

# 平成 23 年商標・ 不正競争関係事件の判決の概観

弁護士 松永 章吾<sup>\*</sup>， 弁護士 日野英一郎<sup>\*\*</sup>



## 要 約

平成 22 年（暦年）に引き続き、平成 23 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に係る事件の判決及び不正競争に係る事件の判決の概況を報告する。平成 22 年の概況については、パテント 64 巻 6 月号に掲載しているので参考にされたい。本稿では、商標に係るものを「第 1 部」において紹介し（松永担当）、不正競争に係るものを「第 2 部」において紹介する（日野担当）。

## 目 次

### 第 1 部 平成 23 年商標関係事件の判決の概観

- 1 概 観
- 2 商標の使用による識別力の獲得（商標法 3 条 2 項）が認められた事例
- 3 商標の類否（商標法 4 条 1 項 11 号）が問題となった事例
- 4 広義の混同のおそれ（商標法 4 条 1 項 15 号）が認定された事例
- 5 不使用取消審判事件（商標法 50 条 1 項）において登録商標と使用商標の同一性の有無が問題とされた事例
- 6 商標権侵害事件において商標的使用の有無が問題とされた事例

### 第 2 部 平成 23 年不正競争関係事件の判決の概観

- 1 概 観
- 2 周知商品等表示混同惹起行為（1 号）、著名商品等表示冒用行為（2 号）
  - (1) 商品等表示の表示主体性に関する事例
  - (2) 商品形態の商品等表示性
  - (3) 出所識別標識としての機能を発揮する使用
  - (4) 類否判断
- 3 商品形態模倣行為（3 号）
  - (1) 総 論
  - (2) 商品形態の同一性
  - (3) 商品開発者が複数いる場合の請求主体
  - (4) 販売開始後 3 年経過の抗弁（不競法 19 条 1 項 5 号イ）
  - (5) 善意無重過失の抗弁（不競法 19 条 1 項 5 号ロ）
- 4 営業秘密不正利用行為（4 号～9 号）
  - (1) 秘密管理性
  - (2) 製品の販売と非公知性
- 5 営業誹謗行為（14 号）—知的財産権侵害の警告

### 第 1 部 平成 23 年商標関係事件の判決の概観

商標関係訴訟の種類		件数	主要な争点ごとの件数
当事者系審決取消訴訟	無効審判の審決取消訴訟	15	商標の類否(4条1項11号):5件 混同のおそれ(4条1項15号):9件 不正の目的(4条1項19号):6件
	商標登録取消審判（不使用又は不正使用）の審決取消訴訟	13	商標的使用(50条1項):2件 商標の同一性(50条1項):2件 商品の出所の混同(51条1項):2件 役務の質の誤認(53条1項):3件
査定系審決取消訴訟	拒絶査定不服審判請求不成立審決の取消訴訟	21	商標の類否(4条1項11号):11件 記述的商標(3条1項3号):6件 識別性の獲得(3条2項):3件
商標権侵害訴訟		7	商標的使用:2件 効力の制限(26条1項):2件
その他		2	不当利得:1件

#### 1 概 観

平成 23 年に言い渡された商標関係事件の判決の数（裁判所ウェブサイトに掲載されたもの）は 58 件であり、平成 22 年（106 件）と比べて大きく減少している。また、判決の内訳は上記のとおりである。

なお、最高裁による判決の言渡しは、平成 13 年経済産業省令第 202 号による改正前の商標法施行規則について判断したもの<sup>(1)</sup>が 1 件あった。

各判決例の内容を検討したところ、そのほとんどが事例判決であり、何らかの規範的な判示をしたものも、これまでの裁判例や通説の解釈を変更するものは見受けられなかった。

本稿では、実務上参考になるとと思われる判決例を 10 件取り上げ、それらを争点ごとに紹介する。なお、第 1 部では、不正競争防止法等、商標法以外の論点を含

<sup>\*</sup> ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所

<sup>\*\*</sup> シティニューワ法律事務所

む事件についても、商標法上の論点のみに絞って紹介することとする。

## 2 商標の使用による識別力の獲得（商標法 3 条 2 項）が認められた事例

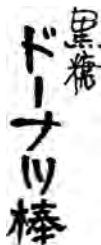
### (1) 東京地判平成 23・3・24（平 22（行ケ）10356 号，4 部）判時 2121 号 127 頁，判タ 1355 号 202 頁〔黒糖ドーナツ棒事件〕

#### ア 事案の概要

本件は、本件商標が使用による識別力を獲得している（商標法 3 条 2 項）と判断した審決の取消しが求められた事案である。

菓子類を製造販売する被告は、平成 6 年頃より「黒糖ドーナツ棒」との文字を手書き風の文字で 2 列に縦書きした標章を、一貫して黒糖を使用した棒状形のドーナツ菓子の包装に付して使用しており、平成 19 年に本件商標の登録審決を得ていた。本件では、①「黒糖ドーナツ棒」が普通名称（商標法 3 条 1 項 1 号）に当たるか、②記述的商標（同 3 号）に当たる場合、上記登録審決時まで使用による識別力を獲得していたかが争点とされた。

本件商標：第 5076547 号



指定商品：第 30 類 黒糖を使用した棒状形のドーナツ菓子

#### イ 判旨

本判決は、「黒糖を使用した棒状形のドーナツ菓子」について「黒糖ドーナツ棒」との普通名称は存在しないとして、商標法 3 条 1 項 1 号の該当性を否定する一方、本件商標は「黒糖を使用した棒状形のドーナツ菓子」の品質、原材料及び形状を普通に用いられる方法で表示する標章であるとはいえるとして、本件商標の 3 号該当性を認めた。

また、3 条 2 項の「使用をされた結果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」に該当するか否かは、「出願に係る商標と外観において同一と見られる標章が指定商品とされる商品に使用されたことを前提として、その使用開始時期、使用期間、使用地域、使用態様、当該商品の数量又は

売上高等及び当該商品又はこれに類似した商品に関する当該標章に類似した他の標章の存否などの事情を総合考慮して判断されるべきである。」とした。

その上で、本判決は、①被告が一貫した販売活動及び宣伝活動を行っていたことに加えて、②本件商標に類似した他の標章が本件商品又はこれに類似した商品に全く使用されることなく約 13 年の期間が経過していること、及び、③被告による販売実績は、駄菓子という商品の性質に照らすと相当規模が大きいことを主たる理由として、本件商標の使用による識別力の獲得を認定し、原告の訴えを棄却している。

使用による識別力の獲得の有無については、主として立体商標について、近時多くの事件において肯定する判断がなされているものの<sup>(2)</sup>、事案によって判断の中心となる判断要素はさまざまであり、その比較検討は容易ではない。

もっとも、本判決の上記理由②は、極めて類似した鳥形状の菓子が多数存在することを主な理由として使用による識別力の獲得を否定した、「ひよこ事件」判決<sup>(3)</sup>との比較において実務上参考になるものと思われる。

### (2) 知財高判平成 23・6・29（平 22（行ケ）10253 号及び 10321 号，3 部）判時 2122 号 33 頁，判タ 1355 号 106 頁〔Yチェア立体商標事件〕

#### ア 事案の概要

本件は、指定商品を肘掛椅子とする本願立体商標の登録出願を拒絶した審決の取消しが求められた事案である。本願商標が記述的商標（商標法 3 条 1 項 3 号）に当たるか及び使用による識別力の獲得の有無（3 条 2 項）が争点とされた。

