

# INCA 研究会

## 【商標注目判決...「新・商標教室」から】

2014年1月28日  
弁理士 小谷 武

—もくじ—

- [1] サントリー黒烏龍茶事件
- [2] ひかり司法書士法人事件
- [3] チュパチャップス事件
- [4] GQ事件
- [5] グラム事件

\*\*\*\*\*

### [1] サントリー黒烏龍茶事件 (東京地裁 H20.12.26 H19(ワ)11899) ... P181

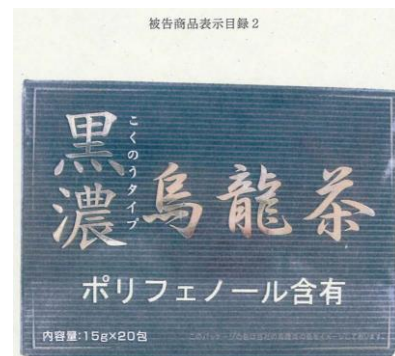


- ①原告サントリー ... 著作権法違反の主張
- ②裁判所より和解の勧め → 和解金1千万円は下らない
- ③損害賠償額  
【請求】 両者に3919万円 → 【判決】487万円  
【請求】 オールライフサービスに952万円 → 【判決】110万円  
合計4871万円 → 【判決】 597万円
- ④訴訟費用 25分の24が原告サントリーの負担(96%)

(被告商品A)



(被告商品B)



### 【争点に対する判断】

(1) 原告商品等表示(ペットボトル全体)の周知性(不競法2-1-1号) → **肯定**

(2) 同上の著名性(2号) → **否定**

【判決】

1号の混同の要件を必要とせず保護が受けられる2号の著名性が認められるためには、一定程度の時間の経過が必要であるところ、発売後わずか2ヶ月半後であり、認められない。...「著名」とは？

(3) 両商品等表示の類似性

①「黒烏龍茶」の文字自体の識別性 → **否定**

【判決】 サントリー自身、通常のウーロン茶よりも色が黒いことからネーミングしたと説明している。

② 商品全体 被告商品A → **肯定** (被告商品B → **否定**)

【判決】

被告商品Aは表示全体、構成部分の模様、色、配置等が共通し、それらの印象が需要者の記憶に残るので外観が類似している。

(4) 混同可能性 → **肯定**

【判決】

複数の顧客が誤認して購入したという事実、両者商品が同じ小売店で並んで販売されていた例があるなど、被告商品Aは原告商品の関連商品あるいはシリーズ商品であるかのように、混同を生ずるおそれがある。

(5) 差止請求 → 否定

【判決】 被告らが現在、また将来被告商品を販売するとは認められない。

(6) オールライフサービスによる比較広告における虚偽の告知(法2-1-14号) → 肯定

比較広告①: 被告商品1包>原告商品5本半の画像(2リットル相当)

1包のティーバッグで、2リットルのペットボトルを作ることができます。

比較広告②: 烏龍茶ポリフェノール含有量2070mg 約70倍 サントリーなんかまだうすい。

【判決】

原告が実施した検査結果によると、ウーロン茶重合ポリフェノール(OTPP)含有量(350ミリリットル当たり)

原告商品 70ミリグラム

被告B 47.6ミリグラム

被告商品が原告商品のペットボトル5本半分、70倍との比較広告は客観的事実に反する虚偽の事実で、原告の社会的評価を低下させた。

● 比較広告①で被告は、被告商品Bティーバック1包15gで、2Lの水を10分間沸騰させ30分間放置したところ、2652mgのポリフェノールが得られた。他方原告商品は、100g当たり70mgであるので、これをペットボトル1本分の350mlに換算すると334gとなり、被告商品には、 $2652 \div 334 = 7.9$ 倍のポリフェノールが含まれていたことになると主張するが、被告検査の抽出時間が通常よりも長いなど、このような検査法による比較広告の真偽を検討するのは相当ではない。

● 比較広告②で被告は、1箱20包が1480円のところ、1包当たり74円となる。1包当たりのポリフェノールが2070mgなので1円当たりのポリフェノールは28mgとなる。他方原告商品1本350ml168円の含有量は70mgなので、1円当たり0.4mgとなる。その結果、1円当たりの含有量は、70倍となると主張するが、比較広告において1円当たりを比較したとの記載はなく、これを事実と認めることもできない。

