

登録商標「シュ・クリーン」商標権侵害行為差止等請求事件：東京地裁平成24(ワ)11930・平成25年10月18日（民40部）判決＜請求棄却＞→特許ニュース No. 13608

### 【キーワード】

商品名の使用，合意の存否，商標の類否，権利濫用の成否

### 【事案の概要】

1 前提事実（証拠等の摘示のない事実は当事者間に争いが無い。）

(1) 原告（有限会社ギルビー）は，ボウリング用品の販売等を業とする特例有限会社であり，被告（株式会社ハイ・スポーツ社）は，各種スポーツ用器具，部品類の販売等を業とする株式会社である。

(2) 原告と被告は，遅くとも昭和60年代には，原告が調達して準備した缶に，原告が殺菌剤である「両性界面活性剤テゴー51」（以下「テゴー51」という。）を配合した靴用の除菌消臭剤（以下「原告消臭剤」という。）を充填して被告に販売し，被告においてボウリング場に小売販売する形態での取引を継続してきた（以下「本件取引」という。）。

(3) 本件取引においては，原告が缶を調達する際に，缶のデザインについては，被告の了解のもと，原告が製缶業者に対しデザインを指示していた。その一つである北海製罐株式会社（以下「北海製罐」という。）作成の昭和62年11月27日付け「校正刷」と題する書面（甲1の1。以下「本件第1校正刷り」という。）の品名の部分には，「ハイスポーツ555 AE420Y」との記載がある。缶のデザイン部分（甲1の1〔2枚目〕）には，欧文字「AEROSOL」と欧文字「SHOE CLEAN」とを2段に構成した記載と，「No. 555」，被告の会社名等が記載され，「用途」の部分には，「シュークリーンは一吹で靴及び靴下の汗臭を化学的に分解し・・・」等と記載されている。

(4) また，本件取引にかかる缶入り除菌消臭剤の表面デザインである，北海製罐作成の1995年（平成7年）10月26日付け「校正刷」と題する書面（甲1の2。以下「本件第2校正刷り」という。）の1枚目の品名の部分には，「ハイ・スポーツ555 AE420YN」との記載がある。また，同校正刷りの2枚目には，その上段に校正刷りの項目・指示事項欄があり，その下段には缶表面のデザイン案が掲げられており，同デザイン案には，表面に相当する部分に，欧文字「Shu-Fresh」，「No. 555」，被告の会社名等が記載され，裏面に相当する部分の「名称」欄には，「シューフレッシュNo. 555除菌用」と記載されている。

(5) 原告と被告との本件取引については，平成10年ころまでには，被告への製品の納入価格を巡って原被告間で対立が生じるようになったため，平成1

0年10月10日に納入された品を最後に平成10年10月29日の代金支払をもって終了し、被告は本件取引にかかる当時の在庫商品すべてを買い取った。(6) 本件第2校正刷り(甲1の2)の2枚目には、上段の項目・指示事項欄の右側余白部分に、下記の内容の手書きの記載(以下「本件手書き部分」という。)があり、その下に被告代表者の記名印が押されている。

#### 記

「注告

今後他社で製造する場合当社使用(名称,用途,説明文)使用出来ません。

無断使用の場合使用料其の他を請求する

10/30 A氏下見てOK〔判決注:又は「下見でOK」〕

(7) 被告は、原告との取引終了に当たり、ロイド株式会社(以下「ロイド」という。)に製造を委託して製品の納入を受け、「A-530」の品番で、品名を「シュークリーンスプレー」とする靴用の除菌消臭剤を販売することとし、平成10年9月14日には、同社に対し5000本を発注し、販売を開始した。〔乙7の3〕

(8) その後、被告は、平成15年10月ころからは、株式会社抗菌テクノ(以下「抗菌テクノ」という。)との間で、靴用の除菌消臭スプレーである別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)の納入を受け、被告が販売する取引を開始した。被告商品には、別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)が付されている。

なお、抗菌テクノは、その後抗菌マイスター有限会社(以下「抗菌マイスター」という。)に社名等を変更した。

(9) 原告代表者は、平成23年2月14日、下記の商標につき商標登録出願を行い、同年7月29日、登録第5428667号として商標登録を受けた(以下、「本件商標権」といい、その登録商標を「本件商標」という。)

#### 記

登録商標：**シュークリーン**

指定商品：第5類 消臭剤(工業用のもの及び身体用のものを除く。)、  
薬剤、医療用油紙、衛生マスク、オブラート、ガーゼ、カプセル、  
眼帯、耳帯、ばんそうこう、包帯、医療用腕環、はえ取り紙、  
防虫紙、乳糖

