

商標権・著作権侵害差止等請求事件：東京地裁平成 23(ワ)29563・平成 24 年 7 月 31 日（民 46 部）判決＜一部認容＞

【キーワード】

商標の類似，デザインの著作権（複製権，譲渡権）の侵害，過失の有無，原告の損害額＝商標法 38 条 2 項（侵害者の利益額），消費税分

【主 文】

- 1 被告は，原告に対し，3 8 万 1 4 7 0 円及びこれに対する平成 2 3 年 9 月 1 7 日から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支払え。
- 2 原告のその余の請求を棄却する。
- 3 訴訟費用は，これを 6 0 分し，その 1 を被告の負担とし，その余は原告の負担とする。
- 4 この判決の第 1 項は，仮に執行することができる。

【事 実】

第 1 請求

被告は，原告に対し，2 4 0 0 万円及びこれに対する平成 2 3 年 9 月 1 7 日から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支払え。

第 2 事案の概要

1 事案の要旨

本件は，原告が，被告に対し，別紙商品目録 1 及び 2 記載の各婦人用被服（以下「被告各商品」と総称する。）を製造及び販売した被告の行為が，後記 2 (2)記載の原告の商標権（以下「本件商標権」といい，その登録商標を「本件登録商標」という。）を侵害するとともに，別紙デザイン目録記載の各デザイン（以下「本件各デザイン」と総称し，同目録記載の各デザインを「本件デザイン 1 - 1」，「本件デザイン 1 - 2」などという。）についての原告の著作権（複製権及び譲渡権）を侵害する旨主張して，商標権侵害の不法行為又は著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求（選択的請求）として 2 4 0 0 万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。

2 争いのない事実等（証拠の摘示のない事実は，争いのない事実又は弁論の全趣旨により認められる事実である。）

(1) 当事者

ア 原告（株式会社フレーバ）は，洋服，靴，靴の商品企画，デザイン，製造及び販売等を目的とする株式会社である。

イ 被告（株式会社銀座マギー）は，繊維製品，洋品雑貨類の販売及び加工並

びにこれらの委託販売業等を目的とする株式会社である。

(2) 原告の商標権

原告は、次の商標権（本件商標権）の商標権者である。

登録番号 商標登録第5145007号

商品の区分 第25類

指定商品 被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴

出願日 平成19年11月14日

登録日 平成20年6月27日

登録商標 別紙商標目録のとおり

(3) 本件各デザインの作成等

原告の取締役であるA（デザイナー名・野口アヤ。以下「野口アヤ」という。）は、平成23年2月上旬ころ、原告の発意に基づき、その職務の一環として、原告が販売する平成23年夏物婦人服用の図柄（デザイン）として本件各デザインを作成した。

原告は、そのころから、本件各デザインをプリントした婦人用夏物トップス（青色及び赤色の2種類。以下「原告各商品」と総称する。）（検甲1，2）を製造及び販売している。

(4) 被告の行為

被告は、平成23年6月12日から同年7月17日までの間、被告各商品（検甲3，4）を販売した。

被告各商品の形態は、別紙商品目録1及び2記載の各写真のとおりである。被告各商品には、本件デザイン1-1，1-2，3，4-1及び4-2並びに本件デザイン2-1及び2-2の各一部がプリントされている（検甲3，4，弁論の全趣旨）。

また、被告各商品には、別紙標章目録記載の標章（以下「被告標章」という。）が前身頃の右脇付近から右上腕にかけて及び後ろ身頃の左脇付近から左上腕にかけての合計2か所（別紙商品目録1記載の写真及び同目録2記載の写真参照）にプリントされている（検甲3，4）。

