平成８年(ワ)第２０６５５号　損害賠償請求事件
（口頭弁論終結の日　平成１５年７月２２日）

判　　決

原　　告　　株式会社ｲﾝﾃﾞｨｱﾝﾓﾄｻｲｸﾙｶﾝﾊﾟﾆｰｼﾞｬﾊﾟﾝ
原　　告　　株式会社サンライズ社
原　　告　　西澤株式会社
原告三名訴訟代理人弁護士　　佐　藤　雅　巳
同復代理人弁護士　　古　木　睦　美
被　　告　　東洋エンタープライズ株式会社
被　　告　　Ａ
被告両名訴訟代理人弁護士　　伊　藤　　真

主　　文

１　原告らの請求をいずれも棄却する。
２　訴訟費用は原告らの負担とする。

事実及び理由

第１　原告らの請求
１　被告らは，各自，原告西澤株式会社に対し，８０００万円及びこれに対する平成８年１０月２９日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２　被告東洋エンタープライズ株式会社は，
(1)　原告株式会社インディアンモトサイクルカンパニージャパンに対し，１０００万円及びこれに対する平成８年１０月２９日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
(2)　原告株式会社サンライズ社に対し，３０００万円及びこれに対する平成８年１０月２９日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
１　当事者
原告株式会社インディアンモトサイクルカンパニージャパン（以下「原告インディアン」という。）は皮革製品，衣料品，袋物，洋品雑貨等の輸出入及び販売等を，原告株式会社サンライズ社（以下「原告サンライズ」という。）は著作権の取得，譲渡，貸与，管理等を，原告西澤株式会社（以下「原告西澤」という。）は各種繊維原料及び繊維製品等の輸出入，卸売，仲介，代理等を，それぞれ目的とする株式会社である。
他方，被告東洋エンタープライズ株式会社（以下「被告東洋」という。）は繊維製品，化学製衣料品，雑貨類等の国内販売及び輸出入等を目的とする株式会社であり，被告Ａは被告東洋の代表取締役である。
２　訴えの要旨
本件は，１９５０年代以前にアメリカ合衆国で人気を博したオートバイのメーカーに由来する，「インディアン」という名称のブランドの使用を巡る紛争である。
原告らは，①　被告東洋の代表取締役である被告Ａが，原告西澤の取引先及び原告サンライズのライセンシーである株式会社三竹産業（以下「三竹産業」という。）の取引先に別紙文書１を送付した各行為，並びに，②　被告東洋が，Ｂ名下に，いずれも原告サンライズのライセンシーである，（ア）　三竹産業に別紙文書２を，（イ）　株式会社元林（以下「元林」という。）に別紙文書３を，及び，（ウ）　兼松日産農林株式会社（以下「兼松日産農林」という。）に別紙文書４（以下，これらの各書面を，その番号に従い「文書１」などという。）を送付した各行為は，原告西澤との関係において，競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽事実を告知し，又は流布する行為（不正競争防止法２条１項１４号）に当たり，原告インディアン及び原告サンライズとの関係においては不法行為（民法７０９条）に当たると主張する。
その上で，原告西澤は，上記①について，被告Ａに対し，不正競争行為を理由とする損害賠償を求めるとともに，被告東洋は代表取締役である被告Ａの行為につき連帯して責任を負う（商法２６１条３項，７８条２項，民法４４条１項）と主張して，被告東洋に対しても損害賠償を求めている。また，上記②については，被告東洋に対し，不正競争行為ないし使用者責任（民法７１５条）を理由とする損害賠償を求めている。

原告インディアン及び原告サンライズは，上記①について，被告Ａに対し，不法行為を理由とする損害賠償を求めるとともに，上記同様，被告東洋の連帯責任（商法２６１条３項，７８条２項，民法４４条１項）を主張して，被告東洋に対しても損害賠償を求めている。また，上記②については，被告東洋に対し，不法行為ないし使用者責任（民法７１５条）を理由とする損害賠償を求めている。

３　前提となる事実（当事者間に争いがないか，あるいは当該箇所に掲げた証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）

(1)　被告商標の出願及び登録

被告東洋は，平成３年１１月５日，下記の商標を商標登録出願し，同商標は平成６年３月３１日に商標登録された（乙１１，１２）。

したがって，被告東洋は，下記の商標権を有している（以下，この商標権を「被告商標権」といい，その登録商標を「被告商標」という。）。

出願年月日　　平成３年１１月５日
登録年月日　　平成６年３月３１日
登録番号　　第２６３４２７７号
商品区分　　平成３年政令第２２９号による改正前の商標法施行令別表の商品区分第１７類
指定商品　　被服，その他本類に属する商品
登録商標　　別紙「被告商標目録」記載のとおり

(2)　原告商標の出願及び登録

原告インディアンは，平成４年２月６日に商標登録出願され，平成７年９月２９日に商標登録された下記商標の商標権を有している（甲１，２。以下，この商標権を「原告商標権」といい，その登録商標を「原告商標」という。）。

出願年月日　　平成４年２月６日
登録年月日　　平成７年９月２９日
登録番号　　第２７１００９９号
商品区分　　平成３年政令第２２９号による改正前の商標法施行令別表の商品区分第１７類
指定商品　　被服（運動用特殊被服を除く。），布製身回品（他の類に属するものを除く。），寝具類（寝台を除く。）
登録商標　　別紙「原告商標目録」記載のとおり

(3)　原告商標の出願経過

原告商標は，訴外Ｃが平成４年２月６日に出願したものであるが，平成５年９月，自然人であるＣが法人を示す表記「Co.,Inc」を含む原告商標を用いることは，商標法４条１項７号に該当する旨の拒絶理由が通知された。これに対し，同年１０月，Ｃから，当該出願については米国法人「Indian Motocycle Co.,Inc.」の了承を得ている旨の意見書が提出された。

