

生田哲郎◎弁護士・弁理士／中所昌司◎弁護士・弁理士

大阪の美容室の商標権を 岐阜の美容室が侵害した行為につき、 損害の不発生の抗弁が認められた事例

[大阪地方裁判所 平成25年1月24日判決 平成24年(ワ)第6892号]

1. 事件の概要

本件は、後記商標権を有する原告が、後記被告商標を使用した被告の美容室の営業が、原告の商標権を侵害したと主張して、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案です。

2. 原告の有する本件商標権

登録日：平成23年9月30日
 指定役務：美容、理容
 登録商標：Cache（標準文字）

3. 被告の行為

(1) 被告は、平成18年8月9日、岐阜市に美容室を開店し、同店舗で次の被告標章を使用して営業していました。

Caché

被告は、平成19年4月30日付で被告店舗をいったん廃業しましたが、平成22年7月5日、岐阜市で被告標章を使用して営業を再開しました。

被告店舗は、ウェブ上で「カシェ」
として紹介されるなどしていました。

(2) 被告は、原告の申し入れを受けて、平成24年6月20日、被告標章の使用を停止しました。

(3) 弁論の全趣旨より、本件商標と被告標章は類似すると認定されました。

4. 争点（原告の損害）

(1) 原告の主張

原告は損害額について、商標法38条3項に基づき次のように主張しました。
 ・被告は、平成23年10月1日から平成24年6月20日までの間、本件商標権を侵害した。
 ・被告は、本件商標を原告とのフランチャイズ契約に基づいて使用する場合、最低でも1店舗につき毎月3万5000円を支払わなければならない。被告は、上記期間中、本件商標を1店舗で使用したことから、その使用料相当額は31万8499円（消費税込み）であり、同金額が損害額である。
 ・本件商標は、これまでの10年間に数多くの広告や雑誌掲載、年間1万通近くのダイレクトメール発送等がされており、長年積み重ねられた価値ある商標である。

(2) 被告の主張

これに対して、被告は、被告標章の使用を自主的にやめており、原告に損害は発生していない旨を主張しました。

5. 裁判所の判断

(1) 事実関係の認定

ア. 原告による美容室の営業

(ア) 店舗展開等

原告代表者は、平成13年、大阪市に美容室「Caché」を開店し、平成15年に有限会社である原告を設立して、その後は、原告が同美容室を経営していました。原告は、その後、100%子会社（以下、原告子会社）を設立し、原告子会社は、平成17年、大阪市に美容室「é PRIVÉE」を開店しました。原告子会社は、平成21年、上記2店舗を統合して、新たに同区に美容室「Caché」を開店し、以後、美容室の経営は原告子会社が行いました。原告子会社は、平成23年、大阪市に美容室「Caché」を開店しました。

原告は、平成23年6月21日、本件商標の登録出願を行い、同年9月30日、その登録を得ました。

(イ) 広告宣伝

原告または原告子会社の上記店舗は、平成14年1月から平成23年12月にかけて、関西のヘアサロンを地区別に多数紹介した雑誌「カジカジH」で、平成19年4月～平成24年3月ごろ、同様の雑誌「カンサイ・ガールズ・スタ

イル・エクスプレス」で紹介された他、平成21～24年ごろ、全国版の雑誌「愛されヘアカタログ」でも紹介されました。

また、原告は、平成14年ごろから、雑誌「ホットペッパー」等に広告を掲載するなどしていた他、原告の店舗で働く美容師が、美容室向けの専門誌で紹介されることもありました。

イ. 被告による被告標章の使用について

(ア) 平成18年8月9日、被告は、岐阜市の自宅の1階で美容室の営業を開始し、その際、辞書で見つけた言葉から被告標章を店名として使用しました。

被告は、平成19年4月30日にいったん同店を廃業しましたが、平成22年7月5日、岐阜市で被告標章を使用して美容室の営業を再開しました。

被告は、いずれの店舗でもスタッフは雇わず、被告が美容師として週6日営業しており、顧客は、店舗の周辺住民を中心に、1日あたり3～4名程度でした。

(イ) 原告は、平成24年2月15日付文書により、被告に対し、被告標章の使用は、本件商標権の侵害となる旨を通知しました。

(ウ) 被告は、上記通知により、被告標章の使用をやめることとしましたが、これを原告に適切に伝えないまま、岐阜市保健所に対し、同年6月20日付で美容所廃止届出書を提出しました。

その後、被告は、同届出書の写しを原告に送付しましたが、原告は同月26日、本件訴状を当裁判所に提出しました。

(2) 損害の発生

ア. 次に裁判所は、次のとおり、小僧寿し事件判決（最高裁平成9年3月

11日）を引用しました。

「商標権は、商標の出所識別機能を通じて商標権者の業務上の信用を保護するとともに、商品の流通秩序を維持することにより一般需要者の保護を図ることにその本質があり、特許権や実用新案権等のようにそれ自体が財産的価値を有するものではない。したがって、登録商標に類似する標章を第三者がその製造販売する商品につき商標として使用した場合であっても、当該登録商標に顧客吸引力が全く認められず、登録商標に類似する標章を使用することが第三者の商品の売上げに全く寄与していないことが明らかなきは、得べかりし利益としての実施料相当額の損害も生じていないというべきである」

