

商標「Agatha Naomi」差止等請求事件：東京地裁平成 20(ワ)21018・平成 21 年 2 月 27 日(民 46 部)判決 棄却、知財高裁平成 21(ネ)10031・平成 21 年 10 月 13 日(4 部)判決 変更/一部認容

【キーワード】

ウェブサイト, 結合商標, 標章の一体性, 商標の類否判断(外観・称呼・観念), 周知標章

【東京地裁の主文】

- 1 原告の請求をいずれも棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。
- 3 この判決に対する控訴のための付加期間を 30 日と定める。

【同事実】

本件は、原告(アガタ ディフュージョン)が、被告(ア・スマート株式会社)がインターネット上の被告のウェブサイトで別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)の広告及び価格表を内容とする情報に別紙被告標章目録記載 1 ないし 3 の標章(以下、同目録記載 1 の標章を「被告標章 1」、同目録記載 2 の標章を「被告標章 2」、同目録記載 3 の標章を「被告標章 3」という。)を付して提供する行為が、原告の登録商標と類似する商標の使用(商標法 37 条 1 号, 2 条 3 項 8 号)に当たり、原告の商標権を侵害する旨主張して、被告に対し、商標法 36 条 1 項に基づき上記提供する行為の差止めと不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。

【同判断】

- 1 争点 1 (被告による被告標章 1 ないし 3 の使用の有無及び期間)について
 - (1)ア 前記争いのない事実と証拠(甲 4, 8, 乙 11)及び弁論の全趣旨を総合すると、被告は、平成 18 年 10 月 10 日から平成 20 年 8 月 27 日までの間、被告ウェブサイト(略)において、インターネットによる被告商品の通信販売を行い、その際、被告商品の広告や被告商品の材質、サイズ及び価格に関する情報に、被告標章 1 ないし 3 を付していたこと、被告標章 1 ないし 3 は、被告代表者(X)とインドネシア人の夫の間の娘「Y」のインドネシア名である「AGATHA NAOMI」に由来することが認められる。
 - イ これに対し被告は、被告ウェブサイトで、被告標章 1, 2 とは別個の標章である被告標章 A, B を使用したことはあるが、被告標章 1, 2 を使用したことはない旨主張する。
しかし、被告の主張は、以下のとおり採用することができない。

すなわち、被告標章1は文字から成る標章であるところ、被告主張の被告標章Aは被告標章1と同一の文字と緑色の地模様から構成されている。しかし、甲8に照らすと、被告標章Aにおける緑色の地模様部分は、文字部分の記載のない領域にも大きく広がっており、単なる背景模様であって文字部分と一体であるとはいえないから、被告標章Aは、被告標章1と同一の標章であると認められる。

次に、原告主張の被告標章2は、「白抜き」文字から成る標章であるところ、被告主張の被告標章Bは被告標章2と同一の白抜き文字から構成され、その背景色に格別の意味があるものとはいえないから、被告標章Bは、被告標章2と同一の標章であるものと認められる。


- (2) 以上によれば、被告は、平成18年10月10日から平成20年8月27日までの間、被告ウェブサイトにおいて、被告商品の広告及び価格表を内容とする情報に被告標章1ないし3を付して提供していたことが認められる。

なお、本件全証拠によっても、平成20年8月28日から本件口頭弁論終結日までの間に被告が被告ウェブサイト被告標章1ないし3を使用していた事実を認めるに足りない。

2 争点2（本件商標と被告標章1ないし3との類否）について

(1) 被告標章1について

ア 商標法37条1号に係る商標の類否は、同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が、その外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体として類似するかどうかを考察すべきものであり、複数の構成部分を組み合わせた結合商標についても、その構成部分全体を対比して類否を判断するのが原則とすべきものであって、結合商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないと解するのが相当である（最高裁平成19年（行ヒ）第223号同20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照）。

これを本件についてみるに、原告が本件商標と類似すると主張する被告標章1は、「Agatha Naomi」という欧文字11字を装飾した書体で表した「」から成るものであって、「Agatha」の文字部分と「Naomi」の文字部分との二つの構成部分を有する結合商標（結合標章）であるものと認められる。

そして、被告標章1の「Agatha」の文字部分と「Naomi」の文字部分とは、書体、文字（大文字・小文字）の大きさ、色彩が同一であり、かつ、

「Agatha」の文字部分の末尾の「a」と「Naomi」の文字部分の冒頭の「N」との間隔は小文字1字分程度であって、1行にまとまりよく横書きされていることに照らすならば、被告標章1から英語風の読みとして「アガサナオミ」の称呼が生じるものと認められる。

