

## 主 文

被告は、その取り扱う玩具、その包装に別紙第一目録ないし第三目録記載の標章を附し、または右標章を附した玩具、その包装を譲渡し、引き渡し、譲渡もしくは引渡しのために展示し、または輸入してはならず、玩具に関する広告、定価表または取引書類に前記標章を附して展示し、または頒布してはならない。

被告は、原告に対し、金三、〇〇〇、〇〇〇円およびこれに対する昭和四四年四月二三日から支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は、被告の負担とする。

この判決は、仮に執行することができる。

## 事 実

原告訴訟代理人は、主文第一項ないし第三項と同旨の判決ならびに仮執行の宣言を求め、

その請求の原因としてつぎのとおり述べた。

「一 訴外株式会社浅井運動具用品店は、左記商標権を有していた。

登録番号 第四一八二五二号

出願 昭和二六年一月二七日

公告 昭和二七年六月二〇日

出願番号 昭二六一二六三七〇号

公告番号 昭二七一八〇六〇号

指定商品 第六五類玩具および運動遊戯具

その標章は別紙第一目録記載のとおり

原告は、昭和四二年六月五日右訴外会社から右商標権を、指定商品玩具につき分割譲渡を受け、同年八月三一日登録番号第四一八二五二号の二としてその旨の登録を経た（以下この登録商標を「本件商標」という。）。

二 原告は、さらに、本件商標と連合する別紙第二目録記載の標章について次の商標権（以下この商標を「本件連合商標」という。）の商標権者である。

登録 昭和四三年八月一二日

登録番号 第七八九八八二号

出願 昭和四〇年六月九日

公告 昭和四三年三月七日

出願番号 昭四〇一二六三九六号

公告番号 昭四三一七八七九号

指定商品 第二四類おもちゃ、人形（その他の人形を除く）

三 原告が本件商標権の譲渡を受け、本件連合商標権を取得した理由および経緯は、次のとおりである。

原告は、玩具類の輸出、輸入および国内販売を目的とする会社であるが、昭和三七年五月二四日ごろからイタリア国ドイツタ・クレメンテ・エ・クラペロと代理店契約を締結し、同社の製造するミニチュアカーを輸入して国内に販売してきた。

そして、原告が輸入する右ミニチュアカーおよびその箱には、本件連合商標と同一の標章が附してあり、原告は、右玩具の国内販売に当つては、業界紙等を通じ、大々的に広告をし、昭和四〇年ごろまでには原告の努力により右商標は衆人のよく知るところとなつた。

ところが、原告は、昭和三五年ごろからアメリカ合衆国モノグラム・モデル・I NCから輸入し販売していた組立模型玩具に表示され、アメリカ合衆国で登録されている標章「Monogram」が、原告が知らない間に第三者によつてわが国で登録されたので、原告が輸入した商品を国内で販売できないという事態が生じ、商標権侵害による差止請求の警告を受けたため、やむなく昭和四〇年五月一日右登録商標を買い取つた。

原告は、ドイツタ・クレメンテ・エ・クラペロの別紙第二目録記載の標章のついたミニチュアカーを将来も大々的に売り出そうと準備しており、既に多額の広告宣伝費を投入していたので、右に述べたモノグラムの場合と同様な事態に立ち至ることなく、後顧の憂いなく販売を続けるには右標章につき商標登録を受けるほかなくと考へて、昭和四〇年六月九日その登録出願をしたが、前記のように株式会社浅井運動具用品店が別紙第一目録記載の標章につき商標権を有していたので、容易に審査手続が進まなかつた。そこで、原告は、右権利者と種々交渉の末、昭和四二年六

月五日にようやく右商標権の分割移転を受けたのである。

四 原告の前記本件連合商標の商標登録出願後、ドイツタ・クレメンテ・エ・クラベロは、昭和四二年三月二三日に到つて突然原告との事前協議もなく、被告に国内販売権を授与し、原告の再三の注文に対してもその納品を拒否している。

五 被告は、雑貨等の輸出、輸入および国内販売を目的とする会社であるが、昭和四二年六月ころから、別紙第二目録記載の標章を附したドイツタ・クレメンテ・エ・クラベロ製のミニチュアカーを輸入し、これを国内で販売している。

別紙第二目録記載の標章は本件商標と類似するものであるから、被告が前記別紙第二目録記載の標章の附されたミニチュアカーを輸入し、販売することは、原告が本件商標権を取得した昭和四二年八月三十一日以降は原告の本件商標権を、原告が本件連合商標の登録を得た昭和四三年八月一二日以降は、さらに本件連合商標権を侵害することになる。

