

平成 28 年 意匠・商標・不正競争 関係事件の判決の概観



弁護士 原澤 敦美 弁護士 川見 唯史
(監修 弁護士・前大阪高裁部総括判事 若林 諒)

要 約

平成 28 年（暦年）に言い渡され、裁判所のウェブサイトに掲載された意匠・商標・不正競争関係事件の判決の概況を報告する。

意匠関係事件としては、「一意匠一出願」の原則について判断した「容器付冷菓事件（不服）」（意匠①）、事例判決ながら創作容易性を肯定した「包装用容器事件」（洗剤用容器の全体意匠）（意匠②）などを報告する。

商標関係事件としては、知財高裁各部の判断手法に微妙な相違が見られた結合商標に係る一連の判決（商標②・③）、いわゆるパロディ商標に関する「フランク三浦事件」（商標④）、インターネット市場運営者の商標権侵害の主体性について判示した「石けん百科事件」（商標⑨）などを報告する。

不正競争関係事件としては、第一審判決と控訴審判決とで「商品の形態」の「商品等表示性」について結論は同じながら、理由付けが分かれた「エジソンのお箸事件」（不正競争①・②）、第一審判決と控訴審判決とで結論が分かれたほか、商品の形態の模倣に係る「商品」の成立時期及び保護期間の起算点について控訴審において詳細な判示がされた「試験管型加湿器事件」（不正競争③・④）などを報告する。

なお、本稿は、本年 2 月 14 日の東京弁護士会知的財産権法部の定例部会における報告に基づいて、参加者との質疑も踏まえて、報告者が書き下ろした⁽¹⁾。報告前の打合せにおいて、同部部員の若林諒先生（前大阪高裁知財専門部部総括判事）には一方ならない御指導をいただいた。

目次	
第 1 部 平成 28 年意匠関係事件の判決の概観	
第 1 概 観	
第 2 意匠関係審決取消訴訟	
1 一意匠一出願	
① 知財高判(2 部)平成 28 年 9 月 21 日〔容器付冷菓事件（不服）〕	
2 創作容易性	
② 知財高判(3 部)平成 28 年 11 月 10 日〔包装用容器事件（不服）〕	
第 3 意匠権侵害訴訟	
③ 東京地判(40 部)平成 28 年 4 月 15 日〔バリケード用錘事件〕	
第 4 登録料等の不納付の「正当な理由」の有無	
④ 東京地判(46 部)平成 28 年 4 月 28 日〔登録料等納付期限事件（行政処分取消訴訟）〕	
第 2 部 平成 28 年商標関係事件の判決の概観	
第 1 概 観	
第 2 商標関係審決取消訴訟	
1 故人の氏名の商標登録には同一の氏名の他人の承諾を要するとした事例	
① 知財高判(4 部)平成 28 年 8 月 10 日〔山岸一雄事件（不服）〕	
2 結合商標の要部認定	
② 知財高判(4 部)平成 28 年 1 月 20 日〔REEBOK ROYAL FLAG 事件（不服）〕	
③ 知財高判(3 部)平成 28 年 1 月 28 日〔Enoteca 事件（無効）〕	
3 商標の類否—いわゆるパロディ商標	
④ 知財高判(3 部)平成 28 年 4 月 12 日〔フランク三浦事件（無効）〕	
4 不使用取消関係	
(1) 商標法 50 条 1 項の社会通念上同一と認められる商標	
⑤ 知財高判(2 部)平成 28 年 11 月 7 日〔KIRIN 事件（不使用）〕	
(2) 「使用」に係る役務が実際に提供されていることを要するとした事例	
⑥ 知財高判(3 部)平成 28 年 8 月 25 日〔FRM 事件（不使用）〕	
5 審判手続関係	
(1) 過誤により商標権者として記載されている者に対する審判請求の適法性	
⑦ 知財高判(3 部)平成 28 年 6 月 21 日〔ライン事件	

(不使用)

(2) 職権証拠調べの結果に対する意見を申し立てる機会の保障

⑧ 知財高判(3部)平成28年10月11日〔コナミスポーツクラブマスターズ事件(無効)〕

第3 商標権侵害訴訟

1 商標権侵害(及び不正競争)の主体性が争われた事例

⑨ 大阪地判(26部)平成28年5月9日〔石けん百貨事件〕

2 真正品の輸入について商標権侵害が認められなかった事案

⑩ 東京地判(46部)平成28年11月24日〔TWG事件〕

第3部 平成28年における不正競争関係事件の判決の概観

第1 概観

第2 周知表示混合惹起行為(1号)―商品等表示該当性(商品の形態)

① 東京地判(40部)平成28年2月5日〔エジソンのお箸事件第一審判決〕

② 知財高判(4部)平成28年7月27日〔同事件控訴審判決〕

第3 商品形態模倣行為(3号)

③ 東京地判(46部)平成28年1月14日〔試験管型加湿器事件第一審判決〕

④ 知財高判(2部)平成28年11月30日〔同事件控訴審判決〕

⑤ 東京地判(47部)平成28年7月19日〔フェイスマスク事件〕

第4 虚偽の事実の流布(15号)

⑥ 知財高判(1部)平成28年2月9日〔発光ダイオード特許権侵害プレスリリース事件〕

第5 営業秘密に関する不正競争行為(4号~9号)

⑦ 東京地判(29部)平成28年2月15日〔美容院顧客情報事件〕

⑧ 大阪地判(21部)平成28年6月23日〔臨床検査顧客情報事件〕

第1部 平成28年意匠関係事件の判決の概観

第1 概観

平成28年(暦年)に言い渡され、裁判所ウェブサイトに掲載された意匠関係事件の判決数は23件⁽²⁾であった。争点ごとの件数は以下のとおりである。

意匠関係訴訟の種類	件数	主な争点ごとの件数
当事者系審決取消訴訟(無効審判の審決取消訴訟)	2	容易創作性(3条2項) 1件 冒認出願(48条1項3号)1件
査定系審決取消訴訟(拒絶査定不服審判の審決取消訴訟)	14	一意匠一出願(7条) 1件 創作容易性(3条2項) 1件 意匠の類否(3条1項3号) 12件 ^(注)
意匠権侵害訴訟	6	意匠の類否(3条1項3号) 5件 無効の抗弁(新規性・進歩性) 1件
そのほか(却下処分取消訴訟)	1	正当な理由(44条の2第1項) 1件

(注) 意匠の類否を争点とする拒絶査定不服審判の審決取消訴訟12件は、いずれも、同一の原告による同種事案(吸入器の意匠をめぐる事案)である。

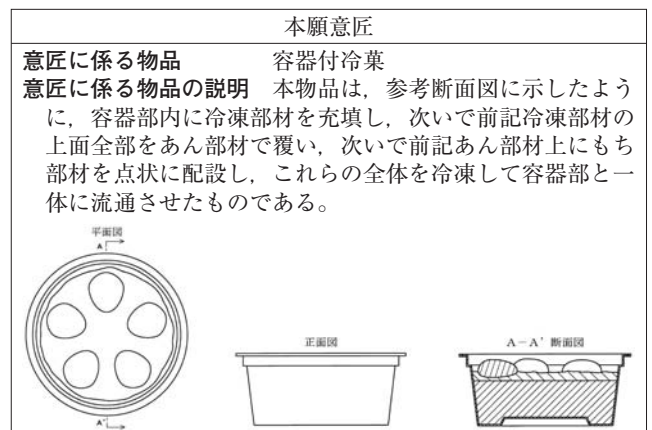
第2 意匠関係審決取消訴訟

1 一意匠一出願

① 知財高判(2部)平成28年9月21日(平成28年(行ケ)10034号)〔容器付冷菓事件(不服)〕

〔事案の概要〕

原告(出願人)が、意匠に係る物品を「冷菓」として意匠登録出願をしたところ拒絶査定を受けたため、物品を「容器付冷菓」と補正した上で不服審判を請求した。しかし、審判官は、本願意匠は「冷菓」と「容器」という二つの別の物品の二つの形態に係る二つの意匠を表したものであり「一意匠一出願」の要件を満たしていないとして、請求不成立審決をしたことから、原告は審決の取消しを求めて訴えを提起した。



