

## 商標権の効力が及ばない範囲について

——標章「花粉のど飴」と商標「花粉」が類似とされた事例——

東京地裁平成15年6月27日判決 平成14（ワ）10522号

谷 口 登\*

**抄 録** 本件は、登録商標「かふん／花粉」と被告使用標章が類似する、「花粉のど飴」の語は、商品の普通名称、効能等を普通に用いられる方法で表示する商標にあたらぬ（商標法26条1項2号該当しない）こと等を理由に専用使用権に基づく差止請求と損害賠償請求を認めたと、独占的通常使用権に基づく損害賠償請求は棄却された事案である。

本稿では、「原告登録商標と被告使用標章の類否」、「被告使用標章が商標法26条1項2号に該当するかどうか」、及び「独占的通常使用権の侵害に基づく損害賠償請求」に限って検討する。

### 目 次

1. 事案の概要
2. 争 点
3. 原告の主張

3. 1 本件登録商標と被告標章との類否
3. 2 被告標章は、商品の普通名称、効能、用途等を普通に用いられる方法で表示する商標に該当するか
3. 3 原告の損害額の内容及び額

#### 4. 被告の主張

4. 1 本件登録商標と被告標章との類否
4. 2 被告標章は、商品の普通名称、効能、用途等を普通に用いられる方法で表示する商標に該当するか
4. 3 原告の損害の内容及び額

#### 5. 裁判所の判断

5. 1 本件登録商標と被告標章の類否
5. 2 被告標章は、商品の普通名称、効能、用途等を普通に用いられる方法で表示する商標に該当するか
5. 3 原告の損害の内容及び額

#### 6. 本件判決の検討

6. 1 商標の類否
6. 2 商標法26条1項2号及び3号

6. 3 独占的通常使用権者による損害賠償の可否
7. むすび

### 1. 事案の概要

本件は、商標権者から、下記の登録商標（登録第1650420号、指定商品「第30類：菓子、パン」）につき独占的通常使用権の許諾を受け、次いで専用使用権の設定を受けた原告が、下記の目録1ないし3の記載の標章（以下「被告標章」と総称する。）をのど飴に付して販売展示等する行為は原告の独占的通常使用権及び専用使用権を侵害することを理由に当該行為の差止、損害賠償を請求した事案である。

花 か  
登録商標  
粉 ふん

\* 弁理士 Noboru TANIGUCHI

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

目録 1

花粉のど飴

目録 2

花粉のど飴

目録 3

花粉のど飴2

被告は、これに対して、①被告標章は登録商標に類似しない、②被告標章は商品の効能、用途等を普通に用いられる方法で表示するものであり、商標権の効力は及ばない（商標法26条1項2号）等と主張した。

そして、判決では、被告の行為は、原告の専用使用権を侵害するものと認定した。

## 2. 争点

本件では、(1)本件登録商標と被告標章が類似するか、(2)被告標章は、商品の普通名称、効能、用途等を普通に用いられる方法で表示する商標に該当するか、(3)損害額の内容及び額等が争点となった。

## 3. 原告の主張

### 3.1 本件登録商標と被告標章との類否

被告標章のうち、「のど飴」、「のど飴2」の部分は単に、商品が「のど飴」であるという商品の属性を示す表示、あるいは、単なる数字に過ぎないため、当該部分に自他商品識別力は全くない。そうすると、被告標章の中で自他商品識別を發揮できる部分は「花粉」の部分にしかないから、被告標章の要部が「花粉」という部分にあることは一目瞭然である。

以上によれば、外観、観念、称呼において、被告標章は、本件登録商標と同一、あるいは少なくとも類似している。

### 3.2 被告標章は、商品の普通名称、効能、用途等を普通に用いられる方法で表示する商標に該当するか

被告標章からは「花粉症に効き目のあるのど飴」又は、「花粉対策用のど飴」という観念は生じない。

被告の主張によると、例えば、「花粉甘栗」、「花粉甘納豆」、「花粉あられ」などについても、「花粉症に効き目のある甘栗」、「花粉症に効き目のある甘納豆」……といった観念が生ずることになるが、そのような解釈が不当であることは明らかである。

また、被告は、被告標章はそもそも自他商品識別力を有しないと主張するが、「花粉のど飴」という標章に自他商品識別機能がないとするならば、被告商品を購入しようとする顧客は、一体何を基準として被告の複数の商品あるいは原告その他の同業他社の商品と区別するのか分からない。被告商品の包装上の表示からも、被告標章は、自他商品の識別標識としての機能を果たす態様で用いられていることは明らかである。

