

登録商標「赤帽」商標権侵害損害賠償等請求事件：東京地裁平成28(ワ)17092・平成29年1月26日（民46部）判決<請求棄却>

【キーワード】

赤帽（普通名詞），舞妓マーク（京都赤帽），取引の実情，商標の類似による損害賠償請求（商標法38条1項・3項），ドメインネームの使用（不競法2条1項13号・3条1項）

【事案の概要】

本件は，別紙原告商標権目録記載1及び2の各商標権（以下，これらを「本件各商標権」といい，それぞれを「本件商標権1」，「本件商標権2」という。また，その登録商標をそれぞれ「原告商標1」，「原告商標2」という。）を有する原告が，被告に対し，①被告が別紙被告標章目録記載1及び2の各標章（以下，それぞれを「被告標章1」，「被告標章2」という。）を使用したことが，本件各商標権の侵害に当たると主張して，(a)民法709条及び商標法38条1項又は3項（選択的）に基づき賠償金3300万円（内金請求）及びこれに対する不法行為の後の日（訴状送達の日翌日）である平成28年6月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払，(b)商標法39条，特許法106条に基づき，信用回復措置として謝罪広告（主位的）又は混同防止表示（予備的）の掲載をそれぞれ求めるとともに，②被告による被告ドメイン名の保有及び使用が不正競争防止法2条1項13号所定の不正競争に当たると主張して，同法3条1項に基づき被告ドメイン名の使用の差止めを求める事案である。

1 争いのない事実

(1) 当事者

原告（全国赤帽軽自動車運送協同組合連合会）は，所属員のためにする貨物の共同荷受，共同配車及び貨物運送取扱等を事業目的として，中小企業等協同組合法に基づき設立された協同組合である。

被告（株式会社舞妓ロジスティクス）は，一般路線貨物自動車運送業等を目的とする株式会社であり，平成28年4月に変更する前の商号は株式会社京都赤帽であった。

(2) 原告の商標権

原告は，本件各商標権の商標権者である。

(3) 被告の行為

ア 被告は，貨物自動車による輸送の役務の提供に当たって，被告標章1を平成元年4月10日から平成18年11月頃まで，被告標章2を同月から平成28年4月末日頃までそれぞれ使用していたが，現在はいずれも使用していない。

イ 被告は，被告ドメイン名を保有し，その運営するウェブページを表示する

ためにこれを使用していた（現時点における保有及び使用の有無については当事者間に争いがある。）。

2 争点

(1) 商標権侵害に基づく請求の当否

ア 原告商標 1 及び 2 と被告標章 1 及び 2 の類否

なお、本件各商標権に係る各指定役務と被告の貨物自動車による輸送の役務が同一ないし類似であることは当事者間に争いがない。

イ 過失の有無

ウ 損害の有無及び損害額

エ 信用回復措置請求の要否

(2) 不正競争防止法に基づく差止請求の当否

【判 断】

1 争点(1)ア（原告商標 1 及び 2 と被告標章 1 及び 2 の類否）について

(1) 被告標章 1

前記争いのない事実(2)及び(3)によれば、被告標章1は原告商標2の商標登録後に使用されていないので、原告商標1との類否につき検討する。

ア 原告商標1は、赤系統の色のゴシック体様の漢字「赤帽」を横書きしたものであり、その構成から「あかぼう」の称呼及び「赤い帽子」との観念が生じる。また、「赤帽」の語は、駅で乗降客の手荷物を運ぶ者その他運搬人（ポーター）を指す普通名詞であるので、「運搬人」といった観念も生じると認められる（乙9、10）。

イ 被告標章1は、別紙被告標章目録記載1のとおり、図形部分と文字部分から構成されており、図形部分は、直立して両手で荷物を捧げ持つ舞妓姿の女性の正面像を示す図形（以下「舞妓の図形」という。）が中央に大きく配置され、その右上方に小さく五重塔の図形が配置されている。文字部分は、舞妓の図形の下部に配置されており、左端に左右2列に分けて縦書きに記載した「株式会社」の文字と、その右側に、これより大きな、同一の書体の漢字で等間隔に横書きに記載した「京都赤帽」の文字から成る。文字部分は、横幅は図形部分の2倍程度あるが、高さは図形部分の5分の1程度である。被告標章1は、中央に大きく描かれた舞妓の図形から「まいこのマーク」という称呼及び「舞妓に関係するもの」といった観念を生じさせる。また、その文字部分の全体から「かぶしきがいしゃきょうとあかぼう」、うち大きい字の部分から「きょうとあかぼう」の称呼及び「京都の赤い帽子」との観念が生じるほか、上記普通名詞が含まれることにより「手荷物を運搬する京都の会社」といった観念が生じ得る。