〔判旨〕

(1) 一意匠一出願

本件判決は、「一意匠一出願」(意匠法7条)の趣旨を、「意匠登録出願が『物品ごとに』かつ『形態ごとに』行われるべきことを規定したもの」とした。そして、次の(2)及び(3)の理由を述べ、本願意匠は

「物品ごと」、「形態ごと」の要件を満たしているとし、
審決を取り消した。

(2) 物品の単一性

「当該物品が一物品といえるか否かは、願書における『意匠に係る物品』欄及び『意匠に係る物品の説明』欄の記載を参照した上、①意匠登録出願に係る物品の内容、製造方法、流通形態及び使用形態、②意匠登録出願に係る物品の一部がその外観を保ったまま他の部分から分離することができるか、並びに③当該部分が通常の状態ですべて独立して取引の対象となるか等の観点から考慮して、当該物品が一つの特定の用途及び機能を有する一物品といえるか否かを、社会通念に照らして判断すべきものである。」

そして、「本願意匠に係る『冷菓』は、…、製造、流通、及び使用の各段階において、…、『容器』に充填され冷やし固められたままの一体的状態であると認められる。

さらに、…『冷菓』を、その形態を保ったまま『容器』から分離することは、容易ではないものと推認される。しかも、『冷菓』は、製造の段階から、流通、使用に至るまで『容器』から分離されることはないから、『冷菓』が『容器』から独立して通常の状態ですべて取引の対象となるとはいえない。

これらを総合考慮すれば、…『容器付冷菓』は、社会通念上、一つの特定の用途及び機能を有する一物品であると認められる。

(3) 形態の単一性

「本願意匠の…図面…は、形式上、二以上の形態を併記したものではない。実質的にも、容器内に冷菓を入れた状態の図面であって、冷菓と容器とは隙間なく接しており、一塊になった状態のものであるから、二以上の形態を併記したとはいえない」とし、本願意匠に係る形態は単一と認められるとした。

2 創作容易性

② 知財高判(3部)平成 28 年 11 月 10 日(平成 28 年(行ケ)10108 号)〔包装用容器事件(不服)〕

[事案の概要]

意匠に係る物品を「包装用容器」とする意匠登録出願について、本願意匠は容易に創作することができたとして、拒絶査定がされた。出願人(原告)は、不服審判を請求したが請求不成立審決がされたことから、審決の取消しを求めて訴えを提起した。

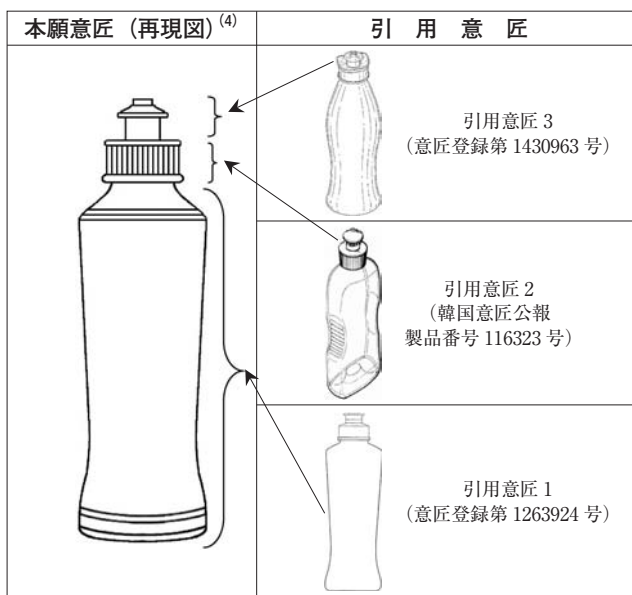
[判 旨]

(1) 意匠法 3 条 2 項の趣旨

知財高裁は、「可撓伸縮ホース事件」及び「帽子事件」に係る 2 件の最高裁判決⁽³⁾を引用しながら、意匠法 3 条 2 項の趣旨について、「物品との関係を離れた抽象的なモチーフとして日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(公然知られた形態)を基準として、それからその意匠の属する分野における通常の知識を有する者(当業者)が容易に創作することができた意匠でないことを登録要件としたものであり、上記公然知られた形態を基準として、当業者の立場から見た意匠の着想の新しきないし独創性を問題とする」とした。

(2) 本願意匠の創作容易性

「物品は、…洗剤等を入れて使用する包装容器であり、「洗剤等の使用の目的や用途、使用方法、包装用容器そのものの使用状態等様々な事情を考慮して、当該容器の形態を創作することは当然行われている」とし、「その際、必要に応じて容器本体部やキャップ部、注出口部等につき公知の形態を組み合わせ、また、他の公知の形態に置き換え、あるいは、こうして組合せ、置換等をした結果に、通常思い付く程度の調整を加える等の変更が当業者にとってありふれた手法である」とし、本願意匠は、容易に創作することができたとして、原告の請求を棄却した。

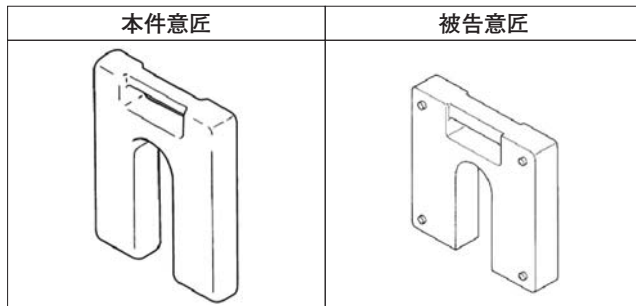


第3 意匠権侵害訴訟

③ 東京地判(40部)平成28年4月15日(平成26年(ワ)第33834号)〔バリケード用錘事件〕

〔事案の概要〕

物品を「バリケード用錘」とする意匠登録(第1276221号)の意匠権者(原告)が、被告製品を製造販売する被告の行為が本件意匠権を侵害するとして、その差止め、廃棄、損害賠償(民法709条・意匠法39条2項)を請求し、いずれも認容された。



〔判 旨〕

(1) 意匠(の形態)の類否の判断基準

裁判所は、意匠(の形態)の類否について、「両意匠の構成を全体的に観察した上、意匠に係る物品の性質、用途、使用態様を考慮し、更には公知意匠にない新規な創作部分の存否等を参酌して、当該意匠に係る物品の看者となる取引者及び需要者が視覚を通じて最も注意を惹きやすい部分(要部)を把握し、この部分を中心に対比して認定された共通点と差異点を総合して、両意匠が全体として美感を共通にするか」により判断するとの基準を示した。

(2) 本件意匠の要部、被告意匠との類否、損害額の算定

裁判所は、前述の判断基準を踏まえ、「外観の全体」が取引者・需要者の注意を惹くとして、「本件意匠の要部」は、「方形の薄板状形状であり、…縦長の切欠部を有し、…脚部が前記切欠部の左右に設けられた形状で、…両脚部の間が正面視において逆U字状を呈しており、…横長の長方形形状の開口部を設けて、持ち運び用横長取手及び前記横長手入れ部が、…一体形成されており、持ち運び用横長取手は、…本体の上面と面一であって、かつ、本体の板厚よりやや幅狭とした形状」であるとした。

そして、「本件意匠と被告意匠は、本件意匠の要部について全て形状が実質的に同一である」とし、「差異点

を考慮しても、両意匠は全体として美感を共通にする」として、被告意匠の形態は本件意匠の形態に類似し、かつ、物品は同一であるから、被告意匠は本件意匠に類似するとした。

裁判所は、損害額については、「意匠権者に、侵害者による意匠権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、意匠法39条2項の適用が認められる」とし、「意匠権者が当該意匠権を実施していることは、同項を適用するための要件とはいえない」として、意匠法39条2項の適用を認め、損害額を134万5624円とした。

〔考 察〕

本判決は、侵害者利益を損害額と推定する意匠法39条2項の解釈について、特許法102条2項に係る「ごみ貯蔵機器事件」の知財高裁大合議判決⁽⁵⁾を踏襲したものと見える。