3 争点

本件の争点は、

被告による被告各商品の販売が、本件登録商標に類似する商標の使用として本件商標権の侵害とみなす行為（商標法37条1号）に該当するか（争点1）

被告による被告各商品の製造及び販売が、本件各デザインについての原告の著作権（複製権，譲渡権）の侵害行為に該当するか（争点2）

被告の著作権侵害行為についての過失の有無（争点3）

被告が賠償すべき原告の損害額（争点４）である。

【判 断】

1 争点１（被告の商標権侵害の有無）について

(1) 被告標章と本件登録商標との類似性

被告標章は、別紙標章目録記載のとおり、上段の「BALCONY AND "SUN" BED」の構成部分（以下「BALCONY AND "SUN" BED」部分」という。）と下段の「CRUSING」の構成部分（以下「CRUSING」部分」という。）とを組み合わせた結合商標である。

ところで、商標法３７条１号における商標の類否は、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、観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、その商標を使用した商品又は役務につき出所を誤認混同するおそれがあるか否かによって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は、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るが、取引の実際においては、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と思われるほど不可分的に結合しているものとはいえない商標は、必ずしも常にその構成部分全体によって称呼、観念されるとは限らず、その構成部分の一部だけによって称呼、観念され、１個の商標から２個以上の称呼、観念が生ずることがあることに照らすならば、結合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、それ以外の構成部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合、さらには、各構成部分の結合の態様によって全体の構成中需要者の注意を強くひきやすい部分がある場合などには、当該構成部分の一部を要部として摘出し、この要部と他の商標とを比較して商標そのものの類否を判断することも許されるものと解するのが相当である。

そこで、まず、上記の観点から、被告標章の構成中、「BALCONY AND "SUN" BED」部分を要部として摘出して本件登録商標との対比を行うことにより商標そのものの類否を判断することの適否について検討し、その上で、被告標章と本件登録商標の類否について検討することとする。

ア 「BALCONY AND "SUN" BED」部分の要部該当性


(ア) 証拠（甲２，３，４の１ないし８，７，９ないし１１）及び弁論の全趣旨によれば、原告は、平成１２年に設立され、「FILLY O'LYNX」のブランド名の服飾の販売を開始した後、平成１８年ころから、「バルコニー アンド ベッド」のブランド名で商品展開をし、原告の直営店「Balcony」（代

官山本店，六本木ヒルズ店，渋谷パルコ店，横浜ジョイナス店，名古屋パルコ店，なんばパークス店，福岡パルコ店）やインターネットショッピングサイトの「ZOZOTOWN」等でそのブランド名の服飾を販売していること，

原告は，平成23年から，「バルコニー アンド ベッド」のサブブランド商品として，「バルコニーアンド “サン” ベッド」のブランド名の原告各商品等の服飾（甲4の6，7）を販売していること，「バルコニー アンド ベッド」のブランド又はその商品は，その販売以来，デザイナー野口アヤが手掛けたブランド又はその商品として，雑誌「装苑」（2010年6月号），雑誌「InRed」（2011年6月号）等の女性ファッション誌その他各種雑誌（甲3，4の1，3，5ないし8）で紹介されてきたこと，「バルコニー アンド ベッド」のブランド商品の売上額は，年間5億円から7億円程度であること（甲11）が認められる。

上記 ないし の事実及び弁論の全趣旨を総合すると，「バルコニーアンド ベッド」は，平成23年当時には，原告が商品展開をしている服飾ブランドとして，ファッションに興味がある20代ないし40代の女性の需要者において相当程度知られていたことが認められる。

(イ) a 被告標章は，別紙標章目録記載のとおり，上段の「BALCONY AND “SUN” BED」部分と下段の「CRUSING」部分とが組み合わせて構成され，「BALCONY AND “SUN” BED」の文字列及び「CRUSING」の文字列は，いずれも，同一の大きさ及び書体の文字によって表記されている。

他方で，「BALCONY AND “SUN” BED」部分と「CRUSING」部分とは，上下2段に分かれているほか，「CRUSING」の文字列の左右及び下部には，のように，「CRUSING」の文字列を囲む飾りが付されており，両構成部分は外観上明瞭に区別される。

また，「BALCONY AND “SUN” BED」部分は，「BALCONY」，「AND」，「SUN」，「BED」という四つの平易な英単語から構成され，一連表記されていることから，「バルコニー アンド サン ベッド」の称呼が自然に生じるのに対し，「CRUSING」部分の「CRUSING」の文字列は，造語であり，特段の観念を生じさせるものではないが，「船旅，クルージング」などの意味の英単語の「cruising」ないし「CRUISING」とスペルが1字違いであることもあり，その外観から，「クルージング」の称呼が生じ得るといえなくもない。