なお、本件商標の商標公報には、「【称呼(参考情報)】」として、「シュークリーン、シュ」と記載されている。〔甲7〕

(10) 原告は、平成24年4月24日、本件訴えを提起した。〔顕著な事実〕

(11) 被告は、現在も被告商品を販売している。

2 本件は、原告が、被告に対し、主位的に、平成10年10月30日、本件取引の終了に当たり、原告と被告との間で、原告は、被告に対して、それまで

原告消臭剤を充填した商品に付していた商品名「シュークリーン」や「シューフレッシュ」を、以後、別の商品に使用しないよう約束させ、被告もこれに合意した（以下「本件合意」という。）にもかかわらず、被告が「SHOE CLEAN」及び「シュークリーン」の標章を付した靴用の除菌消臭剤（被告商品）を販売しているのは、本件合意に反すると主張して、本件合意の履行請求及び債務不履行に基づく損害賠償として、(1)被告標章を付した被告商品の販売等の差止め、(2)本件合意において賠償額の予定がされたとして、これに基づく平成10年11月1日から平成24年2月29日までの損害金3813万6800円及び弁護士費用200万円の合計4013万6800円並びにこれに対する平成24年5月16日（訴状送達の日翌日）から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を、予備的に、被告が被告標章を付した被告商品を販売等する行為は、本件商標権を侵害するとして、(1)被告標章を付した被告商品の輸入、販売等の差止め、(2)被告標章を付した被告商品の廃棄、(3)平成23年8月1日から平成24年2月29日までの使用料相当額の損害賠償として166万8485円及び弁護士費用16万円の合計182万8485円並びにこれに対する平成24年5月16日（訴状送達の日翌日）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た事案である。

### 3 争点

#### (1) 主位的請求につき

ア 本件合意の存否

イ 賠償額の予定の有無及びその額

ウ 消滅時効の成否（仮定的抗弁）

(ア) 商事消滅時効

(イ) 民事消滅時効

エ 信義則違反に基づく権利の失効の成否（仮定的抗弁）

#### (2) 予備的請求につき

ア 本件商標と被告標章との類否

イ 商標法26条1項2号の適用の可否

ウ 本件商標は商標登録無効審判により無効にされるべきものか

(ア) 商標法3条1項3号及び46条1項1号適用の可否

(イ) 商標法4条1項16号及び46条1項1号適用の可否

エ 権利濫用の成否

オ 損害発生の有無及びその額

### 【判 断】

1 前記第2, 1の認定事実並びに証拠（甲1～16, 乙1～16, 証人A〔以下「A」という。〕, 原告代表者）及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められ、同認定を覆すに足りる的確な証拠はない（各段落の末尾に主要

な証拠を掲記した。 )。

(1) 原告と被告は、昭和56年1月ころから、原告消臭剤を原告がスプレー缶に充填し、これを被告に納入して被告がボウリング場等に販売するという形態の本件取引を開始した。本件取引を開始したころは「シューズスプレー555」との商品名で、被告は、原告から、420ミリリットル缶1本当たりの単価260円で仕入れていた。そのころの商品には、被告名の表示はされていない。〔乙5, 11, 証人A〕

(2) 昭和59年8月ころ、被告は、原告から原告消臭剤を充填した商品の納入を受けるに当たり、缶の表面に被告名を表示して、これを被告において販売するいわゆるOEM取引の形態をとることとした。その場合の1本当たりの原告からの納入単価については、1本当たり5円を上乘せして、265円とした。そのころの本件取引に係る缶入り靴消臭剤(420ミリリットル入り。以下「当初被告商品」という。)には、上段に欧文字「AEROSOL」と欧文字「SHOE CLEAN」とを2段に構成した記載、中段に「No. 555」、下段に被告の会社名と所在地が表示されている。昭和60年5月1日現在の被告の価格表には、「シューズスプレー555(シューズ用消臭剤)」と記載されており、被告からの販売単価は360円である。この「SHOE CLEAN」との表示をすることを考えたのは原告側である。〔乙3, 6, 11, 証人A〕

(3) 昭和62年ころ、被告が大阪営業所を開設したことから、これを商品の表示に入れることとし、原告において北海製罐にデザインを依頼した。北海製罐作成の本件第1校正刷り(甲1の1)の品名部分には、「ハイスポーツ555AE420Y」との記載がある。また、同校正刷りの二枚目にある缶表面のデザイン案には、当初被告商品(乙3)と同様、欧文字「AEROSOL」と欧文字「SHOE CLEAN」とを2段に構成した記載と、「No. 555」、被告の会社名等が記載され、「用途」の部分には、「シュークリーンは一吹で靴及び靴下の汗臭を化学的に分解し…」等と記載されている。〔甲1の1, 乙3〕

