

平成 25 年商標・不正競争関係事件 裁判例の概観

弁護士 藤田 晶子, 弁護士 朴 敬淑



要 約

本稿では、平成 25 年（暦年）に裁判所より言い渡され、裁判所ウェブサイトに掲載された商標・不正競争関係裁判例を体系に沿って論点ごとに整理し、その中から主要な実務上参考となる事件を、商標については 15 件、不正競争については 10 件を取り上げて、事案の概要・判旨を紹介するものである。

また、各事件の末尾には、事案の概要・判旨を理解、評価する上でポイントとなる簡単な解説を付した（かつこ書きは解説欄文責）。

目次

第一部 平成 25 年商標関係事件裁判例の概観

1 概 観

2 無効審判に係る審決取消訴訟

(1) 【LOOPWHEEL】事件（商標法 3 条 1 項 3 号）

商品の品質について専門的文献の記載しかない場合に一般的消費者が品質の表示であると認識できないとして法 3 条 1 項 3 号（記述的標章）該当性を否定した事例

(2) 【御用邸】事件（商標法 46 条 1 項 1 号・4 条 1 項 7 号）

皇室との関係を想起させる商標が登録査定時において既に社会公共の利益に反し、一般的道徳観念に反するものであったとして（4 条 1 項 7 号）、無効審決が維持された事例

(3) 【漢検】事件（商標法 46 条 1 項 5 号・4 条 1 項 7 号）

商標登録後に公序良俗を害するもの（4 条 1 項 7 号）になったとして登録が無効（46 条 1 項 5 号）とされた事案

(4) 【数検】事件（商標法 46 条 1 項 5 号・4 条 1 項 7 号）

商標登録後に公序良俗を害するもの（4 条 1 項 7 号）になったとして登録が無効（46 条 1 項 5 号）とした審決が取消された事案

(5) 【KUmA】事件（商標法 4 条 1 項 15 号）

著名商標を想起させる商標の登録が無効とされた事例

3 拒絶査定不服審判に係る審決取消訴訟

(1) 【Kawasaki】事件（商標法 3 条 2 項, 3 条 1 項 3 号, 4 号）

エーリアルブラックに似た書体で「Kawasaki」と書いた商標は、商標法 3 条 1 項 3 号及び 4 号に該当しないとした事例、当該商標が長年使用された商品・役務と当該商標の指定商品・役務が異なる場合であっても、当該商標が指定商品・役務に使用してもなお出所表示機能を有すると認められるときは 3 条 2 項該当性を否定されないとした事例

(2) 【あずきバー】事件（商標法 3 条 2 項, 3 条 1 項 3 号, 4 条 1 項 16 号）

「あずきバー」という標準文字からなる商標が指定商品「あずきを加味してなる菓子」に使用された結果、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に至ったものと認められた事例

4 商標登録取消審判に係る審決取消訴訟

(1) 【FashionWalker】（商標法 50 条 3 項）

商標権者等の製造にかかる商品を流通業者が商標を付して販売する行為も特段の事情がない限り使用に当たるとした事例

(2) 【rhythm】事件（商標法 50 条 1 項, 2 項）

「NEO RHYTHM」・「NEORHYTHM」と「rhythm」は社会通念上同一と認められる商標には当たらないとした事例

(3) 【Gram】事件（商標法 50 条 1 項）

繊維メーカーが被服のタグに付した商標について被服について商標を使用したものであるとした事例

(4) 【ALLSTATE】事件（商標法 56 条, 特許法 152 条, 153 条）

当事者の主張しない使用形態の認定が審判手続違反にあたらないとされた事例

5 商標権侵害訴訟

(1) 【Raffine】事件（商標法 32 条 1 項）

被告標章が「需要者の間に広く認識されている」として先使用の抗弁が認められた事例

(2) 【Cache】事件（商標法 38 条 3 項）

損害不発生の抗弁が認められた事例

(3) 【和幸食堂】（商標法 39 条, 特許法 103 条）

自己の登録商標の使用であっても過失の推定を覆すことはできないとされた事例（過失の推定を覆すべき相当の理由）

(4) 【ハーブヨーグルトン】事件（商標法 39 条, 特許法 103 条）

登録異議申立における特許庁の判断を信頼したとしても

過失の推定を覆すべき相当の理由があるとはいえないとされた事例

【口紅容器】事件・信用毀損，営業誹謗行為

特許権者が特許権侵害である旨を原告の取引先や需用者に告知・流布する行為が信用毀損に当たるとされた例

第二部 平成 25 年不正競争関係事件裁判例の概観

- 1 はじめに
- 2 不競法 2 条 1 項 1 号・2 号関係
 - (1) 商品等表示性
 - ① 【眼鏡ルーペ】事件・商品形態の商品等表示性
「ペアルーペ」という名称の眼鏡型ルーペの商品形態の商品等表示性が否定された事例
 - ② 【業務用加湿器】事件・商品形態の商品等表示性
業務用加湿器の商品形態の商品等表示性が否定された事例
 - (2) 類似

【正露丸糖衣 S】事件
胃腸薬の普通名称となっている「正露丸」もしくは「セイロガン」を構成要素とする商品等表示につき，原告表示と被告表示は類似しないと認定された事例
 - (3) 混同

【日本車輛リサイクル株式会社】事件・広義の混同
控訴人表示「日本車両」と被控訴人表示「日本車両リサイクル株式会社」につき，控訴人と被控訴人との間にいわゆる親会社，子会社の関係や系列などの緊密な営業上の関係（いわゆる「広義の混同」）が存するとの誤信を生じさせるとした事例
- 3 不競法 2 条 1 項 3 号関係
 - (1) 形態模倣
 - ① 【婦人用ハンドバッグ模倣品】事件
婦人用ハンドバッグの輸入販売等が不正競争防止法 2 条 1 項 3 号の不正競争に該当するとされた事例
 - ② 【小型携帯電気マッサージ器】事件
小型電気マッサージ器としても，携帯ストラップとしても使用できる原告商品につき，先行する対照商品と比較しても，ありふれた形態とはいえ，3 号で保護される「商品の形態」であるとされた事例
- 4 不競法 2 条 1 項 4 号～9 号関係
 - (1) 営業秘密不正取得・使用
 - ① 【インターネット販売による中古車顧客情報不正取得・使用】事件
インターネットを利用した中古車販売の顧客情報の営業秘密性が認められ，営業行為等の差止め，損害賠償等が認められた例
 - ② 【顧客情報不正取得・使用】事件
顧客情報の営業秘密性が認められ，損害賠償請求が認められた例
- 5 不競法 2 条 1 項 12 号関係（ドメイン名使用行為）

