

登録商標「SAMURAI」商標権侵害差止等請求事件：大阪地裁平成22(ワ)13516・平成24年7月12日(26民部)判決<請求認容>

【キーワード】

商品の類否，標章の類否，ウェブサイト販売，被服（普段着）対運動用特殊衣服（ユニフォーム），損害賠償額（商標法38条2項・3項）

【主 文】

- 1 被告は，別紙標章目録記載1又は2の各標章を，別紙被告商品目録記載の各商品若しくはこれらの包装に付し又は同標章を付した同商品を販売し，販売のために展示してはならない。
- 2 被告は，別紙標章目録記載1又は2の各標章を付した前項の各商品を廃棄せよ。
- 3 被告は，別紙被告商品目録記載の各商品の販売又は販売のための展示に関し，別紙標章目録記載1の標章をインターネット上のウェブサイトに表示してはならない。
- 4 被告は，別紙ウェブサイト目録記載の各ウェブサイトから別紙標章目録記載1の標章を削除せよ。
- 5 被告は，原告に対し，507万5781円及びうち388万7490円については平成22年9月11日から，うち118万8291円については平成23年12月14日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 6 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
- 7 訴訟費用は，これを5分し，その4を原告の負担とし，その余は被告の負担とする。
- 8 この判決は，1，3ないし5及び7項に限り，仮に執行することができる。

【事案の概要】

1 前提事実（証拠の掲記がない事実は当事者間に争いが無い。）

(1) 当事者

原告（有限会社サムライ）は，衣料品，服飾雑貨，皮革製品，一般日用品雑貨の企画，立案，制作，販売，輸出入等を目的とする会社である。

被告（株式会社ファランクス）は，通信販売業務等を目的とする会社である。

(2) 原告の商標権

原告は，以下の各登録商標（以下，併せて「本件各登録商標」という。）に係る各商標権（以下，併せて「本件商標権」という。）を有している。

ア 本件登録商標1

登録番号	第2175471号の2
登録年月日	平成元年10月31日

出願年月日 昭和62年11月9日
商品の区分 第17類
指定商品 被服(和服を除く), 布製身回品, 寝具類
(指定商品の書換登録)
登録年月日 平成22年1月20日
商品及び役務の区分 第20類, 第22類, 第24類, 第25類
指定商品 第20類 クッション, 座布団, まくら, マット
レス
第22類 衣服綿, ハンモック, 布団類, 布団綿
第24類 布製身の回り品, かや, 敷布, 布団,
布団カバー, 布団側, まくらカバー, 毛布
第25類 被服(「和服」を除く。)
登録商標 別紙商標目録記載1のとおり
特定承継による本権の移転に係る登録年月日
平成18年7月27日

イ 本件登録商標2

登録番号 第4364679号
登録年月日 平成12年3月3日
出願年月日 平成11年4月5日
商品及び役務の区分 第25類
指定商品 洋服, コート, セーター類, ワイシャツ類, 寝巻
き類, 下着, 水泳着, 水泳帽
登録商標 別紙商標目録記載2のとおり
特定承継による本権の移転に係る登録年月日
平成18年7月27日

(3) 被告の行為

被告は, 平成17年10月から, 別紙標章目録記載1ないし3の各標章(以下, 「被告標章1」ないし「被告標章3」といい, 併せて「被告各標章」という。)を付した別紙被告商品目録記載の各商品(以下「被告各商品」という。また, 被告各標章を付さない商品を含めたものを「被告オリジナル商品」という。)を製造し, 別紙ウェブサイト目録記載の各ウェブサイト(以下「被告各ウェブサイト」という。)において, 販売している。

なお, 被告は, 被告各ウェブサイトにおいて, 被告オリジナル商品の販売に関し, 被告標章1を表示している(他の文字又は図形標章と組み合わせた表示の態様を含む。)。

また, 被告は, 被告各商品を, 上記ウェブサイトで販売するほか, フットサルコート事業者が主催する大会において優勝商品等として販売したり, 社内の従業員向けに販売したりもしている。

2 原告の請求

(1) 被告各標章の使用差止め及び被告各商品の廃棄に係る請求原告は、被告の行為により本件商標権を侵害されたとして、被告に対し、商標法（以下「法」という。）36条1項に基づき、被告各標章の使用差止め（前記第1の1(1)、(3)及び(4)）を、同条2項に基づき、被告各商品の廃棄（同(2)）を求めている。

(2) 金銭の支払を求める主位的請求（損害賠償請求：前記第1の1(5)）

原告は、被告に対し、民法709条に基づき、1億0521万8750円の損害賠償のうち一部請求として8115万6250円の損害賠償並びにこのうち平成22年9月11日までの被告の行為に関する部分に対し同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及び同月12日から平成23年12月14日までの被告の行為に関する部分に対し同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ている。

(3) 前記(2)の予備的請求（平成18年7月27日から平成19年9月21日までの不当利得）

原告は、被告に対し、前記(2)の請求のうち、平成19年9月21日以前に発生した損害賠償請求権が時効により消滅した場合に備えて、民法703条に基づき、平成18年7月27日から平成19年9月21日までの期間における利得金291万6666円の支払及びこれに対する平成23年12月17日（同月15日付け訴え変更申立書送達の日翌日）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ている。

3 争点

- (1) 被告各商品と本件各登録商標の指定商品の類否 (争点1)
- (2) 被告各標章と本件各登録商標の類否 (争点2)
- (3) 本件登録商標2の商標登録は、商標登録無効審判により無効にされるべきものであるか (争点3)
- (4) 被告標章4をメタタグとして使用することに係る差止請求の可否 (争点4)
- (5) 被告標章1をウェブサイトにおいて使用することに係る差止請求の可否 (争点5)
- (6) 本件請求に係る権利濫用の成否 (争点6)
- (7) 損害 (争点7)
- (8) 消滅時効の成否 (争点8)
- (9) 不当利得の成否 (争点9)

