

平成28年7月20日判決言渡

平成28年（ネ）第10014号 商標権侵害損害賠償請求控訴事件
（原審 横浜地方裁判所横須賀支部平成27年（ワ）第203号）

口頭弁論終結日 平成28年6月1日

判 決

神奈川県三浦市栄町16番9号

控訴人（一審原告）

一般社団法人日本ボディジュエリスト協会

被控訴人（一審被告） F R A N G I P A N I こと Y

主 文

- 1 本件控訴を棄却する。
- 2 控訴費用は控訴人の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 控訴の趣旨

- 1 原判決を取り消す。
- 2 被控訴人は、控訴人に対し、67万円及びこれに対する平成27年5月23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

本件は、別紙商標権目録記載の商標権（以下「本件商標権」という。）を有する

控訴人が、被控訴人が、①本件商標権に係る商標（以下「本件商標」という。）に類似する別紙被控訴人標章目録記載の標章（以下「被控訴人標章」という。）を付した有料の資格認定講座を開催し、被控訴人標章を付した資格を認定した行為、②前記講座のウェブ上での宣伝に際し、被控訴人標章を付した画像を提供した行為、③被控訴人標章を使用して、インターネット上に動画を投稿し、視聴できる状態にした行為は、商標法37条1号、2条3項3号、同8号に該当し、控訴人の本件商標権を侵害するとして、被控訴人に対し、民法709条、商標法38条3項に基づき、67万円の損害賠償金及びこれに対する不法行為後である平成27年5月23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た事案である。

原判決は、前記①につき、被控訴人が被控訴人標章を付した資格認定講座を開催し、被控訴人標章を付した資格を認定した事実は認められない、前記②及び③につき、被控訴人が少なくとも平成26年5月7日まで自身の開催する講座の広告において被控訴人標章を使用したことに争いはないが、自身の開講する講座の内容を説明・表現するため、また、そのような講座を主催する講師の肩書きとして、記述的に用いたにすぎないとして、民法709条に基づく損害賠償請求は理由がない旨判断して、控訴人の請求を棄却した。

これに対し、控訴人は、原判決を不服として、本件控訴を提起した。

1 前提事実(当事者間に争いのない事実及び証拠により容易に認定できる事実。弁論の全趣旨により認められる事実を含む。)

(1) 当事者

ア 控訴人は、その履歴事項全部証明書によれば、技能講習会の開催等によるボディジュエリストの人材の育成等を目的とする一般社団法人である（甲1）。

イ 被控訴人は、「耳つぼジュエリープロ通信講座」ないし「耳つぼジュエリープロコース」の開催等を行う個人事業主である（甲15、29、乙7、11）。

(2) 控訴人の商標

控訴人は、本件商標権を有している（甲2）。

(3) 被控訴人の行為

被控訴人は、平成25年11月5日から平成26年5月7日まで、前記講座につき、被控訴人標章を付した広告を、インターネット上に掲載していた。

2 争点

- (1) 本件商標権侵害（商標法37条1号，2条3項3号，同8号）の有無
- (2) 損害発生の有無及びその額
- (3) 先使用の抗弁の成否

3 争点に関する当事者の主張

(1) 争点(1)（本件商標権侵害（商標法37条1号，2条3項3号，同8号）の有無について

〔控訴人の主張〕

ア(ア) 被控訴人は、平成26年2月28日から平成27年4月23日まで、「耳つぼジュエリーPRO通信講座」のDVD・書籍等一式を販売し、被控訴人標章を付した有料の資格認定講座を開催し、被控訴人標章を付した資格を認定していた。

(イ) 被控訴人は、前記講座のウェブ上での宣伝において、被控訴人標章を使用し、電気通信回線を通じて行う静止画像の提供に、被控訴人標章を付した。

(ウ) 被控訴人は、平成26年6月6日、動画をインターネット上に投稿し、視聴できる状態にしたが、その動画下に被控訴人標章を使用していた。

イ 被控訴人標章は、本件商標と、称呼及び観念が同一であり、外観も類似しているから、本件商標と類似する。

ウ(ア) 前記ア(ア)の行為は、本件商標の指定役務である「技芸・スポーツ又は

知識の教授」,「資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与」,「セミナーの企画・運営又は開催」,「教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオ・DVD・CD-ROMの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」,「書籍の制作」に含まれる。

