

LIGHTNING SOLUTION 事件

令和元年 8 月 3 日

報告者：西岡志貴

第1 事件の表示

第1審：大阪地裁平成30年8月28日判決（平成28年（ワ）第9753号）・裁判所ウェブサイト

控訴審：大阪高裁平成31年2月21日判決（平成30年（ネ）第2025号）・裁判所ウェブサイト

第2 事案

1 当事者

原告・控訴人：シーシーエス株式会社（以下「原告」という。）

平成5年10月に設立された、製造物の生産・検査・観察用途の照明機器の開発、製造及び販売等を目的とする株式会社

被告・被控訴人：日進電子工業株式会社（以下「被告」という。）

昭和40年4月に設立され、昭和50年5月に株式会社に改組された、一般電子通信用計測器の製造及び販売等を目的とする株式会社である。

2 事案の概要

(1) 請求と請求原因

原告が、被告に対し、原告が商標権を有している各登録商標について、被告が、これらと同一又は類似する標章を商標として使用しており、これは原告の商標権の侵害にあたると主張して、商標法36条1項及び2項、同法38条2項及び3項並びに民法703条に基づき、①その使用の差止め等を求め、②損害賠償及び不当利得の返還を請求した事案。

被告は、被告標章1及び被告標章2を被告製品のカタログに表示して使用していた。被告標章2は、被告製品の形式番号でもある。

(2) 第1審・控訴審の判決

第1審は、原告の請求を一部認容した（ただし、損害賠償の認容額は請求額よりも大幅に低かった。）

これに対し、原告が敗訴部分を不服として控訴。

控訴審は、引き続き控訴人（第1審原告）の請求を一部認容した。損害賠償の認容額は第1審と比較して微増。

(3) 2パターンの侵害論

本件では、争われた商標権の侵害には2種類のパターンがあった。

・パターン1—(LIGHTNING SOLUTION)

パターン1の原告登録商標と被告標章は別紙1のとおり。

・パターン2—(アルファベット3文字の標準からなる一連の登録商標)

パターン2の原告登録商標と被告標章は別紙2のとおり。

結論として、裁判所は、第1審、控訴審とも、パターン1については商標権の侵害を認め、パターン2については商標権の侵害を認めなかった。

(4) 画像処理用LED照明装置

原告、被告はいずれも、「画像処理用LED照明装置」を製造販売している。「画像処理用LED照明装置」とは、画像処理検査に用いるLED照明である。画像処理検査とは、大量の工業製品の外観検査を自動化する手法である。

本件は、原告は本件登録商標を、被告は被告標章を、いずれも画像処理用LED照明装置に関して使用している。

『画像処理用LED照明装置は、事業所において、製品の外観から状態を検査したり寸法を計測したりするための画像検査処理システムの一部品として使用するものであり、その主な需要者・取引者は、製造業を中心とした企業や研究機関等の団体（エンドユーザー）あるいはこれらエンドユーザーへの販売者である商社や画像処理システムのメーカー等であり、単価も数万円から数十万円であって、一般家庭で購入するようなものではない。各メーカーは、顧客に自らの商品の特徴や優位性を認知させるために、新商品の発表会、展示会への出展、業界誌への出稿、プレスリリース、ウェブサイト等において自己の商品の宣伝・広告を行うが、一般的なテレビや新聞等への広告出稿を行うことはしない（乙29～34）』（判決より抜

粹)

第3 第1審

1 第1審の判断—パターン1について

(1) 争点

- (a) 被告標章1は本件商標1と類似するか
- (b) 被告標章1は、商標として使用されていないと認められるか（＝商標法26条1項6号の抗弁が成立するか）
- (c) 損害及び不当利得の額（合わせて「損害額」という。）

(2) 争点に対する結論

- (a) 被告標章1は本件商標1と類似する。
- (b) 商標法26条1項6号の抗弁は成立しない。
- (c) 請求額4462万1303円に対して認容額148万7377円

(3) 争点(a)（被告標章1は本件商標1と類似するか）に関する判旨

（判旨：被告標章1は本件商標1と類似するか）

(1) 外観・呼称・観念の類似

本件商標1は、「L I G H T I N G S O L U T I O N」という文字列が横並びに配置されており、これから生ずる呼称は「ライティングソリューション」である。また、本件商標1に使用されている欧文字はすべて大文字の活字体で、薄い水色に濃い青色の縁取りがある。

一方、被告標章1は、「L E D」という文字の右横の上段に「画像処理用LED照明装置」、下段に「L I G H T I N G S O L U T I O N」という文字列が配置されており、これらから生ずる呼称は「エルイーディガゾウショリヨウエルイーディショウメイソウチ ライティング ソリューション」である。また、被告標章1に使われている欧文字はすべて大文字の黒色の活字体で、文字の下に反転する形で薄い青系統の影の装飾が施されている。

ここで、被告標章1のうち、「LED」と「画像処理用LED照明装置」という部分は、製品の種類を表す一般名称であって独自性がなく、
本件カタログの内容を記載するものにすぎず、特に特徴のある字体や装

飾もないため、出所識別機能があるとはいえない。

他方、「L I G H T I N G S O L U T I O N」の部分については、後述のとおり、ありふれた用語とはいえず、「照明に関する課題の解決方法」との観念を生じさせることから、本件カタログを目にした需要者は、この部分に注目すると考えられる。