イ. そして裁判所は、以下のとおり、損害不発生の抗弁を認めました。

「本件で、原告又は原告子会社は、平成13年以降、大阪市内で『Cache』の名称の美容室を2店舗営んでおり、これらの店舗は、関西のヘアサロンを紹介した雑誌等を中心に広告宣伝されていたことが認められるが、これらの雑誌では同時に多数の美容室が紹介されており、原告又は原告子会社の店舗はそのうちの一つにすぎないことからすれば、本件商標が、関西圏においても他の美容室と差別化を図るほどの強い顧客吸引力を有していたとまでは認められないし、原告が、被告が営業する岐阜県岐阜市で店舗展開や営業活動をしていたとは認められず、美容室の商圏がそれほど広域には及ばないことも考え合わせれば、本件商標は、被告の営業する地域においては、一般需要者の間に知名度

はなく、原告の営業としての顧客吸引力を有しないものであったといえる。

また、被告は、その営業に被告標章を使用していたものの、ことさら同標章を強調して広告宣伝していたような事情も見当たらず、被告の顧客は店舗周辺の住民が中心であったことからすれば、被告の売上げは被告自身の営業活動等によるものというべきであって、被告標章の使用がこれに特に寄与したということとはできない」

ウ. 以上のとおり、本件において、裁判所は、原告の営業の態様、被告の営業の態様、岐阜市と大阪市の距離関係等を総合的に考慮し、原告には何ら損害が生じていないとして、商標法38条3項に基づく損害賠償請求を認めませんでした。

6. 考察

(1) 本判決が引用した小僧寿し事件は、登録商標「小僧」に係る商標権を有する原告が、「小僧寿し」チェーンの加盟店を訴えた事件です。

上記事件では、被告標章「小僧寿し」（これ自体は、登録商標「小僧」とは非類似と認定）が著名となっており、業務上の信用および顧客吸引力を有していること、被告による標章「KOZO」の使用は副次的なものにすぎず、何ら被告の売り上げに寄与していないことが、損害不発生の根拠として考慮されました。

これに対し、本件では、被告が、被告標章とは別個に、顧客吸引力を有する著名な標章を使用していたわけではなかった点が特徴的であると思われます。

(2) また、本件では、上記のとおり、岐

阜市と大阪市の距離関係も、損害不発生の根拠として考慮されました。

この点、本件と同一の原告が、本件と同一の商標権に基づいて、本件の被告とは異なる東大阪市の美容室を訴えた事件（以下、事件2）についても、本件と同日に判決が下されました。

事件2の判決では、2つの被告標章のうち、被告標章1については侵害が認められ、本件とは異なり、損害不発生抗弁が認められませんでした。

「原告又は原告子会社の店舗は大阪市、被告の店舗は東大阪市に所在するところ、美容室の商圏は同一市町村に限られずその隣接市町村等にも及ぶことからすれば、その商圏が重なっていないともいえない。

したがって、原告に損害が生じていないということはできず、被告の主張には理由がない」（事件2の判決文）

ただし、損害不発生抗弁が認められるか否かについては、原告と被告の営業地の距離の他、それぞれの営業態様等が総合的に考慮されて判断されるため、事案に応じた検討が必要です。

(3) なお、損害不発生抗弁が認められなかった事件2のみならず、同抗弁が認められた本件でも、被告は、登録商標の商標登録出願前から被告標章を使用していたにもかかわらず、被告標章の使用を中止しなければなりません。

特許法等と異なり、商標法上、いわゆる先使用権が認められるためには、商標登録出願時点での被告標章の周知性が要件となっているためです。

この先使用権に関して、事件2の裁判所は、次のように判示し、結論とし

て、先使用権の成立を否定しました。

「先使用権に係る商標が未登録の商標でありながら、登録商標に係る商標権の禁止権を排除して日本国内全域でこれを使用することが許されるといふ、商標権の効力に対する重大な制約をもたらすことに鑑みると、本件においても、単に当該商標を使用した美容室営業の顧客が認識しているというだけでは足りず、少なくとも美容室の商圏となる同一及び隣接する市町村等の一定の地理的範囲の需要者に認識されていることが必要というべきである」

本件のように、商標法上は、商標権者の商標登録出願前から使用していた場合であっても、先使用権が認められず、自己の商標の使用を中止しなくてはならない場合があります。

これに対し、仮に、被告が先に自ら商標登録出願をして、商標権を取得していれば、原則として他人の後願の有無にかかわらず、自己の登録商標の使用を継続することができます。

したがって、自ら使用する商標については、その継続使用を確保するためにも、早めに商標登録を受けておくことが重要です。

(4) なお、事件2では、次の被告標章2が本件商標と類似するか否かについても争われました。



上記被告標章2について、裁判所は、次のように、「cache」の部分からは、独立の称呼および観念は生じず、本件商標とは非類似である、と判断しました。

「被告標章2は、アルファベットが横書きで二段に分けて記載されており、上段には、大きく『aisé』の文字が記載され、下段には、上段の横幅の工程から末尾にかけて、上段の文字の4分の1程度の大きさで小さく『cache』と記載されていることが認められる。

このような記載態様からすれば、被告標章2の『aisé』と『cache』とは分離して認識され、『aisé』は、その位置及び文字の大きさからして、『cache』よりも、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いえる。そうすると、被告標章2については、『aisé』又は『aisé cache』としての称呼、観念が生じる一方、『cache』の部分について独立の称呼、観念が生じるとはいえない。原告は、被告標章2の『cache』の部分を取り出して本件商標と対比するが、このような対比方法は被告標章2の記載態様に照らして相当ではない」

事件2の判決の上記の部分は、商標の類否判断の点からも、参考になり得るものと思われます。

いくた てつお

1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

ちゅうしょ まさし

2003年東京大学大学院修士課程修了（物性物理学を専攻）。技術者として電子部品メーカーに入社。2007年旧司法試験合格。2012年弁理士試験合格。同年カリフォルニア州司法試験合格。