

平成21年7月16日判決言渡 同日原本受領 裁判所書記官

平成20年(ワ)第4733号 商標権侵害差止等請求事件

口頭弁論終結日 平成21年5月12日

判 決

| | |
|-----------|--------------|
| 原 告 | 株式会社 ビ ッ キ ー |
| 同訴訟代理人弁護士 | 谷 口 達 吉 |
| 同 | 向 井 理 佳 |
| 同 | 平 田 隆 之 |
| 同 | 石 埜 太 一 |
| 同補佐人弁理士 | 藤 本 昇 |
| 同 | 原 田 雅 章 |
| 同 | 白 井 里 央 子 |
| 被 告 | 株式会社 |
| | バーンデストジャパン |
| | リミテッド |
| 同訴訟代理人弁護士 | 弘 中 徹 |
| 同 | 福 嶋 弘 榮 |
| 同 | 三 好 重 臣 |
| 同 | 早 坂 亨 |
| 同 | 仙 田 正 一 |
| 同 | 白 石 悟 史 |
| 同 | 原 大 二 郎 |

主 文

- 1 原告の請求をいずれも棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第 1 当事者の求めた裁判

1 原告

- (1) 被告は、被服に別紙被告標章目録記載の被告標章 1 を付し、又は同標章を付した被服を販売し、販売のために展示してはならない。
- (2) 被告は、被服に関する宣伝用のカタログ、パンフレット、包装袋に、別紙被告標章目録記載の被告標章 1 を付してはならない。
- (3) 被告は、別紙被告標章目録記載の各標章を付した広告を、別紙被告ウェブサイト目録 1 及び 2 記載のウェブサイトに表示してはならない。
- (4) 被告は、別紙被告標章目録記載の各標章を付した、被服、宣伝用のカタログ、パンフレット、包装袋を廃棄せよ。
- (5) 被告は、原告に対し、9900万円及びこれに対する平成20年4月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- (6) 訴訟費用は、被告の負担とする。
- (7) (1)ないし(3)、(5)につき仮執行宣言

2 被告

主文と同旨

第 2 事案の概要

1 前提事実

(1) 当事者

原告と被告は、いずれも衣料の製造販売等を業とする株式会社である。

(2) 本件商標

帝人ファイバー株式会社は、別紙商標目録記載の商標権（以下「本件商標権」といい、その登録商標を「本件商標」という。）を有しているが、

原告は、平成19年9月1日、地域を「日本全国」、期間を「平成19年9月1日から同年10月27日まで」、内容を「婦人服」として、上記帝国ファイバーから本件商標の専用使用権の設定を受け、その後、期間が「平成21年8月31日まで」に変更された。

(甲1, 2)

(3) 原告による本件商標の使用

原告は、別紙原告標章目録記載の標章(ローマン体の欧文字の「PREMIUM」に、これより小さくゴシック体の欧文字の「BY VICKY」を付してなる標章。以下「原告標章」という。)を、その販売する被服に付して、展示・販売するなどしている。

(4) 被告による被告各標章の使用

被告は、平成19年8月23日ころから、その販売する被服及びその包装に、別紙被告標章目録記載の被告標章1(以下、同目録記載の標章を「被告標章1」ないし「被告標章3」といい、併せて「被告各標章」という。)を付して、展示・販売している(以下、被告各標章のいずれかを付した被服を「被告商品」という。)

被告は、別紙被告ウェブサイト目録記載1及び2の各ウェブサイト(以下、「被告ウェブサイト1」、「被告ウェブサイト2」という。)において、被告標章3を表示している。

被告は、平成20年4月3日時点において、被告ウェブサイト1及び2において、被告標章2を表示していたが(甲3)、現在も表示しているかについては、争いがある。

2 原告の請求

原告は、本件商標の専用使用権に基づき被告に対し、被告各標章の使用等の差止めと、被告各標章を付した被服等の廃棄、損害賠償として9900万円及びこれに対する平成20年4月19日から支払済みまで年5%の割合に