(7) 虚偽告知についてのオールライフサービスの故意または過失 → 過失肯定 故意否定

【判決】

比較広告を掲載するに際して事実に反しないように注意する義務に違反したという過失があるが、故意を認める事情があるとの証拠はない。

(8) 比較広告における「サントリー」は商標としての使用か → 否定

【判決】

比較対象である原告商品を示すためであって、自他商品識別機能を果たすためではない。

(9) 原告商品デザインの著作物性 → 否定

【判決】

応用美術に含まれるが、商品のパッケージデザインとして、商品コンセプトを示し、機能感や信頼感を与えるために作成されたものであり、鑑賞用とは認められない。

(10) 損害額の算定

①法2-1-1号 出所混同行為

【判決】

被告らの売上額 合計2644万円

控除されるべき経費 1169万円 (限界利益説)

被告らの利益額:  $1475 \text{万円} \times \text{寄与率 } 30\% = 442 \text{万円}$  損害額と推定

● 寄与率は、原告商品の周知性、両者商品の類似性、販売形態、ティーバッグの健康飲料とペットボトル飲料などの点を総合評価した。なお弁護士費用はその10%の45万円。

②虚偽広告 → 100万円(+弁護士費用10万円)

【判決】

原告商品の品質を直接攻撃するものではなく、ネット上で僅か7ヶ月間だけであり、被告に故意はなく、企業規模にも格段の差があり、原告から警告を受けてから掲載に及んだとの諸事情を考慮して。

(11) 信用回復措置 → 否定

【判決】 認定事実や損害額から、その必要性は認められない。

## [2] ひかり司法書士法人事件(東京地裁 H23.10.28 H22(ワ)1232) … P35, P131

- ① 商標の宣伝広告的機能 (原告登録商標)
- ② 営業圏の相違と損害賠償
- ③ 商標の寄与率

ひかり

### ① 商標の宣伝広告的機能

被告は、13億円の宣伝広告費を使い、23億円の営業収入を得た。

#### 【判決】

過払金返還請求という専門的な事項については、需要者は情報が少なく弁護士、司法書士の選定にあたっては**広告宣伝が重要な情報源**になること、実際のところ、過払金返還請求業務に多額の費用を支出している弁護士事務所、司法書士事務所があり、**広告宣伝費が高額になればなるほど、その額に見合う形で多額の営業収入が得られている。**

### ② 営業圏の相違と損害賠償

原告商標権者が京都の司法書士事務所、被告は東京杉並区荻窪の司法書士で営業圏が異なっている。

#### 【判決】

商標権の効力は全国に及ぶのであり、被告の顧客名簿に京都や大阪府、兵庫県の顧客がいたこと、一方、原告京都ひかりの活動地域が京都府中心であっても、「ひかりアドバイザーグループ」の税理士法人や監査法人は東京都にも事務所があり、関東の顧客もあるので、地域は重なりあっている。

#### ● 同様の判決 … PIA事件 大阪地裁 H23.6.2 H22(ワ)11115

関東地方と関西地方でのパチンコ店間で差止請求が認められた。

#### ● 反対の判決 … カシェ第2事件 大阪地裁 H25.1.24 H24(ワ)6892

原告が大阪府内、被告が岐阜市内の美容室で、原告商標が関西圏でも他の美容室と差別化を図るほどの強い顧客吸引力を有していなかったこと、大阪市と岐阜市の距離関係や、美容室の商圏がそれほど広域ではないこと、被告は被告商標を強調して広告宣伝は行っておらず、被告の売上げは被告自身の営業活動によるものであり、**被告商標がこれに特に寄与したとは認められないこと**などから、原告には何らの損害が発生していないとして、使用料相当額の賠償も認めなかった。

### ③ 商標の寄与率 … P436

#### 【判決】

(1) 原告法人の宣伝広告活動が京都の地方紙や HP に限られ、大規模な宣伝広告が行なわれていなかったため、商標としての確たる顧客吸引力を獲得したとは認められない。

