

化粧品等商品の仕入販売・不当利得返還請求事件：東京地裁平成 21(ワ)24207
登録商標「ナーナニーナ」商標権侵害・損害賠償等請求事件：東京地裁平成
21(ワ)24210
平成 23 年 12 月 16 日(民 40 部)判決<請求一部認容>

【キーワード】

返品仕入代金返還合意，債務不履行により損害賠償請求権，商標権侵害によ
る不当利得金返還請求権，商標の類否と商標権侵害の成否

【主 文】

- 1 被告は，原告に対し，899万2270円及びこれに対する平成21年7月
23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いずれも棄却する。
- 3 訴訟費用はこれを100分し，その99を原告の負担とし，その余を被告の
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。

【事案の概要】

1(1) 第1事件は，化粧品等の商品を被告から仕入れ販売していた原告が，販
売先から商品が返品された場合には，被告に支払済みの当該商品の仕入代金を原
告に返還する旨の合意があるにもかかわらず，被告が返品分の仕入代金を支払わ
ないとして，被告に対し，不当利得金の返還合意に基づき，899万2270円
及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成21年7月23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事案である。

(2) 第2事件は，化粧品等の販売等を業とする原告が，被告との間で被告が
製造する商品については原告を通して販売する旨の合意をしていたにもかかわら
ず，正当な理由なく原告を通さずに商品を直接販売する被告の行為は原告に対す
る債務不履行に当たるとして，被告に対し，債務不履行による損害賠償請求権に
基づき，5億1166万8618円，後記2(7)の商標権(以下「本件商標
権」という。)の商標権者である原告が，被告が化粧品，化粧雑貨等の商品に別
紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を付して販売する行為
は本件商標権を侵害するとして，被告に対し，商標権侵害による不当利得金返還
請求権に基づき，3億6960万円，及び，の各金員に対する訴状送達日の
翌日である平成21年9月10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事案である。

2 前提となる事実(証拠等を掲記した事実を除き，当事者間に争いが無い。)

(1) 当事者

ア 原告(株式会社アーツブレインズ)は，化粧品，化粧雑貨の販売等を目的と

する株式会社である。

イ 被告（株式会社ブルーアンドピンク）は、化粧品の研究開発、製造、輸入、販売等を目的とする株式会社である。

(2) 業務提携契約の締結等

ア 被告と株式会社ディアローラ（旧商号は株式会社ピィ・ジィ・アイ。以下「ディアローラ」という。）は、平成15年11月30日付けで、両社の製品の円滑かつ効率的な販売及び安定した物流を目的として以下の内容の業務提携契約（以下「本件基本覚書」という。）を締結した。（甲1）

(ア) ディアローラの関連会社である株式会社D・L・Cを平成15年12月1日付けで株式会社ブルーアンドピンク（原告）に商号変更し、同社の発行済株式総数200株を、被告とディアローラが100株ずつ保有する。

(イ) ディアローラの販売に係る営業の全てを、平成17年4月1日付けで原告に譲渡する。

上記の営業譲渡は、原告とディアローラとの平成17年3月1日付けの営業譲渡契約（甲2）により実行された。

イ 本件基本覚書に基づき、被告とディアローラは、原告の株式（発行済株式総数200株）をそれぞれ100株ずつ保有している。原告の代表取締役はA（以下「A」という。）及びB（以下「B」という。）の2人であるが、Aは被告の代表取締役を、Bはディアローラの代表取締役をそれぞれ兼任している。また、原告の代表権のない取締役はC（以下「C」という。）及びD〔通称は「D」〕（以下「D」という。）の2人であるが、Cは被告の取締役を、Dはディアローラの実行取締役をそれぞれ兼任している。

〔第1事件について〕

(3) 本件返還合意

原告、被告及びディアローラ間で締結された平成17年3月31日付けの覚書（甲3。以下「本件覚書」という。）の第3条1項では、原告は、被告及びディアローラから仕入れた商品の問屋等の取引先への販売価格の14%相当額（以下「販売手数料」という。）を控除した金額を仕入価格として被告及びディアローラに支払う旨定められている。

また、本件覚書第8条1項及び2項では、原告が納品した商品が問屋等の取引先から返品された場合には、原告は当該商品を被告又はディアローラへ返送するとともに、原告が本件覚書第3条1項により被告又はディアローラに支払った商品の仕入代金について、原則として、被告又はディアローラは、その商品の仕入価格に相当する金額（問屋等の取引先への販売価格から当該価格の14%相当額を控除した残額）と同額で精算し、当該金額を原告に返還する旨定められている（以下「本件返還合意」という。）。

（甲3）

(4) 被告の返還債務

原告は、本件覚書第3条に基づき被告の商品の仕入代金を被告へ支払ってきたが、平成20年11月から平成21年6月までの間に既に仕入代金を支払った被告の商品が問屋等の取引先から原告へ返品されたため、本件返還合意に基づき、被告は、別紙返品金額一覧表に記載された当該返品商品の仕入価格に相当する金額である899万2270円を原告へ返還する債務を負っているが、被告は、原告にこれを返還していない。

(5) 被告の相殺の意思表示

被告は、第1事件の第1回口頭弁論期日(平成21年9月11日)において、原告の被告に対する上記(4)の不当利得金返還債権(899万2270円)と、後記4(1)〔被告の主張〕の被告の原告に対する貸金債権(合計488万8500円)を対当額で相殺する旨の意思表示をした。

〔第2事件について〕

(6) 被告商品の販売についての合意

本件覚書の第1条は、3者の役割として、被告及びディアローラはメーカーとしての機能を果たし、自社商品の販売は原則として原告を通して行うこと、原告は販売会社としての機能を果たし、原則として被告及びディアローラから仕入れた商品を、問屋等の取引先に販売することを定めており、被告は、同条により、被告の商品を原則として原告を通して販売する義務を負う。

(甲3)