【CENTURY21】事件
フランチャイズ契約が債務不履行解除された後のドメイン継続使用行為について「不正の利益を得る目的」が認められるとした例
- 6 不競法 2 条 1 項 14 号関係

7 適用除外（19 条）関係

- (1) 19 条 1 項 1 号
 - (2) 19 条 1 項 5 号イ
- 8 終わりに

以上

第一部 平成 25 年商標関係事件裁判例の概観

1 概観

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	27 件	慣用商標（3 条 1 項 2 号）1 件 記述的商標（3 条 1 項 3 号）2 件 識別性のない商標（3 条 1 項 6 号）1 件 肖像・氏名（4 条 1 項 8 号）1 件 商標の類否（4 条 1 項 11 号）15 件 公序良俗・混同的商標（4 条 1 項 7 号・15 号）7 件
	24 件	商標の使用・使用事実の有無（50 条 1 項）9 件 指定商品への使用（50 条 1 項）3 件 商標の同一性（50 条 1 項）6 件 商標権者による使用（50 条 1 項）1 件 出所混同・品質誤認（53 条 1 項）5 件
査定系審決取消訴訟	17 件	記述的商標（3 条 1 項 3 号）4 件 識別性のない商標（3 条 1 項 6 号）4 件 使用による識別性（3 条 2 項）1 件 周知商標（4 条 1 項 10 号）1 件 商標の類否（4 条 1 項 11 号）6 件 役務の明確性・区分の適否（6 条 1 項・2 項）1 件
	1 件	記述的商標（3 条 1 項 3 号）1 件
登録異議の申立てに基づく商標登録取消決定の取消訴訟	1 件	記述的商標（3 条 1 項 3 号）1 件
商標権侵害訴訟	24 件	権利濫用（4 条 1 項 7 号）1 件 商標の類否（4 条 1 項 11 号）4 件 損害額の推定規定等（38 条）5 件 先使用の抗弁（32 条 1 項前段）1 件 商標権移転登録（抹消）手続請求 3 件 ドメイン名使用差止請求権不存在確認請求 2 件 商品販売差止請求権不存在確認請求 1 件 その他 7 件

平成 25 年に言い渡された商標関係事件の判決数は 93 件（裁判所ホームページ裁判例情報知的財産裁判例集において「商標権」で検索）とほぼ例年通りであり，その内訳は上記のとおりである。最高裁判所による判決の言い渡しは見当たらなかった。本稿では，実務上参考になるとと思われる裁判例を 15 件紹介する⁽¹⁾。なお，実際の事案においては複数の争点について主張・判断されているが，ここでは全ての争点について触れることはしなかった。

2 無効審判に係る審決取消訴訟

(1) 【LOOPWHEEL】事件（商標法 3 条 1 項 3 号）

商品の品質について専門的文献の記載しかない場合に一般的消費者が品質の表示であると認識できないとして法 3 条 1 項 3 号（記述的標章）該当性を否定した事例（知財高裁平成 25 年 12 月 26 日／平成 25 年（行ケ）第 10162 号 審決取消請求事件）

①事案の概要

被告は、下記商標の商標権者である。原告は、本件商標に接する者は「編み機を用いて編んだ織物又はメリヤス生地」であると認識し、また織物、メリヤス生地を取り扱う業界においては、「織物、メリヤス生地」の商品の品質を表示する語として使用されている実情があるから、商標法 3 条 1 項 3 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。これに対し、特許庁は請求不成立の審決をしたところ、原告が審決の取消を求めたのが本事案である⁽²⁾。

本件商標

「LOOPWHEEL」（標準文字）

第 24 類 織物（「畳べり地」を除く。）、織物、メリヤス生地、フェルト及び不織布、布製身の回り品、かや、敷布、布団、布団カバー、布団側、まくらカバー、毛布、ふきん、織物製いすカバー、織物製壁掛け、カーテン、テーブル掛け、どん帳

②争点

本件商標の法 3 条 1 項 3 号該当性

③判旨（請求棄却）

「商標法 3 条 1 項 3 号の商標が商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、指定商品との関係で、その商品の産地、販売地、品質その他の商品の特性を記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適切でないとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠くものであることによるものと解される（最高裁昭和 54 年 4 月 10 日第三小法廷判決・裁判集民事 226 号 507 頁参照⁽³⁾）。そうすると、本件商標が商標法 3 条 1 項 3 号に該当するというためには、本件商標の登録査定日…において本件商標がその指定商品との関係で商品の品質を記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、一般的に使用され得るものである必要があり、そのような

商標であるというためには、本件商標の指定商品の取引者、需要者によって本件商標がその指定商品に使用された場合に商品の品質を表示したものと一般に認識されるものでなければならないと解される。」

本件事案においては、繊維関連の専門書、辞書の記載からは「ループ・ホイール」「loop wheel」の語は「巻き上げ機と吊り編み機の上位概念である編み機」の名称を指す一般的な用語であることまでは認識できないが、「巻き上げ機」を想起させる。もともと本件指定商品の需要者である一般消費者が普段接することのない専門的記載を根拠として、一般消費者に「ループ・ホイール」「loop wheel」の語から巻き上げ機を想起させるものとまではいえない。したがって、本件商標査定時において、本件商標に接する取引者・需要者が「巻き上げ機又は吊り編み機で編まれた生地を使った被服」といった意味合いを認識し、指定商品の「織物」又は「メリヤス生地」の品質を表示したものと認識されるものとは認められない。