また、被告は、右玩具に関する広告宣伝等に、別紙第三目録記載の標章「マーキユリー社製」を用い、将来は販売する玩具およびその包装にも右標章を使用しようとしているが、右標章の要部は「マーキユリー」であり、本件商標「MERCURY」と称呼が同一であつて、本件商標と類似するから、被告の右行為は原告の本件商標に対する商標権を侵害するものである。

しかして、被告の右侵害にはいずれも故意または少なくとも過失があつたものである。

六 被告は、昭和四二年八月三十一日から昭和四三年九月三〇日までの間に、本件連合商標と同一の標章を附したミニチュアカー四一、六五二個を代金合計一七、三三二、二六〇円で売却し、金六、〇七一、七七八円の売上利益（荒利）を挙げた。しかして、この間の純利益は、荒利益の五〇パーセントに当る経費を控除した金三、〇三五、八八九円である。

七 よつて、原告は、被告に対し、前記のような原告の商標権を侵害する行為の差止と、被告の挙げた右純利益三、〇三五、八八九円を原告が蒙つた損害としてそのうち金三、〇〇〇、〇〇〇円の賠償と、仮に右損害が認められないとしても、商標権の使用許諾を認めるについては通常その商品の販売価格の三パーセントを実施許諾料として申し受けるのが相当であるから、前項の期間内の販売総額一七、三三二、二六〇円の三パーセントに当たる金五一九、九六七円、ならびにこれらに対する本件訴状が被告に送達された日の翌日である昭和四四年四月二三日から支払済に至るまで民法所定の年五分の割合による金員の支払を求める。」。

被告訴訟代理人は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は、原告の負担とする。」との判決を求め、

答弁および主張ならびに抗弁として、つぎのとおり述べた。

「一 請求原因一および二の事実を認める。

二 同三のうち、

原告の業務目的、原告が原告のいわゆるドイツタ・クレメンテ・エ・クラベロと代理店契約を締結し、同社のミニチュアカーを日本国内で販売した事実のあること、同社製ミニチュアカーおよびその箱に本件連合商標と同一の標章が附してあつたこと、右標章が昭和四〇年ごろまでには日本国内で周知となつていたこと、原告が昭和四〇年六月九日に本件連合商標の登録出願をしたこと、昭和四二年六月五日に本件商標の分割移転を受けたことは、いずれも認めるが、その余の事実は知らない。

三 請求原因四の事実は知らない。

四 同五のうち、被告の業務目的、被告が原告主張の頃から本件連合商標と同一の標章を附したミニチュアカーを輸入し、国内で販売したことは認めるがその余の事実は否認する。

被告は、昭和四二年四月から本件連合商標と同一の標章の附されたミニチュアカーを輸入し始めたが、昭和四三年九月三〇日に原告から右輸入が原告の商標権を侵害する旨の警告書を受け取つたので、同日以後はすべてその標章を削除したうえで販売した。したがつて、被告は、現在は本件各商標を附した商品を輸入し、また販売していない。

被告が広告中に用いている文字は「イタリー・マーキユリー社製ミニカー」であつて、単に「マーキユリー社製」ではなく、右「イタリー・マーキユリー社製ミニカー」なる文字の使用には、後に述べる理由により、原告の商標権の効力は及ばない。

五 請求原因六の事実は認める。

六 被告は、すでに述べたように現在は本件各登録商標を使用していないが、イタ

リヤ国のマーキュリー社の製品であることを表わすために、「イタリー・マーキュリー社製ミニカー」の文字を広告中に用いている事実はある。しかし、この「イタリー・マーキュリー社製ミニカー」の文字の使用には、次に述べる理由により原告の商標権の効力は及ばない。

(1) 本件各登録商標と右広告中の表示とは非類似である。

商標は、これを一定の商品に使用した場合にそれが何人の取扱いにかかる商品であるかを表わす機能（出所表示の機能）を有する。したがって、商標の類否の判断に当つては、出所について混同を生ずるか否かに重点をおいてされなければならない。そこで、本件についてこれをみると、本件各登録商標が「MERCURY」または「MERCURY」と図形との結合であるのに対し、被告の広告中の表示は「イタリー・マーキュリー社製ミニカー」であるから、外観・称呼のいずれにおいても非類似であり、觀念においては、前者が「ローマの商業の守護神」を意味するのに対し、後者は文字どおり「イタリア国のマーキュリー社が製造したミニチュアカー」という觀念しか生じない。したがって、前者と後者は非類似である。とくに、商業の類否判断は、混同的類似の見地からなさなければならないところ、後者には明瞭に「イタリー・マーキュリー社製ミニカー」と表わされているので、原告の商品と混同を生じるおそれはなく、両者が非類似であることは明瞭である。

