

## 「ユニキューブ」商標権侵害事件

### 【事件の概要】

デコスドライ工法という特許断熱工法を標準採用した建物を対象とした商標使用許諾契約に関し、施主に対し、当該工法を標準仕様として提示しつつ、施主との交渉の結果、当該工法を採用しないこととなった場合も使用許諾の範囲と解し、標準仕様の提示が無かった物件にのみ商標権侵害を認めた。

また、商圏が異なるため、相互補完関係が無いとして、38条2項の適用を認めず、3項に基づく損害賠償を認めた。

### 【事件の表示、出典】

H24. 12. 13 大阪地裁平成21年(ワ)第13559号事件  
知的財産裁判例集HP

### 【参照条文】

商標法38条2

### 【キーワード】

役務の類似、使用許諾、相互補完関係（代替関係）

#### 1. 事案の概要

本件は、下記商標権の権利者であり、デザイナーズ戸建賃貸住宅のブランド「ユニキューブ」の設計・施工事業に必要な設計・施工・営業のマニュアル等を提供している原告が、ユニキューブ事業を営む被告に対し、①デコスドライ工法を採用しない建物の工事請負契約に本件商標を使用したことは、商標使用許諾の範囲外であると主張して、商標権侵害又は債務不履行に基づく損害賠償請求をすると共に、②デコスドライ工法を採用しない建物に原告が提供した情報を使用したことは、本件販売契約に基づくノウハウ使用許諾の範囲外であると主張して、債務不履行又は不正競争防止法（営業秘密の不正使用）に基づく損害賠償請求をする事案である。

本件商標：  
u n i c u b e

指定役務： 第36類「建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸

与、土地の売買、土地の売買の代理又は媒介、建物又は土地の情報の提供」他

登録番号： 第4912272号

権利者： 株式会社安成工務店

## 2. 前提となる事実

### (1) 販売契約

1) 原告及び訴外ハイアスは、平成17年9月7日、被告との間で、ユニキューブ・パッケージ販売契約を締結した(甲4。以下「本件販売契約」という。)

同契約において、「ユニキューブ」、「ユニキューブ・パッケージ」、「ユニキューブ事業」について、以下のとおり定義されている(本件販売契約1条)。

#### ① 「ユニキューブ」

原告が開発した設計・施工ノウハウにより建築される建築物で、キューブ型の外観デザインを持ち、かつ、デコスドライ工法によるセルロースファイバー断熱を標準採用した建物(同契約1条1項)。

#### ② 「ユニキューブ・パッケージ」

原告が自ら開発したユニキューブの設計・施工・営業ノウハウと、訴外ハイアスから提供を受けた顧客獲得のための営業ノウハウとを、訴外ハイアスの支援のもと有機的に組み合わせたもの(同2項)。

#### ③ 「ユニキューブ事業」

ユニキューブ・パッケージに含まれるノウハウを用いてユニキューブの設計・施工を行う事業(同3項)。

2) 同契約において、原告は、被告に対し、徳島県を中心に、ユニキューブ事業を行う非独占的な権利を与え(同2条2項)、建物の外観及び間取りに関する別紙本件情報記載の情報(以下「本件情報」という。)等が記載された設計・施工マニュアル及び営業マニュアル一式(以下「原告マニュアル」という。)を引き渡した(同4項)。

また、被告は、原告が有する「ユニキューブ」、「UNICUBE」、「unicube」等のユニキューブ建物に関する商標・ロゴ・サービスマーク(登録の有無を問わない。)を、ユニキューブ事業にのみ使用することができるとされた(同4条1項)。

### (2) 被告の行為

被告は、建築工事請負契約書、見積書、見積内訳書、仕様書、図面等に本件商標を使用した上で、本件情報を使用したキューブ型の外観を有するもののデ

デコスドライ工法が採用されていない建物の建築工事請負もしていた（以下、このような建物を「本件対象物件」という。）。

なお、被告は、遅くとも平成19年4月以降においては、施主にデコスドライ工法についての説明をすることなく、本件対象物件の建築工事請負をしていた。

また、被告は、本件対象物件についても、自己のウェブサイト上において、ユニキューブの施工実績として紹介していた。

### 3. 裁判所の判断

#### (1) 商標権侵害に基づく請求について

##### 1) 被告の行為と本件商標の指定役務とは類似するか

被告は、本件商標を、本件対象物件の建築工事請負について使用しているところ、建築工事請負は、建物の売買と密接な関係があり、これに本件商標が使用された場合、原告の有する本件商標権と誤認混同が生じるといえる。したがって、被告の行為と本件商標の指定役務は類似する。

##### 2) 被告の行為は本件販売契約による使用許諾の範囲内か

本件販売契約上、本件商標は、原告が開発した設計・ノウハウにより建築される建築物で、キューブ型の外観デザインを持ち、かつ、デコスドライ工法によるセルローズファイバー断熱を標準採用した建物に付することを許諾されているといえ、「標準採用」の意義が問題となる。

