

登録商標「Pierarejeunne ピエラレジエンヌ」商標権侵害損害賠償請求事件：東京地裁平成24(ワ)24872・平成26年1月31日（民29部）判決＜請求一部認容＞

### 【キーワード】

商標の類似，登録商標の無効性（商標法4条1項7号・10号），先使用の抗弁，原告の損害の有無，商標の顧客吸引力，商標の使用許諾相当額

### 【主 文】

- 1 被告は，原告に対し，金8470万7677円及びこれに対する平成24年9月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 2 原告のその余の請求を棄却する。
- 3 訴訟費用は，これを5分し，その1を原告の負担とし，その余は被告の負担とする。
- 4 この判決は，第1項に限り，仮に執行することができる。

### 【事 実】

#### 第1 請求

被告は，原告に対し，金1億0395万円及びこれに対する平成24年9月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

#### 第2 事案の概要

本件は，「Pierarejeunne／ピエラレジエンヌ」（「Pierarejeunne」と「ピエラレジエンヌ」を上下二段に横書きしたもの）の商標（以下「本件商標」という。）に係る商標権（以下「本件商標権」という。）を有する原告（株式会社ツツミプランニング）が，被告（ピエラレジエンヌ株式会社）に対し，本件商標に類似する別紙被告標章目録記載の標章（以下，併せて「被告標章」といい，個別に特定する場合は「被告標章1」などという。）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無い。）

##### (1) 原告

原告は，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。

記

商標 Pierarejeunne

ピエラレジェンヌ

指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区別

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。

## 2 争点

- (1) 本件商標と被告標章の類似性（争点1）
- (2) 被告標章の使用の具体的態様（争点2）
- (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）
  - ア 商標法4条1項7号該当性（争点3-1）
  - イ 商標法4条1項10号該当性（争点3-2）
- (4) 先使用の抗弁の成否（争点4）
- (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）

## 【判断】

### 1 本件商標と被告標章の類似性（争点1）について

(1) 商標の類否は、同一又は類似の商品に使用された商標が外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、かつ、その商品の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものである（最高裁昭和39年（行ツ）第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照）。

(2) まず、本件商標と被告標章1を対比する。

ア 本件商標の外観は、欧文字の「Pierarejeunne」と片仮名の「ピエラレジェンヌ」を上下二段に横書きしたものである。

本件商標の観念については、まず、「Pierarejeunne」は、イタリア語の「piera」、英語の「re」及びフランス語の「jeunne」の組合せからなる造語であって（乙4）、それ自体の定着した観念は見出せないし、その他に何らかの観念を想起し得るとは認められない。また、「ピエラレジェンヌ」は、「Pierarejeunne」の日本語表記と解されるから、「Pierarejeunne」と同様に何らかの観念を想起し得るものではない。そうすると、本件商標から特

定の観念は生じるとは認められない。

本件商標の称呼は、「ぴえられじえんぬ」である。

イ 被告標章1の外観は、欧文字の「Pierarejeunne」を横書きしたもので、そのうち「P」は太字の一筆書きの全体に丸みを帯びた書体である。被告標章1の観念は、本件商標と同様に何らかの観念を想起し得るものではない。被告標章1の称呼は、「ぴえられじえんぬ」である。

ウ そこで、本件商標と被告標章1を対比すると、本件商標と被告標章1の称呼は、いずれも「ぴえられじえんぬ」であるから同一である。本件商標の外観は、欧文字の「Pierarejeunne」と片仮名の「ピエラレジエンヌ」を上下二段に横書きしたものであるのに対し、被告標章1の外観は、欧文字の「Pierarejeunne」を横書きしたもので、そのうち「P」は太字の一筆書きの全体に丸みを帯びた書体である。本件商標と被告標章1は外観が類似するとはいえない。

以上のとおり、外観は類似しないものの、称呼が同一である。そして、本件商標のように欧文字の下にその語の音を日本語表記で併記した商標は、欧文字の標章とその日本語読み標章を切り離して個別に使用される場合があり、実際、本件商標の場合においても、原告商品を宣伝したウェブページ（甲6）をみると、原告商品の宣伝の表記には片仮名の「ピエラレジエンヌ」のみが多く用いられているものの、他方、「Pierarejeunne」のみを単独で表記した例もみられ、また、原告商品の容器及び外箱には、

「Pierarejeunne」の文字が「ピエラレジエンヌ」と併記せずに記載されていることが認められる。このような取引の実情にも照らすと、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。