【判断】

1 争点1（被告各商品と本件各登録商標の指定商品の類否）について

以下のとおり、被告各商品は、本件各登録商標の指定商品と同一又は類似の商品であると認められる。

(1) 指定商品に類似する商品

法37条1号の規定する指定商品に類似する商品に当たるかどうかは、商品自体が取引上誤認混同のおそれがあるかどうかにより判定すべきものではなく、それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により、それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認されるおそれがあるかどうかにより判定すべきものである（最高裁昭和36年6月27日第三小法廷判決・民集15巻6号1730頁参照）。

(2) 被告各商品が本件各登録商標の指定商品と同一又は類似の商品であること
ア 商品及び役務の区分

法6条2項によれば、商標登録出願に係る商品又は役務の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従ってしなければならないとされており、法施行令1条によれば、経済産業省令で定める商品又は役務によって区分し、これを別表に記載するとされている。また、別表では「第24類」として「織物及び家庭用の織物製カバー」、 「第25類」として「被服及び履物」が規定されている。

これらの規定を受けて、法施行規則6条により、法施行令1条の規定による商品及び役務の区分に属する商品又は役務は、別表のとおりとすると規定されているところ、別表による区分には、以下の商品が含まれている。

第24類5「布製身の回り品」

タオル 手ぬぐい ハンカチ ふくさ ふろしき

第25類1「被服」

(1) 洋服

イブニングドレス 学生服 子供服 作業服 ジャケット ジョギング
パンツ スウェットパンツ スーツ スカート スキージャケット スキ
ーズボンズボン スモック 礼服

(4) ワイシャツ類

開きんシャツ カフス カラー スポーツシャツ ブラウス ポロシャ
ツ ワイシャツ

(7) 下着

アンダーシャツ コルセット コンビネーション シュミーズズボン
下 スリッパ パンツ ブラジャー ペチコート

(9) キャミソール ティーシャツ

(10) アイマスク エプロン えり巻き 靴下 ゲートル 毛皮製ストール
ショール スカーフ 足袋 足袋カバー 手袋 ネクタイ ネッカチーフ
バンダナ 保温用サポーター マフラー 耳覆い

(11) ナイトキャップ 帽子

第25類5「運動用特殊衣服」

(1) アノラック 空手衣 グランドコート 剣道衣 柔道衣 スキー競技

用衣服 ヘッドバンド ヤッケ ユニフォーム及びストッキング リストバンド

(2) 水上スポーツ用特殊衣服

サーフィン用ウェットスーツ 水上スキー用ウェットスーツ

イ 被告各商品と本件各登録商標の指定商品との対比

(ア) 被告各商品のうち「ポロシャツ, ロンTEE, ノースリーブシャツ」は上記法施行規則別表の「ワイシャツ類」又は「下着」に, 「プラクティスシャツ(プラシャツ), プラクティスセット(プラセット), ロングプラクティスシャツ(ロンプラ), プラクティスパンツ(プラパン), ハーフピステ」は同別表の「洋服」又は「ワイシャツ類」に, 「スウェット」は同別表の「洋服」に, 「ロングインナーシャツ, ロングインナー, インナーシャツ, ロングインナーパンツ, インナーパンツ, アンダーウォーマーパンツ, アンダーウォーマー, ロングスパッツ, ボクサーパンツ」は同別表の「下着」に, それぞれ当たると認められ, これらの被告各商品は, いずれも, 本件各登録商標の指定商品と同一の商品である。

(イ) 被告各商品のうち「Tシャツ」は同別表の「ティーシャツ」に, 「ネックウォーマー」は同別表の「保温用サポーター, マフラー」に, 「ビーニー」は同別表の「帽子」に当たり, 「タオル」は同別表の「布製身の回り品」に含まれ, その他の被服を含め, いずれも, 本件登録商標1の指定商品と同一の商品であるが, 本件登録商標2の指定商品とは異なる。

(ウ) 被告各商品のうち「ユニフォーム」は同別表の「運動用特殊衣服」に当たり, 本件各登録商標の指定商品とは異なる。

ウ 被告各商品と本件各登録商標の指定商品との類否

前記イのとおり, 前記イ(ア)の商品は, 本件各登録商標の指定商品と同一のものである。

前記イ(イ)及び(ウ)の商品についても, 被告が本件各登録商標の指定商品と同一のものである前記イ(ア)の各商品と併せて販売していることや, 原告も同様の商品を販売していることからすれば, 一般に同一営業主により製造又は販売されているものと認めることができる。

したがって, これらの商品についても, 本件各登録商標の指定商品と同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認されるおそれがあるものというべきである。

エ 被告は, 需要者が普段着として被告各商品を使用することはなく, これらは, ユニフォームとして「運動用特殊衣服」に区分されるものであって, 本件各登録商標の指定商品である「被服」に類似する商品には当たらない旨主張する。

しかしながら, 被告各商品のうち上記イの各商品全てについて「運動用特殊衣服」に当たるといふのは上記アの法令の規定と整合しない。また, 素材及びデザイン等の観点からみても, 被告各商品を普段着として使用すること