第4 登録料等の不納付の「正当な理由」の有無

④ 東京地判(46部)平成28年4月28日(平成27年(行ウ)623号)〔登録料等納付期限事件(行政処分取消訴訟)〕

〔事案の概要〕

原告ら意匠権者は第2年分の登録料を不納付のまま追納期間も徒過し、本件意匠権は遡及的に消滅したものとみなされた。その後、原告らは、意匠法44条の2第1項の「正当な理由」があるとして登録料の納付書を提出したが、特許庁長官は「正当な理由」は認められないとして不受理とした。そこで、原告らは不受理処分の取消訴訟を提起した。

原告らは、「正当な理由」として、①原告らから納付事務等を受任していた特許事務所の特許管理システム(本件システム)の初期設定が、意匠権についても特許権と同様、設定登録時に第1年から第3年までの登録料を納付したのものとして、第4年分の登録料の納付期限を次の期限として自動的に表示される設定(本件設定)とされていたこと、②本件システムの管理会社から、設定登録日のみを正確に入力すれば足り、納付期限の入力及び確認は不要であるとの説明を受けており、本件設定を予測し得なかったことなどを挙げた。

〔判 旨〕

「本件設定には不具合があったとみる余地があるものの、知的財産に関する専門家である弁理士(弁理士法1条参照)…としては、…本件システム上正しい納

付期限が表示されているかどうか自ら確認し、又は本件台帳その他本件システム以外の方法を用いてこれを把握することが当然に求められる」として、原告らの請求をいずれも棄却した。

[考察]

「正当な理由」の行政解釈としては、『その責めに帰することができない理由』より広い概念を意味するものである。例えば、……出願人の使用していた期間管理システムのプログラムに出願人が発見不可能な不備があったことにより手続期間を徒過した場合等が『正当な理由』があるときにあたる可能性が高い」とされている⁶⁾。確かに、本件設定は「発見不可能な不備」とまでは言い難い。しかし、「正当な理由」の認定に「責めに帰することができない」ことまで求めない趣旨からすれば、「不可能」ではなくとも、なお、「正当な理由」を認める余地もあるかもしれない。いずれにせよ、本件判決は、知的財産の専門家である弁理士に相当程度の高い注意義務を課したといえる。

第2部 平成 28 年商標関係事件の判決の概観

第1 概観

平成 28 年(暦年)に言い渡され、裁判所ウェブサイトに掲載された商標関係事件の判決数は 80 件⁷⁾で、前年⁸⁾と比較すると 5 件増加した。争点は、次の表のとおりである。

商標関係訴訟の種類		件数	主な争点ごとの件数
当事者系 審決取消訴訟	無効審判に係る 審決取消訴訟	15	国等の著名な標章(4条1項6号) 1件 公序良俗違反(4条1項7号) 4件 他人の氏名又は名称(4条1項8号) 1件 周知商標(4条1項10号) 7件 商標の類否(4条1項11号) 9件 混合的商標(4条1項15号) 8件 不正な目的(4条1項19号) 7件 自己の業務(3条1項柱書) 2件
	商標登録取消審判に係る 審決取消訴訟	15	使用事実の有無(50条1項) 10件 社会通念上の同一(50条1項) 5件 指定商品への使用(50条1項) 1件 商標権者による使用(50条1項) 3件 不使用の正当な理由(50条2項) 2件 審判請求後の使用(50条3項) 2件
査定系 審決取消訴訟	拒絶査定 不服審判に係る	13	他人の氏名又は名称(4条1項8号) 1件 商標の類否(4条1項11号) 9件

	審決取消訴訟		記述的商標(3条1項3号) 3件 使用による特別顕著性(3条2項) 1件
	登録異議に係る 商標登録取消訴訟	5	周知商標(4条1項10号) 1件 商標の類否(4条1項11号) 1件 不正な目的(4条1項19号) 2件 手続的瑕疵(43条の3第5項) 1件 権利の濫用 1件
	商標権侵害訴訟	25	商標の類否(4条1項11号) 10件 商標的使用(26条1項6号を含む) 8件 損害額の推定(38条2項) 2件 商標権侵害の主体 1件 権利の濫用 3件 いわゆる消尽論 1件
	その他	6	契約の解釈 6件

第2 商標関係審決取消訴訟

1 故人の氏名の商標登録には同一の氏名の他人の承諾を要するとした事例

① 知財高判(4部)平成 28 年 8 月 10 日(平成 28 年(行ケ)10065 号・第 10066 号)〔山岸一雄事件(不服)〕

[事案の概要]

つけ麺で有名な東池袋のラーメン屋「大勝軒」の創業者亡山岸一雄の氏名に係る「山岸一雄大勝軒」(商願 2013-90519)及び「山岸一雄」(商願 2013-90418)(いずれも標準文字)の商標登録出願について、審査官は商標法 4 条 1 項 8 号が定める同一の氏名の他人の承諾がないとして拒絶の査定をした。これに対し、出願人(原告)は不服審判を請求したが、審判官も同様の理由により請求不成立審決をした。

出願人は、審決の取消しを求めて訴えを提起し、8 号が適用され、他人の承諾が必要とされるのは、その他人に「パブリシティの権利」が認められる場合又はその他人の氏名専用権を侵害するような態様で使用する場合に限られるべきであると主張した。

[判旨]

裁判所は、2 件の最高裁判決⁹⁾を引用しながら、商標法 4 条 1 項において「出所の混同の防止を図ろうとする同項 10 号、15 号等の規定とは別に、8 号の規定が定められていることから」、8 号の趣旨は「人(…)の肖像…等に対する人格的利益を保護すること、すなわち、自らの承諾なしにその氏名、名称等を商標に使われることがないという利益を保護することにある」とし、「他人にとって、その氏名を同人の承諾なく商標

登録されることは、同人の人格的利益を害される」とする。

本願商標については、ハローページなどから「亡山岸とは別に、『山岸一雄』を氏名とする者が、複数生存在していたものと推認される」が、これらの者が「本願商標の登録について承諾していたとの事実を認めるに足る証拠はない」とし、8号に該当するとして、原告の請求を棄却した。

2 結合商標の要部認定

② 知財高判（4部）平成28年1月20日（平成27年（行ケ）第10158号）〔REEBOK ROYAL FLAG 事件（不服）〕

[事案の概要]

原告が、指定商品を第25類（履物など）として、商標登録出願をしたところ、商標法4条1項11号に該当するとして拒絶査定を受けたため、拒絶査定不服審判を請求した。しかし、審判官が請求不成立審決をしたことから、原告が審決の取消しを求めた。

本願商標(商願 2013-51910 号) (標準文字商標) REEBOK ROYAL FLAG 第25類(履物など)	引用商標(登録第 5532571 号) ROYAL FLAG 第25類(履物など)
--	--

[判 旨]

裁判所は、「結合商標については、商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合していると認められる場合においては、そ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類否を判断することは、原則として許されないが、他方で、商標の構成部分の一部が取引者又は需要者に対し、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、観念が生じない場合などには、商標の構成部分の一部だけを取り出して、他人の商標と比較し、その類否を判断することが許されるものと解される」との判断基準を示した。

その上で、「本願商標の構成中の『REEBOK』の文字部分は、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える」とし、他方、「『ROYAL FLAG』の文字部分は、…『REEBOK』の

文字部分との対比においては、…商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるということとはできず、「『ROYAL FLAG』の文字部分だけを抽出して、引用商標と比較して類否を判断することは相当ではない。」とした。そして、本願商標が11号に該当するとして本件審決の判断には誤りがあるとし、本件審決を取り消した。

③ 知財高判（3部）平成28年1月28日（平成27年（行ケ）第10058号）〔Enoteca 事件（無効）〕。
[事案の概要]

引用商標の商標権者である原告は、本件商標は引用商標1などと類似し、かつ、出所の混同を生ずることから、商標法4条1項11号又は15号に該当するとして、本件商標登録の無効審判を請求した。

しかし、審判官は、本件商標は「Enoteca」及び「Italiana」の2語からなるものとして認識し把握されることから、引用商標と類似せず、出所について混同を生ずるおそれもないとして、請求不成立審決をした。原告は審決の取消しを求めて訴えを提起した。

本件商標(登録第 5614496 号) Enoteca Italiana 第35類(飲食料品の小売など)	引用商標 引用商標1(登録第 5136985 号) ENOTECA 第35類(飲食料品の小売など)
---	---

[判 旨]

