

# 平成 30 年意匠・商標関係事件の判決の概観

弁護士 西川 喜裕\*



## 要 約

平成 30 年（暦年）に言い渡された意匠・商標関係事件の判決の概観を報告する。なお、本稿は、平成 31 年 2 月 13 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、報告者が書き下ろした。

（意匠関係事件）「コート事件」（意匠①）では、出願に係る意匠の公開後かつ出願前に出願人のウェブページで公開された引用意匠と公開意匠との同一性が否定され、新規性喪失の例外の適用が否定された。「検査用照明器具事件」（意匠②）では、引用意匠の照明用器具の後端フィンの電源ケーブルの孔が部分意匠の後端フィンにはない点が美感において相違し、無効の抗弁は成り立たないとしつつ、被告製品の後端フィンのねじ穴などは美感の違いを与えないとして侵害が認められており、類否論及び無効論における美感の微妙な捉え方の違いが結論に影響を与えている。

（商標関係事件）つつみのおひなっこや事件最高裁判決がやや例外的なものとした分離観察を肯定した事案として、「VANSNEAKER 事件」（商標①）及び「ゲンコツコロッケ事件」（商標②）を紹介する。「PH スノーボール事件」（商標③）及び「PH5 事件」（商標④）において、ランプシェードの引用商標の「周知性」（4 条 1 項 19 号）の結論が分かれた点は、同要件の認定の参考にならう。「NEONERO 事件」（商標⑤）において、知財高裁は、真正品の並行輸入として実質的違法性を欠くとしながらも、フレッドペリー事件最高裁判決の第 3 要件が満たされない事情を傍論ながら示唆している点が注目される。「ジョイファーム事件」（商標⑥）は、類似商品・役務審査基準が裁判所を拘束しないことを確信的に判示している。

## 目次

### 第 1 部 平成 30 年における意匠関係事件の概観

#### 第 1 概 観

#### 第 2 審決取消訴訟

- ① 知財高判（3 部）平成 30 年 7 月 19 日（平成 29（行ケ）10234）〔コート事件〕

#### 第 3 侵害訴訟

- ② 大阪地判（21 部）平成 30 年 11 月 6 日（平成 28（ワ）12791）〔検査用照明器具事件〕

### 第 2 部 平成 30 年における商標関係事件の概観

#### 第 1 概 観

#### 第 2 審決（又は取消決定）取消訴訟

##### 1 商標登録取消決定取消訴訟

- ① 知財高判（2 部）平成 30 年 8 月 29 日（平成 30（行ケ）10026）〔VANSNEAKER 事件〕

##### 2 当事者系審決取消訴訟

- ② 知財高判（2 部）平成 30 年 3 月 7 日（平成 29（行ケ）10169）〔ゲンコツコロッケ事件〕

- ③ 知財高判（4 部）平成 30 年 7 月 25 日（平成 30（行ケ）10005）〔ランプシェード（PH スノーボール）事件〕

- ④ 知財高判（4 部）平成 30 年 7 月 25 日（平成 30（行ケ）10004）〔ランプシェード（PH5）事件〕

### 第 3 侵害訴訟

- ⑤ 知財高判（2 部）平成 30 年 2 月 7 日（平成 28（ネ）10104）〔NEONERO 事件〕

（原審）東京地判（46 部）平成 28 年 10 月 20 日（平成 28（ワ）10643）

- ⑥ 東京地判（29 部）平成 30 年 2 月 14 日（平成 29（ワ）123）〔ジョイファーム事件〕

- ⑦ 大阪地判（21 部）平成 30 年 8 月 28 日（平成 28（ワ）9753）〔LIGHTING SOLUTION 事件〕

### 第 1 部 平成 30 年における意匠関係事件の概観

#### 第 1 概 観

裁判所ウェブサイト（<http://www.courts.go.jp/>）において公開されている裁判例の中から、平成 30 年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日までに言い渡された意匠権関係訴訟を検索抽出した<sup>(1)</sup>。全体で 14 件<sup>(2)</sup>見受けられ、類型ごとの内訳は下表のとおりである。

\* ユアサハラ法律特許事務所

種類	件数	主な争点ごとの件数
査定系審決取消訴訟	4 件	類否 (3 条 1 項 3 号 <sup>(3)</sup> ) ……1 件
		創作容易性 (3 条 2 項) ……4 件
当事者系審決取消訴訟	5 件	類否 (3 条 1 項 3 号) ……4 件
		創作容易性 (3 条 2 項) ……1 件
		新規性喪失の例外 (4 条 2 項) ……1 件
侵害訴訟	5 件	類否 ……4 件
		新規性欠如 ……1 件
		創作容易性 ……2 件
		新規性喪失の有無 ……1 件
		損害額 ……2 件

※ 複数の争点が問題となった事案もあるので、主な争点ごとの件数と裁判例の件数は一致しない。

## 第 2 審決取消訴訟

### ① 知財高判 (3 部) 平成 30 年 7 月 19 日 (平成 29 (行ケ) 10234) [コート事件]

#### [事案の概要]

意匠に係る物品の名称を「コート」とする本件登録意匠 (登録第 1537464 号) についてなされた、特許庁の無効審決に対する取消訴訟である。

本件登録意匠は、公開意匠 (その一部を右欄に引用した。)<sup>(4)</sup> を添付した証明書をもって新規性の喪失の例外規定 (4 条 2 項) の適用を申請して登録されたものである。本件における主な争点は、同証明書に添付された公開意匠と、出願前に本件意匠権者自身のホームページに掲載されていた引用意匠 (その一部を右欄に引用した。)<sup>(5)</sup> とが実質的に同一といえるかである。

