

平成30年12月27日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官  
平成29年(ワ)第22543号 商標権侵害行為差止等請求事件  
口頭弁論終結日 平成30年12月6日

判 決

5

原 告

ルイス ポールセン エイ/エス

同訴訟代理人弁護士

木 村 久 也

山 内 貴 博

10

小 松 隼 也

松 下 昂 永

被 告

株式会社R&M J a P a n

15

同訴訟代理人弁護士

池 田 智 洋

主 文

20

- 1 被告は、別紙1被告商品目録記載1ないし7の商品を製造し、輸入し、譲渡し、引渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために展示してはならない。
- 2 被告は、前項記載の商品及びその構成部品であるランプシェードを廃棄せよ。
- 3 被告は、原告に対し、441万2586円及びこれに対する平成29年7月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 4 原告のその余の請求を棄却する。
- 5 訴訟費用はこれを2分し、その1を原告の、その余を被告の各負担とする。
- 6 この判決は、第1項及び第3項に限り、仮に執行することができる。
- 7 原告のために、この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。

25

事 実 及 び 理 由

## 第1 請求

1 主文1項と同旨

2 被告は、前項記載の商品及びその構成部品を廃棄せよ。

3 被告は、原告に対し、1837万4400円及びこれに対する平成29年7  
5 月14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、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して、商標法  
10 36条1項及び2項に基づく被告商品の譲渡等の差止め及び被告商品、その構成部品の廃棄並びに民法709条、商標法38条2項に基づく損害賠償金1837万4400円及びこれに対する不法行為の後の日（訴状送達の日翌日）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。

15 1 前提事実（当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）

### (1) 当事者

原告は、照明用器具の製造、販売を行うデンマーク王国法人である。

被告は、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、  
20 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。

### (2) 原告の商標権

原告は、次の立体商標に係る商標権（以下「原告商標権」といい、その商標を「原告商標」という。）を有している。（甲11，12）

25 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 別紙2の1記載の形状(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

(3) 原告による「PH5」シリーズの販売

5 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。

(4) 被告の行為

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  
10 る。被告商品は別紙3被告標章目録記載の形状(以下「被告標章」という。)  
を有する。

2 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

15 (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

20 (5) 原告の請求は権利の濫用に該当するか

3 争点に関する当事者の主張

(1) 争点(1)(原告商標と被告標章は同一であるか)について

(原告の主張)

原告標章の以下の①ないし⑤の構成要素(以下,これらの構成要素につい  
25 て「構成要素①」などという。なお,原告標章の各部分の名称は別紙2の2  
記載のとおりである。)を有するところ,被告標章の構成要素は原告標章の構

成要素①ないし⑤と同一であり（ただし、被告標章の構成要素④のシェードの直径の比は2.95 : 50 : 21 : 11である。）、原告標章と被告標章の外観は誤差程度の違いしかなく、同一である。また、原告商標及び被告標章はいずれも何らかの観念ないし称呼が生じるとはいえず、これらが相違するものともいえない。したがって、原告商標と被告標章は同一である。

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。

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。

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。

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。

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。

(被告の主張)

否認ないし争う。

(2) 争点(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) について

(原告の主張)

被告商品は照明用器具であるが、構成の大部分を占めるのはランプシェードであり、原告商標の指定商品であるランプシェードとそのランプシェードに電球取付部分を付けた被告商品は用途や需要者の範囲が一致し、照明用器具とランプシェードは完成品と部品の関係にあることからすれば、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。

(被告の主張)

被告商品は照明用器具であり、ランプシェードではないから、原告商標の指定商品と被告商品は類似しない。

原告は、原告商標を出願するに当たり、指定商品を「照明用器具及びその付属品、照明装置、電球類、白熱電球、ランプ用ガラス、ほた、ランプのかさ、天井灯、シャンデリア、蛍光灯、ガスランプ、石油ランプ」としていたところ、特許庁から当該指定商品では自他商品識別機能を果たさないとの理由により拒絶通知を受け（乙3）、原告は指定商品を「ランプシェード」と変更したのであり、原告商標は照明用器具である被告商品には及ばない。

