

## Sushi Zanmai 事件

【文献種別】 判決／東京地方裁判所  
【裁判年月日】 令和6年3月19日  
【事件番号】 令和3年（ワ）第11358号  
【事件名】 不正競争行為差止等請求事件  
【裁判結果】 請求認容  
【参照法令】 商標法  
【掲載誌】 裁判所ウェブサイト  
◆ LEX/DB 文献番号 25573486

東京大学教授 田村善之

### 事実の概要

原告は、「すしざんまい」、「SUSHIZANMAI」からなる商標等3件の登録商標を有しており、「すしざんまい」の名称の飲食店（「原告すし店」）を日本において全国的に展開しているが、マレーシアにはすし店を展開していない。

被告「ダイショー・ジャパン株式会社」は、訴外ダイショー・シンガポールの完全子会社であり、マレーシアで、「Sushi Zanmai」（「本件すし店」）を展開する訴外スーパー・スシを含めたダイショーグループ各社に対して、日本で仕入れた食材の輸出を行っている。被告は、被告が管理しており、「ダイショーグループの強み」などと記されている本件ウェブページの「店舗情報」欄の一角に、「Sushi Zanmai」からなるもの、「寿司三昧」「Sushi Zanmai」と凶形の組合せからなる2件の被告各表示を掲載している。

### 判決の要旨

#### 1 被告は指定役務と類似する役務に商標を使用したといえるかという点について

「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、本件各ウエ

ブページは、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。

そして、被告が本件各ウェブページに被告各表示を掲載した行為は、『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』（商標法2条3項8号）に該当するといえ、被告は原告各商標を『使用』したものと認められる。

#### 2 被告各表示が、被告以外の者がマレーシアにおいて展開するすし店に関するものにすぎない点について

「商標法は、『商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする』と定めており、この目的を達成するため、商標は、標章を有する者の

商品又は役務に付することにより、その商品又は役務の出所を表示する機能（出所表示機能）や、取引者及び需要者が同一の商標の付された商品又は役務には同一の品質を期待しており、商標がその期待に応える作用をする機能（品質保証機能）を有するものと解される。本件においては、前記で説示したとおり、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書し、ひいては、上記の商標法の目的にも反するものであるといえる。

そして、被告各表示が被告自身の事業に関するものではなかったとしても、本件各ウェブページに被告各表示を掲載した行為は被告が行ったものと認められ、上記のとおり、そのような被告の行為によって日本における原告各商標の出所表示機能及び品質保持機能が害されている以上、被告が原告各商標を『使用』していないと評価することはできない。」

## 判例の解説

### 一 はじめに<sup>1)</sup>

本件は、同一グループ内の他企業がマレーシアで展開するすし店を日本語で紹介するサイトに類似商標を掲載した被告の行為について、日本の商標権侵害を肯定した判決である。とりわけ、被告は、自らすし店を展開しているわけではなく、上記すし店に日本で仕入れた食材を輸出しているに止まり、しかもその際に類似商標を使用されていたわけではないにもかかわらず、被告各表示を「すしを主とする飲食物の提供」という役務に係るものであると評価した点に特徴がある。

### 二 属地主義との関係<sup>2)</sup>

知的財産権に関する伝統的な「属地主義」の下では、国際的な事件についてどの国・法域の法を適用するのかということは、権利の範囲内の行為の所在地で考える。商標法の下では、商標法2条3項等の行為がどこでなされたかを考えることに

なる。そうすると、本件のようなインターネットに商標が掲載されるケースでは、送信国の法を適用することにもなりかねない。しかし、出所識別機能を保護する商標法において肝要なのは送信地ではなく、むしろ受信地のほうであろう。

もっとも、インターネットは物理的に全世界とつながっている。したがって、受信地の法を適用すると解すると、全世界の商標権をクリアしなければならないのかということが問題となる。インターネットにおいて商標が利用される場合、一つの行為によって多数の法域でアクセスが可能となるどころ、各法域間の扱いに齟齬が生じたり、あるいは苛酷な権利処理が必要とされたりする場合には、インターネットで商標を用いたビジネスの展開が徒に妨げられることになりかねない。そこで、最密接関係地たる受信国の法を準拠法とするのが穏当な解決となる<sup>3)</sup>。

この文脈では、2001年に発せられたWIPO「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」<sup>4)</sup>が重要である。同勧告は、いわゆるマーケット・インパクト理論を採用し、商業的效果の発生する国の商標法が適用されるべき旨を宣言した。そして、この商業的效果の有無を判断するに際しては、当該国で実際にビジネスが提供されているか、当該国の顧客に対して、商品・役務を提供する意図のないことを表示しているか、当該国の通貨を表示しているか、当該国の主要言語を用いているか等ということが斟酌されるという（勧告3条）。ここでは、問題の商標が出所識別機能を果たしている地がどこであるのかということをも具体的な態様に鑑みて判断していくという、本稿が推奨するアプローチが採用されていると理解することができる。さらに示唆的なことは、同勧告が標識の使用者に過度の負担が課せられることを避けるため、商業的效果を積極的に否定するディスクレイマーによる責任の回避を認めている点である。

