

登録商標「SCANeR」・「OKTAL」商標権侵害行為差止等請求事件：東京地裁平成28(ワ)8475・平成29年3月28日判決（民46部）判決＜請求棄却＞

### 【キーワード】

権利の濫用，フランス版スキャナーと日本版スキャナー，商品の内容と標章，日本需要者の認識

### 【事実の概要】

本件は、別紙商標権目録記載の各商標権（以下、同目録記載1及び2の商標権をそれぞれ「本件商標権1」などといい、これらを「本件各商標権」と総称する。）を有する原告が、被告に対し、被告による被告標章1～3を付したドライビングシミュレーターの販売等が本件各商標権を侵害すると主張して、①商標法36条1項及び2項に基づく被告標章1～3を付したドライビングシミュレーターの販売等の差止め及び廃棄、②民法709条に基づく賠償金706万2000円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3月29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を求める事案である。

#### 1 当事者間に争いがない事実

##### (1) 当事者等

原告（株式会社オクタル・ジャポン）は、公共インフラストラクチャーや建築物の企画、設計、施工に関するコンサルタント業務等を目的とする株式会社である。

被告（株式会社マックシステムズ）は、電子計測器、分析器、計測システム機器の販売及びメンテナンス等を目的とする株式会社である。

OKTAL（以下「フランス・オクタル社」という。）は、フランスに本社を置く会社であり、「SCANeR」又は「SCANeR studio」の名称を付した自動車向けのドライビングシミュレーターソフトウェア（以下「フランス版スキャナー」という。）や関連するハードウェアの製作、販売等を行っている。

##### (2) 原告の設立経緯等

原告は、平成14年3月18日、フランス・オクタル社と原告代表者の出資（出資割合は各50%）によって設立され、フランス版スキャナーの輸入販売等を行っていたが、平成17年2月にフランス・オクタル社との間の資本関係が解消された。これ以降、原告は、フランス版スキャナーを基にして日本の道路シーン等のデータを付加するなどしたドライビングシミュレーターソフトウェア及びコックピット等のハードウェア（以下、これらを併せて「日本版スキャナー」という。）を製作し、その販売等を行っている。

### (3) 原告の商標権

原告は、別紙商標権目録記載1の「SCANeR」の標準文字からなる商標（以下「本件登録商標1」という。）及び同2の「OKTAL」の標準文字からなる商標（以下「本件登録商標2」という。）につき、平成26年1月29日に商標登録出願をし、同年6月13日に商標登録を受けた。

### (4) 被告の行為

被告は、平成21年頃から原告とその顧客との間の取引に商社として介在するようになり、平成26年3月にフランス・オクタル社の販売代理店となった。被告は、被告標章2（「SCANeR studio」の文字からなる標章）を付したフランス版スキャナーを販売するとともに、その宣伝のために、広告に被告標章2を付して頒布し、インターネット上の被告のウェブサイトにおいて被告標章2を付するなどしている（被告標章1（「SCANeR」の文字からなる標章）及び3（「OKTAL社（フランス）」の文字からなる標章）の使用の有無については当事者間に争いがある。）。

## 2 争点

### (1) 被告による被告標章1及び3の使用の有無

なお、被告は、使用の有無はさておき、本件登録商標1と被告標章1及び2、本件登録商標2と被告標章3がいずれも同一ないし類似であること、本件各商標権の指定商品と被告が販売するドライビングシミュレーターが同一ないし類似であることを争っていない。

### (2) 権利濫用の有無

### (3) 無効理由の有無

被告は、本件登録商標1及び2に係る各商標登録（以下「本件各商標登録」と総称する。）には以下の無効理由（後記オは本件登録商標2のみに関する。）があるから、原告は本件各商標権を行使することができない（商標法39条、特許法104条の3第1項）と主張する。

ア 商標法4条1項19号違反

イ 同項10号違反

ウ 同項15号違反

エ 同項7号違反

オ 同項8号違反

### (4) 損害額

## 【判 断】

### 1 争点(2)（権利濫用の有無）について

事案に鑑み、まず争点(2)について判断する。

(1) 前記前提事実に加えて、後掲の証拠（書証の枝番の記載は省略する。以下同じ。）及び弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実が認められる。