(4) 昭和62年5月ころ、原告の関連会社である有限会社ギルビー企画(証拠中には「有限会社ギルビー企画」との表示も散見されるが、同一会社と認められる。以下「ギルビー企画」という。)が製造販売していた原告消臭剤を充填した缶入り靴消臭剤(100ミリリットル入り)には、製造販売元としてギルビー企画が表示されており、「AEROSOL」、「No. 555」と記載されている。〔乙1〕

(5) その後、被告は、OEM取引においては、被告において全量を買取らなければならないことから在庫負担が大きいとして、平成3年2月ころ、OEM取引を中止することとし、当初と同じく、原告名を商品に表示して、これを被告が納入を受けて販売することとし、これに伴い、納入単価も従前の260円に戻った。〔乙11〕

(6) しかし、被告は、平成7年ころ、再度原告からOEM取引の形態で製品の納入を受けることとし、平成8年1月ころから、被告の会社名等を製品に表示することとした。その際には、以前使っていた「SHOE CLEAN」標章は使わず、新しい商品名とすることとし、「Shu-Fresh」標章を用いることとし、同標章は、本件取引の終了まで用いられた。上記「Shu-Fresh」標章を付した商品は、原告からの納入単価が275円であり、被告は、これを380円でポーリング場等に販売した。〔乙11、証人A〕

(7) 品名「ハイ・スポーツ555 AE420YN」についての、北海製罐作成の本件第2校正刷り(甲1の2)の1枚目の品名の部分には、「ハイ・スポーツ555 AE420YN」との記載がある。また、同校正刷りの2枚目に記載されている缶表面のデザイン案には、表面に相当する部分に欧文字「Shu-Fresh」、「No.555」、被告の会社名等が記載され、裏面に相当する部分の「名称」欄には、「シューフレッシュNo.555除菌用」と記載されている他、「表示者」欄にギルビー企画が記載されている。なお、同校正刷り2枚目上段の項目・指示事項欄の右側余白部分に押されている被告代表者の記名印は、被告において原告との交渉を担当していたAが押印したものであり、その印は、当時、被告会社の経理において保管していたものであった。〔甲1の2、乙11、証人A〕

(8) 平成8年2月ころ、ギルビー企画が製造販売し、被告に納入していたボール用のテゴ51配合の除菌スプレー(420ミリリットル入り)には、表面上段に「FUMIGATION BY SPRAYING TEGO51 強力除菌」と記載されている他、表面下段には大きな文字で「No.555」と記載され、裏面下段には製造元としてギルビー企画が表示されている。〔乙2〕

(9) 原告と被告との本件取引については、価格競争の点から、被告が原告に対し納入価格の引下げを求めることが度々あり、平成8年12月ころには、バーゲンとして相応の値引きをすることがあったが、平成10年ころまでには、製品の納入価格を巡って対立が生じるようになったため、結局、原告と被告とは本件取引を中止することとして、平成10年10月10日に納入された品を最後に取引を終了し、被告は在庫品のすべてを買い取った。〔甲5、乙11〕

(10) 被告は、原告に替わる新たな納入元として、ロイドに製造を委託して製品の納入を受けることとし、「A-530」の品番で、品名を「シュークリーンスプレー」とする消臭剤を販売することとして、平成10年9月14日には、同社に対し5000本を発注した。なお、その消臭剤にはテゴ51は配合されておらず、抗菌剤として孟宗竹エキスが配合されており、その旨表示されている。〔乙7の3、7の5～7の8〕

(11) 原告の関連会社であるギルビー企画(代表者X)が、平成11年1月に、取引先に宛てた「新春のおよろこびを申し上げます。」と題する文書には、「弊社は長期にわたり取引してきました 株式会社ハイスポーツ社との提携を

平成10年11月末日をもって解消することとなりました。それに伴い消臭剤業務用シューフレッシュNo.555 66c/sも平成10年10月26日の最終納品をもって製造を中止いたしました。弊社と致しましては上記製品の高い需要に応えるべく新たに レジェンド・スター株式会社と提携し、従来の製品にも増した殺菌力を持つ新商品を販売していくことになりました。」と記載され、商品紹介として、「シューフレッシュNo.555」と記載されている。また、「追伸：類似品が出回って居りますのでご注意ください。」と記載され、その部分にはアンダーラインが引かれている。〔乙9〕