よる遅延損害金の支払を求めている。

3 争点

- (1) 被告各標章は本件商標に類似するか (争点1)
- (2) 被告各標章は商品の品質の表示といえるか (争点2)
- (3) 被告標章2は使用されなくなったか (争点3)
- (4) 原告の損害 (争点4)

第3 争点に関する当事者の主張

1 争点1 (被告各標章は本件商標に類似するか) について

【原告の主張】

(1) 被告各標章の要部

次に述べる理由により、被告各標章は、「by」の前の「Premium」の部分に出所表示機能があると考えられ、その要部は「Premium」の部分である。

ア 構成及び字体による区別

被告各標章は、いずれも「Premium by」の部分と「LAST SCENE」の部分とで構成され、前者と後者は、書体の違い(被告標章1)、書体の違い及び前者と後者の間にある星図形(被告標章2)、頭文字のみ大文字か、全て大文字かという表示の違い(被告標章3)によって明確に区別されている。このような構成の場合、需要者は、「by」の前後は別物で、「by」より前の部分がブランドであると認識する。

また、被告標章1及び2は、「P」の文字が、他の文字と異なる自由でのびのびした曲線でデザイン化されており、需要者は、目立つ部分である「Premium」をブランドとして直感的に認識する。

イ 「Premium\プレミアム」の単独使用

「LAST SCENE」ブランドは、婦人服業界において周知性が認められない上、被告は、被告ウェブサイト2において、「Premium by」

と「LAST SCENE」とを二段書きで表示しているし、被告従業員も、被告各標章を「プレミアム」と称呼しているから、被告商品の需要者も、同様の称呼を使用すると考えられる。

ウ 「Premium\プレミアム」の品質表示性

なお、「Premium」という表示が、ビール等の特定の商品分野において、「高品質の、高級な、高価な」を意味する品質表示であるとしても、婦人服の分野においては、そのような事実はない。

被告各標章では、「Premium」の次に「by」が続き、「Premium」という語は名詞として使用されており、品質を表示する形容詞として使用されているわけではない。

(2) 本件商標と被告各標章の類否

下記アないしウのとおり、本件商標と被告各標章の要部は、外観、称呼、観念のいずれも同一ないし類似であるし、下記エのような取引の実情からしても、誤認混同のおそれがあるといえる。

ア 外観

本件商標と被告各標章の要部は、いずれも欧文字で構成され、書体は異なるものの、差異は微細であって、外観上類似する。

イ 称呼

本件商標は「プレミアム」と称呼されるところ、被告各標章の要部からも同一の称呼が生じる。

ウ 観念

本件商標と被告各標章の要部は同一の単語であり、両者の観念は同一である。

エ 取引の実情

(ア) 本件商標の使用態様

原告は、平成16年秋に、20歳から30歳の女性を対象とした婦

人服ブランド「PREMIUM」を立ち上げ、以来、「PREMIUM」の表示や、その下に小さく「BY VICKY」と表示した標章（原告標章）を、黒を基調としたツートーンの配色で、原告の販売する被服（以下、原告標章を付したものを「原告商品」という。）やその包装、店舗内における表示などに使用してきた。しかも、婦人服ブランドで「PREMIUM」という文字を標章に使用していたのは原告のみであった。

また、原告は、「CanCam」などの女性誌でも「PREMIUM」の文字を強調した大々的な宣伝広告を行い、インターネットを通じた通信販売を行うホームページにも原告標章を表示した。

そのため、「PREMIUM」の標章は、それだけで、原告の既存ブランドである「VICKY」の新ブランドとして広く知られるようになった。

(イ) 被告各標章の使用態様

被告商品は、原告商品と同じ年齢層の女性を対象とし、百貨店等において、原告商品と極めて隣接した場所で販売されているところ、被告標章1は、特徴ある書体により「Premium」の文字が必要者に目立つ態様で表示され、かつ原告商品と同様に、黒を基調としたツートーンの配色で被告商品やその包装に使用されている。