には何ら支障がないと認められるから、上記主張には理由がない。

2 争点2（被告各標章と本件各登録商標の類否）について

以下のとおり、被告標章1及び2は、本件各登録商標に類似する商標であるが、被告標章3は、類似するとはいえない。

(1) 登録商標に類似する商標

商標の類否は、同一又は類似の商品に使用された商標がその外観、観念、称
呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべ
きであり、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（最高裁昭和43年2月27日第三小法廷
判決・民集22巻2号399頁参照）。

(2) 被告各標章と本件各登録商標の類否

ア 本件各登録商標の構成

(ア) 本件登録商標1

本件登録商標1の外観は、別紙商標目録記載1のとおりであり、毛筆風の勢いのある書体によりアルファベットの大文字で「SAMURAI」と表記されたものである。

同商標からは、「さむらい」の称呼と「侍」の観念が生じる。「侍」は、一般に「武士」、転じて「なかなかの人物」を意味する。

(イ) 本件登録商標2

本件登録商標2の外観は、別紙商標目録記載2のとおりであり、Century風で、やや細めの書体によりアルファベットの大文字で「SAMURAI」と表記された下に、同じ大きさのカタカナで「サムライ」と表記されている。

同商標の称呼及び観念は、上記(ア)と同じである。

イ 被告各標章の構成

被告各標章の構成は、別紙標章目録記載1ないし4のとおりであり、その外観、称呼及び観念並びに要部は、以下のとおりである。

(ア) 被告標章1

a 外観

アルファベットのゴシック体大文字で「SAMURAI」と表記された下に、これより小さなアルファベットのゴシック体大文字で「JAPAN」と表記されている。

文字の大きさを比較すると、「SAMURAI」の部分の方が「JAPAN」の部分よりも約1.2倍大きい。

b 称呼

「SAMURAI」の部分から「さむらい」の称呼が生じ、「JAPAN」の部分から「ジャパン」の称呼が生じる。

c 観念

「SAMURAI」の部分から「侍」の観念が生じ、「JAPAN」の部分から「日本」の観念が生じる。

d 要部

複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標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、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、許されないというべきである（最高裁平成20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照）。

上記aのとおり、被告標章1は、「SAMURAI」の部分の方が「JAPAN」の部分よりも格段に大きく、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ものと認められる。また、「JAPAN」の部分からは「ジャパン」の称呼及び「日本」の観念が生じるものの、服飾の分野において原産国を表示する又は商品イメージを代表させることを目的として、国名、都市名等が併せて表記されることは通常見られることであり、被告標章1における「JAPAN」の部分も、上記の外観からすれば、そうした意味合いによるものとしか理解することができない。したがって、この部分からは、出所識別標識としての称呼、観念も生じないというべきである。

よって、被告標章1の要部は「SAMURAI」の部分である。

なお、被告は、「SAMURAI JAPAN」という表記が、一般に「スポーツの国際試合における日本代表」及び「スポーツをする日本男児」を意味し、取引者ないし需要者は、被告標章1についても「SAMURAI JAPAN」という一連一体の言葉と認識するから、「SAMURAI」と「JAPAN」とを分離するのは相当でなく、「SAMURAI」の部分を要部ということはできない旨主張する。たしかに、「SAMURAI」と「JAPAN」が外観上も一連一体として記載された場合は、これを一連一体の言葉として認識することは十分にあり得る（後記(ウ)参照）。

しかしながら、そもそも被告標章1の外観が、前記aのとおり、2段に表記されている上、「SAMURAI」と「JAPAN」の文字の大きさが著しく異なっていることからすれば、取引者や需要者が、被告標章1を見て、「SAMURAI JAPAN」という一連一体の言葉として認識することは考えにくい。被告は、「SAMURAI JAPAN」という表記が、一般に「スポーツの国際試合における日本代表」及び「スポーツをする日本男児」を意味するとする根拠について、社団法人日本ホッケー協会が「さむらい JAPAN」の商標登録を有すること、野球の日本代表チームが「侍ジャパン」の呼称を使用していることなどを挙げるにすぎない。これらのことから、取引者、需要者において、「SAMURAI JAPAN」という表記が一般に「スポーツの国際試合における日本代表」、「スポーツをする日本男児」を意味すると受け取られているなどとは認められない。

(イ) 被告標章 2

a 外観

アルファベットのイタリック体で「Samurai」と表記され、「S」が大文字であるほかは小文字である。この表記の下にアンダーラインが付され、このアンダーラインの下に、より小さなアルファベットのイタリック体小文字で「japan」と表記されている。文字の大きさを比べると、「Samurai」の部分の方が「japan」の部分よりも約10倍大きい。

b 称呼及び観念

称呼及び観念については、上記(ア) b 及び c と同様である。

c 要部

上記 a のとおり、「Samurai」の部分の方が「japan」の部分と比べて格段に大きい上、「Samurai」の部分がアンダーラインで強調されていることなどからすれば、この部分が取引者、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ものと認められる。

「japan」の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないこと及び「Samurai japan」という一連一体の言葉としての外観、称呼、観念が生じるなどといえないことは、前記(ア) d と同様である。

したがって、被告標章 2 の要部は「Samurai」の部分である。

(ウ) 被告標章 3

a 外観

アルファベットの大文字で「SAMURAI」と表記された下に、これより小さなアルファベットの大文字で「JAPAN」と表記されている。「A」の文字を基準として文字の大きさを比べると、「SAMURAI」の部分の方が「JAPAN」の部分よりも約1.5倍大きい。

b 称呼及び観念

称呼及び観念については、上記(ア) b 及び c と同様である。

c 要部

被告標章 3 では、「SAMURAI」の部分の方が「JAPAN」の部分と比べて大きいものの、被告標章 1 及び 2 と異なり、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とまではにわかに認めがたいというべきである。

