

商標的使用に関する判決例の紹介（すしざんまい事件）

弁護士・弁理士 金本 恵子

はじめに

商標権者は、自己の登録商標の指定商品・役務と同一又は類似の商品・役務について、登録商標と同一又は類似の標章を使用する行為を行う第三者に対し、差止め、損害賠償等を請求できます。標章を使用する行為は商標法2条3項各号に規定されていますが¹、裁判例によれば、形式的にはこれらに該当する場合であっても、商標の本質的機能である出所表示機能・出所識別機能を果たす態様で使用されていない場合は、商標としての使用（「商標的使用」）とはいえず、商標権侵害とならないとされています²。

しかし、事案によっては、商標的使用といえるか否かの判断は容易ではありません。以下においては、1審と控訴審とで商標的使用等に関する判断が分かれた最近の事案について説明します。

1 事案の概要

原告登録商標1～3（以下、「原告各商標」）を有する原告が、被告が被告表示1～2（以下、「被告各表示」）をインターネットの被告ウェブページに掲載した行為（以下、「本件ウェブページ掲載行為」）等について、商標権侵害又は不正競争行為に当たるとして、被告各表示の差止め、損害賠償等を求めた事案です。

1審である東京地方裁判所は、本件ウェブページ掲載行為を商標的使用と認め、差止め、損害賠償請求の一部を認容しました。

この判決に対し、被告が知的財産高等裁判所に控訴

したところ、知財高裁は、本件ウェブページ掲載行為は商標的使用に該当せず、不正競争防止法2条1項1号及び2号の商品等表示としての使用にも該当しないと見て、1審原告の請求をいずれも棄却しました。

<原告登録商標>

- 原告登録商標1：
 - ・登録商標



- 商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
 - 第30類 すし
 - 第43類 すしを主とする飲食物の提供
- 原告登録商標2：
 - ・登録商標（標準文字） すしざんまい
 - ・商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
 - 第30類 すし、すしを主とするべんとう
 - 第43類 すしを主とする飲食物の提供
- 原告登録商標3：
 - ・登録商標（標準文字） SUSHI ZANMAI
 - ・商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
 - 第30類 すし、べんとう、丼物
 - 第43類 すし・丼物を主とする飲食物の提供

¹ 例えば、商品名が商標登録されている場合に、商品又は商品の包装に登録商標を付けて販売する行為や（2条3項1号）、飲食店の店名が商標登録されている場合に、その飲食店で料理を提供する食器にその登録商標を付ける行為（2条3項3号）。

² 例えば、東京地裁平成20年（ワ）第34852号は、「商標の本質は、当該商標を使用された結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの（商標法3条2項）として機能すること、す

なわち、商品又は役務の出所を表示し、識別する標識として機能することにあると解されるから、商標がこのような出所表示機能・出所識別機能を果たす態様で用いられているといえない場合には、形式的には同法2条3項各号に掲げる行為に該当するとしても、当該行為は、商標の『使用』に当たらないと解するのが相当である。」と判示しています（<https://www.take-ip.com/cases/TM-H20-wa-34852.pdf>）。

<被告表示>

- 被告表示1：Sushi Zanmai
- 被告表示2：



<被告各表示が掲載された被告ウェブページ（被告ウェブサイトのトップページの一部）>



店舗情報

 <p>Rakusan (MALAYSIA) 朝食を多様化したメニューを提案する店舗の運営に参画していることで、このコンセプトの朝食レストランです。</p>	 <p>うとや 手軽に楽しめる定食を提供する「うとや」の食料を盛り込む日本の「定食」をアレンジしたメニュー。</p>	 <p>SUSHI JIRO お馴染みの卵焼きや海鮮刺し身を堪能できる「Sushi Jiro」です。</p>	 <p>Edo SUSHI 常にシンガポールで展開するお馴染みの寿司屋。家庭で手軽に寿司を楽しめる人気です。</p>
 <p>朝食の定番焼肉と丼物を提案している店舗の運営に参画していることで、このコンセプトのレストラン。</p>	 <p>Kara クアラルンプール、One World Hub内で展開する焼肉店。本格的かつ伝統的な焼肉を提供しています。</p>	 <p>Sushi Zanmai 手軽に楽しめる卵焼きや海鮮刺し身を堪能できる「Sushi Zanmai」です。お馴染みの卵焼きや海鮮刺し身を堪能できる「Sushi Zanmai」です。</p>	 <p>Rakusan バリエーション豊かな朝食のメニューを提案している店舗/店舗。地域の人の暮らしに合わせた料理を提供しています。</p>
 <p>ラーメン 素子、インスタントラーメン、調味料など、幅広い商品を展開している日本食料の専門店。地元の人々のみならず、日本人旅行者にも人気です。</p>	 <p>RENGA-YA 人気焼肉「Renga-Ya」の中核店舗。お馴染みの焼肉を提供しています。</p>		

