令和３年７月１４日判決言渡　同日原本領収　裁判所書記官

令和２年(ワ)第１８００３号　発信者情報開示請求事件

口頭弁論終結日　令和３年５月１７日

判　　決

大阪市浪速区敷津東２丁目６番２５号

原　　告	株式会社モリサワ
同代表者代表取締役	森澤彰彦
同訴訟代理人弁護士	小畑明彦
同	前原一輝

東京都千代田区紀尾井町１番３号

被　　告	ヤフー株式会社
同代表者代表取締役	川邊健太郎
同訴訟代理人弁護士	新間祐一郎

主　　文

１　被告は，原告に対し，別紙１発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。

２　訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

第１　請求

主文同旨

第２　事案の概要

１　本件は，別紙３原告商標権目録記載１及び２の各商標権を有する原告が，被告が運営するインターネットオークションサイト内のウェブページに上記各商標権に係る登録商標と同一又は類似である別紙４本件標章目録記載１及び２の各標章を付した画像が表示されたことにより，上記各商標権を侵害されたことが明らかであるとした上で，上記画像の表示を行った氏名不詳の出品者（以下「本件出品者」という。）に対する損害賠償請求権の行使のため，被告が保有す

る別紙１発信者情報目録記載の各情報（以下「本件発信者情報」という。）の開示を受けるべき正当な理由があるとして，被告に対し，特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（以下「プロバイダ責任制限法」という。）４条１項に基づき，本件発信者情報の開示を求める事案である。

２　前提事実（当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）

(1) 当事者

ア　原告は，デジタルフォントプログラムの開発，販売及び利用許諾等を業とする株式会社である（甲５，８）。

イ　被告は，電気通信事業を営む株式会社であり，インターネットオークションサイトである「ヤフオク！」を運営している。

(2) 原告による商標権の保有等

ア　原告は，別紙３原告商標権目録記載１及び２の各商標権を保有している（甲４，６の１，６の２，９の１，９の２。以下，同目録記載１の商標権を「原告商標権１」と，同目録記載２の商標権を「原告商標権２」といい，これらを「原告各商標権」と総称する。また，原告商標権１に係る登録商標を「原告商標１」と，原告商標権２に係る登録商標を「原告商標２」といい，これらを「原告各商標」と総称する。）。

イ　原告は，「ＭＯＲＩＳＡＷＡ　ＰＡＳＳＰＯＲＴ」という商品名のライセンスプログラムを提供しているところ，これに際して，ユーザーとの間で，ユーザーは，所定の代金を支払い，所定の契約期間中，これを利用することができるとするライセンス契約を締結していた（甲５，８，１７）。

(3) 本件出品者による出品行為等

ア　被告が運営する「ヤフオク！」では，アカウント登録をすれば，誰でも，「ヤフオク！」内のサイトを閲覧したり，「ヤフオク！」上のオークション

に商品を出品して購入者を募集したりすることができる。

イ　本件出品者は，令和元年５月６日，別紙２投稿目録記載のとおり，「ｃｅｂｊｔｉ９９８８」というアカウント名を用いて，「ヤフオク！」に「【１，６３４フォント収録／送料無料】モリサワパスポート　ＭＯＲＩＳＡＷＡ　ＰＡＳＳＰＯＲＴ　日本語フォント　Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｍａｃ　両対応」という商品名のソフトウェア（以下「本件商品」という。）を，即決価格４９８０円として出品した（以下「本件出品」という。）。

本件出品に係る「ヤフオク！」上のウェブページは，同目録記載３のＵＲＬにより特定されるものである（以下「本件ページ」という。）。そして，本件ページ上には，同目録記載６の画像（以下「本件出品画像」という。）が表示されているところ，本件出品画像には，別紙４本件標章目録記載１及び２の各標章（以下，「本件標章１」及び「本件標章２」といい，これらを「本件各標章」と総称する。）が含まれている（以下，本件出品者が本件ページ上に本件各標章を含む本件出品画像を表示した行為を「本件表示行為」という。）。さらに，本件ページの「商品説明」の欄には，「状態」として「新品，未使用」と記載され，その下に，「ダウンロード販売型のモリサワパッケージ製品です。」，「ＭＯＲＩＳＡＷＡ　ＰＡＳＳＰＯＲＴのような全書体を年間レンタル契約するのではなく，フォントのライセンスを買い取りで購入しているため，永久に使用頂けます。」などと記載されていた。（甲１，５）

なお，本件商品は，ソフトウェアのプログラムが記録された記憶媒体ではなく，同プログラムのデータ自体である（甲１）。

(4) 被告の開示関係役務提供者該当性等

被告は，本件各標章を含む本件ページに係る情報の送信についての「開示関係役務提供者」（プロバイダ責任制限法４条１項）に該当し，本件発信者情報を保有している。

3　争点

(1) 本件表示行為による権利侵害の明白性（争点１）

ア　商標権侵害の成否（争点１－１）

イ　違法性阻却事由の存否（争点１－２）

(2) 開示を求める正当な理由の有無（争点２）

4　争点に関する当事者の主張

(1) 争点１（本件表示行為による権利侵害の明白性）について

ア　争点１－１（商標権侵害の成否）について

（原告の主張）

(ア) 原告各商標と本件各標章の同一性ないし類似性

a　原告商標１と本件標章１

(a) 分離観察

本件標章１は，１段目に「ＭＯＲＩＳＡＷＡ」と，２段目に「ＰＡＳＳＰＯＲＴ」と記載されてなるものである。そして，そのうち２段目の１文字目の「Ｐ」の部分は四角形で囲まれ，かつ，文字色と背景色とが反転されている。このように，本件標章１が，２段で記載され，２段目の文字列の先頭の文字が装飾を伴っているという外観を有することは，本件標章１の１段目と２段目を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとは認められないことを示す事情といえる。

加えて，原告は，フォントに関する事業において国内トップのシェアを占めているから，本件標章１のうち１段目の「ＭＯＲＩＳＡＷＡ」の部分は，当該商品が原告の商品であることについて，取引者ないし需要者に対し強く支配的な印象を与えるものである。