(12) 平成11年9月に、社団法人日本プロボウリング協会作成の「オロナミンC INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP JAPAN CUP '99」と題する冊子に掲載されているギルビー企画の宣伝広告には、テゴ-51を配合した製品であるとする「アプローチコンディショナー」と称する商品、「ハウスポールクリーナー」と称する商品（前記(8)の商品と同一若しくは関連商品と思われるもの）、「シューフレッシュ」と称する商品（後記(16)と同一若しくは関連商品と思われるもの）が各3本ずつ陳列されている写真が掲げられ、それら商品のいずれにも「No.555」の記載があり、そのうち「シューフレッシュ」と称する商品には、筆記体で「Shu-Fresh」と記載され、また、上記各商品が陳列されている背景には、「AEROSOL SHOE CLEAN NO.555」との表示がされている。原告は、「No.555」は、シャネルの香水No.5にならってつけたものであり、「No.555」といえば、原告の商品であるとしている。〔甲8、原告代表者〕

(13) その後、被告は、平成15年10月ころからは、抗菌テクノとの間で、シューズ消臭用スプレーである「シュークリーン」の納入を受けて、これを被告が販売する取引を開始した。抗菌テクノは、その後抗菌マイスターに社名等を変更したが、抗菌テクノないし抗菌マイスターから納入を受けて被告が販売しているシューズ消臭スプレー「シュークリーン」についても、抗菌剤として孟宗竹エキスが配合され、テゴ-51は配合されていない。〔乙8の4～8の6〕

(14) 原告代表者は、遅くとも平成22年ころまでには、被告が被告商品を販売しているのを知ったものの、被告に対し、特段警告等の措置を採らなかった。〔原告代表者9、10頁〕

(15) 原告代表者は、商標出願について弁理士に相談し、平成23年2月14日に商標登録出願を行い、平成23年7月29日、登録第5428667号として本件商標の登録を受けた。

(16) 原告は、平成23年ころ、ギルビー企画が製造発売元である、テゴ-51を使用したスプレー缶入り靴消臭剤「No.555 シューフレッシュ」を、レジェンドスター株式会社を通じて販売しているところ、製品の缶には筆記体で「Shu-Fresh」と記載されており、その宣伝文句には、「業界No.

1の信頼と実績の業務用シューズスプレーNo. 555シューフレッシュがグレードアップして、NEWデザイン缶で登場！！」と記載され、価格及び商品名についても、「シューズスプレーNo. 555（業務用） 価格：1ケース（48本入）¥14,400（@300）」と表示されている。〔甲11〕

## 2 争点(1)ア（主位的請求・本件合意の存否）について

(1) 原告は、平成10年10月10日の本件取引の終了時に口頭で「シュークリーン」及び「シューフレッシュ」の商品名を使わない旨を約したが、口頭では不安があったので、同月30日、被告本社事務所にAを訪ね、被告代表者Y（以下「Y」という。）も後ろに控えた場で、本件第2校正刷り（甲1の2）の2枚目に本件手書き部分を記載した上、被告代表者の記名印の押印を得て、本件合意が成立した旨主張し、それに沿う証拠（甲9）及び原告代表者の供述も存する。

しかし、本件合意の存在を裏付けるとして原告が提出する本件手書き部分の内容は前記第2, 1(6)記載のとおりであるところ、わざわざ被告事務所を訪ねて口頭の保証以上のものを得ようとし、しかも社判の押印まで求めたとするのであれば、その場にいたとするAないしYと合意文書を作成し、あるいはAらにも記載を求めるのは容易であるにもかかわらず、本件合意の成立した日とされる平成10年10月30日から3年も前に作成され、しかも「SHOE CLEAN」及び「シュークリーン」標章とは全く関係のない、「Shu - Fresh」標章の校正刷りである本件第2校正刷り（甲1の2）に、自ら手書きをして社判のみの押印で済ませたとするのはいかにも不自然である。そして、本件手書き部分には、「10/30」の日付があり、他方で、本件第2校正刷りの日付が平成7年10月26日であることに照らすと、この校正刷りをAが平成7年10月30日ころに下見した際に、校正刷りの内容を確認して了承し、原告代表者においてAから押印を得たものであり、そのころには、本件手書き部分の記載はなかったとの証人Aの証言には相当の合理性があるというべきである。

また、本件手書き部分に記載された内容自体、「注告 今後他社で製造する場合当社使用（名称...）使用できません。...」とするものであって、そこにいう「名称」が何であるかについての記載もなく、原告と被告との間で「シュークリーン」及び「シューフレッシュ」の商品名を使わない旨の合意を証する文言であると直ちに読める内容ではない。

そうすると、本件手書き部分については、被告代表者の記名印が押印された趣旨と関連せず、いつその記載がなされたかについても判然としないものであるから、いかなる内容を示すものか、全く明らかではないというべきである。

