

## インターネット上の商標の使用について日本の商標権侵害を否定した事例 (Sushi Zanmai 事件)

【文献種別】 判決／知的財産高等裁判所  
【裁判年月日】 令和6年10月30日  
【事件番号】 令和6年(ネ)第10031号  
【事件名】 不正競争行為差止等請求控訴事件  
【裁判結果】 控訴認容・請求棄却  
【参照法令】 商標法、不正競争防止法  
【掲載誌】 金判1708号14頁、裁判所ウェブサイト  
◆ LEX/DB 文献番号 25573859

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」からなる商標など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」と図形の組合せからなるものの2件の被告各表示を掲載している。

原判決（東京地判令6・3・19令和3（ネ）11358 [Sushi Zanmai]）<sup>1)</sup>は商標権侵害を肯定したので、被告が控訴した。本判決は、原判決を取り消し、原告の請求を棄却した<sup>2)</sup>。

### 判決の要旨

#### 1 商標的使用を否定。

「本件ウェブサイト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……は、……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、……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……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……。しかも、被告各表示は、ダイショーグループが展開している飲食店チェーンを紹介した部分に掲載されている10種類の飲食店……の一つにすぎない。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……において被告各表示を用いた部分のみでも、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、ページ全体に占める割合が多いとはいえず、10種類の飲食店チェーンの一つとして店舗情報が提供されていることは、前記『事業内容』のページと同様である。

さらに、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……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。」

2 かりに商標的使用に該当するとしても、日本国内における役務の提供について使用されていることを否定。

「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。」

「上記のとおり解することは、共同勧告〔筆者注：2001年にジュネーブで開催された工業所有権保護のためのパリ同盟総会及び世界知的所有権機関（WIPO）一般総会において採択された「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」のことを指すと別途、定義されている〕において、インターネット上の標識の使用は、メンバー国で商業的効果を有する場合に限り、当該メンバー国における使用を構成するとされていること（共同勧告2条）とも整合するものである。すなわち、共同勧告3条（1）項で掲げられている商業的効果を決定するための要因についてみると、本件すし店が日本で役務を提供しておらず、提供する計画に着手した旨を示す状況はないこと

（同項（a））、本件各ウェブページには本件すし店の日本通貨による価格表示はされておらず（同項（c）（《2》））、日本国内における連絡方法も掲載されていないこと（同項（d）（《2》））等が認められることに加え、前記のとおり、本件各ウェブページ自体は日本からの食材の輸出という役務の広告を目的とするものであり、被告各表示は、輸出された食材を国外で使用する飲食店チェーンを紹介するという文脈で使用されていること等の事情が認められる。これら全ての事情を総合的に考慮すると、本件各ウェブページが日本語で作成されており（同項（d）（《4》））、日本国内の顧客に対し本件すし店の役務を提供する意図がないことが明示的に表示されているわけではない（同項（b）（《2》））ことを踏まえても、本件各ウェブページにおける被告各表示の使用は、日本国内における商業的効果を有するということはできないから、日本国内における商標としての使用に当たらないというべきである。」

## 判例の解説

### 一 はじめに

本判決は、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、原判決と異なり、商標的使用に該当せず、また、日本国内における商標の使用もないこと等を理由に、商標権侵害を否定した。その理由付けにおいて、管見の限り、日本の裁判例として初めて共同勧告に言及している点が目を惹く。もっとも、日本の商標権の侵害を否定したその判断は疑問である。

### 二 商標的使用を否定した点について

商標の使用の影響は多数の需要者に拡散しているから、需要者が混同を抑止しなければならないとするとその実効性を確保することは容易ではない。そこで、日本の商標法は、指定商品・役務に類似する商品・役務の範囲内で類似する商標を使用する場合には、混同のおそれを問うことなく、商標権侵害に問責することとしている<sup>3)</sup>。ところが、被告各表示の使用が商標的使用に該当しないと判断する際に本判決が用いた手法は、こうした商標法の要件構造の趣旨に反する。

まず、本判決は、一般論として、被告各表示を

付した本件各ウェブページについて、その閲覧者に対して、閲覧者に、「事業内容」のページについて、被告各表示が記載されている箇所の周辺ばかりでなく、ページ全体の各項目を通覧することを求めるとともに、他のページにも「随所」に食材の輸出に関する内容が記されているとしている。

しかし、被告各表示の真横には、食材を輸出する事業を営んでいるのではなく、むしろ、店舗において回転寿司を提供していると閲覧者に理解されると思われる説明文（「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。」）が付されている。したがって、被告各表示に接した閲覧者が、本判決が要求する認識、すなわち、被告各表示は「食材を日本から輸出する事業を営んでいる」者を示す表示であると理解するためには、第1に、同じページ内といえども、被告各表示が他の10種類の飲食店とともに記載されている「店舗情報」ではない箇所にまで目を通すか、第2に、異なるページにまで目を向けて、ダイショーグループの営業内容を理解する必要があり、第3に、それによって、被告各表示の真横に記載されている回転寿司の営業を表示すると読まれる可能性がある説明文から得られる認識を払拭するほどにまでダイショーグループの営業に熟知しなければならない。