本願商標：



指定商品：第 20 類 肘掛椅子

#### イ 判旨

本願商標の商標法 3 条 1 項 3 号該当性について、本判決は、①客観的に商品等の機能又は美観に資する目的のために採用されたと認められる形状、②形状が特徴を有していたとしても、同種商品について、機能又

は美観上の理由による選択と予測し得る範囲の形状、  
 ③需要者において予測し得ないような斬新な形状であつても、専ら商品等の機能向上の観点から選択された形状は、商標法 3 条 1 項 3 号に該当するとして、「コカコーラボトル立体商標事件」判決<sup>(4)</sup>と同様の判断基準を示した。その上で、本願商標の形状における特徴は、いずれも、座り心地等の肘掛椅子としての機能を高め、美感を惹起させることを目的としたものであり、これを見た需要者に対して、肘掛椅子としての機能性及び美観を超えて商品の出所を識別する標識と認識させるものとまではいえないとして、3 条 1 項 3 号の該当性を認めた。

一方、使用による識別力の獲得（商標法 3 条 2 項）については、以下の各事実、すなわち、

- ① 本願商標の特徴的形狀を備えた原告製品（肘掛椅子）は、昭和 25 年に発売されて以来、その形状の特徴的部分に変更を加えることなく、継続的に販売されていること、
- ② 原告製品の販売地域は全国に及んでおり、平成 6 年 7 月から平成 22 年 6 月までの間に、合計 9 万 7548 脚が販売されており、その数は 1 種類の既製品の椅子としては際だって多いこと、
- ③ 原告製品は、1960 年代以降、日本国内においても雑誌等の記事で紹介され、インテリア用語辞典、インテリアコーディネート試験問題集等の家具業界関係者向けの書籍や、中学生向けの美術の教科書に掲載されるなどの実績を残していること、
- ④ 原告は、相当の費用を掛けて、多数の広告宣伝活動を行い、国内有数の家具展示会等に出展したり、自社ショールーム、百貨店等における展示会を開催したりするなど、原告製品の周知性を高めるための活動を継続して行った結果、原告製品は、一部の家具愛好家に止まらず、広く一般需要者にも知られるものとなっているということができると認定してこれを認め、審決を取り消した。

本件は、ミニマグライト立体商標事件判決<sup>(5)</sup>に続き、道具そのものの立体形状につき、使用による識別力の獲得（商標法 3 条 2 項）が認められた 2 例目の裁判例と思われ、原告による周知性主張立証の手法及び裁判所の判断手法が参考になる。

### 3 商標の類否（商標法 4 条 1 項 11 号）が問題となった事例

(1) 知財高判平成 23・4・27（平 22（行ケ）10326 号、3 部）判時 2131 号 131 頁〔ゴールドローン事件〕

#### ア 事案の概要

本件は、第 36 類「資金の貸付け」を指定役務とする本願商標を、引用商標に類似するものとして拒絶した審決の取消しが求められた事案である。

本願商標：	<b>Gold Loan</b>
指定役務：第 36 類 資金の貸付け	
引用商標：第 3140108 号	<b>CitiGold Loan</b>
指定役務：第 36 類 資金の貸付け	

審決は、引用商標の構成中、「Citi」の部分は、引用商標権者シティバンク、エヌ・エイの略称であるとして、「Citi」と「Gold Loan」とに分離して観察し、引用商標は本願商標に類似すると判断していた。

#### イ 判旨

本判決は、引用商標の構成につき、

- ① 「CitiGold」と「Loan」の間には一文字分の間隔が設けられていること、
- ② 「Loan」の部分は、指定役務である「資金の貸付け」そのものを指す語であり、役務の出所を識別する機能がないこと、
- ③ 引用商標権者は、「CitiGold」の表記をパンフレット等の宣伝広告媒体に数多く使用していたことなどの取引の事情を理由に、「CitiGold」の部分を要部と認定した。

その上で、

- ① 両商標は外観が相違すること、
- ② 本願商標からは「ゴールドローン」との称呼が生じるのに対し、引用商標からは「シティゴールドローン」ないし「シティゴールド」の称呼が生じるので、称呼も相違すること、
- ③ 本願商標は、全体として特定の観念は生じないというべきであるが、需要者において素晴らしいとの印象を抱かせるような種類のローンとの観念を生じさせることがあり得、引用商標も全体として特定の観念は生じないと言ふべきであるが、シティグループが提供するローンとの観念を生じさせることもあり得るから、観念は対比ができないか、又は相違す

ること

から、両商標は類似しないと判示し、審決を取り消した。

引用商標の要部の認定について、原告は、取引の実情として、引用商標の商標権者が「CitiGold」標章を現に取引に使用し、また過去に「CITIGOLD PREMIUM」、 「CITIGOLD SELECT」、 「CITIGOLD SELECTION」等の商標登録をしていたほか、現在も「CITIGOLD PRIVATE CLIENT」の登録商標を有する事実を主張立証したが、これが奏功したものといえる。

取引の実情は、外観、観念、称呼が商標の類否判断にどれほどの影響力を有するかを決める補助的要素であるが<sup>6)</sup>、本件は、上記取引の実情の認定が要部認定に影響を与えた事案といえ、実務上参考になるものと思われる。

## (2) 知財高判平成 23・6・29 (平成 23 (行ケ) 10040 号, 3 部) 判時 2132 号 113 頁 [シュープ 事件]

### ア 事案の概要

本件は、指定商品を第 25 類 (セーター類, ワイシャツ類, 寝間着類, 下着等) とする本件商標が引用商標と類似するとして本件商標登録を無効とした審決の取消しが求められた事案である。審決は、本件商標及び引用商標が、①いずれも「シュープ」の称呼を生じること、②指定商品全般にわたる一般の需要層を共通にするとの取引の実情の二点を重視した判断を行っていた。

本件商標：第 5230903 号

**CHOOP**  
シュープ

指定商品：第 25 類 セーター類, ワイシャツ類, 寝巻き類, 下着など

引用商標：第 4832063 号

**Shoop**

指定商品：第 25 類 被服, ガーター, 靴下止め, ズボンつり, バンドなど

### イ 判 旨

本判決は、両商標は、①いずれも「シュープ」の称呼が生じ得る点で称呼につき類似する、②外観において相違する、③いずれも特定の観念が生じないと解されるから、観念においては類否を判断することができないと認定した。

また、④取引の実情については、本件商標は、長期

にわたる使用及び宣伝広告活動の結果、ティーン世代の需要者層に対して周知となっていることを認定した。他方、引用商標は、「セクシーな B 系ファッションブランド」を想起させるものとして、需要者層を開拓してきたと認定し、本件商標が使用された商品に関心を示す「ティーン世代の少女層向けの可愛いカジュアルファッション」を好む需要者層と、引用商標の使用された商品に関心を示す、「セクシーな B 系ファッション」を好む需要者層とは、被服の趣向 (好み, テイスト) や動機 (着用目的, 着用場所等) が相違すると判断した。

その上で、本件商標と引用商標とは、外観が明らかに相違し、取引の実情等において、本件商標がその需要者層に周知され、両商標の需要者層の被服の趣向や動機が相違することを重視して、本件商標と引用商標は類似しないと判示した。

上記審決と本判決との判断の違いは、三点観察の補助的要素である取引の実情の認定の違いによるものといえ、本判決が、商標が使用された商品の取引の実情を認定した点が参考になる。