ア フランス・オクタル社は、1989年（平成元年）にフランスの法律に基

づいて設立された会社であり、設立時からその商号は「OKTAL」であった。フランス・オクタル社は、平成13年9月頃から「SCANeR」又は「SCANeR studio」の名称でフランス版スキャナーを販売している。フランス版スキャナーは自動車向けのドライビングシミュレーターソフトウェアであり、主な購入者は日本国内外の大手自動車メーカー等の自動車関連企業、大学や研究機関である。

フランス・オクタル社は、フランスにおいて同月に「OKTAL」の、平成19年12月に「SCANeR」の各商標について商標登録出願をし、商標登録を受けている。もっとも、日本においては、これら商標について商標登録出願をしておらず、原告による本件各商標登録の後に商標登録出願をしたが、拒絶理由通知を受けた。

(乙1～4, 13, 15)

イ 原告は、フランス・オクタル社から50%の出資を受けて、インフラコンサルタント業務及びフランス・オクタル社のソフトウェア販売代理業務を行う会社として設立され、フランス・オクタル社の日本における販売代理店として、「SCANeR」及び「OKTAL」の商標を使用してフランス版スキャナーの輸入販売等を行っていた。平成17年2月にフランス・オクタル社との資本関係が解消された以降も、自動車関連企業や大学といった顧客の要望に応じて、フランス版スキャナーを基に日本の道路や天候のデータ等を取り込むなどしてその機能を拡張し、これにコックピット等のハードウェアを組み合わせたドライビングシミュレーター（日本版スキャナー）の販売をした。

原告は、日本版スキャナーの販売に当たって「SCANeR」及び「OKTAL」の商標を使用するとともに、原告のウェブサイトやリーフレットにフランス・オクタル社の社名やロゴマーク、フランス版スキャナーに関するウェブサイトへのリンクなどフランス・オクタル社及びフランス版スキャナーとの関係を示す表示ないし記載を続けていた。

(甲14, 乙1, 10, 14)

ウ 被告は平成21年12月頃から原告と日本版スキャナーに関して取引をするようになり、原告は被告を通じて2社の企業に対して日本版スキャナーを販売することに成功した。その後、原告と被告の間では、平成24年に受注したドライビングシミュレーター製作に係る案件につきその翌年に費用負担等をめぐるトラブルが生じ、原告とフランス・オクタル社との関係も悪化するに至った。上記トラブルのさなか、原告は、平成26年1月29日に本件登録商標1及び2につき商標登録出願をした。

一方、被告は同年3月にフランス・オクタル社の日本における販売代理店となった。原告が本件訴訟において差止請求等の対象とするのは、被告が取り扱うフランス・オクタル社のドライビングシミュレーターである。

(甲5, 17～19, 乙8, 12)

(2) 上記認定事実によれば、①「OKTAL」はフランス・オクタル社の商号であり、「SCANER」は同社の商品名であること、②原告はこれらの商標をフランス・オクタル社の販売代理店の立場でフランス版スキナーの販売のために使用していたこと、③原告は、フランス・オクタル社との資本関係が解消された後も、同社との関係を示して日本版スキナーの販売を続けたこと、④原告がフランス・オクタル社との関係が悪化した時期に本件登録商標1及び2の商標登録出願をしたこと、⑤被告はフランス・オクタル社の販売代理店としてフランス版スキナーの輸入販売を行っていることが明らかである。

以上の事情を総合すると、「SCANER」及び「OKTAL」の商標は、商品の出所がフランス・オクタル社に由来することを示すものとして、取引者及び需要者に認識されていると認められるから、かつての販売代理店であった原告が、現在の販売代理店である被告に対して本件各商標権を行使することは、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護するという商標法の目的に反し、権利の濫用に当たると判断するのが相当である。

(3) これに対し、原告は、日本版スキナーとフランス版スキナーは全くの別製品であり、我が国では「SCANER」は日本版スキナーを、「OKTAL」は原告をそれぞれ表示するものと認識されており、原告には本件登録商標1及び2について商標登録を受ける正当な理由がある旨主張する。