また、「アガサ・クリスティ」(Agatha Christie)が推理小説の外国人女性作家として著名であることや、「ナオミ」の読みを持つ女性の名前が一般に使用されていることに照らすならば、被告標章1の「Naomi」の文字部分から「ナオミ」の称呼が生じるとともに、女性の名前の観念が生じるものと認められる。そして、被告標章1全体から「アガサナオミ」という人名の観念が生じるものと認められる。

そうすると、被告標章1は、その構成部分全体が商品の出所識別標識としての機能を有するものと認められるから、本件商標と被告標章1との類否を判断するに当たっては、その構成部分全体を対比するのが相当である。

イ これに対し原告は、二つ以上の要素からなる結合商標においては、全体を一体としてのみ把握するという特段の事情がない限り、各要素が要部となり、その要部のいずれかが他の「商標」と類似するときは、当該結合商標は当該他の「商標」と類似するというべきであり、被告標章1は、「Agatha」の文字部分と「Naomi」の文字部分の二つの要素からなる結合商標であって、上記特段の事情は存在しないから、「Agatha」の文字部分と「Naomi」の文字部分のそれぞれが被告標章1の要部となり、被告標章1と本件商標との類否判断に当たっては、被告標章1の「Agatha」の文字部分と本件商標とを対比すべきである旨主張する。

しかし、先に説示したとおり、結合商標についても、その構成部分全体を対比して類否を判断するのが原則とすべきものであって、結合商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないと解すべきであるから、原告の上記主張は、まず、その前提において採用することができない。

次に、本件全証拠によっても、被告標章1を構成する「Agatha」の文字部分のみから取引者、需要者に対し本件商標の指定商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであることを認めるに足りない。この点に関し原告は、「AGATHA」が原告の略称及びハウスマークとして需要者に周知であり、「AGATHA」の別表記として、「Agatha」の文字部分から「原告、原告の商品」の観念が生じる旨主張し、上記主張の裏付けとして甲1（原告の日本の子会社アガタジャポンのウェブページ）を証拠として提出する。しかし、甲1から直ちに「AGATHA」が原告の略

称及びハウスマークとして需要者に周知であるとまで認めることはできないし、また、被告標章1の「Agatha」の文字部分のみから取引者、需要者に対し本件商標の指定商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとまで認めることもできない。

さらに、前記アで認定のとおり、被告標章1を構成する「Naomi」の文字部分から「ナオミ」の称呼及び女性の名前の観念が生じるものと認められるから、被告標章1の構成部分のうち、「Agatha」の文字部分以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないとまで認めることはできない。

したがって、被告標章1と本件商標との類否判断に当たっては、被告標章1の「Agatha」の文字部分と本件商標とを対比すべきである旨の原告の主張は、理由がない。

ウ そこで、被告標章1が本件商標に類似する商標（商標法37条1号）に当たるかどうかについて判断する。

(ア) まず、外観についてみると、本件商標は、「AGATHA」の欧文字6字を黒色単色、ゴシック体様の太文字の書体で横書きして成るのに対し、被告標章1は、「Agatha Naomi」という欧文字11字を装飾した書体で横書きして成るものであるから（前記ア）、文字数や書体等の点において、本件商標の外観と被告標章1の外観とが異なることは明らかである。

(イ) 次に、称呼についてみると、本件商標は、フランス語風の読みとして「アガタ」の称呼が、英語風の読みとして「アガサ」の称呼が生じるものと認められる。これに対し被告標章1は、英語風の読みとして「アガサナオミ」の称呼が生じるのであるから（前記ア）、本件商標と被告標章1とは、称呼の点において異なることは明らかである。

(ウ) さらに、観念についてみると、原告が主張するように本件商標から「アガサ」又は「アガタ」という「欧米人の女性の名前」の観念や、「原告、原告の商品」の観念が生じるとしても、被告標章1から生じる観念は「アガサナオミ」という人名であって（前記ア）、「アガサ」又は「アガタ」が「アガサナオミ」と同一の人名であるとは直ちにはいえないし、また、被告標章1の構成部分全体から「原告、原告の商品」の観念が生じるとまで認めることはできない。

したがって、本件商標と被告標章1とは、観念において異なるものである。

(エ) 前記(ア)ないし(ウ)の認定事実を総合すれば、本件商標と被告標章1とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても異なるものであるから、本件商標及び被告標章1が同一又は類似の商品に使用された場合であっても、取引者、需要者が商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあると認めることはできず、本件商標と被告標章1とが全体として類似するもの