(3) 次に、本件商標と被告標章2を対比する。

ア 被告標章2の外観は、片仮名の「ピエラレジエンヌ」を横書きしたものである。被告標章2の観念は、本件商標と同様に何らかの観念を想起し得るものではない。被告標章2の称呼は、「ぴえられじえんぬ」である。

イ そこで、本件商標と被告標章2を対比すると、本件商標と被告標章2の称呼は、いずれも「ぴえられじえんぬ」であるから同一である。本件商標の外観は、アルファベットの「Pierarejeunne」と片仮名の「ピエラレジエンヌ」を上下二段に横書きしたものであり、被告標章2の外観は、片仮名の「ピエラレジエンヌ」を横書きしたものである。本件商標の片仮名文字の字体と被告標章2の片仮名文字の字体は若干相違するが（本件商標の片仮名文字はゴシック体風の文字であり、被告標章2の片仮名文字は明朝体に類似する文字である。）、文字の字体の相違点は大きな相違とはいえない。しかし、全体としてみれば、本件商標と被告標章2の外観は類似しない。

以上のとおり、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。

(4) 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

証拠（甲7の1及び2）によれば、被告は、平成24年2月現在において、その販売する化粧品として「セラムリムーブパック」「O<sub>2</sub>マスク」「セラムローション」「カバーリングエッセンス」「エッセンスクリーム」「マトリマー」「ディ：エンヴィ」「スキンヴェール」「オールパーパス ファンデーション」「フェイシャル ウォッシング フォーム」「ジェリッシュ クレンジング オイル」を販売しており、上記の「マトリマー」以外の化粧品の宣伝広告においては、商品名として、いずれも被告標章2が用いられていること（「マトリマー」についても、「ピエラレジェンヌのスキンケア」の1つである保湿パックとして紹介されている。）、上記の「セラムリムーブパック」「セラムローション」「カバーリングエッセンス」「エッセンスクリーム」「スキンヴェール」「オールパーパス ファンデーション」「フェイシャルウォッシング フォーム」「ジェリッシュ クレンジング オイル」の商品容器には被告標章1が付されていることが認められる。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「Pierarejeunne」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「Pierarejeunne」（引用商標）を使用していることを自認している（乙6）。

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、前記1のとおり、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。

証拠（甲1～6、11、16の1及び2、甲21）及び弁論の全趣旨によれば、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（被告標章と同一である「ピエラレジェンヌ」又は「Pierarejeunne」）を付した化粧品の販売があった（乙5）などと主張する。

しかしながら、乙5号証をみても、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、乙5号証によって、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**

被告は、先使用の抗弁を主張するが、前記3(2)のとおり、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（甲8の1及び2）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  
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

証拠（甲9、乙8、10、11）によれば、被告の売上は、平成21年8月  
1日～平成22年7月31日につき14億1993万0039円、同年8月1  
日～平成23年7月31日につき24億5950万2436円（役務収益を除  
いた額）、同年8月1日～平成24年7月31日につき23億4010万76  
09円（役務収益を除いた額）であり、そのうちの90%が化粧品販売による  
売上であることが認められる。

そうすると、被告の平成21年10月2日～平成22年7月31日の売上は  
11億7873万6443円（＝14億1993万0039円×303/365）であるから、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（＝11億7873万6443円＋24億5950万2436円＋23億4010万7609円）であり、そのうちの90%  
である化粧品販売による売上は53億8051万1839円（＝59億7834万6488円×0.9）である。そして、前記2のとおり、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、証拠（甲23の添付資料）に照らすと、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) まとめ

以上のとおり、原告の請求は、不法行為に基づく損害賠償として8470万7677円及びこれに対する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る限度で理由がある。

## 6 結論

よって、主文のとおり判決する。

### 【論 説】

1. 本件の被告会社は平成19年8月8日の設立であるのに対し、原告による本件商標の出願日は平成21年2月6日であるから、原告会社の本件商標の出願日より早い時期から被告会社は存在していて、本件商標は設立当初から現在まで継続して使用していることが推定できる。

しかも、被告は平成19年8月以来、原告に対し本件商品の製造を依頼し、原告は被告の依頼を受けて本件商品の製造を行い、被告に納入する立場にあったのだから、被告は本件商品の製造委託者であるのに対し、原告は本件商品の製造受諾者の立場にあったのである。

その原告が、被告が本件商品に係る商標を登録していないことを奇貨として出願し登録したのである。

これに対し被告は原告に対し、自分の命名した商標を無断登録したのでから、返還してくれるようにとの交渉をしたのであろうか。判決文を読むかぎり、そのような交渉事の気配は見られず、登録無効審判請求の余地があり、商標法39条で準用する特許法103条の3第1項の適用を主張しているだけである。

