

岩田合同法律事務所 ニュースメール
2024年11月号



岩田合同法律事務所
弁護士 [石川 裕彬](#)

第1 事案の概要

本件は、原告各表示を商品等表示として使用するとともに、原告各商標権を有している被控訴人が、控訴人に対し、控訴人が本件各ウェブページにおいて被告各表示を掲載した行為（本件ウェブページ掲載行為）等について、不競法2条1項1号又は2号の不正競争に該当するとともに、原告各商標権の侵害（商標法37条1号）となると主張して（選択的併合）、被告各表示の差止、削除及び損害賠償を求める事案である。

原判決は、本件ウェブページ掲載行為による商標権侵害を認め、被告各表示の差止、削除及び損害の一部を認容したところ、控訴人が控訴した。

本判決は、原判決の控訴人敗訴部分を取り消し、商標の「使用」（商標法2条3項8号）に該当しないことを理由に商標権侵害を否定した。また、不正競争防止法における商品等表示の「使用」（不競法2条1項1号、2号）にも該当しないと判断した事案である。

参考

1 被告表示目録

1

Sushi Zanmai

2



2 本件ウェブページ掲載図の一部（赤枠は筆者が付加した。）

店舗情報



**Rakuten
(MALAYSIA)**
鮮魚を多用したメニューを昼夜問わず幅広い客層に楽しんでいただくことがコンセプトの和食レストランです。



のとや
NOTOYA
手軽に楽しめる定食を提供する「のとや」旬の食材を散りばめた日本の「定食」をお楽しみください。



SUSHI JIRO
お馴染みの回転寿司を単一価格で更に幅広い層のお客様に楽しんで頂ける「Sushi Jiro」です。



Edo Sushi
主にシンガポール郊外で展開するお持ち帰り寿司。家庭で手軽に寿司を楽しめると人気です。



麵々其々
和食の定番種類と丼物を気軽に楽しんで頂く事がコンセプトのレストラン。



Kura
クアラルンプール、One World Hotel内で営業する高級和食店。本格的かつ伝統的な和食を提供しています。



Sushi Zanmai
手頃な価格で幅広い客層が楽しめる回転寿司。厳選した食材と豊富なメニューで、人気を築いています。



Pasta Zanmai
バラエティ豊かな独自のメニューを楽しめる和風パスタ店。現地の人々の好みに合わせた料理を提供しています。



正直屋
shojikiya
菓子類、インスタントラーメン、調味料など、幅広い商品を販売している日本食材の専門店。地元の人々のみならず、日本人旅行者にも人気です。



RENGA-YA
炭火焼肉「Renga-Ya」和牛はもちろん旬の魚介類もふんだんにご用意致しております。

第2 本判決

1 商標の「使用」（商標法2条3項8号）該当性等について

(1) 商標の「使用」（商標法2条3項8号）該当性について

本判決は、商標の「使用」について概ね次のとおり述べた。

本件ウェブサイトは、全体として、被告を含むダイショーグループが東南アジアにおいて日本食を提供する飲食店チェーンを展開するとともに、そこで提供するための鮮度の高い

良質な食材を日本から輸出する事業を営んでいることを紹介するものであると認められるから、被告各表示を付した本件各ウェブページについても、本件すし店の「役務に関する広告」に当たると認めることはできない。

原告は、本件各ウェブページの被告各表示が、ダイショーグループの事業内容として本件すし店の役務を「広く世間に告知させる」ことを目的として使用されていること、その役務に係る出所表示機能、自他商品識別機能等を果たす態様で使用されていることは明らかであるから、本件すし店の「役務に関する広告」に該当する旨主張する。

しかし、前記の本件ウェブサイトの構成と記載内容によれば、被告各表示を用いた部分が本件すし店の役務を「広く世間に告知させる」という一面があることを全く否定することはできないとしても、全体からみると、本件各ウェブページは日本からの食材の輸出という役務の広告というべきであって、被告各表示を用いた部分は、ダイショーグループが展開する他の飲食店チェーンの紹介と併せて、国内の事業者に対し、ダイショーグループを通じて輸出した場合の食材の使用先や使用状況を明らかにし、これにより被告との間で食材の輸出取引を行うための誘因とする目的で使用されているというべきである。