### 3.3 原告の損害額の内容及び額

原告が受けた損害額については、商標法38条2項の類推適用により、被告が得た利益額をもって独占的通常使用権者が受けた損害額と推定すべきである。

仮に商標法38条2項の類推適用が認められない場合、原告は、被告に対し、予備的に、民法709条の相当因果関係に基づく損害賠償を求める。

専用使用権の侵害については、商標法38条2項による損害を主張する。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

## 4. 被告の主張

### 4.1 本件登録商標と被告標章との類否

被告標章は、外観において、「花粉」の部分と「のど飴」の部分とが、同等の比重を持つ構成部分であることは明らかであるし、「花粉」も「のど飴」も極めて普通に用いられる文字・単語であって、一方が標章の構成部分として注目されるものとはいえないから、両者の間に主従・軽重の関係があるとは認められない。したがって、被告標章は、「花粉」の部分と「のど飴」の部分とに分離してとらえるべきでなく、「花粉のど飴」という一体のものとして把握すべきであり、「花粉」のみでは、自他商品識別力を有しないことは明らかである。

また、「花粉〇〇」の構成からなる標章が本件登録商標とは非類似と判断され、現に商標登録されていることからみても、本件登録商標と被告標章は類似していないというべきである。

さらに、平成13年12月ころから平成14年4月ころの飴・キャンディーの市場（以下、「平成14年春期市場」ということがある。）においては、「花粉〇〇」なる表示ののど飴やキャンディーが、被告商品のものを含めて多数存在していた。

このような状況下では、「花粉」の表示のみを分離抽出して、これを商品の出所表示部分と需要者等が認識することはあり得ず、本件登録商標と出所の混同を起すおそれは皆無であった。

以上のとおり、本件登録商標と被告標章は類似しない。

### 4.2 被告標章は、商品の普通名称、効能、用途等を普通に用いられる方法で表示する商標に該当するか

被告標章の「花粉」の部分は、「のど飴」の部分と一体となることにより、被告商品が、春のスギ花粉の時期に使用する「花粉症対策用のど飴」、「花粉症に効き目がある」ということを示

す商品の効能あるいは用途等を表示するものにすぎない。

今日我が国において、花粉症は国民病とも呼ばれる疾患であり、ある医師の報告によれば、あらゆる世代を通じてのスギ花粉症の有病率は、15～16%とされ、実に1,200万人以上の患者が苦しんでいる。被告商品の需要者は、花粉症の患者であるが、その大多数の需要者が、「花粉のど飴」という表示を見て、花粉症対策用の「のど飴」として認識することは、ごく当然のことである。

上記のとおり、被告標章は、「花粉症に効き目のあるのど飴」又は「花粉症対策用のど飴」という商品の「普通名称」、「効能」、「用途」あるいは「使用時期」を、普通に用いられる方法で表示したものであるから、商標権の効力はこれに及ばないというべきである（商標法26条1項2号）。

### 4.3 原告の損害の内容及び額

#### (1) 原告に損害は発生していない

実際の取引の場面において、被告商品である「花粉のど飴」の表示のうち「花粉」の文字から、需要者が「花粉症対策用」という意味を感じ取ることは明らかである。「花粉のど飴」という標章に接した需要者が、その「花粉」の文字部分から原告又は原告が製造販売している特定の商品を想起し、被告商品を原告商品であると誤認して購入することは考えられない。

したがって、実際の取引において、被告商品が売れたからといって原告商品が売れなくなるという関係は生ずるはずがないというべきで、原告に損害が発生していないことは明らかである。

#### (2) 独占的通常使用権者による損害賠償請求

被告商品の販売行為等が原告の独占的通常使用権に係る本件登録商標の使用に該当するとし

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ても、損害額の算定につき、商標法38条2項を類推適用することはできない。

本件のように損害が発生していないことが明らかの場合にまで侵害者に損害賠償義務があるとするのは、不法行為法の基本的な枠組みを超えるものといわざるを得ない。

仮に、原告が被告商品の販売により損害を被っているとしても、商標法38条3項に基づき、原告が本件登録商標の商標権者に支払った実施料を最大額とするのが相当である。

## 5. 裁判所の判断

### 5.1 本件登録商標と被告標章の類否

被告商品がのど飴であることに照らせば、被告標章のうち「のど飴」の部分は、標章の付された当該商品の内容、属性を示す普通名称であるから、自他商品識別機能を有しない部分である。また、被告標章3のうち末尾の「2」は、数字であって、商品名の末尾に付された場合には、通常、続編ないし改良製品等であることを示すものであり、それ自体としては自他商品識別機能を有するものではない。