特許庁は、公開意匠と引用意匠とは実質的に同一ではないとして新規性喪失の例外の適用を認めず、他方、本件登録意匠は、引用意匠と類似するので、新規性を欠くとして本件意匠登録を無効とした。本件意匠権者 (原告) は、審決取消訴訟を提起したが、裁判所も特許庁と同様の判断をして、その請求を棄却した。

なお、意匠権侵害訴訟<sup>(6)</sup> も並行して係属していたが、本件判決と同様の理由により権利行使制限の抗弁 (41 条において準用する特許法 104 条の 3 第 1 項) が認められ、本件意匠権者の請求が棄却されている。

#### 【本件登録意匠】



#### 【引用意匠・公開意匠】



#### [判旨]

「引用意匠は、フードにファーが付く点及びフードのファーが取り外し可能である点において公開意匠と明らかに相違すると認められるところ、かかる変化の態様が、本件証明書において説明ないし図示されていなかったとしても、物品の性質や機能に照らして十分理解することができる範囲内のものであると認められれば、なお、引用意匠は公開意匠と実質的にみて同一であると評価する余地がある。

…引用意匠及び公開意匠が、共にいわゆる動的意匠であって変化の態様を有することを踏まえたとして

も、フードにファーが付く点及びフードのファーが取り外し可能である点が物品の機能や性質に照らして十分理解することができる範囲内のものであると評価することはできず、この点の相違は実質的な相違に当たると認めるのが相当である。」

以上のとおり判示して、裁判所は、新規性喪失の例外として提出した本件証明書に記載されている公開意匠と引用意匠とは実質的に同一の意匠であるとは認められないとして、新規性喪失の例外（4条2項）の適用を否定した。

【考察】

いわゆる動的意匠について、変化の態様における差異をも考慮しながら、新規性喪失の例外規定が適用されないとされた珍しい事例である。

本件登録意匠については、公開意匠を添付した証明書をもって新規性喪失の例外として意匠登録がなされていた。しかし、意匠権者が本件登録意匠の出願前に他にウェブ上で公開していた自らの同種製品が引用意匠とされたところ、裁判所は、公開意匠と引用意匠とは、これらの意匠から理解される変化の態様を考慮すれば、実質的に同一とは認められないとして、新規性の喪失の例外の適用を否定しながら、本件登録意匠と引用意匠は互いに類似することから新規性を欠くとし、意匠登録を無効とした。

意匠審査基準においては、新規性の喪失の例外の適用を受けるためには、出願に係る意匠と実質的同一といえる範囲の意匠を除き、出願前に公開された類似の意匠の全てについて「証明する書面」に記載する必要があるとされている<sup>(7)</sup>。本判決の判断もこのような審査基準における扱いに添うものといえる。この点は、今後の出願の実務においても十分に留意する必要がある。

なお、同時に創作され、同時に公表された類似の意匠により新規性を否定することは相当でないとした裁判例<sup>(8)</sup>もある。しかし、本件においては公開意匠と引用意匠とにおいて公開の時点が異なることもあるためか、特段の説示をすることなく、新規性が否定されている。

第3 侵害訴訟

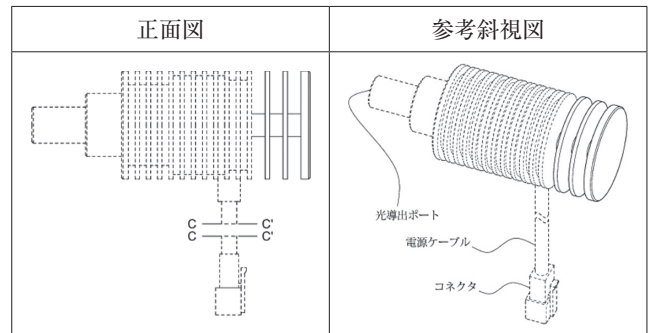
② 大阪地判（21部）平成30年11月6日（平成28（ワ）12791）〔検査用照明器具事件〕

【事案の概要】

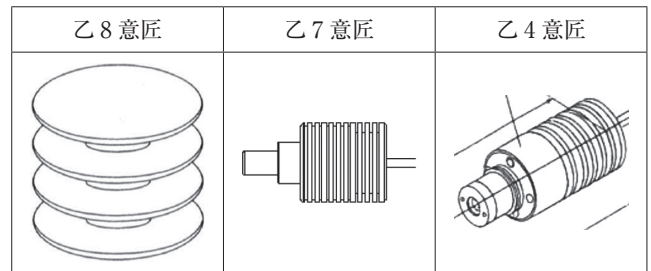
意匠に係る物品を「検査用照明器具」とする部分意匠である本件意匠（第1224615号）の意匠権者である原告が、被告の検査用照明器具が本件意匠に類似するとして、その製造等の差止請求等をした。被告製品には、設計変更前のもの（イ号、ロ号、ハ号）と設計変更後のもの（ニ号、ホ号、ヘ号）とがあるが、裁判所は設計変更前のものについて侵害を肯定した。