また、被告は、上記「CanCam」にも「Premium by LAST SCENE」ブランドの広告を掲載している。

被告が被告標章1を用いるまでは、「PREMIUM」に「BY」をつなげて表示している婦人服ブランドは、原告標章しかなかった。そのような状況下において、被告が上記態様で被告標章1を使用することは、正に原告標章に接近する行為又はフリーライドする行為であり、現に、原告には被告商品と原告商品を混同した消費者からの問い

合わせが寄せられている。

【被告の主張】

(1) 被告各標章の要部

被告各標章は、被告が昭和53年から展開してきた婦人服ブランド「LAST SCENE」のイメージを踏襲しつつ、さらに高級感、上質感のあるブランドとして、既に広く親しまれている「LAST SCENE」の前に、「高品質の、高級な、高価な」を意味する「Premium」という文字を冠したものに過ぎない。

被告各標章の使用開始時において、「Premium」の部分は、「高品質の、高級な、高価な」という商品の品質を誇称するために普通に用いられている標章となっており、このような認識が社会に浸透していたことは、他の業界における使用状況や、他の商標出願に対する特許庁の判断からも明らかである。特に、そのような「Premium」の部分は、これと連結する既存商標が存在する場合には、当該既存商標の高級版の商品を意味するために使用されているといえる。したがって、被告各標章に接する需要者は、その全体から「LAST SCENE」の「高級版」であることを認識するのであり、「Premium」の部分は、出所表示機能を有していない。

以上のことからすれば、被告各標章の要部は「LAST SCENE」の部分であり、「Premium」の部分ではない。

(2) 本件商標と被告各標章の類否

被告各標章の要部は、本件商標とは外観、称呼、観念において全く相違するから、本件商標と被告各標章とは類似していない。

2 争点2（被告各標章は商品の品質の表示といえるか）について

【被告の主張】

争点1で主張したとおり、被告各標章中の「Premium」の部分は、商品の品質を誇称するために普通に用いられている標章に過ぎず、本件商標権の効

力は、商標法26条1項2号により、被告各標章に及ばない。

【原告の主張】

争点1で主張したとおり、被告各標章中の「Premium」の部分は、品質表示と認識されているわけではない。特許庁においても、幅広い商品分野で、「PREMIUM」「Premium」「プレミアム」といった商標が多数出願登録されており、被告の親会社も、「PREMIUM\プレミアム」の商標登録出願を行っている。そして、「Premium」という標章は、婦人服の分野において、商品の品質の表示として使用されている例がなく、商品の品質を誇称したものとはいえない。

しかも、被告標章1及び2は、「Premium by」の部分が、特徴ある文字態様であり、普通に用いられる方法で表示しているものでもない。

したがって、被告各標章に商標法26条1項2号は適用されない。

3 争点3（被告標章2は使用されなくなったか）について

【原告の主張】

被告は、現在も、被告ウェブサイト1及び2において、被告標章2を表示している。

【被告の主張】

被告は、現在、被告ウェブサイト1及び2において、被告標章2を表示していない。

4 争点4（原告の損害）について

【原告の主張】

（1）直接的損害

被告は、平成19年9月10日から平成20年3月末までの間に、少なくとも総額3億円の被告商品を販売した。

原告は、被告の侵害行為がなければ、上記同額となる数量の原告商品を販売することができた。原告の粗利益率は30パーセントであったから、

原告の損失は少なくとも9000万円である（商標法38条1項）。

(2) 弁護士・弁理士費用

原告は、被告の侵害行為に対処するため、本訴提起を弁護士及び弁理士に依頼した。

被告の侵害行為と相当因果関係にある弁護士及び弁理士費用は、900万円を下らない。

【被告の主張】

いずれも争う。

第4 当裁判所の判断

1 争点1（被告各標章は本件商標に類似するか）について

(1) 本件商標

本件商標の構成は、別紙商標目録記載のとおりであり、片仮名の「プレミアム」をゴシック体で横書きし、その下段に、欧文字の「PREMIUM」をゴシック体で併記したものである。

(2) 被告各標章

ア 被告標章1

被告標章1の構成は、別紙被告標章目録記載のとおりであり、欧文字の「Premium by LAST SCENE」を横一列に記載したものである。このうち「Premium by」の部分は筆記体で表示され、さらに「P」の文字は曲線を多用してデザインされた飾り文字で表示されている。他方、「LAST SCENE」の部分はブロック体（ローマン体）で表示されている。