(3) 争点(3) (原告商標に無効理由があるか) について

ア 争点(3)-1 (商標法3条1項3号該当性) について  
(被告の主張)

原告商標は、ランプシェードに採用し得る一形状を表したものであるから、商標法3条1項3号に該当し、また、同条2項の自他商品識別力を有していないから、原告商標の商標登録には、同条1項3号の無効理由（同法46条1項1号）がある。

原告は、後記の原告の主張①ないし⑤の事実等から、原告商標は同条2項の自他商品識別力を有していると主張する。しかし、①原告はポール・ヘニングセン及び同人の子息との協約の事実を立証していないこと、②日本における平成11年から平成26年の間の合計7万4627台という原告商品の販売数量は、屋内家庭用照明用器具全体の販売数量の約0.04%にすぎないこと、③原告が提出する顧客リストには同一法人に所属する個人が多く含まれるなどして、商品カタログの配布先がそれほど多いとはいえず、また、商品カタログの中には多数の照明用器具が掲載され、これら照明用器具の一つとして原告商品が掲載されているにすぎないものもあるし、商品カタログ等を見た需要者は商品名である「PH5」を自他商品識別標識として認識し、原告標章はあくまで商品の形状として認識

5 するにとどまること、④原告が提出する証明書に署名をした者がいずれも  
照明用器具の取引事情についての十分な知識や情報等を持ち合わせてい  
るとはいえず、しかもこれらの証明書は、原告が用意した定型的な印刷物  
に署名しただけのものであり自他商品識別力に関する証明書としては信  
用性が低いものであること、⑤グッド・デザイン賞は有料で申請した製品  
が審査されるものであり、また、平成9年度は25524点の申請に対し  
て842点が受賞しており、原告商品はその一つにすぎないことから  
すると原告商標に自他商品識別力があるとはいえない。

(原告の主張)

10 被告は、原告商標が商標法3条1項3号に該当し、同条2項の自他商品  
識別力を有していないと主張する。

しかしながら、①原告は、原告標章のデザイナーであるポール・ヘニン  
グセン及び同人の子息との協約に基づき、原告商品のランプシェードとし  
て原告標章を昭和33年から独占的に使用してきたこと、②日本において  
15 は、原告の代理店や原告の日本子会社が昭和47年から原告商標の登録査  
定日である平成28年2月12日まで約40年にわたって原告商品の販  
売を継続し、平成11年から平成26年までの間には合計7万4627台  
の原告商品が販売されたこと、③原告商品は、原告の日本における販売代  
理店や原告の日本における子会社が作成した商品カタログに掲載されて  
20 全国的に配布され、また、照明又はインテリアの雑誌やカタログ、その他  
の書籍等において、長期にわたって取り上げられていること、④国内及び  
外国の照明用器具の著名なデザイン関係者等が、原告商標が日本全国にお  
いて需要者が原告の業務にかかる商品であることを認識できる旨の証明  
書を提出していること、⑤原告商品は平成9年度通商産業省選定グッド・  
25 デザイン外国商品賞インテリア用品部門を受賞したことなどの事実によ  
らせば、原告商標はランプシェードの代表的な立体形状として、需要者に

認識されているといえ、商標法3条2項の自他商品識別力を有している。

イ 争点(3)ー2 (商標法4条1項7号該当性) について

(被告の主張)

5 被告は、従前から意匠権などの権利が消滅したデザインを用いて生産される照明用器具やインテリア用品（いわゆるリジェネリック・リプロダクト品）をその旨大きく表示した上で販売し、被告商品についても、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のであり、被告商品と原告商品は購買層が全く異なり、競合関係にはなかった。

10 ところが、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登録出願し、原告商標を取得するや、わずか3か月後には、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るに至った。しかも、原告は、被告商品が原告商標の指定商品には含まれないこと（前記(2)の被告の主張）を熟知しながら、輸入差止めを申し立てた。