(2) 仮に、広告中の右表示が本件各商標と類似するものであるとしても、本件各商標権の効力は、右表示にまで及ぼすべきものではない。すなわち、右表示は広告中の一つの説明として、取扱い商品がイタリア国のマーキュリー社製で製造したミニチュアカーである旨の説明を普通に用いられる方法で表示したにすぎないからである。

被告は、原告主張のミニチュアカーをイタリア国の通称マーキュリー社（Ditta MERCURY）から輸入しているものであり、同社は正式名称を「マーキュリー——クラベロ・エ・C社の製品卸売代理店」（MERCURY-AGENZIA DI VENDITA ARTICOLI LAVORATI IN GRANDE SERIE di CRAVERO & C）と称する合名会社である。

しかして、原告主張のドイツ・クレメンテ・エ・クラベロは、正式名称をクレメンテ・エ・クラベロ（CLEMENTE e CRAVERO）と称する合名会社であつて、右マーキュリー社とクレメンテ・エ・クラベロとの関係は同一社員構成のいわゆる親子会社であり、マーキュリー社は、クレメンテ・エ・クラベロの商事部門を独立法人とした子会社にあたり、クレメンテ・エ・クラベロの製品卸売代理店を主要業務とするとともに、独自にミニチュアカー等玩具類の製造販売をもなす会社である。ゆえに、ミニチュアカー等玩具の販売部門についてはマーキュリー社のみが営業しているので、ドイツ・クレメンテ・エ・クラベロの名は全然なく、マーキュリー社の名のみが適用しているものである。

右のように、被告がイタリア国から輸入し、販売している玩具は、マーキュリー社製のものである。しかして、日本国を含め、諸国でマーキュリー社（Ditta MERCURY）の正式名称をいつても、それがいかなる法人であるか理解できる者はほとんどいない。取引者、需要者間ではすべてマーキュリー社（Ditta MERCURY）が用いられている。

右のとおりであるから、被告が広告中に「イタリー・マーキュリー社製」なる文字を用いることは、社名を普通に用いられる方法で表示しているにすぎず、商標権の効力はこのようなものにまで及ぼすべきではないから、この事実をもつて原告の右商標権を侵害するものということとはできない。

七 被告の取扱いにかかる商品は、いわゆる真正商品であるから、本件商標権の効力は及ばない。

(1) 本件訴訟における対象物件は、被告がイタリア国マーキュリー社から直接輸入している同社の真正商品であり、過去における販売品についても、すべて同様である。被告が自から、あるいは他に製造させたものに商標を附して販売しているものではない。すなわち、別紙第二目録記載の標章は、マーキュリー社がイタリア国特許局において登録第一〇四九五二号商標として登録を受けたものと同一のものであつて、被告はこの商標を附したミニチュアカーを同社から輸入し販売していたものである。そして、このミニチュアカーはわが国のみならず世界各国の市場に広く輸出され、著名のものである。かかる真正商品については、たとひこれに附されている商標につき他人がわが国において商標権を取得しても、その効力はこれには及ばないと解すべきである。

(2) 商標法は、単に商標権者の保護のみならず、取引者・需要者の利益保護を

目的とするものである（法第一条）。すなわち、商標は、ある特定の営業主の営業にかかる商品を表彰し、その出所の同一性を識別する機能（出所表示の機能）を営むとともに、同一商標の附された商品の品質の同等性を保証する機能（品質表示の機能）を有するものであるが、法は、この二つの機能を保護することにより、その商標の使用によつて築き上げられた商標権者のグッドウィルの保護と流通秩序を維持し、需要者の利益を保護しようとするものである。このように、商標保護の直接の対象は商標の機能であり、これを保護することによつて窮極的には商標権者の利益のみならず公共の利益をも併せて保護しようとするものであつて、商標権は社会性・公共性の強い権利であるといふことができる。したがつて、その保護範囲は必然的に社会的な制約を受けることを免れないのは当然であり、商標権属地主義が妥当する範囲も、商標保護の精神に照らして商標の機能に対する侵害の有無を重視し合理的に判断されなければならない（大阪地裁・昭四三年（ワ）第七〇〇三号、同四五・二・二七言渡）。