他方、被告標章のうち「花粉」の部分については、被告商品の属する、のど飴ないしキャンディーの分野において、通常、商品の原材料や効能・用途を意味する語ということとはできない。

そうすると、被告標章においては、「のど飴」ないし「のど飴2」の部分を除いた「花粉」の部分が自他商品識別機能を有する部分として、見る者の注意をひく部分というべきである。

上記によれば、被告標章は、本件登録商標と外観において類似し、その要部の称呼・観念が同一であるから、いずれも本件登録商標に類似するものというべきである。

この点に関して、被告は、①被告標章においては「花粉」の部分と「のど飴」の部分が同一の大きさ及び書体であり、等間隔で配列されて

いるから、「花粉」の部分と「のど飴」の部分とに分離してとらえるべきではなく、「花粉のど飴」という一体のものとして把握すべきである、②このような理解によれば、被告標章からは「花粉症に効くのど飴」ないし「花粉症対策用のど飴」という観念が生ずる、などと主張する。

しかし、商標の要部の認定に当たっては外観のみを基準とすることはできないところ、本件においては、前記のとおり被告標章のうち「のど飴」の部分は自他商品識別機能を全く備えない部分であるから、「花粉」の部分に自他商品の識別機能を認めざるを得ないものであり、また、被告標章が外観において「花粉」以外の部分が特に見る者の目をひくような構成となっているわけでもないから、「花粉」の部分を被告標章の要部と認める上で妨げとなるものでもない。

また、「SPA!」、「ぴあ」といった情報誌において、平成10年ころから花粉症対策の商品としてマスクや点眼薬等のほか、キャンディー(のど飴)やガムなどの菓子類を、手軽に花粉症対策を行うことのできる機能性食品として紹介する記事が掲載され、その後現在まで、毎年、花粉症の季節である2月や3月ころに発売される情報誌に、「花粉シャット」、「花粉本舗」といった標章を付した花粉症対策用の飴など種々の商品が掲載されていることが認められるが、「花粉のど飴」の語が、「花粉症に効くのど飴」ないし「花粉症対策用のど飴」を意味する1個の独立した語として一般的に使用されていたことまでは認めることができない。

平成14年8月ころから、花粉症罹患者を対象としたウェブサイト上において、「花粉のど飴」の語が「花粉症対策用のど飴」の意味で用いられた例があり、花粉症罹患者がウェブサイト上の掲示板に「花粉のど飴」の語を同趣旨で用いた文章の書き込みをしている例が存在することが認められる。しかしながら、他方、全世代を通じてのスギ花粉症の罹患率は15~16%にとど

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

まるものであることが認められるものであり、これらの事情に照らせば、「花粉のど飴」の語が「花粉症対策用のど飴」を意味するものであると一般的に認識されているとまでは認められない。

したがって、「花粉のど飴」を一体としてとらえて本件登録商標との外観、称呼、観念の類否を判断するべきであるとの被告の主張は、採用できない。

さらに、被告は、「花粉〇〇」の構成からなる標章で、商標登録がなされているものが存することをもち、本件登録商標と被告標章との非類似を主張しているが、被告の掲げる「花粉〇〇」という登録商標は、いずれも「〇〇」に当たる部分に、「にミント」、「の季節」、「STOP」、「ブロック」、「あめのち晴れ」、「注意報」、「警報」、「前線」という、それだけでは意味をなさず、「花粉」という語と結び付いて一定の意味を生ずる語か、あるいは対象商品の内容等とは無関係な語が置かれているものである。したがって、これらの登録商標が存するとしても、「花粉」の語に続いて対象商品それ自体である「のど飴」の語が付されている被告標章について、本件登録商標と類似するとの判断が妨げられるものではない。

## 5. 2 被告標章は、商品の普通名称、効能、用途等を普通に用いられる方法で表示する商標に該当するか

情報誌において、平成10年ころから花粉症対策の商品としてキャンディー（のど飴）やガムなどの菓子類が、手軽に花粉症対策を行うことのできる機能性食品として紹介する記事が掲載され、その後現在まで、毎年、花粉症の季節である2月や3月ころに発売される情報誌に、「花粉シャット」、「花粉本舗」といった標章を付した花粉症対策用の飴など種々の商品が掲載されていることが認められ、また、平成14年8月こ

