

# 商標権侵害「JAMJAM」事件 （名古屋地裁判決）の考察



会員 来栖 和則

## 目次

- 1. はじめに
- 2. 事実関係の概要
- 3. 判決の要旨
- 4. 判決の理由
- 5. 論点
- 6. むすび

## 1. はじめに

特許権の客体は創作物であってそれ自体財産的価値を有するのに対し、商標権の客体は一般に選択物であって、それ自体財産的価値を有しない。このような客体の特性の違いは、それら権利に関する紛争を処理する際において、侵害による損害額の算定手法の違いとして発現される。

平成13年11月9日、名古屋地裁は、平成12年(ワ)第366号 商標権侵害による損害賠償請求事件について判決を下した。その判決においては、商標権の侵害は成立するが、その侵害による損害は実施料相当額の損害すら発生しないと判示した。この判示内容は、上述の、商標権の客体の特殊性に依拠している。

そこで、本稿においては、上記の判決の概要を説明するとともに、その判決中からいくつかの点を論点として抽出して私見を述べる。

## 2. 事実関係の概要

### (1) 原告

原告は、平成7年8月7日に出願して平成9年9月19日に登録された商標登録第4057403号(本件A登録商標)と、平成7年8月9日に出願して平成9年10月24日に登録された商標登録第4072187号(本件B登録商標)とを有する。

それら商標登録はいずれも、多少図案化された「JAMJAM」のアルファベット文字と「ジャムジャム」の片仮名文字を2段に横書きしてなる商標に係るもの

であるが、先の商標登録は第35類の「広告」、後の商標登録は「求人情報の提供」を含む第42類の役務をそれぞれ指定役務とするものである。

原告は、いずれの商標登録についても、登録商標を指定役務について使用していない。

### (2) 被告

被告は、遅くとも平成9年9月19日から、平成11年4月19日までの19ヵ月間(「本件期間」)、被告の開設したインターネットのホームページ(「本件ホームページ」)において、多少図案化された「JamJam」のアルファベット文字を横書きしてなる各標章(被告の標章目録1ないし5に記載)を使用していた。

被告は、本件期間中、本件ホームページにおいて、広告および求人情報を提供していた。

## 3. 判決の要旨

### (1) 請求の内容

原告の請求内容は、「被告は、内金として金5,000万円を支払え」というものである。

### (2) 判決の結論

判決の結論は、「原告の請求を棄却する」というものである。

その結論に至った理由を概説すれば、被告の行為は原告の商標権を侵害したが、原告による登録商標の不使用ゆえにその登録商標に原告の信用と結合した顧客吸引力は全く存在せず、かつ、被告による被告標章の使用が被告の売上げに貢献したとは認められないから、原告には実施料相当額の損害すら発生していない、というものである。

#### 4. 判決の理由

##### (1) 争点1：役務の「使用」

原告の主張：被告は、本件期間中、被告各標章を、被告が本件ホームページで行っていた広告業務および求人情報提供の業務について、自己を識別するための標識として使用しており、これは「広告役務ないし求人情報の提供の役務を受ける者の利用に供するホームページに付されたもの」として、商標法2条3項3号の「使用」に該当する。

被告の反論の概要：

（被告は広告業を営んではいない）

インターネットは出版や放送と同視されるものであるから、ホームページ開設者は新聞の発行者やテレビジョン放送事業者等のパブリッシャーと同視されるべきである。

新聞の発行者やテレビジョン放送事業者が新聞やテレビにおいて広告を掲載ないし放送しても、それは、新聞ないしテレビといった広告媒体を広告代理店に対して提供しているにすぎず、新聞の発行やテレビ放送自体は広告業に該当しない。

したがって、ホームページについても、新聞ないしテレビの場合と同様に解すべきであり、被告はホームページ上のスペースを広告業者ないし求人情報の提供者に対して提供しているにすぎず、広告ないし求人情報の提供を業として行っているものではない。