さらに，上記のとおり，「CRUSING」の文字列は造語であり，「BALCONY AND “SUN” BED」部分と「CRUSING」部分とは，両者の観念の間に特段の結びつきはない。

以上を総合すると，被告標章を構成する「BALCONY AND “SUN” BED」部分及び「CRUSING」部分は，両構成部分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はいえない。

b そして、前記(ア)認定のとおり、「バルコニー アンド ベッド」は、平成23年当時には、原告が商品展開をしている服飾ブランドとして、ファッションに興味がある20代ないし40代の女性の需要者において相当程度知られていたこと、原告は、平成23年から、「バルコニー アンド ベッド」のサブブランド商品として、「バルコニー アンド “サン” ベッド」のブランド名の原告各商品等の服飾を販売していること(前記(ア))、「CRUSING」部分の「CRUSING」の文字列は、造語であり、特段の観念を生じさせるものではないこと(前記a)、被告標章における「BALCONY AND “SUN” BED」部分と「CRUSING」部分との配置、間隔等の結合態様を総合考慮すれば、被告標章においては、「BALCONY AND “SUN” BED」部分が全体の構成中需要者の注意を強くひきやすい部分であり、これを要部と認めるのが相当である。

(ウ) これに対し被告は、被告標章は、「BALCONY AND “SUN” BED」との文字列と、その文字列のすぐ下に接着するように「CRUSING」との文字列とを、全く同じフォントで、2段組みで表記したものであって、各文字列は単に普通名詞を組み合わせたものにすぎず、いずれかの文字列を要部とすることはできない旨主張する。

しかしながら、前記(イ)で述べたように、被告標章を構成する「BALCONY AND “SUN” BED」部分及び「CRUSING」部分は、両構成部分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ではなく、その結合態様によれば、被告標章においては、「BALCONY AND “SUN” BED」部分が全体の構成中需要者の注意を強くひきやすい部分であり、これを要部と認めるのが相当であるといえるから、被告の上記主張は、採用することができない。

イ 被告標章と本件登録商標との対比

バルコニー アンド ベッド

(ア) a 本件登録商標は、別紙商標目録のとおり、「Balcony and Bed」というものであり、上段に「バルコニー アンド ベッド」の片仮名文字と、下段に「Balcony and Bed」の欧文字を書してなる。

上段と下段の各文字の大きさ、配置等からみて、上段の「バルコニー アンド ベッド」は、下段の「Balcony and Bed」の欧文字の表音の片仮名表記と認められるから、本件登録商標から全体として「バルコニー アンド ベッド」の称呼が生じる。

b 本件登録商標の「Balcony and Bed」の構成部分は、「Balcony」、「and」、「Bed」の三つの英単語から構成され、「Balcony」の語と「Bed」の語が接続詞である「and」で結合されている。

「Balcony」は、普通名詞の「balcony」の頭文字が大文字で表記されたも

のであり、「バルコニー」、すなわち、「西洋建築で、室外へ張り出して作った、屋根のない手すり付きの台。露台。」(広辞苑第六版)を意味する。

「Bed」は、普通名詞の「bed」の頭文字が大文字で表記されたものであり、「ベッド」、すなわち、「寝台」(広辞苑第六版)を意味する。

これらの各単語の意味及び本件登録商標の称呼によれば、本件登録商標から「バルコニーとベッド」の観念が生じる。また、前記ア(ア)認定のとおり、「バルコニー アンド ベッド」が、平成23年当時には、原告が商品展開をしている服飾ブランドとして、ファッションに興味がある20代ないし40代の女性の需要者において相当程度知られていたことからすると、本件登録商標が指定商品の「被服」に含まれる婦人用被服に使用された場合には、同ブランドを連想させるものと認められる。