そうすると、本件商標1は、被告標章1の「L I G H T I N G S O L U T I O N」の部分と対比すべきところ、両者は、同じ英単語の組み合わせであって、字体、色の系統も同一であるから外観は類似し、呼称も同一であり、一般に知られた「L I G H T I N G」、「S O L U T I O N」の英単語から生じる「照明に関する課題の解決方法」との観念を生じさせる点でも同一というべきである。

(2) 出所混同のおそれ

被告は、「L I G H T I N G S O L U T I O N」と同一又は極めて類似した表現をコピー又は惹句として使用している照明メーカーが複数あることを理由に、「L I G H T I N G S O L U T I O N」はありふれた表現であって、出所識別力は弱く、被告の名称等を併せて表示する以上、被告標章1を使用しても、出所混同のおそれは生じないと主張する。

しかしながら、「L I G H T I N G」あるいは「S O L U T I O N」という英単語の意味内容自体は一般的に知られているところであっても、両単語を組み合わせることが一般的であるとまではいえず、本件標章1には一定の創作性が認められるし、前記照明メーカーは、いずれも一般的な照明器具のメーカーであって、産業上利用されるL E D 照明装置のメーカーは含まれていない（乙16～25）。

また、原告が、遅くとも平成14年以降、画像処理用L E D 照明装置のトップメーカーであることは既に認定したとおりであるし、原告は、平成16年に発行したカタログ（甲24）の表紙及び本文中に、また平成20年から平成25年に作成した広告物（甲11）の表紙右上に、さらに平成28年版カタログ（甲7）の表紙中央部に、いずれも本件商標1と同一又は類似の文字列を使用しており、平成28年版カタログの本文中には「ライティングソリューション」とのカタカナ表記も記載している。

そうすると、画像処理用L E D 照明装置を案内する本件カタログに被

告標章1を記載した場合、たとえ被告の名称等が併記されており、これを見る需要者が同装置を産業上利用することを予定するものであったとしても、需要者としては、登録された本件商標1との関係で、被告商品が原告に由来する、あるいは原告と被告との間に何らかのつながりがあると誤認する可能性はあるものといわざるを得ない。

(3) 指定商品・役務の類似性

被告標章1が付されたカタログやウェブサイトは、「発光ダイオードを用いた照明器具」である被告商品に関連する物であるから、被告標章1は本件商標1の指定商品について使用されていると認められる。また、被告の「顧客のニーズに合わせて最適な照明環境と、そのための照明装置を提案する」という行為は、後記5(4)アの取引態様及び被告の顧客対応に鑑みれば被告の役務と捉えられるところ、これは「光の当て方に関する技術又は知識の教授」という本件商標1の指定役務と類似すると認められる。

(判決文から抜粋。なお報告者において適宜下線、改行又は省略を施した。以下枠内の文について同じ。)

(参考・結合商標の類比判断に関する最高裁判例)

『商標法37条1号に係る商標の類否は、同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が、その外観、称呼、觀念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体として類似するかどうかを考察すべきものであり、複数の構成部分を組み合わせた結合商標についても、その構成部分全体を対比して類否を判断するのを原則とすべきものであって、結合商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、觀念が生じないと認められる場合などを除き、許されないと解するのが相当である（最高裁平成19年（行ヒ）第223号同20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁）。』