とまで認めることはできない。

そうすると、被告標章1が本件商標に類似する商標（商標法37条1号）に当たるものとは認められない。

(2) 被告標章2について

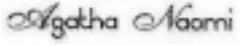
ア 被告標章2は、「Agatha Naomi」の欧文文字11字を白抜き文字、ゴシック体様の書体で横書きして成るものであって、「Agatha」の文字部分と「Naomi」の文字部分との二つの構成部分を有する結合商標（結合標章）であるものと認められる。

そして、被告標章2の「Agatha」の文字部分と「Naomi」の文字部分とは、書体、文字（大文字・小文字）の大きさが同一であり、かつ、「Agatha」の文字部分の末尾の「a」と「Naomi」の文字部分の冒頭の「N」との間隔は小文字1字分程度であって、1行にまとまりよく横書きされていることに照らすならば、前記(1)アで説示したのと同様に、被告標章2は、その構成部分全体が商品の出所識別標識としての機能を有するものと認められるから、本件商標と被告標章2との類否を判断するに当たっては、その構成部分全体を対比するのが相当である。

イ そして、前記(1)ウ(ア)ないし(ウ)と同様の理由により、本件商標と被告標章2とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても異なるものであるから、本件商標及び被告標章2が同一又は類似の商品に使用された場合であっても、取引者、需要者が商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあると認めることはできず、本件商標と被告標章2とが全体として類似するものとまで認めることはできない。

そうすると、被告標章2が本件商標に類似する商標（商標法37条1号）に当たるものとは認められない。

(3) 被告標章3について

ア 被告標章3は、「Agatha Naomi」という欧文文字11字を装飾した書体で表した「」から成るものであって、「Agatha」の文字部分と「Naomi」の文字部分との二つの構成部分を有する結合商標（結合標章）であるものと認められる。

そして、被告標章3の「Agatha」の文字部分と「Naomi」の文字部分とは、書体、文字（大文字・小文字）の大きさ、色彩が同一であり、かつ、「Agatha」の文字部分の末尾の「a」と「Naomi」の文字部分の冒頭の「N」との間隔は小文字1字分程度であって、1行にまとまりよく横書きされていることに照らすならば、前記(1)アで説示したのと同様に、被告標章3は、その構成部分全体が商品の出所識別標識としての機能を有するものと認められるから、本件商標と被告標章3との類否を判断するに当たっては、その構成部分全体を対比するのが相当である。

イ そして、前記(1)ウ(ア)ないし(ウ)と同様の理由により、本件商標と被

告標章3とは、外観、称呼、觀念のいずれの点においても異なるものであるから、本件商標及び被告標章3が同一又は類似の商品に使用された場合であっても、取引者、需要者が商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあると認めることはできず、本件商標と被告標章3とが全体として類似するものとまで認めることはできない。

そうすると、被告標章3が本件商標に類似する商標（商標法37条1号）に当たるものとは認められない。

(4) まとめ

以上によれば、被告標章1ないし3は、いずれも本件商標に「類似する商標」（商標法37条1号）に当たるものとは認められないから、被告による被告標章1ないし3の使用は、本件商標権の侵害に当たらない。

3 結論

以上によれば、原告の請求は、その余の点を判断するまでもなく、いずれも理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。

【知財高裁の主文】

1 原判決を次のとおり変更する。

(1) 被控訴人は、別紙被控訴人商品目録記載の商品の広告及び価格表を内容とする情報に別紙被控訴人標章目録記載1ないし3の標章を付して、被控訴人のウェブサイト（www.agathanaomi.com）で提供してはならない。

(2) 被控訴人は、控訴人に対し、2248円及びこれに対する平成20年8月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

(3) 控訴人のその余の請求を棄却する。

2 訴訟費用は、1審、2審を通じ、これを3分し、その1を控訴人の負担とし、その余を被控訴人の負担とする。

3 この判決は、主文第1項の(1)及び(2)に限り、仮に執行することができる。

4 控訴人について、この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と定める。

【同事実】

1 本件は、被控訴人が、インターネット上の被控訴人のウェブサイト（www.agathanaomi.com）（以下「被控訴人ウェブサイト」という。）で別紙被控訴人商品目録記載の商品（以下「被控訴人商品」という。）の広告及び価格表を内容とする情報に別紙被控訴人標章目録記載1ないし3の標章（以下、同目録記載の各標章を、番号に従い、「被控訴人標章1」、「被控訴人標章2」、「被控訴人標章3」といい、併せて「被控訴人各標章」という。）を付して提供する行為が、別紙商標目録に係る控訴人の登録商標（以下「本件商標」とい