ダイショーグループの強み

日本の食料・食品を世界へ届けるために、ダイショーグループでは独自の基盤を築いています。必ず生産地・工場へ赴き品質をチェック、職人は必ず人を定体制や雇用体制などを確認し、美味しさと安全・安心な食料だけを厳選しています。



*ウェブページ内の被告各表示の使用箇所は赤枠で示されています

2 当事者

- 原告は、すし店経営、水産物の仕入全般、食材の開発・製造、新商品の開発等の事業を行う株式会社であり、「すしざんまい」という名称の飲食店（以下、「原告すし店」）を全国的に展開しています。
- 被告は、魚介類及び水産加工品の輸出入並びに販売、一般食堂の経営及び経営指導等の事業を行う株式会社です。被告は、その完全親会社であるダイショーシンガポールの他、ダイショーマレーシア、スーパースシ及びダイショータイランドとダイショーグループを構成し、日本での食材の仕入れ及び東南アジアのダイショーグループ各社への輸出を行っています。
- スーパースシは、マレーシア及びシンガポールで、「Sushi Zanmai」という名称の飲食店（以下、「本件すし店」）を展開し、被告各表示を商標登録しています。

3 地裁の判断（令和3年(ワ)11358³）

(1) 被告が被告各表示を「使用」したといえるか

- 裁判所は、原告各表示と被告各表示はそれぞれ類似すると判断しました⁴。
- そのうえで、以下のように判示して、本件ウェブページ掲載行為は、商標法2条3項8号の「役務に関する広告…を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」に該当すると判断しました⁵。

「原告各商標の指定役務は『すしを主とする飲食物の提供』であること、被告は、魚介類及び水産加工品の輸出入等の事業を行う株式会社であり、日本での食材の仕入れ及び東南アジアのダイショーグループ各社への輸出を行っていること、ダイショーグループは、シンガポール・マレーシア・インドネシアなどで『寿司』、『和食レストラン』などの店舗を展開していること、本件各ウェブ

ページ（注：被告各表示が掲載された被告ウェブページのこと）は、日本語によって記載された主に日本国内の取引者及び需要者に向けたウェブページであり、被告が管理していること、本件各ウェブページには、スーパースシが展開する本件すし店に関するものとして被告各表示が掲載されており、被告各表示とともに『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、人気を集めています。』との説明が掲載されていることが認められる。

このような事情からすれば、本件各ウェブページにおける被告各表示は、すしを主とする飲食物の提供を行う本件すし店を紹介するために掲載されたものであり、『すしを主とする飲食物の提供』と類似の役務に係るものといえるから、原告各商標の指定役務と被告各表示に係る役務とは類似するものといえる。」（判決文24-25頁ア（ア））

(2) 被告の反論に対して

- 被告は、被告各表示はスーパースシがマレーシアで展開する本件すし店に関するものであり、被告自身は「すしを主とする飲食物の提供」を行っていないから、被告各表示に係る役務は原告各商標の指定役務と類似していないと主張しましたが、裁判所は以下のように判示して、被告の主張を認めませんでした。

「本件各ウェブページは主に日本国内の取引者及び需要者に向けたウェブページであり、かつ、被告各表示は『すしを主とする飲食物の提供』という役務に係るものといえるから、被告各表示がマレーシアの本件すし店に係るものであったとしても、本件各ウェブページに被告各表示を掲載した行為は、日本における原告各商標の出所表示機能及び品質保証機能を害…するものであるといえる。」（判決文25-26頁ア（イ））

³https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/924/092924_hanrei.pdf

⁴ 知財高裁も、原告各表示と被告各表示は類似すると判断しています。

⁵ 原告は、被告が被告表示2をアカウントのプロフィール

ルに使用した行為についても、使用の差止等を請求しましたが、東京地裁は、被告がアカウントを管理しておらず、被告が原告各商標を使用したとはいえないとして、この請求を棄却しました。原告は、この棄却された部分については、控訴審で不服を申し立てていません。

4 知財高裁の判断（令和6年(ネ)100317）

知財高裁は、本件ウェブページ掲載行為は商標法2条3項8号の「商品若しくは役務に関する広告」に該当しないから、商標的使用とはいえず、仮に商標的使用と考えた場合でも、日本国内で提供される役務に使用されていないから、原告各商標権を侵害しないと判断しました⁸。