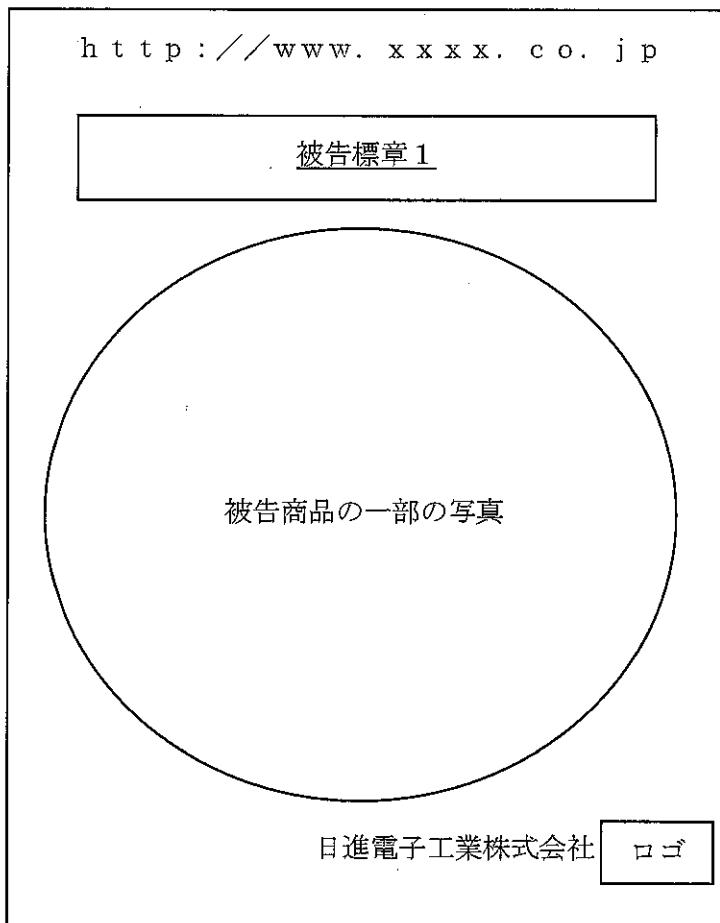
(4) 争点(b)（商標法26条1項6号の抗弁は成立するか）に関する判旨

ア 被告による被告標章1の使用態様

被告は、被告標章1をカタログの表紙と裏表紙で使用していた。その態

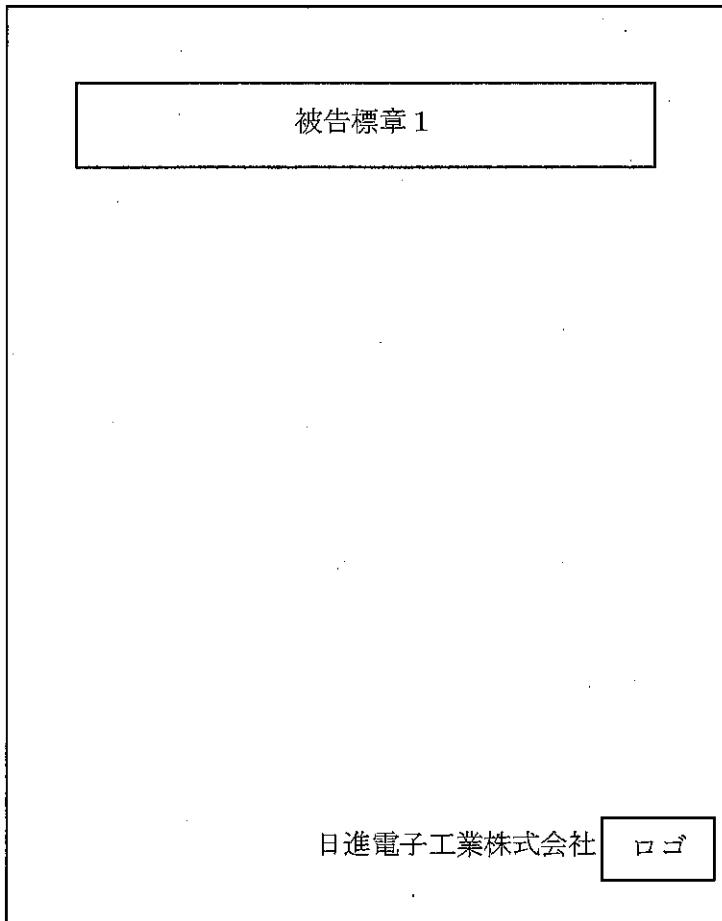
様は以下のようなものである。

(判決から読み取れるカタログ表紙のイメージ)



『被告が現在発行するカタログ（甲5。以下「本件カタログ」という。）の表紙の上部に、被告のウェブサイトのURLと被告標章1を表示した上、ほぼ全面に被告商品の一部の写真を掲載し、右下に被告の名称とロゴマークを掲載している。』（判決より抜粋）

(判決から読み取れるカタログ裏表紙のイメージ)



『裏表紙の上部に被告標章 1 を掲載し、下部に被告の名称とロゴマークを掲載している。』(判決より抜粋)

イ 判旨

(判旨：被告標章 1 は、商標として使用されていないと認められるか＝商標法 26 条 1 項 6 号の抗弁が成立するか)

被告は、被告標章 1 は、本件カタログに掲載された商品が照明に関する顧客の課題を解決するものであることを記述したものにすぎず、本件カタログの題号又は副題として使用されたものであって、被告商品の出所を認識し得る態様により使用されるものではないから、商標として使用するものではないとして、商標法 26 条 1 項 6 号の抗弁を主張する。

しかしながら、被告標章 1 のうち「L I G H T I N G S O L U T I O N」の部分については、前述のとおり、ありふれたものということは

できず、一定の創作性が認められるコピー又は菴句であって、「照明に関する顧客の課題を解決する」との観念を生じさせることから、一定の顧客吸引力、品質保持機能を有すると認められるし、被告標章1の前記部分の記載の態様や内容から、これが本件カタログの内容を記述的に説明するにすぎないということもできない。

また、前記認定のとおり、本件商標1については、画像処理用LED照明装置のトップメーカーである原告が、一定期間カタログの表紙等に使用しているのであるから、少なくとも当業者の間では、原告の商品を示すものとして、一定の周知性を獲得したものと認められる。

以上によれば、被告標章1が、およそ出所を表示することのない態様で使用されていると認めることはできず、この点についての被告の主張は採用できない。

(5) 争点(c) (損害額の算定) に関する判旨

ア 本件標章1の使用による損害額の算定の基礎となる額

まず、損害額の算定の基礎となる額は、

14億8737万6788円

である。(当事者間に争いなし)

(計算式)

- (i) 侵害期間中に被告が販売した商品（カタログに記載されたもの）の販売額は、15億5598万5078円であった。
- (ii) 侵害期間中に被告が販売した商品のうち、本件商標2に関する販売額合計は、6860万8290円であった。
- (iii) したがって、上記(i)マイナス上記(ii)で求められる14億8737万6788円が、被告標章1に係る固有の販売額と考えることができる。

イ 本件標章1の使用による損害額

原告の主張（請求額4462万1303円）

(原告の主張)

被告標章1は、被告商品に付されているのではなくカタログに使用されているので、これによる個別の損害額を算定することは困難であるが、

商標の自他識別機能を害する形態で使用されているので、不法行為に基づく損害賠償として使用料相当額の請求が認められるべきである（商標法38条3項）。また、不当利得返還請求としても使用料相当額が認められるのが相当である。