裁判所は、「結合商標については、…そ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原則として許されないが、取引の実際においては、商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は、…商標の構成部分の一部が取引者、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には、商標の構成部分の一部を要部として取り出し、これと他人の商標とを比較して商標そのものの類否を判断することも、許される」との判断基準を示した。

その上で、「本件商標の『Enoteca』の文字部分と『Italiana』の文字部分は、それを分離して観察するこ

とが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められない」とし、「『Enoteca』の文字部分は、取引者、需要者に対し、…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、独立した役務の出所識別標識として機能し得るもの」であり、「本件商標から『Enoteca』の文字部分を要部として抽出し、これと引用商標とを比較して商標そのものの類否を判断することも許される」とし、本件商標と引用商標とは類似しているとして、審決を取り消した。

[考察 (②・③事件)]

結合商標の構成部分の抽出の可否について、「REEBOK ROYAL FLAG 事件」及び「Enoteca 事件」の知財高裁判決は、いずれも「SEIKO EYE 事件」及び「つつみのおひなっこや事件」の最高裁判決⁽¹⁰⁾と「リラ宝塚事件」の最高裁判決⁽¹¹⁾の判断基準を組み合わせた判断基準を示している。

しかし、「REEBOK ROYAL FLAG 事件」の知財高裁第 4 部の判決は、不可分的に結合している商標でも「SEIKO EYE 事件」及び「つつみのおひなっこや事件」の基準を満たせば、構成部分の抽出が許されるとしているように見えるが、「Enoteca 事件」の知財高裁第 3 部の判決は、商標の構成部分の抽出は不可分的に結合していないことが必要であり、そのような不可分的に結合していない商標が、「SEIKO EYE 事件」及び「つつみのおひなっこや事件」の基準を満たした場合に初めて、構成部分の一部抽出が許されるように見える。そして、「Enoteca 事件」判決は、構成部分の一部抽出に先立ち、商標が不可分的に結合しているかどうかの検討及び判断をしているのに対し、「REEBOK ROYAL FLAG 事件」判決では、そのような検討や判断はしていない。

そもそも、「不可分的な結合」とはどのような結合をさすのか、そして、この判断基準の違いが、結合商標の構成部分の抽出可否の判断において、異なる結果をもたらす可能性があるのかについては、今後の判決の動向を注目する必要がある。

3 商標の類否—いわゆるパロディ商標

- ④ 知財高判(3部)平成 28 年 4 月 12 日(平成 27 年(行ケ)10219 号)判例時報 2315 号 100 頁〔フランク三浦事件(無効)〕

[事案の概要]

被告(フランク・ミュラーの商標権管理会社)が請求した本件商標「フランク三浦」の商標登録無効審判に対し、審判官は引用商標との類似を認め、商標法 4 条 1 項 11 号などに該当するとして、無効審決をした。本件商標の商標権者(原告)は無効審決の取消しを求めて訴えを提起した。

本件商標(商標登録第 5517482 号)	引用商標
	フランク ミュラー (標準文字) FRANCK MULLER FRANCK MULLER REVOLUTION

[判 旨]

裁判所は、本件商標と引用商標とは、称呼は類似するが、外観は明確に区別し得るし、観念も大きく異なり、商品の出所に誤認混同を生ずるおそれはないなどとし、本件商標が商標法 4 条 1 項 11 号などに該当するとした本件審決の判断には誤りがあるとして、本件審決を取り消した。

本件審決と異なり観念類似を認めない理由について、裁判所は、「本件商標からは、『フランク三浦』との名ないしは名称を用いる日本人ないしは日本と関係を有する人物との観念が生じるのに対し、引用商標 1 からは、外国の高級ブランドである被告商品の観念が生じる」ことを挙げる。

なお、最高裁は、平成 29 年 3 月 2 日、被告の上告を棄却し、かつ、上告受理の申立てを却下し、本判決が確定している。

[考 察]

商標登録の無効を争うときは、登録商標と引用商標とを対比するのみであるから、本件商標と引用商標とが類似するかどうかの判断は微妙なものがあろう。しかし、原告が現に販売している「フランク三浦」を使用した時計は、ケース・文字盤などを「フランク・ミュラー」のものに酷似させている。このような事情を踏まえて、被告の時計の形態を不正競争防止法 2 条 1 項 1 号の「商品等表示」と把握し、原告の時計と対比することを検討する余地はあろう。

4 不使用取消関係

(1) 商標法 50 条 1 項の社会通念上同一と認められる商標

⑤ 知財高判(2部)平成 28 年 11 月 7 日(平成 28 年(行ケ)10093 号ほか 2 件)〔KIRIN 事件(不使用)〕

[事案の概要]

原告が、被告を商標権者とする次の一覧にある本件各商標の指定商品のうち第 30 類「穀物の加工品」について商標登録の不使用取消審判を請求したところ、審判官は請求不成立審決をしたことから、原告が審決の取消しを求めた。

本件各商標	本件使用商標
 商標登録第 4180368 号 (平成 28 年(行ケ)10093 号)	
 (商標登録第 4486902 号の 2) (平成 28 年(行ケ)10094 号)	
 商標登録第 4498171 号の 2 (平成 28 年(行ケ)10095 号)	

[判 旨]

本件使用商標は、「『KIRIN』と『Plus - i』図案とは分離して観察でき」、「『KIRIN』部分は、そのみでも、キリングroupの商品であることを示す商標として表示されている、使用商標と認めるのが相当である。」とした。

その上で、本件使用商標の「KIRIN」の部分と、本件各商標「KIRIN」、「麒麟」及び「キリン」とを比較し、いずれも社会通念上同一の商標であるとして、原告の請求を棄却した。

[考 察]

商標法第 50 条 1 項の括弧書きは、「片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標」を社会通念上同一の商標としているが、「漢字」表示に関する記載はない。実際、「飛鳥」という文字を縦書きにした登録商標と、片仮名の「あすか」という使用商標との間に社会的同一性を認めなかった事例もある(取消 2004-30051 事件)。

本件は、本件商標と同一又はほぼ同一の商標が、被告の防護標章として登録されていることや、被告グ

ループの商品又は役務を示すものとして取引者及び需要者の間で周知著名になっていることを踏まえ、取引の実情を重視し、「漢字」表示の「麒麟」についても「KIRIN」と社会通念上同一の商標と評価したものと見える。

(2) 「使用」に係る役務が実際に提供されていることを要するとした事例

⑥ 知財高判(3部)平成 28 年 8 月 25 日(平成 28 年(行ケ)10048 号)〔FRM 事件(不使用)〕

[事案の概要]

原告(請求人)は、本件商標「FRM」の指定役務のうち第 41 類「技芸・スポーツ又は知識の教授、セミナーの企画・運営又は開催」について、不使用取消審判を求めた。

しかし、審判官は、被告が「FRM ファイナンシャル・リスクマネジャー養成講座」などの記載がある案内書を配布していたことが商標法 2 条 3 項 8 号の「役務に関する広告に標章を付して頒布する行為」に該当し、「知識の教授」に含まれる「リスクマネジメント研修」について本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたとして、請求不成立審決をした。そこで、原告は審決の取消しを求めて訴えを提起した。

[判 旨]

裁判所は、案内書の配布の事実は認めた上で、「知識の教授」の役務に係る使用の有無について、要証期間内に本件養成講座の名称を使用した講座を開講したとは認められず、案内書の記載は、過去に提供していた「リスクマネジメント研修」の記載が削除されないまま形式上残存していたにすぎないとして、審決の判断は誤りであるとし、本件審決を取り消した。

5 審判手続関係

(1) 過誤により商標権者として記載されている者に対する審判請求の適法性

⑦ 知財高判(3部)平成 28 年 6 月 21 日(平成 27 年(行ケ)10202 号)〔ライン事件(不使用)〕

商標権者として登録されていた原告(株式会社伊勢半)が、不使用取消審決の取消しを求めて訴えを提起したところ、裁判所は、昭和 49 年の更新登録時、真の権利者である原告の親会社(株式会社伊勢半本店)ではなく、誤って原告が権利者として登録されたとの事

実を認定し、不使用取消請求は真の権利者ではなく請求人適格のない原告に対してなされた不適法なものであるとして、審決を取り消した。

(2) 職権証拠調べの結果に対する意見を申し立てる機会の保障

⑧ 知財高判(3部)平成 28 年 10 月 11 日(平成 28 年(行ケ)10083 号)〔コナミスポーツクラブマスターズ事件(無効)〕

[事案の概要]