15 これらによれば、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取得したのであり、公の秩序又は善良の風俗に違反して商標を取得したといえ、原告商標には商標法4条1項7号の無効理由（同法46条1項1号）がある。

(原告の主張)

20 原告は、従前から原告商標を侵害する者を発見した場合には侵害行為を控えるように警告し、そのブランド価値を維持すべく努力を続けていた。その一環として、被告を含む10社に対して商標権に基づく警告を行い、被告以外の会社はいずれも商標権侵害行為を中止した。また、原告商標の指定商品と被告商品に類似性が認められることは前記(2)の原告の主張のとおりである。原告商標に商標法4条1項7号の無効理由があるとはいえない。

25

ウ 争点(3)ー 3 (商標法 4 条 1 項 1 8 号該当性) について

(被告の主張)

原告標章は、その構成全てが有機的に結合することによって、周辺の人  
の顔がはっきりと認識できる明るさを保ちつつ、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。原告商標はそのよう  
な立体形状のみから構成される商標であるから、原告商標には商標法 4 条  
1 項 1 8 号の無効理由 (同法 4 6 条 1 項 1 号) がある。

(原告の主張)

被告が主張するような機能を達成するためのランプシェードの構造は、  
原告標章のみに限られるものではなく、シェードの枚数、形状、向き又は  
組合せなどについて複数の選択肢が考えられる。実際に、原告は上記機能  
を有するが、原告標章とは立体構造が異なる商品を複数販売している。原  
告商標の商標登録に商標法 4 条 1 項 1 8 号の無効理由があるとはいえない。

(4) 争点(4) (損害発生の有無及び損害額)

(原告の主張)

ア 商標法 3 8 条 2 項に基づく損害

(ア) 平成 2 5 年 5 月 2 3 日以降の被告商品の販売数量は 1 3 4 4 個であ  
り、別紙 1 被告商品目録記載 1 及び 2 の各商品の販売価格は 2 万 2 5 0  
0 円、同目録記載 3 ないし 7 の各商品の販売価格は 2 万円である。また、  
被告商品の販売形態は主にインターネットを用いたオンライン販売のみ  
であり、固定店舗等に要する諸経費は要しないこと、被告商品は原告商  
品の模倣品であり、製品開発費や広告費用も要しないことから、被告商  
品の利益率は 6 0 % を下らないと考えられる。

したがって、被告が被告商品を同じ個数ずつ販売していたとすれば、

被告が被告商品を販売することによって得た利益は1670万4000円 $\{(1344個 \times 2/7 \times 2万2500円 + 1344個 \times 5/7 \times 2万円) \times 60\%$ であり、同額が原告の損害額と推定される。

5 (イ) 原告商標の登録日である平成28年2月12日から平成29年2月末日までの被告商品の販売数量である449個を前提とすると、被告が被告商品を各商品ごとに同じ個数ずつ販売していたとすれば、被告が被告商品を販売することによって得た利益は558万円 $\{(449個 \times 2/7 \times 2万2500円 + 449個 \times 5/7 \times 2万円) \times 60\%$ であり、同額が原告の損害額と推定される。

10 (ウ) 被告商品の利益率が60%を下らないことは、原告が入手した中国国内で製造された原告標章と同一の形状を有する模倣品（被告商品とは異なる商品である。以下「本件模倣品」という。）の中国国内の価格が約6668円であったこと、本件模倣品の原材料費は被告商品の原材料費と同程度であると考えられ、被告が自ら被告商品を中国から仕入れる際の  
15 仕入価格は本件模倣品の価格と同程度であると考えられることから、被告商品の仕入価格は約6668円を上回ることはないこと、被告商品の販売価格が2万5000円又は2万円であることなどから、合理的に推認することができる。

20 (エ) これに対し、被告は、被告商品の売上額から売上原価や販売管理費等を控除すると、被告商品を販売したことによって得た利益は1403円であるなどと主張するが、売上原価や販売管理費について具体的に主張立証しておらず、失当である。