ウ 以上に基つき、原告商標1と被告標章1の類否についてみるに、これらを全体的に観察した場合には、外観、称呼及び観念がいずれも大きく相違する。また、被告標章1のうちその構成上その余の部分と識別可能な「京都赤

帽」との文字部分のみをみた場合でも、原告商標1とは「京都」の有無並びに文字数（2字か4字か）及び音数（4音か7音か）が異なっており、外観、称呼及び観念共に明確に区別し得ると解される。さらに、原告商標1と被告標章1は、被告標章1に「赤帽」の文字が含まれることから称呼等の一部に共通点があるが、被告標章1の構成上この2字のみに着目することは困難と解される上、「赤帽」の語は前記意味を有する普通名詞であることに照らすと、上記共通点を類否の判断において重視することは相当でない（なお、原告商標1が周知であるとの原告の主張については後述する。）。

これに加えて、取引の実情をみるに、本件の証拠上、被告標章1の使用により原告と被告の提供する役務の間に出所の混同ないしそのおそれが生じていること、例えば、原告商標1の指定役務の需要者において、地名と「赤帽」の語を組み合わせた名称が原告（その組合員を含む。以下同じ。）の提供する役務を示すものとして広く認識されていること、被告の提供する役務が「あかぼう」と略称されていること、原告が舞妓を想起させる図形を被告による使用開始前から用いていることなどの事情はうかがわれない。

以上によれば、原告商標1と被告標章1は類似しないと判断するのが相当である。

エ これに対し、原告は、被告標章1のうち「赤帽」以外の部分が識別力を有しないこと、原告商標1が周知であることを理由に、「赤帽」の部分が被告標章1の要部であり、これが原告商標1と同一であるので、被告標章1は原告商標1に類似する旨主張する。

そこで判断するに、被告標章1の構成は前記イのとおりであり、「赤帽」の文字は「京都赤帽」という一連表記された文字列の一部に存することとどまる一方、舞妓の図形が中央上部に大きく配置されており、これが被告標章1に接する者の注意を引くことに照らすと、被告標章1のうち「赤帽」の部分のみが識別力を有し、その余の部分から出所識別機能としての称呼又は観念が生じないとは認められない。

また、原告商標1の周知性を裏付ける証拠として原告が提出するのは、昭和52年～56年の新聞記事（甲53～59、60の1）、原告作成の機関誌等（甲60の2～5）のほか、一部（平成20年発行のサンデー毎日。甲68）を除いては、広く頒布されているか定かでない雑誌の記事等や放映地域が限られたテレビ報道等（甲70～75、78、79）、専ら子供向けと解される書籍又は玩具（甲69の1及び2、76、77）にとどまる。さらに、これらの証拠上も、原告が常に「赤帽」と略称されるのではなく、「Akabou」、「あかぼう」等の表示も用いられていることが認められる。そうすると、「赤帽」の表示が原告の提供する役務を示すものとして原告商標1の指定役務の取引者又は需要者に広く認識されていると認めるに足りないから、被告標章1のうち「赤帽」の部分が役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えると解することは困難である。

したがって、本件において被告標章1の構成から「赤帽」の部分を抽出してこの部分だけを原告商標1と比較して商標の類否を判断することは相当でなく（最高裁平成20年9月8日判決・裁判集民事228号561頁参照）、原告の上記主張を採用することはできない。