原告は、米国のゴルフ四大大会の一つ「マスターズ」を実施するゴルフクラブであるが、本件商標「コナミスポーツクラブマスターズ」が商標法 4 条 1 項 15 号などに該当するとして、無効審判を請求した。その審理において、審判官は、職権によるインターネット調査(「スポーツクラブ」及び「マスターズ」の語を複合して検索)の結果「マスターズ」の語がスポーツクラブにおけるクラス分けとして使用されている例が多数確認されたことを根拠として、請求不成立審決をした。

原告は、職権による証拠調べ(インターネット調査)の結果に対し、相当の期間を指定して意見を申し立てる機会が与えられず、商標法 56 条により準用される特許法 150 条 5 項に違反することを理由として審決の取消しを求めた。

[判 旨]

裁判所は、職権証拠調べの結果を原告に対して通知し、相当の期間を指定して意見を申し立てる機会を与えたことをうかがわせる証拠はなく、審判手続に瑕疵があるとし、「その瑕疵は、審決の結論に影響を及ぼさないことが明らかであると認められる特別の事情、すなわち、たとえ職権証拠調べの結果の通知がなくとも、これに対する反論、反証の機会が実質的に与えられていたものと評価し得るか、又は当事者に対する不意打ちとならないと認められる事情がない限り、審決取消事由となる」とし、本件においては、そのような特別の事情が認められないとして、本件審決を取り消した。

第 3 商標権侵害訴訟

1 商標権侵害(及び不正競争)の主体性が争われた事例

⑨ 大阪地判(26部)平成 28 年 5 月 9 日(平成 26 年(ワ)第 8187 号)〔石けん百貨事件〕

[事案の概要]

原告は登録商標「石けん百貨」などの商標権者であり、自社サイトを通じて自社商品を販売していた。本件訴え提起に至る頃、インターネットで「石けん百貨」などと検索し、検索結果の広告欄のリンク(本件広告)をクリックすると、被告のインターネット上のショッピングモール(楽天市場)にジャンプし、原告とは関係がない同モールの加盟店の石けん商品の表示がされる状態にあった。そこで、原告は、同モールに加盟店の広告の表示がされることが、原告商標権の侵害に当たるとともに、不正競争行為(法 2 条 1 項 1 号)にも当たるとして、被告に対し、本件表示の差止め及び損害賠償を求めた。

なお、モール加盟店の石けん商品が表示された原因は、被告ガイドラインが禁じている「隠れ文字」(画面上は見えないが、検索ワードとしては認識され、多くの検索結果欄への表示を可能とする。)を加盟店が用いたことにある。被告は、本件訴え提起後、直ちに加盟店の出店ページを調査し、サーチ非表示とするとともに、加盟店に対しては隠れ文字の削除を求めるなどの対応をした。

[判 旨]

裁判所は、本件広告自体は商標的使用には当たらないが、本件広告とリンク先の楽天市場リスト表示画面とを一体として捉えるときは、「『石けん百貨』等を石けん商品の出所識別標識として用いた広告であると解する余地がある」とする。そして、「本件広告とリンク先の楽天市場リスト表示画面とを一体に捉えることができるためには、被告が本件広告を表示するに当たり、移動後の楽天市場リスト表示画面で石けん商品が陳列表示されることを予定し、利用していると評価し得ることが必要である」とした。

本件について、裁判所は、「加盟店が『石けん百貨』等に関連する石けん商品を何ら取り扱っていないにもかかわらず、石けん商品を販売する出店ページにおいて『石けん百貨』等の標章を明示的に又は画面上見えない隠れ文字として使用することは、被告が加盟店に対して、…知的財産権侵害を禁止する規約や、隠れ文

字の使用を禁止するガイドラインにより規制している行為」であり、被告の想定外の事態であるから、被告が「移動後の楽天市場リスト表示画面で石けん商品が陳列表示されることを予定し、利用していると評価することはできない」とした。そして、同モールの登録店舗数は 4 万店を超えていたことなどから、「被告に対して各店舗の出店ページにおける規約等の違反を常時監視することを求めるのは、被告に不可能を強いるものであり、被告がそのような注意義務を負うと解することは相当でない」とした。ただし、「既に…想定外の事態が生じていることが判明している場合には、…事態が継続するのを防止する注意義務を負う」とした。

そして、本件においては、被告が「本件広告の存在を認識するや、直ちに（出店者）の出店ページを調査してサーチ非表示するとともに隠れ文字の削除を求め」たことなどから、被告は注意義務を尽くしており、商標権侵害は認められないとし、同様の理由により不正競争も認められないとして、原告の請求を棄却した。

[考 察]

本件は、同じモールにおける商標権侵害のおそれのある商品の販売について判決した「Chupa Chups」事件の知財高裁判決⁽¹²⁾を踏まえ、インターネット上のショッピングモール運営者について、商標権侵害の事実を認識し、又は認識すべきときに何らの対応もしないときは、商標権侵害主体になり得る余地があることを認めたものといえる。

2 真正品の輸入について商標権侵害が認められなかった事案

- ⑩ 東京地判(46部)平成 28 年 11 月 24 日（平成 27 年(ワ)第 29586 号）〔TWG 事件〕

[事案の概要]

原告は、本件商標（商標登録第 5340591 号、指定商品第 30 類（紅茶等）ほか）の商標権者である。原告は、被告標章を付した被告商品の輸入販売が、原告の商標権を侵害し、原告の商品等表示として周知又は著名な原告商標と同一の商品等表示を使用したものであり、不競法 2 条 1 項 1 号又は 2 号の不正競争に該当するとして、被告商品の輸入販売の差止め及び廃棄並びに損害賠償を請求した。

本件商標(商標登録第 5340591 号)	被告標章 ⁽¹³⁾
	

[判 旨]

裁判所は、被告商品は原告が製造した真正商品であり、原告を起点とする取引により被告の下に到達したことを認定した上で、次のように判示し、商標権侵害の成立及び不正競争の該当性を否定した。

「被告商品の包装袋に記載された被告標章は原告が付したものであって…原告商標と同一の出所を表示する…。また、…被告商品は原告において製造されたままの状態⁽¹⁴⁾で流通されたものであるから、被告商品の品質管理を原告が直接的に行い得る…。

そうすると、…品質において実質的に差異がないといえることができるから、被告商品の輸入及び販売は、いわゆる真正商品の並行輸入として、商標権侵害としての実質的違法性を欠く…。同様に、仮に被告商品の輸入及び販売が不正競争防止法 2 条 1 項 1 号ないし 2 号の不正競争行為に該当し、原告の営業上の利益が侵害されたとしても、実質的違法性を欠く」。

[考 察]

「フレッドペリー（FRED PERRY）事件」最高裁判決⁽¹⁴⁾からすれば、真正商品をそのままの状態において輸入する限り、商標権侵害を認めることは困難であろう。ただし、小分けなどがされていたときは、出所表示機能や品質保証機能が害され、商標権侵害が成立する余地がある⁽¹⁵⁾。

第 3 部 平成 28 年における不正競争関係事件の判決の概観

第 1 概 観

平成 28 年（暦年）に言い渡され、裁判所ウェブサイトに掲載された裁判例のうち、不正競争防止法（以下「不競法」という。）2 条 1 項各号（以下「号数」のみを表記する場合があるが、断りのない限り、「号数」は平成 27 年不競法改正⁽¹⁶⁾施行後のものである。）の不正競争行為について判断が示されたものは 41 件で⁽¹⁷⁾あ

り、その類型の内訳と不正競争該当性の判断は、次の表のとおりである⁽¹⁸⁾。

不正競争の類型	該当性肯定	該当性否定	合計
周知表示混合惹起行為（1号）	2	14	16
著名表示冒用行為（2号）	0	1	1
商品形態模倣行為（3号）	1	4	5
営業秘密に係る不正行為（4号～10号）	2	14	16
ドメイン名に係る不正行為（13号）	0	1	1
誤認惹起行為（14号） ^(注)	2	1	3
信用毀損・営業誹謗行為（15号）	2	4	6

