

生田哲郎◎弁護士・弁理士／寺島英輔◎弁護士

出願過程で指定商品・役務の一部を除外して 登録を受けた経緯から、商標権侵害の主張の一部が 禁反言により許されないとされた事例

[大阪地方裁判所 令和5年12月14日判決 令和2年(ワ)第7918号]

1. 事件の概要

本件は、商標登録第5776371号の商標「Robot Shop」（標準文字。以下、本件商標）の商標権を有する原告が、ロボット、ロボット部品およびロボット関連商品の販売等を目的とする被告に対し、被告標章を付してロボットの画像を展示する行為および被告商品に関する広告等を提供する行為が本件商標権の侵害に当たるとして、上記行為の差止めを求めるとともに、損害賠償ならびに不当利得返還を求めた事案です。本件商標権の指定商品・役務には、コンピュータ、コンピュータ周辺機器（9類）、ロボットの展示（41類）が含まれています。

被告は、自身が管理するウェブサイト（以下、被告サイト）、インターネット上のショッピングモールである「楽天市場」および「アマゾン」に出店した店舗のウェブサイト（以下、それぞれ「被告楽天サイト」および「被告アマゾンサイト」）において、被告標章を表示して各種商品を販売し、販売商品の画像を公開していました。



商標権侵害訴訟における禁反言の原則の適否（争点3）、商標法26条1項2号該当性（争点4）、損害額の算定（争点5）等に関するあてはめが実務上参考になりますので、これらの争点を中心に本稿にて紹介します。

2. 裁判所の判断

（1）被告の行為が指定役務・商品に係る被告標章の使用に当たるか（争点1）

裁判所は①被告が被告各サイトにおいて被告標章を付して公開した画像はロボット関連商品であってロボットではないこと、②被告商品のうち無人機・ドローンキット等以外（以下、ロボット類似品）については、「販売のために展示しているものと認められ、被告標章が『ロボットの展示』の役務に使用されているというよりは、ロボット（類似品）の小売の役務に使用されているというべきである」こと等を理由に、ロボットの展示（41類）に使用している（商標法2条3項7号および8号）旨の原告の主張を排斥しましたが、「被告は、被告各サイトにおいて、本件商標の指定商品であるコンピュータ等の被告商品に関する広告、価格表

等を内容とする情報に被告標章を付して、電磁的方法によりこれらの情報を提供していることが認められる」として、同8号に該当する旨判示しました。（2）本件商標と被告標章は類似するか（争点2）

裁判所は商標の類否につき、本件商標と被告標章は類似する旨認定しました。また、商品の類否につき、被告商品のうち機械商品・ソフト商品に分類されるものは「ロボットとは関連のない汎用的なパソコンやソフト」を範囲としているから非類似である旨の被告の主張を排斥し、被告商品の一部（以下、非類似商品）を除くものにつき本件商標の指定商品と類似する旨判示しました。

（3）本件商標の効力が被告標章に及ぶか（禁反言の原則の適否、争点3）

「証拠……及び弁論の全趣旨によれば、原告は、本件商標の出願に当たり、『第7類 工業用ロボット、娯楽用ロボット、研究用ロボット、その他ロボット』、『第28類 ロボットおもちゃ並びにその部品』等、『第35類 工業用ロボットの小売』等を指定商品及び指定役務としていたが、特許庁から、本件商標は、『ロボットの小売店』程の

意味合いを容易に認識させるものであるところ、ロボットの販売及び修理等を取り扱う業界において、『Robot Shop』及び『ロボットショップ』の文字が、ロボットを取扱商品とする小売店であることを示す語として一般的に使用されている実情があることから、本件商標を第35類の工業用ロボットの小売等の指定役務に使用することは、商標法3条1項3号に該当すること等を理由とする拒絶理由通知書の送付を受け、前記商品及び役務を指定商品等から除外して、本件商標の登録を受けたことが認められる。