（広告業務および求人情報提供の業務は広告媒体ないし求人情報媒体の提供に伴う付随的なものである）

被告は、被告各標章を、本件ホームページ全体の愛称として使用したにすぎず、これは商標法2条3項の「使用」に当たらない。

すなわち、本件ホームページでは、確かに広告および求人情報が提供されているが、それは「新聞の記事に関する情報の提供」の役務に付随して行われていたものにすぎず、被告各標章がこれらの付随的な情報提供に関する識別標識として使用されていた事実はない。

裁判所の判断：広告とは、第三者が、広告主のために、広告主を明示して、他人を介さずに広告主の商品、サービス、アイデア等について消費者に告知、説得する行為であると解されるところ、広告媒体は広告を消費者層に対して伝達するための手段であるから、広告媒体を有する者が、反復継続して自己の広告媒体を提供し、これに広告を掲載している場合には、仮に

広告主と広告媒体を提供する者との間に広告代理店等の第三者が介在したとしても、指定役務第35類の広告役務を行っていることとなる。

また、求人情報の提供とは、他人である雇用希望主のために、雇用希望主を明示して、雇用希望主が労働者を募集していることを、求職者層に対し、他人を介さずに告知、勧誘する活動を行う行為であると解されるところ、求人情報の提供媒体を有する者が、反復継続して自己の情報提供媒体に求人情報を掲載している場合には、指定役務第42類の求人情報の提供役務を行っていることになる。

したがって、被告は、広告役務および求人情報提供役務を行っていたというべきである。

なお、被告には、広告を専門に扱う部局（広告局、広告部等）があつて、……対外的な営業活動や広告紙面の作成、売上管理や市場調査等に至る幅広い広告関連業務を手掛けている……事実が認められ、これらを総合すれば、被告が本件ホームページにおいて、本件期間中、本件各商標権の指定役務を現実に実施していた事実が優に認められる。

本件ホームページの一部に各指定役務に係る情報が含まれていた……、かつ、本件ホームページには、被告各標章が見出し表示されているのであるから、被告主張のような愛称としての使用の側面があるとしても、主として被告各標章が識別標識として使用されていることは否定し難い上、「JamJam」での広告に関する詳しい資料をご希望の方は、以下のフォームにご記入ください。」……等との記載もなされていることからすれば、被告自身、広告役務の提供に当たって、自らを表示する標章として被告各標章を用いていることが明らかである。

したがって、被告の使用行為は、「広告および求人情報の役務の提供に当たり、その役務の提供を受ける者の利用に供する物」である本件ホームページに標章を付する行為に当たる。

##### (2) 争点2：商標の類否

原告の主張：登録商標と標章との類否については、将来当該登録商標が指定役務について使用されたときに、需要者が当該役務の出所について誤認混同するおそれがあるか否かにより判断すべきであり、原告が本件各登録商標を付したホームページを開設した場

合に、被告各標章と誤認混同するおそれがあるから、両者は類似する。

被告の反論：登録商標と標章との類否は、単に両者を形式的に比較するだけではなく、取引の実情等によって商品の出所に誤認混同を来たすおそれがあるか否かを検討し、そのようなおそれが認め難いものについては類似すると判断すべきではない。そして、以下のアないしウの事情によれば、被告各標章は本件各登録商標と誤認混同を生じるおそれはなく、両者は類似しないというべきである。

ア 原告は、本件各登録商標を出願時から現在に至るまで全く使用していない。一方、被告は、本件各登録商標の出願前から被告各標章を広く使用しており、少なくとも本件各商標権の登録時には、被告各標章は被告ホームページの愛称として周知であった。したがって、本件各登録商標の登録時においては、被告各標章が本件ホームページに使用されても、原告の役務と誤認混同を生ずるおそれは全くなかった。

イ 被告各標章が本件ホームページを示す標識として周知性を獲得していた事実に照らせば、不正競争防止法により、原告は本件各登録商標を使用してホームページ関連の役務と誤認混同を生じさせる役務の提供をすることができなかつたことになるから、この意味でも両者間に誤認混同が生ずる余地はない。