ダイショーグループと取引をしようとする業者であればともかく、一般の消費者でこれほどの作業をなす者はそうはいないであろう。しかも、インターネットで原告登録商標をキーワードとして検索した者の中には、ダイレクトに被告各表示が記載されているページに飛び、その横の説明文の記載とあいまって、被告がすし店を展開していると認識する者が有意な数、存在すると推察される。

それにもかかわらず、本件ウェブサイト上の他の記載から、被告がすし店を営業しているわけではないことを理解することを求める本判決の判断手法は、類似の範囲内で商標が使用されているにもかかわらず、需要者に混同を回避する負担を押し付けるものである。反対に、被告各表示を抹消することは被告にとって一挙手一投足でなしうる作業である。混同抑止の実効性を確保する商標法の要件構造に鑑みれば、本件では商標権侵害を肯定すべきである<sup>4)</sup>。

### 三 WIPO 共同勧告の解釈について

本判決は、本判決の判断と異なり、かりに本件で商標の使用があると認められるとしても、本件すし店が日本で役務を提供しておらず、提供する計画に着手した旨を示す状況はないことを理由に、共同勧告にいう商業的效果は日本には生じていないとしつつ、結局、日本の商標権侵害にはならないと論じている。

共同勧告は、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ている。そして、この商業的效果の判断に際しては、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、とする（共同勧告3条）。

ここで肝要なことは、共同勧告の注釈書<sup>5)</sup>によれば、同勧告において加盟国における使用があるか否かを決する基準となる「商業的效果 (commercial effect)」なる概念について、「取引において (in the course of trade)」という言葉ではなく、「商業的效果」という言葉は意図的に選ばれたものであり、とりわけ、「インターネット上における標識の使用は、ビジネス上の取引がいまだ実行されていない場合でも、商業的效果を有し得ることに留意しなければならない」と説明されているということである<sup>6)</sup>。要するに、ある国で役務が提供されていないという一事をもって当該国における商標の使用を否定してはならないというのが、共同勧告の本意だと理解できよう。

この点を鑑みるに、たしかに、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。需要者が広告に釣られて、マレーシアのすし店に来店したとしても、当該すし店では日本の商標権侵害は行われていない。したがって、混同は起こるかもしれないが、それ自体は日本の商標権侵害には該当しない<sup>7)</sup>。その意味で、本件サイトでの広告は、購買前の混同<sup>8)</sup>に類するところがある。

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1629号288頁 [ELLEGARDEN]<sup>9)</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、米国の裁判例であるが、メタタグ事例で、通常の出所の混同が生じていない場合であっても、商標に蓄積した信用を不当に利用するものであることを理由に商標権侵害を肯定した判決として、*Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp.*, 174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999) がある。その際、「高速道路わきに立てられた看板」の比喻に言及し、「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」の店舗がないことに気付いた顧客は、諦めて「Blockbuster」の店舗に入ってしまうかもしれないと説いている。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あって、購買時に混同の結果購入される点で購買時の混同と実質的に同視する<sup>10)</sup>。

こうした従前の裁判例や議論に鑑みると、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、購買前の混同に引きずられた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、その基となった日本での購買前の混同という商業的效果は日本で生じており、ゆえに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、高速道路型の購買前の混同の観点である。混同して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変わりはない以上、日本における商業的效果を肯定し、日本の商標権侵害に問うべきであったと考える。

他方、マレーシアで日本の商標権を侵害するこ

となく営業を展開する本件すし店に関するダイショーグループの利益に対する配慮としては、被告各表示の掲載場所の付近に原告と無関係であることを記すディスクレイマーを施すことにより、本件商標権侵害を回避する方策を認めれば十分であるように思われる。

#### ●—注

- 1) 田村善之「判批」新・判例解説 Watch (法七増刊) 36 号(2025 年)227~230 頁。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\_ゆるの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) (2025 年 9 月 19 日閲覧))を参照。
- 2) 本件では、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号・2 号該当性を理由とする請求もなされているが、本判決は、商標権侵害を否定する理由とほぼ同旨を簡潔に説いて請求を棄却している。紙幅の都合上、本稿では紹介を省略する。また、属地主義との関係も、田村・前掲注 1) 238~239 頁、同「商標権と属地主義」パテント 76 巻 14 号 (2023 年) 31~42 頁に譲る。
- 3) 参照、田村善之『商標法概説(第 2 版)』(弘文堂、2000 年) 143 頁。
- 4) 本件における侵害主体の判断に関しては、田村・前掲注 1) 230 頁を参照。
- 5) Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet (with Explanatory Notes) <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/845/pub845.pdf> (2025 年 9 月 19 日閲覧)。
- 6) *Id.* at 2.04. 他の箇所でも、同旨が繰り返されている (*Id.* at 3.02, 3.03.)。
- 7) 本判決と同様に、この点を主な理由として、本件における日本の商標権侵害を否定するのが、横山久芳「判批」学習院大学法学会雑誌 60 巻 2 号 (2025 年) 104~109 頁である。
- 8) 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。
- 9) 小嶋崇弘「判批」知的財産法政策学研究 21 号 (2009 年) 279~343 頁。
- 10) 他方、高速道路に引き返すことは大変だが、ウェブサイトを検索し直すことは極めて容易であるから、高速道路の看板という例を持ち出してメタタグに援用することに関しては疑問が残る。