

スニーカーの側面に位置するX字状のデザインを含む構成から成る商標事件2

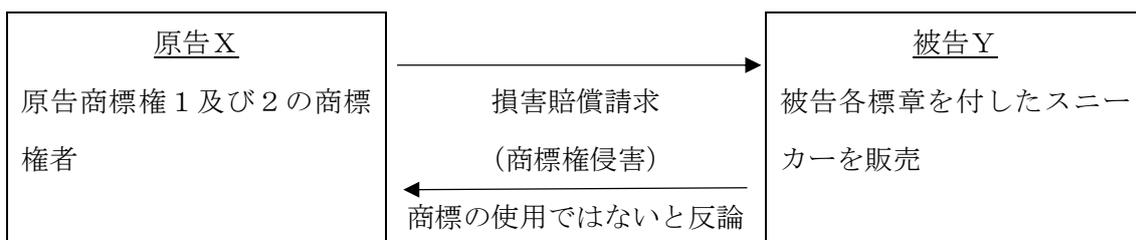
スニーカーの甲の側面に付された ✕ 状の図形が商品識別機能を果たす使用とされた事例

東京地裁平二九（ワ）一一四六二、スニーカーの側面に位置するX字状のデザインを含む構成から成る商標事件2、令二・七・二九判決

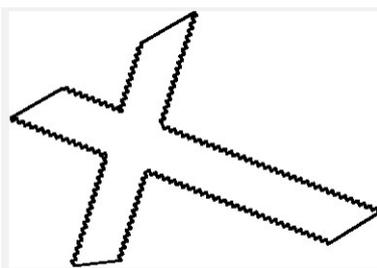
参照条文 商標法二六条一項六号・三八条二項・三九条・特許法一〇五条二項

事案の概要

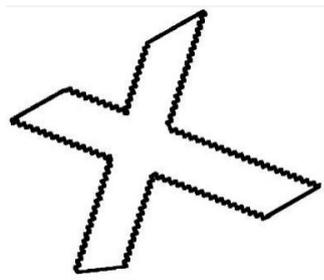
原告Xは商標登録第4616840号の商標権（原告商標権1）及び同第5348806号の商標権（原告商標権2）の商標権者であり、被告Yは平成26年2月3日から同29年4月6日までの期間（対象期間）に別紙被告標章目録記載の各標章（被告各標章）を付したスニーカーを輸入、販売した。本件は、Xが、Yに対して、Yの行為は原告各商標と同一又は類似する標章を使用したものであり、原告各商標権の侵害に当たると主張し、損害賠償の支払いを求めらる事案である。



(原告商標権1・第4616840号)



(原告商標権2・第5348806号)



指定商品 第25類 履物等

指定商品 第25類 履物等

(被告各標章)



判決の要旨

2 争点2 (非商標的使用 (商標法26条1項6号) 該当性) について

(1) 被告各標章は、別紙2被告標章目録のとおりであり、前記第2の2(3)イで示したとおり、いずれも靴の甲の側面において、側方から見て概ね中央の位置に付されている。

上記の位置は、靴の外観において特に目立つ部分ということができ、証拠(乙1, 2, 4, 5, 6, 7, 12)によれば、靴において、当該部分に商標を付すことは一般的に行われていることが認められる。また、証拠(甲26, 27)及び弁論の全趣旨によれば、被告商品を製造したミュニック社においては、スニーカー様の靴の側面の中央の位置に傾いた「X」型十字を表示した平面図状の標章について国際商標登録をしていたことも認められる。

そうすると、上記の位置に目立つ大きさに付されている被告各標章については、商品識別機能を果たすものとして使用されていると認めるのが相当である。

(2) 被告は、被告商品においては、被告各標章の他にも、ミュニック社が商標登録した別の標章の一部が、商品そのもの、包装箱及びタグに記されており、被告各標章は単なるデザインとして使用されているにすぎない等と主張するが、他の登録商標が付されていることによって、当然に被告各標章が商品識別機能を有しないということとはできない上、証拠(乙13)によっても、被告商品に付されている他の登録商標(乙14)は、その位置や大きさからして被告各標章よりも際だって目立つものであるとは認められず、そうであれば、被告商品

に付されている他の登録商標の使用は、被告各標章が商品識別機能を果たすものとして使用されている旨の前記判断を左右するものではなく、被告の上記主張は採用することができない。また、ミュニック社商品において、被告各標章を使用していないスニーカーがあること（乙15, 16）によっても、被告商品に付された被告各標章に出所識別機能がないということとはできない。

