商標権侵害訴訟における商品の類否と禁反言の原則の適用の可否

大阪高判令和６年10月18日（令和６年（ネ）第185号、第1031号）
［Robot Shop事件］

知的財産法研究会
弁護士・弁理士　**山田　威一郎**

第１　はじめに

本件は、登録商標「Robot Shop」の商標権を有する原告が、被告が、ロボット製作部品やドローン等をオンラインサイトで販売する行為が商標権の侵害に当たるとして、差止及び損害賠償等を請求した事件である。

原審の大阪地裁判決（大阪地判令５年12月14日 令和２年（ワ）第7918号）は、原告の登録商標の指定商品と被告販売商品の類似性を肯定し、大半の商品について商標権侵害を肯定したが、被告販売商品のうち、商標権者が審査過程で指定商品から削除した商品・役務に関連する「ドローン」等に関しては、禁反言の原則に基づき商標権侵害を否定した。また、本稿で取り上げる控訴審判決も、商品の類否及び禁反言の原則の適用に関しては、原審の判断を基本的に維持している。

本件は、商標権侵害訴訟において禁反言の原則を根拠に、商標権の効力を制限した珍しい裁判例であるが、筆者としては、本件の事案で、あえて禁反言の法理を適用する必要はなかったと考えており、判決の論理に疑問を感じている。

以下では、本件の事案の概要と原審の大阪地裁判決及び控訴審の大阪高裁判決を紹介した上で、商品の類否の考え方、禁反言の法理の適用の可否に関する検討を行う。

第２　事案の概要

１　本件商標の内容及び登録に至る経緯

本件訴訟の一審原告のヴイストン株式会社は、以下の登録商標の商標権者である。

登録第5776371号
商標：　Ｒｏｂｏｔ　Ｓｈｏｐ（標準文字）
指定商品：

第７類　金属加工機械器具
第９類　アプリケーションソフトウェア，コンピュータソフトウェア及びコンピュータハードウェア，コンピュータプログラム（ダウンロード可能なソフトウェア），電子計算機のオペレーションに使用するコンピュータプログラム，データ処理装置及びコンピュータ，コンピュータ周辺機器，電子応用機械器具及びその部品
第37類　電子応用機械器具の修理又は保守及びそれに関する情報の提供，電子応用機械器具の部品の修理又は保守及びそれに関する情報の提供
第38類　電気通信，無線通信，電話通信，電子表示用通信端末による通信（電気通信），電子メッセージ用通信端末による通信，テレビ・ビデオ会議用通信端末による通信，電気通信（「放送」を除く。）
第41類　ロボットの展示，ロボットに関するセミナー・フォーラムの企画・運営又は開催，その他のセミナーの企画・運営又は開催，業務用遊戯用ロボットの貸与，オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作，技芸・スポーツ又は知識の教授，書籍の制作

一審原告は、本件商標の出願時には、登録時の指定商品、指定役務のほか、「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及び附属品，電子式おもちゃ，その他おもちゃ，業務用遊戯ロボット」、「第35類　工業用ロボットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等を指定商品及び指定役務に含めていたが、審査官から、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ため、第35類の上記役務に関しては、商標法３条１項３号に該当し、第７類と第28類の上記商品に関しては、商標法３条１項６号に該当するとの拒絶理由通知を受けた。

そこで、一審原告は、当該拒絶理由を克服するため、拒絶理由の対象となっていた商品・役務を削除する補正をし、上記の内容で、登録査定を受けた。

２　被告標章の使用態様

一審被告のロボショップ株式会社は、カナダ法人であるRobot Shop Inc.が出資して設立した日本法人であり、アマゾン及び楽天市場のインターネットショッピングサイトで、以下の被告標章を表示して、ロボット製作部品、ドローン、３Ｄプリンタ等のツール・機器等の販売を行っていた。

［被告標章］

これに対し、一審原告が、インターネット上のホームページ等における被告販売商品の広告等に係る被告標章の使用の差止め、及び、損害賠償請求及び不当利得返還請求として、7116万1220円及び遅延損害金の支払いを求めたのが本件訴訟である。