(2) 被告標章2

- ア 原告商標1の構成並びにその称呼及び観念は前記(1)アのとおりである。
また、原告商標2は、別紙原告商標権目録記載のとおり、文字の色及び大きさに若干の相違はあるものの、原告商標1とほぼ同一の構成であるから、これと同様の称呼及び観念を有するということができる。
- イ 被告標章2は、別紙被告標章目録記載2のとおり、左側に配された舞妓の図形と、その右側の文字部分から構成されている。文字部分は、上段に小さな文字で「舞妓マークの」と、下段に大きな文字で「京都赤帽」とそれぞれ同一の書体で横書きされた2段の文字列から成る。文字部分の全体の高さは舞妓の図形よりやや低いが、横幅は3倍程度ある。被告標章2は、文字部分の全体から「まいこまーくのきょうとあかぼう」との称呼が生じる。また、文字部分中の大きな文字「京都赤帽」の部分から「きょうとあかぼう」の称呼、「京都の赤い帽子」との観念を生じるほか、前記(1)アの普通名詞が含まれることにより「京都で手荷物を運搬する者」といった観念が生じ得る。さらに、舞妓の図形と「舞妓マークの」の文字が相まって「まいこまーく」という称呼及び「舞妓に関係するもの」との観念が生じると認められる。
- ウ 以上に基づき、原告商標1及び2と被告標章2の類否についてみるに、これらを全体的に観察した場合はもとより、被告標章2のうち「京都赤帽」の文字部分のみを見た場合でも、被告標章1につき前記(1)ウにおいて判示したのと同様の理由により、商標の類似性を認めることはできないと判断するのが相当である。

- エ これに対し、原告は、被告標章2の要部は「赤帽」の文字部分にあるから、原告商標1及び2に類似する旨主張するが、被告標章2中の「赤帽」の文字は一連表記された「京都赤帽」という文字列内に存するにとどまること、舞妓の図形及び「舞妓マークの」という文字部分から上記イの称呼及び観念が生じることに照らし、被告標章2のうち「赤帽」以外の部分が出所識別標識として機能しないとみることはできない。また、原告商標1及び2が周知であることをいう原告の主張が失当であることは前記(1)エと同様である。

したがって、原告の上記主張を採用することはできない。

(3) 小括

以上によれば、被告による被告標章1及び2の使用が、原告の本件商標権1又は2の侵害に当たるとは認められないから、その余の点について判断するまでもなく、商標権侵害に基づく損害賠償請求及び信用回復措置請求はいずれも理由がない。

2 争点(2) (不正競争防止法に基づく差止請求の当否) について

証拠(甲67, 乙5, 12)及び弁論の全趣旨によれば, 被告ドメイン名の有効期限が平成29年3月31日とされていること, 遅くとも平成28年8月19日以降, 被告ドメイン名を含むURLをウェブページ閲覧ソフトに入力しても, 被告のウェブページは表示されないこと, 被告が同年9月29日付けで, 被告ドメイン名の解約手続をとったことが認められる。また, 被告が同年4月末日までに「京都赤帽」との文字を含む被告標章1及び2の使用を止め, 商号を変更したことは前記争いのない事実(1)及び(3)アのとおりである。

これら事実関係によれば, 被告ドメイン名が被告により現に使用されているとは認められず, 今後も被告がこれを使用する可能性があるとも認められない。したがって, その余の点を検討するまでもなく, 原告の不正競争防止法に基づく差止請求は理由がない。

3 結論

以上によれば, 原告の請求はいずれも理由がないから, これらを棄却することとして, 主文のとおり判決する。

【論 説】

1. まず事実関係を確認すると, 登録商標「赤帽」について原告が, 第39類「軽自動車による輸送」を指定役務として出願したのが平成4年9月21日で, 登録したのは平成10年6月12日であり, 次に分類改正後に第39類を指定役務として出願したのが平成19年1月4日, 登録したのは平成19年9月28日であった。

さて, 被告が被告標章1・被告標章2の使用を開始したのは平成1年4月からであるというから, 原告のいずれの商標の出願より4年以上も早いし, 登録時には現に使用していたのである。にもかかわらず, 原告商標が設定登録され, 被告に対して商標権侵害の警告をした後, 被告は使用を中止したというが, それが真実であるならば, 被告はなぜ原告と争うことをしなかったのだろうか。使用地域が京都市内に限られていたとしても, 商標法4条1項10号の規定に該当する商標として, 原告商標に対し登録無効審判を請求などしてなぜ対抗することをしなかったのだろうか。

ところで, 本件裁判所は, 「赤帽」という語は, 所定の観念を有する普通名詞であると解した上で, 他の構成態様の表示も考慮すべきであると説示した上で, 原告商標1と被告標章1とは類似しないと判断するのが相当であると判示したが, 妥当であろう。「赤帽」は普通名詞だから両者の類否判断では重視できないことと裁判所が述べていることは, その指定商品や役務との関係が密接である場合のことを念頭においているのであろう。すると, 特にそのような関係のない普通名詞を商標として採用している場合には, 適用することはできないという考え方であろうか。

