

平成27年5月14日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成25年（行ケ）第10011号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成27年3月19日

## 判 決

原 告 株式会社ディーエイチシー

訴訟代理人弁理士 萼 経 夫

同 山 田 清 治

同 笠 松 直 紀

被 告 株式会社アモーレパシフィック

## 主 文

- 1 原告の請求を棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。

## 事実及び理由

### 第1 請求

特許庁が無効2012-890026号事件について平成24年12月5日にした審決を取り消す。

### 第2 事案の概要

本件は、原告が、特許庁に対し、被告を商標権者とする別紙商標目録(1)記載の商標（以下「本件商標」という。）が、商標法4条1項10号又は15号に違反して登録されたものであるから、同法46条1項により、その登録を無効とすべきであるとして無効審判（以下「本件審判」という。）の請求をしたところ、本件審判の請求は成り立たないとの審決がされたため、同

審決の取消しを求める事案である。

### 第3 当事者の主張

#### 1 請求の原因

##### (1) 特許庁における手続の経緯等

ア 被告は、平成21年11月6日、本件商標について、指定商品を第3類「クレンジングオイル」として、商標登録出願をし（商願2009-84213号、パリ条約による優先権主張日：平成21年7月15日、優先権主張国：大韓民国）、平成22年7月6日、登録査定を受け、同月23日、設定登録（登録第5340634号。以下「本件商標登録」という。）を受けた。

イ 原告は、平成23年10月13日、別紙商標目録(2)記載の商標（以下「引用商標1」という。）について、指定商品を第3類「クレンジングオイル」として、商標登録出願をした（商願2011-73181号）。

また、原告は、同日、別紙商標目録(3)記載の商標（以下「引用商標2」といい、引用商標1と併せて「引用商標」ということがある。）について、指定商品を第3類「クレンジングオイル」として、商標登録出願をした（商願2011-73180号）。

ウ 原告は、平成24年3月2日、特許庁に対し、引用商標は、いずれも本件商標登録の出願時及び査定時には、我が国において周知・著名な商標となっており、本件商標と引用商標とは、その称呼及び外観において類似し、かつ、その指定商品も同一であり、また、本件商標をその指定商品「クレンジングオイル」に使用するときは、当該商品が原告の業務に係る商品であるかのように商品の出所について混同を生じるおそれがあるから、本件商標は、商標法4条1項10号及び15号に違反して登録されたものであるとして、本件商標登録を無効にすることを求めて本件審判を請求した。

エ 特許庁は、上記審判請求を無効2012-890026号事件として審理を行い、平成24年12月5日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし、その謄本は、同月13日、原告に対して送達された。

オ 原告は、平成25年1月11日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

## (2) 本件審決の内容

本件審決の内容は、別紙審決書の写しのとおりであり、その理由の要旨は以下のとおりである。

本件商標は、その構成中の「DEEP CLEANSING OIL」の文字部分は、商品「クレンジングオイル」の取引者・需要者間において、商品「クレンジングオイル」の品質を表すものであって、自他商品の識別力を有しないというべきものであり、また、その構成中のハンゲル文字部分は、我が国においていまだ一般にはその読みや意味を知られていないものであるから、その構成全体として、特定の称呼及び観念を生じない。これに対して、引用商標は、いずれも自他商品の識別標識としての機能を有しないものであるから、該識別標識としての称呼及び観念は生じない。そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からしても相紛れるおそれはなく、加えて、引用商標は、いずれも使用により自他商品の識別標識としての機能及び周知性を獲得したとは認められないものである。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。

また、引用商標は、上記のとおり、いずれも自他商品の識別標識としての機能及び周知性を有しないから、本件商標をその指定商品「クレンジングオイル」に使用しても、取引者・需要者をして、その使用商品が原告又は原告と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商

品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものである。したがって、本件商標は、商標法4条1項15号に該当しない。

以上のとおり、本件商標登録は、商標法4条1項10号及び15号に違反してされたものではないから、同法46条1項の規定により無効とすべきではない。

(3) 本件審決の取消事由1（本件商標の商標法4条1項10号該当性判断の誤り）

ア 「DEEP CLEANSING OIL」及び「ディープクレンジングオイル」の文字からなる標章の識別性について

(ア) 本件審決は、化粧品業界において、「ディープクレンジングオイル」の語は、遅くとも平成13年（2001年）2月頃から現在に至るまでの間に、多くのメーカーにより、「主に毛穴の汚れを落としたり余分な角質を取り除いたりするクレンジングオイル」の製品名又は製品名に含まれる語として使用されていることが認められ、そうすると、本件商標について、識別性の判断基準時となる登録査定がされた平成22年7月6日当時、「ディープクレンジングオイル」及び「DEEP CLEANSING OIL」の語は、商品「クレンジングオイル」の取引者・需要者間において、「主に毛穴の汚れを落としたり余分な角質を取り除いたりするクレンジングオイル」を意味するものとして認識され、使用されていたと認められるから、商品「クレンジングオイル」について、商品の品質を表すものであって、自他商品の識別標識としての機能を有しない旨認定した。

(イ) しかし、英文字の「DEEP CLEANSING OIL」については、化粧品業界において使用されていたとの具体的な証拠はないから、直ちに識別力を有しない語であるとはいえない。

仮に識別力を有しない語であるとしても、該文字から構成される引用商標は、後記イ(ウ)のとおり、原告が平成7年(1995年)12月以降、長年にわたり「クレンジングオイル」に使用した結果、本件商標登録の出願時及び査定時には識別力を有するに至った商標であり、かつ、周知商標となっている。したがって、「DEEP CLEAN SING OIL」の文字部分が識別力を有しないとする本件審決の認定は誤りである。

