

「商標法コンメンタール」 LexisNexis 掲載

弁護士 井奈波 朋子

37 条

侵害とみなす行為

37 条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。

一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用

二 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為

三 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為

四 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為

五 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為

六 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為

七 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為

八 登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為

【趣旨】

1 本条の意義

商標権者は、指定商品または指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する（25 条）。商標権者の専用権は、同一の指定商品または指定役務について、同一の登録商標の範囲に成立する。これが侵害された場合、本来的な商標権の侵害行為となる。

これに対し、37 条は、登録商標に化体された信用を害するおそれの強い行為を、商標権または専用使用権の侵害とみなす。侵害とみなす行為のうち、1 号は、商標権の禁止権の範囲が、類似の指定商品または指定役務について、登録商標と類似の商標の使用にまで及ぶことを定める。また、37 条 2 号から 8 号は、商標権の禁止権の範囲が、商標権侵害行為の予備的行為まで及ぶことを定める。

37 条各号に該当する行為（みなし侵害）があった場合、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされるため、侵害の事実を立証する必要はない。

2 本条の沿革

本条は、現行商標法（昭和 34 年 4 月 13 日法律第 127 号）によって規定された。その後、平成 3 年改正で役務商標が導入されたことにより 3 号・4 号が新設され、平成 18 年改正で使用行為に輸出が追加されたことにより、2 号に輸出目的が追加された。

【解説】

1 37 条 1 号

(1) 37 条 1 号の構造

37 条 1 号は、①指定商品もしくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用、②指定商品若しくは指定役務に類似する商品もしくは役務についての登録商標の使用、③指定商品若しくは指定役務に類似する商品もしくは役務についての登録商標に類似する商標の使用を、商標権侵害とみなし、禁止権の対象にする。

	指定商品・指定役務	登録商標
25 条、36 条	同一	同一
①	同一	類似
②	類似	同一
③	類似	類似

（注）網掛け部分が 37 条 1 号の射程範囲

ただし、同一・類似といっても、その分岐点は必ずしも明らかではない¹。不使用取消審判制度について規定する商標法 50 条 1 項は、社会通念上同一の商標と認められる商標の使用も登録商標を使用したものと捉え、社会通念上同一の商標を使用していれば、不使用取消を免れる。このように、社会通念上同一の商標は、同一なのか類似なのか、必ずしも明確とはいえない。

(2) 商標の類似性

¹牧野利秋「商標の類比の要件事実」月刊パテント 62 巻 13 号 73 頁

商標の類似性は、侵害の場面（37条1号）以外に、商標登録出願の審査の場面（商標法4条1項11号）においても問題となる。

最判昭和43年2月27日判決判時516号36頁氷山印事件は、商標出願人が登録拒絶査定を受けたことを発端とする審決取消請求事件の上告審である。一般論として、「商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによつて決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によつて取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする」と判断した。

侵害に関して類似性が問題となった判例として、大森林事件（最判平成4年9月22日判時1437号139頁）、小僧寿司事件（最判平成9年3月11日民集51巻3号1055頁）がある。大森林事件は、「大森林」の商標権者による「大林森」の標章を使用する者に対する商標権侵害訴訟である。最高裁は、非類似であると判断した原審を破棄差戻した。判決は次のように前掲氷山印事件を引用し、侵害における商標の類似性判断についても、商標登録出願の審査における類似性判断と同じ基準を採用することを明らかにした。「商標の類否は、同一又は類似の商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によつて取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、しかもその商品の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものであって（最高裁昭和39年（行ツ）第1104号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照）、綿密に観察する限りでは外観、観念、称呼において個別的には類似しない商標あつても、具体的な取引状況いかんによつては類似する場合があります、したがって、外観、観念、称呼についての総合的な類似性の有無も、具体的な取引状況によつて異なってくる場合もあることに思いを致すべきである」。大森林事件は、続けて、「本件商標と被上告人標章とは、使用されている文字が「森」と「林」の二つにおいて一致しており、一致していない「大」と「木」の字は、筆運びによつては紛らわしくなるものであること、被上告人標章は意味を持たない造語にすぎないこと、そして、両者は、いずれも構成する文字からして増毛効果を連想させる樹木を想起させるものであることからすると、全体的に観察し対比してみても、両者は少なくとも外観、観念において紛らわしい関係にあることが明らかであり、取引の状況によつては、需要者が両者を見誤る可能性は否定できず、ひいては両者が類似する関係にあるものと認める余地もある」と判断した。判例は、商標登録出願の審査における類似性判断と同じ基準を採用してはいるものの、商標登録出願の審査においては、より形式的に判断されるため、このような外観、観念、称呼において個別的に類似しない商標について、類似と判断されるかどうか疑義がある。侵害における類似性判断にあたっては、より具体的な取引状況が考慮されているように考えられる。

