

～E Cプラットフォーム上の商標権侵害～
日本商標判例紹介 (14)

2022年4月25日

執筆者 弁理士 岡田充浩

1 概要

近時、楽天市場等のE Cプラットフォームを通じた商取引では登録商標の無断使用が多数発生している。

本稿では、E Cプラットフォーム上の商標権侵害が争われた事案を紹介する。

2 本事案の商標

【原告登録商標01】

商標登録第4977743号

商標： EGYPTIAN MAGIC (標準文字)

指定商品：第3類 (肌用クリーム等)

登録日：平成18年8月11日

【原告登録商標02】

商標登録第5990618号

商標： EGYPTIAN MAGIC

指定商品：第3類 (化粧品, せっけん類等)

登録日：平成29年10月20日

【被告使用商標】

複数あり、後掲する

3 本事案の経緯

【原告及び被告】

原告はアメリカ合衆国に本社を置いて世界各国で化粧クリーム等を販売する法人である。

被告は日本法人であり、医薬品・医薬部外品・化粧品・健康食品等の製造・販売・輸出入、並びにこれらの原材料の輸出入を行う株式会社である。

【訴訟までの経緯】

平成3年頃から、原告は化粧クリームを製造しアメリカ合衆国等で販売していた。

被告は、化粧クリーム及びせっけんを製造し、E Cプラットフォームの楽天市場、Amazon及び自社のウェブサイトを通じて販売していた。被告化粧クリーム等は日本語のウェブサイトを通じて日本人向けに販売され、原告化粧クリームを日本人の

肌に合わせて調合し直した旨が謳われていた。

平成18年8月11日、原告登録商標01が原告代表者名義で商標登録された。

平成29年4月10日、原告登録商標01が原告代表者から原告に譲渡された。

平成29年5月22日、原告は被告に対し、被告の販売行為が商標権侵害である旨を記載した通告書を送付した。被告は何らの回答をしなかった。

平成29年8月30日、原告は同様の通告書を一般書留郵便で送付した。被告は通告書の受領を拒否した。

平成29年10月20日、原告登録商標02が原告名義で商標登録された。

令和元年8月9日、原告登録商標01の損害賠償請求権及び不当利得返還請求権が、原告代表者から原告に譲渡された。

令和元年8月27日、原告は原告登録商標01及び02の商標権の侵害行為に基づき訴訟提起した（令和元年（ワ）第23033号、商標権侵害差止等請求事件）。

請求の理由では平成18年8月11日から令和元年8月27日までの間の原告に生じた損害等と予備的請求として平成21年8月27日から平成28年8月26日までの間の被告の不当利得金等との支払いが求められた。

令和2年7月28日（第6回弁論準備手続期日）、原告は原告代表者から原告登録商標01を譲受した日（平成29年4月10日）以前の損害賠償請求権及び不当利得返還請求権を譲受した旨の通知を、原告代理人を通じて被告に行った。

令和3年5月21日、判決の言い渡しがなされた（東京地方裁判所民事第29部）。

4 本事実案での主張

第一 原告登録商標01及び02と被告使用商標01～22との類似性について

（原告主張）原告登録商標01及び02と、被告使用商標01～22とは類似商標である。

第二 原告の損害賠償請求権及び不当利得返還請求権の有無について

（原告主張）原告は、原告代表者から原告登録商標01を譲受した日（平成29年4月10日）以前の損害賠償請求権及び不当利得返還請求権を、令和元年8月9日付けで原告代表者から譲受した、当該譲受は、原告から被告に対する通知がなされたことで有効である（民法467条1項、債権譲渡）。

（被告主張）被告は、通知を受けておらず承諾していない。依って原告は平成29年4月10日以前の損害賠償請求権等を有していない。

第三 被告提出の証拠が時機に後れた攻撃防御方法である旨について

（被告主張）楽天市場の出品手数料や広告料は、被告の限界利益でなく被告の売上高から差引かれる。

（原告主張）被告の売上高から差引く費用の証拠は、提出が遅れ、時機に後れた攻撃防御方法であるから、却下されるべきである（民事訴訟法157条1項）。依って被告の売上高がそのまま原告の損害額と推定される。仮に被告の売上高から経費を差引く

としても化粧品に属する被告商品は低く見積もっても利益率が70%を下回ることがないことから、被告の売上高の70%が原告の損害額となる（商標法38条2項）。

（被告主張）被告は、被告商品の販売を中止してから複数年が経過しており、当該出品手数料等の具体的な額の資料を保有していないことから、楽天に調査嘱託を申し出、繰り返し問合せをしたが、担当者と話をすることができなかった。時機に遅れた攻撃防御方法には当たらない。