また、「ディープクレンジングオイル」,「DEEP CLEAN SING OIL」の文字のみを単独で使用しているのは原告のみであり、他社は、他の商標などとともに各商品の名称の一部として「ディープクレンジングオイル」,「DEEP CLEAN SING OIL」の文字を使用しており、これらの語のみを単独で使用している例はない。したがって、他のメーカーが使用している語であるからといって、自他商品の識別力を否定する理由とはならない。

#### イ 引用商標の周知性について

(ア) 本件審決は、引用商標は、いずれも自他商品の識別力を有しない文字又は図形で構成されていること、①引用商標は、自他商品の識別力を有する「DHC」の文字とともに使用されており、引用商標が単独で商品の出所を表示するものとして使用されている事実は認められないこと、②「ディープクレンジングオイル」の語が、遅くとも平成13年(2001年)2月頃から現在に至るまでの間、「クレンジングオイル」の製品名を表す標章として多くのメーカーにより使用されていることなどが認められるから、甲各号証のみによっては、本件商標登録の出願時(平成21年11月6日)及び査定時(平成22年7月6日)に、引用商標が商品「クレンジングオイル」について、周知性を獲得していたとは認めるに足りない旨認定した。

(イ) 引用商標は自他商品の識別力を有する「DHC」の文字とともに使用され単独で商品の出所を表示するものとは認められないとの認定（前記(ア)の①）について

本件審決の上記認定中の「「DHC」の文字とともに使用され」の意味が、「近接して又は連続して使用されている」との趣旨であれば、以下のとおり、誤りである。

引用商標1は、「クレンジングオイル」の容器に貼付され、その位置は、容器の上部（上から3分の1程度）である。これに対して、原告の代表的出所標識である「DHC」の文字が付されている位置は、容器の最下部であり、両者の位置は著しく離れている。そうすると、それぞれが分離して使用され、近接して又は連続して使用されているわけではないから、「引用商標は、「DHC」の文字とともに使用されている」との認定は誤りである。加えて、「DHC」の文字は引用商標1に比して、小さく、目立たない薄い色彩で表示されるなど、両者はその大きさ、色彩において著しく異なる。

また、広告においても、「DHC」の文字部分は表示されず、「DEEP CLEANSING OIL」の文字部分のみが表示、又は一部に表示された広告も多数存在する。

このように、引用商標1と「DHC」の文字とは、著しくその位置、大きさ、色彩を異にし、「DEEP CLEANSING OIL」の文字部分のみの広告も存在するから、両者は、分離して把握される。

また、引用商標2の「ディーブクレンジングオイル」の片仮名文字部分についても、常に「DHC」の文字とともに使用されているわけではなく、広告や製品名等に該文字が単独で多数使用されている。

以上のとおりであるから、本件審決の前記(ア)の①の認定は誤りである。

(ウ) 引用商標が「クレンジングオイル」について周知性を獲得していたとは認められないとの認定（前記(ア)の②）について

原告は、引用商標1を、「クレンジングオイル」について、(平成7年)1995年12月の発売以降、現在まで長年にわたり使用しており、その間、讀賣新聞、朝日新聞をはじめとする新聞への広告の掲載(甲4～44)、「VERY」、「JJ」、「ViVi」、「CanCam」、「FRaU」、「婦人公論」、「SEVENTEEN」等の女性向け雑誌への広告の掲載(甲45～150)、原告の製品の愛用者向けの月刊会報誌である「オリーブ倶楽部/Olive Club」への広告の掲載(甲151～185)、チラシ広告(甲188～208)等により、膨大な量の広告を行った。その結果、「美的/BITEKI」、「SEVENTEEN」、「CUTiE」、「ViVi」、「Domani」等の各種雑誌や、年間楽天コスメ大賞等のインターネットにおけるランキング、クレンジング利用実態調査では、常に「クレンジングオイル」部門で第1位又は上位を占め(甲209～234)、平成7年(1995年)12月の発売以来、平成24年(2012年)2月までの原告の「クレンジングオイル」の販売数は、総計7935万8050本であり、このうち、平成21年(2009年)は709万1014本、平成22年(2010年)は844万3817本、平成23年(2011年)は758万1289本の販売数であり、化粧品業界の「クレンジング」部門では、平成13年(2001年)から平成20年(2008年)まで、常に販売実績及びシェアともに第1位であった。

このように、引用商標1は、原告がこれを長年にわたり使用した結果、本件商標登録の出願時(平成21年11月6日)及び査定時(平成22年7月6日)において、需要者に広く認識された周知商標となっていたものである。

また、引用商標２は、引用商標１の英文字部分を一連に横書きしてなるところ、独特な英文字部分の書体を共通にし、文字の外観上も酷似するから、引用商標２も周知性を獲得したといえる。

以上のとおりであるから、本件審決の前記(ア)の②の認定は誤りである。

ウ 商標法４条１項１０号該当性について

(ア) 本件審決は、①本件商標の構成中の「DEEP CLEANSING OIL」の文字部分は、商品「クレンジングオイル」の取引者・需要者間において、商品「クレンジングオイル」の品質を表すものであって、自他商品の識別力を有しないというべきものであり、また、その構成中のハングル文字部分は、我が国においていまだ一般にはその読みや意味を知られていないものであるから、その構成全体として、特定の称呼及び観念を生じない、②引用商標は、いずれも自他商品の識別標識としての機能を有しないものであり、該識別標識としての称呼及び観念を生じない、③そのため、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からしても相紛れるおそれはなく、加えて、引用商標は、いずれも使用により自他商品の識別標識としての機能及び周知性を獲得したとは認められないものであるから、本件商標は、商標法４条１項１０号に該当しない旨判断した。