イ 被告標章2

被告標章2の構成は、別紙被告標章目録記載のとおりであり、文字の配置及び書体は被告標章1と同一であるが、「Premium by」の部分と「LAST SCENE」の部分との間に、輝く星をイメージさせる図形が

配置されている。

ウ 被告標章3

被告標章3の構成は、別紙被告標章目録記載のとおりであり、欧文字の「Premium by LAST SCENE」を、全てブロック体（ローマン体）で横一列に記載したものである。

(3) 被告各標章の要部

ア 被告各標章は、欧文字の「Premium」、「by」、「LAST SCENE」とが組み合わされた標章であるが、「Premium」は、和訳すると、名詞として「割増金、手数料、賞金、景品」等、形容詞として「高品質の、高級な、高価な」等を意味し（甲5ないし7、乙1、2）、「プレミアム」との称呼を生じる英単語であり、「by」は、和訳すると、「～による」等を意味する英単語（前置詞）であり、「LAST SCENE」は被告のブランド名である。

そして、このような複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきである（最高裁平成20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照）。

この点につき、原告は、被告各標章の要部（出所識別標識部分）は「Premium」の部分であると主張するので、以下検討する。

イ 前提事実、証拠（後掲）及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

(ア) 「プレミアム\PREMIUM\Premium」の商標登録

本件商標は、帝人株式会社が昭和60年に出願し、昭和62年に、指定商品を「被服、布製身回品、寝具類」として登録された商標であり、平成14年4月5日、帝人ファイバー株式会社に移転登録されている(甲1,2)。

「プレミアム\PREMIUM\Premium」を商標登録したものは、大正14年2月12日から平成20年3月7日までの間に、本件商標以外に24件存在するが、このうち20件は、原告が婦人服ブランド「PREMIUM」を立ち上げた平成16年秋ころ(甲10の1)より前に登録されたものであり、その指定商品・指定役務は多岐にわたるが(甲17)、後記(イ)ないし(エ)に述べるほか、その使用状況の具体的内容は明らかではない。

(イ) 「プレミアム\PREMIUM\Premium」の使用状況

「プレミアム\PREMIUM\Premium」の標章を付した商品としては、飲料業界において、サントリー株式会社が、平成12年11月に「モルツ スーパープレミアム2001」(乙12の1)、平成13年4月に「モルツ スーパープレミアム」(乙12の2)、平成15年5月に「ザ・プレミアムモルツ」(乙12の3)の、カルピス株式会社が、平成19年6月に「THE PREMIUM CALPIS」(乙11)の、キリンビール株式会社が、平成19年7月に「ニッポンプレミアム」(乙13)の、アサヒビール株式会社が平成20年3月に「プレミアム生ビール 熟撰」(乙14)の各商品名を標章に使用した商品をそれぞれ発売している。これらの商品は、従来品よりも高級・上質であることが特色とされている。また、ファッション業界においては、株式会社ユニクロが、平成16年10月に「プレミアムダウン」の商品名で衣類を発売し、現在までに、「プレミアムコットン」、「プレミアムデニム」、「プレミアムメリノ」等の商品名の衣類

を発売している（乙18ないし20）。

「プレミアム\PREMIUM\Premium」の標章を付した役務としては、ヤフー株式会社が、平成15年7月から、有料会員限定の特典がある「Yahoo!プレミアム」（乙15の1・2）の、全日本空輸株式会社が、平成20年4月から、通常より広い座席が利用でき特別なサービスを受けられる「プレミアムクラス」（乙7）の各標章を付した役務をそれぞれ提供しているほか、平成12年7月以降、「プレミアム・アウトレット」という名称のアウトレットモールが、全国6か所以上に順次開設され、運営されている（乙16の1ないし4）。