加えて、上記認定事実によれば、原告と被告との本件取引における靴用の除菌消臭スプレーについては、被告とのOEM取引がなされた時期において、「SHOE CLEAN」ないし「Shu - Fresh」と表示して被告の会社名が表示されている商品があること、原告消臭剤を特長付けるとするテゴー

51を用いた商品にはいずれも「No. 555」の記載があり、原告はその後販売した靴消臭剤に「No. 555」は用いていても、被告はこれを用いていないこと、被告が原告との本件取引を終了した後は、ロイドとの間で直ちに「SHOE CLEAN」の商品名で靴消臭剤を販売していること、その販売の事実についての調査は容易であり、原告は類似品が販売されているとの問題意識を平成11年当初から持っていたにもかかわらず、平成22年に至るまで被告製品の販売の事実気付かなかつたなどとしていること等からすると、本件取引において、少なくとも「SHOE CLEAN」標章が原告の商品を表示するものであって、被告の商品を表示するものではないとの認識が当事者にあったものと認めることはできないというべきである。

その他、原告と被告との間で本件合意がされたことについて、これを認めるに足る的確な証拠はない。

以上によれば、本件合意の存在を認めることはできないというべきである。

(2) なお、原告は、遅くとも昭和43年ころから継続的に「シュークリーン」という名称の商品を製造販売しており、「シュークリーン」は原告の商品を示すものであると主張し、それに沿う証拠として昭和43年10月15日付け「御見積書(控)」と題する書面(甲13)を提出する。しかし、原告は、同書面に關し、その作成は同日原告によりなされたものであるとし、同年11月15日に関する記載は後日の正式発注後に加筆されたもので、この昭和43年に当初作成された文書が平成25年2月に倉庫から発見されたとしながら(証拠説明書)、昭和43年当時存しないことが公知の事実である消費税額について記載する欄があり、その信用性には著しい疑義がある。

したがって、原告の上記主張は採用することができない。

(3) また、原告は、平成3年以降、「SHOE CLEAN」商標を使用していたとし、それに沿う証拠として、甲14の1, 2, 甲15, 16を提出する。しかし、これらは原告代表者の手書きの売上台帳の一部らしきもの(甲14の1, 2)や、段ボール箱の校正用図面及び日付不明の段ボールの写真(甲15, 16)にすぎず、実際の商品の販売の事実を証明するに足りない。

したがって、原告の上記主張は採用することができない。

(4) 以上のとおり、その余の点につき判断するまでもなく、主位的請求は、理由がない。

### 3 争点(2)(予備的請求)について

#### (1) 争点(2)ア(本件商標と被告標章との類否)につき

原告は、被告標章は、本件商標と同一ないし類似し、本件商標は指定商品に消臭剤が含まれているところ、被告標章を靴消臭剤である被告商品に付して使用することは、本件商標権を侵害する旨主張する。

被告商品は靴消臭剤であるところ、本件商標は指定商品に消臭剤を含み、これは本件商標の指定商品に含まれることから、以下、本件商標と被告標章の同



一ないし類似性について判断する。

ところで、商標と標章の類否は、対比される標章が同一又は類似の商品・役務に使用された場合に、商品・役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品・役務に使用された標章がその外観、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く、しかもその商品・役務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。そして、商標と標章の外観、観念又は称呼の類似は、その商標を使用した商品・役務につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、したがって、これら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ことその他取引の実情等によって、何ら商品・役務の出所の誤認混同をきたすおそれの認め難いものについては、これを類似の標章と解することはできないというべきである（最高裁昭和39年（行ツ）第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁，最高裁平成6年（オ）第1102号同9年3月11日第三小法廷判決・民集51巻3号1055頁参照）。

そこで、まず、本件商標の外観についてみると、本件商標の内容は、前記第2，1(9)記載のとおりであるところ、本件商標は一見すると標準文字商標のようにも見えるが、片仮名一連表記のうち、「シュ」の後の短横棒「-」と「クリーン」中の長横棒「-」とでは長さに著しい違いがあり、前者は通常のハイフンよりもどちらかといえば中点に近く、後者は、他の文字の横幅よりも長くなっているという特徴がある。

次に本件商標の称呼についてみると、上記本件商標の表記からすると、「クリーン」中の長横棒「-」は、長音符（以下「後長音符」という。）と認められるものの、「シュ」の後の短横棒「-」は、中点若しくはせいぜいハイフン（以下「前ハイフン」という。）と認めるのが相当である。そうすると、本件商標の商標公報（甲7）の【称呼（参考情報）】欄における記載のとおり、本件商標の全体の称呼は「シュクリーン」であると認めるのが相当である。