本件意匠は、検査用照明器具において生じた熱を放出するために設けられた後方部材（放熱部）についての部分意匠である。

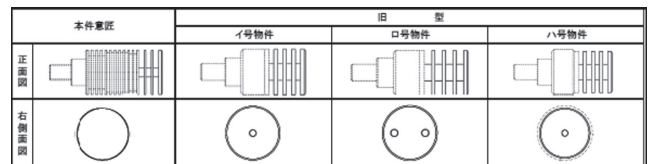
【本件意匠】



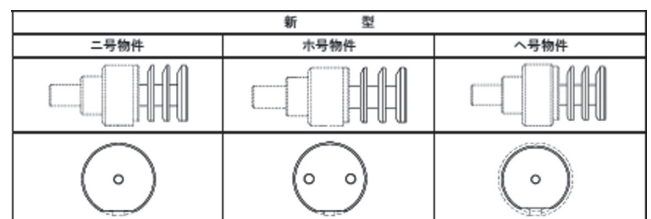
【引用意匠の一部】



【被告製品の構成態様 設計変更前（イ号からハ号まで）】



【被告製品の構成態様 設計変更前（ニ号からヘ号まで）】



## [判旨]

## 1 無効論

裁判所は、乙 8、乙 7、乙 4 等意匠による新規性欠如を認めず、また、乙 7、乙 4 等意匠にタワー型のヒートシンクである乙 8 意匠を組み合わせたとしても、後端面より電源ケーブルを引き出す孔は差異点として残り、乙 7、乙 4 意匠等の意匠に乙 8 意匠を組み合わせることによって本件意匠を容易に創作し得るということではできないとして、無効の抗弁を認めなかった。

## 2 類否論

## (1) 本件意匠の要部

「放熱を必要とする検査用照明器具の需要者<sup>(9)</sup>は、放熱効率という観点から、…放熱部である後方部材が前方部材の延伸上にあること、放熱部である後方部材が、前方部材と同程度の大きさ（径）であること、複数枚のフィンが間隔を空けて配置されていること、フィンよりも支持軸体の方が径が小さく、支持軸体の貫通孔以外のフィンの部分が放熱に寄与することに着目すると思われる。」

(2) イ号物件ないしハ号物件（設計変更前の意匠が類似することを認めた。）

「イ号物件ないしハ号物件の中間フィンに貫通孔はなく、その各面は平滑であるものの、後端フィンについては、ねじ穴又は貫通孔があり、その後面又は両面が平滑でない点で相違する。

…正面、あるいは斜め前方から観察した程度では、ねじ穴の存在を認識することではなく、後方から観察した場合に初めて後端フィンのねじ穴の存在を認識すると考えられ、ねじ穴があるという機能の違いを認識することはあっても、格別これを美感の違いとして認識することはないと思われる。」

(3) ニ号物件ないしハ号物件（設計変更後の意匠については非類似と判断した。）

「本件意匠では、中間フィン及び後端フィンの外周面が円柱側面である…のに対し、ニ号物件ないしハ号物件の外周面に、円弧の一部を切り取ったフラット面があることは…、視覚的に強い印象を与える。

…本件意匠では、フィンの前面の縁が正面視で直角であるところ…、ニ号物件ないしハ号物件については、フィンの前面の縁に程度の大きいテーパー…があることも…、強い印象を与える。」

## [考察]

部分意匠について侵害が一部肯定された事例である。設計変更の前後で結論が分かれたのは、円弧の一部を切り取ったフラット面の有無による。

なお、無効論では後端フィンより電源ケーブルを引き出す孔がなく平滑であるか否かが差異点として重視されたが、類否論では被告製品の設計変更の前後を問わず後端フィンのねじ穴又は貫通孔の存在は美感の違いとは認識されていない。無効論における引用意匠は電源ケーブルが後端フィンから引き出されており、他方、被告製品には、電源ケーブルを引き出す孔は後端フィンには存在しないが、電源ケーブル用ではないもののねじ穴又は貫通孔は存在しており、類否論と無効論とにおいて孔の扱いが異なる点は、やや一貫性を欠く嫌いがある。しかし、本件意匠（部分意匠）において、電源ケーブルの位置が破線で描写され、実線で描写された箇所がないことを踏まえて、電源ケーブルの有無が美感に与える影響が重視され、類否論と無効論との扱いの差違が生じたものと思われる。

## 第 2 部 平成 30 年における商標関係事件の概観

## 第 1 概観

裁判所ウェブサイト (<http://www.courts.go.jp/>) の知的財産裁判例集において公開されている裁判例の中から、平成 30 年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日まで言い渡された商標権関係訴訟を検索抽出した<sup>(10)</sup>。全体で 70 件<sup>(11)</sup>見受けられ、事件類型ごとの内訳は次頁の表のとおりである。