い、その商標権を「本件商標権」という。)と類似する商標の使用(商標法37条1号,2条3項8号)に当たり、控訴人の商標権を侵害する旨主張して、被控訴人に対し、商標法36条1項に基づく上記行為の差止め及び不法行為に基づく損害賠償を求める事案である。

2 原判決は、最高裁平成19年(行ヒ)第223号平成20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁(以下「つつみのおひなっこや判決」という。)を引用した上、被控訴人各標章は、いずれも本件商標に類似する商標に当たるものとは認められないから、被控訴人による被控訴人各標章の使用は、本件商標権の侵害に当たらない旨判示して、控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで、控訴人がこれを不服として控訴した。

3 争いのない事実及び争点は、原判決の事実及び理由第2の2,3(原判決2頁13行~3頁4行)のとおりであるから、これを引用する。ただし、原判決3頁2行目「被告による被告標章1ないし3の使用の有無及び期間」を「被控訴人各標章の使用の態様」と改める。

【同判断】

1 被控訴人の行為

(1) 証拠(甲4,8)及び弁論の全趣旨を総合すると、被控訴人は、平成18年10月10日から平成20年8月27日までの間、被控訴人ウェブサイト(www.agathanaomi.com)において、インターネットによる被控訴人商品の通信販売を行い、その際、被控訴人商品の広告や被控訴人商品の材質、サイズ及び価格に関する情報に、被控訴人各標章を付していたことが認められる。

(2) 被控訴人は、被控訴人ウェブサイトで、被控訴人標章A,B(別紙被控訴人標章目録記載A,B参照)を使用したことはあるが、被控訴人標章1,2を使用したことはない旨主張する。しかし、被控訴人の主張は、以下のとおり採用することができない。

すなわち、被控訴人標章1は文字から成る標章であるところ、被控訴人主張の被控訴人標章Aは被控訴人標章1と同一の文字と緑色の地模様から構成されている。しかし、証拠(甲8)に照らすと、被控訴人標章Aにおける緑色の地模様部分は、文字部分の記載のない領域にも大きく広がっており、単なる背景模様であって文字部分と一体であるとはいえないから、被控訴人標章Aは、被控訴人標章1と同一の標章とあって差し支えない。

次に、被控訴人標章2は、白抜き文字から成る標章であるところ、被控訴人主張の被控訴人標章Bは被控訴人標章2と同一の白抜き文字から構成され、その背景色に格別の意味があるものとはいえないから、被控訴人標章Bは、

被控訴人標章 2 と同一の標章といて差し支えない。

2 商標の類否

(1) 判断基準

商標法 37 条 1 号は、「指定商品...についての登録商標に類似する商標の使用...」を商標権の侵害とみなす旨規定するところ、商標の類否は、同一又は類似の商品に使用された商標が外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、かつ、その商品の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものであるが、商標の外観、観念又は称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所を誤認混同するおそれを推測させる一応の基準というにすぎない。したがって、上記 3 点において綿密な観察によれば個別的には類似しない商標であっても、具体的な取引状況いかんによっては類似する場合があるし、他方、上記 3 点のうち類似する点があるとしても、他の点において著しく相違するか、取引の実情によって出所を混同するおそれが認められないものについては、類似しないというべきものである（最高裁平成 3 年（オ）第 1805 号平成 4 年 9 月 22 日第三小法廷判決・裁判集民事 165 号 407 頁、最高裁平成 6 年（オ）第 1102 号平成 9 年 3 月 11 日第三小法廷判決・民集 51 巻 3 号 1055 頁参照）。

しかるところ、複数の構成部分を組み合わせた結合商標については、商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められる場合において、その構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、原則として許されない。他方、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などには、商標の構成部分の一部だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも、許されるものである（最高裁昭和 37 年（オ）第 953 号昭和 38 年 12 月 5 日第一小法廷判決・民集 17 巻 12 号 1621 頁、最高裁平成 3 年（行ツ）第 103 号平成 5 年 9 月 10 日第二小法廷判決・民集 47 巻 7 号 5009 頁、最高裁平成 19 年（行ヒ）第 223 号平成 20 年 9 月 8 日第二小法廷判決・裁判集民事 228 号 561 頁参照）。

(2) 認定事実

証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実が認められる。

ア 控訴人の登録商標の周知性

(ア) 控訴人は、パリに本店を置くフランス法人であり、昭和 49 年（19

74年)に創業した。控訴人は、アクセサリ・宝飾品の製造販売を業とし、我が国においても、子会社であるアガタジャポンを通じて、アクセサリ・宝飾品を販売している(甲1, 35, 36, 弁論の全趣旨)。