このような使用態様については、本件すし店の役務に係る出所表示機能、自他商品識別機能等を果たす態様で使用されていると評価することはできない。

原告は、被告の取引先等が事業者であったとしても、実際に本件各ウェブページに接する担当者はすしの一般消費者でもあるから、「顧客を誘致するため」のものであることも否定されないとも主張する。

しかし、証拠(乙34、35)によれば、平成26年9月から令和5年11月頃までの期間において、本件ウェブサイトに設けられた一般的な問合せフォーム(海外輸出を考える国内生産者等に向けた問合せフォームとは別に設けられたもの)を利用して行われた問合せ394件は、すべて事業に関する問合せであり、一般消費者からのダイショーグループの店舗に関する問合せはなく、本件すし店に関し、原告と関係のある事業又は企業グループであると誤解した趣旨の問合せもなかったことが認められる。このことと、前記のとおり、本件各ウェブページにおいても、一般消費者に向けて本件すし店の役務の内容を知らせる内容は乏しく、全体に占める記載の量も少ないことを併せ考慮すると、本件ウェブページ掲載行為は日本からの食材の輸出という被告の役務の広告として行われたものであり、被告各表示は、輸出された食材が現地の飲食店チェーンで使用されていることを示すことを通じて被告の事業内容を紹介するために用いられているものと認めるのが相当である。

以上によれば、被告各表示は、その態様に照らし、食材の海外輸出を検討する国内事業者に向けた本件各ウェブページの中で、被告の事業を紹介するために使用されているにすぎず、本件すし店を日本国内の需要者に対し広告する目的で使用されたものではなく、現にそ

のような効果が生じている証拠もない。

したがって、本件ウェブページ掲載行為は、「本件すし店の役務に関する広告を内容とする情報を電磁的方法により提供する行為」として商標法2条3項8号に該当するものということはできない。

(2) 仮に商標の「使用」(商標法2条3項8号)に該当したとしても、商標権侵害は認められないこと

仮にすし店の役務に関する広告に該当するとしても、本件各ウェブページには、本件すし店の具体的なメニューの内容、価格など、一般消費者に向けて本件すし店の役務を知らせる内容は一切記載されておらず、「事業内容」のページの被告各表示の下のリンクから誘導されるのは英文のページのウェブサイトである。

また、本件すし店は、日本国外(シンガポール、マレーシア)で飲食物の提供等の役務を提供していることが認められ、シンガポールやマレーシアで商標登録されている被告各表示は、現地でその役務を提供するに当たり、使用されている標章である。本件すし店が、日本国内で同様の役務を提供している事実は認められない。

そうすると、本件すし店が日本で役務を提供していない以上、その誤認の結果(原告の店であると誤認して、本件すし店から指定役務の提供を受けること)は、常に日本の商標権の効力の及ばない国外で発生することになるはずであり、日本国内で原告各商標権の出所表示機能が侵害されることはない。

外国において適法に登録された商標である被告各表示が当該外国における指定役務の提供を表示するため本件各ウェブページ上で使用された場合において、原告各商標権に基づき被告各表示の使用差止等を認めることは、実質的にみて、原告各商標の国内における出所表示機能等が侵害されていないにもかかわらず、外国商標の当該外国における指定役務表示のための適法な使用を日本の商標権により制限することと同様の結果になるから、商標権独立の原則及び属地主義の原則の観点からみても相当ではないというべきである。

2 商品等表示の「使用」(不競法2条1項1号、2号)について

本判決は、商品等表示の「使用」について概ね次のとおり述べた。

本件各ウェブページにおいて、被告各表示は、日本からの食材の輸出という被告の事業に関連する情報の一つを示すために使用されていると認められるから、他人の商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用し、出所表示機能、自他商品識別機能等を果たす態様で使用されていると評価することはできない。また、仮に、被告各表示が、本件すし店の提供す