原告は、本件販売契約における本件商標の使用許諾は、当該建物にデコスドライ工法を採用することを必要条件としたものであると主張する。

しかしながら、ユニキューブ事業においても、同事業で建築する建物の標準的な仕様は定められているものの、建物の工事請負という事業の性質からすれば、具体的な施工内容は、施主との交渉によって確定することが当然に予定されているといえる。断熱・防音工法はデコスドライ工法以外にも様々な工法が存在するところ、施主がデコスドライ工法以外の工法を希望する場合には、その後、本件商標を使用することができず、さらにはキューブ型の外観デザインも使用できないことになるのは、当事者の合理的意思とはおよそいい難く、原告がユニキューブ・パッケージ販売契約を締結する際に、被告やその他の加盟店に対し、そのような説明をしていたとも認められない（原告マニュアルにも、施主との交渉の結果、これを採用しない建物について工事請負してはならない旨の記載までは見当たらない。）。

以上を踏まえると、本件販売契約におけるデコスドライ工法の「標準採用」とは、当該建物にデコスドライ工法を採用することを条件とするものであるが、

例外を許さない趣旨ではなく、施主に対し、デコスドライ工法を標準仕様として提示しつつ、施主との交渉の結果、デコスドライ工法を採用しないこととなった場合を含むものと解するのが相当である。

なお、このように解することは、原告の本件販売契約後の対応とも整合的であるといえる。すなわち、平成18年6月頃、被告担当者は、訴外ハイアスの取締役に対し、入居者からデコスドライ工法の支持が強くなく、ウォッシュレット等を付けて欲しいという要望があるため、デコスドライ工法から他の設備にお金を回すという内容の話があり、その後、平成19年4月頃になって、原告に被告がユニキューブ事業にデコスドライ工法を採用していないとの疑惑が報告されたとされるが、原告は、この時点で、デコスドライ工法の採否について被告に確認するなどの特段の対応を取っておらず、そのことについて合理的な理由も見当たらない。したがって、原告としても、デコスドライ工法の採否について、例外を許さない姿勢ではなかったと認められる。

### 3) 小括

原告は、ユニキューブ事業の加盟店に対し、本件商標の使用を認めているが、無限定にこれを認めるものではなく、原告が開発したキューブ型の外観デザインを持ち、かつデコスドライ工法を標準採用した建物に関するユニキューブ事業に使用する場合に限り、これを認めるものである。上記認定したところによれば、被告が、施主に対し、本件商標を示して、原告が開発した建物を提示し、同時にデコスドライ工法についても提示したところ、施主の希望により他の施工方法が採用されたような場合、本件商標の出所表示機能、品質保証機能はいずれも害されないということができ、商標権侵害は成立しないと認められる（なお、この場合、被告の債務不履行も成立しない。）。

これに対し、被告が、施主に対し、本件商標を示して、原告が開発した建物のみを提示し、断熱工法としてデコスドライ工法以外のものを提示した場合、少なくとも本件商標の品質保証機能は害されるというべきであるから、原告のした許諾の範囲外であるとして、商標権侵害を構成するというべきである。

#### (2) 原告の損害額について

##### 1) 被告による商標権侵害について

被告は、本件販売契約の締結後、当初はデコスドライ工法を採用した建物を施工していたが、施主の希望等により、他の断熱工法による建物も施工するようになったこと、平成18年6月には、デコスドライ工法を外したい旨を原告に打診するなどしたこと、平成19年4月以降は、ユニキューブの施主に対し、デコスドライ工法が標準仕様である旨の説明をしなくなったこと、以上の事実

が認められる。

上記検討したところによれば、本件商標を使用しながら、ユニキューブの施主に対し、デコスドライ工法が標準仕様である旨の説明をしなかった場合には、本件商標権の侵害が成立し、したがって、平成19年4月以降に着工された本件対象物件24件78棟については、商標権侵害が認められる。

## 2) 商標法38条2項に基づく損害

商標法38条2項は、侵害者が侵害行為により受けた利益の額を、商標権者の受けた損害の額と推定している。

ところで、商標権は、商標それ自体に当然に商品価値が存在するのではなく、商品の出所たる企業等の営業上の信用等と結びつくことによってはじめて一定の価値が生ずる性質を有する点で、特許権、実用新案権及び意匠権などの他の工業所有権とは異なる。商標権侵害があった場合、侵害品と商標権者の商品との間には、必ずしも性能や効用において同一性が存在するとは限らないから、侵害品と商標権者の商品との間には、市場において、当然には相互補完関係（需要者が侵害品を購入しなかった場合に商標権者の商品を購入するであろうという関係）が存在するということとはできない。したがって、上記相互補完関係を認めるのが困難な事情がある場合には、商標法38条2項によって損害額を推定するのは相当でないというべきであって、このような事情の有無については、商標権者が侵害品と同一の商品を販売（第三者に実施させる場合も含む。）をしているか否か、販売している場合、その販売の態様はどのようなものであったか、当該商標と商品の出所たる企業の営業上の信用等とどの程度結びついてきたか等を総合的に勘案して判断すべきである。

