

新時代の商標・意匠・不正競争防止法Q&A（第4回）



弁護士 室谷 光一郎
(大阪弁護士会 知的財産委員会 委員)

Q 菓子メーカーXは、登録商標「・・・」、指定商品を「菓子及びパン」（第30類）等とする商標権を有しているところ、同業他社Zが、Yの運営するインターネット上のショッピングモールサイトにおいて、商標「・・・」を付した菓子の販売を開始した。Xは、同業他社Zに対し、商標権侵害を停止するよう求める警告書を送付したが、Zは販売を停止しない。Xとしては、Yに対し、商標法上、いかなる請求をなすうか。

A 1 「直接」侵害を容易に認定できるXに対する請求及び「直接」侵害を容易に認定できないYに対する請求

Zの商品は、Xの有する商標権を侵害していることが明らかであることから、Xは、出店者であるZに対し、商標権侵害を理由とする差止請求と損害賠償請求を行うことができます。つまり、無権原で登録商標と同一の商標を指定商品役務と同一の商品役務に「使用」すれば商標権の直接侵害となるからです（商標法25条）。しかしながら、出店者の規模は千差万別であり、損害賠償額も少額になりがちであり、また、Zのように販売を停止しようとしなければ、個別に訴訟提起をせざるを得ない一方で、債権回収の確実性も担保されておらず、かつ、他者への効果もなく、費用対効果の観点からは決して効果的な方法とならないことが多いです。

そこで、数多くの出店者を集めているインターネットショッピングモール運営者は、規模も大きく、また、侵害出店者を同モールから削除する権限を有していることから、模倣品対策及び損害填補の観点からすれば、インターネットショッピングモール運営者に対する請求を行うことができれば、最も効果的なことは明らかです。

しかしながら、インターネットショッピングモール運営者は、直接的な商標権侵害の対象物を出店している者ではないことから（侵害主体性）、差止請求及び損害賠償請求をすることが出来るかどうか争われてきましたが、この点に関するリーディング裁判例が次にご紹介する知財高裁平成24年2月14日判決（Chupa Chups事件）です。

2 知財高裁平成24年2月14日判決（Chupa Chups事件）

(1) 事 案

本件は、甲が、乙が運営するインターネットショッピングモールにおいて、乙が主体となって出店者を介し、あるいは出店者と共同で、少なくとも出店者を幫助して、甲の商品を表示するものとして周知又は著名な「チュッパ チャプス」の表示、「Chupa Chups」の表示若しくは甲の登録商標に類似する標章を付した商品を展示又は販売（譲渡）し、甲の登録商標の商標権を侵害したとして、乙に対し、商標法36条1項に基づき上記標章を付した商品の譲渡等の差止め及び損