(イ) 前記ア(イ)の行為は,本件商標の指定役務である「電気通信回線を通じて行う静止画像・動画像・音声付き静止画像・音声付き動画像・映像の提供」に含まれる。

(ウ) 前記ア(ウ)の行為は,本件商標の指定役務である「電気通信回線を通じて行う静止画像・動画像・音声付き静止画像・音声付き動画像・映像の提供」に含まれる。

エ したがって,前記ア(ア)ないし(ウ)の各行為は,本件商標権を侵害する。

オ 他人の登録商標の側に侵害者の写真とプロフィール等が付されていることを理由に,自他商品・役務の識別標識としての機能を果たす態様で用いられているとはいえないとする,原判決の判断は不当である。

また,「耳つぼジュエリスト」は,登録商標であり,「耳」という一般名詞,「つぼ」という一般名詞及び「ジュエリスト」という造語の組合せであるからといって,「ネイリスト」等,「ist」を含む商標が登録されている例があり,記述的とはいえないから,被控訴人が,自身の開講する講座の内容を説明・表現するため,また,そのような講座を主催する講師の肩書きとして,記述的に被控訴人標章を用いたとはいえない。

〔被控訴人の主張〕

ア(ア) 前記〔控訴人の主張〕ア(ア)の各事実は,いずれも否認する。

被控訴人は,提供している教材(DVD・テキスト・その他の教材),修了証には,被控訴人標章を一切使用していない。

(イ) 被控訴人が,その運営する耳つぼジュエリープロ通信講座のホームページに,被控訴人標章を,平成26年2月28日から平成26年5月7日まで使用した事実は認めるが,その余の事実は否認する。

なお、控訴人提出の書証のうち、甲3及び6ないし8は、被控訴人が運営・管理するサイトではなく、アフィリエイトが、被控訴人の過去のホームページをコピー・アンド・ペーストして作成したサイトに係るものである。

(ウ) 控訴人主張の動画を作成したアカウントの保有者は、アフィリエイトであり、被控訴人が運営・管理するアカウントではないから、被控訴人に賠償責任は生じない。

イ 被控訴人は、多くの耳つぼジュエリー協会、スクール、サロンがインターネット上で「耳つぼジュエリスト」という標章を使用していたため、自身を名乗る肩書きとして、一般名称として、被控訴人標章を使用していた。

(2) 争点(2) (損害発生の有無及びその額) について

[控訴人の主張]

控訴人は、前記(1) [控訴人の主張] ア(ア)ないし(ウ)の各行為により、下記のとおり、使用料相当額として、少なくとも67万円の損害を被ったから、被控訴人に対し、商標法38条3項に基づき、67万円の損害賠償金及びこれに対する不法行為後である平成27年5月23日(訴状送達の日)の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請求権を有する。

記

(認定講座受講料金3万9800円/人×認定講座受講回数2回/月×認定講座参加受講生数4人/回+「耳つぼジュエリーPRO通信講座」DVD・教本等セット料金3万9800円×17セット/月) ×本件商標権使用料率5% = 4万9750円

4万9750円×13.47か月(平成26年2月28日から平成27年4月23日まで) = 67万0133円

[被控訴人の主張]

事実を否認し、主張は争う。

(3) 争点(3) (先使用の抗弁の成否) について

〔被控訴人の主張〕

被控訴人は、平成25年11月5日から被控訴人標章を使用しているから、先使用権が認められる。

〔控訴人の主張〕

被控訴人が投稿した動画は、平成25年11月5日から平成26年2月27日までの間（3.83か月間）、25.5回しか再生されておらず、被控訴人標章は、周知商標（商標法4条1項10号）に該当しないから、被控訴人に先使用権は認められない。