ウ 本件ホームページはドメイン名(www.mainichi.co.jp)によって識別され、本件ホームページが被告により開設されたものであることは、アクセスする者に容易に理解され、単なるホームページの愛称ないしは記載事項にすぎない被告各標章が本件各登録商標と称呼を同じくするとしても、本件ホームページが原告の開設するホームページと誤認混同されることはない。……ホームページにアクセスしようとする者は、当該ホームページの開設者、発信者を確認した上で、希望するホームページを求めるから、本件ホームページが原告の役務と誤認混同されることはない。

広告、求人情報については、4大新聞に掲載されているか等、どのような媒体に掲載されているかが重要な意味を有するから、消費者、求職者、広告代理店および求人情報取扱業者が、広告媒体ないし求人情報提供媒体の発行者、発信者に無関心であることはあり得ない。この意味で、4大新聞の1つである被告が開設した本件ホームページが、原告の発行、発信した媒体

であるチラシやホームページと誤認混同されることはなおさらあり得ない。

裁判所の判断：商標の類否は、同一また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、通常は、上記3要素の1つでも類似する場合は、商品等の出所の混同を招くおそれの存在を推認させる一応の基準たり得るといふべきである。もっとも、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って、その3要素のうち類似する要素があるとしても、他の要素において著しく相違するか、または取引の実情等によって、何ら商品の出所を誤認混同するおそれが認められないものについては、これを類似商標と解するのが相当でない場合もあり得る（最高裁昭和39年（行ツ）第1104号 同43年2月27日「氷山印事件（『氷山印』と『しょうざん』との類否判断を含む拒絶査定不服審判審決取消請求事件）」）。

仮に原告が本件各登録商標をその指定役務に用いた場合、なかんずく被告と同様のホームページを開設して、その標章として用いた場合（ホームページの開設がさして困難でないことは公知の事実である。もっとも被告による周知性の獲得の結果、抗弁(4)の主張（筆者注：不正競争防止法による周知表示混同惹起行為の禁止規定によって原告による被告標章の使用が禁止されるという主張）が肯認でき、そのため、逆に原告による使用が制限され得る場合は別論である）、アクセスを試みた一般人がその役務主体を混同するおそれは否定し難い。

以上によれば、被告各標章の使用が本件各登録商標の侵害に該当することは否定し難い。

### (3) 争点3：損害額の算定

原告の主張：

（侵害者利益による算定）

商標法38条2項により、原告は、被告が得た営業上の利益と同額の損害を受けたと推定されるところ、原告はその内金として金5,000万円を請求する。

（実施料相当額による算定）

原告は、商標法38条3項により、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被告に対し請求し得るところ、その額は、売上げの3パーセ

ントとするのが相当である。

被告の反論：被告の売上げが月額1億円を下らないとの主張および実施料率が3パーセントであるとの事実は否認する。

裁判所の判断：

（商標法38条2項に基づく請求）

商標法38条2項は積極的損害であると消極的損害であるとを問わないものの、その損害額の立証が困難な場合に、侵害者の得た利益の額をもって損害の額と推定し、立証責任を軽減する規定であるところ、本件においては、原告が本件各登録商標を現在に至るまで一度も使用していない事実は当事者間に争いがなから、本項の適用を受けることができないというべきである。

（商標法38条3項に基づく請求）

上記のとおり、原告が本件各登録商標を現在に至るまで一度も使用していない事実は当事者間に争いがなから、本件各登録商標には、原告の信用と結合した顧客吸引力は全く存在しないというべきである。

本件ホームページのアクセス件数に関する事実から判断するに、本件各商標権の登録時において、被告各標章が、被告のホームページ運営および広告宣伝により、被告が開設、発信する本件ホームページを示す標章としてインターネットの利用者の間でかなり広範囲に認識されていたと認められる。