5 裁判所の判断

第一について

被告使用商標01・03・04・05・08・13の商標類似について



被告使用商標02・14・16・19の商標類似について



原告登録商標01及び02は欧文字が一段で横書きされ且つ各文字の大きさが略同一で、行間を詰めて配置され、全体的にまとまりある印象を形成している。

これに対して被告使用商標01・03・04・05・08・13は欧文字が上下二段で横書きされ、且つ上下中央揃えで、各文字の大きさが略同一で、行間を詰めて配置され、全体的にまとまりある印象を形成している。

また被告使用商標02・14・16・19は欧文字が上下二段で横書きされ、上下二段の行間が各文字の高さとの比較で相当狭く、一体的な印象を与えている。

依って被告使用商標では一連の英語として上段の欧文字に続けて下段の欧文字を読むのが自然である。従って被告使用商標は、原告登録商標01及び02と外観、観念及び称呼が紛らわしく類似関係にある。

被告使用商標06・15の商標類似について



被告使用商標06・15は欧文字が一段で横書きされ且つ各文字の高さが略同一で、文字間が隙間無く詰めて配置され、全体としてまとまりある印象を形成している。従って被告使用商標は、原告登録商標01及び02と外観、観念及び称呼が紛らわしく類似関係にある。

被告使用商標07・09・10・11・12・17・20・21・22の商標類似について



エジプシャンマジック

エジプシャンマジック（色彩・字体を問わない） エジプシャンマジック

エジプシャンマジック エジプシャン・マジック エジプシャンマジック

被告使用商標は、片仮名が一段で横書きにされ且つ各文字の高さ及び幅が略同一で、全体してまとまりある印象を形成しており外観上類似していない。

しかしながら被告使用商標は、日本人向けの販売に使用されている実情を鑑みれば、欧文字と片仮名との間でも出所の誤認混同が発生するから、原告登録商標01及び02と類似関係にある。

第二について

原告代表者は、自らの損害賠償請求権及び不当利得返還請求権を令和元年8月9日付けで原告に譲渡した旨の通知を、第6回弁論準備手続期日（令和2年7月28日）において原告代理人を通じて被告に行っている。依って原告は、原告登録商標01を譲受する以前の損害賠償請求権等を有している（民法467条1項）。

第三について

被告商品が属する化粧品の原価率は、一般的に低いと認められ、売上高の30%を認めるのが相当である。この認定を覆す証拠はない。

また被告の売上高から差引く費用の証拠については以下の審理経過を経ている。

侵害論の争点整理が終了した第7回弁論準備手続期日（令和2年8月28日）に、原告は楽天に調査嘱託を申立てた。

令和2年10月29日、楽天は調査嘱託の回答書を提出した。

第8回弁論準備手続期日（令和2年10月5日）に、被告は楽天の回答書を踏まえて主張立証を検討する旨を陳述した。

第9回弁論準備手続期日（令和2年12月14日）に、被告は楽天に更なる調査嘱託を申し立てる旨を陳述し、令和2年12月21日に楽天に調査嘱託を申立てた。

令和3年1月10日、楽天は調査嘱託の回答書を提出した。

第10回弁論準備手続期日（令和3年1月28日）、被告は損害論の認否反論を尽くす旨を陳述し、令和3年2月28日に楽天に調査嘱託を申立てた。

第11回弁論準備手続期日（令和3年3月11日）に、被告は書証を提出した。

この点について通常、被告は楽天に支払った手数料の額に関する情報を管理しておくべきであり、仮に手元に存在しないとしても、かかる事情を把握するのに然程期間を要するものでない。しかしながら被告は、損害論の審理に入り約半年経過した第10回弁論準備手続期日後で、且つ提出期限の令和3年3月1日直前に、楽天に調査嘱託を申し出て、令和3年3月1日後に作成された書証を提出した。これらはいずれも時機に遅れた攻撃防御方法の提出であり、訴訟の完結を遅延させることとなるのは明らかであるから、却下する（民事訴訟法157条1項）。

依って被告が得た利益の額は、被告の売上高の70%と認められる（商標法38条2項）。

6 本事案から学ぶ点

本事案から以下の点を学ぶことができる。

第一 登録商標の文字が分割されて上下二段からなる場合であっても上下の行間が詰めて配置される等して全体的にまとまりある印象を形成しているときは、当該登録商標と類似である可能性が高い。

また登録商標の文字種（欧文字や片仮名等）が異なる場合であっても称呼が同一であるときは、当該登録商標と類似である可能性が高い。

第二 商標権が譲渡される場合であって、当該商標権の譲渡を跨いで当該商標権の権利行使をするときは、商標権譲渡前の損害賠償請求権等を譲受した旨を、被告に通知しなければならない（民法467条1項）。

第三 ECプラットフォーム上の商標権侵害で争う場合には、被告の売上高等の、当該ECプラットフォームへの調査囑託の申立てが、審理遅延に利用されるおそれがある。

以上