被告は、被告各サイトにおいて、被告販売商品を販売しているところ、このような本件商標の出願経過に照らすと、原告が、被告販売商品のうちロボットと同一又は類似するものに対して本件商標権の侵害を主張することは、禁反言の原則（民法1条2項）により許されないと解するのが相当である」

「ロボットの字義は、『複雑精巧な装置によって人間のように動く自動人形。一般に、目的とする操作・作業を自動的に行うことのできる機械又は装置』（広辞苑第七版）である……ことが認められる。これらの字義等に照らすと、所定の目的のために自律性をもって動作等をする機械又は装置は、少なくともロボットに類似する」

裁判所は以上のように述べたうえで、被告商品のうちロボット類似品について「所定の目的のために自律飛行が可能なものが含まれるものと認められ、少なくともロボットに類似するものといえる」「一方、ロボット類似品を除くその余の被告商品は、いずれも

ロボット製作に使用する部品や汎用的な部品、製作機器等であって、ロボットに類似するとはいえない」と認定しました。

結論として裁判所は、「原告が、ロボット類似品に対して本件商標権の侵害を主張することは、禁反言の原則により許されない」と判示しました。

（4）商標法26条1項2号該当性（争点4）

裁判所は以下のとおり判示しました。

「被告は、ロボット関連商品を販売するオンラインショップに『Robot Shop』と表示することは、商標法26条1項2号所定の『当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称』（Robot、ロボット）及び『販売地』（Shop、店舗）を普通に用いられる方法で表示することに該当する旨を主張する。

しかし、証拠……及び弁論の全趣旨によれば、被告標章は、被告サイト及び被告楽天サイトにおいては、各ページのタイトル部分に表示され、被告アマゾンサイトにおいては、販売業者の情報が記載されたページの上部に表示されていることが認められる。このような被告標章の表示方法に加え、被告標章には……デザインが施されていることに照らすと、被告標章が被告商品（非類似商品及びロボット類似品を除く。）を販売するオンラインショップの画面に表示された場合に、被告標章に接した需要者は、被告標章を、『ロボット』及び『販売地（店舗）』の意味に理解するのではなく、商品の出所を表示していると理解するものと認められ、また、被告標章が商品の普通名称及び販売地を『普通に用いられる方

法で表示』しているとは認められない」

「非類似商品及びロボット類似品を除く被告商品（以下『侵害商品』という。）は、本件商標権を侵害するものと認められる」

（5）損害等の発生およびその額（争点5）

まず裁判所は、損害額について「原告と被告の事業は、ロボット関連商品を販売する点において競業関係にある」として商標法38条2項の適用を肯定し、被告の限界利益額（売り上げから、原価、梱包費等の経費を控除したものの）の損害額を推定しました。

もっとも裁判所は、推定の覆滅に係る事情として、「本件商標は、『ロボットの店』などの意味で理解され得る一般的な語であり、自他商品識別力が強いとはいえず、……需要者は、商品の種類や性能、価格等を重視して購入を決定するものと認められるから、本件商標が侵害商品の販売に貢献した程度は、相当程度限定的であるといえる。これに加え、自社のウェブサイトには『RobotShop』や『ROBOT SHOP』と表示してロボット関連商品をインターネット上で販売している競業他社等が存在する」と認定したうえ、「侵害商品の販売によって被告が得た利益の大部分については原告の損害との相当因果関係を阻害する事情があるというべきであり、その推定の覆滅割合は90%と認めるのが相当である」と判示しました。

次に裁判所は不当利得額について、侵害者が登録商標の使用にあたり商標権者に対して支払うべきであった使用料相当額を不当利得における受益者の「利得」かつ権利者の「損失」の額と認めたうえで「商標権のロイヤルティ

料率は、第7類の平均値が1.8%、最大値が9.5%、最小値が0.5%、標準偏差が2.3%であり、第9類の平均値が2.7%、最大値が9.5%、最小値が0.5%、標準偏差が1.9%であること」に加え、「原告と被告は競業関係にあり、本件商標はカナダ法人の商号としても使用されている一方、……本件商標の貢献の程度は限定的であること」等の事情を総合的に考慮し、「本件商標の使用に対して受けるべき料率としては2%が相当である」と判示しました。