(イ) 控訴人のホームページには、スコッチテリアのブランド・シンボルと、本件商標と同様の書体で「AGATHA」と大きく書かれた文字の下に小さい文字で「PARIS」と二段書した標章が使用されている(甲1, 32)。

そして、控訴人は、「アガタは、1974年にパリの6区で誕生しました。可愛いスコッチテリアのブランド・シンボルとして用い、そのデザインはパリの洗練されたモード感と美しい色合い、品質感の高さ、リーズナブルな価格設定、ラインナップの豊富さが魅力です。」などと紹介され、ブレスレット、ベルト、ブローチ、カフス、イヤリング/ピアス、ヘアアクセサリ、ネックレス、リング等のアクセサリや宝飾品を販売している(甲35)。

(ウ) 控訴人は、日本国内においても、平成元年6月9日にAGATHA大阪ショールームを設立して以来、平成3年3月に東京都中央区のプランタン銀座本館1階及び名古屋市の松坂屋本店南館1階、同年9月に東京都新宿区の小田急百貨店新宿店2階、平成4年6月に東京都豊島区の東武百貨店池袋店2階、平成7年2月に横浜市の横浜ランドマークプラザ3階、同年4月に神戸市の大丸神戸店1階、同年10月に大阪市の阪急百貨店うめだ本店1階、平成8年9月に静岡市の松坂屋静岡店本館1階、平成9年9月に広島市のそごう広島店本館1階、同年10月に福岡市の三越福岡店1階、平成10年9月に横浜市のそごう横浜店1階、東京都渋谷区の渋谷東急東横東館2階及び浜松市の遠鉄百貨店1階、平成12年10月に仙台市の藤崎本館1階店、平成13年5月に東京都新宿区の伊勢丹新宿店本館1階、同年9月に大阪府豊中市の千里阪急1階、同年10月に京都市の大丸京都店1階、平成17年2月に熊本市の熊本鶴屋1階及び札幌市の大丸札幌店1階、同年3月に那覇市の沖縄三越1階、同年8月に大阪市の大丸心齋橋店1階、平成18年2月にさいたま市の伊勢丹浦和店1階、同年3月に金沢市の香林坊大和1階、同年9月に宝塚市の宝塚阪急1階に出店するなど、平成18年10月以前に、全国主要都市の25のデパート等に店舗を出店し、その後も、大丸東京店3階、松坂屋銀座店本館1階、三井アウトレットパーク幕張店、ジェイアール京都伊勢丹店、阪急西宮ガーデンズに出店した。なお、控訴人は、世界各地にも約280店舗を有している(甲1, 32, 33, 39, 弁論の全趣旨)。

(エ) 控訴人及び控訴人の製造販売にかかるアクセサリ、宝飾品は、平成

18年10月以前にも、その後も現在に至るまで、「CLASSY」、
「Oggi」、「Gainer」、「FIGARO Japon」、「V
INGTAINE」、「VERY」、「HERS」、「GRACE」等の
多数のファッション雑誌に掲載され、又は広告されてきた（甲9～23、
40～80）。これらの雑誌においては、本件商標と同様の書体で「AG
ATHA」を大きく表示した下に小さく細い書体で「PARIS」と表記
されたり（甲9、13、15～19、21、41ないし45、54）、
「Agatha」の下に「アガタ」と表記されたり（甲14）、「アガタ
パリ」とカタカナ表記されたり（甲9、14、16～31、40、46、
47、49～77、79、80）、「AGATHA PARIS」及び
「アガタパリ」が併記されたり（甲31、48、78）している。

そして、我が国における控訴人製造に係る本件商標「AGATHA」の
付されたアクセサリー・宝飾品の販売高は、アガタジャポンの取引先への
卸値ベースで、平成18年から平成20年のいずれも、年間13億円ない
し14億円である（甲87、88）。

イ 本件商標

本件商標権は、昭和54年、株式会社ミヤコ袋物店が指定商品を第21類
「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧
用具」として出願し、昭和57年に設定登録を受けたものを、平成5年6月
28日、控訴人が、指定商品「身飾品、頭飾品、ボタン類、宝玉およびその
模造品」について分割譲渡を受け、さらに、平成16年9月22日、指定商
品を「金属製のバックル（第6類）、カフスポタン、宝玉及びその模造品、
身飾品（「カフスポタン」を除く。）（第14類）、頭飾品、ボタン類、衣
服用き章（貴金属製のものを除く。）、衣服用バッジ（貴金属製のものを除
く。）、衣服用バックル、衣服用ブローチ、帯留、ボンネットピン（貴金属
製のものを除く。）、ワッペン、腕章（第26類）」と書換登録したもので
ある（甲2、3）。