また，原告商標については，平成６年２月，先願の前記被告商標と称呼が類似し，商標法４条１項１１号に該当する旨の拒絶理由が通知された。これに対し，同年５月，Ｃから，原告商標からは「インディアンモトサイクルカンパニーインク」の称呼が生じるが，他方，被告商標からは「インディアンモーターサイクル」の称呼が生じるから，これらが類似するとはいえない旨の意見書が提出された。

上記の経過を経て，平成７年３月，原告商標につき登録査定がなされた。

(4)　原告インディアンの警告及び被告東洋の回答

原告インディアンは，原告商標が登録される前，平成７年６月３０日付け「警告書」（乙６）において，被告東洋に対し，同被告による欧文字「インディアン」等の使用は，原告商標の商標登録により生じる商標権の侵害にあたり，同被告が上記使用行為を継続する場合には，民事・刑事上の責任を追及するつもりである旨通知した。

これに対し，被告東洋は，同年７月１２日付け「回答書」（乙７）において，出願中の原告商標は，本来商標登録されるべきものでないと考えており，設定登録された場合には，直ちに無効審判を申し立てるつもりであるとともに，同被告の側でも，原告商標が被告商標権を侵害することを理由に，原告インディアンに対して法的措置を取る方針である旨を回答した。

(5)　原告標章の使用

原告インディアン及び原告サンライズは，被告東洋から上記「回答書」による警告を受けた後も，従前どおり，原告商標に関するライセンスビジネスを続け

た。また，原告西澤も，別紙「原告標章目録」１及び２各記載の標章（以下，それぞれ「標章１」，「標章２」といい，これらを総称して「原告標章」という。）を襟ネームに付して使用した皮革製ジャケットを販売した（乙１０及び弁論の全趣旨）。

(6)　原告商標の登録及び原告商標権の移転

平成７年９月２９日，原告商標が商標登録された。

その後の平成７年１０月１６日，原告商標権は，Ｃから原告インディアンに譲渡され，平成８年５月２７日，その旨の権利移転登録がされた。

(7)　原告商標の使用許諾等

ところで，原告インディアンは，出願の後商標登録に至るまでの間に，Ｃから原告商標の再許諾権限を含む使用許諾を受けており（弁論の全趣旨），同許諾に基づき，原告サンライズとの間で，原告商標の使用を第三者に許諾する再許諾権限を与える旨の契約を締結していた。

原告サンライズは，原告インディアンとの上記契約に基づき，原告商標につき，平成５年７月から，原告商標のサブライセンスを業として行い，原告西澤との間で，原告商標をジャケット等の商品に付して使用することを許諾する旨の契約を締結していた。また，三竹産業に対して原告商標を付した革ベルト，財布，キーホルダーの製造販売を，元林に対して原告商標を付したライターの製造販売を，兼松日産農林に対して原告商標を付したマッチの製造販売を，それぞれ許諾していた。

他方，原告西澤は，原告サンライズとの上記契約に基づき，平成７年５月から，原告商標を付した革製ジャケットを製造販売していた。

(8)　原告西澤と被告東洋の競争関係

原告西澤と被告東洋は，不正競争防止法上の「競争関係」（同法２条１項１４号）にある。

(9)　原告サンライズによる文書配布

原告サンライズは，平成８年５月ころ，宛名を「関係各位様」とし，表題を「INDIAN MOTOCYCLEの商標について」とする同原告版権営業部Ｄ名下の同月１６日付け文書（乙８）を，被告東洋の取引先を含む複数の会社に送付した。

同文書の中央下段には，原告商標が明示されている。本文においては，革製ジャンパー及び革製パンツの製造・販売に関して原告サンライズがサブライセンス契約を締結したのは原告西澤のみである旨の記載があり，さらに，「最近，当該商標に類似の商標を使用し革製のジャンパーやパンツを製造販売している他の第三者の企業がありますが，その様な企業に対しては，インディアン・モトサイクル・カンパニー・ジャパンより法的な訴えを起こしておりますので，展示や仕入れ及び販売など一切行わない様，お願い致します。もしその様なことがあれば，それを行った方に対しても同様の訴えを起こす事もありますので，ご理解ご了承下さい。」と記載されている。

また，原告サンライズは，平成８年６月ころ，宛名を「タローズハウス御中」とし，表題を「当社インディアン製品のご案内の件」とする同原告版権営業部部長代理Ｄ名下の同月３日付け文書（乙９）を送付した（なお，弁論の全趣旨によれば，上記「タローズハウス」は，原告西澤と同様，衣服類等の製造販売を行う業者であるものと認められる。）。

同文書においては，「当社は下記インディアン商標の所有権者である株式会社インディアンモトサイクルカンパニージャパンよりマスターライセンス許諾を受けて，自社での商品開発とサブライセンスをしております。サブライセンシーの（株）西澤では同封のカタログのようなインディアン製品を開発し，全国に販売しております。」との文章の下に，原告商標が明示され，さらにその下に，「最近，当方のインディアン製品の類似品が出回っており，この度，当社はこれら侵害品の製造元，問屋及び小売店に対し，東京地方裁判所に訴訟を提起いたしました。当社は当方のインディアン商標を守りながら，本物のインディアン製品をご提供すべく最善を尽くす所存でございます。」と文章が記載されている。

(10)　原告インディアンによる新聞広告

さらに，原告インディアンは，同原告名において，１９９６年（平成８年）７月２２日付け繊研新聞に，「ＬＥＧＥＮＤ　ＲＥＴＵＲＮＳ　伝説のブランド，復活。」という大見出しの下，中央に原告商標を配し，その右側に「現在のライセンシング状況」として，「〈マスターライセンシー〉株式会社サンライズ社」，「〈サブライセンシーおよび正規ディストリビューター〉西澤株式会社，株

式会社三竹産業，株式会社元林，兼松日産農林株式会社」と記載され，さらに，下段に「右上に表記されておりますインディアン商標は，弊社の登録商標であります。最近，インディアン製品の類似品が出回っており，くれぐれもお取り扱いにご注意下さい。」と記載された広告（乙２）を掲載した。

