

「Pierarejeunne」損害賠償請求事件

【事件の概要】

受託製造業者が委託者へ納入した商品の未払残金を回収する目的のため、委託者の商標を自ら登録した経緯について、社会的妥当性を欠く行為であるとはいい難いと判断された。

【事件の表示、出典】

H26. 1. 31 東京地裁平成24年（ワ）第24872号事件
知的財産裁判例集HP

【参照条文】

商標法4条1項7号

【キーワード】

公序良俗

1. 事案の概要

本件は、「Pierarejeunne／ピエラレジエンヌ」の商標に係る商標権を有する原告が、被告に対し、本件商標に類似する被告標章を使用したなどと主張して、不法行為（商標法38条3項）に基づく損害賠償として1億0395万円（附帯請求として訴状送達の日翌日である平成24年9月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金）の支払を求めた事案である。

（1）前提事実（証拠等を掲記した事実以外は当事者間に争いがない。）

①原告

原告（株式会社ツツミプランニング）は、美容機器・化粧品・健康食品等の販売等を業とする株式会社である。

②被告

被告（ピエラレジエンヌ株式会社）は、平成19年8月8日に設立された化粧品・健康用品等の販売等を業とする株式会社である。被告は、代理店やインターネットを通じて、化粧品、健康食品を販売している。

③本件商標権

原告は、以下の内容の本件商標権を有している。

Pierarejeunne

商標：**ピエラレジェンヌ**

指定商品：第3類 化粧品

出願番号：商願2009-008113

出願年月日：平成21年2月6日

登録番号：登録第5270083号

登録日：平成21年10月2日

④被告による被告標章の使用

被告は、被告標章を使用している。

被告標章1：P i e r a r e j e u n n e

被告標章2：ピエラレジェンヌ

2. 裁判所の判断

(1) 本件商標と被告標章の類似性（争点1）について

本件商標と被告標章1は、その外観が相違するものの、その外観の相違を重視することは相当ではなく、称呼において同一である本件商標と被告標章1は類似するものというべきである。

本件商標と被告標章2の外観は類似しないものの、称呼が同一である。そして、本件商標と被告標章2の外観の相違が重視されるべきでないことは、被告標章1の場合と同様であるから、本件商標と被告標章2は類似する。

以上のとおり、本件商標と被告標章は類似する。他方で、商品の出所を誤認混同するおそれを否定する取引の実情等は認められない。

(2) 被告標章の使用の具体的態様（争点2）について

被告は、平成24年2月現在において、化粧品を販売しており、被告標章1又は2が付されている。そして、被告は、無効審判請求において、会社設立（平成19年8月8日）以来、「ピエラレジェンヌ」及び「P i e r a r e j e u n n e」を商品名（商品シリーズ名）として化粧品（本件化粧品）を販売し、「ピエラレジェンヌ」及び「P i e r a r e j e u n n e」（引用商標）を使用していることを自認している。

以上に照らすと、被告は、本件商標の登録日である平成21年2月6日以降、少なくとも化粧品に被告標章1ないし2を付して販売していると認めるのが相当であり、被告標章の使用（商標法2条3項1号、2号及び8号）というべきである。

そして、本件商標と被告標章は類似し、本件商標権に係る指定商品は化粧品（第3類）

であるから、被告による化粧品についての被告標章の使用は商標法37条1号に該当する。
したがって、被告は、本件商標権を侵害したものと認められる。

(3) 本件商標が商標登録無効審判により無効にされるべきものか(争点3)について

①商標法4条1項7号該当性(争点3-1)について

被告は、本件商標が商標法4条1項7号に該当する旨主張する。

原告は、平成19年10月、被告から本件商品の注文を受け、同年12月、被告に対し、本件商品の納入を開始したこと、被告の支払が遅延したため、原告と被告は、平成20年3月2日、取引条件合意書を締結し、被告は、原告に対し、残金約2145万円について、同月から毎月末日限り5回の分割支払(残額に対し年率6%の遅延損害金を含む。)を約したこと、被告は、同月末日150万円の支払ができなかったため、同年4月2日、原告に対し、同月15日までの支払猶予を求めたものの、同日の支払もできなかったこと、原告は、被告との連絡が取れなくなったため、被告との間の本件商品の売買契約を解除し、同年8月12日、被告の代理店から本件商品を回収したこと、その後、原告は、本件商標の登録出願を行い、小売業者に本件商品を卸し、小売業者を通じて本件商品が販売されていることが認められる。