④解説

法 3 条 1 項 3 号の趣旨について、㊦独占適応性の欠如とする立場と、㊧識別性の欠如とする立場がある。本事例のように専門書・辞書のみに記載があるような場合に㊦の立場によれば当該商標を独占させることが適切という判断をするので、品質を表示するものであるかについての需要者の認識は可能性があれば足りるとされる。これに対し、㊧の立場によれば識別力が重要となるので需要者の現実の認識が重要とされる⁽⁴⁾。

「FLAVAN」事件（知財高判平成 17 年 6 月 9 日）は、本件と同様に商品の品質・原材料の記載が専門的な文献にしかない場合について判示した事案であるが、本件と同様に 3 号の趣旨について「ワイキキ」事件を引用しつつ、「審決時において、当該商標が指定商品の原材料又は品質を表すものと取引者、需要者に広く認識されている場合はもとより、将来を含め、取引者、需要者にその商品の原材料又は品質を表すものと認識される可能性があり、これを特定人に独占使用させることは、公益上適切でない」と判断されるとき（引用部分中の下線は筆者による。以下同様。）は 3 号に該当するとした。「FLAVAN」事件で問題となったフラバンとは、植物性ポリフェノール的一种であり、一般消費者の間いわゆる健康食品への関心が高まっており、ポリフェノールの知名度、審決の指摘する「農林水産省の規格化及び品質表示の適正化に関する法律

(JAS 法) 等による原材料の表示の義務付け等の事情を考慮し、将来における認識可能性がある場合も 3 号に該当すると踏み込んだ判断をしたものと考えられる。(朴)

(2) 【御用邸】事件 (商標法 46 条 1 項 1 号・4 条 1 項 7 号)

皇室との関係を想起させる商標が登録査定時において既に社会公共の利益に反し、一般的道徳観念に反するものであったとして (4 条 1 項 7 号)、無効審決が維持された事例 (知財高裁平成 25 年 5 月 30 日判決・平成 25 年(行ケ)第 10028 号審決取消請求事件)⁽⁵⁾

①事案の概要

本件の原告は、下記原告商標の商標権者であり、代表を務める栃木県那須塩原市所在の会社において、平成 6 年から本件商標を使用してチーズケーキ等を販売している。他方、被告は、栃木県那須郡所在の会社で、以前から商品として販売していた蒸し菓子「那須の月」の名称を平成 23 年から「御用邸の月」に変更して販売等を継続したところ、原告から当該標章は原告の商標権を侵害する旨主張され、商標権侵害訴訟を提起された。そこで、被告は、原告に対し、原告商標が商標法 4 条 1 項 7 号に違反する旨主張して無効審判請求したところ、特許庁は 4 条 1 項 7 号に違反したものとして、46 条 1 項 1 号により登録無効の審決をした。以上により、原告が審決取消を求めて本件訴訟を提起したという事案である。

【本件商標】 (登録第 3161363 号)

御
用
邸

②争点

主要な争点としては、①被告に無効審判の請求人適格があるか、②商標法 4 条 1 項 7 号の該当性が争われた。

③判旨 (請求棄却)

争点①については、

「原告が被告に対し本件商標権の侵害訴訟を提起していることは当裁判所に顕著である (当裁判所平成 25

年(ネ)第 10045 号)。被告に本件無効審判請求の利益があるとした審決の判断に誤りはない。」

争点②については、

「『御用邸』とは皇室の別邸を意味し、天皇又は皇族の静養等に用いられるもので、現在、那須御用邸、葉山御用邸、須崎御用邸の 3 つがあること、御用邸は国有財産であって、行政財産のうち皇室用財産に属し、宮内庁が管理するものであることが認められる。『御用邸』が皇室の別邸であることは広く知られており、『御用邸』の文字には、皇室と関係があるかのように感じさせる効果があり、顧客誘因力がある。そうすると、皇室と何らの関係もない者が、自己の業務のために指定商品について『御用邸』の文字を独占使用することは、皇室の尊厳を損ね、国民一般の不快感や反発を招くものであり、相当ではない。このことは、本件商標の登録査定時である平成 7 年 11 月 16 日においても、現在でも同様である。したがって、本件商標は、その登録査定時において既に、指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものであったと認めることかできる。そうすると、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標であり、その登録は、7 号に違反してされたものであるから、商標法 46 条 1 項 1 号により登録を無効とした審決に誤りはない。」と判示した。

④解説

本件では、まず、争点①無効審判の請求人適格については、特許法 123 条 2 項⁽⁶⁾のような規定が商標法にはないことから問題となりうるが、本件では被告が原告から、被告標章「御用邸の月」につき、商標権侵害訴訟を提起されている当事者であることから、利害関係人であることに疑いはなく、ごく簡単に述べるにとどまっている。

また、争点②については、7 号該当性の具体例として、皇室との何らかの関係を想起させる商標につき、皇室と何らの関係も持たない者に自己の営業上独占を許すのは一般国民感情に反し、登録査定時からすでに「公序良俗」に反する旨述べたことから、実務上参考となるものと思われる。

なお、本件は、関連事件として、原告は被告の登録商標「御用邸の月」は 4 条 1 項 11 号、7 号、10 号、15 号、19 号等に該当するとして無効審判を請求したが請求不成立の審決となり、これの審決取消訴訟も棄却さ

れ⁽⁷⁾、さらに原告が被告に対して提起していた商標権侵害訴訟も、原審・控訴審ともに請求棄却となっている。⁽⁸⁾ (藤田)

(3) 【漢検】事件 (商標法 46 条 1 項 5 号・4 条 1 項 7 号)

商標登録後に公序良俗を害するもの (4 条 1 項 7 号) になったとして登録が無効 (46 条 1 項 5 号) とされた事案 (知財高裁平成 24 年 11 月 15 日/平成 24 年 (行ケ) 第 10065 号 審決取消請求事件)⁽⁹⁾

