

# 東京地判平成30年12月27日 平成29年(ワ)第22543号 ランプシェード事件

弁護士 黒川 直毅

## 事案

ランプシェードを指定商品とする立体商標に係る商標権を有する原告が、被告に対し、被告による別紙1被告商品目録記載1ないし7の各商品（以下「被告商品」と総称する。）の販売が商標権侵害に当たると主張

- ・商標法36条1項及び2項に基づく被告商品の譲渡等の差止め
- ・被告商品、その構成部品の廃棄
- ・民法709条、商標法38条2項に基づく損害賠償金1837万4400円
- ・遅延損害金

## 当事者

### ・原告

照明用用具の製造、販売を行うデンマーク王国法人

原告は、原告標章の形状を有する「PH5」と称される照明用器具(以下「原告商品」と総称する。)を製造、販売している。

### ・被告

インテリア用品の販売及び輸入業務等を業とする株式会社であり、ウェブサイトを通じて、照明用器具、家具・収納、インテリア小物等を販売している。

被告は、被告商品を中国から輸入し、ウェブサイトを通じて販売しており、平成28年2月12日から平成29年2月末日までの販売数は449個である。

## 原告の商標権

登録番号 第5825191号

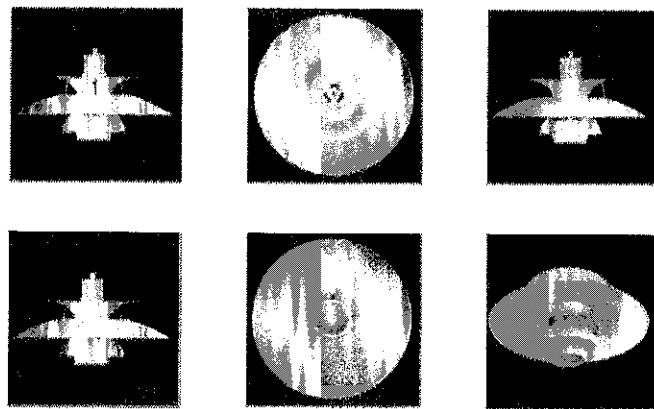
出願日 平成25年12月13日

登録日 平成28年2月12日

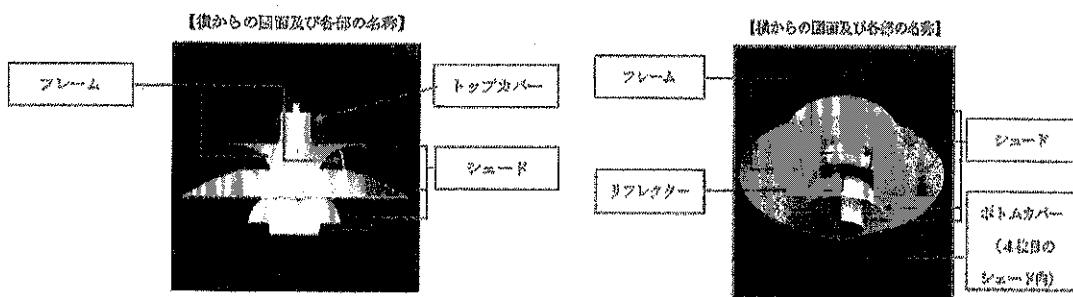
登録商標 次頁記載(以下、当該形状を「原告標章」という。)

指定商品 第11類 ランプシェード

## 原告商標



## 原告商標(各部分の名称)

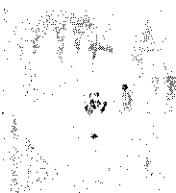


## 被告標章目録

【正面からの図】



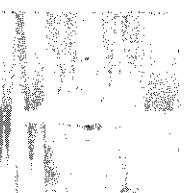
【上方からの図】



【横からの図】



【背面からの図】



【下方からの図】



【斜め下方からの図】



## 被告製品目録(抜粋)

1 商品名 Poul Henningsen ポールヘニングセン

PH ペンダントライト クラシック

色 ホワイト

型番 rm95239073



2 商品名 Poul Henningsen ポールヘニングセン

PH ペンダントライト クラシック

色 ブルー

型番 rm104985591



## 争点

- ①原告商標と被告標章は同一であるか
- ②原告商標の指定商品である「ランプシェード」と被告商品は類似するか
- ③原告商標に無効理由があるか
  - ③-1 商標法3条1項3号該当性
  - ③-2 同法4条1項7号該当性
  - ③-3 同項18号該当性
- ④損害発生の有無及び損害額
- ⑤原告の請求は権利の濫用に該当するか