そこで判断するに、証拠(甲8～12, 14, 15, 21)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、独自の研究や営業努力によって日本の道路事情や天候に適応した日本版スキナーを製造し、その販売に努めてきたことが認められる。しかし、日本版スキナーはフランス版スキナーを基にして日本の道路シーン等のデータを付加するなどしたものであり(前記当事者間に争いが無い事実(2))、原告が日本版スキナー販売に当たりフランス・オクタル社及びフランス版スキナーと関係していると対外的に示していること(前記(1)イ)からすれば、日本版スキナーはフランス版スキナーを日本の顧客の要望に応じてカスタマイズしたものであって、原告が日本版スキナーに使用する「OKTAL」及び「SCANER」は、その基となったフランス版スキナーないしフランス・オクタル社を表示するものとして需要者に認識されていると解される。そうすると、日本版スキナーとフランス版スキナーが全くの別製品であるとはいえないから、原告の主張を採用することはできない。

## 2 結論

以上によれば、その余の点を判断するまでもなく、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 評】

1. 本件は、かつてフランス国の法人と原告代表とが各50%の出資をして設立した原告会社が、約3年後に資本関係を解消した後、原告はフランス版スキナーを基本にした日本の道路シーン等のデータを付加したドライビングシミ

ュレーターソフトウェアおよびコックピット等のハードウェア（以下、併せて「日本版スキャナー」という。）を製作し、その販売等をしているところ、原告は、2つの商標の①「SCANeR」、②「OKTAL」を平成26年1月29日に出願し、平成26年6月13日に設定登録をしたのである。

これに対し被告は、平成21年ごろから原告とその顧客との間の取引に商社として介在し、平成26年3月にはフランス・オクタル社の販売代理店となったが、被告は被告商標2（「SCANeR studio」）を付したフランス版スキャナーを販売し、宣伝広告して頒布し、インターネット上の被告のウェブサイトには付していた。（被告標章1と3の使用については当事者間に争いがある。）

2. 裁判所は事案に鑑み、争点(2)についてまず判示した。事実認定をする  
と、フランス・オクタル社はフランスにおいて「OKTAL」と「SCANeR」の各商標についての商標登録を受けていたが、日本においては出願していなかったところ、原告がすでに本件登録商標1、2を出願し、登録していたのである。

被告は、平成26年3月にフランス・オクタル社の日本における販売代理店となったが、原告が本件訴訟で差止請求等の対象としたのは、被告が扱うフランス・オクタル社のドライビングシミュレーターであったのである。

3. そこで、裁判所は、かつての販売代理店であった原告が、現在の販売代理店である被告に対して商標権を行使することは、商標の使用者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護する商標法の目的に反するから、権利の濫用に当たると判断したのである。

これに対し原告は、日本版スキャナーとフランス版スキャナーとは全く別製品であり、日本の顧客の要望に応じてカスタマイズしたものであると主張したが、裁判所は、原告の日本版スキャナーに使用する「OKTAL」と「SCANeR」の基は、フランス版スキャナーないしフランス・オクタル社を表示するものとして需要者に認識されていると解されているから、両者が全く別製品であるとはいえないと判断したのである。

結局、商品スキャナーの内容は違っていても、それを表示する商標が同一であれば、その出所は同一と認識されるから、商標権の濫用に価すると判断されたのであり、妥当といえるだろう。

[牛木 理一]

(別紙)

〔被告標章目録〕

1

SCANeR

2

SCANeR™studio

3

OKTAL社(フランス)

〔商標権目録〕

1 登録番号 第5677365号

出願日 平成26年1月29日

登録日 平成26年6月13日

商標 SCANeR (標準文字)

商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務

第9類 通信用ソフトウェアを搭載したデコーダ，電気通信機械器具，コンピュータソフトウェア，電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲーム機用プログラム，携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM

第42類 インターネットを利用したコンピュータ用ソフトウェアの提供，電子計算機コンピュータソフトウェアのプログラムの更新のプログラムの設計・作成又は保守，コンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守に関するコンサルティング，電子計算機・自動車その他その用途に応じた的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験又は研究，土木に関する試験又は研究，電子計算機の貸与，電子計算機用プログラムの提供，電子計算機端末による通信におけるサーバーの記憶装置の記憶領域の貸与，電子計算機端末による通信におけるサーバーの記憶装置の記憶領域の貸与に関する情報の提供・助言及び指導，機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計

2 登録番号 第5677364号

出願日 平成26年1月29日

登録日 平成26年6月13日

商標 OKTAL (標準文字)

商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務

第9類 通信用ソフトウェアを搭載したデコーダ，電気通信機械器具，コンピュータソフトウェア，電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲーム機用プログラム，携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM