

登録商標「moto」商標権侵害行為差止等請求控訴事件：知財高裁平成31(ネ)10024・令和2年6月4日(3部)判決<控訴棄却>➡特許ニュース No. 15222

【キーワード】

商標の類否(moto対モトローラ)、指定商品(腕時計)と被告商品(情報処理用機械器具)との類否、モトローラ商標使用の抗弁、権利の濫用の抗弁

[東京地裁平成29年(ワ)15776.平成31年2月22日(民40部)判決]

【地裁の主文】

- 1 被告は、原告に対し、3万1743円及びこれに対する平成29年3月1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 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
- 3 訴訟費用は、これを20分し、その19を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
- 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

【事案の概要】

1 事案の要旨

本件は、原判決別紙原告商標権目録記載の商標(原告商標)の商標権(原告商標権)を有する控訴人(モトデザイン株式会社)が、原判決別紙被告商品目録記載の商品(被告商品)に付された原判決別紙被告標章目録記載の各標章(被告各標章)が原告商標と類似することから、被控訴人(株式会社三交クリエイティブ・ライフ)が被告商品を販売等する行為は、原告商標権を侵害すると主張して、被控訴人に対し、商標法36条1項に基づき、被告各標章を付した腕時計(主位的請求)又は被告商品(予備的請求)の販売等の差止めを求めるとともに、民法709条、商標法38条3項に基づき、損害賠償金55万3486円(実施料相当額5万3486円及び弁護士費用50万円の合計額)及びこれに対する不法行為の日以後である平成29年3月1日(被告商品販売終了日の翌日)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。

原判決は、控訴人の請求のうち、損害賠償金3万1743円(実施料相当額2万6743円及び弁護士費用5000円の合計額)及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し、その余の控訴人の請求をいずれも棄却した。

控訴人は、敗訴部分を不服として、本件控訴を提起した。

2 前提事実

原判決4頁11行目冒頭から25行目末尾までを次のとおり改めるほか、原判決「事実及び理由」の第2の2(3頁2行目～4頁25行目)に記載のとおりであるから、これを引用する。

「(5) 原告商標権に係る商標登録取消審判

ア モトローラ・トレードマークは、平成27年1月28日、原告商標について、指定商品の第14類「時計」につき、商標法50条1項所定の商標登録取消審判（以下「第1次審判」という。）を請求し、同年2月12日、その登録がされた。

特許庁は、第1次審判の請求を取消2015-300058号事件として審理し、平成28年7月19日、控訴人は、第1次審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、時計の機能を有する「東京スカイツリークロック」と称する商品に原告商標を使用していたことが認められるとして、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、同審決は、同年11月25日に確定した。

（以上につき、甲5，60）

イ モトローラ・トレードマークは、平成29年6月8日、原告商標について、指定商品中の第14類「腕時計」につき、商標法50条1項所定の商標登録取消審判（以下「第2次審判」という。）を請求し、同月23日、その登録がされた。

特許庁は、第2次審判の請求を取消2017-300390号事件として審理し、令和元年5月16日、「登録第4995373号商標の指定商品中、第14類「腕時計」についての商標登録を取り消す。」との審決（以下「第2次審決」という。）をした。

第2次審決の理由の要旨は、控訴人は、第2次審判の請求の登録前3年以内の期間（以下「要証期間」という。）内に、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が同審判の請求に係る指定商品について、原告商標の使用をしていた事実を証明したものと認められないことなどから、原告商標の登録は、商標法50条1項の規定により、指定商品中、第14類「腕時計」についてその登録を取り消すべきものである、というものである。

控訴人は、これを不服として、令和元年6月21日、知的財産高等裁判所に対し、第2次審決の取消しを求める訴訟を提起した（同裁判所令和元年（行ケ）第10094号）。

（以上につき、甲61，218，乙232）」

3 争点

原判決「事実及び理由」の第2の3（4頁26行目～5頁5行目）記載のとおりであるから、これを引用する。

【当裁判所の判断】

当裁判所も、控訴人の請求は、民法709条及び商標法38条3項に基づき、損害賠償金3万1743円（実施料相当額2万6743円及び弁護士費用5000円の合計額）及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由

記載され、文字盤に「moto」の表記があるようにも見える腕時計の画像が添付されていた。

また、控訴人は、同日、A社宛に宅配便を発送し、A社は、同月15日頃にこれを受領した。控訴人が上記発送の際に作成したA社宛宅配伝票（甲203）の「品名」欄には、「moto 腕時計×1点 サンプル」と記載されている。