これに対し、登録要件に関する商標の類否判断において考慮することのできる取引の実情は、その指定商品全般について一般的、恒常的なそれを指すものであって、該商標が現在使用されている商品についてのみの特殊的、限定的なそれを指すものではないとする最高裁の判決例<sup>7)</sup>や学説<sup>8)</sup>もある。

登録要件に関する類否判断において、本判決と同様に商品についての取引の実情を具体的に認定した近時の裁判例としては、「ローリング・ストーンズ事件」<sup>9)</sup>があり、他方、指定商品に関する一般的な取引の実情のみを考慮した近時の裁判例としては、「HORECA 事件」<sup>10)</sup>があるので、いずれも参考にされたい。

## (3) 知財高判平成 23・7・19 (平成 23 (行ケ) 10042 号, 2 部) [キープ 事件]

### ア 事案の概要

本件は、指定商品を釣り用餌とする本願商標が引用商標に類似する (商標法 4 条 1 項 11 号) として本願商標を拒絶した審決の取消しが求められた事案である。

本件審決は、本願商標の魚図形部分には識別力がなく、文字商標の「キープ」の部分が出所識別標識として強く支配的な印象を与えると判断したことから、結合商標における要部 (識別力ある部分) の判断が主な

争点とされた。

本願商標： 
指定商品：第 31 類 釣り用餌 引用商標：第 5039166 号 
指定商品：第 28 類 釣り具

### イ 判 旨

本判決は、本願商標の要部につき、「本願商標は、そのほぼ中央部に強調して大きく『キープ』の文字が縦書きされており、当該文字部分は、外観上、相対的に小さな『BASIC』の文字と離間して配置されて結合しておらず、頭から背中部分を特殊化することなく配した魚の図形は、『キープ』の文字部分の背景となるにすぎないような地模様の態様であり、しかも、観念上それぞれの文字と図形の間に関連性がないことを考慮すれば、『キープ』の文字部分は、本願商標の指定商品の取引者、需要者に注目されて強い印象を与えるものと認められ、出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとの審決の認定に誤りはない。」とした。

また、楕円に囲まれた「BASIC」の文字部分が原告商品の出所識別標識として釣り業界の需要者に相当程度認識されているとの事実があったとしても、「BASIC」の文字が一般に通用している単語であることと、魚図形が地模様の印象を持つことに照らせば、本願商標に接した取引者、需要者が「キープ」の文字部分に注目するという事実が左右されるものではないと判示した。

なお、「キープ」の文字部分だけを抽出した類否判断は「つつみのおひなっこや事件」最判<sup>(11)</sup>における類否判断の枠組みに反するとの原告の主張に対しては、一連の文字から成る登録商標の事案に即した説示を本事案にそのまま当てはめるのは相当でないとして、図形商標における分離観察は同判決が示した基準の射程外であるとの判断を示した。

本判決は、図形と文字の結合商標における要部認定及び対比の具体的な手法を示すものとして実務上参考

になるものと思われる。

また、判旨は「つつみのおひなっこや事件」最判を事例判決と捉えているものと思われるが、仮に同判決の基準を本件に適用したとしても、本判決の事実認定の下では、強く支配的な印象を与える「キープ」の文字部分だけを取り出した観察が認められることになると思われるので、同じ結論が導かれ得るものと考えられる。

### 4 広義の混同のおそれ（商標法 4 条 1 項 15 号）

#### が認定された事例

知財高判平成 23・3・3（平 22（行ケ）10338 号，4 部）判時 2116 号 118 頁，判タ 1353 号 231 頁〔MIZUHO 事件〕

#### ア 事案の概要

本件は、商標法 4 条 1 項 15 号に該当するとして本件商標登録を無効とした審決の取消しが求められた事案である。

本件では、本件商標の下で提供される原告の役務につき、広義の混同を生ずるおそれがあるかが争点とされ、第 42 類の法律業務に関する情報提供サービスと銀行業との類似性が問題となった。

本件商標：第 4930861 号 みずほ（標準文字） 指定役務：第 42 類 工業所有権に関する手続の代理ほか
引用商標 1：第 4547241 号 M I Z U H O（標準文字） 指定役務：第 36 類 預金の受入れ、資金の貸付け、手形の割引など
引用商標 2：第 4613546 号  指定役務：第 36 類 同上

### イ 判 旨

本判決は、「混同を生ずるおそれ」の有無の判断を行うにあたり、「ルールデュタン事件」最判<sup>(12)</sup>が示した判断基準によることを示した。また、第 42 類の法律業務に関する情報提供サービスと銀行業との類似性については、金融機関は、法律相談、法律に関する情報の提供や年金相談等の社会保険に関する相談を一般的に行っているとして、金融機関の行うこれらの役務は本件商標の指定役務と密接な関連性を有するとして、両者は類似すると認定した。

その上で、「①本件商標が引用商標と同一ないし極

めて類似する商標であること、②引用商標は、もとは普通名詞であるが、被告及び被告グループにより使用された結果、全国的に極めて高い著名性を有する商標であること、③本件指定役務と被告又は被告グループが使用する役務とが密接な関連性を有するものであることを総合勘案すれば、原告が、被告及び被告グループを表示するものとして著名な引用商標と同一ないし極めて類似する本件商標を、被告又は被告グループが使用する役務と密接な関連性を有する本件指定役務について使用した場合、その需要者及び取引者において、本件商標の下で使用される原告の役務が、例えば、被告グループに属する者、被告から引用商標の使用許諾を受けた者によるなど、被告又は被告と経済的もしくは組織的に何らかの関係がある者の業務に係る役務であると誤認し、役務の出所につきいわゆる広義の混同を生ずるおそれは極めて高いといわなければならない。」と判示して 4 条 1 項 15 号の該当性を認め、原告の請求を棄却した。

商標法 4 条 1 項 15 号は、商標登録の無効理由として、極めて多く主張される事由であるところ、本判決は、「ルールデュタン事件」最判が示した判断基準に即して広義の混同を生ずるおそれを認定した事案であり、その判断手法が参考になるものと思われる。

## 5 不使用取消審判事件（商標法 50 条 1 項）において登録商標と使用商標の同一性の有無が問題とされた事例

### (1) 知財高判平成 23・1・25（平 22（行ケ）10336 号, 2 部）判時 2107 号 143 頁〔ユジャロン事件〕

#### ア 事案の概要

本件は、「YUJARON / ユジャロン」又は「YUJARON」の文字からなる使用商標は、本件商標と呼称を同じくする商標であり、社会通念上同一と認められるとして、本件商標に係る不使用取消請求（商標法第 50 条 1 項）は、成り立たないとした審決の取消しが求められた事案である。

本件商標は、アルファベット、片仮名及びハングル文字から構成されること、アルファベット又は片仮名部分のみを抽出した使用商標と本件商標との同一性が問題とされた。

本件商標：第 4906932 号

YUJARON

ユジャロン

유자론

指定商品：第 30 類 茶

#### イ 判旨

本判決は、本件商標のハングル文字部分「유자론」につき、これがハングル文字であること自体は我が国の需要者の間でも一般的認識となっていると推測され、この部分を独立の図形として商標の構成を評価するのは相当でないとして、「유자론」は図形として認識されるべきであるとする原告の主張を排斥した。