裁判例では、いずれも、商標権侵害ではなく、不使用取消審判に係るものであるが、商業的效果が日本国内で発生しているか否かに着目して、国内における使用の有無を判断した判決として、知財高判平17・12・20平成17（行ケ）10095 [PAPA JOHN'S]、知財高判平29・11・29平成29（行ケ）10071 [COVERDERM] がある<sup>5)</sup>。

本件において、裁判所は、送信サーバの所在地

がどこかということに拘泥することなく、「本件各ウェブページは、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る」ことなどを斟酌して、日本法を適用している。この認定の下では、主たる商業的効果は日本で発生していると評価してよく、裁判所の判断は正当である。

### 三 購買前の混同？

本件の被疑侵害行為は、サイトでの広告に止まり、そこで商品や役務を提供しているわけではない。需要者がマレーシアのすし店に来店したとしても、そこでは日本の商標権侵害は行われていない。したがって、そこでは、混同は起こるかもしれないが、日本の商標権侵害に該当する混同があるわけではない。その意味で、本件サイトでの広告は、購買前の混同に類するところがある<sup>6)</sup>。

購買前の混同に関する従前の裁判例においては、需要者が当初は混同していても、購買時に気が付くのであれば商標権侵害としないが（知財高判平20・3・19判タ1269号288頁[ELLEGARDEN]<sup>7)</sup>）、購買前の混同を引きずり、購買時においてもなお混同するおそれがある場合には侵害を肯定するというのが（大阪地判平17・12・8判時1934号109頁[クルマの110番]、東京地判平27・1・29平成24(ワ)21067 [IKEA]）、趨勢といえる。

さらに、米国の裁判例では、「高速道路わきに立てられた看板」の比喻に言及し、購買時に混同がなくとも購買前の混同を規律すべき場合があることを示唆するものがある（Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp., 174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999)）。具体的には、「West Coast」の競業者（「Blockbuster」）が、高速道路に「West Coast Video: 2 マイル先出口 7」という看板を立て、顧客を高速道路から降りるように誘導するという行為を例にとり、近辺に「West Coast」の店舗がないことを気付いた顧客は、諦めて「Blockbuster」の店舗に入ってしまうかもしれない、というのである。この例は、購買前の混同の結果、高速道路を降り、購買時にはたしかに混同は解消しているが、引き返すのが面倒なので購入する。つまり、購買前の混同の効果によって購買時に購入が行われているので、購買時の混同と実質的に同視しうる。

こうした従前の裁判例に鑑みると、本件は二重

の意味で侵害としてよい事案であったといえよう。一つは、購買前の混同に起因する購買時の混同の観点である。マレーシアの店舗に「Sushi Zanmai」の看板がある以上、混同を引きずったままで寿司の提供を受けることもありえなくはない。マレーシアの店舗の行為は日本の商標権侵害ではないが、日本における混同が契機となって、混同したまま役務の提供を受けるのであるから、その元となった日本での購買前の混同を規律することは日本の商標権の守備範囲と考えるべきであろう。もう一つは、高速道路型の観点である。マレーシアまで行ってしまったら、現地で気が付いても、ここまで来たのだからなどの理由で、そこで寿司の提供を受けることになりそうである。これもまた、日本における混同を契機として役務の提供を受けていることになり、購買時の混同を商標権侵害に問うてよいと思われる。

### 四 自ら提供する商品・役務に商標を使用しているか

被告は、スーパースシを含めたダイショーグループ各社に対して、日本で仕入れた食材の輸出を行っているが、本件商標はその関連で用いられているわけではない。スーパースシが寿司を提供しているが、被告が提供しているわけではない。

商標法の建付けでは、商標は自己の商品・役務について使用するものでなければならない（商標法2条3項1号・2号における「その」の文言はこれを前提としている）。他者の商品等を商標付きで紹介したところ、当該他者が侵害を働いていた場合には、自らも商標権侵害に問われるというのでは、表現活動の萎縮効果が大きすぎるので、直接、需要者に訴求するためにその影響が甚大であり、行為への誘惑も強い自己の商品・役務について使用する行為に侵害が成立する場面を限定したものと解される。

商標を自らの商品・役務に使用しているか否かを判断するに際しては、以下の2段階法<sup>8)</sup>を用いるべきであろう。第一に、需要者の認識の問題として、問題の標章が自己の商品・役務に使用されていると需要者に認識されるものであるために、前述した趣旨に鑑み、商標権侵害に問うべきかを検証する。第二に、行為主体の問題として、問題の標章を誰が表示していると評価すべきかを確認する。第一ステップを通過した時点で商標権