(注) 14号（誤認惹起行為）の成立を認めた2件⁽¹⁹⁾は擬制自白によるもの

第2 周知表示混合惹起行為（1号）—商品等表示 該当性（商品の形態）

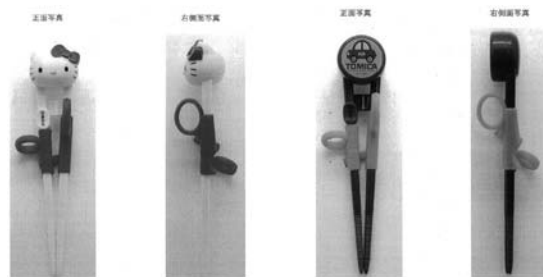
① 東京地判(40部) 平成28年2月5日（平成26年(ワ)第29417号）判例時報2320号117頁〔エジソンのお箸事件第一審判決〕

[事案の概要]

訴外K社は、次の写真⁽²⁰⁾のような幼児用箸「エジソンのお箸」を製造販売し、商標「エジソンのお箸」の商標権者である。原告は、K社の代理店として、K社が平成26年度に製造し、出荷した「エジソンのお箸」のうち、約50パーセントを卸売業者に卸している。被告は、次の写真⁽²¹⁾のような被告商品「デラックストレーニング箸」を製造販売していた。原告は「エジソンのお箸」の形態は周知な商品等表示であり、被告商品はこれと同じ形態を有し、混同が生じるおそれがあると主張し、被告に対し、被告商品の製造販売の差止め及び廃棄並びに損害賠償を請求した。しかし、原判決は、次のように判示して、原告の請求を棄却した。



訴外K社「エジソンのお箸」



被告製品「デラックストレーニング箸」

[判 旨]

(1) 原告が1号の「他人」に当たるか

「『他人』とは、自らの判断と責任において主体的に、当該表示の付された商品を市場に置き、あるいは営業行為を行うなどの活動を通じて、需要者の間において、当該表示に化体された信用の主体として認識される者をいう」。

「需要者である消費者…にとっては、一般に、商品そのものの品質や機能こそが重要なのであって、流通経路は重要ではなく、原告という特定の流通経路を経た原告商品に対し特段の信用を寄せて、原告を経由した原告商品を購入するなどということは想定しがた」く、「原告商品形態に化体した信用の主体が原告であるということとはでき」ないとして、原告は1号の「他人」には該当しないとした。

(2) 原告商品形態が1号の商品等表示に当たるか

「商品の形態は、…、①商品の形態が客観的にほかの同種商品とは異なる顕著な特徴を有しており（特別顕著性）、かつ、②その形態が特定の事業者によって長期間独占的に使用され、又は極めて強力な宣伝広告や爆発的な販売実績等により、需要者においてその形態を有する商品が特定の事業者の出所を表示するものとして周知になっている場合（周知性）には、…商品等表示に該当する場合もある」とする。

しかし、「実質的機能を達成するための構成に由来する不可避的な形態についてまで、商品等表示として保護を与えると、同等の機能を有する複数の商品間の自由な競争を阻害する結果となり相当でない」から、そのような形態は商品等表示に該当しないとした。

その上で、「原告商品形態は、…練習用箸の実質的機能を達成するための構成に由来する不可避的な形態というほかな」く、商品等表示に当たらないとした。

- ② 知財高判(4部) 平成 28 年 7 月 27 日(平成 28 年(ネ)10028 号)判例時報 2320 号 113 頁=判例タイムズ 1432 号 126 頁〔エジソンのお箸事件控訴審判決〕

知財高裁は、第一審判決とは異なり、原告が「他人」に当たるかについては判断することなく、原告商品形態が「商品等表示」に当たるかのみを判断し、結論としては第一審判決を維持した。

[判 旨] (原告商品形態が 1 号の商品等表示に当たるか)

判断枠組みは原判決を踏襲した上で、「原告商品形態が、…練習用箸という原告商品の技術的な機能及び効用に由来するものであることは、明らかである。一方、…原告商品形態が、上記機能及び効用を実現するために他の形態を選択する余地のない不可避的な構成に由来するものということとはできない。しかし、…原告商品形態は、同種商品の中でありふれたものというべきであり、特別顕著性を認めることはできない」とし、商品等表示に当たらないとした。

【参考裁判例】 知財高判(1部)平成 26 年 4 月 24 日(平成 25 年(ネ)第 10110 号)〔子供の知的能力を発達させる練習用箸事件〕

[事案の概要]

控訴人(原告)(K 社)は、被控訴人(被告)の被控訴人製品(デラックストレーニング箸)の製造販売が、不競法 2 条 1 項 1 号の不正競争に当たるとして、被控訴人製品の製造販売の差止め及び廃棄を求めた。第一審判決⁽²²⁾は、1 号の「商品等表示」に該当しないとし、控訴人らの請求をいずれも棄却した。そこで、控訴人らがこれを不服として控訴した。

なお、特許権侵害も主張されていたが、第一審及び控訴審判決は、被控訴人製品は特許発明の技術的範囲に属しないとした。

[判 旨]

控訴人製品(原告商品)の形態は、「練習用箸としての原告商品の用途、目的を達成するための具体的な解決手段、技術的構成そのものであり、専ら商品の実質的機能を達成するための構成(形態)であるというほかない。」

「ある形態が専ら商品の実質的機能を達成するための構成であると認められる場合には、特段の事情のない限り、商品等表示に該当すると解することは困難で

あり、本件では、そのような特段の事情は存在しない」として、第一審判決と同様、控訴人製品の形態は 1 号の商品等表示に当たらないとした。

[考察 (①・②事件)]

【参考裁判例】は、その形態が専ら商品の実質的機能を達成するための構成であると認められる場合には、特段の事情がない限り、商品等表示に該当しないとされている。

他方、「エジソンのお箸事件」の第一審判決及び控訴審判決は、商品の形態が商品の実質的機能に由来するものでも、特別顕著性及び周知性が認められれば、商品等表示に該当し得るとした上で、ただし、商品の形態が商品の技術的な機能及び効用を実現するために不可避的な構成に由来する場合には、商品等表示に該当しないとされている。

【参考裁判例】の「特段の事情」がどのような事情を指しているかは定かではないが、実質的機能を達成するための形態における商品等表示該当性につき、**【参考裁判例】**と「エジソンのお箸事件」の第一審判決及び控訴審判決とは、やや異なる判断枠組みを採用し、**【参考裁判例】**の方が、商品等表示該当性が認められ難いようにも思われる。

ただし、「エジソンのお箸事件」の控訴審判決も、「商品の形態が商品の技術的な機能及び効用に由来する場合、…顕著な特徴を有していることはまれであり、…特別顕著性が否定されることが多い」としており、結局のところ、どちらの判断枠組みを用いても、実質的機能を有する商品の形態が商品等表示に該当するとされることは容易ではないと思われる。

第 3 商品形態模倣行為 (3 号)

- ③ 東京地判(46部) 平成 28 年 1 月 14 日(平成 27 年(ワ)第 7033 号)判例時報 2307 号 111 頁〔試験管型加湿器事件第一審判決〕

[事案の概要]

原告製品である試験管型加湿器は、平成 23 年秋、展示会に出展されたが、平成 27 年初めまで販売されていなかった。平成 25 年秋、被告らは被告製品の輸入及び販売を開始した。原告らは、被告商品は原告加湿器の形態の模倣であり、被告商品の輸入及び販売は不競法 2 条 1 項 3 号の不正競争に当たると主張し、その差止め及び廃棄並びに損害賠償を求めた。しかし、第一審は、次のように判示し、原告らの請求を棄却した。

[判 旨]

第一審判決は、3号の「商品」とは「市場における流通の対象となる物（現に流通し、又は少なくとも流通の準備段階にある物）をいう」とした。その上で、原告加湿器は、①「展示会の当時の構成では一般の家庭等において容易に使用し得ないものであって、開発途中の試作品」であり、②被告製品の輸入及び販売が開始された頃も、原告加湿器を製品化する具体的な予定はなかったことから、原告加湿器は、「市場における流通の対象となる物」とは認められず、3号「商品」には当たらないとした。