## 第 2 審決（又は取消決定）取消訴訟

## 1 商標登録取消決定取消訴訟

## ① 知財高判（2 部）平成 30 年 8 月 29 日（平成 30（行ケ）10026）〔VANSNEAKER 事件〕

## [事案の概要]

「VANS」（標準文字）の引用商標（第 5245474 号）の商標権者は、第 25 類「履物」を指定商品とする本件商標「VANSNEAKER」（標準文字）（第 5916735 号）は引用商標と類似するとして、登録異議を申し立てた。特許庁は本件商標登録を取り消す決定をした。本件商標権者（原告）は、その取消しを求めて取消決定取消訴訟を提起したが、裁判所は原告の請求を棄却した。主な争点は、4 条 1 項 11 号（先願の登録商標との同一性又は類似性）該当性である。

## [事件類型ごとの内訳]

類型	件数	主な争点ごとの件数
拒絶査定不服審判に係る審決取消訴訟	12 件	記述的商標 (3 条 1 項 3 号 <sup>(12)</sup> ) ……1 件 使用による特別顕著性 (3 条 2 項) ……2 件 国等の著名な商標 (4 条 1 項 6 号) ……1 件 類否 (4 条 1 項 11 号) ……9 件 混同を生じるおそれ (4 条 1 項 15 号) ……1 件
登録異議に係る決定取消訴訟	4 件	類否 (4 条 1 項 11 号) ……3 件
無効審判に係る審決取消訴訟	17 件	普通名称 (3 条 1 項 1 号) ……1 件 公序良俗違反 (4 条 1 項 7 号) ……3 件 他人の名称を含む商標 (4 条 1 項 8 号) ……1 件 周知商標 (4 条 1 項 10 号) ……4 件 類否 (4 条 1 項 11 号) ……6 件 混同を生じるおそれ (4 条 1 項 15 号) ……5 件 品質誤認 (4 条 1 項 16 号) ……1 件 不正な目的 (4 条 1 項 19 号) ……6 件
商標登録取消審判に係る審決取消訴訟	13 件	使用事実の有無 ……12 件 不正使用 (53 条 1 項) ……1 件 訴訟要件 ……2 件
侵害訴訟	21 件	類否 ……12 件 商標的使用 ……3 件 無効の抗弁の主張の可否 ……1 件 自他商品の識別力の有無 (3 条 1 項 6 号) ……1 件 周知商標 (4 条 1 項 10 号) ……1 件 不正な目的 (4 条 1 項 19 号) ……1 件 先使用 (32 条) ……5 件 過失の有無 ……1 件 実質的違法性の有無 ……1 件 権利の濫用 ……8 件 いわゆる並行輸入 ……1 件
その他	3 件	

※ 複数の争点の問題となった事案や、商標法以外の争点により結論がされ、商標法の争点については判断がされなかった事案も存在するので、主な争点ごとの件数と裁判例の件数は一致しない。

## [判旨]

裁判所は、「VANS」ブランドの売上げ、取扱規模、雑誌等での広告等から引用商標の周知性を肯定し、本件商標の分離観察の可否について以下のとおり判示した。

「『VANS』の欧文字からなる引用商標が、スニーカーを中心とした履物の分野で周知であり、出所識別標章として、一般消費者の間で強い識別力を持つものであることからすると、本件商標の語頭にある『VANS』も本件商標の指定商品である『履物』との関係では強い識別力を持つものといえる。

…一般消費者向けの商品等に関して、二つの語を結合するときに、一方の語の末尾と他方の語の語頭とで共通する文字を取って省略して商品名等をネーミングする手法が見られること…からすると、『NEAKER』は、直前に『S』を足して、『SNEAKER』と認識される可能性が高いといえることができる。しかるところ、『SNEAKER』の語は、指定商品である履物の一種を表す語として、…識別力を有さないものであるか

ら、『NEAKER』の部分は、指定商品との関係での識別力は、上記のように周知で識別力の強い『VANS』と比して明らかに弱いものといえる。

以上からすると、本件商標からその要部として『VANS』の部分を抽出して、類否判断することが許されるというべきである。」

## [考察]

一方の語の末尾と他方の語の語頭とで共通する文字を省略し、結合した商標について、分離観察の可否が問題となった事例である。裁判所は、結合商標の分離観察の可否について判断したつつみのおひなっこや事件の最高裁判決<sup>(13)</sup>等の規範に従い、標準文字で一連に記載された商標で、「ヴァンスニーカー」と称呼することができる本件商標について、引用商標が周知性のある識別力の強い標章であることをも根拠に分離観察を認めた。

## 2 当事者系審決取消訴訟

## ② 知財高判 (2 部) 平成 30 年 3 月 7 日 (平成 29 (行ケ) 10169) [ゲンコツコロッケ事件]

## [事案の概要]

「げんこつ」(標準文字)の引用商標(第 5100230 号)の商標権者は、本件商標「**ゲンコツコロッケ**」(第 5708397 号)は引用商標と類似する等の理由で、本件商標の無効審判を請求した。いずれの商標も、その指定商品は「第 30 類」に属する食品であり、引用商標の指定商品の食品のほとんどが、本件商標の指定商品としても列挙されている。