第3 当裁判所の判断

1 認定事実

前記前提事実、後掲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。

(1) 被控訴人は、平成26年2月28日以降、「FRANGIPANI」という屋号で、インターネット上にホームページを開設していた（甲3～8, 11, 31～33, 34の1及び2, 35～37, 38の1及び2, 乙11）。

前記ホームページの一つの上部には、「耳つぼジュエリーサロン&スクール」、「FRANGIPANI」、「フレンジパニ」という記載があり、このうち「FRANGIPANI」は、飾り文字で記載されていた。その下には、左から右に向けて、「トップページ」、「初めての方へ」、「サロン」、「スクール」、「通信講座」、「お客様の声」との記載があり、その下には、「耳つぼジュエリープロ通信講座の内容」という記載が、赤系の色の字と、赤字で、各1回記載されており、黒字の文章を挟んでその下に、黒字で、「耳ツボジュエリストがこっそり教える、プロとして成功する人と、せっかく技術を身に付けたのに失敗してしまう人の違いとは?」、「耳ツボジュエリーのお仕事を始めるにあたって技術の習得はもちろん必要ですが、お客様への接客や、どのように耳ツボジュエリストとして経験を積んでいけばいいかも、あなただけにこっそりポイントをお伝えします。」、「耳ツボジュエリストとして、お仕事をスター

ト！」との記載があった（甲5，8，11，31，32，35）。

また、別のホームページの一つの上部には、「耳つぼジュエリーサロン&スクール」，「FRANGIPANI」，「フランジパニ」という記載があり，その下に，左から右に向けて，「トップ」，「耳つぼとは？」，「サロン」，「スクール」，「通信講」，「お客様の声」，「お問い合わせ」との記載があり，その下に，「耳つぼジュエリープロ講座」との記載があり，その更に下の左側には，「自己紹介」として，黒字で，被控訴人標章を含む「現在はサロンワークの傍ら，自身のセミナー，通信講座の運営など「耳つぼジュエリスト」として後進の指導と女性（特に育児中のママ）の起業サポートに力を注ぎ，日々「大人を教える技術」に磨きをかける。」という記載があった（甲4，甲34の1及び2）。

そして，これらのいずれかのホームページ又はこれらにリンクされているページ中には，いずれも黒字で，被控訴人標章を含む「耳つぼジュエリースクールでは，お仕事として耳つぼジュエリーをしていきたい耳つぼジュエリストの育成もしてまいりました。」，「そんな耳つぼジュエリストとしてのやりがいや幸せを感じていただきたいと思っています。」，「また，受講いただいた方への十分なコミュニケーションとサポート，サービス提供もとことんさせていただき，自信を持って耳つぼジュエリストデビューをしていただくまでのお手伝いをするために，今回プレミアム特典も別に用意させていただきました。」，「学ぶことで，ご心配なく取り組んでいただけます，学んだらいいかわからない，耳つぼジュエリストのYが開発いたしました。痛くない施術，説明するときにも役立ちます，通信教育って途中で勉強，そんな耳つぼジュエリストとしてのやりがいや幸せ，ピンクリボンフェスタ2013出展。」という記載があった（甲3，6～8，33，36，37，38の1及び2，乙11）。

(2) 被控訴人は，平成26年6月6日頃，インターネット上に，動画を投稿し，当該動画が，黒字で，被控訴人標章を含む「ネイリストより簡単！自宅で学べる耳つぼジュエリストのプロを目指す」との記載がある静止画像から再生できるように

した（甲12～14, 28, 39, 49, 50）。

(3) 被控訴人は、平成25年11月5日以前から、「FRANGIPANI」という屋号で、顧客に対し、宝石様のガラス等に貼付された医療用シートを耳のつぼに貼付する「耳つぼジュエリー」の施術を行うとともに、その施術方法を教授する「耳つぼジュエリープロ通信講座」を開催し、受講者に対し、「耳つぼジュエリーPRO通信講座」、「耳つぼジュエリープロコース」と題する教材を販売し、「耳つぼジュエリープロコースの過程を終了されたことをここに証明します。」、「president of FRANGIPANI Y」などと記載した「D i p L o m a」と題する文書を交付していた（甲15, 32）。