これに対し，本件標章１のうち「ＰＡＳＳＰＯＲＴ」の部分は，英語で「旅券」を意味する一般名詞であり，日本語としても，遊園

地の乗り放題券などを意味するものとして一般的に用いられる単語であるから，当該部分には，取引者ないし需要者に対する出所表示標識としての称呼，観念が認められない。

したがって，２段からなる本件標章１の構成部分のうち１段目の「ＭＯＲＩＳＡＷＡ」の部分を分離して抽出し，これと原告商標１とを対比すべきである。

(b) 対比

原告商標１と，本件標章１のうち「ＭＯＲＩＳＡＷＡ」の部分とを対比すると，両者の外観及び称呼は全く同一であるから，両者は，取引者ないし需要者に対し，商品の出所に誤認混同を生ずるおそれがある。

したがって，原告商標１と本件標章１は類似する。

b　原告商標２と本件標章２

原告商標２と本件標章２は同一である。

(ｲ) 指定商品と本件商品の類似性

前記前提事実(2)のとおり，原告各商標権の指定商品はコンピュータ用フォントの電子的データを記憶した記憶媒体であるところ，本件商品はフォントプログラムであって，両者は記憶媒体に保存されているか否かの違いしかなく，実質的には同一である。

したがって，取引者ないし需要者による出所誤認のおそれがあり，類似性が認められる。

(ｳ) 小括

前記(ｱ)のとおり，本件各標章は原告各商標と同一又は類似であり，かつ，前記(ｲ)のとおり，原告各商標権の指定商品と本件商品は類似である。

そして，本件出品者が，本件ページ内で，本件各標章を用いて本件表示行為を行うなどして，「ヤフオク！」において本件商品の入札者を募集

したことは，「商品若しくは役務に関する広告，価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し，若しくは頒布し，又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」（商標法２条３項８号）に該当するものである。

なお，被告は，本件標章２について，その文字が小さいから自他商品識別機能がない旨主張するが，本件標章２は，特徴的な太文字であり，かつ，「サ」の文字の一部が「リ」と「ワ」に接触しているという特徴的な形状を視認することが可能であり，自他商品識別機能を十分に果たすものであるから，被告の上記主張は理由がない。

したがって，本件出品者による本件表示行為は，原告が保有する原告各商標権を侵害するものとみなされる（商標法３７条１号）。

（被告の主張）

(ア) 原告各商標と本件各標章の同一性ないし類似性

a　原告商標１と本件標章１

(a) 分離観察

本件標章１は，２段組で記載され，「ＭＯＲＩＳＡＷＡ」と「ＰＡＳＳＰＯＲＴ」は，同じ位置に同じ幅で密接して記載されている。そして，「ＭＯＲＩＳＡＷＡ」と「ＰＡＳＳＰＯＲＴ」は，アルファベットを横書きにして記載したもので，文字の大きさや色合いも共通しており，全体がまとまりよく表されているのであるから，「ＭＯＲＩＳＡＷＡ」の部分だけが独立して取引者ないし需要者の注意を惹くように構成されているということはできない。

かえって，「ＰＡＳＳＰＯＲＴ」の「Ｐ」の部分は，パスポートを想起させる白色のひし形で囲まれ，他とは異なり青色の文字が使用されるなど，一段と目立つ特徴的なデザインが採用されており，取引者ないし需要者の注意を惹くような構成になっている。加えて，

「ＰＡＳＳＰＯＲＴ」は「旅券」を意味し，ライセンスとは別の意味で用いられているから，その意味でも，「ＰＡＳＳＰＯＲＴ」の部分が取引者ないし需要者の注意を惹くものである。

なお，原告の名称は片仮名で「モリサワ」と表記されるから，原告の名称が周知であるとしても，「ＭＯＲＩＳＡＷＡ」との表記が原告を指すことについて，通用性があるとも認められない。

以上からすれば，本件標章１のうち「ＭＯＲＩＳＡＷＡ」の部分のみを抽出して原告商標１との類否を検討することは許されず，本件標章１の全体と原告商標１を比較して，類否を判断するべきである。

(b) 外観

原告商標１は１段で記載されているのに対し，本件標章１は２段で記載されている。また，原告商標１は合計８文字で構成されているのに対し，本件標章１は合計１６文字で構成されており，「ＭＯＲＩＳＡＷＡ」という８文字の部分が共通するにすぎず，本件標章１には，原告商標１には含まれない「ＰＡＳＳＰＯＲＴ」という部分が含まれている。しかも，この「ＰＡＳＳＰＯＲＴ」の部分をみると，冒頭の「Ｐ」以外の文字が青色を背景にした白色の文字であるのに対し，上記「Ｐ」の文字は白色のひし形で囲まれ，青色の文字となっている。さらに，上記ひし形は，「パスポート（旅券)」を想起させる。このように，本件標章１は，「ＰＡＳＳＰＯＲＴ」の「Ｐ」の部分だけが，装飾を伴い，他の文字と異なる色が用いられており，目立つものであって，外観において原告商標１と明らかに異にする。

さらに，「ＰＡＳＳＰＯＲＴ」の部分は，「ＭＯＲＩＳＡＷＡ」の部分とは異なる書体が使用されており，全体の与える印象を異にしている。

(c) 称呼

原告商標１は「モリサワ」の称呼を，本件標章１は「モリサワパスポート」の称呼を有するものであり，異なる。

(d) 観念

原告商標１は，「モリサワ」という人名又は名称を想起させる。

他方，本件標章１は，パスポート，すなわち「旅券」として国際的に通用する身分証明書を想起させるものであり，異なる。

(e) 小括

このように，原告商標１と本件標章１は，外観，称呼及び観念のいずれにおいても大きく異なるものであるから，類似しない。

b　原告商標２と本件標章２

本件標章２が原告商標２と同一であることは否認する。本件全証拠によっても，本件標章２の外観は判然とせず，同一であるとは認められない。

(イ) 原告各商標権に対する侵害行為の有無

前記(ア)のとおり，本件各標章は，原告各商標と同一とも類似とも認められないから，本件出品者による本件表示行為は原告各商標権を侵害するものではない。

また，本件標章２の外観は，本件全証拠によっても判然としない。このように，外観を認識できないような状況で商標を使用しても，当該商標には自他商品識別機能がないから，本件表示行為のうち，本件標章２を表示する部分は，商標法２条３項８号所定の「使用」には当たらない。