また、前掲小僧寿司事件は、「小僧」の二文字を縦書きした登録商標の商標権者が「小僧寿司」などの標章を使用する者を商標権侵害で訴えた事件である。最高裁は、「商標の

類否は、同一又は類似の商品に使用された商標が外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、かつ、その商品の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものである。右のとおり、商標の外観、観念又は称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所を誤認混同するおそれを推測させる一応の基準にすぎず、したがって、右三点のうち類似する点があるとしても、他の点において著しく相違するか、又は取引の実情等によって、何ら商品の出所を誤認混同するおそれが認められないものについては、これを類似商標と解することはできないというべきである（最高裁昭和39年（行ツ）第1104号同43年2月27日第3小法廷判決・民集22卷2号399頁参照）」と、氷山印事件の判断を引用している。したがって、ここでも侵害における類似性判断基準について、形式的には、審査における類似性判断基準と同一の基準を採用している。そうであれば、小僧寿し事件においても類似性が肯定されるようにも思われるが、最高裁は、上記の基準を適用しつつも、「本件商標と右被上告人標章とを対比すると、外観及び称呼において一部共通する部分があるものの、被上告人標章中の右部分は独立して出所の識別標識たり得ず、右被上告人標章から観念されるものが著名な企業グループである小僧寿しチェーン又はその製造販売に係る本件商品であって、右は商品の出所そのものを指し示すものであることからすれば、右被上告人標章の付された本件商品は直ちに小僧寿しチェーンの製造販売に係る商品であると認識することのできる高い識別力を有するものであって、需要者において商品の出所を誤認混同するおそれがあるとは認められないというべきである」として、両者の類似性を否定した。審査段階であれば、「小僧」の標章と「小僧寿し」の標章とは、指定商品を食料品等とすれば、「寿し」は要部でないため、外観、称呼、観念いずれにおいても、類似の商標と判断されるように思われる（ただし、同判決によれば、小僧寿し本部は、「小僧寿し」との標章を「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として商標登録していた）。最高裁は、取引の実情を考慮することによって、両者の類似性を否定し、商標権侵害を認めなかった。ところで、「小僧寿し」チェーンは、「小僧」の登録商標の存在を商標の使用前に知り得たはずであり、判決は、著名な大手チェーンを擁護した感がある。結局、最高裁は、侵害訴訟における類似性の判断基準について審査における類似性と形式的には同一の基準を用いてはいるが、その当てはめにおいては隔たりがあるように思われる。

また、立体商標の類似性が問題となった事件として、エルメスバッグ事件（東京地裁平成26年5月21日判決判例集未登載）がある。原告であるエルメスは、「バーキン」として知られる原告商品の形状を立体商標として商標登録している。原告は、問題となった被告各商品のそれぞれの形状（「被告標章」）が外観類似であることを主張し、商標権侵害および不正競争防止法違反を理由として訴えた。裁判所は、前掲氷山印事件および小僧寿し事件において定立された基準を援用し、「原告商標は立体商標であるところ、上記類否の判断基準は立体商標においても同様にあてはまるものと解すべきである」と判断した。その上