しかし、A社は、その後に控訴人から、販売用の腕時計を購入することはなかった。また、A社と控訴人との間では、これまでに、腕時計に限らず、実際に商品の売買その他の商取引がされたことはなく、A社において、自社の商品として腕時計を販売した実績もない（証人A氏）。

ウ ヤフーオークションへの出品

控訴人の従業員であるFは、同人の個人IDを用い、商品欄に「moto時計 腕時計」と記載して、腕時計1本をヤフーオークションに出品し、平成29年5月19日から22日まで、28日から31日まで、同年6月9日から12日まで及び18日から21日までの間、オークションが行われた（甲64の2～5、甲80）。

上記オークションが行われた際のヤフオクウェブページの画面（甲64の1）には、腕時計の画像とともに、商品欄に「moto 時計 腕時計」と表示されている。また、腕時計の画像の下方に近接して、「大きな画像を見る（全1枚）」と表示されており、これをクリックすることにより、パソコンやスマートフォン上で、上記腕時計の大きな画像を見ることが可能であった。

そして、平成29年6月18日から21日までのオークションにおいて1件の入札があり、上記腕時計は5000円で落札され、Fは、同月22日、落札者から代金の支払を受けた（甲64の1、6～8）。

エ 控訴人からの原告商標権侵害の警告

控訴人は、平成29年2月11日、被控訴人に対し、同月9日付け警告書（甲23）を送付し、被控訴人が取り扱う「moto」の標章が付された腕時計の展示、販売行為は原告商標権を侵害するものである旨警告した。なお、上記腕時計は、モトローラ・モビリティが製造し、被控訴人に販売した商品である。

モトローラ・モビリティは、同年3月21日、控訴人に対し、同月17日付け回答書（乙15）を送付し、控訴人が原告商標を使用して腕時計の販売を行っていることについて疑いがあると考えている旨、控訴人のウェブサイトでは腕時計の画像と共に「moto」の語が使用されているが、当該使用は本件対応のみを目的とする不自然かつ名目的なものに見受けられる旨を主張した。

(2) 控訴人による原告商標の使用の事実の有無について

ア 原告ウェブページについて

(ア) 腕時計の画像の表示

控訴人は、原告ウェブページに、原告商標が付された原告腕時計4本の画像を掲載した旨主張する。

しかしながら、原告ウェブページの写真である甲62は、そこに表示され

た4本の腕時計の画像が不鮮明であるため、同画像からは、これらの腕時計の文字盤にいかなる標章が付されているのかを認識することはできず、その他に、原告ウェブページに原告商標を付した腕時計が表示されていることを認めるに足りる証拠はない。

これに対し控訴人は、仮に上記画像のみから「moto」の文字をはっきり認識できないとしても、同画像の右横に原告商標が大きく表示され、更に「moto」が控訴人の登録商標である旨の記載もあること、腕時計の文字盤に商標が付されることは極めて多いことに鑑みれば、画像の文字盤に付された欧文字が「moto」であることを十分に認識できる旨主張する。

しかしながら、そもそも、原告ウェブページに表示された腕時計の画像は不鮮明であって、文字盤に欧文字が付されていると認識することは困難であるし、腕時計の文字盤に常に商標が付されるものであるとも認められない。また、前記(1)ア(ア)で認定した原告ウェブページにおける画像等の配置や全体の構成に照らしても、「moto」が登録商標である旨の説明文は、その上方に近接して表示された原告商標について説明する文章と理解するのが自然であるから、これらの表示から、腕時計の画像に「moto」の標章が付されていることを認識するものではないといえる。

したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。

以上によれば、要証期間内に、原告商標が付された腕時計の画像が原告ウェブページに表示されたと認めることはできない。

(イ) 原告商標の表示

a 前記(1)ア(ア)のとおり、原告ウェブページには、腕時計の品名、品番、値段、商品説明等についての記載や、控訴人の腕時計が将来発売予定であること、個別の商談により購入が可能であることを説明する記載はない。

そして、かかる原告ウェブページの体裁、記載からは、少なくとも平成30年3月6日頃に原告更新ウェブページが作成され、腕時計の品名、品番、値段、商品説明等についての具体的な記載が掲載されるまでの間は、控訴人において、同ウェブページに画像が表示された腕時計が実際に製造され、商品として購入できる実態があったことを推認することはできないというべきである。