本件商標1は周知・著名性を有していることから、使用料相当額としては売上高の3%を下らない。

したがって、平成23年9月1日から平成29年7月31日までの間の損害額は、4462万1303円となる。

（計算式） $1,487,376,788 \times 3\% = 44,621,303$ 円

148 4377
裁判所の判断（認容額4462万1303円）

（裁判所の判断）

被告標章1は、本件カタログの比較的目立つ位置に掲載されているところ、顧客がこれに目にする可能性は高く、「照明の解決」という意味内容は、被告商品及び役務の特長を直接的に表すものであり、一定の顧客吸引力を有すると認められるが、照明装置のカタログに付すものとしては、常識的な発想の範囲内の言葉である。

一方で、…画像処理用LED照明装置の需要者・取引者が商品に求めるものは特定の機能や性能であり、一定期間の検討を経て購入の決定に至るのが一般的と考えられ、一般家庭用の商品でもないから、カタログに記載された文言が顧客を強く吸引したり、購入の有無に強く影響するということも考え難い。また、被告標章1は、平成27年の本件カタログには使用されているものの、従前のカタログ（平成8年、11年、15年、16年）には使用されておらず、価格表やウェブサイト、あるいは被告商品自体に付された事実もなく、被告標章1が、被告商品に関する惹句として、あるいは企業としての被告自身を需要者に印象付ける語句として、継続的に、あるいは広範囲に使用されたとの事実を認めるることはできない。

よって、上記認定した被告標章1の顧客吸引力の程度、被告標章1使用の態様を総合すると、被告標章1が被告の取引に影響した程度はゼロ

に近いというべきであるが、最低限商標権侵害を免れるために支払うべき許諾料相当額は、不法行為及び不当利得に基づく請求のいずれの期間においても、算定の基礎となる被告の売上高の0.1%と認めることが相当であるから、その額は148万7377円となる。

(計算式) 1,487,376,788円×0.1% = 1,487,377円

(6) 差止めの必要性

(裁判所の判断)

被告は、本件カタログに被告標章1を付して頒布しているところ、これが商標権侵害であることを争っており、今後も被告標章1を付したカタログ等の広告や取引書類を展示・頒布したり、被告商品の広告を内容とする情報に被告標章1を付して電磁的方法により表示したりするおそれがあるから、その差止めと、本件カタログからの被告標章1の削除を命ずる必要がある。

4 第1審の判断—パターン2について

(1) 争点

- (a) 被告標章2は本件商標2と類似するか
- (b) 被告標章2は、商標として使用されていないと認められるか（＝商標法26条1項6号の抗弁が成立するか）

(2) 争点に対する結論

- (a) (判断せず)
- (b) 被告標章2は、商標として使用されていない。（＝商標法26条1項6号の抗弁が成立する。）

(3) 争点(b)（被告標章2は商標として使用されていないと認められるか）に関する判旨

ア 結論=商標として使用されていない

(結論)

被告標章2は、被告商品の内部でこれを区別するための型式名の一部として用いられており、商品の出所を識別し得る態様では使用されておらず、商標としては使用されていないと認められるから、商標法26条1項6号の抗弁が成立するので、他の争点について検討するまでもなく、本件商標2に基づく原告の請求は、理由がないということになる。

イ 根拠

①被告による被告標章2の使用の現在の使用態様、②原告による原告商標2の使用の沿革と現在の使用態様、③同業他社の製品の名称、取引の実情を踏まえて、被告標章2が識別力を有する態様で使用されていないとの結論に至っている。

(①被告による被告標章2の使用の現在の使用態様)

(1) 被告標章2の使用態様

ア 平成8年の被告カタログ(乙2)

被告が…（中略）…平成8年10月に画像処理用LED照明装置の製造、販売を行うようになったこと…（中略）…この時点では赤色と白色の2つの発光色しかなく、同年12月の被告のカタログでは、赤色のものにはLで始まる以下の語頭部分が、白色のものにはWで始まる以下の語頭部分が使用され、これに外寸等を示す数字を加えたものが型式名として記載されたため、後の本件商標2の1(LDR)、同2の2(LDL)、同2の3(LFR)に相当する語頭部分が、既に使用されていたことになる。

…（中略）…

LED連続照明ライン照明シリーズ

赤色直接照射ライン型 L DL

赤色角形斜光照射型 L DL-Q

LED連続照明リング照明シリーズ

白色直接照射リング型 W DR

赤色直接照射リング型 L DR

赤色ロウ・アングルリング型 L DR-LA

赤色無影フラットリング型 L FR

赤色小型リング型 LDR
LED連続照明透過照明シリーズ
白色エッジライト式透過型 WTE
赤色エッジライト式透過型 LTE
…（後略）…

イ 平成11年の被告カタログ（乙13）

（ア）平成11年11月の被告カタログでは、前記平成8年のカタログでは赤色のものしか存在しなかった型式（LDL, LDL-Q, LDR-LA, LFR）に白色のものが加えられ（WDL, WDL-Q, WDR-LA, WFR）、平成8年のカタログでは存在しなかった型式として、新たに面発光落射型（LFV, WFV）、ドーム・面発光落射一体型（LMV, WMV）、赤色薄型面発光透過照明型（LTU）、無影ドーム型（LFM, WFM）、直接ドーム型（LDM, WDM）、RGB3色照明シリーズ（LDR, RGBR-LA, LDM）が加えられ（LDB, WDBの型式名はLSL, WSLに変更された。）、後の本件商標2の5（LFV）及び同2の6（LDM）に相当する語頭部分が使用されている。

（イ）また、平成8年のカタログで存在したもの、及び平成11年で新たに加えられたものいずれについても、白色発光を示す語頭部分のWを、G, B又はIRに変更することで、発光色として緑色、青色、赤外850ナノメートルを選択できる旨が記載されている。