(イ) a 被告標章の要部である「BALCONY AND “ SUN ” BED」部分は、別紙標章目録記載のとおり、「BALCONY AND “ SUN ” BED」というものである。

本件登録商標と被告標章の「BALCONY AND “ SUN ” BED」部分との外観を対比すると、「balcony」、「and」、「bed」の三つの英単語が使用されている点で共通するものの、「BALCONY AND “ SUN ” BED」部分は、各欧文字に装飾が施され、いずれもが大文字であることや、「SUN」の単語を構成に含む上、同単語に引用符号である「 “ 」, 「 ” 」のダブルクォーテーションマークが付されていることなどからすると、両者は外観において同一又は実質的に同一であるとはいえない。

しかし、他方で、両者の称呼を対比すると、本件登録商標から「バルコニー アンド ベッド」の11音の称呼が生じるのに対し、BALCONY部分から「バルコニー アンド サン ベッド」の13音の称呼が生じるものと認められるところ、中間に「サン」の2音の称呼が生じるかどうかの違いがあるものの、両者を一連のものとして称呼した場合、全体としては類似するといえる。

次に、本件登録商標から「バルコニーとベッド」の観念が生じ、本件登録商標が指定商品の「被服」に含まれる婦人用被服に使用された場合には、原告が商品展開をしている「バルコニー アンド ベッド」のブランドを連想させるものと認められる。一方、被告標章の「BALCONY AND “ SUN ” BED」部分からは、「sunbed」が「日光浴用のベッド」(研究社「新英和大辞典」第6版)の意味を有することから、「バルコニーと日光浴用のベッド」の観念が生じ得るが、「日光浴用のベッド」も「ベッド」の一種であるといえるから、この点において、両者は、観念において類似するものといえる。また、両者の称呼が類似することから、本件登録商標が指定商品の「被服」に含まれる婦人用被服に使用された場合には、原告が商品展開をしている「バルコニー アンド ベッド」のブランドを連想させるものと認められる。

b 以上を総合すると、本件登録商標と被告標章の要部とは、称呼及び觀念において類似し、「バルコニー アンド ベッド」が、平成23年当時には、原告が商品展開をしている服飾ブランドとして、ファッションに興味がある20代ないし40代の女性の需要者において相当程度知られていたことなどの取引の実情の下においては、被告標章が本件登録商標の指定商品の「被服」に含まれる婦人用被服に使用された場合には、その商品の出所について誤認混同を生じるおそれがあるものといえるから、本件登録商標と被告標章とは全体として類似しているものと認められる。

(ウ) これに対し被告は、被告標章の「BALCONY AND “SUN” BED」部分の称呼と本件登録商標の称呼は、明確に聴別できる、被告標章の「BALCONY AND “SUN” BED」部分には、「SUN」の語が入るばかりか、この文字が、ダブルクォーテーションマークにより囲われ、強調されており、それにより被告標章の外観から受ける印象は、本件登録意匠と相当異なるものとなっている、被告標章の「BALCONY AND “SUN” BED」部分から日光浴をするにふさわしい太陽光の強い南国リゾートのイメージが喚起されるのに対し、本件登録商標から、このようなイメージが生じ得ないから、被告標章は、本件登録商標とは觀念の点においても全く異なるなどとして、被告標章の「BALCONY AND “SUN” BED」部分と本件登録商標とは、称呼、外観及び觀念のいずれの点においても異なるから、被告標章は、本件登録商標と類似しない旨主張する。

しかしながら、上記の点については、被告標章の「BALCONY AND “SUN” BED」部分から看者において直ちに日光浴をするにふさわしい太陽光の強い南国リゾートのイメージが喚起されたり、連想されるものとは認め難く、また、上記及びの点を勘案しても、前記(イ)bのとおり、本件登録商標と被告標章の「BALCONY AND “SUN” BED」部分(要部)とは、称呼及び觀念において類似するものと認められ、被告標章が本件登録商標の指定商品の「被服」に含まれる婦人用被服に使用された場合には、その商品の出所について誤認混同を生じるおそれがあるものといえるから、被告の上記主張は、採用することができない。