（３） 被告が、マーキュリー社から輸入しているミニチュアカーは同社の製品であり、これに附されていた（現在の輸入品については商標を削除していることはすでに述べたとおりである。）商標も同社が有し世界各国で著名なものであるから需要者がその商標に依存して購買した場合、信頼を裏切られる危険は全く存在しなかつた。このような商標については、各国の需要者はそれが自国において登録を受けたものであるか否かを問題にせず、製造元を表示する点を重視して当該商標の附された商品を購入するのが通常であり、わが国においても例外ではない。とくに、ミニチュアカーの購買者は一般の玩具と異なり、いわゆるマニアと称せられる者による蒐集が多く、商品についての知識の豊かな者が多いことを考慮すれば、本件商標の附された商品を生産者から輸入し販売した行為は、実質的には違法性を欠き、これを禁圧することは、商標保護の本質に照らして許さるべきではない。なお、原告がミニチュアカーであると他の玩具であるとを問わず、本件連合商標を附した商品を過去において製造販売したことはなく、今夜、もしミニチュアカーを製造してこの商標を附して販売すれば、需要者は、それが著名なマーキュリー社製のミニチュアカーであるかのごとく出所品質について混同誤認を来し、需要者に不測の損害を与えるにいたるであろう。

八 原告の本訴請求は、権利の濫用である。

（１） 原告とドイツタ・クレメンテ・エ・クラベロとの間の取引

別紙第二目録記載の標章は、前記のとおり、マーキュリー社の申請によつて一九五〇年（昭和二五年）一二月一四日にイタリア国特許局に登録第一〇四九五二号として登録された商標と同一構成のものであつて、イタリア国をはじめとし、オランダ・西ドイツ・フランス等ヨーロッパ各国においても周知著名の商標である。原告は、昭和三七年（一九六三年）頃から、ドイツタ・クレメンテ・エ・クラベロと取引を開始し、本件連合商標と同一構成の商標を附したミニチュアカーを輸入し、昭和四〇年九月までの約三年間、日本国内で販売していたが、昭和四〇年末には、取引数量不足等の理由で同社から取引を拒絶されている。

（２） 原告の本件商標権の取得

原告は、ドイツタ・クレメンテ・エ・クラベロとの間の右取引継続中である昭和四〇年六月九日に、別紙第二目録記載の標章（マーキュリー社の商品に附されていた商標）について、将来、自己がこの商品の輸入販売を独占的に行なおうと考え、マーキュリー社に無断で、特許庁に対し登録出願したところ、昭和四一年九月一二日附書面により、別紙第一目録記載の登録第四一八二五二号商標および他数件の登録商標に類似するので登録できない旨の拒絶理由通知を受けた。そこで、原告は、引例と非類似である旨を力説した意見書を提出したが、その後に至つて、引用商標の商標権者である株式会社浅井運動具用品店から、指定商品、玩具について分割譲渡を受けたうえ、右出願を譲渡を受けた引用商標の連合商標登録出願に変更し、この結果、出願公害、登録査定を経て、昭和四三年八月一二日に登録第四一八二五二号の二の商標の連合商標として認定登録を受けたものである。

（３） 被告とマーキュリー社との間の取引

被告は、昭和四二年一月頃、マーキュリー社の日本向製品販売の独占代理店であるJOCAM（ジヨカム社）から、マーキュリー社製玩具の日本国内における独占販売権を与えられ、爾来、輸入と販売を継続して行なつてきている。被告は、右輸入品に附されていた著名商標が取引中に原告によつて登録されてしまったことを全く知らないで取引を継続していたが、昭和四三年九月頃、原告から、原告が商標権者であることおよび使用禁止を求める旨の警告を受け、はじめてこの事実を知つ

た。警告を受けた被告は、直ちにマーキュリー社にその旨を報告し、たまたま同年一〇月頃、横浜港に到着した本件商標が附された商品をそのまま返送するとともに、すでに輸入済の在庫品については商標を削り取り、容器も商標を除いたものを急拠印刷してこれに変更した（商品に直接表示されていた商標を削り取った結果、商品として販売することは困難となつたため、その大半は少年雑誌の附録等に用い、多大の損失を蒙つた。）。そして、以後、日本向けの商品には商標を附さないで発送するようマーキュリー社に要請した。右のような次第で、被告は、昭和四三年一〇月以降は、すでに述べたごとく別紙第二目録記載の商標は全然使用していない。

（４）原告が、本件商標および本件連合商標の各商標権を取得するにいたつた事情は右に述べたとおりであり、本件商標の分割譲渡を受け、本件連合商標の商標登録出願を連合商標登録出願に変更出願した昭和四二年九月頃には、原告は、すでに取引を拒絶されて現実商品を取り扱っておらず、かえつて、被告がその取扱いをしていたことを熟知していたものであつて、右の商標権取得手続は、被告のマーキュリー社製品の国内販売を禁圧し、これを排除して独占販売権を獲得しようとする目的に出た行為にはほかならない。このことは、原告は本件各登録商標を使用していないのみならず、その後、昭和四二年一二月九日にマーキュリー社に対し、「朝日通商株式会社は財政状態が非常に悪く、同社は数ヶ月後には貴社と取引を続けることが不可能になるであろうと確信しております。」との虚偽の事実を記載した書簡を送つて、被告の業務を妨害した事実からも容易に首肯できるものである。