被告は、平成20年11月1日以降、原告への商品供給を停止し、原告を通さずに被告の商品を直接販売している。

(7) 原告の商標権

原告は、下記商標権(本件商標権)の商標権者である。(甲4, 7, 8)

記

登録番号	第4894059号
登録年月日	平成17年9月9日
商品及び役務の区分	第3類
指定商品	つけまつ毛用接着剤、つけづめ用接着剤、せっけん類、歯磨き、化粧品、つけづめ、つけまつ毛
商品及び役務の区分	第8類
指定商品	ひげそり用具入れ、ペディキュアセット、まつ毛カール器、マニキュアセット
商品及び役務の区分	第21類
指定商品	化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)
登録商標	ナーナニーナ(標準文字)(以下「本件商標」という。)

(8) 被告の行為

被告は、平成20年11月1日以降、別紙被告商品目録記載の各商品(以下、同目録記載1の商品を「被告商品1」などといい、各商品を併せて「被告商品」

という。)に被告標章を付し、販売していた(被告商品1については平成21年10月まで、被告商品2ないし4については同年9月まで被告標章を付して販売していた。)

(9) 被告標章の商標登録について

被告は、被告標章について、平成21年6月17日、第3類「つけまつ毛用接着剤、つけまつ毛用接着剤、せっけん類、歯磨き、化粧品、つけまつ毛」、第8類「ひげそり用具入れ、ペディキュアセット、まつ毛カール器、マニキュアセット」及び第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」を指定商品として商標登録出願したところ、特許庁は、平成22年2月12日、被告標章は本件商標に類似するものであって商標法4条1項11号に該当するとして、その登録を拒絶する旨の査定をした。

被告は、平成22年5月12日、拒絶査定不服審判(不服2010-11503)を請求し、特許庁は、同年12月21日、被告標章と本件商標とは外観、称呼及び觀念のいずれの点からみても類似しないとして原査定を取り消し、被告標章を登録すべきものとする審決をし(乙73)、平成23年2月25日、被告標章は登録第5392787号商標(以下「被告商標」という。)として登録された。

原告は、平成23年4月22日、被告商標の登録を無効とする旨の審判(無効2011-890029)を請求し、特許庁は、同年10月4日、被告商標は、本件商標に類似する商標であって、その指定商品は本件商標の指定商品と同一の商品と認めることができ、商標法4条1項11号に該当するとして、被告商標の登録(登録第5392787号)を無効とする審決をした(甲57)。

3 争点

〔第1事件について〕

(1) 相殺の可否(争点1)

〔第2事件について〕

(2) 本件覚書の解除の可否(争点2)

(3) 本件覚書の債務不履行による損害額(争点3)

(4) 商標権侵害の成否(争点4)

(5) 商標権侵害による不当利得額(争点5)

【判断】

1 争点1(相殺の可否)について

(1) 被告は、本件送金1~3につき、被告の取締役であるCと原告代表取締役であるAとの間で、当該各金員を被告から原告へ期限の定めなく貸し付ける旨の合意がされ、原告被告間で返還合意があったと主張する。

(2) 本件送金1~3は、原告従業員の特別退職金及び本件労働事件に係る弁護士費用の支払のために被告名義の銀行口座から原告名義の銀行口座へ振込送金さ

れたものであるが（甲36, 37, 乙13の1及び2, 14の1及び2, 15の1及び2, 62の7, 75）, いずれも被告とディアローラとの間の業務提携の解消に伴う原告従業員の雇用問題に関連するものである（弁論の全趣旨）。

業務提携の解消に係る問題についての交渉過程において, 被告が, 原告, 被告及びディアローラの3者間の株式等を含む債権債務関係を清算するために作成し, B及びDへ送付した「株式譲渡等契約書」（乙10の1, 2）には, 原告が被告へ請求する被告商品の返品に係る不当利得金（精算金）の処理について記載する条項がある一方, 本件送金1～3に係る被告の原告に対する貸金債権の処理を明示した条項はない。また, 本件送金1～3に係る金銭消費貸借契約書等の書面は作成されておらず, 本件送金1～3の当時の原告の財務状況につき, 被告から借り入れをしなければ従業員の特別退職金や本件弁護士費用の支払いが困難な状況であったとは認められない上（甲36～38, 乙15の2, 61の3の2, 62の7, 75）, 本件訴訟において相殺の抗弁を主張するまで, 被告が本件送金1～3に係る貸金の返還を原告へ請求した事実も認められない（弁論の全趣旨）。そして, 証人Cの証言によれば, Cは, 本件送金1～3に係る被告とディアローラの負担割合について, 業務提携の解消に係る問題の全体的な解決の中でディアローラと交渉し, 原告への出資割合に基づき精算し, 最終的な負担割合を決定すべきと考えていたことが認められる。

(3) 以上の事実からすると, 被告が原告名義の口座に振込送金した本件送金1～3に係る金員については, 最終的に被告とディアローラとの間の交渉により原告に対する出資割合等に基づき精算し, 両者が一定の割合ずつ負担することが想定されていたものと認められるが, その負担割合について合意が成立したものと認めることはできず, また, 送金に当たって原告被告間において当該金員の返還についての合意がされたものと認めることもできない。

本件送金1～3について, 原告の取引明細書において短期借入金として会計処理されているが（甲26）, 当該会計処理は, 原告の経理担当者が, 当該金員を貸し付けたと主張する被告の取締役で, かつ, 原告の経理担当取締役であったCから短期借入金として処理するよう指示されたことによるものであって（乙26の1）, 契約書等の客観的な証拠に基づいて処理されたものではないから, 上記取引明細書の記載を根拠に当該金員を借入金と認定することはできず, 上記認定を左右するものとはいえない。

(4) したがって, 被告主張の相殺は理由がなく, 原告の被告に対する第1事件の請求は, 全て認容すべきである。

2 争点2（本件覚書の解除の可否）について

(1) 証拠（甲1～4, 7, 8, 15の1～15の6, 18～20, 40, 43, 44, 56, 乙1～4, 17の1～18の3の2, 20の1～25の4, 36の1～36の5, 38の1～41, 53の1～55, 59, 60, 65, 67, 82, 証人C, 原告代表者B, 被告代表者, 弁論の全趣旨）によれば, 以下の事実