また、このような外観からすると、一連一体の表記として「サムライジャパン」という称呼も生じることが考えられる。このような場合、取引者、需要者において、固有の意味を有する熟語として受け取るとまでは認めにくいものの、「SAMURAI(侍)」と「JAPAN(日本)」とを組み合わせたものとして出所識別機能を有する標識と捉えることが可能である。

しかも、「SAMURAI」から生じる観念である「侍」は、日本固有のものであり、上記のような観念の下では、取引者、需要者において

「JAPAN」から生じた観念である「日本」と結びついた一連一体のもの

として受け止められやすいといえる。

他方、「SAMURAI」も「JAPAN」も被告商品と関連性はないものの、一般名称であるため出所識別力に大きな違いがあるとは認められないから、「SAMURAI」以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないということも困難である。

したがって、被告標章3において、「SAMURAI」の部分を取り出して、その要部であると認めることはできない。

(エ) 被告標章4

外観は、アルファベットの小文字で「samurai」と表記された標章であり、「さむらい」の称呼及び「侍」の観念が生じる。

ウ 類否判断

(ア) 本件登録商標1と被告各標章との対比

前記イ(ア)及び(イ)のとおり、被告標章1及び2の要部は「SAMURAI」又は「Samurai」の部分であり、本件登録商標1とは書体が異なるものの、同一のアルファベットにより構成されるものであるから、外観において類似する。また、要部からは、「さむらい」の称呼及び「侍」の観念が生じるから、称呼及び観念においても、本件登録商標1と同一のものである。

しかし、前記イ(ウ)のとおり、被告標章3は、分離観察ができないため、「SAMURAI JAPAN」として、本件登録商標1と対比すると、外観、称呼、観念において異なる。

また、被告標章4は、本件登録商標1とは書体とアルファベットの小文字である点を除き同一であるため、外観において類似しており、称呼、観念において同一である(もっとも、被告標章4は、メタタグとして使用されているので、取引者や需要者によって直接観察されることを予定しておらず、外観を対比する必要はない。)。

(イ) 本件登録商標2と被告各標章との対比

前記イ(ア)及び(イ)のとおり、被告標章1及び2の要部は「SAMURAI」又は「Samurai」の部分であり、本件登録商標2の上段部分と同一のアルファベットにより構成されるものであるから、外観において類似する。また、上記要部からは「さむらい」の称呼及び「侍」の観念が生じるから、称呼及び観念において、本件登録商標2の上下各部分とも同一のものである。

しかし、前記イ(ウ)のとおり、被告標章3は、分離観察ができないため、「SAMURAI JAPAN」として本件登録商標2と対比すると、外観、称呼、観念において異なる。

また、被告標章4は、本件登録商標2の外観において類似し、称呼及び観念において同一である(もっとも、外観を対比する必要がないことは、前記(ア)と同じである。)。

(ウ) 取引の実情

被告は、取引の実情からすれば、取引者、需要者が本件各登録商標の指定

商品と被告各商品の出所について誤認混同するおそれはない旨主張する。

しかしながら、被告が主張する事情のうち、被告各商品が、本件各登録商標の指定商品と同一又は類似の商品ではないとする点に理由がないのは前記1のとおりである。また、被告がフットサル愛好者に広く認識されているから原告が販売する商品と誤認混同されるおそれはないとする点も、被告各商品が本件各登録商標の指定商品と同一又は類似の商品ではないことを前提とするものであり、同様に理由がない。

被告が主張するとおり、販売方法に係る差違や販売に係るインターネット上のウェブサイトの表示に差違があるとしても、一般の需要者からしてみれば、少なくとも被告各商品が原告の製造に係る商品等であると誤信するおそれはあるというべきであり、「何ら商品の出所を誤認混同するおそれが認められない場合」に当たるとはいえない。

(エ) 結論

これらのことからすると、被告標章1及び2は、本件各登録商標と外観において類似し、称呼及び觀念において同一のものである上、商品の出所を誤認混同するおそれが認められない場合に当たるような取引の実情があるともいえない。

よって、被告標章1及び2は、本件各登録商標に類似する商標であると認められる。

他方で、被告標章3は、本件各登録商標に類似する商標であるとはいえない。

3 争点3（本件登録商標2の商標登録は、商標登録無効審判により無効にされるべきものであるか）について

(1) 法は、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」ものであるところ（1条）、商標の本質は、自己の業務に係る商品又は役務と識別するための標識として機能することにあり、この自他商品の識別標識としての機能から、出所表示機能、品質保証機能及び広告宣伝機能等が生じるものである。法3条1項6号が、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」を商標登録の要件を欠くと規定するのは、同項1号ないし5号に例示されるような、識別力のない商標は、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、自他商品の識別力を欠くために、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解すべきである。

(2) 被告は、本件登録商標2について、普通名詞である「SAMURAI」及び「サムライ」を組み合わせただけにすぎず、これら単独では「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」（法3条1項6号）に当たる旨主張する。

しかしながら、普通名詞であっても法3条1項各号に当たらない場合もありるところであって、単に普通名詞であることを理由として法3条1項6号に当たるとする被告の主張は、そもそも失当である。

なお念のため検討すると、前記のとおり、本件登録商標2からは、「サムライ」の称呼及び「侍」の観念を生じ、「侍」は、一般に「武士」、転じて「なかなかの人物」を意味する単語である。そうすると、本件登録商標2は、その指定商品である第25類「被服」との関係で、法3条1項1号の規定する「その商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」には当たらないほか、同項2号ないし5号にも当たらない。