以上のように、原告の本件商標権の取得は、もつばら被告に対する業務妨害を目的としたものであつて、あわよくば本件各登録商標を被告に対して高価に売りつけるか、または、損害賠償を請求することのみを目的とした行為である。しかも、本件連合商標は、商標法第五三条の二の規定によつて登録が取り消されるべきものであるから、これらの事実を勘案した場合、本件各商標権に基づいて被告に対し商標の使用禁止および損害賠償を求めることは、明らかに権利の濫用というべきであつて、許されるものではなく、本訴請求は棄却されるべきものである。

九 仮に別紙第二目録記載の標章の附されたミニチュアカーを輸入し販売した被告の行為が原告の本件各商標の商標権を侵害するものとしても、被告は、右商標の使用につき故意はもちろんのこと、重大な過失もなかつたものであるから、損害賠償の額の決定に当つては、この事実が参酌されるべきである。

被告がマーキュリー社製ミニチュアカーを輸入するに当つては、同社製品が世界的に著名のものであり、かかる商品に附されている同社のイタリア国における登録商標が、同社の承諾を得ない日本法人によつて秘かに商標登録出願されているとは全く予想もしなかつた。また、同様のことからこれと類似する本件商標を大阪市の運動用具店が所有していることも考えなかつた。このことは原告自身においても同様で、原告が登録第四一八二五二号商標が存在することを知つたのは、本件連合商標について、登録出願をし、特許庁が右登録商標を引用した拒絶理由通知を発したからである。しかも、この事実を知つた後においても原告は、引用商標と自己の出願商標とは非類似である旨力説しているのである。このように原告自らも登録第四一八二五二号商標の存在を知らず、知つた後においても非類似と解釈していたものについて、被告の侵害行為をもつて重大な過失があつたものとすることはできない。

被告において、原告が本件各登録商標を取得した事実を知つたのは、昭和四三年九月頃で、これは、原告からの勧告の書面が送られてきた時である。この事実を知つた後、被告はただちにその使用を中止し、以後全く使用していないのである。」

原告訴訟代理人は、被告の主張に対し、つぎのとおり述べた。

「被告は、原告が商標登録出願手続の意見書の中に述べていることをとらえて商標の存在を知らなかつたことに重過失がなかつたことの一事由にしているが、これは当らない。ただし、拒絶理由通知書に接した出願人本人または代理人はその引用例が全く同一な場合は格別、多少とも相違点があればその相違点を強調するが、これをもつて原告もその非類似たることを認めていたと結論することは当業界の通例からいつて実験則に反するものである。

原告の主張は理由がない。」

立証（省略）

理 由

一 原告が指定商品を旧第六五類玩具とする本件商標（昭和四二年八月三十一日登録）および指定商品を第二四類おもちゃ、人形（その他の人形を除く）とする本件連合商標（昭和四三年八月一二日登録）の商標権者であること、被告が昭和四二年六月頃から、本件連合商標と同一の標章を附したミニチュアカーを輸入し、国内で販売したことについては、当事者間に争いがない。しかして、右ミニチュアカーが玩具（おもちゃ）であることおよび本件連合商標と同一の標章が本件商標と外観、觀念、称呼のいずれにおいても類似し、したがつて全体として類似することは明らかであるから、被告が右ミニチュアカーを輸入し、販売することは、昭四二年八月三十一日以降は原告の本件商標に対する商標権を、昭和四三年八月一二日以降は、さらに原告の本件連合商標に対する商標権をも侵害することになる。

二 被告は、被告が輸入し、販売した前記商品は、いわゆる真正商品であるから、これには本件各商標権の効力は及ばない旨の主張をする。被告のいう真正商品の概念がいかなるものであるか、かならずしもはつきりしないが、被告の主張は、要するに、本件連合商標と同一の別紙第二目録記載の標章は、イタリア国のマーキュリー社がイタリア国特許局において商標登録を受けたものであつて、被告はこの標章を附したミニチュアカーを同社から輸入し、販売しているのであり、右標章を附したマーキュリー社のミニチュアカーはわが国のみならず、世界的に著名なものであるから、右商品は真正商品というべきであり、このような真正商品については、たとひこれに附されている標章について右マーキュリー社以外のものがわが国において商標権を有していても、その商標権の効力は右にいう真正商品には及ばない、ということにあるもののようである。