以上によれば、原告ウェブページに表示された原告商標や「moto時計」のウェブページである旨の表示は、商品である「腕時計」について使用されたものとは認められない。

b これに対し控訴人は、①原告ウェブページに原告腕時計の商品名等を表示しなかったのは、原告腕時計の画像を原告ウェブページに掲載した当時は、原告腕時計の販売や取引先に対する営業活動の開始前だったからである、②原告ウェブページに掲載された原告腕時計の画像は、控訴人が君園に発注して納品を受けた腕時計につき、中華撮影が広告用に撮影したものを使用して、原告ウェブページ掲載用に作成したものであって、甲121ないし12

3は君園から受領した原告腕時計の見積書及びデザイン画像，甲126は中華撮影から受領した原告腕時計の写真の納品書，甲127は原告ウェブページ用に作成した写真である旨主張し，Fの第2次審判における証人尋問録音の反訳（乙226）及び同人の陳述書（甲80。上記反訳と併せて，以下「Fの陳述書等」という。），君園の社長の陳述書（甲194）及び中華撮影の写真家の陳述書（甲195）中には，これに沿う部分がある。

しかしながら，①についていえば，控訴人主張の事情は，原告更新ウェブページが作成されるまでの1年以上にわたり，原告ウェブページに原告腕時計の品目，品番，商品説明等の一切が表示されていないことの説明になるものではない。また，②も，以下の点に照らせば，採用できるものではない。

すなわち，甲122のデザイン画像は，腕時計本体の写真がやや不鮮明であるのと対照的に，文字盤上の「moto」の文字又は文字盤全体が不自然なほど鮮明で浮き上がっているように見えるものであり，画像データを加工等して作成された画像であることがうかがえる。また，同画像が添付された電子メール（甲122）には本文がなく，これらの画像の作成目的，作成方法等も証拠上明らかでない。

そして，甲121の見積書には，「製品明細」（「ステンレス サファイアガラス 日本製ムーブメント 手作箱及び説明書」），「注意事項」（「腕時計サンプル製作」），「数量」（合計16個）等の記載があるものの，商品の単価やサンプル製作納期の記載がないなど，不自然な点も少なくなく，「製品明細」に記載されたとおりの製品が製造されたことを示す写真等の客観的な証拠もない。また，控訴人は，甲123の見積書は，納品書兼領収書の役割を果たすものであって，甲121の見積書に対応するものである旨主張するが，甲123の見積書にも製品の単価等の記載はない。

さらに，甲126の納品書には，中華撮影が控訴人に対して単価400台湾ドルの写真19枚を納入し，控訴人からその代金を受領した旨の記載があるものの，納品する写真の画像等は添付されていないため，これらの証拠からは，納入された写真が原告腕時計のものであるかは明らかでない。

加えて，文字盤に「moto」の標章が付されていることが認識できる4本の腕時計の写真（甲127）も，その作成時期，作成経緯は明らかでなく，これが原告ウェブページ上の腕時計の画像と同一のものであることを裏付ける客観的な証拠はない。

以上によれば，控訴人の上記主張を採用することはできないというべきである。

（ウ）原告商標の使用の有無

前記（ア）及び（イ）によれば，控訴人が，原告ウェブページに腕時計の画像及び原告商標の表示等を表示したことをもって，原告商標の使用（商標法2条3項8号）に該当すると認めることはできない。

イ A社との取引について

(ア) 控訴人は、取引先であるA社に対し、原告腕時計の写真及びサンプルを送るので、同商品の販売を検討してほしい旨依頼し、平成29年5月15日頃、原告腕時計を譲渡して、引き渡したものであり、同月12日付のA社宛メールには、原告商標が付された原告腕時計1本の画像が添付されており、伝票の品名欄に「moto 腕手時×1点 サンプル」と記載されている同日付のA社宛宅配伝票により、A社宛に原告腕時計を発送したものである旨を主張し、A氏の供述、調査囑託の結果及びFの陳述書等中には、これに沿う部分がある。

しかしながら、A社宛メールに添付された腕時計の写真(甲202)は、文字盤部分の画像が、他の部分(時計のバンド、時計の背景等)と比べて不鮮明であって、文字盤上の「moto」の文字及び針のみが浮き上がるように見えるなど不自然なものであって、文字盤部分について加工が行われたのではないかとの疑いを払拭することができない。また、A社宛宅配伝票(甲203)の品名欄に「moto腕手時×1点サンプル」の記載があるとの事実は、同宅配便によって原告腕時計が配送されたことを客観的に裏付けるものではない。