さらに、本件商標の観念についてみると、「シュクリーン」の称呼及びその外観から、特段の観念は生じないというべきであるが、「シュ」と短く発音されるとしても、英語の「シュー」を連想させ、「SHOE」は靴の、「クリーン」は英語の「CLEAN」として、清潔な、きれいな、との意味の英語（乙10の1，2）として、それぞれ我が国において広く知られていることからすると、靴がきれいなし清潔であるとの観念が生じる場合はあるものと解される。

一方、被告標章の内容は、別紙被告標章目録記載のとおりであり、「SHOE」と「CLEAN」を2段に表記してなり、それぞれの文字は右斜めに傾斜し、同一の大きさを表記されている。各文字は青色の地に細く白で縁取りがされている。上記のとおり、「SHOE」は靴の、「CLEAN」は清潔な、き

れいな、との意味の英語（乙10の1, 2）であり、これは我が国において広く知られているところであるから、被告標章の称呼は「シュークリーン」であり、靴がきれいなし清潔であるとの観念が生じるものというべきである。

なお、原告は、被告商品の背面に記載された「名称」の「シュークリーン」についても商標として使用されている旨主張するが、上記「名称」は缶の背面に、用途、成分、内容量及びそれらの各記載と同一の表の中に小さく併記されたものにすぎず、その他それ自体として自他識別機能を果たすものはないから、商標として使用されたものは存しないと解される。

以上を前提とすると、被告標章は、観念において、靴がきれいなし清潔であるとの観念が生じる場合があることについて本件商標と共通する部分があるとしても、靴がきれいなし清潔であるとの観念は靴用の除菌消臭剤においては一般的なものであること、外観において、欧文字2段から成り、傾斜して縁取り等もされた被告標章と、片仮名一連表記から成り、しかも前ハイフンと後長音符の長さが著しく異なるという特徴を有する本件商標とでは明らかに異なる印象を与えること、称呼についても相当に異なること、以上を総合して全体的に考察すると、本件商標と被告商標とは十分識別可能であって同一ないし類似するものでないというべきである。

したがって、原告の上記主張は理由がないというべきである。

#### (2) 争点(2)エ（権利濫用の成否）につき

なお、事案に鑑み、原告の権利行使が権利の濫用に当たるかについても当裁判所の判断を示すこととする。

上記認定事実によれば、本件取引にかかる靴用除菌消臭スプレーを示す「SHOE CLEAN」については、それまで「シューズスプレー555」との商品名であったものにつき、被告とのOEM取引を開始するに当たり表示することとされ、その缶には被告の会社名が表示されていたものであり、缶の裏面にも「シュークリーンは」と表示されて「シュークリーン」は被告の商品を示すことが明らかとなったものである。そして、本件取引終了後に、原告は、「No. 555」及び「Shu-Fresh」ないし「シューフレッシュ」の商品名で除菌消臭剤を販売しているところからすると、被告標章にかかる「SHOE CLEAN」については、原告と被告との間では被告商品を示すものとして扱われていたとみられるところである。

原告は、平成10年10月に本件取引を終了し、その後、「Shu-Fresh」の商品名で靴用の除菌消臭剤を販売し、平成22年には被告商品が販売されていることを知ったとしながらも、被告に対し何ら警告を行うことなく、平成23年2月に至って本件商標の出願を行い、その上で本件訴訟に及んでいるものである。

しかも、本件商標は、上記のとおり、「シュ」の後の前ハイフンと「クリーン」中の後長音符とでは長さに著しい相違があり、本件商標の商標公報の【称呼（参考情報）】欄においても、その称呼は、「シュクリーン」ないし「シ

ユ」であるとされているところ，原告代表者は，本件商標の称呼はあくまで「シュークリーン」であるとし，何故本件商標のような，前ハイフンと後長音符との間で著しい長さの差がある商標登録がされたかについては，弁理士の判断であり承知しないなどと供述するのみで（原告代表者23，24頁），何ら合理的な説明をしていない。また，原告代表者は，本件商標は，まさに原告の販売する商品についての商標登録であり，本件商標を使用しているとしながら，本件商標の外観を備える商品販売の事実を示す証拠を提出しない。

そうすると，原告は，被告との間の本件取引においては，被告商品を示すものとみられる「SHOE CLEAN」につき，被告が商標登録をしていないのを奇貨として，これに対して権利行使をする目的のもと，あえて原告における販売実態のない本件商標についての登録を行い，権利行使に及んだものと推認するのが相当である。