しかしながら、仮に被告主張のマーキュリー社がイタリア国特許局において別紙第二目録記載の標章について商標登録を受けており、その商標を附したマーキュリー社のミニチュアカーが世界的に有名であるとしても、その商標を附したミニチュアカーをわが国に輸入し販売することは原告の本件商標および本件連合商標に対する商標権を侵害するものである。けだし、いわゆる真正商品の輸入として、わが国における商標権者が有する商標と同一の標章を附した商品を輸入することが、その商標権者の有する商標権を侵害するかどうかの問題となりうるのは、外国における商標権者がわが国においても同一の標章につき商標権を有しているか、あるいは他人に専用使用権を設定しているか、または、他人がわが国においてその標章について商標権を有してはいるが、その他人と外国における商標権者とが法律的（外国における商標権者の代理人たる総販売代理店であるなど）、または経済的（外国における商標権者とコンツェルン関係に立つなど）に密接な関係が存在する場合において、第三者が、外国における商標権者の製造販売した商品をわが国に輸入する場合であつて、外国における商標権者とわが国における商標権者とが法律的にも経済的にもなんらの関係もない場合には、わが国の商標権者は、たとへ外国においてその商標と同一の標章について商標権を有するものがあつたとしても、わが国における商標権に基づいて外国の商標権者から発出した商品の輸入を差止めうることはいうまでもない（各国商標権独立の原則——工業所有権の保護に関するパリ条約第六条第三項参照）。しかして、被告の全立証によるも、原告と被告主張のマーキュリー社とが前に説明したような法律的、経済的に密接な関係を有していた、あるいは現在でもなおそのような関係にあるとのことは認められない。むしろ、被告は原告が取引していたと主張するドイツ・クレメンテ・エ・クラベロとイタリア国において別紙第二目録記載の標章につき指定商品を玩具とする商標権を有するマーキュリー社（D i t t a M E R C U R Y）とは、親子会社であるが別の会社であると主張しているのであつて、このことを前提とするかぎり、上來說明してきたような意味で、被告の取り扱う商品は真正商品であるから、その輸入は原告の商標権を害しないと被告の主張は、それ自体理由がないこととなる。

三 つぎに被告の、権利濫用の抗弁について判断する。

被告の主張は、要するに、原告が本件商標および本件連合商標の各商標権を取得するに至つた経緯は事実摘示欄被告主張の第八項（１）、および（２）記載のとおりであり、原告が本件商標の分割譲渡を受け、本件連合商標についての商標登録出願を連合商標登録出願に変更出願した昭和四二年九月頃は、原告は、すでにドイツ・クレメンテ・エ・クラベロから取引を拒絶されて現実にその商品を取り扱つておらず、かえつて、被告が、その取扱いをしていたことを知つていたものであつて、右の商標権の取得は、被告のマーキュリー社製品の国内販売を禁圧し、これを排除して独占販売権を獲得しようとする目的に出た行為にほかならず、もつぱら被



告に対する業務妨害を目的としたものであつて、あわよくば本件各登録商標を被告に対して高価に売りつけるか、または、損害賠償を請求することのみを目的とした行為であるから、本件各商標権に基づいて被告に対し商標の使用禁止および損害賠償を求めることは、権利の濫用であるというものであるところ、原告の本件各商標権の行使がもつばら被告を害することを目的としているものであるとの点についての立証はなく、かえつて、成立に争いのない甲第一号証ないし第四号証、同乙第四号証の一ないし六、および原告会社代表者【A】の供述を総合すると、原告が本件各商標の商標権者となつた経緯は、原告主張（事実摘示の欄第三項）のとおりであることが認められるところ、右事実によれば、原告の本件各商標権の取得は、その権利を防衛するためのものであつて、もつばら他人を害することのみを目的としたものではないというべきである。

よつて、被告の抗弁は、採用できない。

四 被告は、昭和四二年四月から本件連合商標と同一の標章の附されたミニチュアカーを輸入し始めたが、昭和四三年九月三〇日以後はすべてその標章を削除したうえで販売し、現在では本件各商標を附した商品を輸入し、または販売していないと主張する。しかしながら、本件訴訟の帰趨いかににかからず、被告が前記標章の附されたミニチュアカーを輸入し、販売することを確定的にやめたとのことは被告の主張立証しないところであるから、原告は、なおその有する各商標権に基づいて、被告に対し、本件標章を附した玩具の輸入、譲渡等の差止を求める利益を有するものというべきである。