加えて、A社の取扱商品、控訴人とA社との取引実績、控訴人とA社代表者との人的関係等、控訴人とA社との関係に関する認定事実(前記(1)イ)に照らすと、控訴人が、控訴人との取引実績も、腕時計の販売実績も全くないA社に対して、腕時計を販売してもらうためのサンプルとして原告商標を付した原告腕時計を譲渡したとの主張には、不自然かつ不合理な点があるといわざるを得ず、せいぜい、控訴人と親しい関係にあるA社(又はA氏個人)に対し、腕時計を参考送付して、商品化の可能性等について意見を求める程度のことがあったにすぎないものと考えられる。

以上によれば、控訴人がA社に対して原告商標を付した原告腕時計の譲渡及び引渡しをした事実を認めることはできないし、仮に控訴人からA社に腕時計が送付された事実があったとしても、それが「商品」としての腕時計の送付であったと認めることは困難である。

また、上記のとおり、控訴人とA社の間で、原告商標を付した原告腕時計に係る取引がされたものと認めることはできないことから、A社宛メール及びA社宛宅配伝票に「moto」の表記をしたことは、取引書類に原告商標を付したものとはいえない。

したがって、控訴人とA社との連絡に関し、原告商標の使用(商標法2条3項8号)を認めることはできない。

(イ) なお、控訴人は、前記(ア)のA社との取引以外にも、B社、C社及びD社に対して原告腕時計の販売を検討してほしい旨依頼し、原告腕時計のサンプルを送付したり、ギフト・ショーに原告商標を付した原告腕時計を展示し、同腕時計の写真を掲載したカタログを頒布したりしたものであり、これらの事実はいずれも要証期間後のものではあるが、控訴人が要証期間内に腕

時計について原告商標を使用した事実を補強するものである旨主張する。

しかしながら、控訴人の主張する上記事実は、そもそも要証期間後の事実である上、B社、C社及びD社の実在性や控訴人との関係も明らかでないこと等に照らし、これらの事実から、要証期間内の控訴人による原告商標の使用の事実を推認することは到底困難である。

ウ ヤフーオークションへの出品について

(ア) 控訴人は、Fが、控訴人の業務として、Fの個人IDを用いて、ヤフーオークションに原告腕時計1本を出品し、ヤフオクウェブページの画面(甲64の1)に、原告商標を付した原告腕時計の画像が表示された旨、及び、本件オークションにおいて、原告商標を付した腕時計が5000円で落札され、控訴人から落札者に譲渡された旨主張する。

しかしながら、本件オークションへの出品は、Fが個人のIDを用いて行ったものであるところ、従業員が、その勤務先の販売する商品を、個人のIDを用いて、インターネットオークションを利用して1個のみを販売し、しかも、出品の際の商品説明欄に製造者である会社名の記載すらしないというのは、法人による営業活動としては余りに不自然・不合理である。そして、他にオークションへの出品者が控訴人であったことをうかがわせる証拠も存在しないことからすると(既に検討したとおり、そもそも、本件オークションへの出品当時、控訴人が、商品として原告商標を付した腕時計を販売していた事実自体を認めるに足りる証拠はない。)、上記の出品は、Fが個人として行ったものであると認めるほかはない。

そうすると、控訴人が、原告商標の付された原告腕時計の画像をヤフオクウェブページに表示した事実も、上記腕時計を落札者に譲渡した事実も認めることはできない。また、ヤフー及び控訴人と落札者との間のやりとりに係る書類(オークション連絡ないし取引連絡)において、出品した腕時計について、商品欄に「moto 時計 腕時計」と記載したのもF個人であって控訴人ではないことになるから、これも、控訴人による原告商標の使用を裏付ける事実とはいえない。

(イ) 前記(ア)によれば、Fによるヤフーオークションへの腕時計の出品に関し、原告商標の使用(商標法2条3項2号、8号)を認めることはできない。

エ 小括

前記アないしウのとおり、控訴人が、要証期間内における日本国内での原告商標の使用に該当する旨主張する事実は、いずれも原告商標の使用(商標法2条3項2号又は8号)に該当するものとは認められない。

(3) 以上によれば、要証期間内において、原告商標が腕時計について使用されたとは認められず、原告商標の指定商品中「腕時計」は、商標登録取消審判により取り消されるべきものということができ、実際にも、本判決前記第2の2のとおり、第2次審判の請求に基づき、商標登録の取消審判がされている(た

だし、審決取消訴訟が係属中) 状況にある。

なお、控訴人は、仮に商標登録取消審判が成立したとしても、被告商品は、「卓上時計（置き時計）」としても使用され、また、携帯型の時計である点において「懐中時計」と同じであるから、腕時計を除く「時計」と同一又は類似するものといえ、差止請求が認められることに変わりはない旨主張する。

