

「Balcony and Bed」事件

[事件の表示、出典]

平成24年7月31日判決（平成23年（ワ）第29563号〔46部〕）
知的財産権判例集HP

[参照条文]

商標法37条1号、同38条1、2項、消費税法4条1項

[キーワード]

類似、消費税

I 事案の概要

婦人用被服（被告商品）を製造、販売した被告の行為が、原告の商標権（本件商標権）及びデザインに係る著作権を侵害すると主張して、損害賠償を請求した事案。

主な争点は、標章の類似性と損害額である。

原告商標は以下のとおり。

登録番号	5145007号
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、履物等
登録商標	上段「バルコニー アンド ベッド」 下段「Balcony and Bed」

被告標章は、上段の「BALCONY AND “SUN” BED」と下段の「CRUSING」とを組み合わせた結合商標。被告商品の前身頃の右脇部分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2箇所にプリントされている。

II 判決の概要（判決文17頁以下）

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

「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、・・・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。」

ア 「BALCONY AND “SUN” BED」部分の要部該当性

下記事実を認定した上で、「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」と認定

- ① 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し、直営店「Balcony」（代官山本店、六本木ヒルズ店等7店）や「ZOZOTOWN」等でそのブランド名の服飾を販売
- ② 平成23年から、サブブランド商品として、「バルコニーアンド “サン” ベッド」のブランド名の服飾を販売
- ③ 「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、女性ファッション誌等の雑誌（甲3、4の1、3、5ないし8）で紹介されてきた
- ④ 「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

次いで、被告標章について検討し、以下の点を総合考慮した上で、『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。」として、「BALCONY AND “SUN” BED」が要部であると認定した。

- ① 「BALCONY AND “SUN” BED」「CRUSING」の文字列が、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一方、これらは上下段に分かれており、「CRUSING」の文字列を囲む飾りが付されており、外観上明瞭に区別される。
- ② 「BALCONY AND “SUN” BED」部分からは、「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」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。
- ③ 「CRUSING」の文字列は造語であり、「BALCONY AND “SUN” BED」部分と「CRUSING」部分とは、観念の間に特段の結びつきはない。

イ 被告標章と本件登録商標との対比

以下の点を考慮し、「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」と判示した。

- ① 本件登録商標と被告標章の「BALCONY AND “SUN” BED」部分とは、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が、他方で、両者の称呼を対比すると、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。
- ② 本件登録商標から「バルコニーとベッド」の観念が生じる。被告標章からは、「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。
- ③ 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。

(2) 商標的使用について

被告標章の大きさ、フォント及び位置、本件登録商標と類似していること、「バルコニー アンド ベッド」の周知性を総合考慮し、被告各商品における被告標章の使用が商標的使用に該当すると認定した。

被告は、①被告標章は、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、被告標章は、本件英文群の題号・題名、若しくは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、②被告標章はさほど目立つものではない、③被告各商品には、被告のブランド名である「PREGA」のタグ（商品タグ）が付されていると主張したが、裁判所は、以下のとおり斥けている。

- ・ 被告標章がプリントされた部分は、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、被告標章が本件英文群の題号・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。
- ・ 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。
- ・ 「PREGA」の表記がされた商品タグが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。

2 争点4（原告の損害額）について

(2) 商標法38条2項に基づく損害額（予備的主張）について

「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、・・・「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（消費税課税基本通達5-2-5(2)）・・・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。）」

IV 参考

消費税法4条1項

「国内において事業者が行った資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。」

消費税課税基本通達

「5-2-5 損害賠償金のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しないが、例えば、次に掲げる損害賠償金のように、その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。

(1) （省略）

(2) 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」

（弁護士 小林 英了）