(イ) 本件商標から特定の称呼を生じないとの認定（前記(ア)の①）について

本件商標は、「DEEP CLEANSING OIL」の英文字とハングル文字とを二段に横書きしてなるところ、わが国の取引者・需要者のハングル文字の認知度からすれば、当該ハングル文字を理解できるものは極めて少ないといえるから、当該文字部分をもって商取引に当たるとは考えにくい。そうすると、上段の親しまれた英文字の「DEEP



「CLEANSING OIL」の文字部分から生じる称呼，觀念及び外観をもって，商取引に当たるとみるべきであるから，本件商標から生じる称呼は，「ディープクレンジングオイル」又は，指定商品名「クレンジングオイル」を除いた「ディープ」であるといわなければならない。

したがって，本件審決の前記(ア)の①の認定は誤りである。

(ウ) 引用商標は自他商品の識別力を有しないから称呼及び觀念を生じないとの認定（前記(ア)の②）について

引用商標は，自他商品の識別力を有しないとはいえないし，仮に自他商品の識別力を有しないとしても，前記イ(ウ)のとおり，原告が長年にわたり，商品「クレンジングオイル」について使用した結果，本件商標登録の出願時及び査定時には，自他商品の識別力を獲得するとともに，周知商標となっていた。したがって，「DEEP」，「CLEANSING」，「OIL」の各文字を三段に横書きしてなる引用商標1，及び「DEEP CLEANSING OIL」と「ディープクレンジングオイル」の各文字からなる引用商標2からは，「ディープクレンジングオイル」又は「ディープ」の称呼を生じるから，本件審決の前記(ア)の②の判断は誤りである。

(エ) 本件商標と引用商標とは，外観，称呼及び觀念のいずれの点についても類似せず，かつ，商標法4条1項10号に該当しないとの判断（前記(ア)の③）について

前記のとおり，本件商標「DEEP CLEANSING OIL」の文字部分からは，「ディープクレンジングオイル」又は「ディープ」の称呼を生じ，引用商標からも「ディープクレンジングオイル」又は「ディープ」の称呼を生じるから，両者は称呼を共通にする。また，本件商標と引用商標とは，いずれも「DEEP」，「CLEANSING」，「OIL」の各文字部分の綴り字を同じくし，その書体も酷似するから，両者は外

観上も類似する。

したがって、本件商標は、その出願時及び査定時に周知商標となっていた引用商標と類似し、かつ、両商標はその指定商品を同一にするものであるから、本件商標は商標法4条1項10号に違反して登録されたものであり、同条項に該当しないとされた本件審決の前記(ア)の③の判断は誤りであり、取消しを免れない。

(4) 本件審決の取消事由2(本件商標の商標法4条1項15号該当性判断の誤り)

本件審決は、引用商標は、いずれも自他商品の識別標識としての機能及び周知性を有しないから、本件商標をその指定商品「クレンジングオイル」に使用しても、取引者・需要者をして、その使用商品が原告又は原告と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じるおそれはないとして、本件商標は、商標法4条1項15号に該当しない旨判断した。

しかし、引用商標は、前記(3)イ(ウ)のとおり、平成7年(1995年)12月以降、今日まで長年にわたって盛大に使用され、指定商品「クレンジングオイル」について、平成20年(2008年)まで常に売上高は第1位を占めるなど、本件商標登録の出願時及び査定時はもとより、今日においても、全国的に知られ、周知著名な商標となっていた。そして、本件商標と引用商標とは、その称呼及び外観においても類似するから、本件商標をその指定商品に使用した場合、原告の業務に係る商品と出所について混同を生じさせるおそれがあることは明らかである。

したがって、本件商標は、商標法4条1項15号に違反して登録されたものであるから、同条項に該当しないとされた本件審決の判断は誤りであり、取消しを免れない。

2 被告は、本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出し

ない。

#### 第4 当裁判所の判断

- 1 被告は、前記のとおり、本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出しないから、前記第3の1の請求の原因のうち、(1)特許庁における手続の経緯等、(2)本件審決の内容の各事実は明らかに争わないものとして、これを自白したものとみなす。

そこで、以下、前記第3の1(3)及び(4)の各取消事由について検討する。

- 2 取消事由1（本件商標の商標法4条1項10号該当性判断の誤り）について

- (1) 本件商標及び引用商標について

##### ア 本件商標

本件商標は、別紙商標目録(1)記載のとおり、「DEEP CLEAN SING OIL」の欧文字と、以下のハングル文字とを上下二段に横書きしてなるものである。

#### **순행 클렌징 오일**

そして、その構成中、「DEEP CLEANSING OIL」の語からは、「ディープクレンジングオイル」の称呼を生じる。また、「新英和大辞典第5版」（研究社・昭和55年発行）には、本件商標を構成する「DEEP」の語義について、「深い、深くまで達する、『医学』深部の・皮下の」、「深い所」、「深く、深いところに」と記載されており、「CLEANSING OIL」は「クレンジングオイル」（化粧落としに用いる油性洗顔料）であるから、「DEEP CLEANSING OIL」は、「皮膚の深部又は深いところからきれいにするクレンジングオイル」という程度の意味合いを有する語として観念されるというべきである。

これに対して、その構成中、上記ハングル文字部分については、商品「クレンジングオイル」の我が国の取引者・需要者の間において、いまだ一般にはその読みや意味を知られていないものであるから、当該構成部分から

は特定の称呼及び観念を生じないというべきである。

#### イ 引用商標 1

引用商標 1 は、別紙商標目録(2)記載のとおり、横長長方形の枠内に、「DEEP」、「CLEANSING」及び「OIL」の欧文文字を三段に横書きしてなるところ、その構成中、欧文文字部分を囲っている横長長方形の図形部分は、当該欧文文字を目立たせ、これに接する需要者等の注目を惹くためのものであるが、ごく普通に用いられる一般的なデザインであって、特殊な態様で表示されているなどの特徴もないから、当該図形部分について自他商品の識別力は生じないし、中央に配置された三段の欧文文字と一体不可分のものとしてこれを分離して観察できないほどの強い結び付きも認められない。