(4) 前記の教材及び「D i p L o m a」と題する文書には、「耳つぼジュエリスト」又は「耳つぼジュエリスト」の記載はなく、その書式は、被控訴人が開設した前記ホームページに掲載されていた（甲32）。

(5) なお、被控訴人は、そのブログに、遅くとも平成27年11月11日までに、「Y先生が教える「耳つぼジュエリープロ通信講座」」、「もしかしたら、あなたはこんなことに悩んでいませんか?」、「耳つぼジュエリーを学んでみたいけれど、協会というくくり縛られたくない。」、「耳つぼジュエリーを学びたいんだけど、近くにスクールがない。」、「1日だけのスクールでは、ちゃんと技術が身に付くのか不安。」、「いろんなスクールがあって価格もまちまちだし、どこの耳つぼ講座を受講するのが一番いいのか、すごく悩んでいる。」などの記載をしていた（甲29）。

また、平成27年11月11日頃の時点で、インターネット上には、「耳つぼジュエリスト/A」、「耳つぼジュエリストのBさんです。」などの記載があった（甲28）。

2 判断

(1) 前記認定事実及び弁論の全趣旨によれば、被控訴人は、平成26年2月28日頃以降、インターネット上のホームページ又はこれにリンクされているページ

中に、被控訴人標章を掲載し、また、インターネット上に動画を投稿するに際し、被控訴人標章を含む短文の記載がある静止画像から再生できるようにしたことが認められる。

(2) 被控訴人標章は、「ミミツボジュエリスト」という称呼において、本件商標と一致する。

また、被控訴人標章は、「耳」及び「つぼ」のほか、「ジュエリー」(jewelry) という宝石・貴金属類、装身具を意味する名詞(広辞苑第6版、ランダムハウス英和大辞典第2版)の「y」又は「ry」の部分に替えて、「ist」という、名詞について「…を行う人」との名詞を形成する接尾語(ランダムハウス英和大辞典第2版)を付したもので、又は、「ジュエル」(jewel) という宝石、装身具を意味する名詞(広辞苑第6版、ランダムハウス英和大辞典第2版)、又は、宝石をはめ込む、(宝石、装身具で)飾るという意味の動詞(ランダムハウス英和大辞典第2版)に、前記「ist」を付したものと解されることから、「耳」及び「つぼ」のほか、「ジュエリスト」という単語を続けて表記したものといえる本件商標と、「耳」の「つぼ」を、「ジュエリー」で飾る施術を行う者という観念を生じるという点で、一致する。

そして、本件商標と被控訴人標章の外観を対比すると、本件商標は、「ユ」の下の横線の右端と「エ」の下の横線の左端が、連続しているように見えるほど、字間が狭いのに対し、被控訴人標章は、「ユ」の下の横線の右端と「エ」の下の横線の左端が離れており、全体としての字間が、本件商標より広いこと、両標章の字体が異なることという若干の相違があるものの、ほぼ類似するものと認められる。

以上によれば、本件商標と被控訴人標章とは、類似するといえる。

(3) しかしながら、登録商標に類似する標章の商標権者以外の者による使用が当該商標権の侵害に当たるとするためには、その標章が、商品・役務出所表示機能、自他商品・役務識別機能を発揮する態様で、すなわち、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できる態様で、使用されていることが必要であると解すべきである。なぜなら、法律上、商標の果たすべき最大の機能は、商品・役

務出所表示機能，自他商品・役務識別機能であり，商標権によってまず守られるのは，登録商標のそのような機能であり，商標権侵害とされるのは，登録商標のこの機能を阻害する態様の行為に限られると考えるのが合理的であるからである。