特許庁は、本件商標の指定商品のうち、「コロッケ入りのパン」、「コロッケ入りのサンドイッチ」など「コロッケ入り」の食品を除く全ての指定商品については、4 条 1 項 16 号(品質誤認)に該当するとして、無効とした。しかし、「コロッケ入り」の食品については、「げんこつ」と「**ゲンコツコロッケ**」とは類似せず、同項 11 号には該当しないとし、請求は成立しないとした。引用商標の商標権者は、審決のうち請求不成立に係る部分の取消しを求めて、審決取消訴訟を提起した。裁判所は、以下のとおり、本件商標の「ゲンコツ」の部分の分離観察を肯定した上で、本件商標と引用商標とは類似し、本件商標は 11 号に該当するとして、本件審決のうち請求不成立の部分を取り消した。

## [判旨]

「本件商標は、…結合商標と認められるところ、その全体は 8 字 8 音とやや冗長であること、…『コ』の字がやや大きいこと、『ゲンコツ』も『コロッケ』も…一般に広く知られていることからすると、本件商標は、『ゲンコツ』と『コロッケ』を分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分的に結合しているとはいえないものである。

また、本件商標の指定商品のうち本件訴訟において争われている指定商品は、いずれも、『コロッケ入り』の食品であるから、…『コロッケ』の部分は、指定商品の原材料を意味するものと捉えられ、識別力がかなり低いものである。これに対し、…『ゲンコツ』は、食品分野において、ゴツゴツした形状や大きさがにぎりこぶし程度であることを意味する語として用いられることがあることから、『ゲンコツコロッケ』は、『ゴツゴツした、にぎりこぶし大のコロッケ』との観念も生じ得るが、常にそのような観念が生ずるとまではいえず、また、本件商標の指定商品の原材料である『コロッケ』は、ゴツゴツしたものににぎりこぶし大のものに限定されていないのであるから、『ゲンコツ』は、『コロッケ』よりも識別力が高く、需要者に対して強く支配的な印象を与えるというべきである。」

## [考察]

4 条 1 項 11 号について、特許庁と裁判所で判断が分かれた事案である。特許庁は、本件商標を、外観上、まとまりよく一体的に構成されていると評価したが、裁判所は、判旨のとおり、本件商標の要部は「ゲンコツ」の部分であるとした。本件は分離観察に関する認定の違いが結論を分けた事案であって、裁判所の判断基準が注目されるが、前述の VANSNEAKER 事件（商標①）とは異なり、本判決は分離観察に関する規範を示しておらず、つつみのおひなっこや事件の最高裁判決<sup>(14)</sup>等への言及はなされていない。しかし、判旨の前半部分である「取引上不自然と思われるほど不可分的に結合している」か否かは、リラ宝塚事件判決における考慮要素を検討したものと考えられ<sup>(15)</sup>、判旨の後半部分の識別力によって「強く支配的な印象を与える」か否かは、つつみのおひなっこや事件判決<sup>(16)</sup>を踏まえての判示と推測される。

リラ宝塚事件判決とつつみのおひなっこや事件判決との関係については、リラ宝塚事件における「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」場合には当たらない場合をつつみのおひなっこや事件において例示したと理解していると見られる「Enoteca 事件」<sup>(17)</sup>などの裁判例もある。他方、①結合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ない場合には分離観察が許されるが、②仮に、結合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たとしても、つつみのおひなっこや事件判決が示した分離観察の考慮要素が検討され、結合商標の構成部分が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等の場合には、分離観察が許されるものと理解していると見られる「REEBOK ROYAL FLAG 事件」<sup>(18)</sup>などの裁判例もある<sup>(19)</sup>。

本判決は、本件商標が「分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分的に結合しているとはいえない」とし、その理由として「ゲンコツ」の部分が「識別力が高く、需要者に対して強く支配的な印象を与える」と認定し、分離観察を肯定したといえる。本判決は、「Enoteca 事件」の裁判例のような理解を前提としたものといえようか。

③ 知財高判（4 部）平成 30 年 7 月 25 日（平成 30（行ケ）10005）〔ランプシェード（PH スノーボール）事件〕


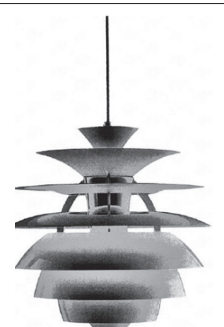
④ 知財高判（4 部）平成 30 年 7 月 25 日（平成 30（行ケ）10004）〔ランプシェード（PH5）事件〕

## [事案の概要]



③事件と④事件はランプシェードの立体的形状に関する下記各本件商標に対して、各引用商標の周知性が問題となった事件である。

特許庁は両事件とも、本件商標は、周知な引用商標と類似の商標であり、商標法 4 条 1 項 19 号（周知な商標の不正目的の使用）に該当するとして、無効審決をした。裁判所は、③事件について周知性を否定し、審決を取り消したが、④事件については周知性を肯定した。主な争点は、引用商標の周知性である。

【③事件, PH スノーボール】

本件商標	引用商標 (立体商標の登録なし)
	

【④事件 PH5】

正面図	引用商標 (登録第 5825191)
	

【判旨】

PH スノーボール (③事件) と PH5 (④事件) は、双方とも著名な照明デザイナーのポール・ヘニングセンがデザインしたランプシェードであるが、③事件と

(③事件と④事件の比較)