(2) 過払金返還請求や債務整理などは専門性の高いサービスであり、代理人の選定にあたっては、専門的能力の高さ、人柄、サービスの質、報酬額、業績などが重視され、商標に着目して依頼先が決定されるとは考え難い。

(3) 広告宣伝費が高額になればなるほど、その額に見合う形で多額の営業収入が現に得られていることから、被告らの営業努力が売り上げの獲得に貢献していた。

以上の結果、被告商標の寄与率は1%が相当であり、被告らの売り上げ約10億円の1%に相当する1028万5390円の損害の支払いが被告らに命じられた。【参考:小僧寿し判決】

## [3] チュパチャップス事件(東京地裁 H22.8.31 H21(ワ)33872 知財高裁 H24.2.14 H22(ネ)10076) … P166

### ● ネットショップモール管理運営者の責任は？

#### 【判決】

第一審東京地裁は、被告楽天は商品の売買契約の当事者ではないので侵害商品に対する責任はないと

して、請求を棄却した。

東京高裁は、ネットショップ運営管理者が、単にサイト上のエリアの一部を提供するだけでなく、運営システムを提供し、出店者からの出店申込を審査し、出店停止等の管理・支配を行い、出店料やシステム使用料を徴収している場合においては、**商標権侵害があったことを知った日から合理的期間内に当該侵害ページを削除しない限り、差止めや損害賠償などの商標権侵害の責任を負わなければならない**と判示し、本件において楽天は6日から8日以内に問題のウェブページを削除したが、合理的期間内に当たるとした。



#### 【小谷説】

判決は、合理的期間内に侵害ページを削除した場合には、楽天は侵害等の責任を負わず、違法性はないとして居り、巷間、カラオケ法理の判断基準などから議論され、そのような場合に違法性を欠くこと理由付けしようとしている。

しかし、楽天は単にサーバーのエリアを貸与し、システム使用料や出店料を徴収しているようにみえるが、その中のシステム使用料は売上高に応じて料率が変わるように、違法商品の売上げもシステム使用料の算定基礎になっている。つまり、楽天は、侵害商品からも利益を得ているので、侵害者と同様の位置付けになる。特に、需要者は個々のショップ名を認識して購入するというよりも、楽天のブランドを信頼し、楽天で商品を購入したと理解しているといえる（「楽天市場」が出所表示標識）。

したがって、楽天も商標権侵害者として違法行為を行なったことになるが、楽天のような大規模ショッピングモールにおいて、出店者すべての商品の違法性を自らチェックすることは事実上不可能であるので、権利者から警告を受けてから調査し、違法商品であることが確認でき次第、速やかに当該ページを削除した場合には、楽天は法的責任を免れることができるのである。

つまり判決理由は、合理的期間内に侵害ページを削除することで楽天の行為が違法ではない、つまり商標権侵害という違法性が阻却される事由ということではなく、楽天は損害賠償などの責任を負わない、つまり侵害者としての責任が阻却されるという、責任性阻却事由として理解すべきである。これは、ネットモールに限らず、デパートのような大規模小売店やアウトレットモールなどにおいても同様である。

#### 【4】 GQ事件(東京高裁 H14.4.24 H13(ラ)1814) … P241

##### ● ローマ字商標の識別性

従前より、ローマ字2文字は商品の記号品番であり識別性を欠くとして商標登録されなかった。つまり、ローマ字2文字はそれが3条2項使用による識別性が認められて商標登録されていない限り、その使用は自由であるとの理解であった。



しかし、ローマ字2文字の本来的な識別性を認めて商標権侵害としたのがGQ事件である。事案は、登録商標「GQ」(右上)の商標権者が、「CAFE/GQ/GINZA」(右下)に対して、商標権侵害として仮処分申請した。原審東京地裁は、ローマ字2文字は極めて簡単でかつありふれた商標であるので、債権者商標が登録されたのは、その外観に特徴があったためである。債権者商標と債務者商標とは称呼は同一であるが、外観が異なるので類似しない、として仮処分申請を却下する決定を下した。