その上で本判決は、原告の各使用商標からは「ユジャロン」との称呼が生じることが明らかであるし、本件商標のアルファベット部分又は片仮名部分の一方又は双方と同一の文字列をその構成部分としているものであるから、各使用商標と本件商標とは社会通念上同一の商標であると判示した。

本判決は、外国語表記を含む文字商標と使用商標の同一性を判断した事例として実務上参考になる。

なお、外国語による文字商標が、国民になじみがなく、文字として理解することができない文字による場合（例えば、ヒンズー語、アラビア語、タイ語などの文字表記による商標の場合）には、これを図形商標と評価して類否判断を行うことが適切といえる場合もありえるので<sup>(13)</sup>、そのような場合には、類似事例においても裁判所の判断は異なり得ることになる。

### (2) 知財高判平成 23・3・17（平 22（行ケ）10359 号, 4 部）判時 2117 号 104 頁〔JIL 事件〕

#### ア 事案の概要

本件は、旧第 11 類「電気機械器具、電気通信機械器具」等を指定商品とする本件商標の不使用取消し（商標法 50 条 1 項）を認めた審決の取消しが求められた事案である。

原告は、照明器具の認証事業等を行う社団法人であり、照明器具の製造販売を行う会員の事業者に対して、各使用商標を証明票として使用することを許可していた。本件では、登録商標と使用商標との同一性が問題とされ、具体的には、本件使用商標の一部を構成する本件商標（JIL の欧文字部分）に独立した自他商品識別機能が認められるかが主な争点とされた。

この点、審決は、本件使用商標は、構成全体として一体のものとして理解、把握されるとし、その構成中の「JIL」の欧文文字部分のみが独立して自他商品識別機能を果たし得るものではないとして、本件商標の使用の事実を認めなかった。



### イ 判 旨

本判決は、本件使用商標からは、その構成中の「JIL」との独立した表示も抽出して認識され、この部分も独立して自他商品識別標識としての機能を有していると判示し、審決を取り消した。

本判決はその理由として、①各使用商標の上段、中斷、下段の各記載は明瞭に分けられており、それぞれが独立していること、②下段の「JIL5501（JIL5002）」は特定の観念を生ずるものではなく、「JIL」と「5501（5002）」に区切ってみることが可能であって、「JIL」との独立した表示も抽出して認識されうること、③「JIL」は本件商標の指定商品である電気器具、電気通信機械器具等との関係で何らかの性状等を示すものではなく、自他商品識別標識としての機能を果たし得ることを挙げている。

本件は、使用商標と登録商標との同一性の判断手法の一つとして参考になる。

## 6 商標権侵害事件において商標的使用の有無が問題とされた事例

(1) 知財高判平成 23・3・28（平 22（ネ）10084 号，3 部）判時 2120 号 103 頁〔ドーナツクッション事件〕

### ア 事案の概要

本件は、第 20 類「クッション、座布団、まくら、マットレス」等の指定商品について、「ドーナツ」の文字からなる本件商標権を有する控訴人・原告が、「ドーナツクッション」の文字からなる各被告標章を被告商品（クッション）の包装箱やカタログ及びウェブサイトに使用した被告の行為は商標権の侵害行為に当たる

として、被告商品の販売等の差止め及び損害賠償を求めた事案の控訴審である。

原審は、被告各標章は、被告商品が、中央部分を取り外すと中央部分に穴のあいた輪形状のクッションであることを表すために用いられたものと認識させるものであって、商品の出所を想起させるものではないと認定し、原告の請求を棄却していた。



### イ 判 旨

本件判決は、原審と同様、被告各標章は、被告商品の出所表示として使用されているものではないと認定し、その使用は「登録商標に類似する商標の使用」（商標法 37 条 1 号）に該当しないなどとして、控訴を棄却した。

また、本判決は、被告各標章が商標的使用に当たらないと判断した理由について、①被告標章（ドーナツクッション）が楕円形の穴が開いたクッション本体のイメージ図や被告各登録商標と一緒に使用されていること、②被告登録商標のうち、「テンピュール」の標準文字からなる被告登録商標 3 は著名であること、③「ドーナツクッション」の語を付した多数のクッション商品が、中央部分に穴の開いた円形、輪形状を有するクッションとして販売されており、一般需要者も被告各標章をそのような記述的な意味で認識し、特定の出所を示すものとは理解しないこと、を挙げている。

この点、原告・控訴人は、各被告登録商標はハウスマーク（代表的出所標識）、被告標章はペットネーム（個別標識）として、そのいずれもが出所表示機能を有すると主張していたが、かかる主張は上記②及び③の理由によって退けられている。

本件は、商標権侵害事件において、商標的使用を否定した事例として、その判断手法が参考になるものと思われる。

なお、本件判決と同様に、被告標章が記述的なもの

であること及び被告標章が著名な被告登録商標と併用表記されていることを主な理由として商標の使用を否定した近時の裁判例としては、「塾なのに家庭教師事件」<sup>(14)</sup>があるので、併せて参考にされたい。

(2) 大阪地判平成 23・6・30 (平 22(ワ)4461 号, 26 部) 判時 2139 号 92 頁, 判タ 1355 号 184 頁 [モンシュシュ事件]

ア 事案の概要

本件は、菓子の製造販売業者である原告が、洋菓子の販売に当たって被告各標章を使用する被告の行為は商標権侵害行為に当たるとして、これらの使用差止め及び損害賠償を求めた事案である。

本件では、①商品(洋菓子)と役務(洋菓子の小売り)との類否や、②ドメイン名の表示が商標的使用にあたるか等のほか、多くの点が争われた(本稿では、争点①及び②についてのみ取り上げる。)



イ 判 旨

まず、指定商品と役務との類否(商標法 2 条 6 項参照)については、「両者に同一又は類似の商標を使用したときに、需要者において、商品又は役務について出所の混同を招くおそれがあるかどうかを基準にして判断するのが相当である。そして、この判断にあたっては、取引の実情において、商品の製造販売と役務の提供が同一事業者によって行われるのが一般的か、商品と役務の用途、商品の販売場所と役務の提供場所、需要者の範囲等が一致するかなどの事情を、総合的に考慮すべきである。」との基準を示した。その上で、洋菓子は、製造と販売が同一事業者によって行われるのが一般的であるし、その用途(飲食)、商品の販売場所と小売役務の提供場所(店舗)、需要者の範囲(一般消費者)は、いずれも一致するといえ、洋菓子という商品に使用される標章と同一又はこれに類似する標章を、洋菓子の小売という役務に使用した場合、一般には、

商品の出所と役務の提供者が同一であるとの印象を需要者に与え、出所の混同を招くおそれがあると判示し、商品と役務の類似を認めた。

次に、被告のホームページアドレスを構成するドメイン名の一部である被告標章 4 の使用が商標的使用に当たるとについては、「社名を冠したドメイン名を使用して、ウェブサイト上で、商品の販売や役務の提供について、需要者たる閲覧者に対して広告等による情報を提供し、あるいは注文を受け付けている場合、当該ドメイン名は、当該ウェブサイトにおいて表示されている商品や役務の出所を識別する機能を有しており、商標として使用されているといえる。」とし、被告のドメイン名は、ホームページアドレスの一部としてだけでなく、出所識別標識としても使用されているといえるとして、商標的使用を認めた。

本判決は、商品と役務の類否の基準について、「建物の売買」の役務と「建物」の商品の類似性が争点となったヴィラージュ事件<sup>(15)</sup>に続き、事業者、用途、販売・提供場所及び需要者の範囲の一致により判断する特許庁の審査基準と同様の基準を明示した点で実務上参考になる。