そうすると、中央に配置された「DEEP」、「CLEANSING」及び「OIL」の三段の欧文文字が最も看者の注意を惹く部分ということができ、指定商品である「クレンジングオイル」の取引者・需要者において、これを「DEEP CLEANSING OIL」という一連の語として認識し、当該部分から「ディープクレンジングオイル」の称呼を生じると認められる。

また、前記アと同様に、「DEEP CLEANSING OIL」は、「皮膚の深部又は深いところからきれいにするクレンジングオイル」という程度の意味合いを有する語として観念されるというべきである。

#### ウ 引用商標 2

引用商標 2 は、別紙商標目録(3)記載のとおり、「DEEP CLEANSING OIL」の欧文文字と、「ディープクレンジングオイル」の片仮名を上下二段に横書きしてなるところ、下段の片仮名は、上段の欧文文字の読みを特定したものと認められ、上下二段のいずれの標章からも、「ディープクレンジングオイル」の称呼を生じるとともに、前記イと同様

に、「皮膚の深部又は深いところからきれいにするクレンジングオイル」という程度の意味合いを有する語として観念されるというべきである。

(2) 原告による引用商標に係る商品の販売状況・宣伝広告状況等

証拠（甲4～247, 258～262）及び弁論の全趣旨によれば、原告による引用商標に係る商品の販売状況、宣伝広告状況等について、次の事実が認められる。

ア 原告は、平成7年12月に、「DHC ディープクレンジングオイル」という商品名のクレンジングオイル（以下「本件商品」という。）を、包装容器の上部に引用商標1を付して販売を開始し、本件審決の時点に至るまで、通信販売、ホテル等への出荷、全国各地の小売店等で販売を継続し、販売数量については、平成7年12月から平成24年2月までの累計が7935万8050本であり、そのうち、平成21年が709万1014本、平成22年が844万3817本、平成23年が758万1289本であった。

イ 原告は、本件商品の発売以降、讀賣新聞、朝日新聞、産経新聞、東京新聞、日本経済新聞をはじめとする日刊新聞への広告の掲載、「VERY」、「JJ」、「ViVi」、「CanCam」、「Oggi」、「MORE」、「LEE」、「美的／BITEKI」等の女性向け雑誌への広告の掲載、原告の販売製品の愛用者向けの月刊会報誌「オリーブ倶楽部／Olive Club」（本件商標登録の出願時及び査定時の発行部数は月刊約350万部である。）への広告の掲載、新聞への折り込みチラシによる広告や街頭配布のチラシ広告、テレビコマーシャル、電車内の中吊り広告・広告用ステッカー、渋谷駅、名古屋駅及び梅田駅構内の広告等により、大量かつ継続的に本件商品の宣伝広告を行った。

そして、原告が「DHCディープクレンジングオイル」の商品名の本件商品について行った新聞広告の出稿金額は、平成11年12月～平成12

年11月が109万3000円、平成12年12月～平成13年11月が347万9000円、平成13年12月～平成14年11月が97万6000円、平成15年12月～平成16年11月が211万3000円、平成16年12月～平成17年11月が1127万3000円、平成19年12月～平成20年11月が2567万1000円、平成20年12月～平成21年11月が215万1000円であった。

また、原告が「DHCディープクレンジングオイル」の商品名の本件商品について行ったテレビコマーシャルの広告費は、関西地区では、平成16年が7294万円、平成17年が4533万円、平成20年が1億4347万円、平成21年が7266万円であり、名古屋地区では、平成17年が3362万円、平成20年が9065万円、平成21年が4844万円、関東地区では、平成12年が3億6806万円、平成16年が9693万円、平成17年が5896万円、平成20年が2億5710万円、平成21年が1億2452万円であった。

そして、本件商品は、雑誌「美的／B I T E K I」, 「S E V E T E E N」, 「H a n a k o」, 「O g g i」, 「V i V i」等の女性向け雑誌において、読者が選ぶランキング等において、平成15年以降平成22年まで、クレンジング部門で第1位に度々選ばれるなどした。

ウ また、化粧品業界における原告を含めた各化粧品メーカーのディープクレンジングオイルを含むクレンジングの平成11年～平成22年の販売実績及びシェア（但し、上位5社）並びに市場傾向等について、「化粧品マーケティング要覧」の2002年（平成14年）版～2011年（平成23年）版（甲238～247）には、大要、以下の趣旨の記載がある。

	（順位）	（メーカー）	（販売実績）	（シェア）
（ア）		平成11年		
	第1位	資生堂	58億円	15.8%

第2位	花王	43億円	11.7%
第3位	ヴァーナル	36億円	9.8%
第4位	カネボウ	32億円	8.7%
第5位	原告	28億円	7.6%

(イ) 平成12年

第1位	原告	68億円	15.9%
第2位	資生堂	49億円	11.5%
第3位	花王	43億5000万円	10.2%
第4位	ヴァーナル	33億円	7.7%
第5位	カネボウ	30億円	7.0%

クレンジング料は、1990年代（平成2年～平成11年）以降、金額ベースでの高い伸びは見られなかった。しかし、平成12年に原告の「薬用ディープクレンジングオイル」が市場を底上げするヒット商品となり、オイルタイプのクレンジング料の需要が高まり、他の化粧品メーカーからオイルタイプの新製品が一斉に発売されることとなり、クレンジング市場は高い伸びを示した。

原告は、スキンケアの主力商品にはなりにくいクレンジング料でヒット商品を出したことから、クレンジング市場においてトップメーカーとなり、通販以外にコンビニエンスストアでの発売を開始し、両チャンネルで実績を伸ばした。