ろから、花粉症罹患者を対象としたウェブサイト上において、「花粉のど飴」の語が「花粉症対策用のど飴」の意味で用いられた例が存在することが認められるが、「花粉のど飴」の語が、「花粉症に効くのど飴」ないし「花粉症対策用のど飴」を意味する語として、一般的に認識され、使用されているとまでは認めることができない。

また、被告標章の使用態様に照らせば、被告標章1、2は、被告商品の袋の表側中央部及び裏側上側のそれぞれ目につく部分に大書されているものであって、「普通に用いられる方法で表示するもの」ということもできない。

上記によれば、被告標章ないしそのうちの「花粉」の部分に、「指定商品の普通名称、効能、用途等を表示する商標」（商標法26条1項2号）に当たるとする被告の主張は、採用できない。

## 5. 3 原告の損害の内容及び額

### (1) 独占的通常使用権者による損害賠償請求の可否

商標法は、商標権者等に対して登録商標の専用権を保障しており（商標法25条、36条）、商標権者等は、契約上独占的通常使用権者に対して当該登録商標を唯一使用しうる地位を第三者との関係でも確保すべき義務を負っているものであるから、独占的通常使用権者は、このことを通じて、当該登録商標を独占的に使用し、これを使用した商品を市場で販売することによる利益を独占的に享受し得る地位にあるものと評価することができる。

このように独占的通常使用権者が契約上の地位に基づいて登録商標の使用権を専有しているという事実状態が存在することを前提とすれば、独占的通常使用権者がこの事実状態に基づいて享受する利益についても、一定の法的保護を与えるのが相当である。

もっとも、独占的通常使用権者の損害について商標法38条1項ないし3項の規定を類推適用す

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ることはできない。

本件登録商標は、競合他社に対しても使用許諾され、同社により本件商標を付した商品が販売されていたものであるから、原告は、商標権者等から唯一許諾を受けた者ということとはできない。

独占的通常使用権者に固有の損害賠償請求権は、本件登録商標の使用権を専有しているという事実状態が存在することを前提とするものであるところ、原告はそのような前提を欠くものである。したがって、原告が独占的通常使用権の侵害を理由として損害賠償を請求することは許されない。

「花粉」の文字を含む標章を付された多数の競合商品が、原告商品及び被告商品に先行して販売されていたこと等に照らせば、本件登録商標は、それ自体として強い商品出所識別機能を有するものではなく、また、特定の商品につき長期間継続的に使用されたことを通じて市場における信用ないし顧客吸引力を備えていたものということもできない。

上記の各事情を総合すれば、被告の行為と相当因果関係のあるものとして原告がどれだけ原告商品の売上を失ったのかを確定することは到底不可能である。

上記によれば、独占的通常使用権の侵害を理由として損害の賠償を求める請求は理由がない。

## (2) 専用使用権者としての損害賠償

被告商品の販売による利益率は原告の利益率と同じく15%を下らないと認めるのが相当である。

本件登録商標が強い商品出所識別機能を有するものではなく、また、市場における信用ないし顧客吸引力を備えたものということもできないことに照らせば、上記利益についての被告標章の寄与率は、5%と認めるのが相当である。

## 6. 本件判決の検討

### 6.1 商標の類否

#### (1) 判決例

最高裁は、「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、その具体的な取引実情に基づいて判断すべきである。」(最三小S43.2.27, 民集22巻2号399頁[しょうざん事件])とし、具体的取引実情に基づいて商標の類否を判断すべきことを明らかにしている。

小僧寿し事件(最三小H09.3.11, 民集51巻3号1055頁)においては、上記しょうざん事件判決を引用した上で、「小僧寿しチェーン」は、小僧寿し本部又は小僧寿しチェーンの略称として一般需要者の間で広く認識されていたことを理由に、「小僧寿し」、「KOZO SUSHI」等の標章は、全体が不可分一体のものとして、「コゾウズシ」、「コゾウスシ」の称呼を生ずるとし、商標「小僧」とは非類似と判断している。