（1）商標法2条3項8号該当性についての判示

「前記(1)の本件ウェブサイト（注：本件各ウェブページを含む被告のウェブサイト⁹）の構成と記載内容によれば、以下に述べるとおり、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。

ア 『事業内容』のページ（前記(1)ウ）は、説明項目の記載順が『食材・食品の輸出／提案』、『加工・流通』、『物産展・地域振興』、最後に10の飲食店チェーンの一つに被告各表示を付した『店舗開発・メニュー開発』となっており、それぞれ相応な分量の説明と写真があり、冒頭の『食材・食品の輸出／提案』の末尾は、食材の海外輸出を検討する日本国内の事業者に向けた呼びかけとなっている。そうすると、これに続く『加工・流通』、『物産展・地域振興』、『店舗開発・メニュー開発』は、輸出先の国における流通経路の川下に関する事業内容を順次紹介することにより、海外輸出を検討している国内の事業者に向けて、ダイショーグループを通じた輸出の利点を記載したものと見える。

イ このような食材の輸出に関連する内容は、前

記(1)のとおり本件ウェブサイトの随所にみられ、特に『海外輸出をお考えの方』のページ（前記(1)カ）は、食材の海外輸出を検討する国内事業者に向けたものであることが明らかである。

ウ これに対し、被告各表示を付した部分は、上記『事業内容』のページにおいては、ページの最後に被告各表示と簡潔な説明文及び英文ウェブサイトへのリンクがあるにとどまり、ページ全体に占める割合は少なく、具体的なメニューの内容、価格、店舗の所在場所といった、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い……。そして、同ページの記載内容からも、本件すし店が東南アジアに所在することは比較的容易に読み取ることができる。

トップページ（前記(1)ア）において被告各表示を用いた部分をもみても、英文ウェブサイトへのリンクがないことを除いては『事業内容』のページと同じであり、……。上記の『事業内容』のページや『ダイショーグループとは』のページ（前記(1)イ）をみれば、本件すし店が東南アジアに所在すること、日本法人である被告が国内からの食材の輸出の事業を営んでいることは、比較的容易に読み取ることができる。……

ク 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、『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とはできない。」（判決文20-24頁（2））

⁷https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/478/093478_hanrei.pdf

⁸ 不正競争行為に該当するか否かについては、商標権侵害を否定したのと同様の理由から、被告が原告各表示と類似の商品等表示を「使用」（不競法2条1項1号）した

とはいえず、不競法2条1項2号に規定する「商品等表示」として使用したともいえないと判断しています（判決文27-28頁3）。

⁹ 本件ウェブサイトの各ウェブページは、判決文33-46頁の別紙甲4の1から7までに記載されています。

(2) 原告各商標権の侵害についての判示

「仮に、原告が主張するとおり、被告各表示の使用が本件すし店の存在を日本国内に広く知らしめるといふ点において『広告』に該当し、商標的使用に該当すると考えた場合でも、以下のとおり、被告各表示は、日本国内における役務の提供について使用されているものではないから、原告各商標権を侵害するものではない。

・・・被告各表示を見た日本国内の消費者が被告各表示により役務の提供の出所を誤認したとしても、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。」（判決文 24-26頁（3））

5 最後に

本件では、東京地裁と知財高裁の間で、本件各ウェブページがどのような層（取引者、需要者）を対象とし、どのような情報の提供を目的とするのかについての認定や、役務の提供先が国外である点についての評価¹⁰が異なっており、その結果、商標的使用についての結論が分かれたものと思われま

す。知財高裁は、本件各ウェブページだけでなく、被告のウェブサイト全体の構成と記載内容を検討して、本件各ウェブページが対象とする層及び提供目的とする情報を認定していますが、この認定手法についても実務上の参考になると思われま



KSI パートナーズ法律特許事務所

〒150-0031

東京都渋谷区桜丘町22-14 N.E.Sビル5階4号

TEL: 03-6455-3679

E-MAIL: patent@ksilawpat.jp



ksilawpat.jp

¹⁰ 知財高裁は、WIPOの「インターネット上の商標及びその他の標識に係る工業所有権の保護に関する共同勧告」(<https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/wipo/1401-037.html>)にも言及し、本件各ウェブペー

ジにおける被告各表示の使用は、日本国内で商業的効果を有するとはいえないから、日本国内での商標としての使用に当たらないと判示しています（判決文 26-27頁（4））。