(ウ) 平成13年

第1位	原告	87億5000万円	19.0%
第2位	花王	44億円	9.6%
第3位	資生堂	43億円	9.3%
第4位	カネボウ	28億円	6.1%
第5位	ヴァーナル	27億5000万円	6.0%

平成13年も平成12年と同様の市場傾向となり、化粧品メーカーからの新製品の発売も集中したことから、平成12年よりもクレンジング市場は高い伸びとなった。

(エ) 平成14年

第1位	原告	95億5000万円	19.9%
第2位	花王	44億5000万円	9.3%
第3位	資生堂	44億円	9.2%
第4位	ファンケル	37億円	7.7%
第5位	マックスファクター	29億5000万円	6.1%

クレンジング料は常に安定した需要を維持できている市場であるが、1990年代(平成2年～平成11年)後半～2000年(平成12年)にかけての原告の「薬用ディープクレンジングオイル」の急成長によって市場の底上げがされ、平成12年以降は原告に追随する形で数多くの化粧品メーカーからクレンジングオイルが投入され、平成14年にかけても既存製品に上乘せとなり高い伸長率で拡大推移した。

原告は、オイルタイプのヒットによって依然として高伸長率を維持し、20%近いシェアを有するトップメーカーとなっており、コンビニエンスストア及び量販店チャンネルへの配荷拡大もあって、平成14年はさらに実績を伸ばした。

(オ) 平成15年

第1位	原告	92億円	19.3%
第2位	資生堂	50億円	10.5%
第3位	花王	45億円	9.4%
第4位	ファンケル	41億円	8.6%
第5位	マックスファクター	33億円	6.4%

平成15年は、オイルタイプの競合激化、通販メーカーの不振による



単価の低下により市場規模はマイナス成長に転じている。

原告は、これまで広告及びサンプルの大量投下やチャネル拡大によって飛躍的な成長を遂げ、平成11年以降、オイルクレンジングカテゴリーを牽引する形で実績を伸ばしてきたところ、「DHC薬用ディープクレンジングオイル」に対する根強いリピート需要があるものの、店販ルート拡大が一段落したこと、メインチャネルである通販ルートが需要の一巡によって低迷傾向が強まっていることから、平成15年は伸びが見られず、やや縮小傾向に転じている。

(カ) 平成16年

第1位	原告	80億円	16.4%
第2位	資生堂	52億5000万円	10.8%
第3位	花王	45億2000万円	9.3%
第4位	ファンケル	44億5000万円	9.1%
第5位	マックスファクター	34億円	7.0%

平成16年は、通販メーカーが復調に転じたことや、カウンセリングの新ブランド投入が活発に行われたことから活性化が図られ、クレンジング市場の実績は再び拡大傾向に転じている。

原告は、旗艦商品でもある「ディープクレンジングオイル」が、美容液等のスペシャルケア商品への注力度を高めたことによる相対的な注力度の低下や、競合商品の増加による競合激化の影響を受け、実績は大幅に縮小傾向にある。

(キ) 平成17年

第1位	原告	95億円	18.6%
第2位	資生堂	51億円	10.0%
第3位	ファンケル	48億5000万円	9.5%
第4位	花王	43億4000万円	8.5%

第5位 マックスファクター 34億5000万円 6.7%

原告は、積極的な広告宣伝を行うことで商品認知度を高めており、その結果、主力の「薬用ディープクレンジングオイル」も需要を獲得したことや、平成16年7月以降、ドラッグストアやホームセンターに販路を広げており、販売店舗数が増加傾向にあることから、大きく実績を拡大した。

(ク) 平成18年

第1位	原告	87億円	16.8%
第2位	ファンケル	60億円	11.6%
第3位	資生堂	52億円	10.0%
第4位	花王	39億5000万円	7.6%
第5位	資生堂フイット	36億円	6.9%

化粧品系では、中価格帯商品の需要が低迷していることに連動してクレンジングも伸び悩み傾向となった。しかし、通販ブランドが引き続き実績を伸ばしており、また、洗い流し不要でクレンジング後の保湿ケアまでを訴求した商品がヒットするなど好材料が見られたことから、化粧品系クレンジング市場は拡大推移となっている。

(ケ) 平成19年

第1位	原告	66億円	12.6%
第2位	ファンケル	65億円	12.4%
第3位	資生堂	56億円	10.7%
第4位	花王	40億円	7.6%
第5位	資生堂フイット	38億5000万円	7.3%

化粧品系は資生堂をはじめ制度品メーカーを中心に平成19年次世代の新スキンケアブランドの発売や育成が進んだことから、クレンジングについても安定した需要を維持している。

原告は、ヒットとなった「DHC Q10シリーズ」の実績が平成18年に縮小となったことから、共通アイテムのクレンジングも同様に縮小となったが、その後は定番アイテムとして安定した実績となっている。

(コ) 平成20年

第1位	原告	68億8000万円	13.0%
第2位	ファンケル	67億円	12.6%
第3位	資生堂	54億5000万円	10.3%
第4位	花王	39億円	7.4%
第5位	資生堂フイット	34億円	6.4%

原告は、主力の「DHC薬用ディープクレンジングオイル」が堅調に実績を伸ばしたものの、その他商品の実績が縮小していることから前年並みの実績となった。オイルタイプについては、中・高年層向けブランドにも上市が見られるなど商品数が増加し競合が激化しているが、原告及びファンケルについてはリピート需要も高く、上位シェアを維持している。

(サ) 平成21年

第1位	ファンケル	69億円	13.6%
第2位	原告	66億円	13.0%
第3位	資生堂	52億円	10.2%
第4位	花王	36億8000万円	7.2%
第5位	資生堂フイット	31億円	6.1%