(2) 商標的使用について

ア 被告各商品は、別紙商品目録1及び2記載のとおり¹の婦人用被服であるところ、被告各商品には、前身頃の右脇付近から右上腕にかけて及び後ろ身頃の左脇付近から左上腕にかけての合計2か所(別紙商品目録1記載の写真及び同目録2記載の写真 参照)に被告標章がプリントされている(甲8, 検甲3, 4)。

そして、被告各商品にプリントされた被告標章の大きさ、フォント及び位置、さらには、被告標章は、「バルコニー アンド ベッド」の称呼が生じる

本件登録商標と類似し（前記(1)イ(イ)b）、「バルコニー アンド ベッド」が、平成23年当時には、原告が商品展開をしている服飾ブランドとして、ファッションに興味がある20代ないし40代の女性の需要者において相当程度知られていたこと（前記(1)ア(ア)）を総合すると、被告各商品における被告標章の使用は、商品の出所表示機能・出所識別機能を果たす態様で用いられているものと認めることはできるから、本来の商標としての使用（商標的使用）に当たるといふべきである。

イ これに対し被告は、被告標章は、別紙商品目録1記載の写真及び同目録2記載の写真に示すように、被告各商品において、飾り枠に“My airth and parentage~”と続く一群の英文（本件英文群）とともに納められており、かつ、本件英文群より文字のサイズは大きく、本件英文群を構成する文字と異なる縁取り文字となっていることからすると、被告標章の看者においては、被告標章は、本件英文群の題号・題名にすぎないと受け取るのが通常であり、そうでなくとも、少なくとも本件英文群と一体となって一つのデザイン（本件デザイン3）をなしていると捉えるのが通常である、被告標章は、被告各商品の右脇前面付近及び左脇前面付近に斜めにプリントされたものであって、さほど目立つものではないこと、被告各商品には、被告のブランド名である「REGA」のタグ（商品タグ）が付されていることを考え合わせると、被告標章は、被告各商品において商品の出所を識別するものとして機能しているものとはいえず、被告各商品における被告標章の使用は、商標的使用に該当しない旨主張する。

しかしながら、被告標章がプリントされた被告各商品の前身頃の右脇付近から右上腕にかけて及び後ろ身頃の左脇付近から左上腕にかけての部分は、被告各商品において比較的目立つ位置にあり、被告標章は、その下部にある本件英文群よりも大きなサイズで表記されていること、被告標章から想起される「バルコニーとベッド」との観念は、本件英文群の記載内容と特段の関連性がないことに照らすならば、被告標章の看者において、被告標章は、本件英文群の題号・題名にすぎないと受け取るのが通常であるということとはできない。

また、被告標章は、その下部にある本件英文群、被告標章及び本件英文群を取り囲む枠状の図柄とで一つのデザイン（本件デザイン3）を構成しているということができるが（別紙商品目録1記載の写真及び同目録2記載の写真、別紙デザイン目録記載の3）、被告標章はそれ自体が独立の標章として認識できるものであるから、本件デザイン3の一部を構成しているからといって被告標章が被告各商品において商品の出所表示機能・出所識別機能を有していることと相反するものではない。

さらに、証拠（乙9、10の1、2、検甲3）及び弁論の全趣旨によれば、

被告各商品は、被告が経営する「PREGA」の名称の店舗で販売されていたこと、被告各商品には、品番及び被告のブランド名の「PREGA」の表記がされた紙製の商品タグが付されていたことが認められるものの、上記商品タグは紙製で取り外し可能であり、被告各商品本体に直接「PREGA」の表記がされたものではないことなどに照らすならば、被告各商品が販売される際に上記商品タグが付されていたことが被告標章の被告各商品における商品の出所表示機能・出所識別機能を否定する事由になるものとはいえない。

したがって、被告の上記主張は、採用することができない。

(3) まとめ

以上によれば、被告が被告標章が付された被告各商品を販売した行為は、本件登録商標に類似する商標の使用（商標法37条1号）に当たり、本件商標権の侵害とみなす行為に該当するものと認められる。