る役務を表示するために使用されていると考えたとしても、当該役務は日本国内の役務ではなく、国外で提供される役務であるから、日本国内において、出所表示機能、自他商品識別機能等を果たす態様で使用されていると評価することはできない。

そうすると、本件ウェブページ掲載行為は、被告各表示を商品等表示として「使用」するもの（不競法2条1項1号）に当たらない。

第3 コメント

知財高裁は、本件各ウェブページは、ウェブサイト全体の構成と記載内容を踏まえて、控訴人を含む企業グループが東南アジアにおいて日本食を提供する飲食店チェーンを展開するとともに、そこで提供するための食材を日本から輸出する事業を営んでいることを紹介するものと認定した。

その際、一般消費者に向けて本件すし店（ダイショーグループを構成するスーパースシがマレーシア及びシンガポールにおいて展開する「Sushi Zanmai」）の役務の内容を知らせる内容が乏しいこと、全体に占める記載の量も少ないことが考慮された。また、約10年間に於いて本件ウェブサイトにて設けられた一般的な問合せフォームに対して、一般消費者からのダイショーグループの店舗に関する問合せはなく、本件すし店に関し、原告と関係のある事業又は企業グループであると誤解した趣旨の問合せもなかったことも考慮されている。

上記参考に記載の図のとおり、本件各ウェブページにおいて、本件すし店が掲載されており、日本語で説明書きがなされていることから、日本人に向けて本件すし店の役務を宣伝する要素が全くないとはいえないが、ウェブサイト全体の構成と記載内容、消費者の問合せ内容等から考えて、被告の日本からの食材の輸出事業の広告と評価すべきと判断された。ウェブサイト全体の構成と記載内容、消費者が実際に誤認したといえるかといった考慮要素について実務上参考になると思われる。

また、インターネットの普及により情報は国境を越えて伝達されることから、ウェブサイト等に掲載された内容と属地主義に関する問題が今後も多く生じるものと思われる。本件では、本件すし店はマレーシアとシンガポールに店舗があり日本にはないことから、消費者の誤認という事態はほとんど起きていなかったと思われるが、実際に日本にも店舗があった場合には、日本の店舗等に関して消費者からの問合せが増える可能性もあり得、また、日本の店舗に関する情報量もウェブサイト上で増える可能性もあり得、そうであれば結論に影響するとことも考えられる。

いずれにしても、事業に関する情報提供を行う場合には、いかなる役務に関する内容であり、どこの国の消費者に向けたものであるか等整理しておくことが重要である。

【執筆者】



石川 裕彬（弁護士）

E-mail: hiroaki.ishikawa@iwatagodo.com

2010年名古屋大学理学部物理学科卒業。

2014年大阪大学法科大学院修了。2016年弁護士登録。

2021年～2023年特許庁審判部審判課勤務。

理系出身、特許事務所での勤務を経て、弁護士に転身。

弁護士登録後は特許権侵害訴訟をはじめとする知的財産案件を中心に、コーポレート案件、データ保護案件等を取り扱う。

岩田合同法律事務所

1902年（明治35年）、司法大臣や日本弁護士連合会会長を歴任した故・岩田宙造弁護士が「岩田宙造法律事務所」を創立したことに始まる、我が国において最も歴史のある法律事務所の一つです。創立当初より、我が国を代表する企業等の法律顧問として広範な分野で多数の企業法務案件に関与しております。日本人弁護士約100名が所属するほか、日本語対応も可能な中国法弁護士、フランス法弁護士、米国弁護士経験を有する米国人コンサルタント等も所属し、特別顧問として、元金融庁長官中島淳一氏が在籍しております。

〒100-6315 千代田区丸の内二丁目4番1号 丸の内ビルディング 15階

岩田合同法律事務所 広報： newsmail@iwatagodo.com

※本ニュースレターは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的アドバイスではありません。また、その性質上、法令の条文や出展を意図的に省略している場合があり、また情報としての網羅性を保証するものではありません。個別具体的な案件については、必ず弁護士にご相談ください。