が認められる。

ア アイメイク関係商品を主力とする化粧品等の製造，販売を主な業務とする被告とネイル関係商品を主力とする化粧品等の製造，販売を主な業務とするディアローラは，平成15年夏頃，共通の製造下請会社を介して知り合い業務提携交渉を開始し，同年末頃にはほぼ基本的な合意に至った。そこで，両社は，同年12月1日，ディアローラの関連会社である株式会社D・L・Cの商号を「株式会社ブルーアンドピンク」（原告）に変更するとともに，平成16年1月12日及び2月1日，被告とディアローラが共同出資による新会社として原告を設立したことを業界紙である「週刊粧業」及び「東京化粧品商報」において発表した（乙17の1及び2）。

被告とディアローラの業務提携は，両社が折半して原告に出資し，両社の商品を原告を通して販売することを内容とする包括的なものであり，具体的には，平成16年5月20日にBの保有していた原告の株式を両社に半分ずつ譲渡して原告を被告とディアローラの共同出資会社とした上で，平成17年4月1日，ディアローラの販売に係る営業の全てを原告に譲渡し，当該営業に従事するディアローラの社員を原告に転籍させ，原告を被告とディアローラの共通の販売会社として受注業務や出荷発送業務等を統一し，物流センターを建設するなどして，下記イの目的や事業戦略に基づき同月から実施された（以下，被告とディアローラとの間のこの業務提携を「本件業務提携」という。）。

本件業務提携に関する契約書類（甲1～3，乙21）は，それぞれ平成15年11月30日付け（甲1），平成17年3月1日付け（甲2），平成17年3月31日付け（甲3，乙21）とされているが，実際には，いずれも平成18年7月頃に作成された。

イ 被告及びディアローラは，平成16年5月から，本件業務提携の目的，原告の事業戦略等についての検討を開始し，同年7月3日の原告取締役会において，Aが提出した「ブルー&ピンク企業化の指針（中期計画ビジョン）」（乙36の2）に基づき協議がされた。この書面の主な記載は以下のとおりである。

(ア) 目的と課題

開発会社の二元化と相互協力による開発力の強化
販売会社の新設による営業力の強化と流通（代理店）の再編強化
ブランディングの統一によるマーケットの再整理と販売力の強化
スケールメリットと分社化による利益構造の構築

(イ) 独立採算制と利益構造の創出

企業としての自己責任を果たす為には，まず「絶対に倒産しない企業」を前提とした健全企業の建設を目標とし，3社関係の独立経営と安全経営，独立利益の追求を目指すものとする。

キャッシュフローの確保で無借金経営を目指す。そのためには，自己資本（＝資本金＋内部留保）比率を高めること（利益を上げ税金を払い，税引

後利益で内部留保を増やしていくのが基本である)に努力する。また、総資本をできるだけ小さくし相対的に自己資本比率を高くするために、在庫減らしの努力と売掛金の早期回収に努める。支払手形ゼロ＝現金支払で高収益体質を確立する。受取手形については、現金化を原則に進める。

(ウ) 企業ブランド、製品ブランドについて

被告、ディアローラのブランドマーケットを結集し、原告の企業ブランドを戦略ブランドとして位置付ける。

基本ルートセールス(従前問屋卸し)品については「ピンクパッケージ」と「ブルーパッケージ」の2つのブランド群を用意し両社のブランドをこの中に再編成する。

さらに、平成16年12月22日の原告取締役会において、Aが提出した「ブランディングにおける基本方針(案)」(乙36の4)に基づき協議がされた。この書面の主な記載は以下のとおりである。

(ア) ブランディングの統一

原告を販売会社とし、被告、ディアローラの各商品ブランドをB & Pブランドとして傘下に継承して再構築する。被告、ディアローラの各社は原告のオーナー会社であり、製造・企画開発会社として原告のブランディング方針に従い協力する。

(イ) Shopzone(マーケット)の住み分け(標準ブランドの構築)

当該マーケット、当該ショップへの商品の適材化を目指し、ブルーzone(バラエティーショップ、専門店、百貨店等)、ピンクzone(ドラッグストア、総合スーパー等)の各ショップターゲットに照準を合わせた標準ブランドをそれぞれ構築する。

ピンクzoneのスタンダードブランド「Na~na ni~na」

ブルーzoneのスタンダードブランド「Samasa ma~na」

(ウ) ファッションコンセプトによるポジショニング

ファッショントレンドをリーディングし、提案テーマごとに再分割した各デザインコンセプトをファッションシリーズ名(Pa, エターナル, 紋, マンティス等)として構築する。当面は既存のブランドデザインを継承し、原告のマーク等をルール化して用いるものとする。

このように、取締役会において原告企業グループの統一ブランド構想について検討した結果、原告は、平成16年12月22日、「ナーナニーナ」(本件商標)と「サマサマーナ」につき、商標登録出願をした。

もっとも、ディアローラは、この統一ブランド構想に従って自社商品を「サマサマーナ」、「ナーナニーナ」のブランドとして販売することはなく、被告がその商品を同ブランドとして販売したのみであった。

ウ 被告及びディアローラの商品が本件業務提携に基づき原告を通じて販売されるようになった平成17年4月当初から、被告及びディアローラの原告に対す

る売掛金はディアローラが優先的に回収できるよう、原告が現金支払を受けた場合はまずディアローラへの支払に充て、原告が問屋などから取得した受取手形は被告に裏書譲渡して被告において満期日となるようにした。その結果、ディアローラは1か月を待たずに売掛金の回収ができるようになり、資金繰りが改善されることになったが、被告の売掛金の回収については平均すると約2か月を要することとなった。