イ　争点１－２（違法性阻却事由の存否）について

(原告の主張)

(ア) 商標機能論及び消尽並びに商標的使用について

a　商標機能論について

(a) 出所表示機能

ユーザーが「ＭＯＲＩＳＡＷＡ　ＰＡＳＳＰＯＲＴ」のライセンスプログラムに基づいて原告が制作したフォントプログラムである「モリサワフォントプログラム」を利用するためには，ユーザーは，原告との間でライセンス契約を締結し，ユーザー登録をした上，原告から交付された「パッケージキー」を用いて認証を受け，原告のサーバーから上記フォントプログラムをダウンロードして，ユーザーの端末にインストールするという手順を踏まなければならない。

この点，本件出品者が「ヤフオク！」に出品していた本件商品は，実在する株式会社が「ＭＯＲＩＳＡＷＡ　ＰＡＳＳＰＯＲＴ」を利用してインストールした「モリサワフォントプログラム」を複製したものである。しかし，原告は，認証手続を経ない形で，原告のフォントプログラムのみを個別に販売することはないし，「ＭＯＲＩＳＡＷＡ　ＰＡＳＳＰＯＲＴ」のライセンス取得者に対し，インストールした「モリサワフォントプログラム」をインターネットオークションに出品することを禁じているから，本件商品は，原告の許諾なく複製され，出品されたものであって，真正品ではない。

したがって，本件商品を出品する本件ページに本件各標章を含む本件出品画像を表示する行為は，需要者に対し，原告が本件商品の販売者であるとか，原告が本件商品を流通させることに許諾を与えたとの誤解を与えるものであり，本件商品の出所を誤認混同させるおそれがある。

また，本件商品は，「モリサワフォントプログラム」を違法に複製したデータであり，「ヤフオク！」上に本件各標章が付されて表示されていたこと，正規のライセンス契約が締結された場合には入手することができるライセンス証明書が付されていないことからすれば，

本件出品行為は，「ＭＯＲＩＳＡＷＡ　ＰＡＳＳＰＯＲＴ」の一部のソフトウェアを再包装し，原告から許諾を受けることなく商標を付したものと評価することができる。

以上によれば，本件出品行為は，原告各商標の出所表示機能を害するものというべきである。

(b) 品質保証機能

「ＭＯＲＩＳＡＷＡ　ＰＡＳＳＰＯＲＴ」についてライセンス契約を締結し，正規にユーザー登録をしたユーザーは，原告から，ライセンス証明書の発行を受け，新書体の提供やソフトウェアのアップデート，各種の案内などのアフターサービスを受けることができる。他方，原告においても，ユーザー登録等の手順を踏ませることにより，ライセンスの契約期間やユーザーの利用状況等を把握ないし管理することができる。

しかし，ライセンス契約が締結されず，単に「モリサワフォントプログラム」のみが端末にインストールされた場合には，ユーザーはライセンス証明書を取得することができず，原告から上記のアフターサービスを受けることができない。加えて，原告において，上記フォントプログラムの利用を把握ないし管理することもできない。

したがって，本件商品を出品する本件ページに本件各標章を含む本件出品画像を表示する行為は，原告の業務上の信用及び需要者の利益を損なうおそれがあるから，原告各商標の品質保証機能を害するものと認められる。

これに対し，被告は，本件商品は真正品である原告のフォントプログラムと同一の品質であるとして，本件表示行為が原告各商標の品質保証機能を害することを争う。

しかし，品質という言葉は，プログラムが同一に作用するか否か

という点のみならず，アフターサービスを受けることができるか否かという点も含むというべきである。しかるに，本件商品では原告によるアフターサービスを受けることができないことは，上記のとおりであり，本件商品と「ＭＯＲＩＳＡＷＡ　ＰＡＳＳＰＯＲＴ」のライセンスプログラムによりインストールされる原告のフォントプログラムとは品質に差異があるから，本件表示行為は原告各商標の品質保証機能を害するものである。

(c) 小括

以上のとおり，本件表示行為は，原告各商標の出所表示機能及び品質保証機能を害するものであるから，商標機能論の見地からみて実質的違法性が認められることは明らかである。

b　消尽について

被告は，真正商品を購入してさらに販売した場合にはその商標権は消尽するという見解に立った上で，本件商品の元となるプログラムは，原告が実在する株式会社にライセンスしたものである以上，原告各商標権は消尽したと主張する。

しかし，商標権に消尽論が適用されることはないと解されるし，仮に商標権に消尽論が適用され得るとしても，商標権の出所表示機能や品質保証機能を害するような場合においては，消尽は認められないと解すべきところ，前記ａのとおり，本件表示行為は原告各商標の出所表示機能及び品質保証機能を害するものである。

したがって，被告の上記主張は理由がない。

c　商標的使用について

被告は，本件表示行為について，それが原告各商標の出所表示機能及び品質保証機能を害するものではないことを根拠として，商標的使用に該当しない旨主張する。

しかし，前記ａのとおり，本件表示行為は，原告各商標の出所表示機能や品質保証機能を害するものであると認められるから，上記主張は，その前提を欠くものであって，理由がない。

(イ) その他の違法性阻却事由について

本件商品の複製元であるプログラムは，実在する株式会社にその使用を認証したものであり，原告は，本件出品者に対して上記プログラムの使用権原を付与していない。したがって，原告は，本件出品者が本件表示行為をすることについても許諾していない。