また、ドメイン名の使用が出所識別機能を有する場合があることを確認した点については、ドメイン名の商品等表示性を肯定した「JACCS 事件」<sup>(16)</sup>、「J-PHONE 事件」<sup>(17)</sup>などの比較的近時の不正競争関係事件判決の流れに整合するものとして注目される。

第 2 部 平成 23 年不正競争関係事件の判決の概観

1 概 観

第 2 部においては、平成 23 年の不正競争に関する事件の判決を紹介する。

著者の執筆時点において、平成 23 年の不正競争関係事件の判決のうち裁判所ウェブサイト (<http://www.courts.go.jp/>) に掲載されていたのは、①「不正競争」に分類されるものが 19 件、②不正競争には分類されないが不正競争に関する判断がなされているものが 27 件の計 46 件であった。これらはいずれも民事訴訟に関する判決であった。

事件数としては、周知商品等表示混同惹起行為(不正競争防止法(以下「不競法」という。) 2 条 1 項 1 号(以下「1 号」といい、不競法 2 条 1 項各号についても、同様の表記をする。))、又は著名商品等表示冒用行為(2 号)に関するものが最も多く、3 分の 1 程度がこれ



らに関する事件であった。また、商品形態模倣行為（3号）、営業秘密不正利用行為（4号～9号）、営業誹謗行為（14号）に関するものをそれぞれ10件程度、確認することができた。

注目される判決としては、まず、婦人服のデザインについて3号違反が争われた東京地判平成23・3・31（平21（ワ）17435号、民事第46部）〔青色婦人服事件〕がある。本事件では、3つの青色の婦人服について商品形態の同一性の判断がされ、裁判所は、1つの組合せについて同一性を認めつつ、その他の組合せについては同一性を認めず、同一性の判断が分かれた。本事件で争われた商品は、いずれも同種のもので、3号の形態の同一性がどのような場合に認められるかを検討する際の一助になるものと思われる。

また、特許権侵害の警告を第三者に送付した後に、特許が無効と判断された事案において、警告者の責任を否定した知財高判平成23・2・24（平23（ネ）10074号、第4部）〔雄ねじ部品事件控訴審判決〕も注目される。この判決は、地裁の判断を覆したものであり、特許権侵害の警告を第三者に送付する場合における警告者の無効事由に関する調査義務の程度を検討する上で参考になるものと考えられる。

各判決について、以下、詳細に説明する。

## 2 周知商品等表示混同惹起行為（1号）、著名商品等表示冒用行為（2号）

### （1）商品等表示の表示主体性に関する事例

1号・2号に関する請求について、商品等表示の表示主体が誰であるかが問題となる場合がある。一般論としては、需要者において、商品等表示が誰の出所を表示するものとして理解するかが基準となると解される<sup>(18)</sup>。

商品等の表示主体性に関する裁判例としては、①OEM供給元が、パッケージの作成等に協力していたとしても、OEMにおける商品等表示の主体がOEM供給先であるとされた東京地判平成23・7・20（平21（ワ）40693号、民事第29部）〔常温快冷枕事件〕、②「シャネル」との表示が、シャネル及びシャネルに由来する法人を表すものとして著名となっているとした上で、シャネルの知的財産管理会社に表示主体性を認めた東京地判平成23・9・7（平23（ワ）1432号、民事第40部）〔シャネル事件〕、③日本拳法という武術の名称が周知であるとしつつも、当該名称を複数の団体が

使用していたこと等を理由として、「日本拳法」との表示を原告（「特定非営利活動法人日本拳法会」及び「日本拳法全国連盟」）の営業表示とは認めなかった大阪高判平成23・2・17（平22（ネ）2247号、第8民事部）〔日本拳法控訴事件〕（原判決<sup>(19)</sup>も同旨）がある。

### （2）商品形態の商品等表示性

商品の形態は、本来は商品等の出所表示機能を有するものではない。しかし、商品の形態が、長期間にわたり継続して一定の商品に使用されるなどして、需要者において、その形態によりただちに商品の出所が知り得る程度になれば、商品等表示として保護されることがあると一般に解されている<sup>(20)</sup>。

商品形態を商品等表示として認めた、平成23年の唯一の肯定例として円筒形の美容器具に関する知財高判平成23・3・24（平22（ネ）10077号、第2部）〔SCRATCH事件控訴審判決〕がある。「SCRATCH事件」控訴審判決は、原判決<sup>(21)</sup>の判断を踏襲したものであるが、商品形態が商品等表示として認められた事例<sup>(22)</sup>はそれほど多くない中での高裁レベルでの判断であり、本判決の事実認定と評価は本論点を検討するに当たって参考になるものであるといえる。

なお、商品形態の商品等表示性を認めなかった否定例としては、①半球状の集光鏡を備えたランプに関する知財高判平成23・5・19（平22（ネ）10088号、第2部）〔交換ランプ控訴事件〕<sup>(23)</sup>、②金箔を素材とした美顔パックに関する東京地判平成23・2・25（平21（ワ）31686号、民事第40部）〔美顔パック事件〕、③小豆色、灰色、緑灰色、橙色、濃緑灰色といった色彩や唐草柄、格子柄といった模様を有したものを含む書道用和紙の1セットに関する大阪地判平成23・6・23（平22（ワ）13602号、第21民事部）〔書道用和紙事件〕、④略長方形の模様を有した長方形ないし略長方形の形状をした薬袋に関する東京地判平成23・6・30（平22（ワ）38566号、民事第47部）〔プリンター用薬袋事件〕、⑤折り畳み可能な水切りざるに関する大阪地判平成23・10・3（平22（ワ）9684号、第26民事部）〔水切りざる事件〕がある。

### （3）出所識別標識としての機能を発揮する使用

一般に、出所識別標識としての機能を発揮しない方法での標識の使用は1号や2号に定める不正競争には該当しないものと解されている。

知財高判平成 23・3・28 (平 22(ネ)10084 号, 第 3 部) [ドーナツクッション事件] (原判決<sup>(24)</sup>も同旨) は, 被告製品に付された「ドーナツクッション」との表示について, 「ドーナツ」という言葉の意味及び被告製品に, 著名な企業である被告の標章が付されていたことを根拠に, 「ドーナツクッション」は出所の表示ではなく, 商品の形態の記述として認識されるものと判断した。本判決は, 出所識別標識としての機能を発揮しない方法での標識の使用と認められた事例を追加したものといえることができる。

#### (4) 類否判断

東京地判平成 23・10・13 (平 22(ワ)22918 号, 民事第 47 部) [べったら漬事件] では, 以下の表示について類似性が肯定された (裁判所ウェブサイトに掲載されていたものから引用<sup>(25)</sup>)。



原告表示



被告包装

本稿の写真は, 白黒であるために認識することができないが, 原告表示において一番目立つ色は緑色である一方, 被告包装において一番目立つ色は青色であり, 両者を対比した場合には, 色彩の点で一つ大きな相違がある。また, 両者の挿絵は異なったものであるし, 文字の配置も同じというわけではない。以上の相違点は存在するものの, 本判決は, 原告表示と被告包装では, 構図や色彩の共通点が多く存在すること, 包装の大きさが同じ程度であること, 原告表示が周知のものであることなどを根拠として両者の類似性を肯定した。