他に、本件登録商標2について、特定人によりその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとか、一般的に使用される標章であって、自他商品の識別力を欠くものであり、法3条1項6号に当たるなどと認めるに足る証拠もない。

したがって、この点に関する被告の主張には理由がない。

4 争点4（被告標章4をメタタグとして使用することに係る差止請求の可否）について

証拠（乙11）によれば、被告は、すでに被告各ウェブサイトのhtmlファイルのメタタグから被告標章4を削除し、「SAMURAI JAPAN」のメタタグを追加したことが認められる。

被告が、今後、上記各ウェブサイトのhtmlファイルにメタタグとして被告標章4を記載する蓋然性があると認めるに足る証拠は他にない。

よって、上記請求については必要性を認めることができず、理由がない。

5 争点5（被告標章1をウェブサイトにおいて使用することに係る差止請求の可否）について

(1) 民事訴訟法143条4項に基づく申立て

原告は、平成23年12月15日付け訴変更申立書により、被告各商品の販売又は販売のための展示に関し、被告標章1をウェブサイトに表示することの差止め及び被告各ウェブサイトからの被告標章1の削除を求める請求（前記第1の1(4)）を追加した。

これらの請求に係る争点としては、争点1ないし4のほか、後記(2)の争点があるのみであり、上記請求に係る争点の審理のためには従前の訴訟資料を大部分利用することができるから、審理を遅滞させることはない。

この点に関する被告の主張には理由がない。

(2) ウェブサイトにおける被告標章1の使用差止めに係る請求について法2条3項8号によれば、「商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類 _____ を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」は、商標の使用に当たる。

前提事実のとおり、被告は、被告各ウェブサイトにおいて、被告各商品の販売に関し、被告標章1を表示している（他の文字又は図形標章と組み合わせた

表示の態様を含む。)とてころ、これは上記商標の使用に当たる。

したがって、法36条1項により、原告は、被告に対し、被告各商品の販売又は販売のための展示に関し、被告標章1をウェブサイトに表示することの差止め及び被告各ウェブサイトからの被告標章1の削除を求めることができるというべきである。

被告は、被告各ウェブサイトにおいて、被告各商品以外にも多数の商品を販売しているから、一律に使用を差し止めることは合理的な根拠を欠いている旨主張するものの、上記各請求に必要性があることは明らかであり、理由がない。

6 争点6(本件請求に係る権利濫用の成否)について

原告が平成22年2月からサッカー用品の販売をしているとしても、そのことからフットサル愛好者に対する被告の信用力にただ乗りしようとしているなどと推認することはできない。

原告がサッカー用品を販売している行為自体についてみても、被告が主張する事実のみでは不正競争にも当たらないのであり、本件請求について権利濫用が成立することを基礎づけるものとはいえない。

この点に関する被告の主張には理由がない。

7 争点7(損害)について

(1) 被告の行為について

前提事実(3)のとおり、被告は、被告各商品について、被告各ウェブサイト販売しているほか、フットサルコート事業者が主催する大会において、優勝商品等として格安で販売していること及び社内の従業員向けに販売していることが認められる。

また、上記ウェブサイトでは、被告標章1を表示した上で、被告オリジナル商品や他社の製造した商品を販売しており、少なくとも、平成23年12月14日まで続けている(前提事実(3)、弁論の全趣旨)。

(2) 被告各ウェブサイトにおける被告オリジナル商品の販売による損害の発生

前記5(2)のとおり、被告は、被告各ウェブサイトにおいて、被告オリジナル商品の販売に関し、被告標章1を表示しているところ、これは商標の使用に当たるから、被告各ウェブサイトにおける販売のうち、少なくとも、本件各登録商標の指定商品と同一又は類似の商品である被告オリジナル商品の販売により、本件商標権侵害と相当因果関係のある損害が発生したといえることができる。

なお、被告オリジナル商品以外の売上げについては、その商品の内容が不明であり、仮に、これらの販売が、被告標章1の使用のもとに行われていたとしても、全ての商品の販売について、損害の発生を認めることはできず、その損害額については、後記(4)及び(5)のとおり算定すべきである。

(3) ウェブサイト以外における被告各商品の販売による損害の発生

これに対し、被告各ウェブサイト販売した以外の被告各商品について検討すると、フットサルコート事業者が主催する大会において優勝商品等として格安で販売している商品について、本件各登録商標の指定商品との誤認混同が生

じたとか、この販売により原告に損害が発生したとは認めがたいというべきである。被告の社内従業員向けに販売したのものについても同様であるから、これらの商品について法38条2項を適用することはできない。

上述した事情からすると、ウェブサイト以外における被告各商品の販売によって、原告に損害が発生したとは認めがたいから、法38条3項を適用することもできないというべきである。

したがって、以下、被告各ウェブサイトで販売された被告各商品に係る原告の損害について検討する。

(4) 主位的請求原因(法38条2項)について

ア 被告各ウェブサイトにおける販売利益

被告は、販売利益を算定するための資料について、平成19年9月分から平成22年8月分までを開示したから、権利侵害期間(平成18年7月27日～平成23年12月14日)における被告の販売利益については、上記開示された期間における被告の利益から推計することとする。

(ア) 被告各ウェブサイトにおける売上げ(平成19年9月分～平成22年8月分)

証拠(乙20ないし78〔枝番省略〕)及び弁論の全趣旨によれば、被告の平成19年9月分から平成22年8月分までの間のフットサル事業全体に係る売上げ、費用及び収益については、別紙計算表のとおりであると認めることができる。

このうち被告各ウェブサイトにおける売上合計額は、1億8353万8411円であり、それ以外の売上合計額は、3942万5302円であるから、売上合計額に被告各ウェブサイトにおける売上げが占める割合は、約82%である。

