

判決年月日	平成25年3月25日	担当部	知的財産高等裁判所 第1部
事件番号	平成24年（ネ）第10010号 平成24年（ネ）第10017号		

○被告標章「」とカタカナの標準文字で「ナーナニーナ」と一連に横書きしてなる本件商標とが類似する等として、被控訴人（被告）による商標権侵害を肯定し、これを否定した原判決の一部が変更された事例。

（関連条文） 商標法37条1号，38条

1 事案の概要

本件訴訟は、控訴人（原告）が、被控訴人（被告）に対して、ア 被控訴人が返品分の仕入代金を支払わないとして、不当利得金の返還合意に基づく金員の返還及び遅延損害金の支払を求め（第1事件）、イ 本件商標権の侵害による不当利得金返還請求権に基づき不当利得金の返還及び遅延損害金の支払等を求めた（第2事件）事案である。

2 原判決

原判決は、ア 第1事件について、被控訴人の相殺の抗弁を排斥して控訴人の請求を全額認容する一方、イ 第2事件について、被告標章は本件商標に類似しないから被告標章を使用する行為は本件商標権の侵害に該当しない等として控訴人の請求を全額棄却した。

3 当審の経緯

控訴人は、原判決が、第2事件について本件商標権の侵害を否定したことを不服として、控訴を提起した。被控訴人は、原判決が、第1事件について被控訴人の相殺の抗弁を排斥したことを不服として、附帯控訴を提起した。控訴人は、当審で、第2事件の商標権侵害に係る訴えを変更し、被控訴人に対し、本件商標権の侵害の不法行為に基づく損害賠償及び遅延損害金の支払を求めた。

本件の主要な争点は、①相殺の可否、②商標権侵害の成否、③商標権侵害による損害額の3点である。

4 本判決

(1) 相殺の可否

本判決は、相殺の可否については、原判決を引用し、被控訴人は自動債権を有しないとして、相殺の抗弁を排斥した。

(2) 商標権侵害の成否

本判決は、次のとおり、被告標章「」と原告商標は称呼において同一である等として、被告標章と原告商標との類似性を肯定し、被告標章を使用する行為は原告商標権の侵害に当たるとした。

「本件商標は、片仮名「ナーナニーナ」（標準文字）を横書きしたものであり、「ナーナニーナ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない」

「被告標章は、「na」、本件図形1、「nani」、本件図形3、「na」を左から右へ表したものであることができる。

そして、本件図形1及び本件図形3は、それぞれ横長の形状であることからすると、看者をして長音記号「ー」を模したものの印象を与えるものであるから、被告標章は、全体として「na－nani－na」との表記との印象を与えるものと認められる。

このような被告標章の外観に加えて、…の事情からすると、被告標章には「ナーナニーナ」との称呼が生じると認められる。

被告標章は、アルファベットと図形を組み合わせた造語であり、特定の観念は生じないものといえる。」

「以上を前提に、本件商標と被告標章の類否を検討する。

本件商標と被告標章は、「ナーナニーナ」との称呼を生じ、称呼において同一である。本件商標は片仮名表記であるのに対し、被告標章は、ローマ字及び長音記号「ー」との組合せであり、外観において相違はあるものの、文字商標等において、片仮名表記の一部をローマ字表記にすることは一般に行われることであるから、上記の点は、本件における類否を判断するに当たり、重視されるべき要素ではない。そして、被控訴人は、平成20年2月以降、同年11月までの間、被告標章を付した上で、控訴人を販売者としてメザイク商品を販売していたところ、同月以降、被告標章を付したままメザイク商品を直接に販売したとの取引の実情等を総合すると、本件商標と被告標章は類似すると認めるのが相当である。」

「被控訴人が被告標章を付したのは…いずれも二重まぶた形成に関連する商品である。薬局等でのこれらの商品の販売の実態や、雑誌等での紹介の態様…からしても、目部付近で使用されるとの共通性からしても、これらの商品は、本件商標権の指定商品（に）類似すると認められる。」

「被控訴人は、被告標章は商標として使用されているものではないと主張する。しかし、…被告標章も…出所識別機能を有していると認めるのが相当であるから、被控訴人の主張は採用できない。」

「被控訴人は、控訴人による本件商標権の行使が権利の濫用に当たると主張する。しかし、…控訴人による本件商標権の行使が権利の濫用に当たると認めるに足る証拠はない。」

「被控訴人が被告商品に被告標章を使用することは、本件商標権を侵害すると認められる。」

(3) 商標権侵害による損害額

本判決は、商標法38条2項の「利益」の算定に当たっては、いわゆる限界利益を用いるべきとして、粗利益から控除すべきか争いのある費目について控除しないとした。その上で、寄与の程度による減額を行って損害額を認定した。