ところが、抗告訴訟において東京高裁は、抗告人商標「GQ」の文字に書体上の特徴は認められるが、**需要者がみた場合、基本的に「G」と「Q」を表すと理解することとなり、このような認識を上回るほどの外観上の特徴を見出すことはできない。**

そこで、両商標を比較すると、両者は「ジーキュー」の称呼が同一で、観念、外観において、両者の類似性を否定する要素も見出せないで、両商標は全体として類似すると判断し、仮処分申請を認めた。

このように、特許庁では「GQ」の外観に対してのみ権利を与えたはずが、裁判所によりローマ字2文字の「GQ」の外観、称呼、観念について独占権を与える結果となった。

#### 【5】 グラム事件 (知財高裁 H25.9.25 H25(行ケ)10031/2) … 「新商標教室」未収載 参考審判決P416

##### ● 素材表示の商標性

商品にはさまざまなメッセージを表示するタグが複数付けられていることがある。特に機能性商品については、その機能を表示し説明することが商品の販売促進に必要である。衣料品については、たとえば防水繊維素材の「ゴアテックス」が有名であり、各社の被服類に採用され、当該メーカーのタグと一緒に、ゴアテックス社のタグが付けられている。

またパソコンにおいて、NECや東芝のパソコンにはマイクロソフト社の「Windows」のOSやインテル社のCPUが組み込まれ、パソコン本体には「Windows」や「Intel/Celeron」などのシールが貼られている。

しかし、これらゴアテックスの商標や「Windows」などの商標が、被服メーカーやパソコンメーカーの商標でないことは常識的であり、たくさんの審決例がある。

裁判例でも、帝人の新素材繊維を使用したスラックスに付けられたラベルが、スラックスの商標ではなく、素材表示であるとして被服についての商標登録を不使用として取消した審決を支持したザックス事件(東京高裁 H17.3.17 H16(行ケ)404)がある。

審決例では、素材表示のほか、機能表示、等級表示、効能表示、栄養効果の表示などが、完成品の商標ではないと判断されている。

ところが、素材表示でありながら、最終製品であるダウンジャケットの商標でもあるとした判決が知財高裁で下されたので紹介する。

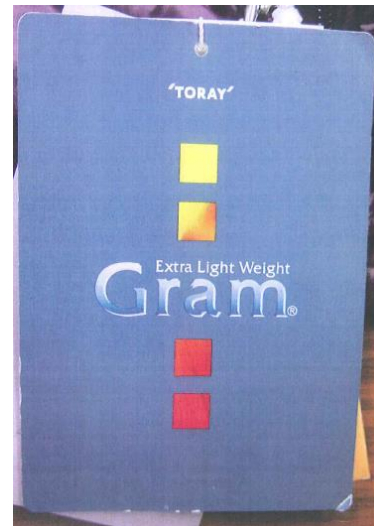
「グラム/GRAM」は東レ(株)の登録商標である。登録は2件あり、1件は第24、25類を指定商品とし、他方は第25類被服類を指定商品としている。このうち第25類について不使用取消審判が請求された。審判手続きにおいては、口頭審理まで開かれて証拠が吟味されたが、本件商標を表示したタグがあることは認められたものの、当該タグをつけたダウンジャケットが日本に輸入され、販売されたことが証明されていないとして、商標登録が取消された。

なお、請求人側では、当該タグはダウンジャケットの素材を表示するものであり、ダウンジャケットの商標ではないと主張したが、商標の使用自体についての証明がなかったため、素材表示についての判断がなされることなく、審決された。

そこで、被請求人東レが審決の取消を求めて知財高裁に提訴した事件である。関係者と商品の流れは以下の通りである。

\* 東レ(商標権者) → 東麗商事(中国メーカー、通常使用権者) → サンメンズウエア(国内商社) → マックハウス(販売者)

ダウンジャケットに表示されたタグは以下の通り。これらの他、ダウンやジッパーなどに関する合計5枚のタグが付けられている。



上段左側の襟ネームと右側のタグに表示された「navy natural」は、最終製品の販売者であるマックハウスの登録商標(第5155081号)である。下段のブルーのタグが東レの軽量素材を示すタグである。このタグの裏面には、以下の文言が表示されている。