しかしながら、前記（引用に係る原判決第4の2(1)）のとおり、被告商品の内容や性質に照らすと、被告商品は、その指定商品の区分としては、第9類の「情報処理用の機械器具」に該当し、第14類の「時計」には該当しないと解するのが相当である。

また、被告商品はスマートウォッチと呼ばれる商品であるところ、前記認定（引用に係る原判決第4の2(2)イ）の被告商品の生産、販売、原材料、品質、用途、需要者等に関する諸事情に照らすと、被告商品が、原告商標の指定商品「時計」のうち、「腕時計」と類似の商品であるということが出来るのは格別、その他の指定商品（「腕時計」を除く「時計」）とも類似の商品であるとは認められない（なお、被告商品のユーザーガイドには、「卓上時計としても使えます」との記載があることは前認定のとおりであるが、これは、卓上に置けば、事実上卓上時計としての機能も果たすということを述べているのにすぎないと認められるから、これによって卓上時計との商品としての類似性が肯定されることになるものではない。）。

したがって、控訴人の上記主張は理由がなく、控訴人による差止請求は、権利の濫用として許されないというべきである。

(4) 一方、商標法54条2項により原告商標権の指定商品中「腕時計」が消滅する効果が発生するのは、平成29年6月23日（第2次審判の審判請求登録日）であるところ、控訴人が損害賠償を求めている期間は、平成28年7月から平成29年2月までであるので、損害賠償請求との関係では、権利濫用の抗弁は失当である。」

2 結論

以上によれば、控訴人の差止請求、55万3486円及びこれに対する遅延損害金の請求は、3万1743円及びこれに対する平成29年3月1日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があるから認容し、その余は理由がないから棄却すべきであり、これと同旨の原判決は相当である。

したがって、本件控訴は棄却されるべきものである。

【論 評】

1. 今回紹介する裁判例は、被告（被控訴人）による商標権侵害行為に対する差止めと損害賠償の請求に対する東京地裁判決に不服の原告（控訴人）が、請求をした控訴審に対する判決であるところ、知財高裁においては、「本件控訴を棄却する。」との判決となったのである。前審の東京地裁においては主文にあるとお

り、「1 被告は、原告に対し、3万1743円及び・・・を支払え。2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。」等であったのである。

これに対して原告は敗訴部分を不服として、本件控訴を提起したのであるけれども、知財高裁は、東京地裁判決はすべて妥当であるとして、控訴棄却の判決をしたのである。

2. 本件は、登録商標を有する原告が、被告商品に付された各標章は原告商標と類似するものであることから、被告商品の販売等する行為は商標権を侵害すると主張し、商標法36条1項に基づき、被告各標章を付した腕時計（主位的請求）又は被告商品（予備的請求）の販売等の差し止めを求めるとともに、民法709条、商標法38条3項に基づき、損害賠償金等の支払いを求めた事案である。

これに対して被告と関係あると思われるモトローラ・トレードマークが、原告商標に対して商標法50条1項所定の商標登録取消審判請求（第1次審判請求）をしたところ、時計の機能を有する「東京スカイツリークロック」と称する商品に原告商標を使用していたことが認められるとして「本件審判は不成立」の審決をしたのである。

ところが、その後の第2次審判請求事件では、特許庁は第14類「腕時計」について商標登録を取り消すとの審決をしたのである。その理由は、「要証期間内に日本国内で指定商品中「腕時計」について登録商標を使用した事実が証明されなかった」からである。

また、これに対して原告（控訴人）は第2次審決の取消しを請求して知財高裁へ訴訟を提起していた（令和1年（行ケ）10094号）が、本事件と同日に請求棄却の判決があったのである。

3. しかし、本件控訴審においては、控訴人（原告）の請求は、民法709条と商標法38条3項に基づき、損害賠償金は3万1743円（実施料相当額+弁護士費用）の限度では理由があると判断されたのである。

4. また争点の1つであった権利濫用の抗弁について知財高裁は、被告商品は、特許庁における指定商品の区分としては「第9類の情報処理用の機械器具」に該当し、「第14類の時計」には該当しないと解するのが相当であることを理由に控訴人による差止請求は権利の濫用として許されない、と判示しているが、妥当である。しかし、その理由としては、相互の商品は全く別異のものであることを説示するだけで十分であり、特許庁が制定する区分とか指定商品とかの記載は無用であると思う。

[牛木 理一]