しかし、原告によると、被告は、原告に対して支払うべき金額の支払いを要求しなかったから、原告は商標権を取得することを決めて、自由に販売する方法を選んだのだが、商標権の取得と製造代金の請求とは別次元の問題であるのだから、原告の採った方法は現実的な商行為といえないだろう。

2. これに対して、被告からは先使用の抗弁が主張されたが、同時に本件商標に対する被告商標としての商標法4条1項10号の適用を主張して登録無効事由の存在を主張したものといえる。

しかし、これについて裁判所はそのような事実を示す証拠がないことを理由

に否認した。

3. ところで、原告は本件商標が登録されたことから、被告に対し、被告が使用していた本件商標に対する権利侵害による損害賠償請求において、本件商標の使用料率を1.5%と算定したが、なぜこのような低い率にしたのかの理由は示されていない。なぜ3%にしなかったのだろうか。また、弁護士費用としては、算定された使用許諾料相当額の5%相当額としたが、なぜ10%ではなかったのだろうか。

4. 本件では、商標が有する顧客吸引力について主張されているが、珍しいことである。

この主張は、被告が、原告は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ないから、本件商標権には何ら知的価値はないと主張したのであるが、その是非は別として、レベルの高さを感じさせる主張である。

しかしながら、商標の使用の有無は必ずしも顧客吸引力とは直結せず、使用していても顧客吸引力 (attention getter) の特にならない商標もあり得るだろうから、裁判所はこのような被告の主張を否認した。ということは、本件の場合のように、本件商標に対する使用許諾料相当額を算定するに際し、顧客吸引力の有無を考慮する必要はないと裁判所は説示した。

被告の顧客吸引力を条件とする主張は、本件商標の使用に対して被告の支払うべき使用許諾相当額の算定を拒否する目的があったのだろう。しかし、そのような被告の主張を否認した上で、被告が原告に与えた相当額を、最低額の使用料相当額として算定したのである。

本件にあって、この損害額=使用料相当額が妥当か否かは、前記疑問としたところである。もう少し高くてもよいのではないかと愚考するが、裁判所からの合理的な釈明を聞きたいところである。

[牛木 理一]



## 本 件 商 標

(111) 【登録番号】商標登録第5270083号 (T5270083)

(151) 【登録日】平成21年10月2日 (2009. 10. 2)

(540) 【登録商標】

**Pierarejeunne**  
**ピエラレジェンヌ**

(500) 【商品及び役務の区分の数】 1

(511) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】

第3類 化粧品

【国際分類第9版】

(210) 【出願番号】商願2009-8113 (T2009-8113)

(220) 【出願日】平成21年2月6日 (2009. 2. 6)

(732) 【商標権者】

【識別番号】502087116

【氏名又は名称】株式会社ツツミプランニング

【住所又は居所】福岡県福岡市中央区白金1丁目7-13

(740) 【代理人】

【識別番号】100080160

【弁理士】

【氏名又は名称】松尾 憲一郎

【法区分】平成18年改正

【審査官】飯田 亜紀

(561) 【称呼 (参考情報)】ピエラレジェンヌ、ピエラレジェンヌ

【検索用文字商標 (参考情報)】PIERAREJEUNNE、ピエラレジェンヌ

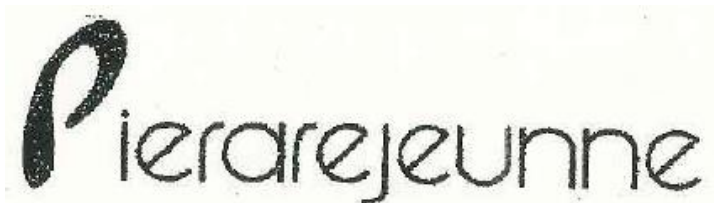
【類似群コード (参考情報)】

第3類 04C01

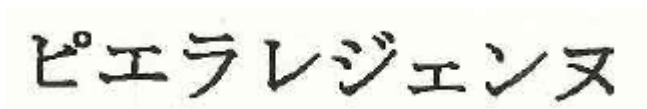
(別紙)

被告標章目録

1

A handwritten logo on a light yellow background. It features a large, bold, black letter 'P' on the left, followed by the word 'ierarejeunne' in a lowercase, black, sans-serif font.

2

The Japanese text 'ピエラレジェンヌ' (Pierarejeunne) written in a black, sans-serif font on a light yellow background.