イ 弁護士費用相当額の損害

弁護士費用相当額は167万0400円が相当である。

25 ウ 以上から、原告は、被告に対し、1837万4400円（前記ア(ア)と前記イの合計額）及びこれに対する不法行為の後の日（訴状送達の日翌日）

である平成29年7月14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ことができる。

(被告の主張)

5 ア 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おり、原告商品と被告商品は競合品ではなく、現に原告の販売数量に減少がないことからすれば、原告に損害は生じていない。

イ 商標法38条2項に基づく損害

10 (ア) 原告商標の登録日である平成28年2月12日以降の被告商品の販売数量は449個であり、被告商品の販売価格は2万円である。

また、平成28年7月1日から平成29年6月30日までの期間における被告の売上高の合計は1億8365万2099円であり、そこから売上原価や販売管理費等を差し引いた営業利益は3万2084円であったところ、売上高のうち被告商品が占める割合は約5%であることから、被告商品を販売したことによって得た利益は1403円である。

15 原告は、被告が売上原価や販売管理費について具体的な証拠を示していないなどと主張するが、費用は商品ごとに個別に計上されるものではなく、全体的な金額から計算するほかないことから、上記の利益の計算方法は適切である。

20 (イ) 原告は、中国国内で製造された本件模倣品の仕入価格等から、被告商品の利益率は60%を下らないと主張するが、本件模倣品は被告商品とは異なる商品であり、中国国内で製造、販売されている本件模倣品と、被告が、日本で販売するために特別に注文して製造されている被告商品では品質等が全く異なり、仕入価格は大きく異なるから、本件模倣品の  
25 仕入価格等から被告商品の利益率を算定することはできない。

(5) 争点(5) (原告の請求は権利の濫用に該当するか) について

(被告の主張)

前記(3)イの被告の主張のとおり、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

5

(原告の主張)

否認ないし争う。

### 第3 当裁判所の判断

1 争点(1) (原告商標と被告標章は同一であるか) について

10

証拠(甲2の2～9, 甲3, 12)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

15

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観念ないし称呼が生じるとはいえず、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、観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

20

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(第2, 3(3)イの被告の主張等)、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。

25

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 争点(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) について

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。

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 争点(3)－1 (商標法3条1項3号該当性) について

(1) 後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

#### ア 原告商品の販売状況

原告は、昭和33年に、デンマークのデザイナーであるポール・ヘニングセンがデザインした原告商品の販売を開始し、各国の現地法人や販売代

理店を通じて、原告商品を含む、「PHシリーズ」と称される照明用器具の  
販売を世界的に展開している。

日本においては、遅くとも昭和51年頃から原告商品の販売が開始され、  
日本における平成11年から平成26年までの間の原告商品の販売数量  
5 は7万4627台であり、最近の原告商品の販売数量は、平成22年が4  
458台、平成23年が4920台、平成24年が5062台、平成25  
年が6858台、平成26年が7006台であった（甲14の158、乙  
5）。

#### イ 原告商品の取扱い地域

10 原告の顧客リスト（甲14の157）には、全国の建築設計事務所、住  
宅メーカー、インテリアコーディネーター、インテリアショップ、百貨店、  
インテリア雑誌社及び広告関係等の約5000社（人）（同一法人の重複分  
を含む。）が掲載されており、原告商品を含む原告の商品は、全国の家具店  
等で取り扱われている。

#### 15 ウ 原告商品の広告宣伝等

日本における原告商品の輸入、販売等を行う株式会社YAMAGIWA  
（旧商号「株式会社ヤマギワ」。以下「ヤマギワ」という。）や原告の10  
0%子会社である「ルイスポールセン ジャパン株式会社」（旧商号「タル  
ジェッティ ポールセン ジャパン株式会社」。以下「原告日本法人」とい  
20 う。）は、昭和51年頃から平成26年頃までの間、原告商品が掲載された  
商品カタログを定期的に作成し、原告の顧客等に配布した。これらの商品  
カタログの多くでは、1頁全部か1頁の大部分にわたって原告商品の写真  
が大きく掲載され、原告商品が世界のロングセラー商品であり、ペンダン  
ト照明の名作である等の説明がされていた。（甲14の158～178、1  
25 80～182、184～189、191～195、197～204、20  
6～210、212、214）