	PH スノーボール (③事件)	PH5 (④事件)
デザイン年	1958 年	1958 年
販売開始年	1986 年から	1976 年から
販売台数	5759 台	7 万 4627 台
商品カタログ中の扱い	被告商品は、「PH」シリーズの他の複数の商品と共に掲載されているが、被告商品の写真は他の商品の写真と同程度の大きさであり、被告商品が特に目立つものではない。	商品カタログにおいて、被告商品が写真と共に大きく紹介され、ヘニングセンがデザインした「世界のロングセラー」商品であって、「PH」シリーズの中の代表的な商品であることを強調し、被告商品のデザインを印象づけるような広告が繰り返しされている。
掲載雑誌	2000 年から 2014 年ころまでの間に、雑誌等で紹介されているが、その多くは、被告商品が「PH」シリーズの他の複数の商品と共に掲載されたものであって、被告商品の写真は他の商品の写真と同程度の大きさであり、被告商品が特に目立つものではない。	1990 年から 2013 年ころまでの間、多数の出版物において、被告商品の形態が認識できるような写真と共に紹介されており、20 世紀を代表するデザイナーであるヘニングセンが 1958 年にデザインし、世界のロングセラー商品であり、そのデザインが優れていることを強調するもの
その他		グッドデザイン賞、高等学校の教科書に掲載など
結論	周知性否定	周知性肯定

④事件とで、周知性に関する判断が分かれた。左欄の表は、両事件の判決における認定事実の簡易な比較である。

[考察]

特許庁は双方の事件で周知性を認めたが、裁判所は④事件については引用商標の周知性を認め、③事件については周知性を否定した。周知性に関する判断が③事件については、特許庁と裁判所で分かれているが、③事件と④事件とを対比することにより、どの程度の販売期間、販売数、宣伝広告、雑誌などへの掲載があれば、周知性が求められるのかについて、その境界を知る上で参考となる事例である。

第3 侵害訴訟

(並行輸入)

⑤ 知財高判 (2 部) 平成 30 年 2 月 7 日 (平成 28 (ネ) 10104) [NEONERO 事件]

(原審) 東京地判 (46 部) 平成 28 年 10 月 20 日 (平成 28 (ワ) 10643)

[事案の概要]

訴外イタリアの PVZ 社の日本における独占的販売代理店であり、かつ、本件商標権 (標章を「NEONERO」(標準文字) とする第 5799744 号等) を有する被控訴人 (原告) が、PVZ 社から身飾品類を輸入する控訴人 (被告) に対し、その輸入した身飾品に「NEONERO」を含む標章を付して販売する行為が本件商標権を侵害すると主張して、控訴人の商品の販売の差止め等を求めた。

真正品の並行輸入として実質的違法性を欠くといえるための要件としては、①「当該商標が…適法に付された」こと、②「当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示する」こと、及び、③「我が国の商標権者が…当該商品の品質管理を行い得る…ことから、…当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価される」こと、との三つの要件が「フレッドベリー事件」の最高裁判決<sup>(20)</sup>において示されている。

ここで、原判決は、PVZ 社の身飾品類に控訴人 (被告) 独自の仕様 (ネックレスの長さの違いなど) が含まれていることから、真正品の並行輸入として実質的違法性を欠くとはいえないとして、商標権侵害を肯定し、被控訴人 (原告) の請求を全て認容した。

本判決は、真正品の並行輸入として実質的違法性を

欠くとして、原審を取り消した。主な争点は、第3の要件（商標権者の品質管理可能性）を満たすかである。

本件商標の例	被告標章の例
PIZZO D'ORO <b>NEONERO</b>	

(時系列)

平成 25 年 3 月	被控訴人が PVZ 社との取引を開始
平成 26 年 4 月	控訴人が PVZ 社との取引を開始
平成 26 年 9 月	被控訴人は PVZ 社と日本における独占的販売代理店契約を締結
平成 26 年 10 月	被控訴人は、PVZ 社の了解を得て、本件商標登録出願
平成 27 年 5 月	控訴人は、PVZ 社から直接輸入することができなくなり、香港の MCE 社を介して商品を輸入
平成 27 年 10 月	本件商標の登録

[判旨]

裁判所は、真正品の並行輸入として実質的な違法性を欠くといえるための第1及び第2の要件の充足を肯定した上で、第3の要件について、次のように判示して、第3の要件の充足を肯定し、実質的な違法性を欠くとした。

「第3要件は、我が国の商標権者の品質管理可能性についていうものであるところ、外国の商標権者と我が国の商標権者とが法律的又は経済的に同一視できる場合には、原則として、外国の商標権者の品質管理可能性と我が国の商標権者の品質管理可能性は同一に帰すべきものであるといえる。ただし、外国の商標権者と我が国の商標権者とが法律的又は経済的に同一視できる場合であっても、我が国の商標権の独占権能を活用して、自己の出所に係る商品独自の品質又は信用の維持を図ってきたという実績があるにもかかわらず、外国における商標権者の出所に係る商品が輸入されることによって、そのような品質又は信用を害する結果が生じたといえるような場合には、この利益は保護に値するということができる。