（ウ）このため、一例として直接照射リング型（DR）の場合、発光色によりLDR, WDR, GDR, BDR及びIRDRIの語頭部分が存在し、34ミリから140ミリまで6種類の外径寸法が存在して、これだけでも多数の型式が存在することから、平成11年の被告のカタログでは、直接照射リング型は、ローアングル・リング型及び無影フラットリング型と共にリング照明シリーズに属するものとして紹介され、直接照射リング型としての特長は記載されるものの、LDR、あるいはWDRを語頭部分に持つ個別の型式については、特長等を宣伝されることなく、仕様の説明を示す一覧表の中に記載されるにとどまる。

ウ 平成15年、16年の被告カタログ（乙15、甲25）

…（中略）…

(ウ) 平成15年、16年の被告のカタログでは、冒頭に、カタログ内における各商品の参照ページを示すインデックスページがあり（2ページ）、ここには、赤色を選択した場合のLから始まる語頭部分を含むシリーズ名（リング型LDRシリーズ、ライン型LDLシリーズ等）16種が記載されている（電源装置は除く。）。

(エ) 他方、個々の商品の詳細を説明する参照ページでは、直接照射リング型を例にとると、参照ページの冒頭に、「画像処理用LED照明 直接照射照明 直接照射リング型」との日本語の名称が記載され、これについて商品の特長、機能等が紹介されており、語頭部分を含む型式名（LDR-40等）については、一覧表の中に記載されるにとどまる。また、平成15年、16年のカタログでは、赤以外の発光色（白、緑、青、赤外、紫外）については、語頭部分の冒頭を記号又は空白とした型式名が一覧表に記載され、需要者において、記号又は空白部分に発光色を示す記号（W、G、B、IR、UV）を補って型式名を完成する体裁となっている。

(オ) このため、平成15年、16年の被告のカタログにおいて、本件商標2の1ないし6に相当する記載は、カタログ冒頭のインデックスページと、発光色が赤色である商品を列挙した一覧表部分に存在するのみで、商品のシリーズの特長、機能等を説明する個所には使用されていない。

エ 本件カタログ（甲5）

(ア) 本件カタログは平成27年12月に作成され、被告が現在も使用しているものである。

(イ) 本件カタログの冒頭（2ページ以下）はインデックスページとなっており、被告商品を機能又は構造で大別し（直接照射照明以下の9グループ）、総計47のシリーズに区分して、内容の詳細を示す参照ページの個所を示しているが、各シリーズの欄にはシリーズ名の日本語表記と欧文字によるシリーズ表記、及び商品の写真のみを記載している。

シリーズ名の日本語表記については、従前のカタログで使用されていたものを基本的に踏襲しており、欧文字によるシリーズ表記には、従前

の型式名に使用されていた語頭部分から、発光色を示す文字を除いたものが使用されているため（DRシリーズ、DLシリーズ、FRシリーズ、FL-SHシリーズ、FVシリーズ等）従前のカタログとは異なり、インデックスページにおけるシリーズ名の欧文字表記には、本件標章2に相当する記載は原則として使用されていない（三色混合シリーズについては、発光色の選択ということがないため、型式名がそのままインデックスページにも使用され、被告標章2の1-6-1、同1-6-2、同6が記載されている。）。

(ウ) 個々の商品の詳細を説明する参照ページでは、最上部にいくつかのシリーズをまとめたグループ名（例「直接照射照明」）の記載があり、その下にシリーズ名の日本語（例「直接照射リング型」）とその特徴を表した英語（例「R i n g T y p e」）が並び、その下にシリーズ名（例「D R S E R I E S」）が比較的大きな文字で表示されるが、ここでも、インデックスページと同様、語頭部分から発光色を除いたもの（例「D R」）が使用され、その下にシリーズの特長、照射構造が記載されている。

(エ) … (中略) …型式の仕様の一覧表には、左から「発光色」、「型式」、「消費電力」の列のほか、シリーズにより「傾斜角」「LED数」等の列があり、型式名は、冒頭の1文字目を空白（□）にした一般式として記載されている。型式名の冒頭の空白に、赤色を示す「L」を挿入すると、本件カタログでは被告標章2の1-1-1ないし1-5-6、同2-1-1-1ないし2-1-1-2 2、同2-1-1-2 4ないし5-1 1が形成されるが、その実際の記載は存在せず、寸法図も、発光色が付加されない型式名で特定されている。

… (中略) …

(カ) 本件カタログにおいては、… (中略) …従前のカタログとは異なり、赤色を選択した場合の「L」から始まる型式名は、本件カタログには実際には記載されておらず、被告標章2のうち、前記(オ)の3つだけが記載されている。

(②原告による原告商標2の使用の沿革と現在の使用態様)

(2) 原告における標章の使用 (甲22, 24)

ア 平成6年の価格表

(ア) 原告が、平成6年に超高輝度LEDフラット照明装置等の開発、製造を行い、平成7年に白色LED照明装置の開発を行った…(中略)…原告の平成6年8月20日付け価格表(甲22資料1)では、以下のグループ名ごとに製品をまとめ、グループごとに共通する以下の語頭部分を含む型式名を使用している(以下、LEDを使用した照明装置のみ記載する。)。