〔計算式〕 $183,538,411 \div (183,538,411 + 39,425,302) = 0.82$

なお、返品分が30万3613円あることから、売上合計額は併せて2億2266万0100円である。

〔計算式〕 $183,538,411 + 39,425,302 - 303,613 = 222,660,100$

そうすると、返品分を考慮した被告各ウェブサイトにおける売上合計額は、1億8328万5455円となる。

〔計算式〕各月： $(\text{全体売上} - \text{返品}) \times \text{ウェブサイト売上} / \text{全体売上}$

(イ) 被告各ウェブサイトにおける販売利益(平成19年9月から平成22年8月までの1か月平均額)

この期間における仕入れ等の費用は、合計1億4306万4161円であり、その余の費用は合計2506万9327円であるから、この期間における被告の利益は合計5452万6612円である。

〔計算式〕 $222,660,100 - 143,064,161 - 25,069,327 = 54,526,612$

これに、被告各ウェブサイトの売上げが占める割合である82%を乗じると、上記ウェブサイトにおける上記期間中の利益は合計4471万1821

円となり、これを36か月で除した124万1995円が、上記ウェブサイトにおける販売により、被告が得た1か月当たりの利益と推定される。

〔計算式〕 $54,526,612 \times 0.82 = 44,711,821$

$44,711,821 \div 36 = 1,241,995$

(ウ) 被告オリジナル商品とそれ以外の商品(他社商品)について

前記(2)のとおり、被告は、被告各ウェブサイトにおいて、被告各商品の販売に関し、被告標章1を表示しているところ、これは同商標の使用に当たる。

したがって、被告標章1及び2を使用していない被告オリジナル商品の販売についても、本件商標権侵害と相当因果関係のある損害であるといえることができる。

これに対し、被告各ウェブサイトにおける売上げのうち、他社商品の内容や販売数量の内訳は不明であり、被告各ウェブサイトにおいて被告標章1を表示して商品の販売をしているとしても、被告オリジナル商品以外の商品の販売についてまで、法38条2項を適用することはできないというべきである(他社商品のなかには、靴もあるが、これらの販売が本件商標権侵害ということとはできない)。

(エ) 被告オリジナル商品の販売利益(平成19年9月から平成22年8月までの1か月平均額)

別紙計算表のとおり、平成19年9月分から平成22年8月までの間における、被告各ウェブサイトのうち楽天のサイトに係る被告の事業全体における売上げ(合計:1億9442万8493円)と被告オリジナル商品の売上げ(合計:5545万0216円)は、別紙計算表のとおりである。

そうすると、この期間における、被告各ウェブサイトにおける売上げのうち、被告オリジナル商品の売上げの割合は、平均28.51%と推定できる。

したがって、被告各ウェブサイトにおける被告オリジナル商品の販売による利益のうち、平成19年9月から平成22年8月までの間における1か月平均は、35万4092円となる。

〔計算式〕 $1,241,995 \times 0.2851 = 354,092$

(オ) 平成18年7月27日から平成23年12月14日までの被告各ウェブサイトにおける被告オリジナル商品の販売利益

そうすると、被告各ウェブサイトにおける被告オリジナル商品の販売による利益は、平成18年7月27日から平成22年9月11日までは1753万7453円、平成22年9月12日から平成23年12月14日までについては534万1458円と推定することが可能である。

〔計算式〕 $354,092 \times (5 \div 31 + 49 + 11 \div 30) = 17,537,453$

$354,092 \times (19 \div 30 + 14 + 14 \div 31) = 5,341,458$

イ 法38条2項の適用の可否

被告は、原告が、本件各登録商標を自己使用していないから、法38条2

項の適用を求めることはできないと主張する。

しかし、甲15によると、原告は、本件登録商標2を使用していると認めることができる（2段表記をそのまま使用しているわけではないが、法38条2項の適用を求める前提としての使用を満たしているというべきである。）。

また、被告は、被告各商品が、原告が販売する商品と用途用法及び需要者層において異なり、被告各商品の顧客吸引力は、本件各登録商標によるものではないから、原告に逸失利益が発生していないと主張する。

しかし、前提事実(3)及び証拠（甲14、15）、弁論の全趣旨によると、原告は、被告オリジナル商品と同じ種類の衣類を、被告と同様ウェブサイト上で販売していることが認められる。

さらに、被告がウェブサイト上で販売していることに照らすと、被告オリジナル商品が、フットサル愛好者によって競技や練習にのみ用いられるとは限られないというべきである。

したがって、原告は、被告がウェブサイト上で被告オリジナル商品を販売することにより、損害を被っているということが出来る。

ウ 被告標章1及び2の寄与率

商標権侵害があった場合、侵害品と商標権者の商品との間には、必ずしも性能や効用において同一性が存在するとは限らない。法38条2項の適用に当たっては、商標権者である原告の販売する商品と被告各商品の類似の程度や、顧客層や流通経路の違い等を総合的に勘案して判断すべきである。

証拠（甲15）によれば、前記イのとおり、原告は、被告オリジナル商品と性能や効用において共通性を有する商品を販売しているということが出来る。

他方において、被告各商品の需要者の多くは、フットサル競技者・愛好者であると考えられる上（弁論の全趣旨）、証拠（乙17の1・2）によれば、原告が、サッカー関連用品の販売を開始したのは平成22年1月ころに過ぎない。

以上によると、本件において、被告が、被告各ウェブサイトにおいて、被告オリジナル商品を販売したことにより得た利益についての被告標章1及び2の寄与率は、20%と認めるのが相当である。