(11)　被告Ａによる文書１の配布

他方，被告Ａは，平成８年７月，宛名を「御取引先各位　様」とし，表題を「商標：インディアンモーターサイクル／INDIAN MOTORCYCLE　の件」とする同人名下の書面（文書１）を，原告西澤の取引先及び前記三竹産業の取引先に送付した。

文書１においては，「この度，インディアンモーターサイクル（INDIAN MOTORCYCLE）の商標を付した当社取引商品に関し，商標権侵害であるとする書面が，（株）サンライズ社より送られてきており，御取引先各位様には多大な御不安と御心配をおかけしているようであります。」との書き出しに続き，「当社は，商標『インディアンモーターサイクル』‥‥‥の正当な商標権者であり，発信人である（株）サンライズ社は勿論，何人であっても当社の承諾なく，商標『インディアンモーターサイクル』及びこれに類似する商標『INDIAN MOTORCYCLE』等を，衣料品等に付して販売することは出来ません。」との記載があり，さらに，「（株）サンライズ社や（株）西澤等は，当社の警告を無視して侵害を継続している」（以下「記載①」という。）ばかりか，「何等の権限もないサンライズ社（商標権者でも登録専用使用権者でもない。）名によって，当社関係先に対して脅迫に近い書面を発送する暴挙に及んだ」（以下「記載②」という。）ことは，「明らかに当社の業務を不法に侵害するものといわざるを得ません。」と記載されている。そして，「（株）サンライズ社が示す商標は，当社所有の商標権（平成６年３月３１日登録）より後の登録（平成７年９月２９日）であり，先願先登録が優先される法律（商標法）の下にあっては，当該商標の登録は明らかに過誤によるものであり，当然無効であります。」（以下「記載③」という。）との記載に続き，「当社と致しましては，今日まで事情を知らない代理店・販売店様に対しては，敢えて法的対応を控えてまいりましたが，当社の信用を損ねる先方のかかる行為に対しては，当社としても毅然とした態度をとらざるを得ないところであり，今後は当社所有の前記商標権を侵害する者に対しては，代理店又は小売店といえども，裁判の提起を含めた断固たる措置をとることと致しました。」と記載され，その上で，この件に関しては，「全面的に弊社の責任に於て対処し，御取引先各位様には，一切のご迷惑をお掛けしない所存で有りますので，御安心の上従来通りの御取引をお願い申し上げる次第です。」と結ばれている。

(12)　被告東洋による文書２～４の配布

前記Ｂ弁護士は，被告東洋を代理して，平成８年８月２日，いずれも宛名を各社の代表取締役とし，表題を「ご連絡」とする同人名下の各書面（文書２～４）を，前記の三竹産業（文書２），元林（文書３）及び兼松日産農林（文書４）にそれぞれ送付した。

これら３つの書面は，宛先が異なるほか記載内容は同一であるが，いずれも，「当職は，東洋エンタープライズ株式会社‥‥‥から委任を受けましたので，同社を代理して本書をお送りする次第です。」との書き出しに始まり，下段部分に欧文字筆記体「Indian Motocycle Co.,Inc.」を配した原告商標についての言及がされ，「一般に『Co.,Inc.』の英文字が法人を示す略号として用いられるものであることは公知の事実であり，下段主要部は『Indian Motocycle』の英文字ということになります。『Motocycle』という英単語は存しませんので，『Motorcycle』の誤記と理解され当社登録商標と同じ『インディアンモーターサイクル』の称呼が生じるものといえます。また，仮に英文字どおりに発音して『インディアンモトサイクル』の称呼が生じたとしても，当社登録商標と称呼において類似することは明かであります。」，「加えて，『Moto』は『Motor』の省略形として用いられるものですから，仮に上記のような誤記と理解しなかった場合でも，当社登録商標と同一の『インディアン（北米原住民）＋モーターサイクル（オートバイ・自動二輪車）』が容易に観念されます。」，「従って，本件侵害商標は当社登録商標と称呼においても観念においても同一又は類似することが明かであります。」と，いわゆる類否の議論が説明された上で，原告商標が被告商標に類似する旨の結論が記載されている。そして，「本件登録商標については，株式会社　インディアン　モトサイクル　カンパニー　ジャパンが有する商標である旨説明がなされているかと思いますが，同社の登録は当社登録商標の特許庁における登録がなされた平成６年３月３１

日より約１年半も後に登録されたものであり」，「先願先登録を優先する商標法上は，特許庁の過誤によりなされた無効な登録であること明かであります。」（以下「記載④」という。）との記載に引き続き，「かかる事情を承知の上で当社の商標権の侵害行為を継続している（株）サンライズ社，（株）西澤社等」（以下「記載⑤」という。）に対しては，「当社商標の使用差止並びに損害賠償請求の訴えを東京地方裁判所に提起致しております。」と記載されている。その上で，「以上の次第でございますので，本件侵害商標をはじめとして当社が商標権を有する『インディアンモーターサイクル』又はこれと類似する『INDIAN MOTOCYCLE』等の商標が付された衣料品等……の製造・販売・宣伝等，商標の使用にあたる行為は一切行われないようお願い申し上げる次第です。」と記載され，「貴社がどのような商品に本件侵害商標をご使用になる予定であるのかは存じませんが，事情を知らないサブライセンシーやディストリビューターに対してまで法的対応をとることは当社の本意ではありませんので，本書をもって予めご注意申し上げることとした次第です。」，「当社の意をお汲み取り頂ければ幸甚です。」と結ばれている。

(13)　原告商標に対する無効審判の申立等

ア　被告東洋は，原告商標が商標登録されて間もない平成７年１２月２８日，原告商標につき無効審判（特許庁平成７年審判第２８１２４号）を請求し，同審判において，原告商標権には，商標法４条１項７号，１１号違反の無効事由が存在することなどを主張した。