本件ホームページの名称が本件各登録商標と類似しているために需要者が開設主体を誤ってアクセスする可能性が存するのは、検索サイトを利用して当該名称により検索する場合と、他のホームページのリンクを伝ってアクセスする場合のみである。しかしながら、検索サイトで検索した場合、当該ホームページの内容およびURLが併せて表示されるのが一般的であるから、前者の場合において誤認によるアクセスが生じる可能性はかなり低いと考えられるし、リンクを伝ってアクセスする場合、需要者は、通常、リンク元となったページに表示された内容に興味を抱いてリンク先へアクセスするのであるから、ページの名称のみをより所としてリンクしていくことも考え難い。そうすると、本件期間中の被告の売上げに密接に関連するアクセス数に被告各標章の使用が寄与したということはおよそ考え難い。

被告は日本を代表する日刊新聞の発行主体であり、

「毎日新聞社」という被告の名称を知らない者は想定し難いほど被告自身の周知性は高いと解されるところ、広告および求人情報の提供という役務については、その性質上、掲載媒体の信頼性に対する需要者の要請が強いと解されるから、媒体の出所および性格について、需要者の識別力は強く働くと考えられ、被告の本件期間中の売上げには被告の上記信用こそが大きく寄与していると認められる。そして、ドメイン名が、ホームページ開設者に関する固有名詞等を使用しているケースがほとんどであることは公知の事実であるところ、本件ホームページのドメイン名およびURLにはいずれも「mainichi」という被告を示す名称が含まれており、この意味でも被告各標章の使用が被告の売上げに貢献したとは認め難い。

以上認定、判断のとおり、本件各登録商標には、原告の信用と結合した顧客吸引力は全く存在せず、被告が指定役務の提供により利益を挙げたとしても、それは被告自身の高い周知性および自らの宣伝等によるものであって、被告各標章を使用することは被告の利益に寄与していないというべきであり、かつ、本件各商標権の登録後、上記のような被告による本件ホームページの開設、運営の事実を認識しながら、あえて原告に対して本件各登録商標の使用の許諾を求める第三者が現れたとは考え難く、したがって原告が実施料を得ることもできなかったと認められるから、被告が本件期間中、指定役務について被告各標章を使用したことによって、原告には実施料相当額の損害も発生していないというべきである。

#### (4) 争点4：不当利得返還請求

原告の主張：原告は、商標法36条、37条に基づき、本件各登録商標に類似する標章の使用差止請求権を有していたから、本件期間中、被告が被告各標章を使用するに当たって、その差止請求を回避しようとするれば、原告に実施料を支払い、使用許諾を受ける必要がある。しかるに、被告は無許諾で、実施料を支払うことなく被告各標章を指定役務について使用し、これにより原告に実施料相当額の損失を与えつつ、同額の支出を免れて不当な利益を得たものであるから、両者の間には因果関係があり、被告は前記実施料相当額と同額の不当利得を原告に返還すべき義務を負う。

被告の反論：本件各登録商標それ自体に財産的価

値はなく、不使用商標である本件各登録商標に原告の信用と結合した顧客吸引力があるということもできないから、被告各標章の使用によって、原告には何らの損失も発生していないというべきであり、原告に不当利得返還請求権が発生しないことは明らかである。

裁判所の判断：被告に実施料の支払い義務が生ずるのは、被告が原告との間で自発的に商標の使用許諾契約を締結した場合か、または登録商標に類似する標章の使用が商標法 38 条 3 項に該当し、商標権者に対して不法行為を構成する結果、その責任を免れるために同契約を締結した場合に限られるというべきところ、本件において、被告が、本件期間中、被告各標章を使用したことによって、原告に対して不法行為責任を負うとは認め難い。したがって、不当利得に基づく原告の請求も、その前提を欠き、理由がない。

## 5. 論 点

### (1) 法上の「役務」の成立性

商標法上「役務」について定義規定は存在しないが、一般に、他人のためにする労務または便益であって、独立して商取引の目的たりうべきものと解されている。

このように、「役務」は、それ単独で商取引の目的として機能する独立機能性を要求されている。したがって、商品の販売または役務の提供等に付随して提供される、例えば、買上げ商品の配送、修理、社員の教育・研修またはホテル業者のバスによる送迎等は、法上の「役務」に該当しないとされる。

