

## ～役務の品質等を暗に示す商標の商標権侵害について～

### 日本商標判例紹介 (31)

2023年9月27日

執筆者 弁理士 岡田充浩

#### 1 概要

役務の品質等を暗に示す商標は、ブランド構築を行いやすく採用されやすい。そのため同業者間での使用が被りやすく商標権侵害に発展しやすい。本稿では、かかる商標の商標権侵害を争う事案を紹介する。

#### 2 原告と被告

原告は、建築の企画・設計施工・メンテナンス・内装工事・住宅・店舗の象改装・建て替え・リフォーム等を目的として設立された株式会社である。

被告は、建築工事業・建築内装工事・住宅設備機器の販売及び施工等を目的として設立された株式会社である。

#### 3 原告商標と被告使用標章

原告商標	被告使用標章
<p>【登録第5399835号】</p>  <p>商標】</p> <p>出願日】平成22年11月4日 登録日】平成23年3月18日 区 分】37類（建設工事，コーティング工事等）</p>	<p>【被告使用標章01】</p> <p>標章】 ペットコーティング（標準文字）</p>
	<p>【被告使用標章02】</p>  <p>標章】</p>

#### 4 訴訟に至るまで経緯

原告及び被告は、床コーティング工事を含む事業を営む同業者である。原告及び被告夫々は、自社提供の床コーティング工事の品質を暗に示す仮名文字「ペットコーティング」を使用する。

原告は、平成21年8月頃から、ペット専用コーティング「愛犬の床」の試験的施工を開始した。平成22年9月には「愛犬の床」と併用して「ペットコーティング」の文字を使用した。平成22年3月には原告商標「<sup>PETGOATING</sup>ペットコーティング」を商標出願した。平成26年以降は「ペットコーティング」の文字を単体で使用した。

一方被告は、平成23年7月頃から、自社ウェブサイト／雑誌「c u o r e 臨時創刊

号2011」／広告記事／自社パンフレットなどの多数の媒体を通じて、被告使用標章01「ペットコーティング（標準文字）」及び同02「Pet Coating」を使用した。

原告は、令和2年7月、原告商標「<sup>PETCOATING</sup>ペットコーティング」に基づき、被告使用標章の使用の差止請求と、損害賠償請求とを提起し（令和2年（ワ）第14155号 損害賠償請求事件）、令和5年4月に判決言渡がなされた。

## 5 本事案の争点

### 第1の争点 原告商標「<sup>PETCOATING</sup>ペットコーティング」と被告使用標章との類否

#### A】被告使用標章01「ペットコーティング（標準文字）」との類否

**原告の主張】**両商標は、外観に違いがあるが、称呼及び観念が同一であるため類似する、と主張する。

**被告の主張】**両商標は、外観及び称呼が類似するが、観念及び取引実情が異なるため非類似である、と主張する。

**裁判所の判断】**両商標は、外観が類似し、称呼及び観念が同一であるから類似する、と判断する。

原告商標「<sup>PETCOATING</sup>ペットコーティング」は二段併記であり略同一サイズのフォントの文字からなる結合商標である。結合商標では、原則として部分的に類否判断することは認められない（最高裁判決昭和43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号339頁参照）。同じく結合商標では部分的に類否判断することは、当該部分が、需要者等に対し商品役務の出所識別機能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／これ以外の部分から出所識別機能として称呼・観念が生じないと認められる場合／構成部分を分離改札することが取引上不自然と思われるほど不可分的に結合しているものと認められない場合等を除き、許されない（最高裁昭和38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁、最高裁平成5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁、最高裁平20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照）。

ところで原告商標「<sup>PETCOATING</sup>ペットコーティング」は、下段の仮名は上段の欧文字の読みを示したものと認識され、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とは認められない。


依って原告商標「<sup>PETCOATING</sup>ペットコーティング」は、下段「ペットコーティング」を部分的に類否判断することが許される。その結果、原告商標「<sup>PETCOATING</sup>ペットコーティング」と被告使用標章01「ペットコーティング（標準文字）」とは外観が類似し、称呼が同一である。両商標は、個人の住宅向けのフロアコーティングを求める消費者が需要者であることから、愛玩動物に関連する物の表面に膜を施すとの観念で一致する、と判断された。

#### B】被告使用標章02「Pet Coating」との類否

**原告の主張】**両商標は、外観に若干違いがあるが、称呼及び観念が同一であるため類似する、と主張する。

**被告の主張】** 両商標は、称呼が類似するが、外観、観念及び取引実情が異なるため非類似である、と主張する。

**裁判所の判断】** 両商標は、外観が類似し、称呼及び観念が同一であるから類似する、と判断する。即ち両商標は、「ペットコーティング」の称呼で一致する。また愛玩動物に関連する物の表面の膜を付する処理との観念で一致する。

外観について、原告商標「<sup>PETCOATING</sup>ペットコーティング」は一連一体の大文字からなる。一方で被告使用標章02「」は冒頭を大文字とした英単語「Pet」及び「Coating」の二語の組み合わせであり、二語の間にスペースが存在し、二語の周辺に猫／犬／輝きに関するイラストが配されている。

しかしながら文字列が二語で構成される点、大小文字が混在する点は、日本人になじみあるものであり、両商標の類似性を否定するほどでない。依って両商標は外観上類似するといえる。

## 第2の争点 原告の損害額

**裁判所の判断】** 侵害行為により受けた利益額（商標法38条2項）は、侵害行為等の売上高から、侵害行為の実行の必要経費を控除した限界利益の額であり、商標権者に立証責任がある。

平成23年3月～令和2年2月の間の被告の売上高は、以下の通りである。

被告の自社工事分の売上高 8313万8438円（税込）

外注工事分の売上高 7123万0930円（税込）

例えば被告の24期の売上高1991万3343円に対し人工代62万776円である。なおその他発注費、材料費、消耗品、車両交通費、営業費、事務費の証拠がなく経費の控除ができない。依って被告の売上に対する変動費率は3.15%といえる。