①事案の概要

被告 (財団法人日本漢字能力検定協会) は、漢字に関する検定試験「日本漢字検定」(漢検) の実施を業とする者である。原告は、被告の元理事長 A が設立した株式会社であり、下記商標権の商標権者である。被告は本件商標について商標法 4 条 1 項 7 号などを理由に無効審判請求を申立てたところ、特許庁は 7 号に違反して登録したものと認められないが、登録後に 7 号に該当するものとなったとして、46 条 1 項 5 号により無効審決をした。そこで、原告が同審決の取消しを求めて訴えたのが本事案である。



②争点

原告は、後発的無効事由としての公序良俗違反は、商標の構成自体に公序良俗違反がある場合に限られるか、少なくとも査定時の判断基準より限定して解釈すべきであり、法 4 条 1 項 19 号の「不正の目的」(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、その他の不正の目的) より高い悪性が商標権者に存する場合に限られると主張したため、後発的無効事由としての公序良俗違反の内容が問題となった。

③判旨 (請求棄却)

「商標法 4 条 1 項 7 号は、「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標」について、不登録事由としているところ、「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標」とは、当該商標の構成に、非道徳

的、卑わい、差別的、矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字、凶形を含む場合のほか、そうでない場合であっても、当該商標を指定商品又は指定役務について使用することが、法律によって禁止されていたり、社会公共の利益に反していたり、特定の国若しくはその国民を侮辱したり、国際信義に反することになるなど特段の事情が存在するときには、当該商標は同法 4 条 1 項 7 号に該当すると解すべき余地がある。そして、商標法 46 条 1 項 5 号は、商標登録がされた後、当該登録商標が同法 4 条 1 項 7 号に掲げる商標に該当するものとなったことを登録無効事由として規定しているところ、商標登録後であっても、当該商標を指定商品又は指定役務について使用することが、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳的観念に反するなどの特段の事情が生じた場合には、当該商標は同法 4 条 1 項 7 号に該当すると解すべき余地がある。」

この点、出願当時、原告の代表取締役であり、被告の理事長でもあった A が被告理事会の承認を得ることなく原告名義で本件商標の出願をしたこと、A は本件商標について実費相当額での被告への譲渡を拒み自ら使用する可能性に言及したこと等の事情から、A は自らの保身をを図るために原告が有する被告の名称にかかわる商標を利用しているにすぎず、原告が本件商標を使用することは社会通念に照らし著しく妥当性を欠くとして公序良俗に反するとした。

(4) 【数検】事件 (商標法 46 条 1 項 5 号・4 条 1 項 7 号)

商標登録後に公序良俗を害するもの (4 条 1 項 7 号) になったとして登録が無効 (46 条 1 項 5 号) とした審決が取消された事案 (知財高裁平成 25 年 2 月 6 日/平成 24 年 (行ケ) 第 10273 号 審決取消請求事件)⁽¹⁰⁾

①事案の概要

被告 (財団法人日本数学検定協会) は、実用数学技能検定事業を営む者である。原告は下記商標の商標権者であり被告の元理事長であったが、理事長を退任後に被告の名称と類似した団体 (数検日本数学検定協会) を創設した上、被告の事業と同様の事業を開始した。被告は、本件商標登録について無効審判を請求したところ、特許庁は、商標登録後に 4 条 1 項 7 号に該当するものとなったとして 46 条 1 項 5 号により無効審決をした。これに対し、原告が同審決の取消しを求

めたのが本事案である。



②争点

審決は、本件商標は登録後に被告によって使用されるべき性格の商標になったこと、社会的混乱を生じさせたことなどを理由に公序良俗違反相当性をみとめた。これに対し、原告は、本件商標は登録後に被告によって使用されるべき性格の商標になったとはいえないこと、社会的混乱を生じさせたのは被告であって、原告ではないなどと主張した。

③判旨（請求認容）

原告と被告は本件商標のライセンス料に関する契約を締結し、被告は、合意書や誓約書において、原告が本件商標権を有することを前提としていること、その後被告が本件商標権を取得したとか、被告に対して専用使用権が設定されたとの事実はないことなどから、本件商標が被告によって使用されるべき性格の商標になったとはいえない。当事者間の民法上の紛争や受験生等の混乱は専ら当事者の反目等によって生じたものであり、本件商標登録によって生じたものではなく、民法上の紛争が生じていることを根拠に本件商標が被告によって使用されるべき性格の商標になったとか、社会通念に照らして著しく妥当性を欠き、公益を害するようになったとはいえない。したがって、審決が、本件商標は被告によって使用されるべき性格の商標になったこと、社会的混乱を生じさせたことを理由に、商標登録後に 4 条 1 項 7 号に該当するものになったとした審決の判断には誤りがある。

④解説

「漢検」事件及び「数検」事件において、法 46 条 1 項 5 号（後発的無効事由としての公序良俗違反）は 4 条 1 項 7 号（査定時の公序良俗違反）よりも高い悪性が商標権者に認められる場合など、限定的に解釈されるべきであるとの主張がされている。

この点、「数検」事件では審決が無効理由としている事実の認定の誤りについてのみ判断して上記主張に対して答えていないが、「漢検」事件においては、商標登録後に 4 条 1 項 7 号に該当する場合に後発的無効事由

に該当するとしていることから、公序良俗の内容について 4 条 1 項 7 号と同様に扱うものと考えられる。また、「数検」事件では、原告は、理事長であったときに、被告の理事会決議に基づいて出願していたのに対し、「漢検」事件では、出願において元理事長が理事会の承認を得ることなく登録出願していたことが公序良俗違反を認定された理由の一つであった⁽¹¹⁾。