ここに、「役務」が商取引の目的として独立して提供されるか商品または別の役務の提供に付随して提供されるかは、役務が商取引の目的たりうるという機能を果たす際に独立性（他に依存しない性質）を有するか付随性（他に依存する性質）を有するかによって判断すべきであると解する。したがって、その問題は、取引者の立場よりむしろ需要者の立場で判断すべき問題であるとも考えられる。よって、少なくとも形式的にある役務が需要者に提供されることを想定した場合に、その需要者の購入対象がその役務自体であってそれについて対価を支払うことが社会通念上妥当であれば、その役務は法上の「役務」に該当するが、需要者の購入対象がその役務自体ではなく、その役務の提供に伴ってその需要者が提供を受ける商品または別の役務が需要者の購入対象である場合には、その役務は法上

の「役務」に該当しない。

本件において、被告は、広告業務および求人情報提供業務は、被告の開設したホームページによる広告媒体および求人情報提供媒体の提供に伴う付随的なものであると主張した。しかし、ホームページの利用者（需要者）からすれば、広告および求人情報の提供のみを目的としてホームページにアクセスするケースが存在することが容易に予想できるから、被告のそのような主張を採用しなかった裁判所の判断は妥当である。

### (2) インターネット上での商標の「使用」

商標法 2 条 3 項 3 号には、「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付する行為」が、登録商標の「使用」に該当することが規定されている。ここに「物」は、狭義では「有体物」を意味するから、その「物」にホームページが該当するか否かについては争いがある。

しかし、ドメイン名に関する「ジャックス」事件で富山地裁（平成 13 年 12 月 6 日）は、ホームページ上のドメイン名を不正競争防止法上の「商品等の表示」に当たると判断した。

また、平成 14 年 1 月 1 日より、商標登録出願に際し、「電子計算機用プログラム」と「電子出版物」が、商標法上の商品（第 9 類）として指定できることとなった。それらには、ダウンロードによるものと、記録媒体に格納したもののいずれも含まれる。

さらに、商取引においてインターネットが普及した今日、媒体が有体物であるか無体物であるかという物理的な差異は、その媒体が本来実現すべき機能から判断すれば、問題とならない。

したがって、本件において、ホームページが商標法 2 条 3 項 3 号の「物」に当たるとい裁判所の判断は妥当である。

### (3) 非登録周知商標の保護

#### 不正競争防止法によるアプローチ

平成 5 年改正前の不正競争防止法 6 条に関し、後掲「要説 不正競争防止法 第 2 版」によれば概して次のような内容で説明されている。

「平成 5 年改正前の不正競争防止法 6 条によれば、商標権などの工業所有権の行使と認められる行為には、周知表示混同惹起行為等に関する差止請求権、損害賠

償請求権等の規定の適用が除外されていた。

この規定が置かれた背景には、商標制度を創設した趣旨を全うし、登録優先主義を貫かんとしたことがあったといわれる。

しかし、現実の訴訟においては、本条がそのまま適用されることは極めて稀であり、むしろ権利濫用論によって本条の適用を排斥した事例がほとんどであった。例えば、商標権者が自己の商標権を根拠に相手方に対して差止請求を行っている場合には、その商標権がその相手方の商標を剽窃して登録されたものであれば、その商標権の行使は信義則に反するから、権利の濫用として本条の適用が排斥される。

平成5年改正により本条が削除されたが、これは、不正競争防止法に基づく権利の行使を工業所有権の行使に優先させようとすることを意味するのではなく、むしろ両者の法律関係を一度白紙に戻して、その上で工業所有権者と周知表示主との利害関係の調整を図ろうとする趣旨である。

本件においては、原告の登録商標と被告標章との類否判断に本条が関与し得る可能性が指摘されている。具体的には、被告標章の周知性を根拠に本条の適用によって原告による登録商標の使用が禁止される場合には、たとえ両商標がその構成上類似していても、原告による登録商標の使用が合法にはなし得ない結果、それら両商標が類似しないと判断される可能性を指摘している。」