特許庁は，平成１０年４月１０日，出願人のＣが自然人である一方で，原告商標は法人名を表示したとしか認識し得ないものであるから，このような商標の使用は，法人でないものが「株式会社」や「有限会社」などの商号を使用することを禁止した商法や有限会社法の規定に該当し，商品流通社会の秩序に反するとともに，公共の利益を害するものというのが相当であるとして，原告商標は，商標法４条１項７号の規定に違反して登録されたものであると判断し，その登録を無効とする旨の審決（乙１）をした。

イ　原告インディアンは，上記審決に対して東京高等裁判所に取消訴訟（東京高裁平成１０年（行ケ）第１４５号審決取消請求事件）を提起した。

ウ　東京高等裁判所は，平成１１年４月１４日，原告商標の文字部分である「Indian Motocycle Co.,Inc.」は，それ自体によっても，他の構成部分に照らしてみても，商法に基づいて設立された株式会社又は有限会社法に基づいて設立された有限会社を示すことが客観的に明らかであるとは到底言い難いから，Ｃによる原告商標の使用が，法人でないものによる「株式会社」や「有限会社」の商号の使用を禁じる法律の規定（商法１８条１項及び有限会社法３条２項）に該当する旨の前記特許庁の判断は誤りであり，この誤った判断を前提にした商標法４条１項７号違反事由が存在する旨の判断も誤りであるとして，前記審決を取り消す旨の判決をした。

エ　被告東洋は，上記高裁判決に対して上告受理の申立（最高裁平成１１年（行ヒ）第１４０号）をしたが，最高裁判所は，平成１３年１１月２１日，上告不受理の決定をし，同判決は確定した。

(14)　原告商標権の無効の確定

ア　前記(13)の経緯を受けて，特許庁において，さらに前記無効審判請求事件の審理がされた。

特許庁は，平成１４年２月２８日，原告商標は，先願の被告商標（登録番号第２６３４２７７号）と少なくとも称呼において類似しており，電話等の口頭による取引が普通に行われている取引社会の実情からすると，外観及び観念を考慮しても，類似する商標といわざるを得ないから，原告商標は，商標法４条１項１１号の規定に違反して登録されたものであるとして，その登録を無効とする旨の審決（乙１３）をした。

イ　原告インディアンは，上記審決に対して東京高等裁判所に取消訴訟（東京高裁平成１４年（行ケ）第１４０号審決取消請求事件）を提起し（甲７の１），同訴訟において，仮に原告商標と被告商標が称呼において類似するとしても，その類似性は低いものである上に，外観及び観念はいずれも相違しており，また，原告商標は同原告に係る被服等を表示するものとして周知であるから，原告商標をその指定商品について使用した場合，被告商標に係る商品と出所について混同を生じるおそれはないなどと主張した。

ウ　東京高等裁判所は，平成１４年１２月２７日，①　原告商標と被告商標は，称呼のみならず観念においても類似し，外観の相違も，称呼及び観念の類似性

をしのぐほどの格段の差異を取引者，需要者に印象付けるものではないから，原告商標を指定商品に使用した場合，取引者，需要者において商品の出所を誤認混同するおそれがあり，したがって，原告商標は被告商標に類似する商標というべきである，②　また，原告インディアン提出に係る多数の書証によっても，原告商標の登録査定時（平成７年３月３０日）において，同原告が主張するように，原告商標が同原告に係る被服等を表示するものとして周知であったとまで認めることはできないとの判断を示し，原告商標が商標法４条１項１１号に違反して登録されたものであるとの前記審決の判断に誤りはないとして，原告インディアンの請求を棄却する旨の判決（乙１４）をした。

エ　原告インディアンは，上記高裁判決に対して上告受理の申立（最高裁平成１５年（行ヒ）第７３号）をしたが，最高裁判所は，平成１５年６月１２日，上告不受理の決定（乙１５）をし，同判決は確定した。

(15)　被告商標の登録取消

なお，原告インディアンは，平成１２年１１月２９日，商標法５１条１項に基づき被告商標の登録を取り消す旨の審決を求めて，商標取消審判を請求した。

特許庁は，平成１５年３月２８日，被告商標の商標権者である被告東洋は，故意に，被告商標と類似し，かつ，原告商標とも類似する複数の商標を指定商品につき使用して，他人（原告インディアン）の業務に係る商品と混同を生じさせたというべきであるから，被告商標は上記条項により登録の取消を免れないとして，同商標の登録を取り消す旨の審決（甲１７）をした。

被告東洋は，上記審決に対して東京高等裁判所に取消訴訟を提起し，同訴訟は現在も係属中である。

４　争点

(1)　文書１の記載①ないし③及び文書２～４の記載④，⑤は，それぞれ事実に反する虚偽のものといえるか（争点(1)）。

(2)　仮に上記の記載①ないし⑤に虚偽のものがある場合，このような記載を含む文書１～４を送付した被告らの各行為は，原告西澤との関係で，不正競争防止法上の「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」（同法２条１項１４号）に該当するか。また，原告インディアン及び原告サンライズとの関係で，不法行為に該当するか（争点(2)）。

(3)　原告らの損害額（争点(3)）。

第３　争点に関する当事者の主張

１　争点(1)（文書１の記載①ないし③及び文書２～４の記載④，⑤は，それぞれ事実に反する虚偽のものといえるか）について

（原告らの主張）

ア　原告らが被告商標権を侵害した事実はない。したがって，「（株）サンライズ社や（株）西澤等は，当社の警告を無視して侵害を継続している」との記載①，及び，「かかる事情を承知の上で当社の商標権の侵害行為を継続している（株）サンライズ社，（株）西澤社等」との記載⑤は，いずれも事実に反する。