で、「立体商標は、立体的形状又は立体的形状と平面標章との結合により構成されるものであり、見る方向によって視覚に映る姿が異なるという特殊性を有し、実際に使用される場合において、一時にその全体の形状を視認することができないものであるから、これを考案するに際しては、看者がこれを観察する場合に主として視認するであろう一又は二以上の特定の方向（所定方向）を想定し、所定方向からこれを見たときに看者の視覚に映る姿の特徴によって商品又は役務の出所を識別することができるものとするのが通常であると考えられる。そうであれば、立体商標においては、その全体の形状のみならず、所定方向から見たときの看者の視覚に映る外観（印象）が自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たすことになるから、当該所定方向から見たときに視覚に映る姿が特定の平面商標と同一又は近似する場合には、原則として、当該立体商標と当該平面商標との間に外観類似の関係があるというべきであり、また、そのような所定方向が二方向以上ある場合には、いずれの所定方向から見たときの看者の視覚に映る姿にも、それぞれ独立に商品又は役務の出所識別機能が付与されていることになるから、いずれか一方の所定方向から見たときに視覚に映る姿が特定の平面商標と同一又は近似していればこのような外観類似の関係があるというべきであるが、およそ所定方向には当たらない方向から立体商標を見た場合に看者の視覚に映る姿は、このような外観類似に係る類否判断の要素とはならないものと解するのが相当である。そして、いずれの方向が所定方向であるかは、当該立体商標の構成態様に基づき、個別的、客観的に判断されるべき事柄であるというべきである」と判断した。その上で、裁判所は、本件においては、バッグの正面部を所定方向の一つとし、原告標章と被告標章とは、所定方向である正面から見たときに視覚に映る姿が少なくとも近似しているというべきであり、両者は外観類似の関係にあると判断した。

（3）商品・役務の類似性

37 条 1 項の適用にあたっては、登録商標の指定商品または指定役務と、標章が用いられている商品または役務との類似性も問題となる。商品・役務の類似性についても、侵害の場面（37 条 1 号）以外に、商標登録出願の審査の場面（商標法 4 条 1 項 11 号）においても問題となる。

橘正宗事件（最判昭和 36 年 6 月 27 日民集 15 卷 6 号 1730 頁）は、指定商品を日本酒などとする「橘正宗」の商標出願に対し、焼酎を指定商品とする第三者の登録商標「橘焼酎」を引用して拒絶査定がなされたケースで、商標登録出願の審査の場面における商品の類似性が問題となった事件である。最高裁は、「指定商品が類似のものであるかどうかは、原判示のように、商品自体が取引上誤認混同の虞があるかどうかにより判定すべきものではなく、それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により、それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認される虞があると認められる関係にある場合には、たとえ、商品自体が互に誤認混同を生ずる虞がないものであつても、それらの商標は商標法（大正 10 年法律 99 号）2 条 9 号

にいう類似の商品にあたると解するのが相当である」と判示し、商品に同一または類似の商標を使用するときに同一営業主の商品であると出所混同するおそれがあると認められる関係にあるか否かを基準とする。

最高裁は、侵害事件における商品の類似性判断についても、「商標権者が、指定商品のみならず、類似商品についても、類似商標の使用禁止を求めることができるのは、商品の出所について誤認混同を生ずる虞があるためである」と判断し、同様の基準を適用する（最判昭和38年10月4日サンヨウタイヤ事件。ただし、本件では、「タイヤを指定商品とする商標と類似する商標を完成品たる自転車に使用したからといって、直ちに、自転車とタイヤとその出所について誤認混同を生ずる虞があるとは考えられない」として、類似性を否定）。

その後、サービスマークを認めたことにより、役務と役務の類否、商品と役務の類否も問題とされるようになった。商品と役務の類否については、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあり、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあると定められている（2条6項）。

役務と役務の類否が問題となった裁判例として、**Career-Japan** 事件（大阪地裁平成16年4月20日判決商標・意匠・不正競争判例百選19）がある。本件における第1事件原告・第2事件被告は、指定役務を「電子計算機通信ネットワークによる広告の代理、広告文の作成」とする登録商標「**Career-Japan**」の商標権者である。第1事件被告・第2事件原告は、指定役務を「雑誌」、「求人情報の提供、職業のあっせん、電子計算機通信ネットワークによる求人情報の提供及び職業のあっせん」とする登録商標「**CAREER JAPAN**」の商標権者である。第1事件原告は、インターネット上で就職情報サイト「**Career-Japan**」を運営し、第2事件原告は、インターネット上で求人情報提供サイト「**DISCO CAREER JAPAN.JP**」を運営していた。そこで、原告・被告は相互に商標権侵害を主張した。本件における問題は、被告サイト上で行われている行為と原告商標権の指定役務との類似性である。裁判所は、商標の類似性を肯定した上で、「役務が類似するか否かは、両者の役務に同一又は類似の商標を使用したときに、当該役務の取引者ないし需要者に同一の営業主の提供に係る役務と誤認されるおそれがあるか否かによって決すべきであると解するのが相当」とし、商品の類似性の判断基準と同様、出所の誤認混同が生じるおそれの有無を類似性の判断基準とした。その上で、「この類否の判断に当たっては、取引の実情を考慮すべきであり、具体的には、役務の提供の手段、目的又は場所が一致するかどうか、提供に関連する物品が一致するかどうか、需要者の範囲が一致するかどうか、業種が同じかどうかなどを総合的に判断すべき」とあるとした。本件では、第1事件被告がインターネット上で提供していた求人情報サイトのサービスについて、「求人情報の提供、広告、広告代理といった業種を同一企業が営んでいる例があり、被告自身も広告代理をその業務の1つとしている」ことなどを理由に役務の類似性を肯定した。なお、第2事件については、先使用権を理由に請求を棄却した。インターネットという手段を通じて他社の情報を提供するというサービスを展開すること自体、