#### 商標法 26 条 1 項 1 号によるアプローチ

非登録商標は、商標法によっても他人の商標権の行使から防衛し得る。すなわち、非登録商標といえどもその使用者についての著名な略称に該当する場合には、商標法 26 条 1 項 1 号に基づき、他人の商標登録後の不正競争目的での使用でないことを条件に、その他人の商標権の効力が及ばない。

#### (4) 損害額の算定

旧商標法 38 条 2 項（現行商標法 38 条 3 項に相当する、実施料相当額による損害賠償に関する規定）

最高裁は平成9年3月11日、「小僧寿し」事件において次のように判示した。

「商標法 38 条 2 項は、登録商標に一定の財産的価値があることを前提とする規定と考えられるが、特許権や実用新案権が創作的な発明や考案に係るものでそれ自

体財産的価値を有するのに対して、商標権は、文字や図形を組み合わせた商標そのものに財産的価値があるのではなく、業務上の信用が付着することによって初めて財産的価値を取得するものである。

……本件商標（「小僧」）は知名度がなく、顧客吸引力を殆ど有しなかったものであって、本件商標権には財産的価値が殆どなかった。

被告人（小僧寿し本部および小僧寿しチェーン）は、主として標章「小僧寿し」を使用しており、標章「KOZO」は副次的に利用することがあったにすぎず、加えて前者が小僧寿し本部または小僧寿しチェーンの略称として著名であったのに対し、後者が著名でなかったことに照らすと、標章「KOZO」は本件商品（持ち帰り品としての「すし」）の購買動機の形成に寄与しておらず、財産的価値はなかった。

したがって、本件において商標法 38 条 2 項を適用することはできない。

商標法 38 条 2 項は、商標権者は、故意または過失により自己の商標権を侵害した者に対し、その登録商標の使用に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる旨を規定する。この規定によれば、商標権者は、損害の発生について主張立証する必要はなく、権利侵害の事実と通常受けるべき金銭の額を主張立証すれば足りるものであるが、侵害者は、損害の発生があり得ないことを抗弁として主張立証して、損害賠償の責めを免れることができると解するのが相当である。けだし、商標法 38 条 2 項は、同条 1 項（現行商標法 38 条 2 項に相当する）とともに、不法行為に基づく損害賠償請求において損害に関する被害者の主張立証責任を軽減する趣旨の規定であって、損害の発生していないことが明らかな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枠組みを超えるものというほかなく、同条 2 項の解釈として採り得ないからである。

商標権は、商標の出所識別機能を通じて商標権者の業務上の信用を保護するとともに、商品の流通秩序を維持することにより一般需要者の保護を図ることにその本質があり、特許権や実用新案権等のようにそれ自体が財産的価値を有するものではない。したがって、登録商標に類似する標章を第三者がその製造販売する商品につき商標として使用した場合であっても、当該

登録商標に顧客吸引力が全く認められず、登録商標に類似する標章を使用することが第三者の商品の売上げに全く寄与していないことが明らかなきは、得べかりし利益としての実施料相当額の損害も生じていないというべきである。」

この判示事項に照らせば、商標権侵害訴訟における損害論においては、まず、当該商標権に財産的価値があることを商標権者が自ら主張立証し、次に、侵害者による標章の使用に際しその使用が侵害者の売上げに寄与していることを商標権者が自ら主張立証することが求められることになる。特許権侵害訴訟における損害論においては、それに先行する侵害論において特許権侵害が認められれば自動的に実施料相当額の損害額が最低損害額として認められるのが一般的であるが、これは、商標権侵害訴訟については妥当しない。

#### (5) 商標権の侵害論は形式的判断、損害論は実質的判断

本件において、商標権の侵害論においては、当該商標権に財産的価値があることも、被告による標章の使用が被告の売上げに寄与することも、要件として判断されてはいない。その意味において、商標権の侵害論は、顧客吸引力という商標の本質から遊離した形式的判断であるといえる。