その他，原告各商標権について，登録無効審判において無効とされるべき事項はなく，商標法２６条が規定する効力制限やその行使が権利濫用に当たるような事情もない。

（被告の主張）

(ア) 商標機能論及び消尽並びに商標的使用について

ａ　消尽について

商標権者が指定商品に商標を付してこれを譲渡した場合には，商標権は消尽し，その後，商標が付された状態で当該商品が転売されたとしても商標権侵害は成立しないと解すべきである。

この点，原告の主張によれば，本件商品は，実在する株式会社に真正品として販売された「モリサワフォントプログラム」を複製したものである。そうすると，本件出品者は，原告が，一度，上記会社に販売したフォントプログラムをそのまま販売したものであり，商標権者である原告が商標を付して譲渡した本件商品を，その商標が付された状態で販売したにすぎない。

したがって，原告各商標権は本件商品に関して消尽しており，本件表示行為は違法な商標権侵害とはならない。

ｂ　商標機能論について

(a) 本件出品者は，本件商品を「ヤフオク！」に出品する際に，本件商品の紹介ないし説明をするために本件各標章を使用したものにすぎず，原告各商標の出所表示機能は害されていない。

また，前記ａのとおり，本件商品は，原告が実在する株式会社に販売した「モリサワフォントプログラム」が複製されたものが本件出品者によってそのまま販売されたものであるから，プログラムとしての品質には差異がなく，原告各商標の品質保証機能は害されていない。

なお，本件商品が，原告のライセンス契約に違反して出品されたものであるとしても，そのことは，プログラムとしての品質に差異を生じさせるものではないから，原告各商標の品質保証機能を害する根拠にはならない。

したがって，本件出品者による本件表示行為は，実質的違法性を欠くものである。

(b) これに対し，原告は，本件商品では新たな書体等が無償でアップデートすることができないなどとして，本件表示行為により品質保証機能が害されていると主張する。

しかし，本件商品において上記のアップデートができないのは，アップデートに必要な「パッケージキー」を知ることができないことによるものであって，プログラムの内容自体に差異があることが原因ではない。

したがって，本件表示行為が原告各商標の品質保証機能を害することにはならないから，原告の主張には理由がない。

ｃ　商標的使用について

本件表示行為は，インターネット上で取扱商品の紹介及び説明として商標を使用するものであって，前記ｂのとおり原告各商標の出所表

示機能及び品質保証機能を害するものではないから，商標的使用に該当しない。

(イ) その他の違法性阻却事由について

否認ないし争う。

(2) 争点２（開示を求める正当な理由の有無）について

（原告の主張）

原告は，本件出品者に対し，不法行為に基づく損害賠償等の請求を予定している。しかし，原告各商標権の侵害に関する調査の一環として，調査会社が本件出品者と実際に本件商品の取引をしたところ，当該取引によって，本件出品者の氏名，住所及び電話番号が出品者情報として明らかにされたものの，当該連絡先に連絡しても本件出品者と接触することができなかったから，損害賠償請求権等を行使するためには，被告が保有する本件発信者情報の開示を受けることが必要である。したがって，原告には本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由がある。

（被告の主張）

原告が本件出品者に損害賠償等を請求予定であるとの事実は不知であり，原告には本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとの主張は争う。

第３　当裁判所の判断

１　争点１（本件表示行為による権利侵害の明白性）について

(1) 争点１－１（商標権侵害の成否）について

ア　原告各商標と本件各標章の同一性ないし類似性

(ア) 原告商標１と本件標章１

a　認定事実

証拠（甲１０ないし１２）によれば，「ＢＣＮ　ＡＷＡＲＤ」は，株式会社ＢＣＮが，毎年１月から１２月までの全国主要家電量販店，パ

ソコン専門店及びネットショップのＰＯＳ実売統計に基づき，製品部門ごとに，年間販売数累計第１位のメーカーを表彰するものであること，原告は，平成２８年（２０１６年）から令和２年（２０２０年）まで５年連続で，「ＢＣＮ　AWARD」のフォントソフト部門において最優秀賞を受賞したこと，令和元年（２０１９年）の同受賞時における原告の販売数シェアは３８．７％であり，２位のメーカーが２３．５％，３位のメーカーが１７．２％であったこと，令和２年（２０２０年）の同受賞時における原告の販売数シェアは４４．１％であり，２位のメーカーが１６％，３位のメーカーが１３．１％であったこと，「ＭＯＲＩＳＡＷＡ　ＰＡＳＳＰＯＲＴ」は「ＢＣＮ　AWARD」の受賞カテゴリの代表的な製品の一つであり，同年１月の時点において，同製品は，出版や印刷，デザインなど多くのプロフェッショナルが利用するほか，一般企業，教育機関，公共団体その他の幅広い層の需要者が利用していることが認められる。

b　商標の類否

(a) 判断基準

商標の類否は，対比される両商標が同一又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っ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るのが相当である（最高裁昭和３９年（行ツ）第１１０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）。

また，複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものに

ついて，商標の構成部分の一部が取引者，需要者に対し商品又は役務の出所表示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表示標識としての称呼，観念が生じないと認められる場合のほか，商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない場合には，その構成部分の一部を抽出し，当該部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである（最高裁昭和３７年（オ）第９５３号同３８年１２月５日第一小法廷判決・民集１７巻１２号１６２１頁，最高裁平成３年（行ツ）第１０３号同５年９月１０日第二小法廷判決・民集４７巻７号５００９頁，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)。

(b) 本件標章１の一部の抽出の可否

本件についてこれをみるに，本件標章１は，別紙４本件標章目録記載１のとおり，１段目に「ＭＯＲＩＳＡＷＡ」の文字列を，２段目に「ＰＡＳＳＰＯＲＴ」の文字列を配した２段の構成からなる結合標章である。この点，本件標章１の１段目の文字と２段目の文字は，いずれもゴシック体様の書体で記載されているが，１段目の文字は，２段目の文字と比較して，やや太い。また，２段目の１文字目の「Ｐ」は，上下方向にそれぞれ垂直に伸びる平行な対辺と，左右方向にそれぞれ右肩上がりに伸びる平行な対辺によって構成される白地の平行四辺形で囲まれ，青の文字色で記載されているが，本件標章１を構成するその余の文字は，いずれも青地に白の文字色で記載されている。そして，本件標章１を構成する各文字の高さはほぼ同じであり，１段目と２段目の各文字列全体の幅もほぼ同一であ