他社の広告という性質を孕むので、インターネット経由のサービスと広告との区別は今後
も問題となり得る。

役務と商品の類否が問題となった裁判例としては、モンシュシュ事件（大阪高裁平成 25
年 3 月 7 日、大阪地判平成 23 年 6 月 30 日判時 2139 号 92 頁）がある。本件は、欧文字
「MONCHOUCHOU」と片仮名「モンシュシュ」を横書きして 2 段になる商標で、指定商
品を「菓子、パン」として登録されている登録商標に対し、「モン シュシュ」等の商標が「洋
菓子の小売」の役務に使用された事案であり、指定商品「菓子、パン」に含まれる「洋菓子」
と、「洋菓子の小売」の役務が類似するかが問題とされた。裁判所（地裁）は、商品と役務
の類否についても、出所混同を生じるおそれの有無を基準とした。その上で、「洋菓子は、
製造と販売が同一事業者によって行われるのが一般的であるし（争いがない。）、その用途
（飲食）、商品の販売場所と小売役務の提供場所（店舗）、需要者の範囲（一般消費者）は、
いずれも一致する」ことを理由に、指定商品と指定役務の類似性を肯定した。控訴審も、こ
の点に関する原審の判断を支持した。

（4） 蹴り合い現象

ある登録商標の類似の範囲は、他の登録商標のそれと重なる可能性がある。37 条 1 号は、
商標権の禁止権の範囲が、類似の指定商品または指定役務について、登録商標と類似の商標
の使用にまで及ぶことを定めるが、その結果、禁止権の範囲における商標の使用が、他の商
商標権者の登録商標の禁止権の範囲と重なる現象が生じうる。この場合、商標権者は、互い
に権利侵害の問題が生じる（前掲 Career-Japan 事件参照）。

2 37 条 2 号～8 号

（1） 37 条 2 号～8 号の構造

	行為の性質	目的	対象	禁止される行為
②	侵害の直前 の予備行為 を禁止	譲渡、引渡した は輸出の目的	指定商品、指定商品・指定役 務に類似する商品または商品 の包装に、登録商標または類 似商標を付したものを	所持
③	役務を提供 しまたは提	役務を提供する目 的	指定役務、指定役務に類似す る役務・指定商品に類似する	所持・輸入
④	供させるた めの予備行 為を禁止	役務を提供させる 目的	役務の提供にあたり、その提 供を受ける者の利用に供する 物に登録商標または類似商標 を付したものを	譲渡・引渡し、 譲渡・引渡しの ために所持・輸 入

⑤	侵害行為を組成するおそれのある物の所持等の禁止	指定商品・指定役務、類似商品・類似役務について登録商標または類似商標の使用をする目的	登録商標または類似商標を表示する物を	所持
⑥		指定商品・指定役務、類似商品・類似役務について登録商標または類似商標の使用させる目的	登録商標または類似商標を表示する物を	譲渡・引渡し 譲渡・引き渡しのために所持
⑦		指定商品・指定役務、類似商品または類似役務について登録商標または類似商標の使用をし、使用させる目的	登録商標または類似商標を表示する物を	製造・輸入
⑧	予備行為の予備行為を禁止		登録商標または類似商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を	業として製造、譲渡、引渡し、輸入

37条2号ないし8号は、侵害行為の予備的行為を侵害とみなし、禁止権の範囲と定める。

2号は、侵害の直前の予備行為とされ、譲渡、引渡し又は輸出のために所持行為を行う者は商標権侵害を行うおそれが大きいので、このような行為を禁止権の対象とした。

3号・4号は、サービスマークの導入により、役務を提供しまたは提供させるための予備行為を禁止した。3号は、自ら役務を提供するための予備行為、4号は、他人に役務を提供させるための他人予備行為である。