エ 原告商品の出版物等への掲載

(ア) ミサワホーム株式会社が平成23年、平成24年及び平成27年に発行した商品カタログには、原告商品の写真と説明文が掲載されており、  
「言わずと知れたポール・ヘニングセンの代表作PH5。一度は目にしたことがあるのでは？」等の説明がされていた。(甲14の217, 218の1, 甲14の219の1)

(イ) 原告商品は、昭和59年から平成26年までの間に発行された、照明又はインテリアの雑誌やカタログ、その他の書籍等の多数の出版物で紹介された。これらの出版物においては原告商品の写真や説明文が掲載され、原告商品の説明として、例えば、世界で50万台を越す販売数量を記録するロングセラー商品であり、世界中で愛用されていること、照明デザインの歴史を変えた名作とされ、世界中で数多くの模倣品を生んでいること、デンマークの国民的ランプと称され、北欧のみならず世界のスタンダードの座におそらく21世紀も君臨すると予想されること、20世紀を代表する古典と呼べる名品であること等が記載されていた。(甲14の2, 4～63, 69)

オ 受賞歴

原告商品は、「名作といわれる器具の形を変えことなく内部構造の見直しを図り、より適応性の高い商品に仕上げたことが評価された」として、平成9年度通商産業省選定グッド・デザイン外国商品賞インテリア用品部門を受賞した。(甲14の3)

カ 教科書への掲載

日本文教出版社が発行する高等学校の教科書である「高等学校芸術科工芸I」(平成24年3月5日検定)には、「あかり-ライティングデザイン」との標題の下に照明器具に関する説明や複数の写真が掲載されており、原告商品の写真が「モダンデザインの代表的ペンダント(判決注:天井から

つるす照明) PH5」などという説明とともに掲載されている(甲14の1の1)。

## (2) 検討

5 ア 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。

10 ここで、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。

15 イ 原告商標について検討すると、構成要素①ないし⑤を有する原告標章は一般的なランプシェードの形状としてありふれたものであるとはいえず、特徴的な形状として需要者に対して強い印象を与えるものといえる。

20 そして、前記(1)のとおり、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((1)ア、イ)、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されていること(同ウ)、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(同エ)、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（同オ）、  
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（同  
カ）が認められ、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。

#### 4 争点(3)－2（商標法4条1項7号該当性）について

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たのであるから、原告商標は公の秩序又は  
善良の風俗を害するおそれがある商標(法4条1項7号)に当たると主張する。

ここで、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（甲7，9，弁論の全趣旨）。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、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。

#### 5 争点(3)－3（商標法4条1項18号該当性）について

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ちつつ、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。

#### 6 争点(4)（損害発生の有無及び損害額）について

(1) 以上によれば、被告が被告商品を販売した行為は原告商標権の侵害行為であると認められる。

したがって、原告は、被告に対し、商標法36条1項に基づき、被告商品

の譲渡等の差止めを請求することができるとともに、同条2項に基づき、侵害行為を組成した被告商品及びその構成部品であり、被告標章を有するランプシェードの廃棄を請求することができる。なお、原告は被告商品の構成部品  
5 全ての廃棄を請求しているが、被告商品のその他の構成部品（電球取付部分等）の廃棄が必要であるとまでは認められない。

また、被告は、民法709条に基づき、上記侵害行為によって原告が受けた損害を賠償する責任を負うというべきである。そして、本件においては、原告は被告商品と同種かつ同一の形状を有する原告商品を販売している  
10 あるから、被告の商標権侵害行為がなかったならば原告が利益を得られたであろうという事情があると認めるのが相当であり、商標法38条2項の適用があるというべきである。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て原告商品に比べて低価格で販売して原告商品と被告商品は  
15 競合品ではなく、原告に損害が発生しないと主張するが、本件において、同種かつ同一の形状を有し、そのことをうたう被告商品が原告商品の競合品であることは明らかであり、被告の主張は採用することはできない。