る。さらに，１段目と２段目の間には空隙が存在するが，空隙の縦幅は，本件標章１を構成する各文字列の高さの２分の１ないし３分の１ほどである。このように，本件標章１を構成する文字の大きさ，色，書体及び文字の配置によれば，本件標章１は全体としてそれなりにまとまりよく構成されているとはいえるものの，本件標章１が文字を２段に配して構成されていること，１段目と２段目の文字の太さに相違があること，２段目の１文字目の「Ｐ」が，他の文字と異なり，平行四辺形で囲まれ，背景と文字の配色が逆になっていること，本件標章１の１段目と２段目との間には，各文字の高さの２分の１ないし３分の１の空隙が存在することに照らせば，本件標章１の１段目と２段目の結合の度合いは，外観上，強いとまではいえない。

加えて，前記ａのとおり，原告は，平成２８年（２０１６年）から令和２年（２０２０年）にかけて，５年連続で，フォントソフトの販売数がトップであるとして株式会社ＢＣＮから表彰されていること，同年当時における原告の販売数シェアは全体の４４．１％であり，２位のメーカーを大きく引き離していること，一般企業等を含む幅広い層の需要者を獲得していたと認められることに照らすと，原告の社名は，フォントソフトメーカーとして，フォントソフトの需要者の間で周知性を獲得し，現在においても周知性を維持し続けていることが推認される。そうすると，原告の社名を示す「モリサワ」は，需要者に対し，フォントソフトの出所表示標識として，支配的とまでは認めがたいものの，相当程度強い印象を与えるものと認められる。そして，本件標章１の１段目を構成する「ＭＯＲＩＳＡＷＡ」は，原告の社名と同一である「モリサワ」の称呼を生じる上，原告は，「ＭＯＲＩＳＡＷＡ　ＰＡＳＳＰＯＲＴ」のように，社

名と同一の称呼を生じる「ＭＯＲＩＳＡＷＡ」を冠した商品をユーザーに提供している。以上によれば，上記「モリサワ」と同様に，「ＭＯＲＩＳＡＷＡ」もまた，需要者に対し，フォントソフトの出所表示標識として，相当程度強い印象を与えるものと認めるのが相当である。

これに対し，本件標章１の２段目を構成する「ＰＡＳＳＰＯＲＴ」は，「旅券」などを意味する一般名詞であるから，当該記載にはフォントソフトの出所表示標識としての称呼，観念が生じるとは認め難い。

以上の次第で，本件標章１の１段目と２段目の結合の度合いが強いとまではいえないこと，「ＭＯＲＩＳＡＷＡ」の部分はフォントソフトの出所表示標識として強い印象を需要者に与える一方，「ＰＡＳＳＰＯＲＴ」の部分にはそのような印象を与えるとは認め難いことを総合すれば，１段目の文字と２段目の文字の書体が共通であり，それらの高さや各文字列全体の幅がほぼ同一であることを考慮しても，本件標章１の外観は，１段目の文字と２段目の文字がそれを分離して観察することがフォントソフトの取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められないというべきである。

したがって，本件標章１から上記「ＭＯＲＩＳＡＷＡ」の部分を抽出し，当該部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。

(c) 原告商標１と本件標章１の類否

以上を前提に，原告商標１と本件標章１のうち１段目を構成する「ＭＯＲＩＳＡＷＡ」の部分とを対比すると，両者の外観は，その文字の種類，書体，大きさ，構成等に照らし，類似しているものと

認められる。また，本件標章１の上記部分からは「モリサワ」の称呼を生じるから，原告商標１の称呼と同一であると認められる。さらに，本件標章１の上記部分からは，フォントプログラムの分野で周知性を有する原告又は原告が販売等するフォントプログラムの観念を生じるから，原告商標１と観念において同一である。

このように，原告商標１と本件標章１の上記部分は，外観及び称呼において，類似又は同一であると認められ，原告において，「ＭＯＲＩＳＡＷＡ　ＰＡＳＳＰＯＲＴ」をライセンス契約の形式によりユーザーに提供していること，フォントプログラムのみを販売することはなく，同プログラムをインターネットオークションサイトに出品することを禁じていることなどの取引の実情を十分に考慮しても，本件標章１の上記部分がインターネットオークションサイト上でフォントソフトをダウンロード販売する際に使用されるときは，需要者において，そのフォントソフトを原告の製造又は販売に係る商品であると誤認混同するおそれがあるといわざるを得ない。

以上によれば，原告商標１と本件標章１は類似するものと認めるのが相当である。

(イ) 原告商標２と本件標章２

証拠（甲１，９の２）及び弁論の全趣旨によれば，本件標章２の外観は，その文字の種類，書体，大きさ，構成に照らし，原告商標２の外観と類似するものと認められる。

そして，前記(ア)で説示したところに照らせば，原告商標２と本件標章２とは，称呼において同一であると認められる。

そうすると，本件標章２がインターネットオークションサイト上でフォントソフトをダウンロード販売する際に使用されるときは，需要者において，そのフォントソフトを原告の製造又は販売に係る商品で

あると誤認混同するおそれがあるといえる。

以上によれば，原告商標２と本件標章２は類似するものと認めるのが相当である。

イ　原告各商標の指定商品と本件商品との類似性

(ア) 商品が類似のものであるかどうかは，商品自体が取引上誤認混同のおそれ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係る商品と誤認されるおそれがあると認められる関係にある場合には，たとえ，商品自体が互いに誤認混同を生ずるおそれがないものであっても，それらの商品は商標法３７条１号にいう「類似する商品」に当たると解するのが相当である（最高裁昭和３３年（オ）第１１０４号同３６年６月２７日第三小法廷判決・民集１５巻６号１７３０頁参照)。