イ　侵害品が販売されているときに，マスターライセンシーが，かかる侵害品の取り扱いをしないよう呼びかけるとともに，これに反したときは，訴えの提起もあり得ると伝えるのは正当な行為であり，そこには「脅迫に近い」要素などない。したがって，被告Ａが，原告サンライズによる前記乙８及び乙９の各文書の送付を指して，文書１において，「何等の権限もないサンライズ社（商標権者でも登録専用使用権者でもない。）名によって，当社関係先に対して脅迫に近い書面を発送する暴挙に及んだ」（記載②）と述べたのは，事実に反する記載であり，不法である。

ウ　原告商標は，特許庁の適正な審査を経て登録されたものであり，何ら無効原因は存しないし，そもそも，商標登録が本来的に無効などということはあり得ない。無効審判請求に基づき無効審決が出され，当該審決が確定して初めて商標登録は無効となる。また，先願主義の下にあっても，後願に無効事由があるのは，先願と後願が類似する場合に限り，かつ，先願に無効取消事由がない場合に限られる。したがって，文書１における「（株）サンライズ社が示す商標は，当社所有の商標権（平成６年３月３１日登録）より後の登録（平成７年９月２９日）であり，先願先登録が優先される法律（商標法）の下にあっては，当該商標の登録は明らかに過誤によるものであり，当然無効であります」との記載③，及び，文書２～４における「先願先登録を優先する商標法上は，特許庁の過誤によりなされた無効な登録であること明らかであります。」との記載④は，いずれも事実に反している。

（被告らの主張）
ア　原告らは，被告東洋が前記「回答書」（乙７。第２の３(4)参照）記載のとおりの警告を発したにもかかわらず，被告商標に類似する前記標章１及び標章２を襟ネームに付した皮革製ジャケットを販売し，被告商標権の侵害行為を継続した。
したがって，記載①及び⑤はいずれも真実である。
イ　原告サンライズは，商標権者でも専用使用権者でもなく，前記警告書面（乙８，９）を送付する権限を有するものではない。まして，乙８の作成日付け（平成８年５月１６日）当時，まだ原告商標権の権利移転は登録されていなかったのだから，乙８における「インディアン・モトサイクル・カンパニー・ジャパンより法的な訴えを起こしております」との記載は，明白な虚偽である。このような書面の発送を「脅迫に近い書面を発送する暴挙」と評したのは，何らの不法もない客観的な評価であり，記載②は事実を述べたものというべきである。
ウ　原告商標に無効原因が存すること（記載③及び④）については，原告商標の登録を無効とする旨の前記平成１４年２月２８日付け審決（乙１３。第２の３(14)ア）が示すとおりである。
すなわち，同審決は，原告商標は，先願の被告商標（登録番号第２６３４２７７号）と少なくとも称呼において類似しており，取引社会の実情からすると，外観及び観念を考慮しても，類似する商標といわざるを得ないから，原告商標は，商標法４条１項１１号の規定に違反して登録されたものであるとして，その登録を無効としたものであるが，この審決は，審決取消訴訟における東京高等裁判所の棄却判決（乙１４）及び最高裁の上告不受理決定（乙１５）を経て，既に確定している。したがって，原告商標が無効であることは明らかである。
また，記載③に「当然無効」との記載があるのは，「無効」は「取消」と異なり，当初から当然に効力が生じないことが確定していることを説明するものであって，審判等の手続が一切不要であるとの趣旨ではない。このことは，文書１の文面上，「既に無効審判の請求をしている」との記載があることからも分かるはずである。
以上のとおり，記載③及び④は，事実に反するものではない。
２　争点(2)（仮に上記の記載①ないし⑤に虚偽のものがある場合，このような記載を含む文書１～４を送付した行為は，原告西澤との関係で，不正競争行為に該当するか。また，原告インディアン及び原告サンライズとの関係で，不法行為に該当するか）について
（原告らの主張）
ア　文書１～４における記載①ないし⑤が，いずれも客観的に虚偽の記載であることは，前記のとおりである。このような記載を含む書面を取引先に送付する行為が，被告東洋と競争関係にある原告西澤との関係において，その「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」（不正競争防止法２条１項１４号）に該当することは明らかである。
イ　そもそも，被告らによる文書１～４の送付行為は，原告らが企業努力により築いた「Indian」のネーム・ブランドへの只乗りを継続する目的から出たものである。被告らは，文書１の送付は，客観的な事実関係の説明のためと主張するが，そもそも，事実に反する記載をした文書が説明のための文書であるはずがなく，かかる主張は詭弁である。
被告Ａは，被告東洋の代表取締役として，「インディアン（INDIAN）」なるブランドの使用を巡る紛争の経緯（第２，３(4)以下）を熟知しており，かつ，文書１～４のような書面を取引先に送付する行為が，原告らに深刻な打撃を与えることを知っていたか，あるいは，少なくとも容易に知り得た。
また，文書２～４の送付先は，被告商標の指定商品の範囲外の商品を扱っているところ，被告東洋は，送付先の三竹産業等がいかなる商品を扱っているか，原告インディアンからいかなる商品についてサブライセンスを受けていたかについて，知っていたか，あるいは，少なくとも容易に知り得た。
ウ　以上によれば，被告Ａが文書１を送付した行為及び被告東洋が文書２～４を送付した行為は，いずれも，原告サンライズ及び原告インディアンの営業上の信用を害して業務を妨害する違法性の高い行為であるとともに，文書１の送付については被告Ａに，文書２～４の送付については被告東洋に，それぞれ少なくとも過失が認められる。したがって，いずれの行為についても，不法行為が成立する。
（被告らの主張）
ア　そもそも，文書１は，原告サンライズが被告東洋の取引先に対して警告書

面（乙８，９）を送付した（第２，３(9)）ことに端を発し，客観的な事実関係を説明するため，被告らがいわば自衛手段としてその取引先に送付したものである。したがって，同書面の送付は正当な行為であり，原告らの営業を妨害する行為ではない。

