で「SAMURAI」と表記された標章が付されているものがあることが認められる。上記標章は、確かにローマ字の「SAMURAI」とカタカナの「サムライ」を2段に表記した本件登録商標2そのものではないが、「サムライ」の称呼及び「侍」の観念を生じることでは共通しており、上記標章のローマ字の表記も本件登録商標2のローマ字表記も字体に格別特徴があるわけではなく、本件登録商標2の下段のカタカナの表記は上段のローマ字表記をカタカナで表記しただけで、その字体にも特徴はなく、ローマ字とカタカナで上下2段に表記することで格別の特徴が生じているともいえないから、社会通念上同一の商標とみることができる。

したがって、本件において、法38条2項適用の前提要件を欠くとはいえない。

イ 甲22、23の3、4によれば、被控訴人は本件登録商標1についても使用していることが認められるから、これを使用していないことを前提とする控訴人の主張は理由がない。

ウ また、控訴人は、被告各商品の売上げ増加と被控訴人の売上げ減少との間に因果関係が存在しないので、損害の推定規定を適用することはできない旨主張する。

しかし、仮に、控訴人がフットサル分野において、フットサル愛好家を対象として知名度や信用を確立してきたとしても、控訴人及び被控訴人が広くインターネットによる通信販売を行い、フットサル愛好家以外の一般の需要者を相手方として取引を行っていることが認められる以上、需要者による出所識別が誤認混同の可能性があることは前述のとおりであり、ま

た，被控訴人のサッカー用品販売開始時期が遅かったとしても，ただちに混同の可能性が否定されるわけではない。したがって，上記因果関係を否定することはできない。

(3) 以上によれば，当審における控訴人の補充主張についても，いずれも理由がない。

第4 結論

したがって，被控訴人の請求を一部認容した原判決は相当であって，控訴人の本件控訴は理由がないから，これを棄却すべきである。

なお，記録によれば，原判決の当事者の表示における「原告」の「登記簿上の本店所在地」の記載は，「A町」の「町」を脱落したものであり，「被告」の「本店所在地」の記載は，原審の口頭弁論終結時前に「東京都新宿区以下省略」に移転していたことが認められるので，いずれも明白な誤りとして，民訴法257条により主文のとおり更正することとする。

よって，主文のとおり判決する。

大阪高等裁判所第8民事部

裁判長裁判官 小 松 一 雄

裁判官 遠 藤 曜 子

裁判官平井健一郎は，転補につき，署名押印することができない。

裁判長裁判官 小 松 一 雄