そうだとすれば，原告が，本件商標権に基づき被告に対し権利行使をするのは，権利の濫用に該当し，許されないものと解される。

(3) 以上のとおり，その余について判断するまでもなく，原告の予備的請求も，理由がない。

#### 4 結論

よって，原告の主位的及び予備的請求は，いずれも理由がないからこれらを棄却することとし，主文のとおり判決する。

#### 【論 説】

1. 本件は，原告が主位的請求（争点1）として当事者間の本件合意の存否を争ったが，原告が提出した証拠類には，両者間に本件合意がなされたことについて，これを認めるに足る的確な証拠はないと裁判所は認定し，請求には理由がないと判断した。

また，原告は予備的請求（争点2）として，本件商標と被告標章との類否について争ったが，これは純粋に商標権侵害問題となるから，以下，これについて検討することにする。

2. 本件に対しても，裁判所は，商標の類否判断の基準となる判例として，最高裁三小判昭和43年2月27日及び最高三小判平成9年3月11日を引用し，商標（標章）の外観，称呼，觀念の類似は，使用した商品・役務についての出所の誤認混同のおそれを推測させる「一応の基準」にすぎず，たとえこれら3点のうちに類似する点があるとしても，「取引の実情等」によって，何ら商品・役務の誤認混同をきたすおそれが認め難いものについては，これを類似の標章と解することはできないと判示していたのである。

3. そこで，裁判所はまず，本件商標の外観について対比して見た。すると，

片仮名一連表記のついて「シュ」の後の短横棒「-」と「クリーン」中の長横棒「ー」とでは、長さに著しい違いがあり、前者は通常のハイフンよりも中点に近く、後者は後の文字の横巾よりも長いという特徴があると認定した。

次に、本件商標の称呼については、「クリーン」中の長横棒「ー」は長音符と認められるが、「シュ」の後の短横棒「-」は中点若しくはハイフン（前ハイフンという。）と認めるのが相当であるから、本件商標の全体の称呼は「シユクリーン」であると認めるのが相当であると認定した。

さらに、本件商標の観念については、「シユクリーン」の称呼と外観から、特段の観念は生じないとしても、「シュ」は英語の「シュー」を連想させ、「SHOE」は靴の、「クリーン」は英語の「CLEAN」として、清潔な、きれいな、との意味の英語として、わが国では広く知られていることから、靴がきれいで清潔であるとの観念が生じる場合があると解した。

これに対し被告標章の内容は、「SHOE」と「CLEAN」を上下2段に表記し、文字は右斜めに傾斜し、各文字は青色の地に細く白で縁取りされている。被告標章の称呼は「シュークリーン」であり、靴がきれいで清潔であるとの観念が生じる。被告商品の背面に記載されている名称「シュークリーン」は、缶の背面に用途等の記載の表の中に小さく併記されたにすぎず、それ自体として自他識別機能を果たすものではないから、商標として使用されたものではないと解するとした。

4. 以上の事実を前提とすると、被告標章は観念において本件商標と共通する部分があるとしても、その観念は靴用除菌消臭剤においては一般的なものであるのに対し、外観においては前ハイフンと後長音符との長さが著しく異なる特徴を有する本件商標とは明らかに異なる印象を与えるし、称呼についても相当に異なることを総合して全体的に考察すると、両商標の関係は十分に識別可能であるから、同一ないし類似はしないと判断したのである。

しかしながら、この判断には疑問であることを、次に指摘したい。

5 (1) まず、外観の相違であるが、筆者は登録商標公報から本件文字標章の前ハイフン（横棒）と後ハイフン（横棒）との長さを計測すると、前者が6 mm、後者が19 mmで、前者は後者の約3分の1の長さになっている事実を、裁判所は、前者については「中点」に近いから、長さに著しい違いがあると認定したが、これは極論である。2つの単語の結合文字の中で使用されている長短寸法のハイフンの違いは、開口によって発音称呼するときの状態を文字で表現しているにすぎず、その長短に特段の作意や意味を考慮することはできない

と考えるべきであろう。それを「著しい違い」とか、異なる特徴があるとかと認定するのはうなずけない。

(2) また、被告標章が前記のような「SHOE」「CLEAN」の英文字二段に表示していることは、缶体の大きさや周面積を考慮したレイアウトにすぎないし、被告商品の名称としては、「シュークリーン」と表示されているのだから、被告標章は一連の「シュークリーン」と称呼できるものであると、需要者は容易に理解することができるのである。したがって、被告商品の缶体背面部における記載について、自他識別機能を果たすための被告標章の使用とは言えないと認定したことは誤りというべきである。このような認定は、正に取引の実情を無視しているとも言えるのである。