(イ) 本件についてこれをみるに，原告各商標の指定商品は，「コンピュータ用フォントの電子的データを記憶した記憶媒体」である。これに対し，本件商品は，前記前提事実(3)イのとおり，フォントプログラム自体，すなわち，コンピュータ用フォントの電子的データ自体であって，記憶媒体ではないから，原告各商標の指定商品と本件商品が同一であるとは認められない。

しかし，需要者は，フォントプログラムを利用するに際し，本件商品のようにインターネット上からダウンロードするような場合もあれば，コンピュータ用フォントの電子的データを記憶した記憶媒体を用いて端末に上記電子的データをインストールする場合もある。そして，証拠（甲８）によれば，原告は，本件商品と同一の商品名である「ＭＯＲＩＳＡＷＡ　ＰＡＳＳＰＯＲＴ」を，フォントの電子的データを記録した記憶媒体を含む製品パッケージを販売する形でも提供していることが認

められる。

以上によれば，原告各商標の指定商品と本件商品に同一又は類似の商標を使用するときは，需要者であるフォントプログラムの利用者において，原告の製造又は販売に係る商品と誤認するおそれがあるといえるから，本件商品は，原告各商標の指定商品と類似すると認めるのが相当である。

ウ　原告各商標権に対する侵害行為の有無

前記アのとおり，本件各標章は，原告各商標と同一又は類似であり，前記イのとおり，原告各商標の指定商品と本件商品とは類似する。

そして，本件表示行為は，インターネットオークションサイトである「ヤフオク！」において，出品した商品を説明するために，本件各標章を含む画像を使用する行為であるから，商品に関する広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為（商標法２条１項８号）に該当するというべきである。

したがって，本件出品者による本件表示行為は，原告各商標権を侵害するものとみなされる（商標法３７条１号）。

(2) 争点１－２（違法性阻却事由の存否）について

ア　認定事実

前記前提事実，後掲の各証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。

(ア) 「ＭＯＲＩＳＡＷＡ　ＰＡＳＳＰＯＲＴ」の概要（甲５，８，１４，１５，１７，乙３）

a　ライセンス契約の規定等

原告は，「ＭＯＲＩＳＡＷＡ　ＰＡＳＳＰＯＲＴ」と称するライセンスプログラムを有償でユーザーに使用許諾し（以下「本件ライセンス契約」という。），本件ライセンス契約に関して「ＭＯＲＩＳＡＷＡ

ＰＡＳＳＰＯＲＴ　エンドユーザライセンス契約書」（甲８）を作成している。同契約書において定められている原告のフォントプログラムの利用条件に関する定め（以下「本件規定」という。）は，概要，以下のとおりである。

(a) 原告は，ライセンス取得者（ライセンスの認証を受けたユーザーをいう。）に対し，本件規定に従い，原告のフォント製品の使用を非独占的に許諾する（本件規定１条）。

(b) 原告のフォントプログラムを使用するためには，ユーザーは，１台のデバイスに対して本件ライセンス契約における１ライセンスを取得する必要があり，ライセンス取得者は，デバイスにインストールしたフォントを別のデバイスにコピー又はインストールすることはできない。バックアップを目的とした場合も同様である。（本件規定１条4)，２条）

(c) 原告のフォントプログラムのライセンスを取得しようとするユーザーは，氏名その他の情報を提供するなどして，原告によるライセンスの認証を受けなければならない（本件規定３条）。

(d) ライセンス取得者は，原告のフォントプログラムを，指定された台数を超えるデバイスにより使用する目的で，記憶装置又は記憶媒体にインストールしたり，複製を作成することはできない。また，権利保護を目的として設定された技術的な制限を解除，無効化する行為又は当該方法を用いて上記フォントプログラムを複製等することはできない。（本件規定４条6)，8))。

(e) ライセンス取得者は，いかなる理由があろうとも，原告の許諾を得ずに，原告のフォントプログラムの全部又は一部を再配布，公衆送信（送信可能化を含む。），貸与，レンタル，擬似レンタル，再販売（中古品取引を含む。）等をしてはならず，上記フォントプログラ

ムの使用権を第三者に再許諾し，本件ライセンス契約上の地位を第三者に譲渡することはできない（本件規定６条）。

(f) ライセンス取得者は，原告から，製品に関するサポート及びサービスを受けることができる（本件規定１２条）。

(g) 原告のフォントプログラムの無許可複製の存在が判明した場合，ライセンス取得者は，本件規定所定の損害賠償をしなければならない（本件規定１６条）。

(h) 原告は，ライセンス取得者が本件規定に違反した場合には，契約を解除することができる（本件規定１７条）。

b 「ＭＯＲＩＳＡＷＡ　ＰＡＳＳＰＯＲＴ」の構成

(a) 「ＭＯＲＩＳＡＷＡ　ＰＡＳＳＰＯＲＴ」は，原告が，ソフトウェアのインストール，アンインストール，ライセンスキーの登録，認証処理等を担うプログラム群である「Mフォントスターター」，原告が開発した書体のプログラム群である「モリサワフォントプログラム」及び「パッケージキー」をセットとして，ユーザーに提供するライセンスプログラムである。

(b) 原告のフォントプログラムの利用を希望するユーザーは，原告と本件ライセンス契約を締結し，原告から「パッケージキー」の提供を受け，認証を得ることによって，所定の台数の端末に同フォントプログラムをインストールし，利用することができる。

この点，「ＭＯＲＩＳＡＷＡ　ＰＡＳＳＰＯＲＴ」では，「Mフォントスターター」を使用しない限り，認証処理を完了させ，「モリサワフォントプログラム」をインストールすることができない仕組みとなっている。そして，ユーザーが「Mフォントスターター」を使用して「モリサワフォントプログラム」をインストールする際，「モリサワフォントプログラム」のソースコードに，ユーザーごとに割

り当てられた固有の契約番号が書き込まれるので，ユーザーがインストールした「モリサワフォントプログラム」とユーザーとが紐づけられる。また，ユーザーは，「モリサワフォントプログラム」をインストールする前に，「Mフォントスターター」を使用して，上記プログラムをインストールする端末の固有情報を原告のサーバーに登録することとされている。これにより，原告は，どの端末に「モリサワフォントプログラム」がインストールされているかや，当該ユーザーがライセンスの範囲内で「モリサワフォントプログラム」を利用しているかについて把握することができる。