…被控訴人が、パーツの組合せや鎖の長さなどを指定し、引き輪やイヤリングのパーツを取り付けたことは認められるものの、引き輪やイヤリングのパーツは身体を飾るという被控訴人商品の主たる機能からみて付随的な部分にすぎない。被控訴人のウェブサイトには、…被控訴人が独自に付したパーツが強調されてい

る部分はなく、また、PVZ社パーツのレース状の細工以外のデザインが良いことや、引き輪やイヤリングのパーツが使用しやすいといったことは、上記ウェブサイトには記載されておらず、このような事項が需要者に認識されていたとは認められない。…

これらの事情を総合考慮すると、被控訴人が、PVZ社とは独自に、被控訴人の商品の品質又は信用の維持を図ってきたという実績があるとまで認めることはできず、控訴人商品の輸入や本件被疑侵害行為によって、被控訴人の商品の品質又は信用を害する結果が生じたということはできない。したがって、被控訴人に保護に値する利益があるということはできない。」

[考察]

並行輸入が実質的な違法性を欠くとされる要件については、事案の概要において引用したとおり、フレッドペリー事件の最高裁判決が三つの要件を示した。しかし、同事件では第1の要件を充足しなかったことから、第3の要件の具体的事件への適用については具体的な判示はない。

その後の裁判例<sup>(21)</sup>においては、商標の適法性（第1の要件）及び出所表示の同一性（第2の要件）を肯定しながら、第3の要件を否定した事案は見受けられないようである。

本件は第3の要件の判断について地裁と高裁で判断が分かれた事例であるが、控訴審判決は三つの要件を満たすことを全て肯定している。ただし、真正品の並行輸入であっても「我が国の商標権の独占権能を活用して、自己の出所に係る商品独自の品質又は信用の維持を図ってきたという実績」があるような場合には、実質的な違法性が認められる可能性があることを示唆している。この点は、我が国の独占的販売代理店などが、我が国の国内での独占力を維持するためにブランドを構築するに当たり、参考になろう。

## ⑥ 東京地判（29部）平成30年2月14日（平成29（ワ）123）〔ジョイファーム事件〕

[事案の概要]

「ジョイファーム」（標準文字）商標につき、指定役務を35類「加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」とする本件登録商標（5848068号）を有している原告が、「有限会社ジョイファーム小田原」という商号の被告が被告商品



のジャムの容器ラベルに「Joyfarm - Odawara」を付して販売等する行為が本件商標権を侵害するとして差止請求をした。

裁判所は、原告の請求を棄却した。主な争点は、商品と役務の類否である。なお、原告は、特許庁の「類似商品・役務審査基準」では、第 35 類の「加工食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(35K03)と、第 29 類の「加工野菜及び加工果実」(32F04)とは類似する扱いとされていることを、被告商品と本件商標の指定役務とが類似する根拠として援用していた。

#### [判旨]

裁判所は、「ジャム等の加工食品の取引の実情として、製造・販売と小売等役務の提供が同一事業者によって行われているのが通常であるとまでは認めることができない」として被告商品と本件商標の指定役務との類似性を否定した。

なお、裁判所は、「類似商品・役務審査基準」については、「商標登録出願審査事務の便宜と統一のために定められたものであり、裁判所の判断を拘束するものではないから、類似商品・役務審査基準において類似すると推定されているというだけで」は、被告商品と本件商標の指定役務とが類似することにはならないと判示した。

#### [考察]

「類似商品・役務審査基準」は商品及び役務の類似性を「推定」するのみであり、「反証を挙げれば覆ることもある」ことは、従来から指摘されていた<sup>(22)</sup>。まして、裁判所を拘束するものではないことは、本判決が判示するところであり、裁判所は、取引の実情を踏まえ、被告商品と本件商標の指定役務との類似性を独自に判断したものといえる。

#### ⑦ 大阪地判 (21 部) 平成 30 年 8 月 28 日 (平成 28 (ワ) 9753) [LIGHTING SOLUTION 事件]

##### [事案の概要]

「LIGHTING SOLUTION」(第 5424038 号)や「LDR」(標準文字)等の登録商標(第 4843550 号)等を有している原告が、被告が製造、販売する「LIGHTING SOLUTION」を構成要素に含む標章(被告標章 1)、「LDR-40」(被告標章 2)等を付した画像処理用 LED

照明装置が本件商標権を侵害するとして、その使用の差止め等を請求した。被告は、被告標章 2 については、商品の型式を示すものにすぎず、商標として使用されていないとして、商標法 26 条 1 項 6 号の抗弁を主張した。裁判所は、被告標章 1 については原告の請求を認容したが、被告標章 2 については、次のとおり判示して、被告の抗弁を認め原告の請求を棄却した。

#### [判旨]

裁判所は、被告商品の「主な需要者・取引者は、製造業を中心とした企業や研究機関等の団体(エンドユーザー)あるいはこれらエンドユーザーへの販売者である商社や画像処理システムのメーカー等」であると認定した後、需要者・取引者が「重視するのは、当該装置の機能、性能、仕様等が、自己が使用する画像処理装置に適合するか、画像検査の目的とする最適な画像を取得できるかであって、原告、被告共に機器の無料貸出しを行っていることから…、実際に売買契約を締結するまでの間、テスト使用も含め、慎重な検討がなされるものと思われる。」