2 争点4（原告の損害額）について

(1) 商標法38条1項に基づく損害額について

ア 前記1(3)認定のとおり、被告による被告標章が付された被告各商品の販売行為は本件商標権の侵害とみなす行為に該当するところ、被告にはその侵害行為について過失があったものと推定されること（商標法39条において準用する特許法103条）からすると、被告は、少なくとも過失により、本件商標権の侵害行為を行ったものと認められるから、原告に対し、不法行為に基づく損害賠償責任を負うというべきである。

イ 原告は、被告は被告各商品を合計2000着販売したこと、被告各商品と競合する原告各商品の1着当たりの利益額は1万2000円であることからすると、被告が被告各商品を販売して本件商標権を侵害したことにより商標法39条1項に基づいて算定される原告の損害額は、2400万円である旨主張する。

しかしながら、原告主張の被告各商品の販売数量については、被告が平成23年6月12日から同年7月17日までの間に販売したことを自認する合計67着を超える数量の被告各商品を販売したことを認めるに足りる証拠はない。

また、原告主張の原告各商品の1着当たりの利益額については、原告はその利益額を裏付ける証拠を何ら提出していない。

したがって、原告の上記主張は、理由がない。

(2) 商標法38条2項に基づく損害額（予備的主張）について

ア 原告は、被告は、平成23年6月12日から同年7月17日までの間に、被告各商品を合計67着販売し、その販売価格は5着分が1万1550円、62着分が8085円であること、被告各商品の仕入価格は2650円であること、被告は、仕入価格以外の変動経費の主張をしていないことからする

と、被告が被告各商品を販売したことにより受けた利益の額は38万1470円であり、商標法38条2項により原告は同額の損害を被ったものと推定される旨主張する。

これに対し被告は、原告主張の被告各商品の販売数量、販売価格及び仕入価格を認めた上で、被告各商品の販売価格には、消費税額分が含まれており、この消費税額分は、事業者である被告にとって、消費者から預かり、国に納付すべきものであって、「利益」とはいえないから、被告の受けた利益の算定の基礎とすべきではない旨主張する。

そこで検討するに、消費税は、事業者が国内において行った資産の譲渡等を課税対象とするものであるところ（消費税法4条1項）、「無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無体財産権の権利者が収受する損害賠償金」については、その実質が資産の譲渡等の対価に該当するものとして、消費税が課税され（消費税法5-2-5(2)）、商標権を侵害された者が加害者から受ける損害賠償額についても消費税が課税されることに照らすならば、商標法38条2項により損害額の推定の基礎となる侵害者がその侵害行為によって受けた利益の額について消費税額分を控除すべきものとした場合、侵害された者の得べかりし利益について消費税が実質的に二重に課される結果となり、その二重に課される消費税相当分の損害の填補を受けられないことになるので、妥当ではない。

また、仮に侵害者とその侵害行為によって受けた利益の額について消費税額分を控除すべきものと解する余地があるとしても、本件においては被告が被告各商品の販売に関して現実に納付した消費税額についての立証はない（なお、消費税法30条1項により、仕入れに係る消費税額（課税仕入れに係る消費税額）は売上げに係る消費税額（課税標準額に対する消費税額）から控除されるので、納付すべき消費税額は、商品の販売価格のみからは定まらない。）。

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 そうすると、被告が被告各商品を販売したことにより受けた利益の額は、原告の主張するとおり、38万1470円であると認められる。

【計算式】 $(1万1550円 \times 5 + 8085円 \times 62) - (2650円 \times 67) = 38万1470円$

(3) まとめ

以上によれば、商標法38条2項により推定される原告の損害額は、38万1470円と認められる。

したがって、原告は、被告に対し、商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として38万1470円及びこれに対する平成23年9月17日（訴状送達の日翌日）から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の

支払を求めることができる（なお、仮に、本件において、原告の被告に対する著作権侵害に基づく損害賠償請求が認められるとしても、当該請求に係る原告の損害額が上記金額を上回るものでないことは、既に説示したところから、明らかである。）。