## (2) 商標法38条2項に基づく損害

### ア 被告商品の売上額

原告商標の登録日である平成28年2月12日以降の被告商品の販売数量  
20 量が449個であることは当事者間で争いが無い。なお、原告は、平成25年5月23日以降の被告商品の販売数量が1344個であることを前提とする主張もするが（前記第2、3(4)の原告の主張ア(ア)）、本件の損害賠償請求において問題となるのは原告商標の登録日以降の販売数量である。

証拠（甲2の2）によれば、被告商品のうち、別紙1被告商品目録記載  
25 1及び2の商品の販売価格は2万2500円であり、同目録記載3ないし7の商品の販売価格は2万円である。そして、それぞれの商品ごとの販売

個数を認めるに足りる証拠はなく、原告商標の登録日である平成28年2月12日以降の被告商品の売上額は、これらの商品の販売価格の平均である2万0714円を基準として、930万0586円(2万0714円×449個)と認める。

5 イ 被告商品の利益額

(ア) 原告は、被告が侵害の行為によって得た利益の損害(商標法38条2項)を主張する。

10 証拠(甲54, 55)及び弁論の全趣旨によれば、原告が入手した中国国内で製造された原告標章と同一又は類似した形状を有する本件模倣品の中国国内の販売店の販売価格は約6668円(389.5人民元×17.12円(平成28年4月25日の人民元の公表仲値))であり、その日本への輸送手数料が約3766円(220人民元×17.12円)であったと認められる。

15 被告は、被告商品を中国から輸入、販売していること(前提事実(4))から、侵害品の販売のために直接要した経費として、少なくとも、被告商品の仕入れの際の購入費用や輸送手数料があると認められる。そして、本件模倣品の販売価格や輸送手数料が上記の額であったこと、被告は被告商品のことを「今までで最も精巧なりプロダクト」と宣伝しており(甲2の3〔4枚目〕)、被告商品は、一定の品質を確保し、同種の商品よりも製造コストが高い商品であることがわれないわけではないこと、  
20 他方、本件模倣品の前記価格は販売店における販売価格であり、同販売店の仕入れ価格はそれよりも低額であると推認されること、その他の諸事情を考慮し、被告商品について、売上額から控除すべき上記経費の合計は1台当たり1万2000円を超えることはないと認める。そうすると、  
25 被告が被告商品を販売することによって得た利益額を算定するに当たり控除すべき経費は538万8000円(1万2000円×449個)

となり、前記アの売上額の合計930万0586円から538万8000円を控除した391万2586円が原告の損害額であると推定される。

(イ) これに対し、被告は、被告の平成28年7月1日から平成29年6月30日までの期間における被告全体の売上高が1億8365万2099円であること、売上原価が1億3902万6337円であること、人件費その他の管理費が合計4459万3678円（人件費497万7038円、荷造運賃763万3167円、インターネット経費2486万7197円、広告宣伝費295万7335円、その他経費415万8941円）であり、それを控除した営業利益が3万2084円であることが記載された公認会計士作成の決算状況説明書(乙15)を提出した上で、被告が被告商品によって得た利益は、売上高全体の被告商品の売上高の比率（約5%）に照らし、1403円であると主張し、他に、被告製品の利益や経費に関する具体的な金額についての証拠を提出しない。

しかし、商標法38条2項に基づく損害額の算定において侵害者の利益を算定するに当たり、侵害品の売上額から控除すべき経費は侵害品の販売のために直接要した変動費であると解されるどころ、上記決算状況説明書によっては、被告商品の上記変動費を認定することはできない。