また、コロンビアピクチャーズ事件(東京高判H03.10.24, 判時1428号131頁)においても、我が国において、「コロンビアピクチャーズインダストリーズインコーポレーテッド」が映画会社として著名であること、「Columbia Pictures」の語句も著名であり、それが被告を示す不可分一体の語として使用されていたこと、を理由に、「Columbia Pictures Industries, Inc.」からは、「コロンビアピクチャーズ」の称呼が生じ、「コロンビア」の称呼は生じないと判断されている。

上記小僧寿し事件、コロンビアピクチャーズ事件は、いずれも、周知・著名性という具体的な取引実情を考慮した上で、商標の一体不可分性を肯定している。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

## (2) 結合商標の類否

自他商品識別力ある語と識別力のない語との結合商標の場合、自他商品識別力のある部分が商標の要部となる、と一般的に考えられている。

BIO事件(東京地判H09.10.20, 判時1623号136頁)においては、被告標章「ナルドビオクリーム」中、「クリーム」の部分は、商品の性状を表すに過ぎないこと、「ナルド」の部分は、なじみが薄いこと、「ビオ」の部分は、化粧品の分野において強い識別力を有すること等を理由に、被告標章は、本件商標「BIO」と類似すると判断されている。

チョコクリスピー事件(大阪地判H03.4.26, 知裁集23巻1号264項[第1審], 大阪高判H04.09.30, 知裁集24巻3号757号[第2審])では、被告標章「チョコクリスピー」, 「米チョコクリスピー」等のうち、「チョコ」や「米」は商品の原材料等を感じさせるので、「クリスピー」の部分を被告標章の要部とした上で、本件商標「KRISPIES」と類似すると判断されている。

かっぱ寿司事件(東京高判S54.4.18, 審取判集昭和53年879頁)では、本願商標「かっぱ寿司」中、「寿司」部分には、自他商品の識別機能がなく、その機能を果たす部分は、「かっぱ」の部分にあるとした上で、本願商標は、「カッパ」の称呼が生じることが明らかな引用商標と類似すると判断されている。

これらの判決からも明らかなように、自他商品識別力ある語と識別力のない語との結合商標の場合、自他商品識別力のある部分が商標の要部となる、と判断手法は、裁判所においても支持されている。

## (3) 本件商標と引用標章の類否についての検討

被告標章「花粉のど飴」中、「花粉」の部分が要部と判断された理由として、裁判所は、(1)被告標章のうち、「のど飴」の部分は、自他商品識

別機能を有しない部分であること、(2)被告標章のうち「花粉」の部分は、被告商品「のど飴ないしキャンディー」の分野において、通常、商品の原材料や効能等を意味する語とまではいえないこと、を挙げている。

これは、前記「BIO事件」, 「チョコクリスピー事件」, 「かっぱ寿司事件」と同様、類否判断の一般的手法に従って判断されたものと考えられ、一般論としては是認できるものである。

また、被告標章が、「花粉のど飴」の語が、「花粉症に効くのど飴」ないし「花粉症対策のど飴」を意味する1個の独立した語として一般的に使用されていたことまでは認めることはできない、「花粉のど飴」の語が「花粉対策用のど飴」を意味するものであると一般的に認識されているとまでは認められない、ということも「花粉のど飴」を一体として把握できない理由として挙げられている。

しかしながら、このように、「花粉のど飴」の語が、一般的に使用されていない、一般的に認識されていない、ということも理由に、被告標章「花粉のど飴」が一体不可分でない<sup>1)</sup>と判断した点は疑問である。前記しょうごん事件最高裁判決においても説示されていたように、商標の類否は、具体的取引実情に基づいて判断すべきものである。すなわち、商標の類否を判断するにあたっては、当該商標が使用されている商品の取引実情を考慮し、取引者・需要者が商品購入時に通常払うであろう注意を基準として判断すべきと考えられる<sup>2)</sup>。

そうだとすると、被告標章が使用されていた商品は、「のど飴」であるので、「のど飴」を購入する取引者・需要者が、「花粉のど飴」の語から、「花粉症に効くのど飴」, 「花粉症対策用のど飴」の意味合いを想起するかどうかで、「花粉のど飴」の語が一体不可分かどうかを判断すべきであったと解される。

本判決においても説示されているように、「花

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

粉〇〇」の商標が付された「花粉症対策のど飴及びキャンディー」が多数販売されており、「花粉」は強い強商品出所識別機能を有するものではないこと、また、被告標章が使用された商品の主たる需要者は花粉症患者であると考えられることからすれば、被告標章からは、「花粉症対策用のど飴」等の意味合いを想起できるとして、被告標章「花粉のど飴」は一体不可分のものと判断すべきであったものと解される。