2. 本件は、被告が使用していたドメインネームについて、不競法2条1項13号の規定の適用を原告は主張したが、平成28年8月19日以降は被告のウェブサイトでは表示されていないから、被告はすでに被告ドメインネームの解約手続きをとったことが認められ、今後も被告がこれを使用する可能性があるとも認められないと判示したのである。

しかしながら、本件判決によって被告は勝訴することになったから、控訴されなければ、ドメインネームの使用も復活の可能性はあるといえるだろう。

3. 被告標章2に対する登録無効審判請求が不成立に終わった審決に対し取消判決がなされた事件が、知財高裁平成27(行ケ)10025号平成27年9月15日(2部)判決であり、審決は取消され、被告標章2は登録無効となったのである。(➡G-205)

被告標章2は登録商標第5506879号(平成24年7月13日登録)であったが、前記登録無効の審決の確定によって商標権は消滅したと記録されている。(平成27年12月28日)

しかしながら、今回の東京地裁(民46部)の判決によって、この商標事件は再開することになるだろうが、まず知財高裁への控訴審から始まることになるだろう。

[牛木 理一]

(別紙)

[謝罪広告目録]

1 掲載の内容

謝罪広告

弊社は、貴連合会の商標と類似する「京都赤帽」、「AKABOH」、「akabo」等の標章を使用して、あたかも弊社が貴連合会の関係会社の一つであるかのごとくに一般顧客等を誤信させるなど、貴連合会及びその所属組合員に対し多大の御迷惑をおかけしてきました。上記は商標法違反の行為でありますので、当社は今後これらの標章の使用を行うことなく、上記のような御迷惑をかけることを誓約し、貴連合会に対し陳謝の意を表します。

平成 年 月 日

株式会社舞妓ロジスティクス

全国赤帽軽自動車運送協同組合連合会

殿

2 掲載の要領

(1) 広告の大きさ 縦2段、幅20センチメートル

(2) 使用活字

表 題 18級(12ポ)ゴシック体活字

名義人・名宛人 16級(11ポ)ゴシック体活字

本 文 13級(9ポ)明朝体活字

日付・住所 12級(8ポ)明朝体活字

なお、広告文中空欄となっている年月日については新聞掲載日を表示する。

3 掲載の新聞及び掲載場所並びに掲載回数

名 称 京都新聞広告欄

所 在 ●(省略)●

発 行 者 株式会社京都新聞社

掲 載 回 数 1回

(別紙)

[原告商標権目録]

- 1 登録番号 第4154926号
出願日 平成4年9月21日
登録日 平成10年6月12日
更新登録 平成20年6月17日

赤 帽

登録商標

役務の区分 第39類

指定役務 軽自動車による輸送

- 2 登録番号 登録第5080364号
出願日 平成19年1月4日
登録日 平成19年9月28日

赤 帽

登録商標

役務の区分 第39類

指定役務 引越しの代行・請負又は取次ぎ及びこれらに関する情報の提供, 鉄道による輸送, 車両による輸送, 道路情報の提供, 自動車の運転の代行, 船舶による輸送, 航空機による輸送, 貨物のこん包, 貨物の輸送の媒介, 貨物の積卸し, 引越の代行, 船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介, 船舶の引揚げ, 水先案内, 主催旅行の実施, 旅行者の案内, 旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ, 寄託を受けた物品の倉庫における保管, 他人の携帯品の一時預かり, 配達物の一時預かり, ガスの供給, 電気の供給, 水の供給, 熱の供給, 倉庫の提供, 駐車場の提供, 有料道路の提供, 係留施設の提供, 飛行場の提供, 駐車場の管理, 荷役機械器具の貸与, 自動車の貸与, 船舶の貸与, 車いすの貸与, 自転車の貸与, 航空機の貸与, 機械式駐車装置の貸与, 包装用機械器具の貸与, 金庫の貸与, 家庭用冷凍冷蔵庫の貸与, 家庭用冷凍庫の貸与, 冷凍機械器具の貸与, ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与

(別紙)

[被告標章目録]

1



株式会社 **京都赤帽**

2



舞妓マークの

京都赤帽