五 成立について争いのない甲第六号証の一ないし五と原告会社代表者【A】の供述を総合すると、被告は、その輸入し、販売するミニチュアカーに関する広告、定価表または取引書類に本件商標および本件連合商標を附して展示または頒布していたことを認めることができる。しかし、このことが原告の本件各商標権を侵害するものであることは明瞭である（商標法第三十七条、第二条第三項）。

原告は、被告はその輸入し販売する玩具に関する広告宣伝等に別紙第三目録記載の標章「マーキュリー社製」を用いていると主張し、被告は、被告が広告中に用いている文字は、単に「マーキュリー社製」ではなく、「イタリー・マーキュリー社製ミニカー」であつて、右表示は本件各商標とは非類似であると主張する。なるほど、その成立について争いのない甲第七号証ないし第九号証の各二によれば、被告は、その輸入するミニチュアカーの宣伝広告に「イタリーMERCURY社製ミニカー」、または「イタリー・マーキュリー社製ミニカー」なる表示をしていることを認めることができ、単に「マーキュリー社製」なる表示を独立で使用しているとの証拠はない。しかしながら、右「イタリーMERCURY社製ミニカー」または「イタリー・マーキュリー社製ミニカー」なる表示のうち、「ミニカー」の部分は商品ミニチュアカーを指す普通名称にすぎず、また、「イタリー」はこの場合単にその商品玩具の産地を表示するために用いられているものにすぎず、かつ、いずれも普通に用いられる方法で表示されているから、標章として、格別の意味ないし識別力を認めえない部分である。したがつて、右表示全体を観察した場合、特段の事情の認められない本件においては、「マーキュリー社製」または「マーキュリー」に、特に看者らの注意を引き識別力ある部分があるものといわなければならない。そうすると、右表示について、本件各商標と対比されるべきは、「マーキュリー社製」の表示部分であるということになる。そこで、本件各商標と「マーキュリー社製」の表示（標章）を比較してみると、「マーキュリー社製」の標章の要部は「マーキュリー」にあることは明瞭で、このマーキュリーは本件商標「MERCURY」と称呼、觀念が同一であり、「マーキュリー社製」なる標章は全体として本件各商標に類似するということができる。

被告は、「イタリー・マーキュリー社製ミニカー」と表示してある以上、原告の商品と混同を生ずるおそれはなく、原告の本件各商標と右表示は非類似である趣旨の主張をするが、両者が類似することは、右説明のとおりであるから、その主張は、採用できない。また、被告は、仮に広告中の右表示が本件商標と類似するものであるとしても、右表示は広告中の一つの説明として、取扱い商品がイタリア国のマーキュリー社で製造したミニチュアカーである旨の説明を用いられる方法で表示したにすぎないから、本件商標権の効力はこれには及ばないと主張する。その主張の趣旨は、かならずしも明らかでないが、「マーキュリー社製」の表示が商標としての使用でないという意味であるとしたら、その然らざるゆえんは、前説明のところから明瞭である。また、その主張が、マーキュリー社がその名称を普通に用いられる方法で表示した商標であるから原告の商標権の効力はこれに及ばないとする趣