（ウ）被告各標章の使用状況

被告は、有限会社ワイコーポレーションが昭和59年に装身具等について登録を受けた商標「ラストシーン」や、同社が洋服等について平成7年に登録を受けた商標「LAST・SCENE」を、平成19年9月27日に承継取得し（乙25の4・5）、これに先立つ同年8月23日ころから、被告商品及びその包装に、被告標章1を付して展示・販売するようになった。被告商品の販売にあたっては、被告標章1が店舗内の壁面等に掲げられ（乙22）、被告標章1を使用した織りネームが被告商品に付され（甲4の1）、被告標章1を印刷したショッピングバッグが使用されている（甲4の2）。

一方、被告は、被告商品のインターネット販売サイトである被告ウェブサイト2において、被告標章1を「Premium by」と「LAST SCENE」の二段書きで表示することもしている（甲27）。

さらに、上記ウェブサイトにおける「Premium by LAST SCENE」に関する店舗ブログでは、被告商品の販売員らが、同ブランドを「Premium」あるいは「プレミアム」と表記している場合がある（甲28）。そして、被告商品を紹介する女性誌においても、「プレミア

ム バイ ラストシーン」との表示以外に、「プレミアム」と表記されて紹介されることがある（甲 29）。

(エ) 本件商標の使用状況

原告は、原告商品の販売にあたり、「PREMIUM」との表示を単独で用いることもあるものの、主として、「PREMIUM」と「BY VICKY」とを組み合わせた原告標章を使用している（甲 8, 9, 22）。

そして、原告商品を紹介する女性誌においても、「PREMIUM」や「プレミアム」のほか、「PREMIUM by VICKY」や「プレミアム バイ ビッキー」と表記されて紹介されることがある（甲 10, 11）。

ウ 検討

(ア) 上記認定のとおり、「プレミアム \ PREMIUM \ Premium」といった標章は、古くから商標登録されてきたものもあるが、その使用状況の具体的内容は明らかとはいえない。しかし、平成 12 年終わりのころから、飲料業界において、従来品より高級・上質であることを示す言葉として商品名に使用され始め、その後、他の業界においても、同様の意味を有する商品や役務を示す言葉として頻繁に使用されるようになった。そして、これらの商品や役務が大きく宣伝広告され、広く普及したことに伴い、「プレミアム \ PREMIUM \ Premium」が「高品質の、高級な、高価な」を意味する言葉であるとの認識も、一般的に普及するようになったといえる。

また、特許庁では、平成 19 年 7 月 3 日、商願 2006 - 71751 号（商標：プレミアム、商品区分：第 19 類、出願人：株式会社 INAX）の審査において、出願に係る商標が、「上質な、高級な」を意味する外来語として知られている「プレミアム」の文字を書してな

るものであるから、これを本願の指定商品に使用しても、単に商品の品質を誇称表示するにすぎないものと認めるという理由で、拒絶査定をしており(乙8)、そのころ、同様の理由により、商願2005-2440号(標章: § PREMIUM、\プレミアム、商品区分: 第16類、出願人: 株式会社フジコン、拒絶査定日: 平成19年3月16日)、商願2006-52794号(標章: プレミアム一眼、商品区分: 第9類、出願人: 松下電器産業株式会社、拒絶査定日: 平成19年5月16日)においても、拒絶査定をしている(乙9, 10)。

このように、「高品質の、高級な、高価な」を意味する英単語である「premium」は、もともと、多種多様な商品や役務に広く使用可能な言葉であるところ、上記認定した各種商標登録の状況、飲料業界での普及状況や他の業界への波及状況からすれば、「Premium」という英単語は、被告各標章の使用が開始された平成19年8月23日ころにおいては、既に、商品や役務の出所を示すものとして強い印象を与える言葉ではなくなっていたものと認められる。

確かに、前記イ(ウ)のとおり、「Premium by LAST SCENE」ブランドが、被告商品の販売員らにより「Premium」あるいは「プレミアム」と表示されたり、被告商品を紹介する女性誌において「プレミアム」と表示されている事実は認められるが、前者はブランド内部における略称であり、後者も同ブランドの商品のみを紹介する記事内での略称であると認められるのであって、これらの事実は上記認定を左右するものではない。

