

判例研究

東京地裁 H18.2.21 平成 16 (ワ) 11265 号 商標権 民事訴訟事件

1. 概要

「TOMY」等のロゴ入りのポケモンキャラクター商品（フェイシャルステッカー）を製造販売した被告（プロテックス社）と、それを自己の店舗で販売した被告（大創産業）に対して、「TOMY」等の商標権を有する原告（トミー）に損害賠償請求権および差止請求権を認めた事例。

2. 事案の概要

(1) 当事者

原告：株式会社トミー

商標権 1：TOMY（商標登録第 4490308 号）

商標権 2：トミー（商公平 4-79945 号）

被告：プロテックス株式会社...ポケモンステッカーを製造し、ダイソーに販売。前身は株式会社マインド

株式会社大創産業...100 円ショップでポケモンステッカーを販売

その他：A...キャラクター関係の企画やライセンスビジネスを行う株式会社ジェネシスの経営者。平成 13 年頃までプロテックスの社員。

B...原告トミーのフロンティア事業本部の執行役員兼本部長

C...原告トミーのコンテンツ事業戦略本部キャラクターグループのグループリーダー

D...被告プロテックスの取締役事業部長

(2) 事実

トミーとプロテックスは、過去に取引があり、トミーの B, C と、訴外 A 及びプロテックスの D とは面識があった。

プロテックスは、本件商品の製造にあたって、ライセンス料として、A（ジェネシス）に 283 万 5000 円を支払った。

プロテックスは、A に対して訴訟告知及び告訴（詐欺罪）を行っている。

[別件訴訟]

本件商品の販売に関しては、「ポケットモンスター / ADVANCED GENERATION / アドバンスジェネレーション」の商標権者である任天堂株式会社（以下「任天堂」という。）、株式会社ゲームフリーク及び株式会社クリーチャーズから、被告大創に対し、同商標権を侵害しているとして損害賠償請求訴訟が提起されていた（東京地方裁判所平成 16 年(ワ)第 11209 号損害賠償等請求事件。被告プロテックスは被告大創の補助参加人として同訴訟に参加した。）しかし、同訴訟は、平成 17 年 1 月 17 日、被告大創及び補助参加人（本件の被告プロテックス）が、連帯して、別件訴訟の原告らに対し、100 万円を支払うこと、被告大創が、本件商品に上記商標を付して販売したことについて、全国紙 2 紙に謝罪広告を掲載することなどを内容とする和解が成立し、終了した。

(3) 本件商品

ポケモンキャラクターが使用されたシールであり、本件商品の裏面下方には、「トミーお客様相談室」と記載され、住所、電話番号、電話受付時間などが記載された後、「発売元」

として「株式会社トミー」との標章が記載されている。

また、本件商品には、証紙は貼られていない。

3. 争点

- (1) 被告らが本件各登録商標を使用するにつき、原告から許諾を得ていたか(争点1)
- (2) 被告らの本件各商標権侵害行為についての過失の有無(争点2)
- (3) 原告の損害の内容及び額(争点3)
- (4) 過失相殺の可否(争点4)
- (5) 謝罪広告の必要性(争点5)

4. 裁判所の判断

(1) 争点1

商品化許諾契約は成立していないと認定

[理由]

- ・商品化許諾契約が書面で行われていない
- ・商品化にあたって監修等が原告側で一切行われていない
- ・商品に証紙も貼付されていない

(2) 争点2

・プロテックス

過失の推定は覆されない。

[理由]

プロテックスは、Aからの情報に基づいて行動しているだけであつたが、証紙を張らない等、従前の取引と異なる不自然な今回の取引においては、許諾の成立に疑問を抱くべきである。

・大創産業

同じく覆されない。

[理由]

a) キャラクター商品ビジネスについては、キャラクターを使用する商品については、当該キャラクターの権利者と商品化許諾契約書を交わし、権利者から製造数量相当の証紙を発行をしてもらい、商品に証紙を貼ることは通常の方法である(その方法は、商品1点ごとに一つ貼る方法と代表証紙としてインナーカートンに一つ貼る方法があることは前記のとおりである。)。したがって、被告大創が、本件商品に証紙が貼られていないことを認識した段階で、その発売元と記載されている原告に対し、本件商品の発売元かどうかを確認するなどすべきだったのであり、このような確認をすることが容易であつたのに、これをしなかつた被告大創については、通常取引者として有すべき十分な注意義務を尽くしたものであるといふことはできない

b) 被告大創は、被告プロテックスとのこれまでの取引において、キャラクターの使用について、何か問題になつたことはなく、また、キャラクター商品については、小売店がメーカー等に問い合わせても、守秘義務を理由として契約内容の開示を断られるのが通常であり、さらに、被告大創が原告と取引した商品においても証紙のないものが存していた、と主張する。

しかし、被告大創は、100円均一ショップなどの名称で商品を販売する全国的にも

有名な小売店であり、本件のようなキャラクター商品の販売について、どのような手続が必要であるかは、十分知り得る立場にある。被告大創が主張しているように、メーカー等が契約上の守秘義務の関係から、著作権等の契約内容を小売店に開示することはできないとしても、本件のように証紙の貼付のない商品について、許諾契約の内容ではなく、その契約の存否自体の問合せや、少なくとも発売元と記載されている原告が本件商品の発売元かどうかを確認するための問合せについて、発売元である原告がその回答を留保する理由はない。本件においては、被告大創が、発売元である原告に対しこのような問い合わせをすれば、本件紛争が生じることを未然に防げたのであり、被告大創が、本件の権利関係を確認しないで本件商品を販売したことは、通常の取引における注意義務を欠いたものであるといわざるを得ない。

(3) 争点 3

・大創産業

限界利益説...商 38 条 2 項にいう利益の額は、侵害品の売上高から、その販売に直接要する費用（仕入れ高、当該製品に関する包装費・運送費等）を控除した額と解すべきであり、侵害品の売上げによって直接に変動しない経費（人件費、店舗の賃借料、その他）などは控除すべきではない。

さらに、100 円ショップであることに鑑み、運送費の控除も認めず、包装費については、被告の立証がないので認めず。

なお、本件商品では、ポケットモンスター図柄（著作権）及び商標の著名性が顧客吸引力に大きな影響を与えており、本件商標の顧客吸引力への寄与率を 20%と認定。

・プロテックス

経費等の控除を認めず。

$(卸値 - 製造原価) \times 販売個数 \times 0.2$ （寄与率）

(4) 争点 4

原告の過失を認めず。

(5) 争点 5

侵害商品が肌に直接貼り付けるシールであるため安全性が特に要求されるものであること、大量に販売されていること等から、トミーの業務上の信用回復のため全国紙への謝罪広告の掲載の必要性が認められた。