ウ 被控訴人の被控訴人各標章の使用の態様

(ア) 被控訴人は、平成15年に設立され、アクセサリーパーツの輸入販売
やアクセサリーの通信販売等を業とする株式会社である（弁論の全趣旨）。

(イ) 被控訴人は、遅くとも平成18年10月10日、インターネット上の
被控訴人ウェブサイトを通じた通信販売の方法によるアクセサリーの販売
を開始し、同日から平成20年8月27日までの間、被控訴人ウェブサイ
トで、上記アクセサリーの広告を内容とする情報に、被控訴人各標章を付
して提供していた（甲4、8、乙7、8、弁論の全趣旨）。

(ウ) 被控訴人は、アクセサリーパーツの販売には、「i♥Smart」の標示

を用い、ジュエリーやアクセサリーの販売には、被控訴人ウェブサイトにおける被控訴人標章1及び2を用いていた(甲4, 8, 乙6~8)。

(エ) 被控訴人ウェブサイトにおいては、上部の各ツールバーに被控訴人標章1が、左側に被控訴人標章2が標示され、会社概要の欄に被控訴人標章3が使用されている。なお、被控訴人各標章は、いずれも、「Agatha」と「Naomi」の冒頭は大文字であり、2つの語の間には空白がある(甲4, 8)。

(オ) 被控訴人代表者Aとインドネシア人の夫の間の娘「B」のインドネシア名は、「C」であり、被控訴人は、その名前にちなんで被控訴人各標章を考えたものである(乙11, 弁論の全趣旨)。

(3) 本件商標と被控訴人各標章との類否

ア 前記(2)アで認定した、控訴人の我が国での出店状況、雑誌への広告、売上高等の事実を総合すると、遅くとも被控訴人が被控訴人各標章を使用開始する平成18年10月以前に、本件商標「AGATHA」は、アクセサリーブランドとしての控訴人の略称として、また、控訴人が製造販売するアクセサリーや宝飾品に使用する商標として、我が国において、取引者及び需要者の間で、周知性を獲得し、その後も現在に至るまで周知性を維持し続けているということができる。

イ 被控訴人標章1の各冒頭の文字は、装飾されているが、被控訴人ウェブサイトの名称が「www.agathanaomi.com」である上、同一の画面に被控訴人標章2が表示されることから、その文字が「A」「N」であると理解することが可能である。そして、被控訴人各標章は、その外観上、2個の英単語から成るものであって、「Agatha」の語と「Naomi」の語とを組み合わせた結合商標である。

このように、被控訴人各標章は、「Agatha」と「Naomi」の2つの語から構成され、それぞれの冒頭は大文字であり、2つの語の間には空白があることにもかんがみると、被控訴人各標章の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているという事はできない。そして、上記アのとおり、アクセサリーの分野において「AGATHA」が周知性を有し、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えることに照らすと、被控訴人各標章からは、「Agatha Naomi」という一連の称呼・観念が生じるとしても、それだけでなく、「Agatha」という称呼・観念も生じ得るものと解するのが相当である。

この点について、被控訴人は、被控訴人各標章「Agatha Naomi」は、一体的に把握すべきであり、その構成部分の一部を抽出し、こ

の部分だけを他人の標章と比較して標章の類否を判断することは許されな
いなどと主張する。しかしながら、商標の構成部分の一部が取引者、需要
者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるも
のと認められる場合には、商標の構成部分の一部だけを他人の商標と比較
して商標そのものの類否を判断することも許されることは、前記判示のと
おりであるところ、本件商標「AGATHA」がアクセサリーの分野にお
いて周知性を有することに照らすと、被控訴人各標章がアクセサリーの広
告を内容とする情報に使用されるときは、被控訴人各標章の一部である
「Agatha」という称呼・観念も生じ得るといわざるを得ず、被控訴
人の上記主張は、失当である。

ウ このように、被控訴人各標章からは、「Agatha Naomi」の
みならず、「Agatha」という、少なくとも2つの称呼、観念が生じ
ることができる。そして、後者の「Agatha」は、「A」以外
の5文字が小文字であるものの、本件商標「AGATHA」と同一のアル
ファベットから成るものである。