(6) 差止めの必要性があるか(争点6)

裁判所は、被告が本件商標権の侵害を争い、侵害行為の中止をうかがわせる証拠もないとして、差止めの必要性を肯定しました。

3. 考察

(1) 裁判所は、被告標章の使用が本件商標の指定役務・商品についての使用か否かに関して、ロボット類似品の画像は販売のための展示であり、「ロボットの展示」の役務というよりは、ロボット類似品の小売役務に使用されていると認定しました。

商標審査基準によれば、小売役務とは、小売りの業務において行われる総合的なサービス活動(商品の品ぞろえ・陳列・接客サービス等、最終的に商品の販売により収益を上げるもの)を指します。本件では、「被告各サイトにおいて、本件商標の指定商品であるコンピュータ等の被告商品に関する広告、価格表等を内容とする情報に被告標章を付して、電磁的方法によりこれらの情報を提供している」といった標章の使用態様から、ロボット類似品の

小売役務に使用されていると認定されたものと解されます。

(2) 次に裁判所は、原告が本件商標の出願過程で、工業用ロボットの小売等の指定役務(35類)への使用は商標法3条1項3号に該当し許されないこと等を内容とする拒絶理由通知書の送付を受け、工業用ロボット等(7類)、ロボットおもちゃ等(28類)、工業用ロボットの小売役務(35類)を指定商品・役務から除外して本件商標の登録を受けたという経過を参酌し、原告の本件商標権の行使を一部制限しました。

商標出願人や商標権者が、当該商標の出願過程において行った主張や行為と矛盾する主張等を後日行った場合、当該矛盾する主張等が信義則違反により制限されることがあります。特許権侵害訴訟における包袋禁反言(矛盾挙動禁止)の原則と同様の信義則が、商標権侵害訴訟等でも妥当すると解されています。

裁判例では、商標の類否判断において出願人や商標権者の出願過程での主張を参酌し、当該主張と矛盾する主張を制限したものが多くみられます(東京地判平成6年6月29日判時1511号135頁、知財高判平成21年9月15日判時2068号148頁など)。

本件は本件商標権の登録を受けるに際し一定範囲の商品・役務を指定商品・

役務から除外したという出願過程における原告の行為を当該商品・役務に係る専用権のみならず禁止権も主張しない旨の挙動と解し、禁反言の原則を適用して「被告販売商品のうちロボットと同一又は類似するもの」(ロボット類似品)につき商標権侵害の主張を制限した点に特色があります。

(3) さらに裁判所は、本件商標権侵害に係る原告の損害につき、侵害者が侵害行為により得た利益を商標権者の損害額と推定する旨の商標法38条2項の適用を認めつつ(東京地判平成26年12月4日裁判所ホームページ参照)、侵害商品の販売による被告の利益の90%という大幅な割合で推定が覆滅されると判断しました。

実務上、商標権者の商標が侵害者商品の売り上げに寄与・貢献する割合が小さい場合は、その程度に応じて侵害行為と損害との相当因果関係が阻害されるとして、推定の覆滅割合が高く認定される傾向にあります。

本件では、「Robot Shop」なる本件商標は「ロボットの店」などの意味に理解され得る一般的な語であり、自他商品識別力が弱いことから、被告商品の売り上げへの寄与・貢献の程度が低いと判断されたことが、90%という高い覆滅割合の最大の要因であろうと解されます。

いくたてつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

てらしま えいすけ

東京大学経済学部経済学科、同経営学科卒業。知的財産法務以外にも、多数の一般民事事件、刑事事件における豊富な経験・実績を有する。交渉・訴訟対応全般を得意とする。AI・機械学習分野における法務も取り扱う。統計検定(1級・統計数理、準1級)取得。