本件において、被告は、徳島県内でユニキューブ事業を行っており、上記商標権侵害に係る本件対象物件の請負契約もいずれも徳島県で締結されているところ、これに対し、原告がユニキューブ事業を行っているのは福岡県及び山口県が中心であって、商圏が競合しているとはいえない。また、原告は、全国規模でユニキューブ・パッケージの販売事業を行っており、平成19年7月当時、徳島県内にも2社が確認できるが、これらの2社は、被告とは商圏を異にしており、被告に代わってこれらの2社が受注したということもできない。原告において他の加盟店を獲得できたような事情も見当たらない。

さらに、被告がユニキューブ物件ではなく、デコスドライ工法を採用しない本件対象物件の工事請負を行うようになった当初、施主から、デコスドライ工法を希望する度合いは強くなく、一方で、他の設備を付けて欲しいとの要望があったことも踏まえると、施主が、被告による本件対象物件の工事請負がなければ、被告以外にユニキューブ物件を発注したであろうという関係も、直ちに

は認められない。

原告は、被告が本件販売契約に違反していたことからすれば、被告が同契約に基づき徳島県でユニキューブ事業を行っていた事情を考慮すべきではないと主張するが、原告は、上記のとおり被告の施工実績を積極的に広告宣伝するなどしており、被告が原告の事業に貢献していたといえることからすれば、本件において被告のユニキューブ事業をなかつたものと仮定するのは相当ではない。

以上によれば、本件においては、商標法38条2項により、被告の利益を原告の損害と推定するのはことを困難とする事情が存するというべきである。

### 3) 商標法38条3項に基づく損害

ユニキューブ事業についてのこれまでの実績を踏まえると、本件商標に顧客吸引力が全くまったくなく、本件対象物件の売上げに全く寄与していないとまでいうことはできず、また、上記のとおり、原告は、本件販売契約において、キューブ型の外観デザインに加え、デコスドライ工法の採用も含めた商品の価値を、本件商標を含む「ユニキューブ」、「UNICUBE」、「unicube」等のユニキューブ建物に関する商標・ロゴ・サービスマーク（登録の有無を問わない）化体させようとしたものといえるところ、被告の行為は、原告が確立しようとしたこのような商標の価値を損なうものといえることができる。したがって、原告に損害が発生していないということとはできない。

そこで、その使用料相当額を検討するに、土地を提供し、多額の建築資金を投入して行う戸建賃貸事業において、施主が被告と契約を締結するに至るか否かは、被告が提示する事業計画の内容が施主側の希望や経済的条件に合致するか否かによるというべきであり、本件商標が有する顧客吸引力のみで契約締結に至るものではないと解される。

また、被告は、本件販売契約により、個別の対価を支払わずに本件商標をユニキューブ事業に使うことの許諾は得ているのであり、デコスドライ工法が標準であることの説明をせず、本件対象物件の建築をすることが、許諾の範囲外となるにすぎないのであるから、第三者が全く無許諾で、本件商標を使用する場合と同視することはできない。

以上の点に加え、ユニキューブ物件の1棟当たりの標準価格が700万円又は740万円とされていたことを考慮すれば、本件事案において、デコスドライ工法が標準であることの説明をせず、本件商標を本件対象物件に使用する際の使用料相当額は、1棟当たり10万円が相当と認められる。

したがって、被告による商標権侵害による原告の損害は、760万円と認められる。

#### 4. 検討

##### (1) 役務の類否

第37類「建築工事」と第36類「建物の売買」は、特許庁では非類似の役務とされている。本判決では、建築工事請負と建物の売買とは密接な関係があるとして、類似関係が認められているが、注文住宅の建築工事請負と建物（住宅）の売買ではそのような関係が認められるとしても、一般論として「建築工事請負」全般が「建物の売買」と常に類似するのかは疑わしい。

##### (2) 使用許諾の範囲

施主に対し、デコスドライ工法を標準仕様として提示しさえすれば、実際の工事内容は施主の希望に従って良いとするのは、商標権者のブランドコントロールの必要性を軽視しすぎている。商標権者が定めた品質以外の商品に商標が使用されるのであれば、少なくとも品質保証機能は害されるというべきである。

また、原告のビジネスモデルは、特許工法を使用させることで、その工法の専用部材をライセンシーに販売して利益を得るという仕組みであるが、特許工法の利用を簡単に避けることができるとすると、原告のビジネスモデルが崩壊しかねない。

これを避けるために、施主がごねた場合まで想定した使用許諾契約書を作成させるのは、商標権者に酷である。

##### (3) 相互補完性・代替関係

被告がデコスドライ工法を利用しない建築工事を提供しなければ、被告との商談に入っている顧客は、全て他の工務店に発注するわけではなく、一定数はデコスドライ工法を利用した建築工事を被告に発注すると考えられる。そうとすれば、被告は原告のライセンシーなのだから、相互補完関係・代替関係が無いとは言えないのではないか。

特に、ライセンシーの商圏とライセンサー自身又は他のライセンシーの商圏を重複させないのは当然であり、ライセンス関係がある場合に商圏の重複を問題とするのは妥当ではないのではないか。

2013. 4. 16

弁理士 土生 真之