また、被告とディアローラは、本件覚書（甲3）に基づき、各商品につき原告の取引先への販売価格の14%相当額を販売手数料として原告に支払ってきた。これは、本件業務提携前と比較すると、少量かつ多種類の商品を積極的な営業活動によって大量に販売するディアローラにとっては経費負担を軽減するものであったが、販売する商品の種類が少なく主力商品が特許製品であるため、多くの販売経費を必要としなかった被告にとっては経費負担を増大させるものであった。実際にも、原告における業務の多くはディアローラの商品のためのものであったため、実質的にディアローラの経費の相当部分を被告において負担することとなった。

その結果、平成18年7月頃には、それまで常態化していた支払手形の振出しが不要となり、ディアローラの財務内容は改善された。

エ ディアローラは、平成19年秋頃、商品の製造委託先の経営状態に問題があったため、金融機関からの借入れにより自社工場を建設することを決め、これを被告へ伝えた。被告は、本件業務提携は3社の財務体質の強化も目的としたものであったことから、金融機関からの借入れによる自社工場の建設はディアローラの財務体質の脆弱化をもたらすものであるとして強く反対し、ディアローラの承諾なくディアローラの商品の製造を委託した場合の見積もりをし、その見積書をディアローラに交付するなどして説得したが、ディアローラは自社工場の建設を実行した。

このディアローラの自社工場建設をきっかけに、ディアローラと被告間の本件業務提携に基づく事業展開に対する考え方の相違が明らかとなり、被告は、平成20年3月17日、ディアローラに対し、「提案書」（乙1）を交付し、原告、被告及びディアローラがそれぞれ自立性を強め、自立経営の地盤を確立するために、本件業務提携の再編（被告及びディアローラ出身者以外の原告役員への登用、ブランド戦略の見直し、販売手数料率の変更等）を提案した。

これに対し、Bは、同月25日、原告の役員専用電子掲示板（以下「本件掲示板」という。）に、ディアローラ側の役員（B及びD）は原告から退陣し原告の経営は被告に委ねる考えであることを投稿し（乙23の1[362]）、これを受けて、Aは、同年4月16日、本件掲示板において、被告の立場から、原告を物流会社に特化して本件業務提携を再編すること（ディアローラ及び被告は得意先と直接取引を行う）、販売手数料ではなく物流手数料に転換することを提案した（乙23の1[364]）。同月25日、Bは、前日に行われたB、

A及びCの協議を踏まえ、本件掲示板にディアローラは原告企業グループからの離脱を決意した旨を投稿したものの、同年5月15日に行われたB、A及びCの協議において、原告を解散するしかない、被告には解散後に原告の社員を雇用する場もないとAが発言したこと等を受け、同月26日、本件掲示板において、原告の解散を回避するためディアローラが主体となって原告を支えていく、被告は、道義上、原告の存続に不可欠な補償をすべきであるとして、被告に対し具体的なシミュレーションを依頼した(乙23の2[370])。この依頼を受け、Cは、同年6月13日、被告が原告を物流会社として活用して物流手数料を支払う場合をシミュレーションして、物流手数料の試算(乙24)及び被告とディアローラの電算業務量の集計表(乙25の1~4)をディアローラに送信し、検討を依頼したところ(乙23の2[371])、同日、Bは、本件掲示板において、被告が正当な理由なく本件業務提携から離脱するのであれば、人道的・道義的に原告に対しどのような支援をするのかを検討して欲しい旨回答した(乙23の2[372])。

その後も、C及びBは、本件掲示板において本件業務提携の再編の必要性、ディアローラの経営改善の必要性、原告社員の雇用問題等について議論を重ねたが、解決の目処が立たないまま膠着状態となった。

オ 被告とディアローラとの間において本件業務提携の再編について上記エの協議がされていた平成20年4月25日、Dは、原告の取締役会の承認を得ることなく、原告の取締役であるB、A及びCに対し、「本日付で物流部部長を辞任させて戴き度く、その儀、宜しく申し上げます。」と記載した電子メール(乙38の1)を送信し、同年5月2日、原告の従業員に対し、一身上の都合により4月末日付けで原告物流部の部長を辞任した旨の電子メール(乙38の2)を送信した。しかし、Dは、辞任表明を受けても被告が原告の物流部長の補充等の措置を講じないことを確認すると、実際には辞任することなく原告の物流部長としての執務を継続した。

カ 被告とディアローラとの間において本件業務提携の再編について上記エの協議がされていた平成20年5月26日以降、Bは、「【参考】役員掲示板ラリー」などの表題を付して、上記エの本件掲示板への投稿内容をそのまま原告の一部従業員へ電子メールで送信した(乙39の1~4)。本件掲示板は、役員会を補助するものとして開設された原告役員専用のものであって、B、D、A及びCのみがパスワードを入力することにより利用することが予定されており、掲載内容の公開は予定されていなかった。

原告の従業員は、上記のBによる本件掲示板への投稿内容のメール送信により、原告が危機的状況にあると認識し非常に不安な状態となり、被告に対して意見書を送付し、早期解決による決定事項の開示、従業員に対する説明会の開催等を要望した。

キ 被告とディアローラとの間において本件業務提携の再編について上記エの協

議がされていた平成20年5月30日から6月2日にかけて、原告企業グループの慰安旅行が実施され、ディアローラと原告の従業員等が参加した。Bは、同年5月31日の夕食時に、旅行参加者に対し、本件業務提携の再編問題について、原告営業部の社員はディアローラに戻すが、管理部、物流部の社員は原告に残ることになるなどと説明した。