超高輝度LEDフラット照明 LFL

LEDフラットリング照明 LFR

LEDリング無影照明 LKR

LEDダイレクトリング照明 LDR

LED.Jリング照明 LJR

LED顕微鏡用リング照明 LMR

LEDストロボリング照明 LSR

LED同軸照明 LV

LED同軸落射面照明 Lfv

(イ) 上述のとおり、平成6年の時点で、後の本件商標2の1, 2の3, 2の4及び2の5に相当する語頭部分が型式名として使用されているが、後記平成7年以降のカタログにあるような発光色の区別が一切存在しないことから、この時点では原告の製品の発光色はすべて赤であったと考えられ、語頭部分冒頭の「L」は、原告製品中の他の発光形式(冷陰極管、熱陰極管)と区別し、LEDによることを示すために付されたものと考えられる。

イ 平成7年の価格表

(ア) 原告の平成7年11月1日付け価格表(甲22資料2)には、前記平成6年の価格表には存在しなかった語頭部分を有する製品として、LEDストロボ面照明(LDS), LEDダイレクト照明(LDL)及びLED四方向斜光照明(LDQ)が加わったほか、LEDダイレクトリング照明の製品の1つに、型式の末尾に「W」が加えられたものが登場し、これについては白色であることが明記されており、LED同軸照明

の型式の末尾に「R」が加えられたものについては、赤色であることが明記されている。

(イ) 上述のとおり、平成7年の時点で、原告の価格表では、後の本件商標2の2に相当する語頭部分が使用される一方、発光色の違いは、語頭部分の文字ではなく、型式末尾の文字で表されていた。

ウ 平成10年の価格表

…（中略）…

(イ) また、平成10年の価格表では、従前の価格表に較べて、発光色の多様化、サイズの多様化がすすめられており、発光色として、基本の赤以外に、白、青、緑、赤外を選択できるシリーズが増えたが、上述のとおり、これらは型式名末尾のアルファベットにより区別された。

エ その後の使用、商標登録

(ア) 原告は、平成11年3月ころの製品ダイジェスト（甲22の資料5-1）、原告のウェブサイトにおける商品写真（甲10）、商品シリーズ別のパンフレット（甲11）、プレスリリース（甲12）、平成28年のカタログ（甲7）では、商品シリーズの日本語表記（リング照明等）や、型式名の語頭部分を中心とするシリーズ名の欧文字表記（LDR2等）を強調する形で、原告の商品の案内を行っている。

(イ) 原告は、平成16年4月12日に本件商標2の出願を行い、平成17年3月4日までに登録がなされ、同年4月5日までに公報の発行がなされた（甲4）。

(ウ) 原告の平成28年のカタログには、LED照明装置として53のシリーズが掲載されているが、本件商標2を介して被告標章2と抵触する関係にあるのは、そのうち10シリーズにとどまる。

③同業他社の同種製品の形式名、取引の実情

(3) 同業他社の型式名（甲14～19，乙7～12）

ア 産業用LED照明装置を製造、販売する者は、原告、被告以外にも多数存在するが、これら同業他社においても、多数のシリーズ、発光色、及び寸法等を区別するため、日本語表記及び欧文字表記によるシリーズ名、発光色や寸法等を加えた型式名が使用されている。

イ 上記同業他社における欧文字表記によるシリーズ名及び型式名の作り方は、当然ながらそれぞれに異なっているが、一般的な傾向としては、各商品またはシリーズの特長、構造、機能を略記する日本語表記を考え、これに対応する英単語の頭文字（LEDはL、リングはR、ダイレクトはD、フラットはF、ローアングルはLA、ラインはL等）や会社名の頭文字を組み合わせて欧文字表記のシリーズ名を考え、これに発光色、寸法等を示す文字、数字を加えて型式名とすることが多い。

ウ なお、カタログ等において、型式名の一部に空欄を設けることでそのシリーズの型式名の一般式を示し、需要者が、その空白部に発光色や寸法等を示す文字、数字を補充して型式名を完成するという手法については、被告以外に少なくとも3社がこれを行っている（乙7、8、12）。

(4) 画像処理用LED照明装置の取引（甲22、29、乙46、63）

ア 画像処理用LED照明装置は、事業所において、製品の外観から状態を検査したり寸法を計測したりするための画像検査処理システムの一部品として使用するものであり、その主な需要者・取引者は、製造業を中心とした企業や研究機関等の団体（エンドユーザー）あるいはこれらエンドユーザーへの販売者である商社や画像処理システムのメーカー等であり、単価も数万円から数十万円であって、一般家庭で購入するようなものではない。

イ 各メーカーは、顧客に自らの商品の特徴や優位性を認知させるために、新商品の発表会、展示会への出展、業界誌への出稿、プレスリリース、ウェブサイト等において自己の商品の宣伝・広告を行うが、一般的なテレビや新聞等への広告出稿を行うことはしない（乙29～34）。

ウ 以上より、需要者において、画像処理用LED照明装置を購入するにあたって重視するのは、当該装置の機能、性能、仕様等が、自己が使

用する画像処理装置に適合するか、画像検査の目的とする最適な画像を取得できるかであって、原告、被告共に機器の無料貸出しを行っていることから（甲24、26）、実際に売買契約を締結するまでの間、テスト使用も含め、慎重な検討がなされるものと思われる。