(3) 商標法50条1項には、商標権者又は使用権者が登録商標を使用する場合に、その文字に係る登録商標にあつては「社会通念上同一と認められる商標を含む」とあるように、言葉の文字態様が社会通念上同一と認められるものにあつては、不使用取消の理由に該当しないとの規定を考慮すれば、本件における被告標章にあつては、社会通念上、本件登録商標と同一のものとして権利侵害が成立する余地は存するものと思われる。

6. ところで、裁判所は本件の事実認定の過程で誤りを犯しているのではないだろうか。それは、争点(2)エにある権利濫用の成否の問題である。これについて裁判所は、原告と被告との関係を次のように認定する。

かつて原告が被告との間でOEM取引を開始するに当たり、その靴用除菌消臭スプレーの表示を「SHOE CLEAN」とすることとされ、その缶には被告の会社名が表示され、缶の背面にも「シュークリーン」と表示され、「シュークリーン」は被告の商品を示すものとなっていた。このOEM取引は平成10年10月に終了し、その後は、原告はこれとは別の表示を使用していたが、平成23年2月14日に至って本件商標の出願をし、平成23年7月29日に設定登録されたことから、本件訴訟に及んだ経緯があった。

しかし、本件商標に係る文字標章について、前ハイフンと後長音符との間の長さの差の理由について、原告代表者は合理的な説明をしていないし、本件商標の外観を備えた商品販売の事実を示す証拠は提出されていない事実を裁判所は把握した。すると、原告は被告が「SHOE CLEAN」を商標登録していないのを奇貨として、あえて原告において販売実態のない本件商標についての登録を行い、権利行使に及んだものと推認するのが相当であると裁判所は認定した。そして、このような行為は「権利の濫用」に当たり、許されないものであると解したのである。

そうすると、裁判所が認定した事実は、被告使用の商標を原告が冒認して商標登録したのだから、登録無効事由があることを証拠に権利濫用と認定したの

かと思っただが、そうではなく、正に民法1条3項の基本原則に基づくものであったのである。

そうであれば、裁判所としては、争点(2)エからまず入って判断すればよかった、と筆者は思う。さすれば、本件商標と被告標章との類否判断について、両商標の言葉の文字態様において、「シュ」後の「 」と「クリーン」中の「ー」とが長いか短いかなどを問うて議論するまでもなく、容易に結論を出すことができたはずである。

にもかかわらず、この権利濫用の問題について、「なお」書きとして、念のために当裁判所の判断を示すという姿勢は、理解することはできない。けだし、筆者が前記したように、両商標は類似すると判断する方が妥当であるという見解も成り立つからである。これらの批判に対する裁判所の考え方を聴きたいものである。

〔牛木 理一〕

〔 本 件 登 録 商 標 〕

- (190) 【発行国】日本国特許庁(JP)  
(450) 【発行日】平成23年8月30日(2011. 8. 30)  
【公報種別】商標公報  
(111) 【登録番号】商標登録第5428667号(T5428667)  
(151) 【登録日】平成23年7月29日(2011. 7. 29)  
(540) 【登録商標】

# シュークリーン

- (500) 【商品及び役務の区分の数】1  
(511) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】  
第5類 消臭剤(工業用のもの及び身体用のものを除く。), 薬剤, 医療用油紙, 衛生マスク, オブラート, ガーゼ, カプセル, 眼帯, 耳帯, ばんそうこう, 包帯, 医療用腕環, はえ取り紙, 防虫紙, 乳糖  
【国際分類第9版】  
(210) 【出願番号】商願2011-9262(T2011-9262)  
(220) 【出願日】平成23年2月14日(2011. 2. 14)  
(732) 【商標権者】  
【識別番号】511037942  
【氏名又は名称】有限会社ギルビー  
【住所又は居所】東京都世田谷区上用賀4-2-17  
(740) 【代理人】  
【識別番号】100092679  
【弁理士】  
【氏名又は名称】樋口 盛之助  
【法区分】平成18年改正  
【審査官】田中 幸一  
(561) 【称呼(参考情報)】シュークリーン、シュ  
【検索用文字商標(参考情報)】シュークリーン  
【類似群コード(参考情報)】  
第5類 01B01、01C01、10D01、19B30、25A01、31A03

( 別 紙 )

## 被告標章目録

以下の商品外装に記載された「SHOE CLEAN」及び「シュークリーン」の部分





( 別 紙 )

## 被告商品目録

商品名称：シュークリーン (SHOE CLEAN)

用途：シューズの除菌、消臭用

成分：孟宗竹エキス、アルコール

内容量：420ml

型番：不明

商品の外観：以下のとおり