「…被告商品の購入を検討する者は、カタログでもウェブサイトでも、シリーズ名の日本語表記や欧文字表記を参照しつつ、その機能や仕様について検討するところ、被告商品の特定の商品の購入を決め、発光色として赤色を選択した後に初めて、被告標章 2 を含む型式名に接するのである…。」

「被告標章 2 は、被告商品の内部でこれを区別するための型式名の一部として用いられており、商品の出所を識別し得る態様では使用されておらず、商標としては使用されていない」として、被告標章 2 については、商標法 26 条 1 項 6 号の抗弁の成立を認めた。

#### [考察]

一般に欧文字 3 文字からなる標章は商標登録において自他商品識別力があるとされるものの<sup>(23)</sup>、本件においては、被告標章が型式名を示すにすぎず、商標的使用に当たらないとして商標権侵害が否定された。特に被告標章が商品の出所を識別し得る態様で使用されているかどうかの判断において、被告商品の需要者を含めた取引の実情を踏まえている点が、今後の商標的使用が争われる事案において参考になろう。

(注)

- (1) 裁判所ホームページの裁判例情報中、知的財産裁判例集において、「権利種別」欄の「意匠権」を選択し、検索を行った。検索結果以外で発見した判決も収集した。
- (2) 筆者の調査によれば、平成 29 年は 19 件であった（磯田直也＝西川喜裕「平成 29 年意匠・商標・不正競争関係事件の判決の概観」パテント 71 巻 7（平成 30 年）103 頁（104 頁）（<https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3027>）。
- (3) 第 1 部において条文番号のみを示す場合は意匠法を意味する。
- (4) 判決書に証明書のウェブサイトの画像の掲載はなく、特許庁の審判書に引用された証明書の画像は鮮明ではないが、インターネット・アーカイブの下記サイトに画像が掲載されている。本文において引用したのも、その一部である。  
<https://web.archive.org/web/20141105145523/http://ap-story.jp:80/ap/f.html?md=f04&spc=DSC&id=DC0014205B>
- (5) 注 (4) と同じインターネット・アーカイブの下記サイトに画像が掲載されている。  
<https://web.archive.org/web/20141105124402/http://ap-story.jp:80/ap/f.html?md=f04&spc=DSC&id=DC0014208F>
- (6) 東京地判（40 部）平成 30 年 9 月 7 日（平成 28 年（ワ）第 9003 号）〔コート事件侵害訴訟第一審判決〕。
- (7) 特許庁「意匠審査基準」（平成 31 年 1 月 9 日一部改訂）31.1.4.2.1.
- (8) 東京高決平成 4 年 9 月 8 日（平成 4 年（ラ）第 19 号）知的裁集 24 巻 3 号 550 頁＝判時 1449 号 131 頁〔自動車用ホイール事件〕。
- (9) 裁判所は、需要者を工場等において製品の傷やマーク等の検出検査を必要とする製品の製造業者等と認定した。
- (10) 裁判所ホームページの裁判例情報中、知的財産裁判例集において、「権利種別」欄の「商標権」を選択し、検索を行った。検索結果以外で発見した判決も収集した。
- (11) 執筆者の調査によれば平成 29 年は 69 件であった（磯田＝西川・前掲注 (3) パテント 71 巻 7 号 103 頁（106 頁））。
- (12) 第 2 部において条文番号のみを示す場合は、商標法を意味する。
- (13) 最二小判平成 20 年 9 月 8 日（平成 19 年（行ヒ）第 223 号）裁判集民事 228 号 561 頁〔つつみのおひなっこや事件〕。
- (14) 前掲注 (13)・最二小判平成 20 年 9 月 8 日〔つつみのおひなっこや事件〕。
- (15) 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〕。
- (16) 前掲注 (13)・最二小判平成 20 年 9 月 8 日〔つつみのおひなっこや事件〕。
- (17) 例えば、知財高判平成 28 年 1 月 28 日（3 部）（平成 27 年（行ケ）10058 号）〔Enoteca 事件〕。
- (18) 例えば、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〕。
- (19) これらの裁判例の関係に関する簡潔な分析として、原澤敦美＝川見唯史「平成 28 年意匠・商標・不正競争関係事件の判決の概観」パテント 70 巻 6 号（平成 29 年）68 頁（73 頁以下）がある。また、つつみのおひなっこや事件後の裁判例における分離観察の具体的な状況の分析として、中所昌司「『つつみのおひなっこや』最高裁判決後の文字結合商標の類否に関する判例」パテント 69 巻 7 号（平成 28 年）80 頁がある。
- (20) 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〔フレッドベリー事件〕。
- (21) 例えば、小野昌延＝三山峻司『新・注解商標法【上巻】』（青林書院、平成 28 年）136 頁〔宮脇正晴〕に簡潔な紹介がある。
- (22) 例えば、小野＝三山・前掲注 (21) 376 頁〔工藤莞司＝樋口豊治〕。
- (23) 中田和博「『LIGHTING SOLUTION』事件（商標的使用に当たらないとの抗弁の成否）」特許ニュース 14875 号（平成 31 年）8 頁。

(原稿受領 2019.4.10)