ク 被告は、本件業務提携の再編問題について話合いによる解決は困難であると判断し、平成20年7月25日付け「申入書」(乙2)をディアローラへ送付し、原告の解散を申し入れた。この申入書には、「D取締役の物流部部長の辞任が、ブルーアンドピンク取締役会での承認を踏まずに執行され、また、役員掲示板の内容がほぼそのまま一部社員にメールで流されたり、慰安旅行時には一方的な発表がされたりするなど、会社組織としての体をなしていない運営、親会社同士の守秘義務に反する情報流出という残念な事態に瀕しております。御社との間でこの再編問題の結論が出ていない段階での、社内不安をもたらすような情報流出はとりわけ問題であると考えます。重要な経営判断に係わる事項を親会社同士で協議している最中であり、その内容がそのまま子会社の社員にも漏れ出てしまうということは、両社における今後の信頼関係を前提とする誠実な協議は不可能であると言わざるを得ません。」、「ブルーアンドピンクを今後どう運営していくかについてもはや御社と協力関係を持ってない状況に立ち至ったところに判断し、『円満かつ効率的な販売及び安定した物流』の遂行は困難であるとの認識を致しました。」との記載がある。

その後、被告は、平成20年8月29日付け「通知書」(乙3)を原告へ送付し、本件業務提携に係る本件覚書(甲3)を解除する意思表示をし、同年10月31日をもって被告の商品の原告への出荷を終了し、同年11月1日以降、各得意先との直接取引を開始することを通知した。

この通知を受け、ディアローラは、被告に対し、原告への出荷停止に伴う原告社員の雇用問題等に対して人道上、道義上の責任を果たすよう申し入れたため、被告は、同年9月2日、ディアローラに対し、原告社員の被告又はディアローラへの転籍、希望退職者への特別退職金の支給等を内容とする雇用問題解決案を提示するとともに(乙23の4[390])、同月10日、同内容の雇用問題解決案を原告の社員に対して電子メールで送信した(乙4)。

(2) 上記(1)認定のとおり、被告とディアローラは、原告をそれぞれの商品の販売会社とすることを中核とし、相互協力により商品開発力、営業力を強化し、それぞれの商品のブランドを統一すること等により、商品流通におけるメーカーの影響力を高めること、原告、被告及びディアローラ3社が自己資本比率を高め無借金経営を目指し、それぞれ独立して健全な経営を維持することなどを目的とする包括的かつ継続的な本件業務提携に基づき、原告を通して各商品を販売していたが、平成19年秋頃にディアローラが金融機関からの借入れにより自社工場を建設することを決定したことを端緒として、本件業務提携に基づく事業展開に対

する考え方の相違が明確となり，平成20年3月17日以降，被告とディアローラとの間で，本件業務提携をどのように再編すべきかが問題となった。

この本件業務提携の再編につき，A及びCが被告の立場から，Bがディアローラの立場から，実際に会談したり本件掲示板に投稿したりして，協議，検討していたところ，原告代表者兼ディアローラ代表者であるBは，平成20年5月26日以降，本件業務提携の再編に関してA，C及びBが本件掲示板に投稿した内容を，原告代表者兼被告代表者であるA，原告取締役兼被告取締役であるCの承諾を得ることなく原告の一部従業員へ電子メールで送信した。本件掲示板は，原告の役員会を補助するために開設された原告役員専用の電子掲示板であって，B，D，A及びCのみがパスワードを入力することにより利用することができるものであり，利用者は掲載内容が上記4名以外の者に公開されることは全く想定していなかった上に，原告の一部従業員へ公開された内容は，本件業務提携の再編という原告企業グループの経営判断に関わる重要な問題に関するもので，しかも結論が出ていない段階での協議中の具体的な意見や提案のやり取りがそのまま公開されたため，原告社内に混乱を招き，従業員の不安を掻き立てることとなったことからすると，Bの上記行為により，本件業務提携の再編問題の解決はより一層困難なものとなり，その結果，本件業務提携における被告とディアローラとの間の信頼関係は破壊されるに至ったものといえることができる。

さらに，上記(1)で認定したように，原告代表者兼ディアローラ代表者であるBが，平成20年5月31日，慰安旅行に参加したディアローラ及び原告の従業員に対し，被告及びディアローラ間で協議中で結論の出ていない本件業務提携の再編問題につき，原告営業部の社員はディアローラに戻すが管理部，物流部の社員は原告に残ることになるなどと説明したこと，同年4月25日，原告取締役兼ディアローラ取締役であるDが，被告が人員補充等の措置を講ずるか否かを確かめるため，辞任する意思がないにもかかわらず原告の物流部長を辞任する旨の電子メールを被告の取締役であるA及びCへ送信し，かつ，同内容の電子メールを原告の従業員へ送付したことも，原告社内に混乱を招き，従業員の不安を掻き立てることとなったのであるから，本件業務提携の再編問題の解決をより困難なものとし，被告とディアローラとの間の信頼関係の破壊に影響を与えたものといえる。

本件業務提携は包括的かつ継続的な性質を有するものであり当事者間の信頼関係の破壊は本件業務提携に係る契約の正当な解除事由になると解すべきである。そして，上記のとおり，遅くとも平成20年8月29日までは，本件業務提携に係る被告とディアローラとの間の信頼関係は破壊されていたと認めることができ，同日付け通知書（乙3）による本件業務提携に係る本件覚書（甲3）の解除には，正当な解除事由があるから，これにより本件覚書に基づく原告，被告及びディアローラ間の本件業務提携は終了したものと認めることができる。

以上に説示したところによれば，本件覚書に基づく本件業務提携は，平成20

年8月29日付け通知書による解除により終了し、以降、被告は本件覚書第1条に基づく原告を通して被告商品を販売する契約上の義務を負わないから、同年1月1日以降原告を通さずに被告商品を自ら直接販売している被告の行為が、債務不履行を構成するということとはできない。

したがって、本件覚書の債務不履行に基づく原告の請求（第2事件の請求）は、その余の点について判断するまでもなく、理由がない。

3 争点4（商標権侵害の成否）について

(1) 商標法37条1号の「指定商品...についての登録商標に類似する商標の使用」に該当するか否かの判断において、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が、商標の外観、観念又は称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所を誤認混同するおそれを推測させる一応の基準にすぎず、上記3点のうち類似する点があるとしても、他の点において著しく相違するか、又は取引の実情等によって、出所を混同するおそれが認められないものについては、これを「類似する商標」と認めることはできない。

