

「e l e g a n c e 卑弥呼」事件

【事件の概要】

納品先から返品され、相手方商標（下記商標）がそのまま付されていた婦人靴について、OEM業者の自社ブランドを表示した中敷きによって相手方商標を完全に覆い隠したものについては、商標権侵害を構成しないとされた。

《本件商標》

登録第4936017号

elegance
卑弥呼

【事件の表示、出典】

H23. 7. 22知財高裁 平成21年（ワ）第24540号事件
知的財産裁判例集HP

【参照条文】

商標法第2条3項、第25条、第38条2項

【キーワード】

商標の抹消行為

1. 事案の概要

（1）本件は、本件商標の商標権者である原告が、被告らが本件商標を付した婦人靴を展示、販売したとして、被告らに対し、不法行為（本件商標権侵害）による損害賠償請求として、各自194万円及びこれに対する不法行為の後である平成21年6月8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とともに、被告フラッシュカンパニー株式会社（以下「被告会社」という。）に対し、被告会社との間で締結した請負契約に基づく代金返還債務等の履行請求として、15万5555円及びこれに対する平成21年7月29日（被告会社に対する訴状送達の日翌日）から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(2) 前提となる事実

①原告と被告会社は、平成3年5月24日、婦人靴の製造に係る継続的請負契約（以下「本件請負契約」という。）を締結した。

②被告会社は、少なくとも平成21年6月1日から同月6日までの間、日比谷駅構内において、婦人靴を展示、販売した（以下、この時の日比谷駅構内での販売を「本件販売」という。）。被告会社が展示、販売した婦人靴には、被告会社が原告に納品したものの、原告の規格に適合しないとして返品されたものが含まれており、その中には、靴の中底に縫い付けられた本件商標（織りネーム）が剥離されていないもの（本件商標がそのまま表示されているものと本件商標の上に被告会社の自社ブランド「無」が記載された中敷きが接着剤で貼付されていたものがあるが、以下、これらを一括して「本件婦人靴」という。）があった。

2. 争点

争点2：本件婦人靴の展示、販売は本件商標権を侵害するか

争点3：本件婦人靴の展示、販売による原告の損害

3. 裁判所の判断

(1) 争点2（本件婦人靴の展示、販売は本件商標権を侵害するか）について

①本件商標の付された織りネームを剥離せず、本件商標が表示されたままの婦人靴を展示、販売した行為が本件商標権を侵害するものであることは明らかである。

②原告は、本件商標の付された織りネームの上に被告会社のブランドである「無」を記載した中敷きを貼付して販売した行為についても、本件商標権を侵害するものであると主張する。

しかしながら、証拠（甲4、乙2、被告会社代表者兼被告Y本人）及び弁論の全趣旨によれば、被告らが貼った自社ブランド「無」の中敷きによって、本件商標の記載は完全に覆い隠されており、この中敷きの上から本件商標を視認することは不可能である。また、この婦人靴を購入しようとする需要者が、購入前にこの中敷きを剥がしてその中を確認するなどということは、通常、想定することができない。そうすると、被告らによる上記の態様での本件婦人靴の展示、販売については、需要者が本件商標を認識することができず、本件商標を使用するものということとはできないから、本件商標権を侵害するものと評価することはできない。

なお、本件請負契約第13条には、原告から返却された商品については「商

標を完全に除去し、又は除去させた後でなければ他へ譲渡、貸与等の処分を行い、又はさせてはならない。」という規定があり（甲1）、更にこれを敷衍した「取引規定書」（原告が被告会社を含む取引先メーカーが従うべき取引条件を取りまとめ、これを各メーカーに交付しているもの）には、織りネームの管理方法について、「1年を経過した不良品及びメーカー在庫商品をやむをえず他へ販売せざるを得ない場合は本社ブランドマネージャーの許可を得、必ず織りネームは外して販売して頂きます」という記載があることが認められる（甲5）。被告会社による本件婦人靴の販売は、自社ブランド「無」の中敷きを貼付したのも含め、これらの規定に違背することにはなるが、「無」の中敷きを貼付した本件婦人靴にあつては需要者が本件商標を認識できないことは上記のとおりであるから、これらの規定は本件商標権侵害（不法行為）の成否に関する上記判断を左右するものではない。

（2）争点3（本件婦人靴の展示、販売による原告の損害）について

①逸失利益 4万8000円

被告らは、本件商標の付された婦人靴を販売しているところ、その販売数については、前示1のとおり合計8足と推認でき、本件婦人靴の販売価格は5000円又は7000円であったから、その平均を6000円として計算すると、上記婦人靴の売上げは合計4万8000円となる。

そして、本件婦人靴については、本来であれば廃棄されるべきものであったから、本件婦人靴の販売による被告会社の利益は、上記売上額そのものであり、商標法38条2項の規定により、これが原告の損害と推定される。

②信用毀損による損害 70万円

証拠（甲8、9、11～13、20、証人A）によれば、原告は、長年にわたり、「立春」、「啓蟄」などの24の節（「二十四節気」）に対応してオリジナル商品を企画・販売する「二十四節気マーチャンダイジング」に取り組んでおり、各季節、気候に適した鮮度の高い商品を実需時期の1か月前から販売し、実需時期を過ぎた商品については、ブランドイメージや販売員のモチベーションを下げることを避けるため、原則として廃棄処分とし、安売り等はしていないこと、原告は、自社ブランド商品がどこで販売されるかにも細心の注意を払っており、店舗や売場のデザインに多額の資本を投下したほか、自社ブランド商品が取り扱われる小売店を百貨店などに限定していることが認められ、このようにブランドの価値と信用の保持に傾注した結果、本件商標については、購入客・非購入客を通じて、「高級感がある」、「有名である」、「一流のブランド」というイメージが形成されたことが認められる。

これに対し、本件販売は、二十四節気等の季節感や気候の変化とは関係なく、

原告の定める規格に適合しない婦人靴に本件商標を付して、これを、通常は本件商標の使用された原告の商品が販売されることはない地下鉄駅（日比谷駅）構内で販売したものであり、これに接した需要者が、原告について「不良品を販売している」、「駅構内で靴を販売している」などの印象を抱き、これによって、原告がこれまでに育んできたブランドイメージが損なわれたことは容易に推認することができる。

上記認定のとおり、原告がこれまで長い歳月と多大な努力でブランドイメージを築き上げてきたものであることを考慮すると、被告らの本件販売により原告が受けた上記ブランドイメージが損なわれたことによる損害を軽視することはできず、その損害額については70万円と認めるのが相当である。

③弁護士費用 10万円

原告は、弁護士に委任して本件訴訟を進行しているところ、本件事案の難易、認容額その他諸般の事情を斟酌すれば、その弁護士費用のうち10万円については、被告らの不法行為と相当因果関係の認められる損害というべきである。

4. 検討

流通過程での商標の抹消行為（Reverse Passing Off）が、商標権侵害に該当するかという議論があるが、本事案においては、流通に乗る前の製品から商標を抹消されている点や、原告自身、原告商標を完全に除去することを条件に、返品した商品の転売を認めていることから、本件は典型的な商標の抹消行為の問題ではない。

しかし、需要者が本件商標を認識することができるか否かが問題となるとすれば、典型的な商標の抹消行為においても、やはり完全に商標が見えない状態にあれば、商標権侵害は成立しないと考えられる。

（弁理士 土生 真之）