旨であるとしたら（商標法第二六条第一項第一号参照）、前掲甲第七号証ないし第九号証の各二によれば、右「マーキュリー社製」の標章を使用しているのは被告であつて、被告主張のマーキュリー社ではないことが認められるから、被告の右主張も理由がないことになる。また、被告の右主張が、仮に「マーキュリー社製」の表示が商標としての使用であつたとしても、その上に「イタリー」の文字が、その下に「ミニカー」の文字が附せられることによつて、広告宣伝にかかるミニチュアカーはイタリア国のマーキュリー社製のものであることを示すことになるから、原告の取り扱う商品との識別力があり、結局その使用は原告の各商標権を侵害するものではないとする趣旨であるとしても、その主張もまた採用しえない。けだし、商標登録の制度は、登録商標を附した商品と、登録商標に類似した商標を附した他人の商品との混同を防止し、もつて、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図ることをも目的とするものであるが、他人の商品との混同を防止するとは、他人の商品が登録商標を使用する者の商品と混同されることのほか、登録商標を使用する者の商品が他人の商品と混同されることをも防止することをいうものであると解されるところ、「マーキュリー社製」なる表示が原告の本件各商標と類似するものである以上、仮に被告の輸入販売する商品が真実イタリア国マーキュリー社製のミニチュアカーであつたとしても、右商品が原告の本件各商標を附した商品と混同されることはないとはいえないからである。被告は、被告が輸入し販売するミニチュアカーは真実イタリア国のマーキュリー社が製造したミニチュアカーであつて、被告が広告中に「イタリー・マーキュリー社製」なる文字を用いることは、社名を普通に用いられる方法で表示しているにすぎないというが、被告の全立証によるも、被告の輸入し販売するミニチュアカーが被告のいわゆるマーキュリー社の製造したものであることを認定することはできない。すなわち、被告は、ミニチュアカーをイタリア国のマーキュリー社（D i t t a MERCURY）から輸入しているが、同社は正式名称を「マーキュリーークラベロ・エ・社の製品卸売代理店」（MERCURY-AGENZIA DI VENDITA ARTICOLI LAVORATI IN GRANDE SERIE di CRAVERO & C）と称する合名会社であると主張する。しかしながら、成立に争いのない乙第五号証の一、二によれば、マーキュリー社（D i t t a MERCURY）は、別紙第二目録記載の標章につきイタリア国において指定商品を玩具とする商標権を有し、所在地をトリノ市<以下略>とすることが認められるが、被告主張の「マーキュリーークラベロ・エ・C社の製品卸売代理店」は、成立に争いのない乙第七号証の二のハによれば、その所在地はトリノ市<以下略>であつて、右両社は、別個の会社であるように考えられ、むしろ、成立に争いのない甲第一〇号証、第一二号証ないし第一六号証、同乙第五号証の一、二、第七号証の二のロ、原告代表者本人の供述を総合すると、原告主張のドイツ・クレメンテ・エ・クラベロと被告主張のマーキュリー社とが同一の会社であるとも考えられ（ともに、住所がトリノ市<以下略>である。）、以上の諸点からすれば、果して被告主張のマーキュリー社がミニチュアカーを製造販売しているのかどうかはにわかに確定しえないものといわざるをえない。弁論の全趣旨によりその成立を認めうる乙第八号証には、マーキュリー社は製品を製造している旨の記載があるが、これだけでは被告の輸入し販売するミニチュアカーがマーキュリー社の製造するものであるかどうかを確定することはできない。そうすると、この点からも、被告が広告中に「イタリー・マーキュリー社製」なる表示を用いることは、社名を普通に用いられる方法で表示したにすぎないということも認められないことになる。

六 以上のとおりであるから、原告の、被告に対し、その取り扱う玩具、その包装に別紙第一目録ないし第三目録記載の標章を附し、または右標章を附したものを譲渡し、引き渡し、譲渡もしくは引渡しのために展示し、または輸入すること、ならびに玩具に関する広告、定価表または取引書類に前記標章を附して展示し、また頒布することの禁止を求める原告の請求部分はその理由がある（被告が、その取り扱う玩具およびその包装に、過去において別紙第一目録および第三目録記載の標章を附し、または右標章を附したものを輸入し、販売したとの点についての立証はないが、弁論の全趣旨によれば、将来においてもそのようなことが起りえないとは断定できないので、その点の将来の給付を求める原告の本件訴は適法であり、かつ、正当である。）

七 そこで進んで、原告の損害賠償の請求について判断する。

被告が昭和四二年八月一日から昭和四三年九月三〇日までの間に、本件連合商標と同一の標章を附したミニチュアカー四一、六五二個を代金合計一七、三三二、



二六〇円で売却し、金六、〇七一、七七八円の売上利益（荒利）を挙げたこと、この間の純利益が荒利益の五〇パーセントに当る経費を控除した金三、〇三五、八八九円であることについては、当事者間に争いがない。しかして、被告は、原告の本件商標権を（昭和四三年八月一二日以降はさらに本件連合商標権をも）侵害するにつき過失があつたものと推定され、かつ、被告が右侵害行為によつて受けた利益の額金三、〇三五、八八九円は商標権者である原告が受けた損害の額であると推定される。

被告は、原告の商標権を侵害するにつき故意はもちろん重大な過失もなかつたのであるから、損害賠償の額の決定に当つてはこの事実が参酌されるべきであると主張する。しかしながら、被告の挙示する理由によつてもなお被告に重大な過失がなかつたとすることはできない。被告の主張は理由がない。

そうすると、被告に対し、損害賠償として前記金額のうち金三、〇〇〇、〇〇〇円およびこれに対する本件訴状が被告に送達された日の翌日であること記録上明らかな昭和四四年四月二三日から支払済に至るまで民法所定の年五分の割合による金員の支払を求める原告の請求部分もまた理由がある。

八 よつて、原告の被告に対する請求は、いずれも正当としてこれを認容することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条、仮執行の宣言について同法第一九六条を適用して、主文のとおり判決する。

（裁判官 荒木秀一 高林克巳 清永利亮）

別紙

< 1 1 7 9 2 - 0 0 1 >