イ　また，被告東洋が文書２～４を送付したのは，原告インディアンが行った繊研新聞上の広告（第２，３(10)）に，三竹産業などの名前がサブライセンシー又は正規のディストリビューターとして掲載されていたことから，被告商標の登録番号などを明示した上，客観的な説明を試みようとしたからである。その内容も，無用な紛争を予防するための注意喚起であり，そのことは，同文書における，「『インディアンモーターサイクル』又はこれと類似する『INDIAN MOTOCYCLE』等の商標が付された衣料品等（商標法旧第１７類に属する商品全般）の製造・販売・宣伝等，商標の使用にあたる行為は一切行われないようお願い申し上げる次第です。」，「貴社がどのような商品に本件侵害商標をご使用になる予定であるのかは存じませんが，事情を知らないサブライセンシーやディストリビューターに対してまで法的対応をとることは当社の本意ではありませんので，本書をもって予めご注意申し上げることとした次第です。当社の意をお汲み取りいただければ幸甚です。」との各記載に明瞭に示されている。同記載においては，禁止される行為の範囲が明確に限定されており，仮に，文書２～４を受け取った会社が，そこに記載された以外の商品についてライセンスを受けているにすぎないのであれば，同書面が自社商品と無関係であることが容易にわかる体裁になっている。したがって，原告らが主張するような信用の毀損や業務の妨害などは起こりようがない。

ウ　原告らは，文書２～４の送付先の３社について，これらの会社がいかなる商品についてサブライセンスを受けていたか，被告東洋は少なくとも容易に知り得たはずであると主張する。

しかし，これら３社と原告らとの間にどのようなサブライセンス契約が存在していたか，被告東洋において知り得るすべなどなく，また，多くの会社が多角化を目指し，従前取り扱った商品以外の商品の製造販売を開始している現状下においては，これら３社が，被告商標の指定商品に該当する商品の販売を企画することも十分に予測される。原告ら主張のように，具体的な商品の発売計画を確認した上で注意喚起の警告をしなければならないとすることは，望ましいことであるかも知れないが，それをしなかったからといって，非難される筋合いのものではない。

３　争点(3)（原告らの損害額）について

（原告らの主張）

ア　原告西澤の損害

①　逸失利益

原告西澤は，平成７年から平成８年にかけての秋冬シーズンに，皮革製ジャケット及びパンツの販売を開始し，７４２９万２０００円の利益（売上数量６６６７枚，売上高１億６５２７万円）を上げた。

平成８年から平成９年にかけての秋冬シーズンには，７１８４万４０００円の利益（売上数量１万０２７０枚，売上高２億８８６６万５０００円）を見込んだが，文書１～４の配布により取引先が原告西澤の商品の取り扱いを拒んだため，１０５０万６０００円（売上数量１７３５枚，売上高４３２２万９０００円）の利益しか上げられなかった。

よって，その差額６１３３万８０００円が原告西澤の逸失した利益である。

②　滞留在庫販売損

原告西澤は，前記のとおり，平成８年から平成９年にかけての秋冬シーズンに１万０２７０枚の売上を見込んでいたが，文書１～４の配布により予定した販売ができなくなり，委託製造元からの輸入を４１７５枚に減らした。そのうち１７３５枚が売れたが，残りの２４４０枚は翌年以後に販売せざるを得なくなり，シーズン遅れのため値崩れを起こして，その結果，１６０８万４０００円の損害を被った。

③　滞留在庫金利倉敷料

原告西澤は，前記２４４０枚の滞留在庫にかかる金利及び倉敷料（倉庫料）として，４２２万３０００円の損害を被った。

④　信用毀損による損害

２００万円。

⑤　小括

原告西澤は，上記①ないし④の合計８３６４万５０００円の損害を被っているところ，その一部である８０００万円を請求する。

イ　原告サンライズの損害

①　売上減による逸失利益の損害

原告サンライズは，マスターライセンシーとして，予定小売価格の３０％で商品を買い，４０％で売り戻すことにより，２５％の利益率｛（小売価格の４０％－同３０％）÷同４０％｝を上げるバイセル方式に基づき，カット・アンド・ソー及びニット商品を販売する交渉に入り，平成８年秋から１年間の売上８０００万円（小売価格合計２億円の４０％），平成９年秋から１年間の売上１億２０００万円（小売価格合計３億円の４０％）の成約が確実になっていた。

しかるに，文書１～４が配布された結果，平成８年秋から１年間は全く成約ができず，平成９年秋から１年間は小売価格合計で１億４０００万円しか成約できなかった。このため，８０００万円＋６４００万円（３億から１億４０００万円を差し引いた１億６０００万円の４０％）＝１億４４００万円の売上減となり，その２５％である３６００万円の利益を失った。この３６００万円から，原告インディアンにロイヤリティーとして支払う５７６万円（小売価格合計１億４４００万円の４％）を差し引いた３０２４万円が，カット・アンド・ソー及びニットについての原告サンライズの損害である。

②　ライセンス商品の売上減少から生じるロイヤリティー収入減による損害

原告サンライズは，下着等量販店，コンビニエンスストア一向けのインナーに関し，平成８年秋からの１年間で２億円，平成９年秋からの１年間で３億円，合計５億円（小売価格合計）の成約見込額を有していた。しかるに，文書１～４が配布されたことにより，これらの商品の成約ができず，その５％（ロイヤリティーレート）に相当する２５００万円のロイヤリティー収入を失った。

また，デニム，ブルゾン，帽子等についても，平成８年秋からの１年間で３億円，平成９年秋からの１年間で４億５０００万円の小売価格合計７億５０００万円の成約見込額を有していたが，前記各書面の配布により，これらの成約ができず，その５％に相当する３７５０万円のロイヤリティー収入を失った。

これらの合計額６２５０万円のうち，原告インディアンの取り分は３５％であるから，残り６５％に相当する４０６２万５０００円が原告サンライズの被った損害ということになる。