以上から被告の限界利益額は以下の通りである。

自社工事分では8313万8438円 \* (1-0.0315) = 8051万9577円

外注工事分では7123万0930円 \* (1-0.0315) = 6898万7155円

よって商標権侵害で原告が受けた損害額は8051万9577円+6898万7155円と推定される。なお本訴では原告はその一部の1000万円の損害を請求した。

## 第3の争点 推定覆滅事情

原告商標は使用されていないため、商標法38条2項の損害は存在しない。仮に損害が存在しても、商標法38条2項の損害額の推定を覆すに足りる事情（推定覆滅事情）が多数存在する。

### イ】原告の商標の不使用

**被告の主張】** 原告のツイッターでは「愛犬の床」の文字が頻繁に登場する一方、「ペットコーティング」の文字がアカウント名で登場するに過ぎない。「愛犬の床」のドメイン

登録が平成25年6月である一方、「ペットコーティング」のドメイン登録が平成30年8月に初めて登録された。原告の提出の証拠を考慮すれば、原告は当初は「愛犬の床」の名称で商品販売していたと思われる。原告登録「PETCOATING  
ペットコーティング」の登録日（平成23年3月18日）から平成30年8月23日の間に、原告が原告商標「PETCOATING  
ペットコーティング」を使用する形跡が見当たらない。

**裁判所の判断】** 推定覆滅事情について、主張立証する程度の、証拠の提出が不十分である。

#### ロ】原告の役務と被告の役務との性能の相異

**被告の主張】** 被告の役務では復元・修復・保護強化に関するレストア工法と呼ばれる職人芸のような役務が提供される。一方で原告の役務では工事期間が一日であることをアピールする役務が提供される。このように両役務では性能に差異が存在する。

**裁判所の判断】** 両役務は、ペット飼育に適したフローリングの表面処理の施工を実行するものであり、市場が同一又は重複するとみられる。また原告及び被告の間で、役務の販路、及び販売態様が異なることが疑われる。

被告が得た利益の大部分には、原告の損賠との相当因果関係を阻害する事情があるというべきであり、推定覆滅割合は95%と認める。

#### ハ】取引市場の非同一性・相互補完関係の不存在

**被告の主張】** 被告の顧客は、高性能なレストア工法を用いたりリフォームを欲する顧客である。一方原告の顧客は、かかる高性能な工法を要しない新築の邸宅向けのサービスを欲する顧客である。両商標の顧客は相異なる。被告の営業上の信用は、被告独自の高性能なレストア工法と関連しており、原告商標「PETCOATING  
ペットコーティング」が影響するものでない。被告の技術と原告の技術とは、市場を異にし、相互補完関係にない。

**裁判所の判断】** 推定覆滅事情について、主張立証する程度の、証拠の提出が不十分である。

#### ニ】被告の営業努力

**被告の主張】** 被告は、主力事業である「ペット工法」「レストア工法」の職人芸を維持するため、一般社団法人を設立して厳しい研修を修了した者に資格を認定し、資格保有の従業員により、高品質のサービスを提供し得るよう営業努力を重ねている。被告の営業上の信用は、かかる営業努力に直結している。

**裁判所の判断】** 推定覆滅事情について、主張立証する程度の、証拠の提出が不十分である。

#### ホ】被告の役務自体の強固な顧客吸引力

**被告の主張】** 被告独自の、高性能なレストア工法や、従業員教育を通じて、顧客満足度が高い役務を提供することで、被告に対する強い顧客吸引力を保有している。

**裁判所の判断】** 推定覆滅事情について、主張立証する程度の、証拠の提出が不十分である。

## へ】記述的表示

**被告の主張】**商標権侵害訴訟の相手方は、商標法47条1項の商標登録の無効理由が存在する場合、権利濫用の抗弁を主張することが許されると解される。また記述的表示等では、商標権者への損害が発生しないため、損害不発生抗弁事由となる。

ところで原告商標「<sup>PETCOATING</sup>ペットコーティング」は、「第37類 床のコーティング工事等」の指定役務との関係では、役務の質や用途等を示すに過ぎない記述的表示であり、本来無効理由であり（商標法46条第1項）、商標権の効力が及ばない（商標法26条）。依って損害が発生しない。

**裁判所の判断】**「ペット」及び「コーティング」夫々が普通名称に当たるとしても、例えば二語を組み合わせた被告使用標章01「<sup>PETCOATING</sup>ペットコーティング（標準文字）」が普通名称／慣用商標／記述的表示であるとの証拠の提出が不十分である。

## ト】一部非類似の抗弁

**被告の主張】**結合商標では原則として部分的に類否判断することは許されない。依って原告商標「<sup>PETCOATING</sup>ペットコーティング」は一体不可分なものとして全体観察で類否判断されなければならない。その結果、原告商標「<sup>PETCOATING</sup>ペットコーティング」と被告使用標章とは非類似である。

**裁判所の判断】**推定覆滅事情について、主張立証する程度の、証拠の提出が不十分である。

## 6 結び

以上のように、役務の品質等を暗に示す商標は、採用され易い一方、商標権侵害となり易い。本稿では、同業者のうち、未登録の一の企業が、先行して商標登録した他の企業から訴訟提起されて損賠賠償責任を負わされた。

本事案は、例えば商標登録した他の企業が、ブランド力の低い企業であったとしても商標権者となれば、市場での優位性を獲得し得ることを示す事案といえる。このように役務の品質等を暗に示す商標は、先行して商標登録することが大切である。

以上