クレンジングオイルに加えて、リキッドタイプ、シートタイプなど新規剤型が需要を拡大することで1990年代（平成2年～平成11年）後半以降、クレンジング市場は概ね堅調な推移を続けてきた。近年は、アイメイクのトレンドが続くことで、アイメイク専用のクレンジングの商品投入が積極的に行われ実績を拡大しているほか、マッサージによる

血行促進，アンチエイジング，ホワイトニングなどの認知が進むことでクレンジングクリームも需要を獲得し市場は拡大が続いていた。しかし，平成20年10月以降景気の悪化が深刻化することで消費者が低価格アイテムを求める傾向が高まり，低価格品へのシフトが見られ，平成21年のクレンジング市場は縮小となった。

原告は，平成21年1月に「DHC薬用マイルドタッチクレンジングオイル」を発売し，3月に主力の「DHC薬用ディープクレンジングオイル」の価格改定（値下げ）を行ったが，「DHC薬用ディープクレンジングオイル」から「DHC薬用マイルドタッチクレンジングオイル」へ需要がシフトし商品単価が下がることで大幅に実績を縮小しており，他のアイテムについても縮小が見られたことで，メーカー総体では実績を落とした。

(シ) 平成22年

第1位	ファンケル	65億円	12.9%
第2位	原告	64億5000万円	12.8%
第3位	資生堂	54億5000万円	10.8%
第4位	花王	39億1000万円	7.7%
第5位	P&Gマックスファクター	30億5000万円	6.0%

原告は，主力の「DHC薬用ディープクレンジングオイル」がブランドアイコンとなっており，平成22年12月にはパッケージのポンプを改良するリニューアルをするなどテコ入れを行っているものの，オイルから他剤型への需要分散や同ブランドに対する需要一巡を受け実績を落としている。

エ 原告は，本件商品の販売以来，包装容器の上部に引用商標1を付して販売し，また，遅くとも平成11年5月頃からは，同容器の下部に原告の会社名又はブランド名を欧文字で表した「DHC」のロゴを併せて表示して

いる。

また、原告は、引用商標2については、これと全く同一の構成の標章の使用はしていないものの、引用商標2の構成を一部含む、「DHCディープクレンジングオイル」、「DHC薬用ディープクレンジングオイル」、「DHC薬用ディープクレンジングオイル（医薬部外品）」、「DHC薬用ディープクレンジングオイル（医薬部外品）200ml」等の文字を横書きした構成の標章を、本件商品の写真の下又は脇などに製品名を表すものとして使用している。

そして、原告は、前記イの本件商品の宣伝広告等をするに当たっては、本件商品が撮影された写真又は映像を使用することがほとんどであって、当該宣伝広告等においては、引用商標を使用するとともに、ほぼ常に上記「DHC」のロゴ又は原告の会社名を重ねて紹介している。

- (3) 原告以外の他の化粧品メーカーによる「ディープクレンジングオイル」を製品名又は製品名に含むクレンジングオイル商品の販売状況等

証拠（甲250～252，260）によれば、本件商標及び引用商標に係る指定商品である「クレンジングオイル」を取り扱う化粧品業界において、平成13年頃から平成22年1月5日までの間に、「ディープクレンジングオイル」を製品名又は製品名の一部に含む商品について、以下の「メーカー名」欄記載の各化粧品メーカーが、「発売日」欄記載の日に、「ブランド名」欄記載のブランドで、「製品名」欄記載の製品名で、「カテゴリ」欄記載の用途にかかる商品として、「製品に関する簡単な説明」欄記載の宣伝文句の下に、クレンジングオイルを販売した事実が認められる。

ア メーカー名 コーセー

発売日：平成13年2月16日

ブランド名：ルティーナ

製品名：ディープクレンジングオイル

カテゴリ：クレンジング

製品に関する簡単な説明：

米ヌカオイルを主体とする4種類のオイルをバランスよく配合した、オイルタイプのクレンジング。サッパリとした感触で、ハードなメイクも素速く溶かし出ししっかりと落とします。酸化した皮脂や古い角質によるくすみ、小鼻のざらつきもしっかりとオフ。

イ メーカー名：資生堂フィテイト

発売日：平成13年6月21日

ブランド名：セルフフィット

製品名：ディープクレンジングオイル

カテゴリ：クレンジング

製品に関する簡単な説明：

ハードなメイクも一度でスッキリ落とせるダブル洗顔不要のクレンジングオイル。水にすばやくなじみ、余分な皮脂や毛穴に詰まった汚れ・角栓を溶かして透明感のある素肌に導きます。

ウ メーカー名：ジュジュ化粧品

発売日：平成14年8月21日

ブランド名：セポレア

製品名：ディープクレンジングオイル

カテゴリ：クレンジング

製品に関する簡単な説明：

メイク汚れを浮かせてしっかりと落とす、洗い流すタイプのクレンジングオイル。

エ メーカー名：コーセー

発売日：平成16年4月14日

ブランド名：雪肌粹

製品名：ディープクレンジングオイル

カテゴリ：クレンジング

製品に関する簡単な説明：

ハードなメイクも毛穴の角栓もスッキリ落として、さっぱり、なめらかな肌に洗い上げるクレンジングオイルです。

オ メーカー名：資生堂

発売日：平成16年8月21日

ブランド名：リバイタル

製品名：ディープクレンジングオイル

カテゴリ：クレンジング

製品に関する簡単な説明：

肌のうるおいを守りながら、落ちにくいメイクや毛穴の汚れまでしっかり取り除くアミノ酸系保湿オイル配合のクレンジングオイル。

カ メーカー名：ヤクルト ビューティエンス

発売日：平成16年9月1日

ブランド名：リベシィ

製品名：ディープクレンジングオイル

カテゴリ：クレンジング

製品に関する簡単な説明：

オイルが毛穴の奥までゆきわたり、メイクやお肌の汚れをすばやく浮き上がらせてオフする、さらりとした洗い流しタイプのクレンジングオイル。

キ メーカー名：エイボン

発売日：平成17年12月16日

ブランド名：エイボン ミッション

製品名：ミッション ディープクレンジングオイル

カテゴリ：クレンジング

製品に関する簡単な説明：

必要な皮脂は残し，落とすべき皮脂は落とす「年齢皮脂キャッチ処方」により，不要な皮脂や毛穴の汚れ，落ちにくいメイクまで，肌に負担をかけることなく浮かせて除去。ベタつき感がなく，スッキリとした洗い上がりで，毛穴の目立ちにくい肌に整えます。