解説

本件は、スニーカーの甲に付された図形に出所識別機能があり、商標としての使用に当たるとしました。アディダスの3本ライン以来、スニーカーの甲の図形がデザインなのか商標なのか争われてきましたが、判決はこれを商標と認めました。判決は、商標と認める理由として、特に目立つ部分に付されていることをあげていますが、目立つ部分に付されていることが商標である理由にはなりません。一般には、目立つ部分に付されていることはデザインとみる理由になると思います。次に、判決は、「当該部分に商標を付すことは一般的に行われている」と言いますが、それは当該部分に付されたものが商標だという前提による立論であり、当該部分に付されたものが商標であるとする理由にはなりません。最後に、被告製品の製造者であるミュニック社が靴の側面中央の「X」型十字を商標登録しているとの説示は、被告製品の製造者もこれを商標であるとして扱っているという意味です。

スニーカーの側面に位置するX字状のデザインを含む構成から成る商標事件2

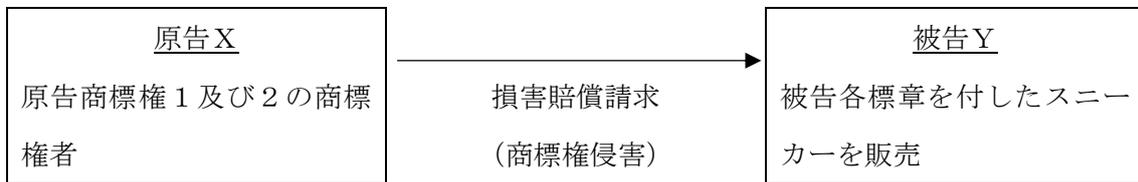
商標法38条2項の利益相当損害金が判断された事例

東京地裁平二九（ワ）一一四六二、スニーカーの側面に位置するX字状のデザインを含む構成から成る商標事件2、令二・七・二九判決

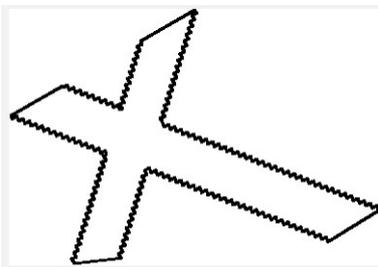
参照条文 商標法二六条一項六号・三八条二項・三九条・特許法一〇五条二項

事案の概要

原告Xは商標登録第4616840号の商標権（原告商標権1）及び同第5348806号の商標権（原告商標権2）の商標権者であり、被告Yは平成26年2月3日から同29年4月6日までの期間（対象期間）に別紙被告標章目録記載の各標章（被告各標章）を付したスニーカーを輸入，販売した。本件は、Xが、Yに対して、Yの行為は原告各商標と同一又は類似する標章を使用したものであり、原告各商標権の侵害に当たると主張し、損害賠償の支払いを求める事案である。

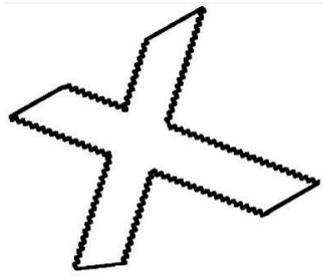


(原告商標権1・第4616840号)



指定商品 第25類 履物等

(原告商標権2・第5348806号)



指定商品 第25類 履物等

(被告各標章)



判決の要旨 [棄却]

(3) 推定覆滅事由について

ア 証拠(甲68～77, 183～186)及び弁論の全趣旨によれば, 原告は, 自社の商品を, 主に靴の量販店やインターネット上の通信販売サイトを通じて販売し, その小売価格は2000円から6000円程度の商品が中心であり, 原告が, 対象期間中に原告各商標と同一ないし類似する商標を付したスニーカー(甲183)を販売した際の売上げは一足当たり3000円程度であったと認められる。

他方で, 証拠(乙19)及び弁論の全趣旨によれば, 被告商品は主に百貨店等の店頭で販売されたものであり, 別紙被告商品販売一覧表記載のとおり, その小売価格は1万5000円から2万1000円, 被告が百貨店等に販売する際の卸売価格は●(省略)●円から●(省略)●円であったと認められる。