以上に照らすと、本件商標の登録出願は、本件商品を販売して未払残金を回収する目的で行われたものと認められるのであって、上記に認定した事情の下では、社会的妥当性を欠く行為であるとはいえないし、その他本件商標が商標法4条1項7号に該当することを肯定できる事情も認められない。

したがって、本件商標は、商標法4条1項7号に該当しない。

②商標法4条1項10号該当性(争点3-2)について

被告は、本件商標が商標法4条1項10号に該当する旨主張し、本件商標の登録出願時(平成21年2月6日)までに2655件の引用商標を付した化粧品の販売があったなどと主張する。

しかしながら、会員番号の同一の会員が複数回購入している場合が多数あると認められるのであって、実際の購入者数は購入件数よりも下回るものである。そして、その取引地域等も具体的に明らかにされていない。このように、本件商標の登録出願時に引用商標が需要者の間に広く認識されていたことを認めることは困難であるし、その他これを認めるに足りる証拠はない。

したがって、本件商標は、商標法4条1項10号に該当しない。

③以上のとおり、本件商標が商標登録無効審判により無効にされるべきものとは認められない。

(4) 先使用の抗弁の成否(争点4)について

本件商標の登録出願時に被告標章が需要者の間に広く認識されていたとは認められないから、被告の主張は理由がない。

(5) 原告の損害の有無(損害不発生の抗弁を含む。)及び損害額(争点5)について

①原告の損害の有無(損害不発生の抗弁を含む。)について

ア) 被告は、原告が本件商標を使用していない以上、本件商標には原告の信用と結合した顧客吸引力は存在し得ないから、本件商標権には何らの財産的価値はない旨主張する。

しかしながら、商標の使用の有無と顧客吸引力の有無とは必ずしも直結するものではない。そして、被告は、それ以外の顧客吸引力を否定する事情を主張しないし、本件証拠をみても本件商標の顧客吸引力を否定するような事情は見当たらないから、本件商標権に財産的価値がないとはいえない。

イ) また、被告は、被告の売上は、被告の宣伝広告活動や販売促進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旨主張する。

しかしながら、被告は、平成24年3月6日、原告から本件商標権侵害を指摘する警告書を送付されたにもかかわらず、その後も被告標章を使用している。また、被告は、被告の売上と宣伝広告活動等との関係について立証しないし、その他被告標章の使用が被告の売上に寄与していないことを認めるに足りる証拠もない。

ウ) さらに、被告は、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売上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使用許諾料相当額の損害も生じていないと主張する。

しかしながら、上記のとおり、本件商標の顧客吸引力を否定する事情は見当たらないから、本件商標について使用許諾料相当額の損害も生じていないとはいえない。

エ) 以上のとおり、本件では、本件商標の顧客吸引力を否定する事情等は認められないし、その他原告の損害の発生を否定する事情も認められないから、被告の本件商標権侵害により、原告には少なくとも使用許諾料相当額の損害が生じたというべきである。

オ) したがって、被告の本件商標権侵害により、原告の損害の発生が認められる。

②原告の損害額について

被告の平成21年10月2日～平成24年7月31日の売上は59億7834万6488円である。そして、当該売上は被告標章1ないし2を付した化粧品の販売によるものである。

そこで、本件商標の使用料率を検討するに、その使用料率は1.5%を下回ることはないと認めるのが相当であるから、その使用許諾料相当額は8070万7677円(=53億8051万1839円×0.015)となる。

そして、本件事案の内容、経過等に鑑みると、弁護士費用相当額としては400万円を

認めるのが相当である。

したがって、原告の損害額は、合計8470万7677円である。

3. 検討

本件で認定された損害額は、原告が被告に納入した商品の未払残金（約2145万円）を超えているようであるが、被告が使用する商標を原告（OEM業者）が自らの名義で登録することの正当性が、「未払残金を回収する目的」に基づくとすると、未払残金を超える損害額（あるいは、そもそも未払残金とは別に損害賠償を認めること）の妥当性については疑問がある。

2014. 3. 25

（弁理士 土生 真之）