なお、商標法 4 条 1 項 7 号の「公序良俗」の意味について特許庁審査基準（改定第 10 版）は、①構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与える文字・図形の商標、②指定商品・役務について使用することが社会の一般的道徳観念に反する商標、③他の法律によって使用が禁止されている商標、④特定の国・国民を侮辱し一般に国際信義に反する商標を挙げる。さらに、裁判例において公正な競争秩序を害する商標（東京高判平成 11 年 11 月 29 日判時 1710 号 141 頁）、剽窃的な出願（東京高判平成 11 年 12 月 22 日「ドゥーセラム事件」）についても公序良俗違反を認めるものがあり、公序良俗概念が拡大しているとの指摘がある⁽¹²⁾。これに対し、商標法は先願主義（4 条 1 項 11 号）を採用していること、不正目的をもって国内外の著名商標を使用するのは不登録事由となっていること（4 条 1 項 19 号）から、絶対的不登録事由（公益的不登録事由）である同 7 号を相対的不登録事由に該当するような私的領域にまで拡大解釈することは法的安定性を欠くことになるとして、出願人が出願を怠っていた場合や、契約によって適切な措置を取ることができたような場合はあくまで当事者同士の私的な問題として解決すべきとして公序良俗に当たらないとする裁判例もある⁽¹³⁾。（朴）

（5）【KUMa】事件（商標法 4 条 1 項 15 号）

著名商標を想起させる商標の登録が無効とされた事例（知財高裁平成 25 年 6 月 27 日／平成 24 年（行ケ）第 10454 号 審決取消請求事件）⁽¹⁴⁾

①事案の概要

原告は、A から下記商標を譲り受けた商標権者である。これに対し、世界的に著名なスポーツ用品メーカーであり、引用商標権者である被告（PUMA 社）は、商標法 4 条 1 項 7 号（公序良俗違反）及び 15 号（他人の商品役務と混同する商標）に該当するとして登録無効審判を請求した。特許庁は、登録を無効とする審決をしたため、原告は当該審決の取消を求めたの

が本事案である。



②争点

商標法 4 条 1 項 7 号及び 15 号の該当性

③判旨（請求棄却）

（1） 15 号該当性について

①引用商標は、被告の業務に係るスポーツ用品を表示する商標として周知・著名な商標であり、
②原告商標と被告商標が類似しており（4 個の欧文字が横書きされている点、右肩上方に四足動物が文字に向かっていてを側面からシルエット風の図で配されている点、4 個の欧文字は頭文字意外共通し文字の特徴が酷似している点、文字の上面が動物の後大腿部の高さに位置している点）、
③取引実情（販売場所が共通すること）などを考慮すると、被告又は被告と経済的・組織的關係のある者の業務であるかのように出所について混同するおそれがあるとして、15 号に該当するとした。

（2） 7 号該当性について

被告商標が著名であること、A が原告商標以外にも馬や豚を用いて著名商標の基本的構成を保持しながら変更を加えた商標を多数出願していることを総合考慮すると、A には引用商標に化体した信用、名声及び顧客吸引力にただ乗り（フリーライド）する不正な目的で出願・登録をし、原告は上記事情があることを知りながら本件商標を譲り受けた。そして、本件商標を使用することは、引用商標の出所表示機能が希釈化（ダイリュージョン）され、引用商標に化体した信用、名声、顧客吸引力を毀損させ取引秩序を乱すなど商道徳に反するとして 7 号に該当する。

④解説

15 号の「混同を生ずるおそれ」の有無は、①当該商標と他人の表示との類似性の程度、②他人の表示の周知著名性および独創性の程度、③当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等の取引者および需要者の共通性その他取引実情などに照らし、④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（ルールデュタン事件 最高裁平成 12 年 7 月 11 日第三小法廷判決）。

本事案と似た事例として「SHI-SA」事件（平成 21（行ケ）第 10404 号）がある⁽¹⁵⁾。「SHI-SA」事件でも、15 号該当性が問題となったが、ii プーマ社の商標は著名であるが、i SHI-SA の文字列の下方にはアルファベットで 2 段に横書きした文字列が配されている点、書体、架空の動物であるシーサーの頭部・尻尾が大きくズングリした印象を与える点、首飾りがあるなどの点から外観上の差異が小さくないとし、生じる称呼及び観念も異なる、iii 原告（「SHI-SA」の商標権者）は、主として沖縄県内の店舗やインターネットで販売しており、プーマ社とは販売規模が大きく異なる、という事情を総合してとして 15 号該当性を否定した。

なお、本件事案はいわゆるパロディ商標の問題であると思われるが、過去の裁判例や審決において、商標のパロディを正面から論じているものは見当たらず、パロディの定義も明確ではない。「SHI-SA」事件においては、「[パロディ]」なる概念は商標法の定める法概念ではなく、講学上のものであって、法 4 条 1 項 15 号に該当するか否かは、あくまでも法概念である同号該当性の有無により判断すべきである」とされており、実際の事案においてパロディではないかと思われる商標については 4 条 1 項各号（具体的には 7 号、10 号、11 号、15 号及び 19 号）該当性が検討されている⁽¹⁶⁾⁽¹⁷⁾。（朴）

3 拒絶査定不服審判に係る審決取消訴訟

（1）【Kawasaki】事件（商標法 3 条 2 項、3 条 1 項 3 号、4 号）

エアリアルブラックに似た書体で「Kawasaki」と書いた商標は、商標法 3 条 1 項 3 号及び 4 号に該当しないとされた事例、当該商標が長年使用された商品・役務と当該商標の指定商品・役務が異なる場合であっても、当該商標が指定商品・役務に使用してもなお出所表示機能を有すると認められるときは 3 条 2 項該当性を否定されないとされた事例（知財高裁平成 24 年 9 月 13 日／平成 24 年（行ケ）第 10002 号 審決取消請求事件）

①事案の概要

原告（川崎重工業株式会社）は、下記本願商標の登録出願をしたものであるが、拒絶査定を受けたので、

これに対する不服審判を請求した。特許庁は、請求不成立の審決をしたところ、原告が、同審決の取消を求めて訴えたのが本事案である。



②争点

審決理由は、①本願商標は、神奈川県川崎市で製造、販売された商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、商標法 3 条 1 項 3 号に該当する、②本願商標を構成する「Kawasaki」の文字は、ありふれた氏である「川崎」を欧文字で表記したものというべき商標であるから 3 条 1 項 4 号に該当する、③原告提出の証拠のみによっては、我が国における取引者、需要者の間に広く認識され、自他商品の識別力を獲得したものとはいえず 3 条 2 項に該当しない、というものであった。そこで、本願商標が 3 条 1 項 3 号、3 条 1 項 4 号、3 条 2 項に該当するかが問題となった。