- 非常に軽い特殊な素材が新たな快適性と機能性を提供します。
- 東レの特殊軽量素材を使用して、軽量感を実現。
- やわらかでソフトな風合いです。
- 快適性に優れています。
- Extra Light Weight/Gram®
- この商品は東レのせんいを使用しています。

以上の状況より、本件ダウンジャケットは、マックハウスを出所とする商品であり、東レの軽量素材を使用した商品であることを示す素材表示として本件商標「Gram」が使用されていることは客観的に明らかである。

然るに本件判決は、東麗商事は東レの通常使用者であり、東麗商事が製造した商品ダウンジャケットが存在し、そこに本件商標を表示したタグが付され、それが日本へ「譲渡」されたという形式論により、本件商標の使用を認め、不使用とした審決を取消した。

推測するに、判決は東レとサンメズの間取引がODM契約だとする東レ側の主張に惑わされたように思われる。ODMとは「Original Design Manufacturing」の略で、製造受託業者であるメーカー側が商品を企画提案し、採用された場合、委託側である相手方ブランドによる商品の製造を行なうというビジネスモデルであって、相手方ブランドでの商品生産である点で、「OEM」と図式において変わるところはない。OEMとの違いは、単に新商品の企画提案を受託者側が行なった点だけである。

またODMもOEMも委託生産という性質上、たとえ受託メーカー自身が製造した商品であっても、委託を受けた相手方以外の第三者に商品を販売することは許されない。この点でも、ODMやOEMが内部的な取引関係であり、最終製品の流通において商標が機能する場面がないことになる。

事実、判決でも以下の認定が見られる。

「しかし、本件商品は **ODM 型生産**という、**委託者のブランド名での販売を前提に**、受託先である東麗商事が商品企画から生産、その流通まで行い、委託先であるサン・メンズウエア、更にはマックハウスに**商品(完成品)を提供する**という形態で取引がなされているものと認められるものであり、(後略)」

このような提案型の商品生産が行なわれることも当然である。ただし、素材メーカーがどんなに良い素材を開発しても、被服メーカーが採用してくれなければ素材の販売促進にはならない。他方、被服メーカーも自ら新素材を開発し、新商品のデザインを考案することは、労力的、費用的にも大きな負担になるからである。

しかし、判決が明言するように、本件ダウンジャケットは委託者のブランド名「navy natural」の下に、最終業者マックハウスの商品として需要者に販売されているのであるから、本件ダウンジャケットはマックハウスの商品であり、東レの商品ということはない。つまり、マックハウスの商品に東レの商標が付せられている、あるいは東レは他人であるマックハウスの商品に自己の出所を表示する商標を使用しているということになり、**自己の商品に自己の出所を表示するため自己の商標を使用する**という商標本来の使用態様とは逸脱していることが理解される。

前記のゴアテックスやWindowsの例でみると、判決は、例えばミズノのウインドブレーカーにゴアテックスが使用された場合、ミズノの商品が同時にゴアテックス社の商品である、あるいはWindowsを内蔵したNECや東芝のパソコンが、共にマイクロソフト社の商品でもありと言っていることと等しく、それ自体自己矛盾である。

同様に、判決では出ていないが、東レの新繊維素材「Gram」もまた、サンメズあるいはマックハウス以外の業者の被服製品についても採用され、それら他社製品にも「Gram」のラベルが付けられているはずである。判決の判断が正しいとすると、それらすべての他社商品が東レを出所とする商品であるということになり、異なる販売業者の商品がすべて東レの商品ということになり、商標本来の姿とはかけ離れた不合理な結果となる。

もしこのような理論が取引社会で通用したとすると、素材メーカーは、完成品についても商標登録しなくてはならなくなってしまう。あるいは完成品に表示された素材の商標が他人の商標権を侵害しているものであった場合、完成品のメーカーは素材メーカーの商標の使用により他人から差止請求や損害賠償請求を受けることとなり、異常な事態となる。

したがって、今回の判決は商標法の基本的な解釈に反するものであり、現在上告受理申立て中である。これが認められた場合、不二マークスのウェブサイト「判決速報」でお知らせする予定である。

以上