(2) 本件商標は、片仮名の標準文字で「ナーナニーナ」と左から右へ横書きにしてなるものであって、「ナーナニーナ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語と認められる（乙59、被告代表者）。

(3) 被告標章は、別紙被告標章目録記載のとおり、小文字のアルファベットからなる「na」、「nan」及び「na」の3つの部分を左から右へ横書きにしてなるものであり、第1の部分「na」と第2の部分「nan」との間には、左方向に横転し右方向へ払うように湾曲した横長のハート形の図形（以下「本件図形1」という。）が配されており、また、第2の部分「nan」と第3の部分「na」との間には、左方向に横転し右方向に払うように湾曲した本件図形1より更に横長のハート形の図形（以下「本件図形2」という。）が上部に配され、本件図形2の左下に、本件図形2に接する縦棒状の図形（以下「本件縦棒図形」という。）が、本件図形2の右下に、左斜め下方向を向き右斜め上方向に払うように湾曲した本件図形1よりも小さなハートの図形（以下「本件図形3」という。）がそれぞれ配されている。

そして、本件棒状図形は、その左右に配された「n」の縦のラインと同様の書体、太さで表現されていることから、需要者において、アルファベットの一部を表したものと理解されるものと認められる。また、本件図形2は本件棒状図形の上部から右方向へ流れるように配されており、本件棒状図形がアルファベットの一部を表したものと理解されることに鑑みると、需要者は、本件図形2につき、アルファベットの一部をハート形の図形をもって表現したものと理解するものと認めるのが相当であり、需要者は、本件棒状図形と本件図形2を併せて、小文字

のアルファベットの「i」をデザイン化して表したものと認識するものといえる。

したがって、被告標章は、「na」、本件図形1、「nani」、本件図形3、「na」を左から右へ表したものであることができる。そして、「na」「nani」「na」をローマ字読みすれば、「ナ」「ナニ」「ナ」、すなわち「ナナニナ」の称呼を生じるが、ローマ字において長音記号「ー」は用いられないこと、本件図形1及び本件図形3は、多少変形したものであるがいずれもハート形の図形であることからすると、需要者は、装飾的なものとしてハート形の図形が用いられているものと認識し、原告が主張するように、これらの図形を需要者が長音記号「ー」として認識すると認めることはできず、被告標章から「ナーナニーナ」の称呼を生じると認めることはできない。

そうすると、被告標章の称呼は「ナナニナ」であり、アルファベットと図形を組み合わせ作成された造語であって特定の観念は生じないものといえる。

(4) 原告は、被告標章は被告のみならず需要者からも広く「ナーナニーナ」と称呼されてきたと主張するが、以下のように、被告又は需要者が被告標章を「ナーナニーナ」と称呼することを認めるに足る証拠はない。

ア 被告商品のパッケージ、容器、リーフレットには被告標章が付されているが（甲6、9、12の1～6）、振り仮名等は記載されておらず、被告標章がどのような称呼を生じるのかについての記載は全くない。

イ 被告商品を紹介する雑誌記事において被告標章が小さく記載されているが、その称呼については全く記載がない（甲13）。

ウ 被告のホームページにおける被告商品を紹介するページには被告標章が掲載されており、当該画面をプリントアウトした場合にはそのヘッダー部分の一部に「ナーナニーナ」と記載されることが認められるが（甲5、31）、被告標章が表示された画面上には被告標章がどのような称呼を生じるのかについての記載は全くない。また、ヘッダー部分の記載は当該ページの画面自体には表示されておらず当該ページをプリントアウトして初めて需要者に認識されるものと認められる上、被告標章と「ナーナニーナ」の記載の間には他の記載が存在しており両者を結びつけるような記載は認められない。

エ 甲32及び33によれば、被告の従業員が被告商品を「ナーナ商品」、「ナーナニーナMEZAIKミルクダブラー」などと呼んでいたことが認められるが、上記2、(1)イで認定したように、本件業務提携においては、被告とディアローラの各商品のブランドを統一し、ドラッグストア等のピンクゾーンにおける標準ブランドとして「ナーナニーナ」を採用し、これを前提に原告が本件商標につき商標登録の出願手続を行い、実際に被告は「ナーナニーナ」ブランドとして被告商品を製造販売していたのであるから、被告の従業員は、本件業務提携における標準ブランドとしての「ナーナニーナ」を指して上記のように呼んでいたものと認めるのが相当であり、他方、被告の従業員が被告標章を指して「ナーナニーナ」と呼んでいたことを認めるに足る的確な証拠はない。

オ 被告商品のリーフレット（甲 3 4 の 1 ）には，被告商品 4 につき「ナーナニーナブランドとして，装いも新たにシリーズラインアップです。」と記載されているが，これは，被告商品 4 を上記エで述べた本件業務提携における標準ブランドである「ナーナニーナ」ブランドとして発売することを意味すると認めるのが相当であり，上記記載を理由に被告標章から「ナーナニーナ」の称呼が生じるとは認められない。

カ 被告が取引先に送付した文書（甲 1 0 ）には「ナーナニーナ」の記載が数箇所認められるが，いずれの記載も，上記エで述べた本件業務提携における標準ブランドとしての「ナーナニーナ」を意味するものと認めるのが相当であり，同記載を理由に被告標章から「ナーナニーナ」の称呼が生じるとは認められない。

また，被告が取引先に送付した文書（甲 4 6 ）に記載された「ナーナニーナ」についても，同様というべきである。

キ インターネットの検索サイトにおいて「ナーナニーナ」で検索すると，検索結果として被告商品に関する多数のサイトが表示されることが認められるが（甲 4 5 の添付資料，乙 4 7 の 1 及び 2 ），これらの結果は，上記エで述べたように，被告が被告商品を本件業務提携における標準ブランドである「ナーナニーナ」ブランドとして製造販売していたことによるものと推認され，被告標章の称呼が「ナーナニーナ」であることを示すものと認めることはできない。