5号・6号・7号は、侵害行為を組成するおそれのある物の所持等を禁止する。5号は、自ら使用するための予備行為であり、5号は他人に使用させるための予備行為である。7号は、自己予備または他人予備で物を製造・輸入する行為を禁止する。

8号は、予備行為の予備行為を禁止するものであり、製造するためにのみ用いる物の製造、譲渡、引渡し、輸入を業として行うことを禁止する。業としてといえるためには、反復継続の意思があればよい。

(2) 商品の小分け・詰め替え等

商標権者以外の者が、正当な権限なく指定商品に他人の登録商標を付した場合、商標権の本来的な侵害行為に該当する（25条、36条）。しかし、商品が真正商品であった場合には、他人が商標を使用したとしても、商標の自他商品識別機能および自他商品識別機能から生じる出所表示機能・品質保証機能・広告機能は害していないように考えられるため、このような場合にも、商標権の侵害行為となりうるか否かが問題となる。

最高裁昭和46年7月20日判決判タ266-223（ハイ・ミー事件）は、「ハイ・ミー」の商標権者でない者が業者に注文して包装用紙箱に「ハイ・ミー」と印刷表示して、それに真正商品である「ハイ・ミー」を詰め、パチンコ業者に販売する目的で所持した詰め替え事案において、次のように判断し、みなし侵害の成立を肯定した。「正当な権限がないのに指定商品の包装に登録商標を付したものを販売する目的で所持する場合、その中身が商標権者自身の製品でしかも新品であることは商標法37条2号、78条の罪の成立になんら影響を及ぼさないものであり、次に、特段の美観要素がなく、もっぱら、運搬用商品保護用であるとしても、商品を収容している容器としての段ボール箱は同法37条2号にいう「商品の包装」にあたり、また、同条号の行為は必ずしも業としてなされることを必要としないというべきである。したがって、これと同趣旨の原判断は、いずれも正当である」。

また、STP事件（大阪地裁昭和51年8月4日判決無体集8巻2号324頁）は、ドラム罐入りの真正商品であるオイルトリートメントを、登録商標を付した10オンス罐に小分けして販売した事案において、次のように判断した。「登録商標は権利者のみ使用权を有し、第三者はこれを使用することができないことが法により保障され、登録商標が権利者により適法に使用されてはじめて出所表示機能あるいは生産源を示すとの機能を発揮し得るのである。たとえ、真正商品であつても、何人でも自由にこれに登録商標を付し得るとするならば、登録商標に対する信頼の基礎は失われ、登録商標の機能を発揮し得ないことは明らかである。債務者らの主張は商標法の規定を無視した主張というの外ない」。登録商標を指定商品に使用するための予備行為を行った場合には、当該指定商品が真正商品であっても、商標権侵害が成立する。これは、37条2号以外の他の行為に関しても同様に考えることができる。

3 37条に定めない間接侵害

楽天チュッパチャプス事件（知財高裁平成24年2月14日判決判時2161号86頁）²⁾は、37条のみなし侵害に列挙される態様ではない行為態様で商標を使用した場合についても、商標権侵害の主体となり得ることを認めている。

上記裁判例で問題となった事案は、次のとおりである。「Chupa Chups」（商標登録第

²⁾並川鉄也「楽天チュッパチャプス事件」パテント別冊No.12、161頁、駒田泰土法セ増新判例解説Watch14号257頁ほか。

4296505等)の商標権を管理するイタリア法人は、インターネットショッピングモール「楽天市場」において、同社に無断で、「Chupa Chups」のロゴが入った不真正商品を展示し、販売されていることを発見し、「楽天市場」を運営する楽天株式会社に対し、不正競争防止法違反または商標権侵害を理由として差止および損害賠償を求め提訴した。原判決(東京地裁平成22年8月31日判決判時2127号87頁)は、楽天は商品の販売主体ではないと判断し、原告の請求を棄却した。