③判旨（請求認容）

（1） 3 条 1 項 3 号及び 4 号について

「本願商標は、欧文字「Kawasaki」が、エーリアルブラックの書体に似た極太の書体で強調して書かれており、字間が狭く、全体的にきわめてまとまりが良いことから、単なるゴシック体の表記とはいえず、見る者に、力強さ、重厚さ、堅実さなどの印象を与える特徴的な外観を有することが認められる。このような外観からすると、本願商標は、単なる欧文字の「Kawasaki」の表記とは趣きを異にするから、一般人に、一義的に神奈川県川崎市を連想させるような表記ということはいえない。」「本願商標のみに接した日本国内の 18 歳から 69 歳の男女 1000 人以上を調査したところ、半数以上がバイク関係を想起したとするのに対し、神奈川県川崎市を想起した者は総数の 3.1% しかなかったこと、また、同 (4) 認定の事実によれば、本願商標をアパレル商品に付した場合でも、これに接した日本国内の 18 歳から 69 歳の男女 1000 人以上を調査した結果、神奈川県川崎市を想起した者は総数の 10.4% しかなかったことが認められる。」として、「本願商標は、指定商品に使用され

た場合、商品の産地、販売地その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものとはいえず、自他商品識別力を欠く商標としてその機能を果たし得ないものであるとはいえない。」から 3 号に該当しない。

また、上記のような外観からすると、「一般人に、一義的に姓氏を連想させる表記ということはいえない。」「さらに、上記 1 (3) 認定の調査結果によれば、本願商標のみを提示した場合、半数以上がバイク関連を想起したとするのに対し、本願商標を「個人事業・商店のロゴ」と思った旨の回答は全体の 1.5% にすぎなかった。また、同 (4) 認定の調査結果によれば、本願商標をアパレル関係の商品に付して呈示した場合、本願商標から「個人名」を想起したものは全体の約 1% であり、本願商標を「個人事業・商店のロゴ」と思った旨の回答は全体の 2.2% にすぎなかった。すなわち、本願商標から、氏である「川崎」を想起する者は殆どいないということができ、このような調査結果からも、本願商標は、ありふれた氏を「普通に用いられる方法で表示する」ものではないと解すべきである。」として 4 号該当性も否定した。

（2） 3 条 2 項について

「審決は、……「本願商標が請求人の業務に係るアパレル関連の商品を表示する商標として、我が国における取引者、需要者の間に広く認識され、自他商品の識別力を獲得したものということはいえない。」旨判断した。上記判断は、本願商標が商標法 3 条 2 項の要件を満たすためには、その指定商品であるアパレル関連の商品について使用された結果、著名なものとして自他商品識別力を獲得したことを要するとの前提に立つが、この前提は誤りである。すなわち、同項は、「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、…商標登録を受けることができる。」と規定し、指定商品又は指定役務に使用された結果、自他商品識別力が獲得された商標であるべきことを定めていない。また、同項の趣旨は、同条 1 項 3 号から 5 号までの商標は、特定の者が長年その業務に係る商品又は役務について使用した結果、その商標が商品又は役務と密接に結びついて出所表示機能

をもつに至ることが経験的に認められるので、このような場合には特別顕著性が発生したと考えて商標登録をし得ることとしたものであるから、登録出願に係る商標が、特定の者の業務に係る商品又は役務について長年使用された結果、当該商標が、その者の業務に係る商品又は役務に関連して出所表示機能を持つに至った場合には、同条 2 項に該当すると解される。そして、上記の趣旨からすると、当該商標が長年使用された商品又は役務と当該商標の指定商品又は指定役務が異なる場合に、当該商標が指定商品又は指定役務について使用されてもなお出所表示機能を有すると認められるときは、同項該当性は否定されないと解すべきである。」としたうえ、本事例において、原告は本件商標を長年にわたってバイク関係やその他の事業活動で使用した結果、審決時までに著名性を得て、バイク関係だけでなくその他の事業で使用された場合においても自他商品識別力を有するようになった。そして、原告子会社を通じて本願商標を使用したアパレル関係の商品が長年販売されていることから、本願商標をアパレル関係の商品に使用した場合にも自体商品識別機能を有するとして、3 条 2 項該当性を認めた。

④解説

本判決は、商標法 3 条 2 項について、登録出願に係る商標が長年使用された商品・役務と異なる場合に、当該商標が指定商品・役務に使用された場合になお自他商品識別機能を有するときには同項該当性を認めるというものであり、このような事例に対する判断として参考になると思い紹介した⁽¹⁸⁾。(朴)

(2) 【あずきバー】事件 (商標法 3 条 2 項, 3 条 1 項 3 号, 4 条 1 項 16 号)

「あずきバー」という標準文字からなる商標が指定商品「あずきを加味してなる菓子」に使用された結果、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に至ったものと認められた事例 (知財高裁平成 25 年 1 月 24 日/平成 24 年(行ケ)第 10285 号 審決取消請求事件)

①事案の概要

原告 (井村屋グループ株式会社) は、下記本願商標の登録出願をしたものであるが、拒絶査定を受けたので、これに対する不服審判を請求した。特許庁は、請

求不成立の審決をしたところ、原告が、同審決の取消を求めて訴えたのが本事案である。

本願商標

「あずきバー」 (標準文字)

第 30 類 あずきを加味してなる菓子

②争点

審決理由は、①本願商標を指定商品のうち「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」に使用しても、その商品の品質、原材料又は形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから 3 条 1 項 3 号に該当する、②本願商標が指定商品について使用された結果、需要者が原告の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものとは認められないから 3 条 2 項に該当しない、③本願商品を「あずきを原料とする棒状のアイス菓子」以外に使用したときは、商品の品質について誤認を生じさせるから 4 条 1 項 16 号に該当する、というものであった。そこで、本願商標が 3 条 1 項 3 号, 3 条 2 項, 4 条 1 項 16 号に該当するかが問題となった。