ク メーカー名：ジャパンナチュラルラボラトリーズ／日本天然物研究所

発売日：平成19年2月1日

ブランド名：ラメンテ

製品名：ディープクレンジングオイル

カテゴリ：クレンジング

製品に関する簡単な説明：

濡れた手でも使え，肌に負担をかけずに落ちにくいメイクや汚れた皮脂，古い角質，毛穴汚れも浮き上がらせてすっきりと落とします。機能の異なるダブルオイル処方で，クレンジング効果とエモリエント効果を両立。洗浄力と肌への優しさを兼ね備えたオイルです。

ケ メーカー名：トニーズコレクション

発売日：平成21年4月30日

ブランド名：TT TONY TANAKA (ティーティートニータナカ)

製品名：ディープクレンジングオイル

カテゴリ：クレンジング

製品に関する簡単な説明：

粒子が細かいサラサラのオイルなので，軽くなじませるだけで毛穴の奥深くまで浸透して，メイクや皮脂汚れを包み込みます。

コ メーカー名：コーセーコスメニエンス



発売日：平成21年7月16日

ブランド名：ファシオ

製品名：スポーツビューティ ファシオ ディープクレンジングオイル

カテゴリ：乳液・クリーム・オイル

製品に関する簡単な説明：

濡れた手でも使え、しっかりメイクもすっきり落ちるクレンジングオイル。

サ メーカー名：コーセー

発売日：平成21年10月16日

ブランド名：コスメデコルテ マキエクスペール

製品名：ディープクレンジングオイル

カテゴリ：クレンジング

製品に関する簡単な説明：

オイルベースながら水性成分の配合、洗浄力の高さと、しなやかなあと肌を両立したクレンジングオイル。ハードなメイクアップもしっかり落とせます。

シ メーカー名：エルベ・ブランズ

発売日：不詳

ブランド名：エルベナ

製品名：ディープクレンジングオイル

カテゴリ：クレンジング

製品に関する簡単な説明：

天然のオリーブ・オレンジオイルで、落ちにくい汚れ、黒ずみ、角質までしっかり落とし、清潔な素肌を導きます。

ス メーカー名：コーセーコスメポート

発売日：不詳

ブランド名：ソフティモ

製品名：ホワイト ディープクレンジングオイル

カテゴリ：クレンジング

製品に関する簡単な説明：

手からこぼれ落ちずに肌でとろけてしっかりなじみ，メイク・マスカラ・残存メラニンも落とし，透明感のある肌に導きます。

#### (4) 引用商標の周知性について

原告は，引用商標は原告が平成7年12月以降，長年にわたり「クレンジングオイル」に使用した結果，識別力を獲得した商標であって，商標法4条1項10号の周知商標に該当する旨主張することから，この点について検討する。

前記(2)のとおり，原告は，平成7年12月に，「DHC ディープクレンジングオイル」という商品名の本件商品を，包装容器の上部に引用商標1を付して販売を開始して以降，通信販売，ホテル等への出荷，全国各地の小売店等で販売を継続し，販売数量については，平成7年12月から平成24年2月までの累計が7935万8050本であったこと，全国紙である日刊新聞への広告の掲載，女性向け雑誌への広告の掲載，原告の販売製品の愛用者向けの月刊会報誌への広告の掲載，新聞への折り込みチラシによる広告や街頭配布のチラシ広告，テレビコマーシャル，電車内の中吊り広告・広告用ステッカー，渋谷駅，名古屋駅及び梅田駅構内の広告等により，大量かつ継続的に本件商品の宣伝広告を行ない，平成11年以降平成21年までの間，継続的に新聞広告に多額の費用をかけ，殊に平成16年以降平成21年までの間のテレビコマーシャルについては，年度によっては数億円単位の広告費用をかけていること，化粧品業界における各化粧品メーカーのディープクレンジングオイルを含むクレンジングの販売について，原告は平成12年以降平成20年に至るまで販売実績及びシェアにおいて第1位であったこと，本件

商品は平成15年以降平成20年まで女性向け雑誌の読者が選ぶランキング等において、クレンジング部門で第1位に度々選ばれていることなど、原告による本件商品の販売実績及び宣伝広告実績並びにこれらを通じて得られた知名度によれば、本件商品の商品名を表す引用商標と社会通念上同一と認められる「DEEP CLEANSING OIL」及び「ディープクレンジングオイル」の各商標は、本件商品の販売開始以来、平成13年以降に他の多数の化粧品メーカーが相次いで「ディープクレンジングオイル」を製品名とし、又は製品名に含むクレンジングオイル商品を多数市場に投入するまでは、原告の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていた（周知となっていた）といえる余地がある。