そこで、被控訴人各標章中の「Agatha」と本件商標「AGATHA」とを対比すると、まず、「Agatha」からは、「アガタ」又は「アガサ」の称呼が生じ、本件商標「AGATHA」の称呼である「アガタ」と同一又は類似である。また、「Agatha」からは、アクセサリーの分野で周知性を有する控訴人又は控訴人の製造販売に係るアクセサリー、宝飾品の観念が生じ得るから、本件商標「AGATHA」と観念においても同一である。被控訴人各標章中の「Agatha」の文字は一部が小文字であったり大文字に装飾が施されており、必ずしも本件商標と外観において類似するとはいえないものの、「Agatha」がアクセサリーや宝飾品に使用されるときは、称呼及び観念が同一又は類似であることに照らすと、デパートにおける販売とインターネットを通じた通信販売という販売方法の相違を考慮してもなお、被控訴人各標章中の「Agatha」は、周知の「AGATHA」との出所を誤認混同するおそれがあるといわざるを得ず、両者は、全体として類似といわざるを得ない。

エ そして、1個の商標から2個以上の呼称、観念を生じる場合には、その1つの称呼、観念が登録商標と類似するときは、それぞれの商標は類似すると解すべきである（前掲最高裁昭和38年12月5日第一小法廷判決参照）。よって、被控訴人各標章から生じる称呼、観念の1つである「Agatha」と本件商標「AGATHA」とが類似する以上、被控訴人各標章と本件商標は、類似するものといわざるを得ない。

(4) 被控訴人の行為の商標権侵害の成否

前記1認定のとおり、被控訴人は、平成18年10月10日から平成20年8月27日までの間、被控訴人ウェブサイト(www.agathanaomi.com)において、インターネットによる被控訴人商品の通信販売を行い、その際、被控訴人商品の広告や被控訴人商品の材質、サイズ及び価格に関する情報に、本件商標と類似する被控訴人各標章を付していたものである。被控訴人の上記行為は、商標法2条3項8号に当たり、同法37条1号により、本件商標権の侵害とみなされる。

なお、被控訴人は、被控訴人代表者の娘のインドネシア名を商標として採択したと主張するが、仮にそうであったとしても、商標法26条1項1号が規定する場合には当たらないから、商標権侵害の判断を左右するに足りない。

(5) 小括

以上のとおり、被控訴人の上記行為は、本件商標権を侵害するから、控訴人は、商標法36条に基づき、被控訴人の行為の差止めを請求することができる。

3 損害

(1) 売上高

ア 控訴人は、平成18年10月10日から平成20年8月27日までの間における被控訴人商品の売上高は2億円を下らないと主張するのに対し、被控訴人は、4万4972円にすぎないと主張し、これにそう被控訴人代理人作成の報告書(乙15)を提出する。

上記証拠(乙15)は、被控訴人ウェブサイトを含む複数のウェブサイト上での電子商取引により上げた売上げを管理するために作成している電子データをプリントアウトした218頁のうち、被控訴人ウェブサイト上の取引を含む12頁を添付したものである。

イ そして、証拠(乙16ないし24(枝番を含む))及び弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実が認められる。

(ア) 被控訴人は、被控訴人ウェブサイトのみならず、<http://www.ilovesmart.com>等のウェブサイトを通じてアクセサリパーツの販売を行っているところ、被控訴人ウェブサイト以外の利用の方が圧倒的に多い。また、ウェブサイト以外からの売上げもある。

(イ) 被控訴人の損益計算書(乙20, 21)上の商品の売上げの合計は、平成18年11月1日から平成19年10月31日までが1億0392万0037円であり、同年11月1日から平成20年10月31日までが1億1108万5473円である。

(ウ) ウェブサイト上の個々の取引に関するデータ(乙22の2・3)の売上げの合計は、平成18年11月1日から平成19年10月31日までが1億0252万6220円であり、同年11月1日から平成20年10月

31日までは1億0849万7271円である。

(エ) 乙15に添付された資料に記載されたデータは、乙22の1ないし4のデータに含まれている。

(オ) 対象となる期間全部の納品書は、極めて大部になるところ、その一部の期間(平成18年10月10日から同月25日まで)の納品書番号198048から198610までの納品書が提出され(乙23)、当該期間の納品書の番号や金額と、乙22の1ないし4のデータは一致している。

ウ 上記認定の事実により、被控訴人の売上げに関する主張が原審における主張以来、一貫しており、提出された証拠の体裁も含め、総合的に評価すると、上記報告書(乙15)に記載された売上高である4万4972円という金額を信用するに足りるというべきである。なお、上記イ(イ)と(ウ)の金額は、約200万円前後相違するが、上記イ(ア)のとおり、ウェブサイト以外の売上げがあったことや売上げ全体の額に比してその差額が小さいことからすると、上記判断を左右するものではない。