これに対し、本件において、商標権の損害論においては、当該商標権に財産的価値があることも、被告による標章の使用が被告の売上げに寄与することも、要件として判断されている。その意味において、商標権の損害論は、顧客吸引力という商標の本質に着目した実質的判断であるといえる。

商標権の侵害論において、顧客吸引力という商標の本質に着目した実質的判断を行うことは理論的には可能である。例えば、商標権者ではない第三者がその商標権者の登録商標を使用する場合にその使用が商品または役務の自他識別力を発揮しない態様での使用であると、その第三者による使用は形式的には侵害を構成するが、商標の本質である自他識別機能を発揮しない態様での使用であることを理由に、侵害を構成しないと判断される事例が既に存在する。この事実はまさしく、商標権の侵害論において実質的判断が行われ得ることを意味している。

しかし、同じく商標の本質である財産的価値すなわ

ち顧客吸引力は、商標権者の売上げまたは侵害者の売上げという形で具現化され、金銭的価値に容易に換算できる概念であり、しかも、損害額に直結する概念でもあり、この点、商標の本質である自他識別機能とは事情が異なる。商標の自他識別力は、その商標の顧客吸引力獲得の前提となる原因的要因であるのに対し、商標の顧客吸引力は、商標使用者が究極的に目指す結果的的要因である。

このような自他識別力と顧客吸引力との違いに着目すれば、自他識別力の有無は侵害論で、顧客吸引力の有無は損害論でというように切り分けがなされることに合理性が感じられる。

#### (6) 不当利得返還請求の範囲

不当利得返還請求に関し、後掲「商標法概説 [第2版]」には次のように記載されている。

「不当利得を理由とする返還額は、商標の使用等により獲得しうる利益の額が明らかになったとしても、利益全額に及ぶことはない」と解すべきである。権利者が失ったものは何かということに着目する損害賠償とは異なり、不当利得返還請求権にあっては、侵害者が何を取得したのかということが問題になるからである。法の定める財貨の帰属秩序に反して権利者から侵害者に移転したものが返還の対象となるに過ぎない。侵害者の利益は、商標の使用等の他、侵害者の資本、労力、設備等の貢献要因によって獲得されたものであるから、不当な利得として返還されるべきは、全利益額を各貢献要因に配分したとして商標の使用等に留保しうる額に止まることになる。だが、算定に当たっては、一般に商標の使用等に対して支払われていると観念されるランセンス料額を参酌することが可能である。」

商標権侵害の事件においては、特許権侵害の事件とは異なり、不当利得返還請求を認容した判決はきわめて少ない。

この点に関し、後掲「特許判例ガイド [第2版]」には、次のように記載されている。

「商標権侵害の事例で、侵害による利益額の返還までも認容した判決があることはある（大阪地判昭和62.10.14 無体集 19 巻 3 号 398 頁 [樋屋十世奇應丸]）が、追隨するものは他にない。」

## 6. むすび

商標権侵害の紛争処理を代理する立場としては、商標権侵害事件における争点において形式的判断と実質的判断との双方を行い、その上で、紛争当事者に適格な法的アドバイスを提供することが望ましい。そのためには、担当する紛争事件において登録商標および第三者標章の使用に関する事実をできる限り正確にかつ漏れなく把握することが不可欠である。

## 参考文献

- 1 .月刊「発明」2002年3月号（社）発明協会発行 109頁「商標相談」工藤莞司著
- 2 .「要説 不正競争防止法 第2版」（社）発明協会発行 山本庸幸著
- 3 .「サービスマーク登録制度 逐条解説 改正商標法」（株）有斐閣発行
- 4 .「商標法概説第2版」（株）弘文堂発行 田村善之著
- 5 .「特許判例ガイド第2版」（株）有斐閣発行 増井和夫・田村善之共著



本件A登録商標および本件B登録商標



標章目録 1



標章目録 2



標章目録 3



標章目録 4



標章目録 5

（原稿受領 2002.4.3）