③　原告西澤の売上減に伴う損害

原告サンライズは，原告西澤と，ロイヤリティーレート２．５％，ミニマム売上（小売価格ベース）保証付きの条件で，ライセンス契約を結んでいた。

ところが，文書１～４の配布により，原告西澤の平成８年秋冬物の売上実績が予定を大幅に下回ったため，平成９年度から平成１０年度にかけての秋冬シーズンにつき，ミニマム売上の保証額を６億８７００万円から４億２５００万円に，ロイヤリティーレートを２．５％から２％へとそれぞれ減額せざるを得ず，結局，１７１７万５０００円（６億８７００万円の２．５％）と８５０万円（４億２５００万円の２％）の差額である８６７万５０００円のロイヤリティー収入を失った。

そのうち，原告インディアンの取り分は３５％であるから，原告サンライズは，残り６５％に相当する５６３万８７５０円を損害として被ったことになる。

④　信用毀損による損害

２００万円。

⑤　小括

原告サンライズは，上記①ないし④の合計７８５０万３７５０円の損害を被っているところ，その一部である３０００万円を請求する。

ウ　原告インディアンの損害

原告インディアンは，原告サンライズからロイヤリティーとして受領すべきであった５７６万円（前記イ①記載），２１８７万５０００円（同②記載。６２５０万円の３５％）及び３０３万６２５０円（同③記載。８６７万５０００円の３５％），並びに，信用毀損による損害金２００万円の合計金３２６７万１２５０円を損害として被っている。同原告は，その一部である１０００万円を請求する。

（被告らの主張）

損害に関する原告らの上記主張は，いずれも争う。

第４　当裁判所の判断

１　争点(1)（記載①ないし⑤が，事実に反する虚偽のものといえるか）について

(1)　記載①及び⑤について

前記のとおり，文書１の記載①は，「（株）サンライズ社や（株）西澤等は，当社の警告を無視して侵害を継続している」というものであり（第２，３(11)），文書２～４の記載⑤は，「かかる事情を承知の上で当社の商標権の侵害行為を継続している（株）サンライズ社，（株）西澤社等」というものである（第２，３(12)）。

原告らは，上記記載①及び⑤が事実に反する虚偽のものであることを前提に，不正競争行為ないし不法行為の成立を主張するところ，原告らが，被告東洋からの警告を受けた後も，原告商標に関するライセンスビジネス等を継続したこと（第２の３(5)）については争いがないから，被告商標権が侵害されたことを内容とする記載①及び⑤の記載が虚偽であるか否かは，結局，原告らが標章１及び２を使用した行為が，被告商標を侵害する行為であるか否かに帰着することになる。そこで，以下，被告商標とこれら標章の類否について検討する。

被告商標は，別紙被告商標目録記載のとおり，片仮名横書きで一連に「インディアンモーターサイクル」と表記した構成からなり，そこからは，「インディアンモーターサイクル」の称呼が生じるとともに，「インディアン（北米原住民）＋モーターサイクル（オートバイ・自動二輪車）」の観念が生じる。

他方，標章１は，欧文字筆記体「Indian」が大きく配され，その下段に前記「Indian」より幾分小さく細い字で欧文字活字体「MOTORCYCLE」の英文字が配された構成からなる。「Indian」と「MOTORCYCLE」の文字の大きさにそれほど違いがない上に，これらの文字は上下２段に近接して配され，横の長さもほぼ同じで，一体としてみることも可能であるから，標章１からは，「インディアン」のほか，「インディアンモーターサイクル」の称呼が生じ，また，「インディアン（北米原住民）」のほか，「インディアン（北米原住民）＋モーターサイクル（オートバイ・自動二輪車）」の観念が生じる。

また，標章２は，長方形の中央部に欧文字筆記体「Indian」が大きく配され，その下段に「Indian」に比べるとかなり小さく細い字で欧文字筆記体「Indian Motorcycle Co.,Inc.」が，さらにその下段に欧文字活字体「MADE IN UNITED KINGDOM」が配された構成からなる。最下段の「MADE IN UNITD KINGDOM」は「英国製」という意味を示すのみで，識別力を持たない部分であり，下段の「Indian Motorcycle Co.,Inc.」のうち，「Co.,Inc.」の部分についても，一般に法人を示す略号であって商品の識別とは関係ない部分と認められるが，「Indian Motorcycle」の部分は，かなり小さな字体ではあるものの，横一連に表記されており，とりわけ大きな上段の「Indian」と同じ文字を含むことも相まって，標章全体の中で，無視し得ない印象を見る者に与えるということができる。そうすると，同標章からは，「インディアン」のほか，「インディアンモーターサイクル」の称呼が生じるとともに，「インディアン（北米原住民）」のほか，「インディアン（北米原住民）＋モーターサイクル（オートバイ・自動二輪車）」の観念が生じるというべきである。

以上によれば，標章１及び２は，称呼及び観念において被告商標に類似しており，これら標章が欧文字で構成されている一方で被告商標は片仮名であり，外観上の違いはそもそもさほどの意味を持たないことなどを併せ考えると，これら標章は，いずれも被告商標に類似するものと認められる。

上記のとおり，標章１及び２が被告商標に類似すると認められる以上，原告らが被告東洋の警告を無視して被告商標権の侵害を継続した旨の記載①及び⑤が，事実に反する虚偽のものということはできない。

(2)　記載②について

前記のとおり，文書１の記載②は，「何等の権限もないサンライズ社（商標権者でも登録専用使用権者でもない。）名によって，当社関係先に対して脅迫に近い書面を発送する暴挙に及んだ」というものであるが，この記載は，平成８年５月から６月にかけて，原告サンライズ社営業部部長代理Ｄ名下の文書（乙８，９）が被告東洋の取引先を含む数社に送付された（前記第２，３(9)）ことを受けてなされたものである。そこで，記載②の内容が虚偽であるかどうかを判断する前提として，まず，上記各文書の内容を検討する。

これらの文書には，第２，３(9)に摘示したとおり，「最近，当該商標に類似の商標を使用し革製のジャンパーやパンツを製造販売している他の第三者の企業がありますが，その様な企業に対しては，インディアン・モトサイクル・カンパニ