(3) 弁護士費用相当額の損害

本件における弁護士費用相当額の損害額は50万円とするのが相当である。

(4) 小活

以上から、原告は、被告に対し、441万2586円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年7月14日（訴状送達の日翌日）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ことができる。

7 争点(5)（原告の請求は権利の濫用に該当するか）について

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。

5 8 結論

よって、原告の請求は、主文第1項ないし第3項の限度で理由があるからこれらを認容し、原告のその余の請求は理由がないから棄却することとし、また、主文第1項及び第3項には仮執行宣言を付すこととし、主文第2項については、仮執行宣言を付すのは相当でないから、これを付さないこととして、主文のとおり判決する。

10 東京地方裁判所民事第46部

裁判長裁判官 柴 田 義 明

15

裁判官 佐 藤 雅 浩

20

裁判官 大 下 良 仁

被告商品目録

以下の写真はいずれも色を特定するためにのみ用いる。

- 1 商品名 P o u l H e n n i n g s e  
n 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 r m 9 5 2 3 9 0 7 3



- 2 商品名 P o u l H e n n i n g s e  
n 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 r m 1 0 4 9 8 5 5 9 1



- 3 商品名 P o u l H e n n i n g s e  
n ポールヘニングセン PH  
ペンダントライト  
色 ココナッツ・ホワイト  
型 番 r m 3 3 3 0 9 4 1 7



4 商品名 P o u l H e n n i n g s e  
n ポールヘニングセン PHペ  
ンダントライト  
色 オリーブ・ブラック  
型 番 r m 3 3 3 1 2 6 7 6



5 商品名 P o u l H e n n i n g s e  
n ポールヘニングセン PH  
ペンダントライト  
色 チリ・レッド  
型 番 r m 3 3 3 1 1 6 7 2



6 商品名 P o u l H e n n i n g s e  
n ポールヘニングセン PH  
ペンダントライト  
色 ミント・ブルー  
型 番 r m 3 3 3 1 1 1 9 9

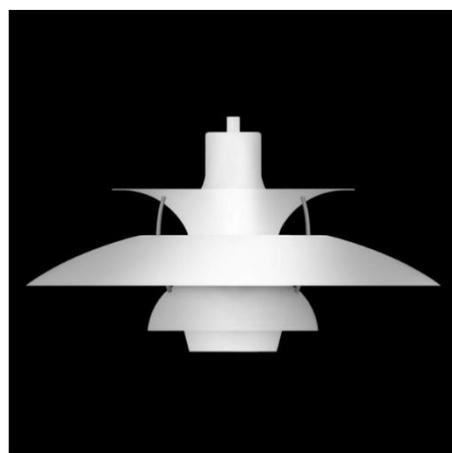
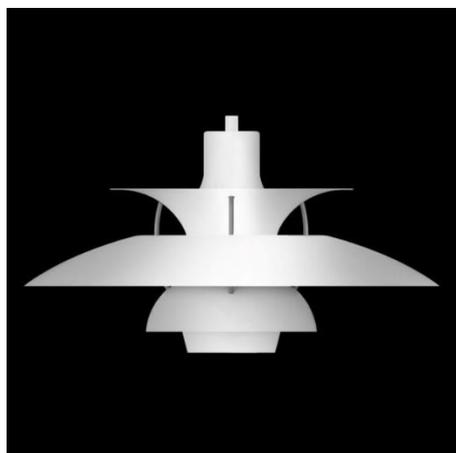


7 商品名 P o u l H e n n i n g s e  
n ポールヘニングセン PH  
ペンダントライト  
色 ワサビ・グリーン  
型 番 r m 3 3 3 1 2 9 9 2