原告加湿器



被告商品

④ 知財高判(2部) 平成 28 年 11 月 30 日 (平成 28 年(ネ)第 10018 号)〔試験管型加湿器事件控訴審判決〕

控訴審は、控訴人加湿器（原告加湿器）の「商品」性を認め、控訴を認容し、第一審の請求棄却判決を取り消し、被控訴人（一審被告）（控訴審で被告 2 社のうち 1 社については和解が成立）に対し、控訴人ら（一審原告）への損害賠償（各 94 万 5000 円）を命じた。なお、控訴審は、①控訴人加湿器の「商品」性を肯定したことから、②「3 年」の保護期間（不正競争防止法 19 条 1 項 5 号イ）の経過の有無も争点とされた。

[判 旨]

(1) 争点①（「商品」性）

控訴審判決は、「他人の商品」とは「資金又は労力を投下して取引の対象となし得ること、すなわち、『商品化』を完了した物品」であるとし、「当該物品が販売されているまでの必要はない」とした。

その理由として、「このように解さないと、開発、商品化は完了したものの、販売される前に他者に当該物品の形態を模倣され先行して販売された場合、開発、商品化を行った者の物品が未だ『他人の商品』でなかったことを理由として、模倣者は、開発、商品化のための資金又は労力を投下することなく、模倣品を自由に販売することができることになってしまう。この

ような事態は、…不正競争防止法の趣旨に大きくもとる」ことを挙げる。

ただし、「商品化」について「量産品製造又は量産態勢の整備をする段階に至っているまでの必要はないとしても、商品としての本来の機能が発揮できるなど販売を可能とする段階に至っており、かつ、それが外見的に明らかになっている必要がある」とする。そして、本件では、原告製品は商品化を完了しているとして、第一審判決とは異なり「商品」性を認めた。

(2) 争点②（保護期間の始期）

控訴審判決は、保護期間の始期について、「開発、商品化を完了し、販売を可能とする段階に至ったことが外見的に明らかになった時」とし、本件では控訴人らが展示会に控訴人加湿器を出展した平成 23 年 11 月 1 日とした。そして、この時点から 3 年の保護期間が経過しているとし、差止請求には理由がないとして棄却したが、保護期間中の被控訴人商品の輸入について損害賠償請求を一部認容した。

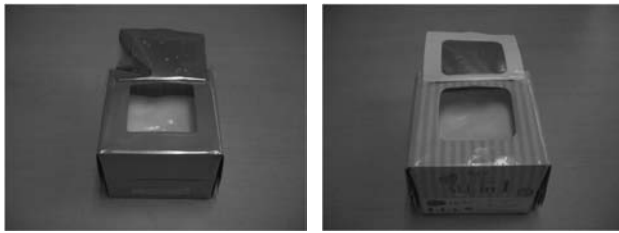
[考 察]

本控訴審判決は、原則として、商品が商品展示会に出展されれば、現実の販売がされなくとも、出展時から保護期間を起算する。しかし、3 年の保護期間の起算点を「最初に販売された日」とする規定の文言からは離れている嫌いがある。このような本控訴審判決の判断が一般化するかは、今後の裁判例を注視する必要がある。

⑤ 東京地判(47部) 平成 28 年 7 月 19 日 (平成 27 年(ワ)第 33398 号) 判例時報 2319 号 106 頁〔フェイスマスク事件〕

[事案の概要]

原告商品及び被告商品はいずれも美容用フェイスマスクである。原告は、被告商品の包装箱は原告商品の包装箱の形態の模倣であり、商品形態の模倣(3号)の不正競争に当たるなどとして、被告商品の製造販売の差止めなどを請求した。しかし、第一審の裁判所は、3号については次のとおり判示し、原告の請求を棄却した。なお、原告は控訴したが、控訴審判決⁽²³⁾も第一審判決の判断を維持した。



原告商品

被告商品

[判 旨]

裁判所は、フェイスマスクの包装は「商品の形態」には当たらないとの被告の主張に対し、「美容液を浸潤させたフェイスマスクは、商品の性質上、包装と一体で流通に供されることが通常であって、包装が商品自体と容易に切り離しえない態様で結びついているといえるから、包装についても『商品の形態』に含まれる」として、包装も商品の形態に含めて考慮しつつも、原告商品の形態と被告商品の形態とは実質的に同一ではないとした。

[考 察]

「包装」が3号の「商品の形態」に含まれるかについて、本件判決と同様の一般論を展開したものとして、例えば、ホーキンスサンダル事件の仮処分異議決定⁽²⁴⁾がある。同決定は、「商品の容器、包装等や商品説明書の類も、商品自体と一体となっていて、商品自体と容易には切り離しえない態様で結びついている場合には、…『商品の形態』に含まれる」とする。本判決もこのような判断を踏襲している。

第4 虚偽の事実の流布 (15号)

⑥ 知財高判(1部)平成28年2月9日(平成27年(ネ)第10109号)〔発光ダイオード特許権侵害プレスリリース事件〕

第一審判決⁽²⁵⁾は、台湾メーカーの日本国内の代理店である原告のウェブサイト当該メーカーの製品の取扱いがあることが記載されているだけでは、被疑特許権侵害製品の譲渡の申出がされているとはいえないので、被告が原告の特許権侵害行為をプレスリリースしたことは、虚偽の事実の流布に当たるとし、原告からの損害賠償請求を認めた。

しかし、控訴審判決は、「一審原告が(台湾のメーカー)のウェブサイトに掲載されている本件製品を含む白色LED製品について譲渡の申出をしていると理解したとしても、無理から」ないとし、控訴人(一審

被告)の行為が虚偽の事実の流布に当たるとしても、注意義務違反は認められないとし、損害賠償義務を否定した。

第5 営業秘密に関する不正競争行為 (4号~9号)

⑦ 東京地判(29部)平成28年2月15日(平成27年(ワ)第17362号)〔美容院顧客情報事件〕

[事案の概要]

原告が経営する美容院の店長の職にあった被告が、原告を辞めて新店舗に行く際に、原告の顧客情報を持ち出したことが原告の営業秘密の不正取得行為(4号)に該当するとし、原告は、被告に対し、損害賠償を請求した。

[判 旨]

原告の「顧客カルテには、その表紙などに営業秘密である旨の表示はなく、…従業員であれば誰でも見られる状態で保管され」、「顧客管理システムは、…従業員であればパスワード等を用いることなく誰でも顧客情報を閲覧することができ」、「従業員に秘密保持義務を課す情報管理規定も存在していなかった」ことから、原告の店舗の顧客情報が、「従業員において秘密であると認識し得る程度に管理されていたと認めることは困難」であったとして、原告の顧客情報について、その秘密管理性を否定して、営業秘密には該当しないとして、原告の請求を棄却した。

⑧ 大阪地判(21部)平成28年6月23日(平成25年(ワ)第12149号)〔臨床検査顧客情報事件〕

[事案の概要]

原告は、①原告の元従業員の被告Pが被告会社に原告の顧客に関する情報(本件情報)を開示し、かつ、本件情報を原告の顧客を奪う営業活動に使用した行為が7号(不正開示行為)に該当するとし、②被告会社が被告Pの不正開示行為の介在を知らずながら本件情報を取得し、営業活動に使用した行為が8号(不正開示情報の悪意取得行為)に該当するとし、本件情報の使用の差止め及び廃棄等並びに損害賠償を請求した。

[判 旨]

(1) 本件情報が不競法上の営業秘密に該当するか本件情報…は、「従業員しか閲覧することのできない社内ネットで管理されており、閲覧できる範囲についても従業員の所属部署、地位に応じて定められていて、従業員においてもそのような情報保護の規程があ

ることを認識することができた状況にあったといえるから、…秘密として管理されていたものといえ、「新たに営業先を開拓する場合において、…有用性が認められ、「社内において秘密管理されており、営業部員においても第三者に閲覧させるなどすることは許されていないことからすれば、非公知」であったとして、営業秘密に該当するとした。

(2) 原告の損害額

「本件情報の使用如何にかかわらず、原告は被告会社との競業により売上減少は避けられなかったといえるはずである。そうすると、…本件情報を使用することにより…原告に損害を与えたとするのなら、それは、競業の結果、いずれ原告から被告会社に委託先を変更する顧客に対し、…、その変更が本来起き得る時期よりも早く実現し…たことで現れる限度というべきである。そして、…本件情報の価値は、経時的に減少していくことも考慮する必要がある」とした。その上で、被告らの損害賠償責任を「不正競争開始後 1 年の期間に限って」認定した。