(4) そこで，検討するに，前記認定事実及び弁論の全趣旨によれば，被控訴人は，「FRANGIPANI」を屋号として，宝石様のガラス等に貼付された医療用シートを耳のつぼに貼付する「耳つぼジュエリー」の施術方法を教授する「耳つぼジュエリープロ通信講座」を開催しており，インターネット上にホームページを開設して，前記講座の広告に伴う自己紹介として，①「現在はサロンワークの傍ら，自身のセミナー，通信講座の運営など「耳つぼジュエリスト」として後進の指導と女性（特に育児中のママ）の起業サポートに力を注ぎ，日々「大人を教える技術」に磨きをかける。」という被控訴人標章を含む文言を記載したこと，被控訴人標章が記載された前記ホームページには，その上部に「FRANGIPANI」という被控訴人の屋号の記載があり，その下に「耳つぼジュエリープロ通信講座」との記載があったこと，被控訴人の開設したホームページには，いずれもその上部に「FRANGIPANI」という被控訴人の屋号の記載があり，被控訴人は，当該ホームページ又はこれらにリンクされているページ中に，②「耳つぼジュエリースクールでは，お仕事として耳つぼジュエリーをしていきたい耳つぼジュエリストの育成もしてまいりました。」，③「そんな耳つぼジュエリストとしてのやりがいや幸せを感じていただきたいと思っています。」，④「また，受講いただいた方への十分なコミュニケーションとサポート，サービス提供もとことんさせていただき，自信を持って耳つぼジュエリストデビューをしていただくまでのお手伝いをするために，今回プレミアム特典も別に用意させていただきました。」，⑤「学ぶことで，ご心配なく取り組んでいただけます，学んだらいいかわからない，耳つぼジュエリストのYが開発いたしました。」，⑥「痛くない施術，説明するときにも役立ちます，通信教育って途中で勉強，そんな耳つぼジュエリストとしてのやりがいや幸せ，ピンクリボンフェスタ2013出展。」という被控訴人標章を含む記載をし，また，投稿動画に

添える表題的な文言として、⑦「ネイリストより簡単！自宅で学べる耳つぼジュエリストのプロを目指す」という被控訴人標章を含む記載をしたことが認められる。

前記認定事実及び弁論の全趣旨によれば、前記ホームページ又はこれらにリンクされているページにおいて、「耳つぼジュエリスト」は、ラインストーンに貼付された医療用シートを耳のつぼに貼付する「耳つぼジュエリー」の施術を業として行う者という意味で使用されており、「耳つぼジュエリープロ通信講座」の開催及び「D i p L o m a」と題する文書の発行の主体は、「FRANGIPANI」であることが明示されているといえる。

そして、前記認定事実及び弁論の全趣旨によれば、被控訴人のほかにも、相当数の者が、インターネット上において、「耳つぼジュエリー」の施術方法を教授する講座を開催していたことが認められる。

以上の事実及び弁論の全趣旨によれば、本件商標権の指定役務である知識の教授に係る事業の需要者において、インターネット上の被控訴人の前記①ないし⑦の被控訴人標章を含む記載のあるホームページ等を見た場合、「FRANGIPANI」が、その行う事業の一環として、その受講者に「D i p L o m a」と題する修了証を発行する通信講座を開催し、その広告を掲載しており、前記講座は、前記施術を行う技術を教授する講座であり、前記①及び⑤の記載は被控訴人が自らが前記施術を業として行っていることを示したもので、前記②ないし④、⑥及び⑦の各記載は、一般的な資格として前記施術を業として行う者を示したものであると理解するのであって、「FRANGIPANI」という表示によって役務の出所を識別するのが通常であると考えられ、被控訴人標章から役務の出所を想起することはないものと認められる。

したがって、前記の被控訴人標章の各記載は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができる態様により使用されているものと認めることはできず、「登録商標に類似する商標の使用」（商標法37条1号）には該当しないといふべきである。

(5) なお、前記認定のとおり、前記ホームページには、「耳ツボジュエリスト」との各記載もあったことが認められるが、これらは「ツボ」がカタカナである点において、被控訴人標章そのものではない。