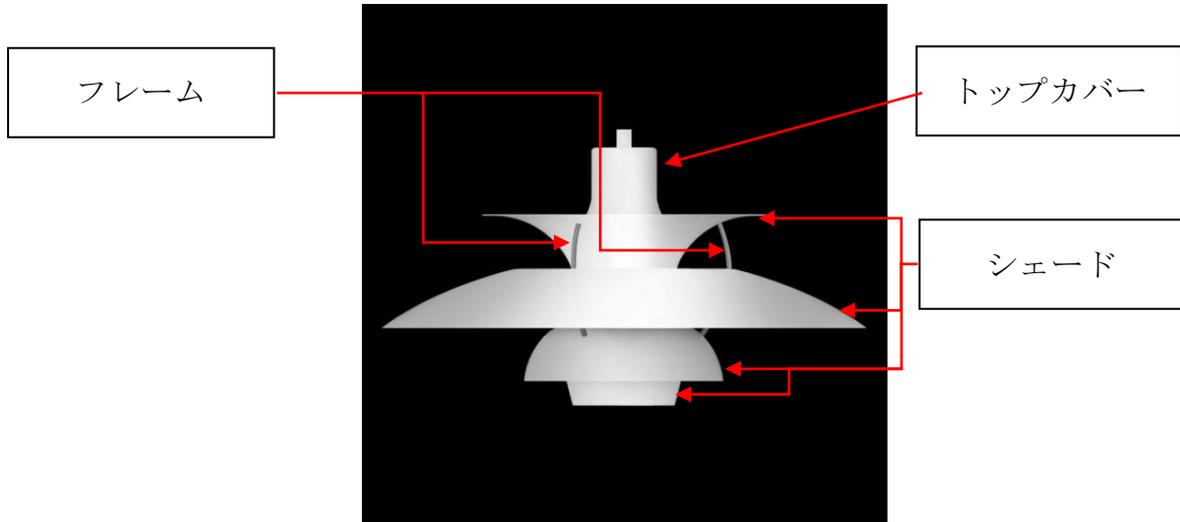
(別紙 2)

1 原告標章

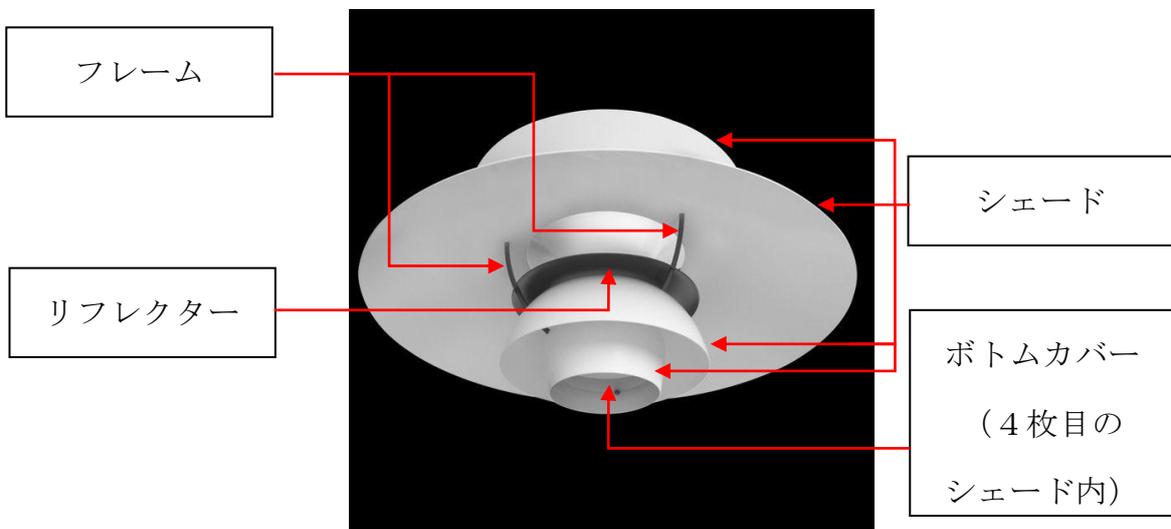


## 2 各部分の名称

【横からの図面及び各部の名称】



【横からの図面及び各部の名称】



被告標章目録

【正面からの図】



【背面からの図】



【上方からの図】



【下方からの図】



【横からの図】



【斜め下方からの図】