原告表示と被告包装は, 個々の部分に対比させるとそれなりの相違点が存在するが, 構図や色彩の共通点, 包装の大きさの類似性, 江戸時代を想起させるようなパッケージのコンセプトの類似性などから, 両者の全体的な雰囲気は似通っているものとなっており, 裁判所も全体的な印象の類似を重視して判断を行ったものと推察される。

なお, 本事件においては, 上記以外の商品等表示についても類否判断がなされている。

### 3 商品形態模倣行為 (3号)

#### (1) 総論

3号に関する事件としては, 認容例として, ①東京地判平成 23・3・10 (平 22(ワ)8605 号, 民事第 47 部) [冬虫夏草事件], ②万歩計の形状に関する東京地判平成 23・6・17 (平 22(ワ)15903 号, 民事第 46 部) [デジタル歩数計事件], ③柄部が細長い波形の包丁研ぎ器に関する大阪地判平成 23・8・25 (平 22(ワ)2723 号, 第 26 民事部) [包丁研ぎ器事件], ④前掲・大阪地判平成 23・10・3 [水切りざる事件] がある。

他方, 棄却例としては, ①直方体型の排泄物処理装置に関する東京地判平成 23・2・25 (平 20(ワ)26698 号, 民事第 47 部) [自動排泄処理装置事件], ②前掲・東京地判平成 23・2・22 [美顔パック事件], ③文字や数字が模様としてちりばめられた青色デニムパンツに関する東京地判平成 23・4・26 (平 21(ワ)26662 号, 民事第 47 部) [青色デニムパンツ事件], ④多数の穴が開いたプラスチック製バスケットに関する大阪地判平成 23・7・14 (平 22(ワ)11899 号, 第 26 民事部) [コモバスケット事件], ⑤前掲・東京地判平成 23・7・20 [常温快冷枕事件] がある。

なお, 東京地判平成 23・3・31 (平 21(ワ)17435 号, 民事第 46 部) [青色婦人服事件] においては, 下記「(2)ウ」に詳細に紹介するとおり, 商品により, 請求認容か請求棄却かについての裁判所の判断が分かれている。

#### (2) 商品形態の同一性

##### ア デジタル歩数計事件 (同一性肯定)

東京地判平成 23・6・17 (平 22(ワ)15903 号, 民事第 46 部) [デジタル歩数計事件] では, 下記の原告商品及び被告商品について, 不競法 2 条 1 項 3 号の「商品の形態の模倣」の不正競争に該当するかどうか争われた (裁判所ウェブサイトに掲載されていたものから引用)。



原告商品



被告商品

本判決は, ① 3つの楕円形ボタンの配置が異なる, ②中央ボタンの形状が異なる, ③楕円形ボタンの形状が異なる, ④中央ボタンに表示されている文字が異なる

るという、両商品の差異を認定しつつも、①の差異については、3つの楕円形ボタンを3方向に配置している点で共通することなどから商品全体的形態に与える変化に乏しいとし、②～④については商品全体からすればささいな相違であると認定し、両商品の実質的同一性を認めた。

#### イ 青色デニムパンツ事件（同一性否定）

東京地判平成 23・4・26（平 21(ワ)26662 号、民事第 47 部）〔青色デニムパンツ事件〕では、下記の原告商品及び被告商品について、不競法 2 条 1 項 3 号の 3 号の「商品の形態の模倣」の不正競争に該当するかどうか争われた（裁判所ウェブサイトに掲載されていたものから引用）。



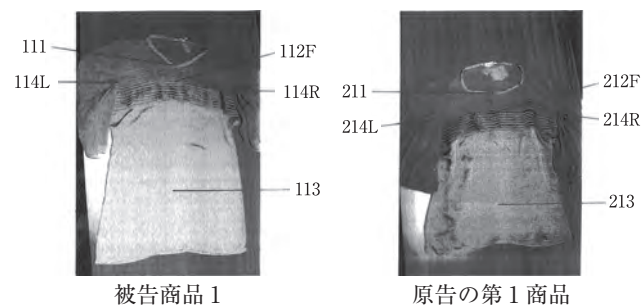
本判決は、両商品は総柄のデニムパンツの図柄として米国の交通標識様のものを採用し、これを不規則に隙間なく重なり合わせて配するという点で共通することを認めつつ、①スマイリーマークの図柄の有無、②パンツのシルエット、③オーバーダイ加工の採否、図柄の大きさ、ボタンやリベットの色彩等の相違点があることを認定し、両商品は上記相違点により需要者に対して全体としてかなり異なる印象を与えるものとした。本判決は、これに加え、総柄のデニムパンツや、交通標識用の図柄を不規則に隙間なく重なり合わせて配するデザインを有したパンツが先行商品として存在することを認定した上で、両商品が実質的に同一でないとは判断した。

#### ウ 青色婦人服事件（原告の第 1 商品について同一性を肯定、それ以外の原告の商品について同一性を否定）

東京地判平成 23・3・31（平 21(ワ)17435 号、民事第 46 部）〔青色婦人服事件〕では、被告商品 1 から 3 までの形態を、それぞれ、原告の第 1 商品から第 3 商品ま

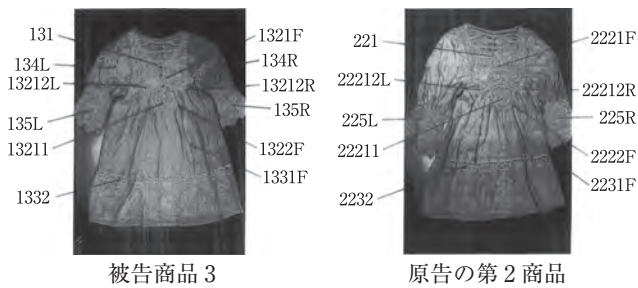
で「模倣」をしたかどうか争われた（ただし、被告商品 3 を原告の第 2 商品が模倣したかどうか争われている）。なお、本件では、原告の被告に対する売買代金請求に対する「相殺の抗弁」として、被告の原告に対する 3 号の不正競争に基づく損害賠償請求がされている。そのため、通常的不正競争に基づく請求とは、「原告」と「被告」とが逆になることに注意されたい。すなわち、「原告」の各商品が、「被告」の商品の形態を模倣したものかどうか問題とされている。

本判決は、例えば、下記の写真（裁判所ウェブサイトに掲載のもの）に示した「被告商品 1」の形態を原告の「第 1 商品」が模倣したものかどうかについては、①比較的濃い色のビンテージシフォンと比較的薄い色のビンテージサテンの 2 種類の生地を使用し、上側が濃い色、下側が薄い色となっているという基本的な構成において共通すること、②ステッチのひだの形状が共通している点、③ステッチのひだが自然に平面に拡散する納まりとなるギャザーが形成されている点という特徴的な形態においても共通していることを認定するとともに、着丈、襟口の形状、肩口の形状といった相違点は商品全体から見れば些細な相違であるとして、両商品の実質的に同一性を肯定し、模倣に当たるとした。



裁判所のウェブサイト上添付されたカラー写真の状態で対比をすると、両商品の胸から上の部分が濃い青色、胸から下の部分が薄い青色であるという特徴は、強く目を引くものであり、裁判所もこれを重視したものと考えられる。