知財高裁は、次のように判断し、「楽天市場」のようなインターネットショッピングモールの運営者であっても、商標権の侵害主体となる可能性があることを認めた。

「本件における被告サイトのように、ウェブサイトにおいて複数の出店者が各々のウェブページ(出店ページ)を開設してその出店ページ上の店舗(仮想店舗)で商品を展示し、これを閲覧した購入者が所定の手続を経て出店者から商品を購入することができる場合において、上記ウェブページに展示された商品が第三者の商標権を侵害しているときは、商標権者は、直接に上記展示を行っている出店者に対し、商標権侵害を理由に、ウェブページからの削除等の差止請求と損害賠償請求をすることができることは明らかであるが、そのほかに、ウェブページの運営者が、単に出店者によるウェブページの開設のための環境等を整備するにとどまらず、運営システムの提供・出店者からの出店申込みの許否・出店者へのサービスの一時停止や出店停止等の管理・支配を行い、出店者からの基本出店料やシステム利用料の受領等の利益を受けている者であって、その者が出店者による商標権侵害があることを知ったとき又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるに至ったときは、その後の合理的期間内に侵害内容のウェブページからの削除がなされない限り、上記期間経過後から商標権者はウェブページの運営者に対し、商標権侵害を理由に、出店者に対するのと同様の差止請求と損害賠償請求をすることができる」と解するのが相当である。ただし、(1)本件における被告サイト(楽天市場)のように、ウェブページを利用して多くの出店者からインターネットショッピングをすることができる販売方法は、販売者・購入者の双方にとって便利であり、社会的にも有益な方法である上、ウェブページに表示される商品の多くは、第三者の商標権を侵害するものではないから、本件のような商品の販売方法は、基本的には商標権侵害を惹起する危険は少ないものであること、(2)仮に出店者によるウェブページ上の出品が既存の商標権の内容と抵触する可能性があるものであったとしても、出店者が先使用权者であったり、商標権者から使用許諾を受けていたり、並行輸入品であったりすること等もあり得ることから、上記出品がなされたからといって、ウェブページの運営者が直ちに商標権侵害の蓋然性が高いと認識すべきとはいえないこと、(3)しかし、商標権を侵害する行為は商標法違反として刑罰法規にも触れる犯罪行為であり、ウェブページの運営者であっても、出店者による出品が第三者の商標権を侵害するものであることを具体的に認識、認容するに至ったときは、同法違反の幫助犯となる可能性があること、(4)ウェブページの運営者は、出店者との間で出店契約を締結していて、上記ウェブページの運営により、出店料やシステム利用料という営業上の利益を得ているものであるこ

と、(5)さらにウェブページの運営者は、商標権侵害行為の存在を認識できたときは、出店者との契約により、コンテンツの削除、出店停止等の結果回避措置を執ることができること等の事情があり、これらを併せ考えれば、ウェブページの運営者は、商標権者等から商標法違反の指摘を受けたときは、出店者に対しその意見を聴くなどして、その侵害の有無を速やかに調査すべきであり、これを履行している限りは、商標権侵害を理由として差止めや損害賠償の責任を負うことはないが、これを怠ったときは、出店者と同様、これらの責任を負うものと解されるからである」

判決は続けて、37条に関し、次のように判断した。「もっとも商標法は、その第37条で侵害とみなす行為を法定しているが、商標権は「指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する」権利であり（同法25条）、商標権者は「自己の商標権・・・を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる」（同法36条1項）のであるから、侵害者が商標法2条3項に規定する「使用」をしている場合に限らず、社会的・経済的な観点から行為の主体を検討することも可能というべきであり、商標法が、間接侵害に関する上記明文規定（同法37条）を置いているからといって、商標権侵害となるのは上記明文規定に該当する場合に限られるとまで解する必要はないというべきである。」

本件で、裁判所は、楽天が商標権侵害の事実を知ったときから8日以内という合理的期間内にこれを是正したと認め、楽天の商標権侵害を否定した。

当該知財高裁判決により、商標権侵害は37条に該当する場合に限られず、その他の態様による間接侵害であっても商標権侵害の主体となり得ることが示された。なお、間接侵害の要件について、著作権の間接侵害におけるいわゆるカラオケ法理の要件とは異なることに注意する必要がある。

4 刑事罰

みなし侵害行為を行った者に対しては、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその双方が科される（78条の2）。なお、78条の2が新設される以前から、裁判例（東京高裁昭和58年11月7日判決判時1115号136頁盛光事件）は、「現行商標法78条にいう商標権の侵害とは、同法36条にいう侵害行為にとどまらず、同法37条の規定により侵害とみなされる行為も含むものと解するのが相当である」として、37各号所定の行為にも刑事処罰が及ぶと判断していた。