エ 被告各ウェブサイトにおける本件商標権侵害による損害

以上を総合すると、被告各ウェブサイトにおける本件商標権侵害と相当因果関係のある損害は、平成18年7月27日から平成22年9月11日までについては350万7490円、平成22年9月12日から平成23年12月14日までについては106万8291円と認めるのが相当である。

〔計算式〕 $17,537,453 \times 0.2 = 3,507,490$

$5,341,458 \times 0.2 = 1,068,291$

(5) 予備的請求原因（法38条3項）について

ア 法38条3項の適用の可否

前記(2)のとおり、被告は、被告各ウェブサイトにおいて、被告オリジナル商品の販売に関し、被告標章1を表示しているところ、これは上記商標の使用に当たるから、被告各ウェブサイトにおける販売のうち被告オリジナル商品の販売は、本件商標権侵害と相当因果関係のある損害の算定の根拠とすることができる。

したがって、法38条3項所定の「その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭」を算定するに当たっては、各ウェブサイトにおいて販売された被告オリジナル商品の売上総額に相当な使用料率を乗じることが相当である。

なお、被告は、本件各登録商標には顧客吸引力が全くない旨主張し、その理由として原告が本件各登録商標を使用していない旨主張する。しかしながら、証拠（甲15）及び弁論の全趣旨によれば、原告は、本件各登録商標と同一ないし類似する商標を付した商品を、全国で店舗販売し、インターネットでも販売していることが認められることなどからすれば、相応の顧客誘引力を有するものと認めることができる。

イ 被告各ウェブサイトにおける被告オリジナル商品の売上高について

(ア) 被告各ウェブサイトにおける売上高

前記(4)アのとおり、被告の平成19年9月分から平成22年8月分までの間のフットサル事業全体に係る売上げ、費用及び収益については、別紙計算表のとおりであり、このうち被告各ウェブサイトにおける売上合計額は、1億8328万5455円となる。

これを36か月で除した509万1262円が1か月当たりの売上額である。

〔計算式〕 $183,285,455 \div 36 = 5,091,262$

そうすると、被告の行為に係る売上額は、平成18年7月27日から平成22年9月11日までについては合計2億5215万9805円、平成22年9月12日から平成23年12月14日までについては合計7680万1413円と推定される。

〔計算式〕 $5,091,262 \times (5 \div 31 + 49 + 11 \div 30) = 252,159,805$

$5,091,262 \times (19 \div 30 + 14 + 14 \div 31) = 76,801,413$

(イ) 被告各ウェブサイトにおける被告オリジナル商品の売上げ

前記(4)ア(エ)のとおり、平成19年9月分から平成22年8月分までの間における、被告各ウェブサイトのうち楽天のサイトにおいて、被告オリジナル商品の売上げは、同サイトにおける被告の売上全体の28.51%であった。

したがって、被告各ウェブサイトにおける被告オリジナル商品の売上高は、平成18年7月27日から平成22年9月11日までについては7189万

0760円，平成22年9月12日から平成23年12月14日までについては2189万6082円と推定される。

〔計算式〕 $252,159,805 \times 0.2851 = 71,890,760$

$76,801,413 \times 0.2851 = 21,896,082$

ウ 使用料率

前記イのとおり，本件各登録商標が相応の顧客誘引力を有するものと認められることに加え，被告が，被告各ウェブサイトにおいて，被告標章1を付して被告各商品を販売していることなどからすれば，本件各登録商標の使用が被告の売上げに貢献した程度は少なくないと考えられる。

その他一切の事情を考慮すれば，本件では，本件各登録商標の使用料率を3%と認めるのが相当である。

したがって，被告各ウェブサイトにおける被告オリジナル商品の販売について，商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭は，平成18年7月27日から平成22年9月11日までについては215万6722円，平成22年9月12日から平成23年12月14日までについては65万6882円と認めることができる。

以上によると，上記金額より高額である，38条2項による算定の結果を採用することとする。

(6) 弁護士費用

弁護士費用のうち，前記(4)の損害合計457万5781円の約1割に相当する50万円について，本件と相当因果関係のある損害と認める。

なお，遅延損害金の計算に当たっては，これを前記(4)の各損害割合に応じて38万円と12万円に分割し，割り付けることとする。

〔計算式〕 $3,507,490 + 380,000 = 3,887,490$

$1,068,291 + 120,000 = 1,188,291$

8 争点8（消滅時効の成否）について

(1) 被告は，原告が，遅くとも平成18年7月27日ころまでには被告の行為について認識していた旨主張し，その根拠として以下の事情を挙げている。

ア 原告代表者は，平成11年10月20日，第三者から本件各登録商標を譲り受け，平成18年7月27日，原告に譲渡した。

したがって，原告代表者は，平成12年ころから，商標管理として自己の有する商標を第三者が使用していないか確認していたはずである。

イ 被告は，平成17年から，インターネット上のショッピングサイトで被告各商品を販売しており，別紙ウェブサイト目録記載2のウェブサイトでは，同年11月4日に，被告各商品に関する最初のレビューが書かれ，その後コンスタントにレビューが記載され，現在では835件に上っている。

原告は，遅くとも，本件各登録商標に関する移転登録をした平成18年7月27日前後に，インターネットで「SAMURAI」のキーワードを検索したはずであるから，そのころ上記の点についても認識したはずである。

(2) そこで検討すると、上記被告の主張は、いずれも単なる推測にすぎないというべきであって、被告が挙げる上記(1)の事情により、原告が、遅くとも平成18年7月27日ころまでに被告の行為を認識していたなどと推認することはできないし、他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。