また、被告標章1, 2は、「Premium by」の部分が、装飾文字の「P」と流暢な小文字の筆記体で記載され、強調されている印象を与えるが、「LAST SCENE」の部分は、大文字のブロック体(ローマン体)で記載され、単語として認識しやすいことから、「Premium」の

部分に劣らず、需要者の目を引くということができる。

(イ) また、原告は、「PREMIUM」がブランド名であるとしながら、その標章として、既存ブランド「VICKY」の名声を利用するため、「PREMIUM」と「BY VICKY」を組み合わせた原告標章を使用したと主張しているように、ファッション業界においては、ブランド名として、「by」の後ろに既存ブランド名を掲げた名称が使用されることがあると窺えるが、これは、既存ブランドの知名度を利用し、既存ブランドの関連ブランドであることを示すための手法であるといえる。そして、このような場合は、顧客誘因力を有する既存ブランド名が、出所識別機能を有していることになる。

そして、被告各標章についても、上記手法が採用されているといえるから、「by」の後ろの「LAST SCENE」の部分が、より強い出所識別機能を有しているといえる。原告は、「LAST SCENE」ブランドの周知性を問題にするが、周知性の程度は、顧客誘因力の強さに影響を及ぼす事情に過ぎず、周知性がないからといって、出所識別機能がなくなるわけではない。

(ウ) 以上のとおりであるから、被告各標章のうち、「Premium」の部分が、取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとは認められないし、「Premium」以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないとも認められない。

むしろ、前記(イ)のとおり、被告各標章において、「Premium」の部分において出所識別標識としての機能を有しているとしても、「by LAST SCENE」の部分の方により強い出所識別機能を認めることができる。したがって、被告各標章のうち「Premium」の部分だけを抽出し、この部分だけを本件商標と比較して類否を判断することは許されず、被告各標章の全体と対比する必要があるというべきであ

る。

そこで、以下、被告各標章の全体と本件商標との類否を検討する。

(4) 類否の検討

ア 外観

被告各標章の全体は、いずれも、欧文字の「Premium by LAST SCENE」を横一列に記載するという基本的構成を有するところ、本件商標は、片仮名の「プレミアム」と欧文字の「PREMIUM」を上下二段に併記したものであるから、両者の外観は同一又は類似するとはいえない。

イ 称呼

被告各標章の全体からは、いずれも「プレミアム バイ ラストシーン」との称呼が生じるところ、本件商標からは、「プレミアム」との称呼が生じるのみであるから、両者の称呼は異なる。

ウ 観念

上記に述べた取引の実情からすれば、被告各標章の全体からは、「ラストシーンの関連ブランドであるプレミアムという名称のブランド」あるいは「ラストシーンの高級版」などの観念が生じるところ、本件商標からは、「割増金、手数料、賞金、景品」あるいは「高品質なもの、高級なもの、高価なもの」などの観念が生じるのみであるから、両者は観念においても異なる。

エ まとめ

以上によると、被告各標章は、いずれも本件商標と類似するとはいえない。

2 結論

以上のとおりであるから、原告の請求は、その余の争点について判断するまでもなくいずれも理由がない。

よって，主文のとおり判決する。

大阪地方裁判所第26民事部

裁判長裁判官 山 田 陽 三

裁判官 達 野 ゆ き

裁判官 北 岡 裕 章

(別紙)

被告標章目録

被告標章 1

Premium by LAST SCENE

被告標章 2

Premium by ✨ LAST SCENE

被告標章 3

Premium by LASTSCENE

(別紙)

商標目録

登録番号 第1989764号

登録年月日 昭和62年10月27日

商品の区分 第17類

指定商品 被服，布製身回品，寝具類

登録商標

**プレミアム
PREMIUM**

(別紙)

被告ウェブサイト目録

- 1 「<http://www.message-co.com>」のURLにより特定されるインターネットのウェブページおよび同ドメイン名下において存在するすべてのインターネットウェブページ
- 2 「<http://www.brimiant.com>」のURLにより特定されるインターネットのウェブページおよび同ドメイン名下において存在するすべてのインターネットウェブページ

(別紙)

原告標章目錄

PREMIUM
BY VICKY