また、本判決は、例えば、下記の写真（裁判所ウェブサイトに掲載のもの）に示した「被告商品 3」の形態を原告の「第 2 商品」が模倣したものかどうかについては、①上腕部におけるニット模様編みの有無という差異が存在すること、②このほか、前身頃の胸部のボタンの有無、袖丈の長さ等の点においても相違すること等を根拠に、両商品の実質的同一性を否定し、模倣には当たらないとした。



両商品が与える全体的な印象は似ているともいえる。しかし、裁判所も指摘するとおり、上腕部のニット編み模様の有無、袖丈の長さが商品の見た目に大きな影響を与えているともいえる。したがって、裁判所の判断は首肯することができると思われる。

なお、本判決は、「被告商品 2」の形態を原告の「第 2 商品」が模倣したものであるかなどについても判断しており、結論として否定している。

### (3) 商品開発者が複数いる場合の請求主体

前掲・東京地判平成 23・7・20〔常温快冷枕事件〕は、原告・被告の共同開発と認められる商品について、第三者の模倣に対しては両者が 3 号の保護を受ける余地があるとしても、原告被告間の関係においては、「他人の商品」に該当せず、原告は、被告に対し、同号に基づく請求はできないとした。

### (4) 販売開始後 3 年経過の抗弁（不競法 19 条 1 項 5 号イ）

①東京地判平成 23・2・25（平 20(ワ)26698 号，民事第 47 部）〔自動排泄処理装置事件〕，及び，②大阪地判平成 23・7・14（平 22(ワ)11899 号，第 26 民事部）〔コモバスケット事件〕においては，原告の先行商品販売後から「3 年」が経過しているものの，その後変更が加えられた原告の現行品については変更が加えられてから「3 年」が経過していないという事情の下，不正競争防止法 19 条 1 項 5 号イの抗弁が主張された。

そして，いずれの裁判例においても，原告の変更後の商品に関して，3 号の商品の形態の模倣の不正競争により保護を求め得る範囲は，原告の変更前の商品の形態とは「実質的に異なる部分」又は「共通する部分を除外した固有の部分」に基礎を置くものでなければならないとの判示をした上で，被告商品は，変更後の原告商品の形態のうち変更前の原告商品と実質的に異なる部分を模倣したものではないとした。そして，「3 年」の起算点は原告の変更前の商品の販売開始時であ

るとし，不正競争 19 条 1 項 5 号イの抗弁を認めて，原告の請求を棄却した。

### (5) 善意無重過失の抗弁（不競法 19 条 1 項 5 号ロ）

①前掲・東京地判平成 23・6・17〔デジタル歩数計事件〕，及び，②大阪地判平成 23・8・25（平 22(ワ)2723 号，第 26 民事部）〔包丁研ぎ器事件〕では，いずれも被告の善意無重過失の抗弁が排斥されている。

不正競争防止法第 19 条第 1 項第 5 号ロの善意無重過失の判断においては，原告商品の販売実績等を問題とする裁判例が多い<sup>(26)</sup>。「デジタル歩数計事件」においても，同様の判断がされている。

これに対し，「包丁研ぎ器事件」は，原告商品の販売実績は考慮することなく，原告商品の存在を認識しながら，被告商品及び原告商品に係る権利関係について何らの調査の努力をしていないことを理由として，善意無重過失の主張を排斥している点に特徴がある。

## 4 営業秘密不正利用行為（4 号～9 号）

### (1) 秘密管理性

周知のとおり，営業秘密不正利用行為をめぐる裁判においては，秘密管理性が争点となることが多い。

秘密管理性を肯定した事案としては，①東京地判平成 23・2・3（平 20(ワ)34931 号，民事第 47 部）〔セキュアガード第 1 審事件〕，②東京地判平成 23・4・26（平 20(ワ)28364 号，民事第 46 部）〔2 次ポリカーボネート製造装置事件〕，③知財高判平成 23・9・27（平 22(ネ)10039 号，第 2 部）〔第 1 次ポリカーボネート製造装置事件控訴審判決〕（原判決<sup>(27)</sup>を一部変更<sup>(28)</sup>），④東京地判平成 23・11・8（平 21(ワ)24860 号，民事第 47 部）〔投資用マンション事件〕がある。

他方，秘密管理性を否定した事案としては，①知財高判平成 23・6・30（平 23(ネ)10019 号，第 4 部）〔プロパンガス顧客名簿事件〕<sup>(29)</sup>，②東京地判平成 23・9・29（平 23(ワ)35836 号，民事第 47 部）〔ディーラー名簿事件〕，③東京地判平成 23・9・14（平 22(ワ)29497 号，民事第 29 部）〔服飾品卸販売業顧客名簿事件〕，④知財高判平成 23・7・21（平 23(ネ)10023 号，第 4 部）〔セキュアガード事件控訴審判決〕がある。

### (2) 製品の販売と非公知性<sup>(30)</sup>

既に販売された製品（光通風雨戸）に含まれる営業秘密（例えば，図面などに記載されている，流通して

いる製品自体から直ちには認識することのできない 0.1 ミリ単位の寸法など) の非公知性が争われた事件において、原判決と控訴判決の判断が分かれた。原判決である東京地判平成 23・2・3 (平 20(ワ)34931 号) [セキュアガード事件第一審判決] が、原告の主張する営業秘密の非公知性を肯定したのに対して、前掲・知財高判平成 23・7・21 [セキュアガード事件控訴審判決] は、これを否定している。

すなわち、第一審の判決は、販売された製品に基づいて製品の図面を作成することが困難であったことを認定して、製品の販売によっては当該営業秘密の非公知性が失われないと判断した。これに対して、控訴審の判決は、販売された製品に基づいて製品の図面を作成することが容易であったことを認定して、製品の販売により非公知性が失われたと判断している。製品の販売により非公知性が失われることの有無の評価が、製品から精密な数値を測定することが容易かどうかという点において、第一審判決と控訴審判決とにおいて事実認定が異なり、結論が分かれたものといえる<sup>(31)</sup>。

## 5 営業誹謗行為 (14 号) — 知的財産権侵害の警告

知的財産権侵害の警告状を第三者に送付する行為等は、信用毀損行為として不正競争行為となることがある。この点について判断した事例が複数あり、本稿ではそのうちの 2 つを紹介する。

まず、知財高判平成 23・2・24 (平 23(ネ)10074 号, 第 4 部) [雄ねじ部品事件控訴審判決] は、特許権侵害に基づく差止請求権の不存在確認訴訟において特許権が無効と判断された事案であるが、特許権者である控訴人 (原審被告) が特許権侵害の警告状を被控訴人 (原審原告) の取引先に送付した行為が 14 号の不正競争に該当するかどうかについては、不正競争行為に該当しないと判断した。本判決は、控訴人の行為を不正競争に当たると判断した原判決<sup>(32)</sup>を覆したものである。原判決が、侵害者の取引先への警告状の送付に当たって、無効事由の存否を検討する「高度の注意義務」が課されると判断し、警告者側に厳しい態度をとる一方で、本判決は、無効事由が明らかなものではなかったことを理由に原判決を覆しており、無効事由の調査について警告者側に高い注意義務は課さなかった。

警告者側に無効事由について高い注意義務が課されるか否かについて、今後の裁判例が注目される。

大阪地判平成 23・10・20 (平 22(ワ)5536 号, 第 21

民事部) [ちくわ事件] では、ちくわの販売をしている原告は、商標権者等である被告が原告及び原告の取引先を商標権侵害等で訴えた行為 (実際は非侵害) について 14 号の不正競争に当たると主張した。しかし、裁判所は、訴訟提起自体を違法とすることはできずとし、被告の行為は 14 号に該当しないと判断した。