## 6. 2 商標法26条1項2号及び3号

### (1) 判決例

前記チョコクリスピー事件では、「チョコクリスピー」、「米チョコクリスピー」等の標章中の「クリスピー」の部分、英語では、「バリバリする」、「カリカリする」という意味を有するとしても、我が国における前記食品の取引者層及び需要者層の多くの者にとっては、そのような意味を有する言葉と認識することは不可能であること等を理由に、商標法26条1項2号の「品質を普通に用いられる方法で表示する商標」に該当しない、と判断されている。

ドロコン事件（名古屋地判 H02.11.30, 判タ765号232頁）では、標章「ドロコン」は、鳶職及び屋根瓦業者等の需要者並びに製造者である建材業者間で壁土等を表す普通名称として用いられていることを理由に、商標法26条1項2号の「当該指定商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する商標」に該当する、と判断されている。

古潭事件（大阪地判 H09.12.09, 知裁集29巻4号1224頁）では、需要者は、標章「古潭」等が、ラーメン店の提供場所を示すと認識しない、ということ等を理由に商標法26条1項3号に該当しない、と判断されている。

以上の裁判例では、いずれも、取引者・需要者を基準にして、商標法26条1項2号又は3号に該当するかどうかを判断されたものと思われる。

る。

### (2) 被告標章が商標法26条1項2号に該当するかどうかの検討

本判決では、「花粉のど飴」の語が、「花粉症に効くのど飴」、「花粉症対策用のど飴」を意味する語として、一般的に認識され、使用されているとまでは認めることができない、ということ等を被告標章が、商標法26条1項2号に該当しないことの根拠として挙げられている。

被告標章が、「花粉症に効くのど飴」等を意味する語として一般的に使用され、認識されているかどうか、同号に該当するかどうか判断する際に考慮すること自体については、異論はない。

しかし、前記チョコクリスピー事件、ドロコン事件及び古潭事件の各判決と同様に、最終的には取引者・需要者を基準に、同号に該当するかどうかを判断すべきではなからうか。

田村善之教授は、「26条1項2号、3号が取引や需要者の便宜を図る規定である以上、本号該当性の有無は、使用者の商品、役務に接する需要者（取引者を含む）の認識可能性で決定されるべきである。」<sup>2)</sup>、「慣用商標に関する4号に加えて、あえて普通名称に対する権利制限が設けられている趣旨を付度すれば、当該商品、役務を指称する言葉として自然ないし適切な名称であれば、現在において一般に慣用されている名称でなくても、取引者や需要者の便宜を斟酌して、普通名称に該当すると解すべきである。」<sup>3)</sup>、と述べられている。

田村教授が指摘するように、商標法26条1項2号は取引や需要者の便宜を図るために設けられたものであると考えられる。したがって、「花粉のど飴」の語が同号に該当するかどうかは別として、本判決が、被告標章が「花粉対策用のど飴」を意味する語として一般的に使用され、認識されていたかどうかのみで、被告標章が同

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

号に該当しない、と判断された点には賛同できない。

なお、被告標章は、目につく部分に大書されているものであって、「普通に用いられる方法で表示するもの」ということもできない、とも判示されているが、この点に関しても疑問がある。というのは、例えば、「みかん」が入っているダンボールに、「みかん」と大きく目立つ態様で表示されているときも、「普通に用いられる方法」とはいえなくなり、不合理だからである。

「普通に用いられる方法」かどうかの判断は、それぞれの商品における取引の実態を考慮した上で、自他商品識別標識として機能しているかどうかで判断すべきであろう<sup>4)</sup>。

### 6. 3 独占的通常使用権者による損害賠償の可否

独占的通常使用権者による固有の損害賠償請求権の行使を認めるかどうかについては両説存在するが<sup>5)</sup>、判決例においては、独占的通常使用権者の損害賠償請求を認めるものが多く、本判決においても、独占的通常使用権者による損害賠償請求自体は許容している。

しかしながら、「独占的通常使用権者に固有の損害賠償請求権を認めるにしても、それは独占的通常使用権者が契約上の地位に基づいて事実上本件登録商標の使用権を専有しているという事実状態が存在することを前提とするもの」とし、独占的通常使用権者による損害賠償請求権の行使の根拠を明らかにした上で、「原告はそのような前提を欠くものである。」(本件登録商標は、競合他社に対しても使用許諾され、同社により本件商標を付した商品が販売されていた)ため、本事案においては、独占的通常使用権者(原告)による損害賠償請求は認められていない。