(5) 以上によれば，本件商標と被告標章は，外観においては全く異なり，どちらも特定の観念を生じないから観念において類似するということとはできず，称呼においては，本件商標の称呼は「ナーナニーナ」であり，被告標章の称呼は「ナニナ」であり，前者が 2 つの長音を含む点において相違するものの，類似する印象を与えること自体は否定し難いものと認められる。

そうすると，本件商標と被告標章は，称呼において類似する印象を与えること自体は否定し難いものの，長音の有無において相違しており，外観においては全く異なり，観念においても類似するということとはできないから，上記 2 (1) で認定した取引の実情を考慮しても，両者が全体として類似するとまでは認められない。

被告商品 1 ， 2 は二重まぶた形成用ファイバーであり，被告商品 3 は二重まぶた形成用ファイバーを接着するための下地材であり，被告商品 4 は二重まぶた形成用接着剤であって，被告商品はいずれも二重まぶたを形成するための化粧用具であるから，被告商品と，本件商標権の指定商品である「つけまつ毛」及び「つけまつ毛用接着剤」は，目元を装飾する化粧用具である点で用途が同一であり，若い女性が使用するものである点で需要者の範囲も同一であるから，被告商品は本件商標権の指定商品と類似する商品であると認めることができる。

しかしながら，被告標章が本件商標と類似すると認めることはできないから，被告が被告商品に被告標章を付して販売する行為が商標法 3 7 条 1 号に該当する

ということはず、本件商標権を侵害するということはずできない。

したがって、本件商標権の侵害に基づく原告の請求（第2事件の請求）は、その余の点について判断するまでもなく、理由がない。

4 結論

よって、原告の請求は、本件返還合意による返還金支払請求権に基づく返還金899万2270円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成21年7月23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から認容し、その余は理由がないからいずれも棄却することとして、主文のとおり判決する。

【論 説】

1. この事件は、当事者間で平成17年3月31日付で締結した「覚書」という名の契約書の条項には、原告が納品した商品が問屋等の取引先から返品された場合には、被告に支払い済みの当該商品の仕入れ代金を原告に返還する旨の合意があるにもかかわらず、被告がその代金を支払わないとして、被告に対し不当利得金の返還合意に基づき899万2270円プラスの支払いを求めた第1事件と、

原告が被告との間で被告が製造する商品を原告を通して販売する旨の合意をしていたのに、正当な理由なく原告を通さずに商品を直接販売する被告の行為は、原告に対する債務不履行に当たるとして、債務不履行による損害賠償請求権に基づき5億1166万円8618円と、商標権者である原告が被告の販売行為を商標権侵害として被告に対し、商標権侵害による不当利得金返還請求権に基づき3億6960万円プラスの支払いを求めた第2事件と、に分かれている。

その意味では、商標権が絡んでいるとはいえ、かなり複雑で、奇妙奇天烈な事案となっている事件である。

そこで、ここでは、商標権侵害の成否とその理由についてのみ考えることにする。

2. さて、裁判所は、商標権侵害とみなす行為として規定する商標法37条1号をまず引用し、商標の類否判断の要件として、次のように説示する。

同一又は類似の商品に使用された商標である。

その外観、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る。

商品の取引の実情を明らかにし得る限り、具体的な取引状況に基いて判断する。

上記3点のうち、類似する点があるとしても、他の点において著しく相違するか、又は取引の実情等によって、出所を混同するおそれが認められないものは、「類似する商標」とは認められない。

すると、商標の類否判断は、原則として 〃の基準によって行うとしても、

例外的には の基準、即ちたとえ原則的には類似するといえども、他の点で著しく相違するとか、取引の実情等によって出所の混同を起こすおそれはないといえるもの場合には、類似しない商標と判断することになる、と裁判所は説示するのである。

この説示を裁判所はまずした上で、本件登録商標と被告商標とは、「長音の有無」・「外観の相違」・「觀念の相違」の3点から、「両者は全体として類似するとまでは認められない」と認定したのである。すると、被告の販売行為は商標法37条1号に該当するとはいえないから、商標権侵害は成立しないと判断したのである。

とすると、本件裁判所が冒頭で説示した商標の類否判断の基準は、本件判決において特に生かされているとは到底いえない。ということは、一応、最高裁がかつて判示した判例をあえて地裁の考え方として踏襲したにすぎないといえようがない。つまり、この判決は、前記 の判断基準の中におさまる判断であり、例外として前記 を導入しなくてもすんだ事例である。けだし、 を導入しなければならない論理は、3点について類似する点があることが前提であるところ、本件の場合にあって裁判所は、両商標は類似しないと認定しているからである。

その結果、裁判所は、被告商品1, 2, 3, 4はいずれも2重まぶたを形成するための化粧用具であるから、本件商標権の指定商品とは用途が同一で、特に若い女性が使用するものである点で需要者の範囲は同一であるから、被告商品は本件商標権の指定商品と類似する商品であると認定した。

しかしながら、被告標章と本件商標とは類似するとは認められないと判断したことから、被告の販売行為は法37条1項に該当しないことになり、本件商標権の侵害はないと判示したのである。

3. 被告標章は、その別紙目録に見られるように、直ちには「ナーナニーナ」と称呼することができにくい構成態様であるとはいえ、原告との取引関係の事実やその使用商品との関係からすれば、「ナーナニーナ」と表示する原告商標が、同種商品に使用されている事実が存在する以上、被告商標は原告商標を模した表示のように見えてならないのは自然である。

このような両商標の関係を見抜き、取引事情等を総合して商標を類似すると判断したのが、次のF-39-1に紹介する知財高判平成25年3月25日(一部)判決である。ここでは、商標権侵害に基づく損害額の算定について、商標法38条2項と3項の適用をめぐって判示している。

〔牛木 理一〕

[本 件 登 録 商 標]