3 結論

以上によれば、原告の請求は、38万1470円及びこれに対する平成23年9月17日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるから、これを認容することとし、上記認容額を超える部分に係るその余の請求（著作権侵害に基づく損害賠償請求を含む。）は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。

【論 説】

1．この事件には、その争点1と争点2とから理解することができるように、商標権侵害事件とデザインの著作権侵害事件との2つが含まれている。しかし、裁判所は争点2については理由の記述はなく、専ら争点1についての理由と判断に終始しているから、商標権侵害差止等請求事件について論評することにするが、判決の主文2には、「原告のその余の請求を棄却する。」と判示しているのだから、著作権侵害の差止等請求事件についても審理している以上、棄却する何らかの理由を示すべきではなかったのではないだろうか。

2．争点1は、被告の商標権侵害の有無についてであるが、第1に商標の類似性について検討する。

被告標章は、別紙標章目録に示すように、上段に「BALCONY AND “ SUN ” BED」、その下段に「CRUSING」の可読英文字による特異な書体から成る言葉を併記して成るものである。

これに対し、本件登録商標に係る標章は、上段に「バルコニー アンド ベッド」の片仮名文字、その下段に「BALCONY AND BED」の英文字の標準書体から成る言葉を併記している。そして、指定商品は「第25類被服その他」であり、前記被告標章もまた同じ指定分類に該当する商品に属するのである。

証拠によると、本件商標は平成23年当時、原告の服飾ブランドとしてファッションに関心のある女性層には相当程度知られたことが認められたとした。したがって、この文字表現は、通常言葉による文字標章ではなく、言葉の組み合わせにより創作性が認められる表現であるから、この中に“ SUN ” が加わったとしても、標章全体の構成態様に変化はなく、類似する標章と解してよいであろう。しかも、被告標章にはCRUSINGの別語が下段に加わっているとしても、これは無視できるであろう。

判決は、CRUSINGは造語であると認定するが、これは単に英語 CRUISING の

スペルミスでしかない。商標的にみれば、「BALCONY AND BED」の方が造語であり、文章的フレーズになっている。この造語的文章表現は、船のバルコニーにサンベッドを置き、そこに横たわる女性の姿を想定しているのかも知れない。

このような状況を想定することは、取引の実情といえるから、被告標章が同一商品に使用されたとすれば、商品の出所に誤認混同を生じるおそれがあると裁判所は認定したことは妥当である。ただ気になるのは、判決は「商品の出所について誤認混同を生じるおそれがあるから、本件登録商標と被告標章とは全体として類似している」と認定するが、真実はこの逆であり、両商標が類似しているから、需要者は商品の出所を誤認混同するのである。

3．第2に、両商標の構成態様は、前記のとおり文章的表现であることから、これを商標的使用といえるかについて検討する。

被告によれば、被告標章は、被告各商品において、飾り枠の中の一群の英文とともに収められているから、看者には、本件英文群の題号・題名にすぎないと受取るのが通常であるし、被告各商品には、被告のブランド名の「PREGA」のタグが付されていることを考え合わせると、被告標章は被告各商品の出所を識別するものとして機能しているものではないと主張した。

これに対し裁判所は、被告標章がプリントされた被告各商品の全身頃の右脇付近から右上腕にかけて及び後ろ身頃の左脇付近から左上腕にかけての部分は、被告各商品において比較的目立つ位置にあり、被告標章はその下部にある本件英文群よりも大きなサイズで表記されているから、被告標章から想起される「バルコニーとベッド」の観念は、本件英文群の記載内容と特段の関連性がないことに照らせば、被告標章は、本件英文の題号・題名に過ぎないと受取るのが通常であるということとはできないと認定した。

また、被告各商品は、被告が経営する「PREGA」の名称の店舗で販売されていたとしても、被告各商品に付されている紙製のタグは取り外し可能であり、「PREGA」は、被告各商品本体に直接表記されたものではないことなどに照らせば、被告標章の被告各商品における出所表示機能・出所識別機能を否定する事由になるものではないと説示した。