しかしながら、前記(3)のとおり、遅くとも平成13年2月頃から平成22年1月5日までの間に、本件商標及び引用商標に係る指定商品である「クレンジングオイル」を取り扱う化粧品業界において、「ディープクレンジングオイル」の語は、少なくとも他の11社の化粧品メーカーから13以上のブランドで、「主に毛穴の汚れを落としたり余分な角質を取り除いたりするクレンジングオイル」の製品名又は製品名に含まれる語として使用され、これら「ディープクレンジングオイル」の商標を使用したクレンジングオイル商品が市場に出回り続けている。しかも、このように「ディープクレンジングオイル」の商標を使用したクレンジングオイル商品が他の化粧品メーカーから販売され、多数、市場に出回ることに付いて、本件商標登録の出願時（平成21年11月6日）及び査定時（平成22年7月6日）に至るまで、原告から他の化粧品メーカーに対して、自己の権利を侵害するものとしてその使用の中止を求めたり、権利侵害である旨の警告をしたとの主張立証はなく、また、原告自ら商標登録出願をしたこともなかったのである。その結果、前記(2)ウのとおり、化粧品業界における原告を含めた各メーカーのクレンジングの販売実績及びシェアにおいて、平成17年頃までは原告の販売高は9

0億円前後であるものの、化粧品業界におけるシェアとしては20%に届かず、その後、平成18年以降は販売高及びシェアも漸減し、本件商標登録の査定がされた平成22年は、販売高が64億5000万円、化粧品業界におけるシェアも12.8%にすぎない。また、前記(1)のとおり、もともと「DEEP CLEANSING OIL」及び「ディープクレンジングオイル」は、その用語からして、「皮膚の深部又は深いところからきれいにするクレンジングオイル」という程度の意味合いを有する語として、取引者・需要者によって一般に認識され得るものであるから、上記のように多数の化粧品メーカーから「ディープクレンジングオイル」の商標を使用したクレンジングオイル商品が市場に出回ることにより、クレンジングオイルの取引者・需要者において、当該商標が原告の業務に係る商品を表示するものというよりも、「皮膚の深部又は深いところからきれいにするクレンジングオイル」という上記程度の意味合いを有する商品一般を指すものと認識するに至ることも自然なことというべきである。

このように、原告が平成7年12月に本件商品の販売を開始して以降、他の多数の化粧品メーカーが相次いで「ディープクレンジングオイル」を製品名とし、又は製品名に含むクレンジングオイル商品を多数市場に投入するまでは、「DEEP CLEANSING OIL」及び「ディープクレンジングオイル」の各商標は、原告の業務に係る商品を表示するものとして周知となっていたといえる余地があるものの、平成13年以降、多数の化粧品メーカーがクレンジングオイル市場に参入し、「ディープクレンジングオイル」を製品名又は製品名に含むクレンジングオイル商品が多数市場に出回り、これに対して原告から化粧品メーカーに対して、差止請求及び権利侵害の警告等をする事なく、また、同商標について商標登録出願をすることもなく推移することによって、本件商標登録の出願時（平成21年11月6日）及び査定時（平成22年7月6日）においては、「ディープクレンジングオイル」

ル」及び「DEEP CLEANSING OIL」の各商標は、クレンジングオイルの取引者・需要者の間において、「皮膚の深部又は深いところからきれいにするクレンジングオイル」というクレンジングオイル商品の品質ないし用途を表示するものとして認識され使用されていたものというべく、そうすると、本件商標登録の出願時及び査定時においては、もはや、「ディープクレンジングオイル」又は「DEEP CLEANSING OIL」の商標の使用された商品に接した取引者・需要者にとって、それが原告の業務に係る商品を表示するものとして周知されていたとまでいうことはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。

(5) 商標法4条1項10号該当性について

ア 前記(4)によれば、本件商標登録の出願時及び査定時において、引用商標は、いずれも商標法4条1項10号の「他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標」に当たるということはできないから、本件商標が商標法4条1項10号に該当し商標登録を受けることができないとする原告の主張は採用することができない。

イ 原告は、この点について、引用商標中の「DEEP CLEANSING OIL」については、化粧品業界において使用されていたとの具体的な証拠はないから、直ちに識別力を有しない語であるとはいえない旨主張する。

しかし、前記(3)のとおり、少なくとも他の11社の化粧品メーカーが13以上のブランドで、本件商標及び引用商標の指定商品「クレンジングオイル」について、「ディープクレンジングオイル」の商標を製品名又は製品名の一部に含む商品を販売し、宣伝広告しているところ、「DEEP CLEANSING OIL」の語は、上記「ディープクレンジングオイル」という片仮名の表示をローマ字の文字に変更するものであって、同一の称呼及び観念を生ずる商標であるから、「ディープクレンジングオイ

ル」と社会通念上同一の商標と認められる。

したがって、原告の上記主張は採用することができない。

ウ 以上によれば、原告主張に係る取消事由1は理由がない。

- 3 取消事由2（本件商標の商標法4条1項15号該当性判断の誤り）について前記2のとおり、引用商標は、本件商標登録の出願時及び査定時において、いずれも周知性を有することによって、自他商品の識別標識としての機能を獲得したということとはできない。

そうすると、本件商標は、これをその指定商品「クレンジングオイル」に使用しても、取引者・需要者をして、その使用商品が、原告の業務に係る商品であると誤信され、あるいは、原告との間に緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれはない。

したがって、本件商標が商標法4条1項15号に該当し商標登録を受けることができないとすることはできないから、原告主張に係る取消事由2は理由がない。

#### 4 結論

以上の次第であるから、原告主張の取消事由はいずれも理由がなく、本件審決にこれを取り消すべき違法はないから、原告の本訴請求は棄却されるべきものである。

よって、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第4部

裁判長裁判官 富 田 善 範

裁判官 大 鷹 一 郎

裁判官 田 中 芳 樹

別紙 商標目録

(1) 本件商標

DEEP CLEANSING OIL  
순행 클렌징 오일

(2) 引用商標 1



(3) 引用商標 2

DEEP CLEANSING OIL  
ディーブクレンジングオイル