者の許諾や権利制限がない限り商標権侵害となるので、次に、そのような侵害を止めるためには誰を被告にしたらよいのかを問題とするのが、このステップである。

従前の裁判例でも、おおむね、本稿が提唱する手法に類する判断がなされている。たとえば、大阪地判令 4・9・12 令和 3 (ワ) 6974 [セレモニートーリン] も、葬儀希望者が選択した地域に応じて、その条件に見合った葬儀社ないし葬儀場を一覧表示して情報提供することにより、葬儀希望者と葬儀社等とのマッチング支援を行うサービスを提供する「安心葬儀」という名称のウェブサイトを経営する行為に関して、第一のステップの問題として、被告が被告自身の提供するサービスに用いているかを吟味していると評価できる理由付けの下で侵害を否定している<sup>9)</sup>。また、モール自身が売買契約の当事者として商品を提供しているわけではないことを理由に商標権侵害を否定した東京地判平 22・8・31 平成 21 (ワ) 33872 [CHUPA CHUPS] は、第一のステップの需要者の認識を検討しているといえる。控訴審の知財高判平 24・2・14 平成 22 (ネ) 10076 [同] は、それにもかかわらず、差止請求を認容しているが、これは、第二のステップの問題として、他者の商標権侵害行為に対する幫助者についても差止めを認める立場を採用したと評しうる。

他方、大阪地判平 28・5・9 平成 26 (ワ) 8187 [石けん百貨] は、キーワードとして類似商標を入力した場合の楽天のサイトにおける検索結果画面が、商品が掲載されている検索結果先のサイトと一体となっており、ゆえにキーワードが商品の出所を識別する表示として機能しているのかという第一のステップの問題設定をしているように読める説示をなしておきながら、その一体性の判断において楽天が問題の検索結果先に掲載される商品やキーワードの選定に関与していない以上、一体とはいえない、という本来は第二の行為主体の問題として論ずべき観点を混淆させてしまっている。その点、大阪高判平 29・4・20 平成 28 (ネ) 1737 [同] は、「被控訴人は、控訴人の登録商標である『石けん百貨』の指定商品である石けん商品に関する広告を内容とする情報に『石けん百貨』という標章を付して電磁的方法により提供したといえるかのようである。」として、第一ステップを通過しつつ、第二ステップのところ、被告が

なしているわけではないと論じているように読める理由付けの下で侵害を否定しており、原判決とは一線を画している。

本件についていえば、第一のステップに関しては、問題のウェブページにおける被告各表示は、被告を含むダイショーグループが、「Sushi Zanmai」なるすし店を展開していると需要者が認識しうる記載となっており、自らが提供する役務についての使用と評価してよい<sup>10)</sup>。そして、第二のステップに関しては、本件ウェブサイトを管理しているのは被告であるから、被告に対して差止めを命じるべきである。

本判決の理由付けは、自己の商品・役務に提供していると評価する理由が曖昧であったり、その項目のなかで購買前の混同の問題を論じるなど、明晰でないところがあるものの、請求を認容した裁判所の結論は穏当といえる。

#### ●—注

- 1) 本件のより詳しい解説として、「【田村善之先生登場】海外飲食店のネット掲載と商標権侵害\_ゆるカワ商標ラジオ勉強会 # 17」([https://www.youtube.com/watch?v=ns\\_QGpsTrug](https://www.youtube.com/watch?v=ns_QGpsTrug) (2024年9月17日閲覧))を参照。
- 2) 詳細は、田村善之「商標権と属地主義」パテント 76 巻 14 号 (2023 年) 31~42 頁を参照。
- 3) 田村善之『商標法概説 [第 2 版]』(弘文堂、2000 年) 437~438 頁。
- 4) <https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/wipo/1401-037.html> (2024 年 9 月 17 日閲覧)
- 5) 参照、田村・前掲注 2) 36~37 頁。
- 6) 以下につき、詳細は、田村善之=小嶋崇弘「商標法上の混同概念の時的拡張とその限界」第二東京弁護士会知的財産権法研究会編『「ブランド」と「法」』(商事法務、2010 年) 271~281 頁を参照。
- 7) 反対の結論をとった原判決(東京地判平 19・5・16 平成 18 (ワ) 4029 [ELLE GARDEN])を取り消した(小嶋崇弘「判批」知財政策学研究 21 号 (2009 年) 279~343 頁を参照)。
- 8) 名称が定まっているわけではないが、小嶋崇弘「判批」ジュリ 1505 号 (2017 年) 285 頁が使用している手法。
- 9) 判決は、商標法 26 条 1 項 6 号を持ち出しているが、需要者の認識の問題として処理し、第一ステップのところで侵害を否定したと評価できる。
- 10) この判断に際しては、被告各表示が需要者に自己の商品・役務について使用していると受け止められるかが問題なのであって、被告が実際にいかなる商品・役務を提供しているかは関係がない。