かえって、甲17によれば、原告の従業員は、平成21年10月23日ころ、被告各商品が販売されていることを知り、直ちに弁理士に商標権侵害の有無について相談したことが認められる。

9 結論

以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、本件請求は主文の限度で理由があり、その余の部分には理由がないから、主文のとおり判決する。

【論 説】

1. 商品の類否について

裁判所は、まず被告各商品が、原告の本件登録商標に係る指定商品と同一又は類似商品といえるか否かについて検討した。

原告が有する登録商標は2件あり、(1)登録第2175471号の2は最初の商標権者(市田株式会社)が有していた商標権の指定商品(第17類 被覆・布製身回品・寝具類)から、改正商品区分の第20類 クッション等、第22類 衣服綿等、第24類 布製身の回り品等、第25類 被服に書換更新登録されたが、第25類は「1.被服」のほかに、「2.ガーターその他」・「3.仮装用衣服」・「4.運動用特殊衣服」が加入し、この中に「アノラック、空手衣、グランドコート、剣道衣、柔道衣、スキー競技用衣服、ヘッドバンド、ヤッケ、ユニフォーム及びストッキング、リストバンド」が記載されている。

また、本件登録商標にはその後、類似する商標として、商標登録第4364679号(平成12年3月3日登録)が設定されているが、その指定商品は「第25類 洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽」とあり、前記した「運動用特殊衣服」は含まれていない。

すると、本件商標が有する指定商品の範囲に被告商品のうち「ユニフォーム及びストッキング」を含む「運動用特殊衣服」は含まれていないことなどが、現在、控訴中の理由となっているのではないだろうか。

本件において、被告はこの事実について、ユニフォームは「運動用特殊衣服」に区分されているから、「被服」に類似する商品に当たらないと主張したところ、裁判所は、素材やデザイン等の観点からみても、「被告各商品を普段着として使用するには何ら支障がないと認められる」と認定したのである。

しかしながら、この認定には無理があると思う。けだし、「ユニフォーム=普段着」との考え方は、需要者の考え方とは隔離し、整合しないからである。

2. 標章の類否について

2つの本件登録商標はいずれも「サムライ」と称呼する標章であるから、その外観はそれぞれ違っていても、「侍」の観念を有するローマ字から成るものであることに変わりない。

これに対し、4つの被告標章は、外観は若干違っていても、いずれも「サムライ」と称呼するものであり、「侍」の観念を有するローマ字であることに変わりはない。被告標章の中にはJAPANの表示があるが、これは当該商品についての日本国という産地名の表示であり、標章の一部を構成するものではないから、類否判断上は無視してよい文字である。

3. ウェブサイトにおける使用について

商標法2条3項8号において、「・・・を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」を商標の使用と定義しているから、被告が、被告の各ウェブサイトにおいて、被告各商品の販売に関し、被告標章1を表示していることは商標の使用に当たると、裁判所は認定した。したがって、商標法36条1項により、原告は被告に対し、被告標章1をウェブサイトに表示することの差止めと削除を求めることはできると判断したのである。

法2条3項8号の規定が、法改正時に追加されたのは、商品流通の産業社会の変化に合わせたものであり、今日では多くの企業がネット販売で市場規模を全国展開しているのが現実である。

4. 損害額について

以上のように、裁判所は、被告各商品について、商品の類似と標章の類似について判断したことから、次に損害額の認定に入った。

裁判所は、被告各商品の販売によって発生した原告の損害について、ウェブサイト以外における本件各登録商標の指定商品との誤認混同による損害の発生は認め難いと認定し、法38条2項も3項も適用することはできないと判示したのである。

そこで、専らウェブサイトにおける被告各商品の販売利益とそれによる原告の損害額について検討した。

この場合、原告の主張により、(1)法38条2項を適用した主位的請求原因と(2)法38条3項を適用した予備的請求原因との両者について計算した結果、裁判所は、高額である法38条2項による算定結果を採用したのである。

ということは、法38条3項の規定は、登録商標の使用料を販売価額の3%というお定まりの料率を掛けて計算した形式的な算定額であったのに対し、法38条2項の規定は、被告が権利侵害行為によって得ている利益額がそのまま原告の逸失利益として算定されるから、この方が具体的かつ合理的であり、本件の場合にあっては高額が算定されたのである。妥当な考え方である。

〔牛木 理一〕

(別紙)

〔被告標章目録〕

1

SAMURAI
J A P A N

2

Samurai
japan

3

SAMURAI
JAPAN

4

samurai

(別紙)

〔被告商品目録〕

ポロシャツ, Tシャツ, ロンTEE, ノースリーブシャツ, プラクティスシャツ(プラシャツ), プラクティスセット(プラセット), ロングプラクティスシャツ(ロンプラ), プラクティスパンツ(プラパン), スウェット, ネットウォーマー, ロングインナーシャツ, ロングインナー, インナーシャツ, ロングインナーパンツ, インナーパンツ, アンダーウォーマーパンツ, アンダーウォーマー, ロングスパッツ, ハーフピステ, ボクサーパンツ, ユニフォーム, ビーニー, その他の被服, タオル

(別紙)

〔ウェブサイト目録〕

- 1 「<http://www.samurai-japan.jp/>」のURLにより特定されるインターネットのウェブページ及び同ドメイン名下において存在する全てのインターネットウェブページ
- 2 「<http://www.rakuten.ne.jp/gold/samurai-japan/>」のURLにより特定されるインターネットのウェブページ及び同ドメイン名下において存在する全てのインターネットウェブページ

(別紙)

〔登録商標目録〕

1



2

SAMURAI
サムライ