結論—上記①から③を前提として被告標章2が自他識別力・出所識別力ある態様で使用されているかについて

（5）被告標章2の識別力

上記（1）ないし（4）を前提に、被告標章2が自他識別力、出所識別力を有する態様で使用されているかにつき検討する。

ア　原告は、長年にわたり、本件商標2を、自らの商品のシリーズ名（全部もしくは一部）及び型式の一部として用い、カタログ（甲7）やウェブサイト（甲10）、パンフレット（甲11）ではシリーズ名を目立つ位置に表示し、さらにこれと関連付けるように、商品の機能や特長を記載している。また、プレスリリース（甲12）、取引先宛の送付書（甲13）、納品書や請求書等においても同シリーズ名を使用しているから（甲22），これに接する需要者は、本件商標2について、一定の顧客吸引力、出所表示力があるものとして認識すると解される。

しかしながら、被告標章2は、このような形では使用されていない。すなわち、被告が現在使用する本件カタログにおいて、被告標章2はそもそも表示されていないし、本件カタログ及びそれ以前のカタログを通して、被告は、被告商品のシリーズの日本語表記（直接照射リング型等）と語頭部分から発光力を示す文字を除いたシリーズ名の欧文字表記（DRシリーズ等）を記載した上で、これに関連付ける形で当該シリーズの特長や利点を記載しているものであって、発光色を示す文字を附加した被告標章2に相当する記載については、製品の仕様の詳細を示す一覧表における型式名の一部として、あるいは製品の仕様及び価格を列挙した価格表における型式名の一部として表示されるにとどまる。

イ　上述したところによれば、被告標章2は、極めて多数の型式が存する被告商品の中にあって、基本となる型式、発光色、寸法等を間違いな

く発注、納品等し得るようにする型式名の一部として用いられていると解するのが相当であって、商品の出所を表示したり、顧客を吸引したりする機能は、基本的に有しないと考えられる。

…（中略）…

才 原告は、原告の商品に付した本件商標2と、被告商品に付した被告標章2が多数一致するところ、同業他社との関係ではこのようなことは起こっておらず、被告が、本件商標2の顧客吸引力を利用するため、意図的にまねたとしか考えられないと主張する。

しかしながら、被告標章2における文字の使用は、Lが赤を表することは特異であるものの、Rがリング、Dがダイレクト、Lがラインといった、原告や同業他社が採用するのと大差ない方法であるし、原告も被告も多数の商品シリーズ、型式を有しているところ、本訴訟の対象となつたのはそのごく一部であって、原告の型式名の大部分を、被告が模倣したというような関係にはない。

前記認定したとおり、原告が若干先行するとはいえ、LED照明装置が開発された当初から、原告と被告は、相前後するように、順次型式を増やしてきており、被告標章2のうちの最も古いものは、原告が本件商標2を出願する相当以前から、現在まで約20年間にわたって使用されているものであり、被告に、原告が主張するような不正な意図があったと考えることは困難である。

5 第1審のまとめ

・パターン1について

被告による被告標章1の使用は原告の商標権を侵害する

損害賠償は、算定基準額の0.1%（「ゼロに近いというべき」）

差止めの必要性も認められる

・パターン2について

被告による被告標章1の使用は識別力を生じる態様での使用ではない（商標法26条1項6号の抗弁が成立する）

第3 控訴審

1 第1審判決と控訴審判決の違い

パターン1の損害賠償の認容額が微増した。(控訴のその他の部分は棄却)

- ・原告(控訴人)の請求額：4462万1303円(ただし元本部分)
- ・第1審の認容額：148万7377円
- ・控訴審の認容額：311万1970円

2 第1審判決と控訴審判決の損害賠償額算定方法の違い

(1) 第1審の算定方法(再掲)

- ・損害賠償額の算定の基礎となる金額：

- (i) 侵害期間中に被告が販売した商品(カタログに記載されたもの)の販売額は、15億5598万5078円であった。
- (ii) 侵害期間中に被告が販売した商品のうち、本件商標2に関する販売額合計は、6860万8290円であった。しかし、被告標章2について
は商標権侵害が成立しないから、被告標章1の使用にかかる販売額を算定するに当たり、前記(i)の額を控除する必要はない。
- (iii) したがって、上記(i)の15億5598万5078円が、被告標章1に係る固有の販売額と考えることができる。

- ・損害賠償額

使用料相当額を算定するにあたり、「被告標章1が被控訴人の取引に影響した程度は極めて低い」とし、支払うべき許諾料相当額は「算定の基礎となる被控訴人の売上高の0.2%」とした。

(2) 使用料相当額

被告標章1は、本件カタログの比較的目立つ位置に掲載されているところ、顧客がこれに目に付く可能性は高いが、「照明の解決」という意味内容は、被告商品及び役務の特長を直接的に表すものであり、一定の顧客吸引力を有すると認められるものの、照明装置のカタログに付すものとしては、常識的な発想の範囲内の言葉である。

…(第1審判決)のとおり、画像処理用LED照明装置の需要者・取引者が商品に求めるものは特定の機能や性能であり、一定期間の検討を経て購入の決定に至るのが一般的と考えられ、一般家庭用の商品でもな

いから、カタログに記載された文言が顧客を強く吸引し、購入の有無に強く影響するということも考え難い。また、被告標章1は、平成27年の本件カタログには使用されているものの、従前のカタログ（平成8年、11年、15年、16年）には使用されておらず、価格表やウェブサイト、あるいは被告商品自体に付された事実もなく、被告標章1が、被告商品に関する語句として、あるいは企業としての被控訴人自身を需要者に印象付ける語句として、継続的に、あるいは広範囲に使用されたとの事実を認めることはできない。