(c) ユーザーは，本件ライセンス契約の期間中，「Mフォントスターター」を使用して，本件ライセンス契約による使用許諾について，「ＭＯＲＩＳＡＷＡ　ＰＡＳＳＰＯＲＴライセンス証明書」（以下単に「ライセンス証明書」という。）を表示することができる。ユーザーが原告からアフターサービスの提供を受ける際，ライセンス証明書が必要となることがある。

(d) 「ＭＯＲＩＳＡＷＡ　ＰＡＳＳＰＯＲＴ」の利用期間は１年間であり，契約期間が満了すると，「Mフォントスターター」によって，アンインストールを行うか又はライセンス更新によって付与されたライセンスキーの登録を行うかの選択を促すアラートが表示され，アンインストールを選択すると，「ＭＯＲＩＳＡＷＡ　ＰＡＳＳＰＯＲＴ」はアンインストールされる。なお，契約期間満了後１週間が経過すると，ライセンス更新を行うことはできず，アンインストールを選択するほかはなくなる。

c 原告において，「Mフォントスターター」，「モリサワフォントプログラム」及び「パッケージキー」を切り離して個別に流通させることはない。

(イ) 「モリサワフォントプログラム」を複製したプログラムの特徴（甲１７）

「モリサワフォントプログラム」のみを複製して作成したプログラムを端末にインストールした場合であっても，当該端末において，「モリサワフォントプログラム」のフォントを利用することができる。

しかし，原告において前記(ア)ｂの認証処理がなされていないため，契約更新のアラートの表示等がされることはない。また，原告のアフターサービス（各種案内，新書体の提供，ソフトウェアのアップデート等）を受けることはできず，ライセンス証明書の発行を受けることもできない。

(ウ) 本件商品に関する調査（甲１，５）

原告は，外部の調査会社に，本件出品に関する調査を委託した。同調査会社が調査したところ，令和元年５月７日，本件ページの存在が確認された。同調査会社は，同日，本件商品を落札し，同月８日，本件商品をダウンロードして調査したところ，本件商品は，実在する大阪市内の株式会社と原告との間で締結された「ＭＯＲＩＳＡＷＡ　ＰＡＳＳＰＯＲＴ」のライセンス契約に基づき，認証され，ダウンロードされた「モリサワフォントプログラム」と同一の電子的データであることが判明した。

イ　商標機能論及び消尽並びに商標的使用について

(ア) 商標機能論及び消尽について

ａ　前記ア(ア)ｂのとおり，原告は，本件ライセンス契約を締結した上で，所定の手続による認証を受けない限り，ユーザーに「モリサワフォントプログラム」の使用を許諾していない。そして，原告は，本件規定により，「モリサワフォントプログラム」の複製や，複製した「モリサワフォントプログラム」を譲渡等することを禁じているから，本件出

品のように，「モリサワフォントプログラム」を複製したものをインターネットオークションサイトに出品する行為もまた，当然に禁じているものと認められる。

そうすると，本件出品は，「ヤフオク！」で本件出品画像を目にした者をして，あたかも本件出品者が原告から許諾を受けて「モリサワフォントプログラム」又はこれを含む「ＭＯＲＩＳＡＷＡ　ＰＡＳＳＰＯＲＴ」を出品しているものと誤認混同させるおそれがある。

以上によれば，本件出品者による本件表示行為は，原告各商標が有する出所表示機能を害するものというべきである。

b　また，前記ア(ｳ)のとおり，本件商品は，実在する大阪市内の株式会社が原告との間で締結した「ＭＯＲＩＳＡＷＡ　ＰＡＳＳＰＯＲＴ」のライセンス契約に基づいてダウンロードした「モリサワフォントプログラム」が複製されたものであり，本件ライセンス契約所定の認証を受けたものではない。そのため，前記ア(ｲ)のとおり，本件商品を取得した者は，ライセンス証明書を取得することはできないし，原告から，ソフトウェアのアップデートや新書体の提供その他のアフターサービスを受けることもできず原告による契約ないし利用状況の管理（前記ア(ｱ) b (b)ないし(d)）も行われず，アップデートや契約の更新等の通知を受けることもできない。

そうすると，本件商品は，本件ライセンス契約が締結された真正品の「モリサワフォントプログラム」と比較して，上記のアフターサービスを受けることができず，原告による品質管理が及ばないという点において，品質において実質的に差異があると認められる。

したがって，本件出品者による本件表示行為は，原告の原告各商標が有する品質保証機能を害するものというべきである。

c　これに対し，被告は，要旨，①原告が本件出品を許諾していたか否

かは出所表示機能と関連がなく，②本件商品は，原告がライセンス契約に基づき利用許諾した「モリサワフォントプログラム」をそのまま複製したものであり，プログラム自体の品質に差異はないから，本件表示行為によっても品質保証機能は害されないと主張する。

しかし，上記①の主張に理由がないことは，前記ａで説示したところから明らかである。また，上記②についてみても，プログラムは，一度インストールされても，品質の維持，向上等の観点から，アップデートにより随時その内容が改変されていくことが当然に想定されるものであるから，プログラムの提供者等から適時に的確なソフトウェアのアップデートを受けることができるなどのアフターサービスの有無は，プログラムの品質そのものに直結する事項というべきである。このことをおくとしても，前記ｂで説示したとおり，本件商品は，本件ライセンス契約等の仕組み上，原告がその品質を管理することができないものであり，真正品である「モリサワフォントプログラム」と品質自体に差が生じ得るものであるから，プログラム自体の品質に差異がないとする被告の主張は，前提を誤るものであり，採用することができない。

ｄ　また，被告は，本件商品は，原告が実在する株式会社に使用許諾した「モリサワフォントプログラム」がそのまま複製されて流通したプログラムであるから，原告各商標権は消尽しており，本件表示行為は実質的違法性が欠けると主張する。