### ①原告商標と被告標章は同一であるか

構成要素①トップカバー、形状及びサイズの異なる円形の4枚のシェード、リフレクター、ボトムカバー及び3本のパイプ状のフレームから構成されている。

構成要素②上から数えて2枚目のシェードと3枚目のシェードの間には、円形のリフレクターが設置されている。

構成要素③上から数えて1枚目のシェードは、内側が上部に向けられて設置され、残りの3枚はシェードの内側が下部に向けられて設置されている。

構成要素④上から数えて1枚目、2枚目、3枚目及び4枚目のシェードの直径は、比が30:50:21:11となっている。

構成要素⑤各シェード、リフレクター及びボトムカバーは、3本のパイプ状のフレームにより接続されている。

## ①原告商標と被告標章は同一であるか

証拠及び弁論の全趣旨によれば、原告標章及び被告標章は共に構成要素①ないし⑤(ただし、被告標章の構成要素④のシェードの直径は比が2.95:50:21:11である。)を有することが認められ、原告標章と被告標章はランプシェードの直径の比について若干の相違があるものの、標章全体を見た際に判別し得る相違点とはいえず、原告標章と被告標章の外観は同一であると認められる。また、原告商標及び被告標章はいずれも何らかの觀念ないし称呼が生じるとはいえる、これらが相違するものともいえない。そうすると、原告商標と被告標章は、外観が同一であり、觀念及び称呼において区別されないと認められる。また、原告商標と被告標章につき、商品の出所を誤認混同するおそれがないとするような取引の実情等があるとは認められない。なお、被告は、被告商品を販売するに当たり、原告商品が正規品であることや被告商品がリジェネリック・リプロダクト品であることを強調し、原告商品に比べて低価格で販売していたと主張するが、それらの事情が上記取引の実情等に当たるとは認められない。

以上によれば、原告商標と被告標章は同一であると認められる。

## ②原告商標の指定商品である「ランプシェード」と被告商品は類似するか

### 【規範】

対象となる商品が指定商品に類似しているか否かは、問題となる商品の製造業者、販売店ないし販売場所、需要者、用途等を総合考慮し、これらの商品に同一又は類似の商標が使用された場合に出所の混同を生ずるおそれがあるか否かによって判断すべきである。

## ②原告商標の指定商品である「ランプシェード」と被告商品は類似するか

### 【あてはめ】

被告商品は照明用器具であるところ、照明用器具は主にランプシェードと電球取付部によって構成され、ランプシェードにその他の部品が組み合わされた照明用器具が店舗やウェブサイト上で販売されるのであり、ランプシェードとその完成品である照明用器具は販売店ないし販売場所、需要者が重なるといえること、ランプシェードに照明用器具以外の用途はないことからすれば、ランプシェードと照明用器具は商品としての関連性が極めて強く、これらの商品に同一又は類似の商標が使用された場合に出所の混同を生ずるおそれは高いといえる。

したがって、ランプシェードと照明用器具である被告商品は類似すると解するのが相当である。

これに対し、被告は、原告が原告商標の登録出願の過程において指定商品を「ランプシェード」と変更したことを挙げて、原告商標は照明用器具には及ばないと主張する。しかしながら、上記のとおり、対象となる商品が指定商品に類似しているか否かは、これらの商品に同一又は類似の商標が使用された場合に出所の混同を生ずるおそれがあるか否かによって判断すべきであり、被告の主張は採用することができない。

## ③－1 商標法3条1項3号該当性（3条2項該当性）

### 【前提】

原告商標は、ランプシェードに採用し得る一形状である原告標章のみからなるものであり、商標法3条1項3号に該当することは当事者間に争いがなく、本件においては、原告商標が同条2項の「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるもの」（自他商品識別力を有する商標）に該当するか否かが争われている。

### ③－1 商標法3条1項3号該当性（3条2項該当性）

#### 【規範】

商品の形状のみからなる商標が、使用により自他商品識別力を獲得したといえるか否かは、当該商品の形状、使用開始時期及び使用期間、使用地域、商品の販売数量、広告宣伝のされた期間・地域及び規模、当該形状に類似した他の商品の存否などの事情を総合考慮して判断するのが相当である。