よって、上記認定した被告標章1の顧客吸引力の程度、被告標章1使用の態様を総合すると、被告標章1が被控訴人の取引に影響した程度は極めて低いといべきであり、支払うべき許諾料相当額は、不法行為及び不当利得に基づく請求のいずれの期間においても、算定の基礎となる被控訴人の売上高の0.2%と認めることが相当であるから、その額は…（中略）…（311万1970円となる。）

第4 雜感

- ・パターン1の類比判断は適切と考える。
- ・パターン1の使用料相当額について、被告標章1はカタログのみにおける使用であり、長い期間にわたって使用されていたわけでもない。（単にカタログのデザイン段階において、ありふれているとも思われる語句を使用してしまっただけのようにも思える。）本件は、このようなケースにおける使用料相当額の先例となるものと思われる。
- ・使用料の割合は、第1審では0.1%、控訴審では0.2%である。第1審は、カタログに被告標章1が使われたことによる被告の売上への影響は「ゼロに近いといるべき」と述べており、考えられ得る最小の値を認めたものと考えられるが、控訴審がなぜ0.2%としたのか（なぜ0.1%ではだめなのか）については理由が不明である。
- ・パターン2はいわゆる商標的使用に該当するかどうか微妙なケースではないかと思われるが、こちらもカタログでのみ使用されていたほか、被告が被告標章2の登場の沿革から丁寧に立証したのが奏功したのではないか。

以上

原告の登録商標 1

登録商標 1

登録番号 第 5424038 号

登録商標

LIGHTING SOLUTION

出願日 平成 23 年 1 月 27 日

登録日 平成 23 年 7 月 8 日

商品及び役務の区分 第 11 類, 第 41 類等

指定商品及び役務 発光ダイオードを用いた照明器具等(第 11 類),
光の当て方に関する技術又は知識の教授等(第 41 類) 等被告標章 1

被告標章目録 1

LED 画像処理用 LED 照明装置
LIGHTING SOLUTION

登録商標 2 の 1

登録番号：第4826334号
登録商標：「LDL」（標準文字）
出願日：平成16年4月12日
登録日：平成16年12月17日
商品の区分：第11類
指定商品：発光ダイオードを用いた照明器具等

被告標章 2 - 1

1 - 1 - 1 LDR-40
1 - 1 - 2 LDR-50
1 - 1 - 3 LDR-70
1 - 1 - 4 LDR-90
1 - 1 - 5 LDR-110
1 - 1 - 6 LDR-140
1 - 1 - 7 LDR-180
1 - 1 - 8 LDR-220
1 - 1 - 9 LDR-250
…（以下「LDR」で始まる標章が合計40個ある）

登録商標 2 の 1

登録番号：第4843550号
登録商標：「LDR」（標準文字）
出願日：平成16年4月12日
登録日：平成17年3月4日
商品の区分：第11類
指定商品：発光ダイオードを用いた照明器具等

被告標章 2 - 2

2 - 1 - 1 - 1 LDL-1212
2 - 1 - 1 - 2 LDL-2710
2 - 1 - 1 - 3 LDL-5009
2 - 1 - 1 - 4 LDL-10009
2 - 1 - 1 - 5 LDL-2515
2 - 1 - 1 - 6 LDL-4015
2 - 1 - 1 - 7 LDL-5015
2 - 1 - 1 - 8 LDL-6015
2 - 1 - 1 - 9 LDL-8415
…（以下「LDL」で始まる標章が合計60個ある）

登録商標 2 の 3

登録番号：第 4 8 4 3 5 5 1 号
登録商標：「L F R」（標準文字）
出願日：平成 16 年 4 月 12 日
登録日：平成 17 年 3 月 4 日
商品の区分：第 11 類
指定商品：発光ダイオードを用いた照明器具等

被告標章 2 - 3

3 - 1 - 1 L F R - 1 0 0 - 2
3 - 1 - 2 L F R - 1 3 0 - 2
3 - 1 - 3 L F R - 1 5 0 - 2
3 - 1 - 4 L F R - 2 0 0 - 2
3 - 2 - 1 L F R - L A 1 0 0
3 - 2 - 2 L F R - L A 1 4 0
3 - 2 - 3 L F R - L A 1 8 0
3 - 2 - 4 L F R - L A 2 0 0

登録商標 2 の 4

登録番号：第 4 8 2 6 3 3 5 号
登録商標：「L F L」（標準文字）
出願日：平成 16 年 4 月 12 日
登録日：平成 16 年 12 月 17 日
商品の区分：第 11 類
指定商品：発光ダイオードを用いた照明器具等

被告標章 2 - 4

4 - 1 L F L - S H 3 5
4 - 2 L F L - S H 5 1
4 - 3 L F L - S H 7 8
4 - 4 L F L - S H 9 9

登録商標 2 の 5

登録番号：第4826336号
登録商標：「LFV」（標準文字）
出願日：平成16年4月12日
登録日：平成16年12月17日
商品の区分：第11類
指定商品：発光ダイオードを用いた照明器具等

被告標章 2 - 5

5-1 LFV-20
5-2 LFV-40
5-3 LFV-50
5-4 LFV-70
5-5 LFV-100
5-6 LFV-130
5-7 LFV-180
5-8 LFV-230
5-9 LFV-5040
5-10 LFV-15050
5-11 LFV-15070

登録商標 2 の 6

登録番号：第4843552号
登録商標：「LDM」（標準文字）
出願日：平成16年4月12日
登録日：平成17年3月4日
商品の区分：第11類
指定商品：発光ダイオードを用いた照明器具等

被告標章 2 - 6

6 LDM-70RS-RGB