特許の事件(東京地判H10.10.12, 知裁集30巻709頁[シメチジン調剤事件])では、「独占的

通常実施権者以外によるシメチジン製剤の製造販売の事実もあるが、これは、特許権の侵害又はその疑いがある者に対する対応の一環として認容されたものであり、本件特許権に関し、通常取引として実施権契約を締結したものと解することができない。」「このような和解における互譲の一環としてシメチジン製剤の製造販売を許容した結果、独占的通常実施権者としての地位に変動が生じるならば、先行する特許権侵害者と特許権者ないし独占的通常実施権者との和解によって、後行侵害者は何ら独占的通常実施権者からの損害賠償請求を受けないという不合理な結果を放置することになり、独占的通常実施権者の不利益の下で不誠実な者の利益を擁護する結果となる。」、として独占的通常実施権者による損害賠償請求を認めている。

このように、上記シメチジン調剤事件では、本判決でいうところの「専有しているという事実状態が存在すること」を独占的通常実施権者による損害賠償請求を認める根拠として示されていない。ただ、上記シメチジン調剤事件では、特許権に関し実施契約を締結したのではなく、和解という特殊な事情があったため、独占的通常実施権者が、「専有しているという事実状態」が存在しない場合でも独占的通常実施権者による損害賠償の請求を例外的に認めたと考えることもできる。

田村善之教授は、当該シメチジン調剤事件の判決につき、次のようにコメントしている。

「複数の侵害者のうちで先行して和解により実施許諾を受けた者がいる場合、それを理由に残る侵害者が独占的通常実施権者からの損害賠償の請求を免れることになったのでは、侵害者が和解に応じるインセンティブを失うことになりかねない。そもそも、専用実施権者が第3者に通常実施権を許諾したとしても専用実施権であることに変わりはないことに照らせば(77条4項)、第3者に通常実施権が許諾されるとして

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

も、それが独占的通常実施権者の同意を要するものとされている場合には、無断で他人に通常実施権を許諾されることはないという限りにおいて、なお当該独占的通常実施権者の独占性は法的に値する利益と評価しうるのではないかと解される（前掲東京地判〔シメチジン調剤〕も、和解には独占的通常実施権者の意向が反映されていると推察している。）」<sup>6)</sup>

この田村教授の見解によれば、本件の場合は、商標権者が独占的通常使用権者に無断で他社に使用許諾をしていたため、独占的通常使用権者による損害賠償の請求が否定され、シメチジン調剤事件の場合は、和解には独占的通常実施権者の意向が反映されたと解されたため、独占的通常実施権者による損害賠償の請求が認められたことになり、両判決は何ら矛盾していないことになる。したがって、当該田村教授の見解は、独占的通常使用権者による損害賠償請求権が認められるかどうかを検討するにあたって、実務上非常に参考になるとと思われる。

## 7. むすび

本判決は、筆者にとって、商標の類否判断、商標法26条1項2号に該当するかどうかの判断

手法等のよい検討材料であったと思われる。

商標の類否や商標法26条の該当性の有無は、具体的取引実情を考慮するか、判断主体を誰にするかにより、結論が異なってくるが、本判決を通じて感じることは、裁判所においても統一的な判断手法が確立していないことである。

このような状況の下では、これは普通名称である、これは非類似である、との勝手な思い込みは非常に危険である。商標を使用する前には、必ず、商標調査を行い、先例で行われている種々の判断手法を試みた上で、この商標は使用できるか、登録できるか、を検討する必要があるだろう。

### 注記

- 1) 最高裁判所事務総局行政局監修，知的財産関係民事・行政裁判例概観，402頁（1993），法曹会
- 2) 田村善之 商標法概説（第2版），201頁（2000），弘文堂
- 3) 田村・前掲注2），197頁
- 4) 網野 誠，商標（第5版），723頁（1999），有斐閣
- 5) 小野昌延編，注解商標法，507頁乃至511頁（1994），青林書院，に学説が細かく整理されている。
- 6) 増井和夫／田村善之，特許判例ガイド（第2版），412頁及び413頁（2000），有斐閣

（原稿受領日 2004年3月15日）