\*参考

知財高判平成19年6月27日判時1984号3頁[マグライト]、知財高判平成20年5月29日平成19年(行ケ)第10215号[コカ・コーラ]と同様の規範を採用

### ③－1 商標法3条1項3号該当性（3条2項該当性）

- ・原告商品は、遅くとも昭和51年に日本国内における販売が開始され、日本全国で約40年間にわたり継続して販売されており、平成11年から平成26年までの間の原告商品の販売数量は7万4627台であり、販売数量は増加傾向にあること
- ・ヤマギワ又は原告日本法人が定期的に全国の多数の顧客に対して配布していた商品カタログにおいて、原告商品の写真や原告商品が世界のロングセラー商品であること等の説明が掲載され、原告標章を印象づける広告が繰り返しそれられていること
- ・多数の出版物において、原告商品の写真や説明文が掲載され、原告商品が世界のロングセラー商品であり、原告標章が優れたデザインであることが強調されていること
- ・原告商品が平成9年度通商産業省選定グッド・デザイン外国商品賞を受賞したこと
- ・高等学校の教科書にも原告商品の写真や説明文が掲載されていること

### ③－1 商標法3条1項3号該当性（3条2項該当性）

これら原告商品の販売状況や広告宣伝状況等の事実からすると、原告商品は日本を含む世界のロングセラー商品として長年にわたり、原告やその関連会社が販売する代表的な商品として、インテリアの取引業者や照明器具等に関心のある一般消費者に認識されていると認めることができる。なお、被告商品を含む、原告標章と同一又は類似の形状の同種商品が日本国内外において販売されていたことはうかがわれるものの、そのような商品が日本国内において一般的に流通していたことを認めるに足りる証拠はない。

以上によれば、ランプシェードとして特徴的な形状を有する原告標章からなる原告商標は、原告商品の形状として使用された結果、原告の業務に係る商品であることを表示するものとして、日本国内における需要者の間に広く認識されていたといえ、これに反する被告の主張は採用することができない。

したがって、ランプシェードの立体的形状である原告商標は、商標法3条2項の「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるもの」（自他商品識別力を有する商標）に該当し、原告商標に同条1項3号の無効理由があるとは認められない。

### ③－2 同法4条1項7号該当性

原告は、被告が被告商品の販売を開始した後に原告商標を商標出願し、原告商標を取得後、直ちに被告及び被告の親会社に対する被告商品等の輸入差止めを申し立てたと認められる。しかし、ロングセラー商品であり、世界的に高い評価を受けている原告商品のブランド価値を守るために、原告が、需要者の間で自らの業務に係る商品であることを表示するものとして認識されている原告商標について商標登録を行い、原告商品の模倣品（被告は、被告商品が原告商品のリジェネリック・リプロダクト品であると公表している。）である被告商品の輸入差止めの申立て等を行うことは何ら不当なことではなく、上記商標登録の目的が不正なものといえないことは明らかである。そして、他に原告商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標であると認めるに足りる証拠はなく、原告商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標であるとはいえない。

したがって、原告商標に商標法4条1項7号の無効理由があるとは認められない。

### ③－3 同項18号該当性

被告は、原告標章は、周辺の人の顔がはっきりと認識できる明るさを保つつつ、光源のまぶしさによる不快感をほぼ完全に排除し、手元にも必要十分に明るくすることができるという機能を確保するために不可欠な立体的形状であると主張する。

しかしながら、ランプシェードの形状は、シェードの枚数、形状、向き又はそれらの組合せなどにおいて複数の選択肢があり、原告標章も複数の選択肢があるランプシェードの形状の一つであり、上記機能を達成するためのランプシェードの構造が原告標章のみに限られることを認めるに足りる証拠はない。

したがって、原告商標に商標法4条1項18号の無効理由があるとは認められない。

### ④損害発生の有無及び損害額

- ・被告商品の譲渡等の差止、廃棄
- ・441万2586円及び遅延損害金

## ⑤原告の請求は権利の濫用に該当するか

被告は、原告は被告及びその関連会社による被告商品の輸入差止め等の業務妨害を行うために原告商標を登録し、本件請求を行っているのであるから、本件請求は権利の濫用に該当すると主張するが、原告の商標登録の目的が不正であるとはいえないことは前記4(争点③-2:筆者加筆)のとおりであり、原告の本件請求が権利の濫用に該当するとはいえず、被告の主張を採用することはできない。