しかしながら、前記記載は、被控訴人標章と前記の点が異なるだけであることから、検討するに、前記認定事実及び弁論の全趣旨によれば、前記の「耳ツボジュエリスト」との各記載は、短文の一部であって、本件商標権の指定役務である知識の教授に係る事業の需要者において、前記記載のあるホームページ等を見た場合、「FRANGIPANI」という表示によって役務の出所を識別するのが通常であると考えられ、前記の「耳ツボジュエリスト」との各記載によって役務の出所を想起することはないと認められる。

したがって、前記の被控訴人の「耳ツボジュエリスト」の掲載は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができる態様により使用されているものと認めることはできず、「登録商標に類似する商標の使用」(商標法37条1号)には該当しない。

(6) この点、控訴人は、①他人の登録商標の側に侵害者の写真とプロフィール等が付されていることを理由に、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たす態様で用いられているとはいえないとはいえない、②「耳つぼジュエリスト」は、登録商標であり、「耳」という一般名詞、「つぼ」という一般名詞及び「ジュエリスト」という造語の組合せであるからといって、被控訴人が、自身の開講する講座の内容を説明・表現するため、また、そのような講座を主催する講師の肩書きとして、記述的に被控訴人標章を用いたとはいえないと主張する。

しかしながら、前記認定の被控訴人のホームページ等の記載内容全体をみれば、「耳つぼジュエリープロ通信講座」の開催主体及び「D i p L o m a」と題する修了証の発行主体、すなわち、役務の提供主体は、「FRANGIPANI」とであると認識するのが通常であると考えられる。

また、「耳つぼジュエリスト」や「耳ツボジュエリスト」は、「耳」、「つぼ」又は「ツボ」という一般名詞に「ジュエリスト」という言葉を組み合わせたものであり、「ジュエリスト」の部分は造語であるといえるが、前記(4)及び(5)の説示は、「耳つぼジュエリスト」や「耳ツボジュエリスト」がこれらの一般名詞等を組み合わせたことを理由に、被控訴人標章が記述的に用いられたと判断するものではないから、被控訴人の主張は、その前提において失当である。しかも、前記認定のとおり、被控訴人のほかにも、相当数の者が、インターネット上において、「耳つぼジュエリー」の施術方法を教授する講座を開催していたことを考え併せれば、被控訴人のホームページ上の「耳つぼジュエリスト」又は「耳ツボジュエリスト」との記載を見た需要者は、これらは、「耳」の「ツボ」を、「ジュエリー」で飾る施術を行う者を意味すると解される。

以上のとおりであって、需要者が、「耳つぼジュエリスト」又は「耳ツボジュエリスト」につき、特定の主体が提供する役務を示す名称であると理解するとは考えられず、これらの各記載から役務の出所を想起することはないものと認められるから、控訴人の前記主張は、いずれも採用できない。

(7) そして、前記の被控訴人のホームページ等における掲載の他に、被控訴人が、被控訴人標章を使用したことを認めるに足りる証拠はない。

第4 結論

以上によれば、控訴人の本件各請求は、その余の点を判断するまでもなく、いずれも理由がなく、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であるから、本件控訴を棄却することとし、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第2部

裁判長裁判官

清 水 節

裁判官

中 村 恭

裁判官

森 岡 礼 子

(別紙)

商 標 権 目 録

登録番号 第5652145号
出願日 平成25年9月5日
登録日 平成26年2月28日
商標 耳つぼジュエリスト

商品及び役務の区分

第41類

指定商品又は指定役務

技芸・スポーツ又は知識の教授，資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，書籍の制作，電気通信回線を通じて行う静止画像・動画像・音声付き静止画像・音声付き動画像・映像の提供，人・企業又は地域間の交流会の企画・運営及び開催，祭り・イベントの企画・運営又は開催，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオ・DVD・CD-ROMの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。）

以 上

(別紙)

被控訴人標章目録

耳つぼジュエリスト