被告商品の販売による一足平均の限界利益は前記(2)エ(ウ)で認定した583万0211円を, 前記(2)イ(ウ)で認定した販売数量である●(省略)●足で除した●(省略)●円であり, 原告が販売した競合品の一足当たりの限界利益を裏付ける証拠はないが, 上記の原告が販売した競合品の価格自体や, 被告商品における一足当たりの売上額が原告による競合品よりも大幅に高かったことからすれば, 販売された商品一足当たりの限界利益についても, 被告商品の方が原告の商品よりも大きかったものと推認される。

このような販売態様や販売価格の違い及び一足当たりの限界利益の違いは, 被告の限界利益額の一部について, 商標法38条2項の推定を覆滅すべき事情として考慮すべきである。

イ 他方で, 被告が主張するその他の事情については, 以下のとおり, いずれも商標法38条2項の推定覆滅事情として考慮すべき事情とはいえない。

(ア) 原告が原告各商標を使用しない商品を販売していたことについて

被告は, 原告が販売していた商品の多くには, 原告各商標と同一又は類似の標章が付されておらず, 被告商品の販売によって, 原告の売上げが減少したという関係にないと主張する。

原告は, 原告各商標と同一又は類似する標章を使用したスニーカーを販売しており, 被告による被告商品の輸入販売行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が原告に認められることは前記(1)のとおりであり, 原告が

上記のスニーカー以外に原告各商標と類似する標章が付されていない靴を販売していたとの事情は、損害額の推定を覆滅すべき事情に当たるとも認められない。

(イ) 競合品の存在について

被告は、側面に「X」型十字が付された大人用スニーカーは、被告商品の他にも市場に多数存在していると主張するが、証拠（乙1）によれば、被告が他のスニーカーに付されていると指摘する「X」型十字は、その形状が被告各標章や原告各商標とは大きく異なるものであり、その他、原告各商標と同一又は類似の標章が付された原告又は被告以外によるスニーカーの存在とそのシェアについての具体的な主張立証はないから、この点も損害額の推定を覆滅すべき事情には当たらない。

(ウ) 被告の営業努力、ブランド力の差等について

被告は、被告商品を販売するための営業努力、原告と被告とのブランド力の差、原告各商標の訴求力の程度等からすれば、原告各商標の被告商品の売上げへの寄与率は著しく低いとも主張するが、被告が作成した展示会の資料においてもミュニック社商品については「2014年日本デビュー」との記載がされており、被告が前記(2)イ(キ)のように被告が広告宣伝活動を行ったことを考慮しても、対象期間中における日本におけるブランドの知名度の程度を裏付ける証拠はなく、他方で、証拠（甲170～176、180～182）及び弁論の全趣旨によれば、原告各商標に関する販売、広告宣伝状況については、平成14年頃から原告各商標と同一又は類似の標章が付されたスニーカーが原告が許諾した業者によって販売されており、有名歌手がこれを着用した雑誌広告が掲載されたこともあったとの事情も認められ、これらの点からすれば、上記の被告の主張する各点をもって、推定覆滅事情に当たるとは認められない。

ウ 前記ア及びイで検討した事情によれば、被告商品の輸入販売による原告の損害については、商標法38条2項の推定を覆滅すべき事情が認められ、その覆滅割合は2割と認めるのが相当である。

(4) 損害額についてのまとめ

以上によれば、被告商品の輸入販売による原告各商標権侵害について、商標法38条2項に基づく原告の損害額は、被告の限界利益である583万021

1円の8割に相当する466万4168円であると認められる。

解 説

判決は、商標法38条2項の「(被告が)侵害の行為により得た利益」とは限界利益の意味であるとしています。そして、被告商品の仕入れ額、外注費、広告費、荷造包装費、保険料のうちの一定割合が被告商品の輸入販売に関連して追加的に必要となった費用としてみとめ、これを被告商品の総売上額から控除した額を被告の限界利益額(583万211円)としています。旅費交通費(営業に要した交通費、国内出張費、海外出張費)、見本費(サンプル購入費用、書籍購入費用)、雑損失(為替予約解約損)、特別損失(恵比寿三越伊勢丹に支払った費用)などは追加的に必要となった費用として控除することを認めていません。そして、被告の限界利益額をそのまま原告の蒙った損害額とするのではなく、被告製品が原告製品より高額で販売されていた(したがって被告の限界利益の方が原告のそれより多額である)という事情を推定覆滅事由として認め、被告の限界利益額(583万211円)の8割相当額を原告の蒙った利益相当損害金として認めました。原告製品及び被告製品以外にも側面に「X」十字が付されたスニーカー(競合品)が存在したこと、被告の営業努力やブランド力の違いは推定覆滅事由として認めていません。