したがって、被告の主張は採用されなかった。

その結果、被告による被告標章を付した被告各商品の販売行為は、本件登録商標に類似する商標の使用に当たるとして、商標法37条1項より本件商標権の侵害とみなす行為に該当すると判断されたのである。

4．次に、原告の損害額について裁判所は、商標法38条1項と2項の適用を検討した。

(1) 商標法38条1項に基づく損害額について、裁判所は、被告には少なく

とも過失により、本件商標権の侵害行為を行ったと認められるから、原告に対し不法行為に基づく損害賠償責任を負うべきであると説示した。

これについて原告は、被告は被告各商品を合計3,000着販売したこと、被告各商品を競合する原告各商品の1着当たりの利益額は12,000円であることから、商標法39条1項に基づいて算定される原告の損害額は2,400万円であると主張した。

これに対し被告からは、67着を販売したことは自認したが、それを超える数量の被告各商品の販売を認める証拠は原告から提出されていないし、原告の前記利益額を裏付ける証拠は原告から提出されなかったから、原告の主張は理由がない、と裁判所は認定した。

(2) 次に、商標法38条2項に基づく損害額について、原告は、被告による被告各商品67着の販売とその販売価格と仕入れ価格から算定した利益額381,470円が、原告が被った損害であると主張した。これに対し、被告は消費税額分について争ったが、実体金額については争わなかったため、この損害額で決定した。

5. 判決は、以上で終わっているから、評釈ならばこれで終了していいところであるが、論及したい問題がある。それは、冒頭で指摘した原告主張の争点2, 3である本件各デザインの著作権についてである。

判決文に添付されている別紙「商品目録1, 2」は、いずれも被告各商品に当たり、「写真のとおりのお婦人用被服」であって、赤色の有無の違いだけであるが、その被服全体に表現されている模様は、かなり芸術性の高い作品（美術の著作物）に見える。しかし、原告が著作権を主張したのは、別紙「デザイン目録1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3, 4-1, 4-2」についてである。

6. 衣服のデザインと一口にいっても、衣服という物品において創作性の高い形状だけのデザインもあれば、形状は周知又は公知のものでも、そこに展開されている模様創作性が高いデザインもあり、また形状や模様において特異な色彩の組合せから成るデザインもあり、様々といえる。マンガキャラクターの絵をTシャツの模様として使用している場合もある。

したがって、このような広くインダストリアルデザインの範疇に入るファッションデザインにあっては、それぞれについて著作物性を認めてもよいのである。ポスターのようなグラフィックデザインだけに著作物性が認められてよいのではない。

斉藤博教授は、「デザインの著作物として著作権法による保護」を肯定されている。この問題は、応用美術の保護問題と同じ土俵で考えられるのである。

斉藤教授は次のように述べられる。

「デザインの語の射程範囲は広い。そのうちの一部が意匠として保護されるデザインであり、美術工芸品など、一部のデザインが著作権法によって保護されてきた。そして、その余の相当広範な部分は必ずしも保護の道筋が示されな
いまま放置されてきた。このグレイの部分に著作権による保護を及ぼすためには、応用美術と純粋美術を対比する構図を払拭しなければなるまい。それは立法論というより、すでに解釈の次元で可能なのではなかろうか。」（斉藤博『著作権法（第3版）』85頁 有斐閣）

そして、「立法面においても、美術の著作物の1類型として、デザインを例示する段階にあるのではなかろうか。」とまで言明される。

今後、同様の著作権問題が裁判所に提起されたときは、この斉藤教授の言を裁判所は参考にして判断してほしいと思う。

〔牛木 理一〕

(別紙)

商品目録

1 下記の写真のと通りの婦人用被服

正面写真



背面写真



左側面写真



右側面写真



扩大写真



扩大写真



扩大写真



2 下記の写真のとおりの方人用被服

正面写真



背面写真



左側面写真



右側面写真



扩大写真



扩大写真



扩大写真



(別紙)

デザイン目録

1 - 1



1 - 2



2 - 1



4 - 1



4 - 2



(別紙)

商標目録

バルコニー アンド ベッド
Balcony and Bed

(別紙)

標章目録