③判旨 (請求認容)

(1) 3 条 1 項 3 号について

「あずき」という語を食物の名称の冒頭に付して複合語とした場合、当該複合語は、一般に、小豆又はそれから作られた成分を含有する食品を意味するものと理解される。また、「バー」という語は、一般的な辞書に、「棒。横木。」などと記載されている…ほか、菓子類に関する辞典には、「原義は棒、棒状のもの。①棒状の菓子や氷菓のスティックタイプのこと。」と記載されている…から、菓子類の名称の一部として用いられた場合、棒状の形状を有する菓子を意味するものと理解される。」「そして、本願商標は、「あずきバー」という標準文字からなるものであるにすぎないから、指定商品の品質、原材料又は形状を普通に用いられる方法で表示したものというほかない。」として 3 号に該当するとした。

(2) 3 条 2 項について

ある標章が商標法 3 条 2 項に該当するかは、「出願に係る商標と外観において同一とみ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、当該商品の販売数量又は売上高

等、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商標の存否などの事情を総合して判断されるべきである。」としたうえで、本件商品について販売年数、販売数量、広告実績などを認定し、「本件商品は、「あずきを加味してなる菓子」に包含される商品であるところ、おそくとも本件審決の時点において、我が国の菓子の取引者、需要者の間で原告の製造・販売に係る商品として高い知名度を獲得しているものと認められ、これに伴い、本件商品の商品名を標準文字で表す「あずきバー」との商標（本願商標）は、「あずきを加味してなる菓子」（指定商品）に使用された結果、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にいたったものと認められる。」として3条2項該当性を認めた。

(3) 4条1項16号について

「本願商標（「あずきバー」）は、前記1(1)に説示のとおり、指定商品（「あずきを加味してなる菓子」）について使用された場合、これに接した菓子の取引者、需要者が小豆又はそれから作られたあんを含有する棒状の菓子を想起し、本願商標が商品の品質について特段の観念を生じさせる部分が存在しない。そうだとすると、本願商標は、商品の品質の誤認を生じるおそれがある商標ということとはできない。」として同号該当性を否定した。

④解説

商標法3条2項の適用に当たっての判断要素を示したうえ、販売実績・広告実績に関する事実を認定して同項該当性を認定したもので、実務上参考になると思ひ紹介した。

なお、商標法3条2項の要件充足性と指定商品との関係について、「商標法3条2項により商標登録を受けることができるのは、商標が特定の商品につき同項所定の要件を充足するに至った場合、その特定の商品を指定商品とするときに限るものと解するのが相当であり、かつ、出願商標に係る指定商品中に同項の要件を満たさないため登録を受けることができない商品があるときは、指定商品中から該商品が補正等により削除されない限り、その出願は全体として登録を受けることができないものと解すべき」であるとする裁判例⁽¹⁹⁾がある。本件では、「本件商品は、「あずきを加味してなる菓子」に包含される商品であるところ」としており、指定商品との関係はクリアしているものと考

える⁽²⁰⁾。(朴)



4 商標登録取消審判に係る審決取消訴訟

(1) 【FashionWalker】（商標法50条3項）

商標権者等の製造にかかる商品を流通業者が商標を付して販売する行為も特段の事情がない限り使用に当たるとした事例（知財高裁平成25年3月25日／平成25年(行ケ)第10310号 審決取消請求事件⁽²¹⁾）

①事案の概要

被告（株式会社タイムゾーン）は、下記商標の商標権者である。株式会社ブランディングは本件商標の不使用取消審判を請求し、原告（株式会社ファッション・コ・ラボ）は同審判に参加したが、特許庁は本件審判請求不成立の審決をした。そこで、原告は当該審決の取消を求めたのが本事案である。

被告商標	被告使用標章
 <p>第25類 洋服, コート, セーター, ワイシャツ類, 靴下等</p>	

②争点

審決理由は、被告商標の通常使用権者であるグンゼ株式会社が製造販売し、上記使用標章を付したパンティストッキングが、株式会社アイ・ティ・エム・ユーのネットショッピングのウェブサイトにおいて取引されていた事を理由に、通常使用権者によって本件商標と社会通念上同一と認められる商標が「靴下」に使用されたというものであった⁽²²⁾。

これに対し、原告は、審決に基づけば、商標権者・専用使用権者又は通常使用権者が商標を付した商品がいったん流通におかれた場合に、当該権利者による商標の使用中止から3年以上経っていたとしても、当該権利者による販売であるとして、不使用による取消を免れることになり不使用取消審判制度の趣旨に反するなど主張した。そこで、流通業者が商品を流通させる過程で商標を使用している場合も「使用」に該当するかが問題となった。

③判旨（請求棄却）

今日の商品の流通実情に照らすと、商品を製造した者が自ら直接消費者に対して販売するのは一般的とい

えず、むしろ、中間流通業者が介在した上で、消費者に販売することが常態である。このような中間流通業者が、当該商品を流通させる過程で当該登録商標を使用している場合に、これを商標権者・専用使用権者又は通常使用権者の使用に該当しないとして、商標法 50 条の不使用の対象とすることは同条の趣旨に反することになるとして、「商標権者等が登録商標の使用をしている場合とは、特段の事情のある場合はさておき、商標権者等が、その製造に係る商品の販売等の行為をするに当たり、登録商標を使用する場合のみを指すのではなく、商標権者等によって市場に置かれた商品が流通する過程において、流通業者等が、商標権者等の製造に係る当該商品を販売等するに当たり、当該登録商標を使用する場合を含むものと解するのが相当である。」本件では、アイ・ティ・エム・ユーがグンゼの本件商品を仕入れていること、グンゼの包装の写真が掲載され出所がグンゼであることが明確に理解できること、グンゼも流通業者を介して販売されることを念頭に本件商品を販売したことから、通常使用権者であるグンゼは流通業者を介して本件商標と社会通念上同一の商標を使用したと言える。