他方、上記売上高を上回る売上げがあったことを認めるに足りる証拠はない。

(2) 使用料相当額

弁論の全趣旨によれば、本件商標の使用料相当額は、被控訴人商品の売上高の5%を下らないことが認められる。

したがって、被控訴人の本件商標権の侵害により、控訴人が受けた損害額は、商標法38条3項により、上記売上高の5%に相当する2248円を下らない。

(計算式) $44972 \times 0.05 = 2248$

(3) 小括

以上によれば、控訴人は、被控訴人に対し、本件商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償として、2248円及びこれに対する不法行為の後である平成20年8月28日(訴状送達の日)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ことができる。

4 結論

以上の次第であるから、控訴人の本訴請求を全部棄却した原判決を変更し、差止請求及び2248円の限度で損害賠償請求を認容することとする。

【論 説】

1. この事件にあっては、地裁の判断と高裁の判断とが相違しているところ、高裁にあっては、まず商標の類否判断の基準について説示し、特許庁の審査では慣習となっている類否判断基準としての「商標の外観、称呼又は観念」の類似は、その商標を使用した商品につき、出所を誤認混同するおそれを推測させ

る一応の基準にすぎないと一蹴し、2つの最高裁判例を引用している。

また、結合商標については、商標の各構成部分を分離観察することの取引上の不自然性が認められる場合は、一部だけを抽出して類否判断することは許されないが、他方、その一部が出所識別標識として支配的な印象を与える場合には、商標の構成部分の一部だけを他人の商標と比較して類否判断をすることは許されるとして、これについても3つの最高裁判例を引用している。

2.そこで、まず一審判決の考え方を見ると、全体が“Agatha”と“Naomi”という人名らしき2語で、同一書体から成り一連に「アガサ・ナオミ」と称呼することができる標章であるから、これを分離することなく、一体のものとして読み取ったことは妥当である、と筆者は思う。これがもし例えば書体が異なったり、“Agatha”を大きく、“Naomi”を小さく表示するものであれば、それぞれの語の称呼や観念を読み取ることが可能であるが、標章目録にあるとおりの各構成態様のものであれば、日本人の平均的意識から見て一連一体の標章と認めることが容易にできるから、その上で類否判断をすべきであるだろう。

3.ただ控訴審で明らかにされたようであるが、“Agatha”が当該商品分野においては周知標章であるとの証拠が多数認められたとすれば、控訴審の判決もうなずけないこともない。しかし、仮にそうであったとしても、これはあくまでも本件商標の出願時及び登録査定時における周知性の証拠の存在がものを言うことになる。

なお、一審判決も認定しているように、もし引用商標の「AGATHA」が英国の有名な推理作家アガサ・クリスティー（Agatha Christie 1890～1976）* 女史の氏名に由来しているものであるとすれば、同氏名のパブリシティ権をめぐる別の法律問題が起こることになるだろうが、今回は単に引用商標の枠内でのものであった。しかし、これについて控訴審判決は何にも触れていない。

* “アガサのミステリーに時効はない”と銘打った「アガサ・クリスティー展」が、東京国際フォーラム相田みつを美術館（第2ホール）で、6月13日まで開催中である。

〔牛木 理一〕

(別紙)

被控訴人商品目録

- 1 ブレスレット
- 2 ネックレス
- 3 ピアス
- 4 チェーン ゴールド
- 5 チェーン シルバー 9 2 5
- 6 ペンダント ゴールド
- 7 ペンダント シルバー
- 8 アロマ・ジェム

(別紙)

被控訴人標章目録

1



2

Agatha Naomi (白抜き)

3



A



B



(別紙)

商標目録

商標登録
出願日
(商品の区分
(指定商品
登録日
登録商標

第1545326号の2
昭和54年10月31日
第21類)
身飾品, 頭飾品, ボタン類, 宝玉およびその模造品)
昭和57年10月27日

更新登録日
書換登録日
商品の区分
指定商品

平成4年12月24日, 平成14年10月29日
平成16年9月22日
第6類, 第14類, 第26類
金属製のバックル(第6類)
カフスポタン, 宝玉及びその模造品, 身飾品(「カフスポタン」を除く。)(第14類)
頭飾品, ボタン類, 衣服用き章(貴金属製のものを除く。),
衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。), 衣服用バックル,
衣服用ブローチ, 帯留, ボンネットピン(貴金属製のものを
除く。), ワッペン, 腕章(第26類)

原登録商標

商標出願
会 告 昭 56-69719
公 告 昭 56(1981)12月26日
商 願 昭 54-82391
出 願 昭 54(1979)10月31日
出願人 株式会社 ミヤコ袋物店
京都市上京区御車通清和院口上る梶井町
448
代理人 弁理士 上林 輝治
指定商品 21 装身具、ボタン類、かばん類、袋
物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具

AGATHA

商標登録第 1545326号
昭和 57年 10月 27日登録