しかし，本件商品は，一定の利用期間を定めて使用許諾された「モリサワフォントプログラム」を複製したものであり，原告が原告各商標を用いて販売したものそのものではないこと，原告は「モリサワフォントプログラム」を複製，譲渡等することを禁じており，本件商品が「ヤフオク！」に出品されることは原告の意思に基づかない流通過

程といえること，前記ｂのとおり，本件商品と真正品である「モリサワフォントプログラム」との間には品質に実質的な差異があることに照らせば，原告が一旦「モリサワフォントプログラム」の使用を許諾したとしても，その複製物である本件商品をインターネットオークションサイトに出品するに際して原告各商標を用いる行為については，原告各商標権を侵害するものであると認めるのが相当である。

したがって，被告の上記主張は採用することができない。

(ｲ) 商標的使用について

被告は，本件表示行為が原告各商標の出所表示機能及び品質保証機能を害するものではないことを根拠として商標的使用に該当しないと主張する。

しかし，前記(ｱ) ａ及びｂで説示したとおり，本件表示行為によって上記の各機能が害されているものと認められるから，被告の上記主張は，その前提を欠くものである。

そして，前記前提事実(3)イのとおり，本件出品者は，本件商品の購入者を募る本件ページに，本件各標章を含む本件出品画像を掲載しており，本件各標章を含む本件出品画像が本件商品の出所を表示する役割を果たしているから，本件出品画像を本件ページに表示した本件表示行為は，本件商品の出所表示機能を発揮する態様で本件各標章を使用する行為であるというべきである。

したがって，本件出品者による本件表示行為は，本件各標章の商標的使用に当たると認めるのが相当であり，被告の上記主張は採用することができない。

(ｳ) 小括

以上の次第で，本件表示行為については，実質的違法性が欠けるところはないものと認めるのが相当である。

ウ　原告各商標の使用許諾について

前記ア(ア)のとおり，「ＭＯＲＩＳＡＷＡ　ＰＡＳＳＰＯＲＴ」を利用するためには，原告との間でエンドユーザライセンス契約を締結して認証を受けなければならないこととされている。また，同契約では，原告のフォントプログラムを利用できる端末の台数も制限されている。

このような事情に照らせば，原告は，「ＭＯＲＩＳＡＷＡ　ＰＡＳＳＰＯＲＴ」のライセンス許諾を受けたユーザーに対して，「モリサワフォントプログラム」を複製したものをインターネット上で不特定の第三者に販売することを許諾していないと認めるのが相当である。

したがって，原告は，本件出品者が原告各商標に同一又は類似する本件各標章を使用することを許諾していなかったと認めるのが相当である。

エ　その他の違法性阻却事由

本件全証拠によっても，本件出品者による本件表示行為が原告の原告各商標権を侵害することについて，その違法性を阻却する事情は認められない。

(3) 小括

したがって，「侵害情報の流通」である本件表示行為によって，原告の有する原告各商標権が「侵害されたことが明らかである」（プロバイダ責任制限法４条１項１号）と認められる。

２　争点２（開示を求める正当な理由の有無）について

証拠（甲１，５，８）及び弁論の全趣旨によれば，原告は，本件出品者に対し，原告各商標権侵害について，不法行為に基づく損害賠償請求その他の法的措置を講じる意思を有していること，原告が，本件出品者に係る出品者情報として「ヤフオク！」のウェブページ上に表示された連絡先に連絡したところ，本件出品者と接触することができなかったことが認められる。

以上によれば，原告が本件出品者に対して上記の請求をするためには，被告

が保有する本件発信者情報の開示を受ける必要があるものと認められる。

したがって，原告には，本件発信者情報の「開示を受けるべき正当な理由がある」（プロバイダ責任制限法４条１項２号）と認められる。

３　結論

以上のとおり，本件表示行為により原告の権利が侵害されたことが明らかであり，かつ，原告には本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由もあるといえるから，本件表示行為に係る通信を媒介した被告は，開示関係役務提供者として本件発信者情報を開示すべき義務を負う。

よって，原告の請求は理由があるから，これを認容することとして，主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第２９部

裁判長裁判官　國分隆文

國　分　隆　文

裁判官　小川暁

小　川　暁

裁判官　佐々木亮

佐々木　亮

（別紙１）

発信者情報目録

別紙２投稿目録記載の出品者に関する以下の情報。

１　氏名又は名称

２　住所

３　電子メールアドレス

４　電話番号

以　上

（別紙２）

投稿目録

１　出品者名

cebjti9988

２　出品タイトル

【１，６３４フォント収録／送料無料】モリサワパスポート ＭＯＲＩＳＡＷＡ ＰＡＳＳＰＯＲＴ 日本語フォント Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｍａｃ 両対応

３　ＵＲＬ

https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/u275021399

４　オークションＩＤ

u275021399

５　投稿内容

前記３記載のＵＲＬにより特定されるウェブページ（本件ページ）に，後記６のとおりの本件各標章が付された画像（本件出品画像）を表示させた。

６　画像（本件出品画像）

以　上

（別紙３）

原告商標権目録

１　原告商標権１

登 録 番 号　第４７９３７５２号

登録出願日　平成１０年８月２８日

設定登録日　平成１６年８月１３日

指 定 商 品　第９類・コンピュータ用フォントの電子的データを記憶した記憶媒体

商標の構成　MORISAWA

２　原告商標権２

登 録 番 号　第４５３６３０７号

登録出願日　平成１０年８月２８日

設定登録日　平成１４年１月１８日

指 定 商 品　第９類・コンピュータ用フォントの電子的データを記憶した記憶媒体

商標の構成　モリサワ

以　上

（別紙４）

本件標章目録

１　本件標章１

下記のうち，赤枠で囲まれた各部分。

２　本件標章２

下記のうち，赤枠で囲まれた部分。

以　上

これは正本である。

令和３年７月１４日

東京地方裁判所民事第２９部

裁判所書記官　大久保　友　紀