[考察 (⑦・⑧事件)]

ある程度の規模の企業に係る⑧事件は、通常の基準においても「営業秘密」に当たるだけの管理がされている。これに対し、⑦事件の原告はそれほど企業規模が大きいものとは思われず、⑧事件と同様の基準をそのまま当てはめてよいかは一考の余地がある。

(注)

- (1) 本稿において紹介する裁判例のうち、原澤が意匠①及び②、商標②、③、⑤及び⑩並びに、不正競争①、②、⑦及び⑧を、川見が、意匠③及び④、商標①、④、⑥、⑦、⑧及び⑨、並びに、不正競争③、④、⑤及び⑥をそれぞれ担当した。
- (2) 裁判所ウェブサイトの知的財産裁判例集において、「権利種別」を「意匠権」で検索し、このような検索方式では漏れたものを更に追加した。
- (3) 最一小判昭和 49 年 3 月 19 日 (昭和 45 年 (行ツ) 第 45 号) 民集 28 巻 2 号 308 頁 = 判時 739 号 70 頁 = 判タ 309 号 266 頁 [可撓伸縮ホース事件]、最二小判昭和 50 年 2 月 28 日 (昭和 48 年 (行ツ) 第 82 号) 集民 114 号 287 頁 = 判タ 320 号 160 頁 [帽子事件]。
- (4) 「本願意匠 (再現図)」は、本願意匠の実施品の写真に基づいて再現したので、細部は「本願意匠」の図面とは多少異なり得る。
- (5) 知財高判 (特別部) 平成 25 年 2 月 1 日 (平成 24 年 (ネ) 第 10015 号) 判時 2179 号 36 頁 = 判タ 1388 号 77 頁 [ごみ貯蔵機器事件]。
- (6) 特許庁編『工業所有権法 [産業財産権法] 逐条解説 [第 20

版]』(発明推進協会, 平成 29 年) 138 頁以下。

- (7) 裁判所ホームページの知的財産裁判例集において、「権利種別」を「商標権」で検索し、このような検索方式では漏れたものを更に追加した。
- (8) 服部謙太郎 = 小栗久典「平成 27 年商標・不正競争関係事件の判決の概観」パテント 69 巻 8 号 (平成 28 年) 105 頁。
- (9) 最三小判平成 16 年 6 月 8 日 (平成 15 年 (行ヒ) 第 265 号) 集民 214 号 373 頁 = 判時 1867 号 108 頁 = 判タ 1159 号 135 頁 [「LEONARD KAMHOUT」事件] (他人の承諾の有無を判断する基準時を査定時又は審決時とした事例)、最二小判平成 17 年 7 月 22 日 (平成 16 年 (行ヒ) 第 343 号) 集民 217 号 595 頁 = 判時 1908 号 164 頁 = 判タ 1189 号 177 頁 [国際自由学園事件] (「著名な略称」に当たるかどうかを、「その略称が本人を指し示すものとして一般に受け入れられている」かを基準として判断するとした事例)。
- (10) 最二小判平成 5 年 9 月 10 日 (平成 3 年 (行ツ) 第 103 号) 民集 47 巻 7 号 5009 頁 = 判時 1474 号 138 頁 = 判タ 831 号 92 頁 [SEIKO EYE 事件]、最二小判平成 20 年 9 月 8 日 (平成 19 年 (行ヒ) 第 223 号) 集民 228 号 561 頁 = 判時 2021 号 92 頁 = 判タ 1280 号 114 頁 [つつみのおひなっこや事件]。
- (11) 最一小判昭和 38 年 12 月 5 日 (昭和 37 年 (オ) 第 953 号) 民集 17 巻 12 号 1621 頁 [リラ宝塚事件]。
- (12) 知財高判 (1 部) 平成 24 年 2 月 14 日 (平成 22 年 (ネ) 10076 号) 判時 2161 号 86 頁 = 判タ 1404 号 217 頁 [「Chupa Chups」事件控訴審判決]。同判決の簡潔な紹介として、白井太郎 = 湯浅知子「平成 24 年商標・不正競争関係事件の判決の概観」パテント 66 巻 7 号 142 頁 (148 頁以下)。
- (13) 写真 (赤枠による強調を含めて) は、裁判所ウェブサイトからの引用である。
- (14) 最一小判平成 15 年 2 月 27 日 (平成 14 年 (受) 第 1100 号) 民集 57 巻 2 号 125 頁 = 判時 1817 号 33 頁 = 判タ 1117 号 216 頁 [フレッドペリー (FRED PERRY) 大阪事件 (上告審)]
- (15) 東京地判 (47 部) 平成 14 年 3 月 26 日 (平成 12 年 (ワ) 第 13904 号・第 20905 号) 判時 1805 号 140 頁 = 判タ 1105 号 224 頁 [バイアグラ事件]。
- (16) 不正競争防止法の一部を改正する法律 (平成 27 年法律第 54 号)。
- (17) 裁判所ウェブサイトの知的財産裁判例集において、平成 28 年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日までを対象期間とし、①「不正競争」を権利として選択して検索した結果、並びに、②「民事訴訟」及び「民事仮処分」を訴訟類型として選択し、「不正競争」をキーワードとして検索した結果について調査し、不競法に関する争点について判断していないものを除いた。
- (18) 一件において複数の主張がされている事案があるため、合計は判決総数の 37 件を超える。
- (19) 東京地判 (40 部) 平成 28 年 10 月 5 日 (平成 27 年 (ワ) 第 23322 号: 被告会社に対するもの) 及び平成 28 年 10 月 12 日 (平成 27 年 (ワ) 第 23322 号: 被告会社関係の個人に対するもの) [マイケル・ジョセフ・ジャクソン遺産財団事件]。
- (20) 写真は、裁判所ウェブサイトからの引用である。
- (21) 写真は、裁判所ウェブサイトからの引用である。

- (22)大阪地判平成 25 年 10 月 31 日（平成 25 年（ワ）第 2464 号）〔子供の知的能力を発達させる練習用箸事件第一審判決〕。
- (23)知財高判(1 部)平成 28 年 12 月 22 日（平成 28 年（ネ）第 10084 号）〔フェイスマスク事件〕。
- (24)大阪地決（21 部）平成 8 年 3 月 29 日（平成 7 年（モ）第 51550 号）知的裁集 28 卷 1 号 140 頁〔ホーキンスサンダル事

- 件仮処分異議決定〕。
- (25)大阪地判（26 部）平成 27 年 2 月 19 日（平成 26 年（ワ）第 3119 号）〔発光ダイオード特許権侵害プレスリリース事件第一審判決〕

（原稿受領 2017. 3. 10）

パテント誌原稿募集

広報センター 副センター長
会誌編集部担当 服部 博信, 須山 英明

- 応募資格** 知的財産の実務, 研究に携わっている方（日本弁理士会会員に限りません）
※論文は未発表のものに限ります。
- 掲載** 原則, 先着順とさせていただきます。また, 編集の都合上, 原則「1 テーマにつき 1 原稿」とし, 分割掲載や連続掲載はお断りしていますので, ご了承ください。
- テーマ** 知的財産に関するもの
- 字数** 5,000 字以上厳守～ 20,000 字以内（引用部分, 図表を含む）パソコン入力のこと
※ 400 字程度の要約文章と目次の作成をお願いいたします。
- 応募予告** メール又は FAX にて応募予告をしてください。
①論文の題名（仮題で可）
②発表者の氏名・所属及び住所・資格・連絡先（TEL・FAX・E-mail）を明記のこと
- 論文送付先** 日本弁理士会 広報室「パテント」担当
TEL:03-3519-2361 FAX:03-3519-2706
E-mail:patent-bosyuu@jpaa.or.jp
〒 100-0013 東京都千代田区霞が関 3-4-2
- 掲載基準** http://www.jpaa.or.jp/activity/monthly_patentinclusion_criteria/
- 選考方法** 会誌編集部にて審査いたします。
審査の結果, 不掲載とさせていただくこともありますので, 予めご承知ください。