## 注

- (1) 最 (三小) 平成 23・12・20 (平 21(行ヒ)217 号) 判時 2143 号 119 頁, 判タ 1366 号 89 頁 [ARIKA 事件] は、商標施行規則別表中「第 35 類 3」に定める「商品の販売に関する情報の提供」とは、商業等に従事する企業に対して、その管理、運営等を援助するための情報を提供する役務であると解するのが相当であり、商品の最終需要者である消費者に対し商品を紹介することなどはこれに当たらないと判示した。
- (2) 東京高判平成 14・1・30 (平 13(行ケ)265 号) 判時 1782 号 109 頁, 判タ 1089 号 272 頁 [角瓶事件], 知財高判平成 18・11・29 (平 17(行ケ)10673 号) 判時 1950 号 3 頁, 判タ 1226 号 50 頁 [ひよこ事件], 知財高判平成 19・6・27 (平 18(行ケ)10555 号) 判時 1984 号 3 頁, 判タ 1252 号 132 頁 [ミニマグライト立体商標事件], 知財高判平成 20・5・29 (平 19(行ケ)10215 号) 判時 2006 号 36 頁, 判タ 1270 号 29 頁 [コココーラボトル立体商標事件], 知財高判平成 22・6・30 (平 21(行ケ)10369 号) 判タ 1338 号 244 頁 [紅いもタルト事件], 知財高判平成 22・11・16 (平 22(行ケ)10169 号) 判時 2113 号 135 頁, 判タ 1349 号 212 頁 [ヤクルト容器立体商標事件] ほか。
- (3) 前掲注(2)・知財高判平成 18・11・29 [ひよこ事件]。
- (4) 前掲注(2)・知財高判平成 20・5・29 [コココーラボトル立体商標事件]。
- (5) 前掲(2)・知財高判平成 19・6・27 [ミニマグライト立体商標事件]。
- (6) 牧野利秋「商標の類否判断の要件事実」河上正二ほか 5 名編『要件事実・事実認定論と基礎法学の新たな展開 — 伊藤滋夫先生喜寿記念』(青林書院, 平成 21 年) 584 頁。
- (7) 最 (一小) 判昭和 49・4・25 (昭 47(行ツ)33 号) [二重六角形状図形事件]。
- (8) 渋谷達紀「商標法の理論」(東京大学出版会, 昭和 48 年) 347 頁, 牧野・前掲注(6)585 頁。
- (9) 知財高判平成 22・1・13 (平 21(行ケ)10274 号) [ローリング・ストーンズ事件]。
- (10) 知財高判平成 23・7・21 (平 23(行ケ)10087 号) 判時 2129 号 108 頁 [HORECA 事件]。
- (11) 最 (二小) 判平成 20・9・8 (平 19(行ヒ)223 号) 集民 228 号 561 頁, 判時 2021 号 92 頁, 判タ 1280 号 114 頁 [つつみのおひなこや事件]。
- (12) 最 (三小) 判平成 12・7・11 (平 10(行ヒ)85 号) 民集 54 卷 6 号 1848 頁 [レールデュタン事件] は、「『混同を生ずるおそれ』の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定

商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきである」との基準を示した。

(13) 小野昌延 = 三山峻司「新・商標法概説」(青林書院, 平成 21 年)42 頁, 網野誠「商標」(第 6 版)(有斐閣, 平成 14 年)85 頁。

(14) 東京地判平成 22・11・25 (平 20(ワ)34852 号) 判時 2111 号 122 頁 [塾なのに家庭教師事件]。

(15) 東京地判平成 11・10・21 (平 11(ワ)438 号) 判時 1701 号 152 頁, 判タ 1019 号 250 頁 [ヴィラージュ事件]。

(16) 富山地判平成 12・12・6 (平 10(ワ)323 号) 判時 1734 号 3 頁, 判タ 1047 号 297 頁 [JACCS 事件]。

(17) 東京地判平成 13・4・24 (平 12(ワ)3545 号) 判時 1755 号 43 頁, 判タ 1066 号 290 頁 [J-PHONE 事件]。

(18) 例えば, 大阪地判平成 12・2・8 (平 8(ワ)9425 号, 平 10(ワ)6907 号) [セラルル事件] は, 「ある商品表示が誰の商品を表示するものとして使用され, 周知性を獲得するに至ったかを判断するに当たっては, 取引界において当該商品表示が誰の出所を表示するものとして通用していたかという客観的状況を重視すべきものである」とする。

(19) 原判決: 大阪地判平成 22・6・17 (平 21(ワ)2948 号)。

(20) 小野昌延編著『新・注解 不正競争防止法」(新版) 上巻』(青林書院, 平成 19 年) 116 頁 [芹田幸子 = 三山峻司]。

(21) 原判決: 東京地判平成 22・9・17 (平 20(ワ)25956 号)。

(22) 商品形態が「商品等表示」として認められた先例としては, ①パソコンの形態に関する東京地判平成 11・9・20 (平 11(ヨ)22125 号) 判タ 1018 号 144 頁 [iMac 事件], ②時計の形態に関する東京地判平成 18・7・26 (平 16(ワ)18090 号) 判タ 1241 号 306 頁 [ロレックス事件], ③椅子の形態に関する東京地判平成 22・11・18 (平 21(ワ)1193 号) [子供用椅子事件]

等が存在する。

(23) 原判決: 東京地判平成 22・11・12 (平 21(ワ)6909 号)。

(24) 原判決: 東京地判平成 22・10・21 (平 21(ワ)25783 号)。

(25) 本稿第 2 部で裁判所ウェブサイトから引用した写真は, いずれも裁判所ウェブサイトではカラーで公開されている。

(26) 先例としては, 東京地判平成 11・6・29 (平 9(ワ)27096 号) 判例時報 1629 号 129 頁 [シチズン腕時計事件], 大阪高判平成 16・7・30 (平 15(ネ)3005 号) [イオンブラシ控訴事件], 大阪地判平成 18・1・23 (平 15(ワ)13847 号) [ヌーブラ事件], 東京地判平成 20・7・4 (平 19(ワ)19275 号) [1 次プチホルダー事件], 東京地判平成 22・11・4 (平 20(ワ)36935 号) [2 次プチホルダー事件] などが挙げられる。いずれも, 原告製品の販売実績や宣伝広告の程度を善意無重過失の判断において考慮している。

(27) 原判決: 東京地判平成 22・3・30 (平 19(ワ)4916 号, 平 20(ワ)3404 号)。

(28) 原告のポリカーボネート製造装置を巡っては, 原告が被告を異にして営業秘密侵害に関する 2 つの訴訟を提起している。

(29) 原判決: 横浜地裁小田原支判平成 23・1・18 (平 21(ワ)392 号)。

(30) なお, 本文で紹介する「セキュアガード事件」では, 秘密管理性なども争われている。

(31) 本事件において, 第一審判決は主要な図面が原告から被告に対して交付されていたと認定している。これに対して, 控訴審判決は, 主要な図面が原告から被告に対して交付されたことを否定している。このような事実認定の相違も, 非公知性の判断に影響していると思われる。

(32) 原判決: 東京地判平成 22・9・17 (平 20(ワ)18769 号, 平 21(ワ)22773 号)。

(原稿受領 2012. 6. 8)