一・ジャパンより法的な訴えを起こしておりますので，展示や仕入れ及び販売など一切行わない様，お願い致します。もしその様なことがあれば，それを行った方に対しても同様の訴えを起こす事もありますので，ご理解ご了承下さい。」（乙８），「最近，当方のインディアン製品の類似品が出回っており，この度，当社はこれら侵害品の製造元，問屋及び小売店に対し，東京地方裁判所に訴訟を提起いたしました。当社は当方のインディアン商標を守りながら，本物のインディアン製品をご提供すべく最善を尽くす所存でございます。」（乙９）などの記載がある。

これらの各記載は，「ご理解ご了承下さい」，「最善を尽くす所存でございます」などと，それ自体は丁寧な表現・文体を用いている部分も存するが，素直に通読すれば，被告東洋の取引先を含む業者の中に，被告商標を使用するものがあれば，原告商標の商標権者として法的措置に訴える意思のあることを，明確に表示したものとみるのが自然である。しかも，前記第２，３記載の事実経過から明らかなとおり，出願人Ｃから原告インディアンに原告商標権が譲渡されたのが平成８年５月２７日のことであり，乙８及び乙９を送付した時点においては，原告らはいまだ権利者ではなく，法的措置を取り得る状況になかったのであるから，上記各記載のうち，原告インディアンが東京地方裁判所に訴えを提起した旨の部分は，客観的事実に反するというほかない。原告らは，原告サンライズは，原告インディアンが権利の譲渡を受けて提訴の準備中であることを知っていたから，これらの文書が送付先で検討されるころには，原告インディアンにより訴えが提起されているであろうと予想して，このような記載をしたものである旨主張するが（平成１２年１２月２５日付け準備書面（原告第６）６～７頁），両者の本店所在地が同じであることなどからすれば，原告サンライズと原告インディアンは緊密な関係にあるものと推測されるところであり，この点からすれば，訴訟提起の有無及びその予定は，わずかな事実調査により，直ちに知り得たはずである。また，すでに訴訟の提起がなされたのと，これから提起することもあり得るというのでは，これら文書を読む者（取引先）に与える印象が異なるといわざるを得ない。

以上によれば，記載②のうち，「何等の権限もないサンライズ社（商標権者でも登録専用使用権者でもない。）名によって」との部分が，事実に反する虚偽のものでないことは明らかである上に，上記のとおりの乙８及び乙９の各文書の記載内容・態様等に照らせば，被告らが，これら各文書の送付を指して，「脅迫に近い書面を発送する暴挙」と表現した部分についても，一概に，事実に反する虚偽のものということはできない。よって，記載②が事実に反する虚偽のものであると認めることはできない。

(3)　記載③及び④について

前記のとおり，文書１の記載③は，「（株）サンライズ社が示す商標は，当社所有の商標権（平成６年３月３１日登録）より後の登録（平成７年９月２９日）であり，先願先登録が優先される法律（商標法）の下にあっては，当該商標の登録は明らかに過誤によるものであり，当然無効であります。」というものであり（第２，３(11)），文書２～４の記載④は，原告商標を指して，「先願先登録を優先する商標法上は，特許庁の過誤によりなされた無効な登録であること明かであります。」というものである（第２，３(12)）。

原告らが指摘するとおり，いったん登録された商標権は，しかるべき手続を経て無効であることが確定するまでは有効な権利として尊重されるべきものである。その意味において，上記の各記載は，当該部分だけをみると，表現にいささか穏当を欠く面がないではない。

しかしながら，記載③及び④の前後をみると，文書２～４においては，これらの記載のほか，「弊社において既に特許庁に無効審判の請求をしております。」との記載も存する。そうすると，これらの書面は，全体としてみると，何らの手続も要せずに無条件に原告商標権が無効になることを記載したものではなく，無効審判等の手続を経て無効になるべきものである旨を説明したものと，受け取ることができる。また，原告商標からは「インディアンモトサイクル」（及び「インディアン」）の称呼が，被告商標からは「インディアンモーターサイクル」の称呼がそれぞれ生じるところ，これらの称呼は類似するといわざるを得ず，電話等による口頭の取引も少なくない実情にかんがみると，原告商標と被告商標は類似すると認められるから，原告商標は，先願の被告商標との関係で，商標法４条１項１１号に違反して登録された無効なものというほかない。そのことは，特許庁が，原告商標は先願の被告商標と少なくとも称呼において類似し，電話等による口頭の取引も少なくない取引社会の実情からすると，外観及び観念を考慮しても，類似する商標

といわざるを得ないとして，その登録を無効とする旨の審決をしたこと，そして，この審決が，審決取消訴訟における東京高等裁判所の棄却判決（乙１４）及び最高裁の上告不受理決定（乙１５）を経て，既に確定していることに照らしても，明らかというべきである。

以上によれば，記載③及び④が，事実に反する虚偽のものということはできない。

２　結論

以上のとおり，記載①～⑤は，いずれも事実に反する虚偽の記載であるとは認められない。

したがって，被告東洋の代表取締役である被告Ａが，原告西澤及び三竹産業の各取引先に文書１を送付した各行為，並びに，被告東洋が，同被告代理人弁護士伊藤真名下に，（ア）　三竹産業に文書２を，（イ）　元林に文書３を，及び，（ウ）　兼松日産農林に文書４を送付した各行為が，原告西澤との関係において，競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽事実を告知し，又は流布する行為（不正競争防止法２条１項１４号）に当たるということはできない。また，原告インディアン及び原告サンライズとの関係において，不法行為（民法７０９条）に当たるということもできない。

そうすると，その余の点につき判断するまでもなく，原告らの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４６部

裁判長裁判官　三　村　量　一

裁判官　青　木　孝　之

裁判官　吉　川　　泉

（別紙）
原告商標目録被告商標目録原告標章目録