(1 9 0) 【発行国】日本国特許庁 (J P)
(4 5 0) 【発行日】平成 1 7 年 1 0 月 1 1 日 (2 0 0 5 . 1 0 . 1 1)
【公報種別】商標公報
(1 1 1) 【登録番号】商標登録第 4 8 9 4 0 5 9 号 (T 4 8 9 4 0 5 9)
(1 5 1) 【登録日】平成 1 7 年 9 月 9 日 (2 0 0 5 . 9 . 9)
(5 4 1) 【登録商標 (標準文字) 】ナーナニーナ
(5 0 0) 【商品及び役務の区分の数】 3
(5 1 1) 【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 つけまつ毛用接着剤, つけづめ用接着剤, せっけん類, 歯磨き, 化粧品, つけづめ, つ
けまつ毛
第 8 類 ひげそり用具入れ, ペディキュアセット, まつ毛カール器, マニキュアセット
第 2 1 類 化粧用具 (「電気式歯ブラシ」を除く。)
【国際分類第 8 版】
(2 1 0) 【出願番号】商願 2 0 0 4 - 1 1 7 0 5 0 (T 2 0 0 4 - 1 1 7 0 5 0)
(2 2 0) 【出願日】平成 1 6 年 1 2 月 2 2 日 (2 0 0 4 . 1 2 . 2 2)
(7 3 2) 【商標権者】
【識別番号】 5 0 4 4 7 0 3 1 4
【氏名又は名称】株式会社ブルーアンドピンク
【住所又は居所】東京都新宿区西新宿 4 - 3 2 - 1 3
(7 4 0) 【代理人】
【識別番号】 1 0 0 0 7 2 4 5 3
【弁理士】
【氏名又は名称】林 宏
(7 4 0) 【代理人】
【識別番号】 1 0 0 1 1 4 1 9 9
【弁理士】
【氏名又は名称】後藤 正彦
(7 4 0) 【代理人】
【識別番号】 1 0 0 1 1 9 4 0 4
【弁理士】
【氏名又は名称】林 直生樹
【法区分】平成 1 3 年改正
【審査官】藤田 和美
(5 6 1) 【称呼 (参考情報) 】ナーナニーナ
【検索用文字商標 (参考情報) 】ナ - ナニ - ナ
【類似群コード (参考情報) 】
第 3 類 0 1 A 0 2、0 4 A 0 1、0 4 B 0 1、0 4 C 0 1、2 1 F 0 1
第 8 類 2 1 F 0 1
第 2 1 類 2 1 F 0 1

(別紙)

[被告標章目録]

na・na・na

(別紙)

[被告商品目録]

- 1 商品名 メザイク ストレッチファイバー 1 2 0
商品番号 M E N N 2 2 0 1

- 2 商品名 メザイク ストレッチファイバー 6 0
商品番号 M E N N 1 2 0 2

- 3 商品名 メザイク フィッター
商品番号 M E N N 0 6 6 1

- 4 商品名 メザイク ミルキーダブラー
商品番号 M E N N 0 8 5 3

(別紙)

〔返品金額一覧表〕

	11月			12月			1月			2月		
	売上	TAX	TOTAL	売上	TAX	TOTAL	売上	TAX	TOTAL	売上	TAX	TOTAL
シャーンテイ	-187,276	-8,363	-195,639	-156,083	-7,894	-163,977	-2,588,850	-129,447	-2,718,297	-2,003,474	-100,174	-2,103,648
ITS' DEMO	-834,800	-31,740	-866,540	-573,224								
ワールド	-4,680	-234	-4,914	-4,227								
コクミン	-47,580	-2,379	-49,959	-42,965			-39,832	-1,891	-41,723	-14,872	-744	-15,616
フランスペット	4,320	216	4,536	3,900								
大山	105,123	5,286	110,379	94,925			-1,956,231	-83,311	-2,039,542	-321,203	-48,050	-667,253
ラポート	2,331,780	116,589	2,448,369	2,105,587								
裏塚社				-860								
あらた 関西支社				-20,500	-1,025	-21,525						
あらた 本社				-1,224	-61	-1,285	-2,544	-127	-2,671	-11,544	-677	-12,221
高田薬局	-2,160	-108	-2,268	-1,651	-532	-2,183	-20,910	-1,045	-21,955	-1,020	-51	-1,071
イレブン	-720	-36	-756	-651	-6,250	-6,901	-21,330	-1,066	-22,396			
丸和商事				-676	-28	-704	-19,992	-999	-20,991			
フアウジョンあらた				-1,343,290	-67,464	-1,410,754	-244,700	-12,235	-256,935	-242,700	-12,135	-254,835
札幌クラウン商事	-102,550	-5,127	-107,677	-82,803	-12,658	-95,461				-84,150	-4,703	-88,853
TOTAL			1,534,531	1,319,691					-4,204,710			-3,545,004

3月			4月			5月			6月		
売上	TAX	TOTAL	売上	TAX	TOTAL	売上	TAX	TOTAL	売上	TAX	TOTAL
-367,383	-18,399	-385,782	-104,304	-6,215	-109,519	-123,198	-6,157	-129,295	-116,939	-5,847	-122,786
		-331,747			-94,357			-546			-105,596
-7,408	-370	-7,778				-7,340	-387	-7,707			
		-6,689									
-77,812	-3,591	-81,703	-109,747	-5,487	-115,234	-53,619	-2,561	-56,300	-48,418	-232	-4,884
		-70,264			-99,102						-4,183
			-6,085	-304	-6,389						
					-5,405						
-27,744	-1,387	-29,131	-4,531	-227	-4,758	-2,448	-122	-2,570			
		-25,053			-4,091						
			-20,736	-1,037	-21,773						
					-18,725						
-510	-26	-536	-7,380	-369	-7,749						
					-6,654						
-408	-20	-428	-2,856	-143	-2,999	-1,530	-77	-1,607			
		-369			-2,579						
-43,159	-2,158	-45,306				-405	-20	-426			
		-38,864									
-30,750	-1,539	-32,289	-3,260	-163	-3,413						
		-27,767			-2,835						
		-582,823			-271,833			-198,443			-143,787
		-501,314			-233,777						-123,840

TOTAL	14%引後
-10,456,128	-8,992,270