④解説

商品が流通する過程で、流通業者が介在することが予定されている場合には、当該流通業者による使用も「使用」に含まれるとしたものである。(朴)

(2) 【rhythm】事件（商標法 50 条 1 項、2 項）

「NEO RHYTHM」・「NEORHYTHM」と「rhythm」は社会通念上同一と認められる商標には当たらないとした事例（知財高裁平成 25 年 3 月 21 日／平成 24 年(行ケ)第 10382 号 審決取消請求事件）

①事案の概要

被告は（リズム ホールディング リミテッド）、下記商標の商標権者である。原告（株式会社オギツ）は本件商標の不使用取消審判を請求したが、特許庁は請求不成立の審決をした。そこで、原告は当該審決の取消を求めたのが本事案である。

被告商標（標準文字） rhythm （標準文字） 第 25 類 履物，乗馬靴	使用商標 1 NEO RHYTHM
	使用商標 2 NEORHYTHM
	使用商標 3 NEORHYTHM

②争点

審決の理由は、商標権者である被告は、本件審判請求の登録前 3 年以内に、指定商品「履物」について、本件商標と社会通念上同一の商標ということが出来る上記使用商標 1 ないし 3 の商標を使用していたものであるから、指定商品「履物」について取消すべきではないというものであった。そこで、使用商標が本件商標と社会通念上同一と言えるかが問題となった。

③判旨（請求認容）

商標法 50 条 1 項において、「①書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、②平仮名、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って同一の称呼及び観念を生ずる商標、③外観において同視される図形からなる商標が例示されていることに鑑みれば、同項にいう「登録商標と社会通念上同一と認められる商標」は、上記①ないし③に準ずるようなこれと同程度のものをいうものと解される。なお、文言上、登録商標と「同一」と認められるものでなければならず、「類似」の商標は含まれない。本件商標は、「rhythm」の文字から成り、「リズム」という称呼を生じ、「リズム」、「調子」という観念を生じるのに対し、使用商標は、いずれも、「NEO」の文字を伴って、「NEORHYTHM」又は「NEO RHYTHM」の文字から成り、「ネオリズム」という称呼を生じ、「新しいリズム」、「新しい調子」という観念を生じる。そして、使用商標は、「NEORHYTHM」又は「NEORHYTHM」の文字から成り、「NEO」の文字は白抜きで籠字風に表され、「RHYTHM」の文字は塗り潰しのゴシック体風の文字で表されているところ、①本件商標の書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標とはいえないし、②本件商標のローマ字の文字の表示を平仮名や片仮名に変更して同一の称呼及び観念を生ずる商標でもなく、また、③外観において本件商標と同視される図形からなる商標でもなく、これらと同程度のものということもできない。よって、使用商標は本件商標と社会通念上同一のものと認められる商標と

いうことはできない。」

④解説

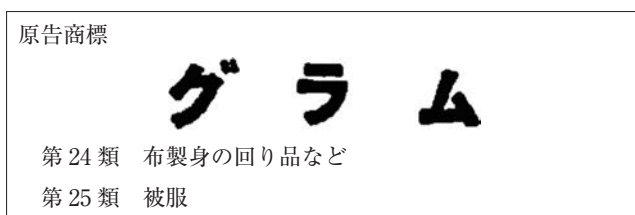
現実の商標の使用については、願書添付の商標見本と異なる態様で使用されることが一般的である。本事例は、商標法 50 条の文言を厳格に適用した事例として参考になると思い紹介した⁽²³⁾。(朴)

(3) 【Gram】事件（商標法 50 条 1 項）

繊維メーカーが被服のタグに付した商標について被服について商標を使用したものであるとした事例（知財高裁平成 25 年 9 月 25 日／平成 25 年（行ケ）第 10031 号 審決取消請求事件）⁽²⁴⁾

①事案の概要

原告（東レ株式会社）は、下記の商標の商標権者である。被告は、平成 23 年 9 月 21 日、特許庁に対して、本件商標の指定商品中の被服・靴類について商標法 50 条 1 項に基づく不使用取消審判を請求したところ、平成 24 年 12 月 28 日に登録を取り消す審決がされた。これに対し、原告は、本件商標を被服について使用したと主張して上記審決の取消を求めた。



原告使用標章（http://www.fujimarks.jp/japanese/pdf/sp01_052.pdf より引用）



②争点

原告は、本件商標の通常使用権者である東麗商事（中国法人）が、サン・メンズウェア株式会社から本件被服を ODM⁽²⁵⁾により受託・生産し、「Gram」と記載された下げ札をつけた状態でサン・メンズウェアに譲

渡したのであるから、使用事実があると主張した。

これに対し、被告は、本件被服に付された下げ札には、「Gram」、「TORAY」、「非常に軽い特殊な素材が新たな快適性と機能性を提供します。」、「東レの特殊軽量素材を使用して、軽量感を実現。」、「Extra Light Weight Gram」、「この商品は東レのせんいを使用しています。」との記載があること、被服には襟ネームに他社の商標が付されていたことから、本件使用商標は本件被服の素材を示すために用いられたものであり、被服に使用されたとは言えないと主張した。そこで、本件使用商標が被服についての表示か、素材についての表示かが争われた。

③判旨（請求認容）

本件被服は、襟ネームに記載に付された商標のブランド製品であり、東レの素材を使用したことにより軽量感のある商品であると認識され得るものであるとして、他方で「本件商品は、…東麗商事により ODM 型生産され、サン・メンズウェアに譲渡されたものであり、本件下げ札は、その際に本件商品に付されたものである上、東麗商事が ODM 型生産をした本件商品に使用した東レの素材が非常に軽いため、ダウンジャケットである本件商品が、軽量感のあるソフトな風合いの機能性、快適性に優れるものであることを示すものであるとも解することができ、本件商品が東レの素材を使用した「Gram」ブランドの衣類であるなどというように、被服である本件商品の出所及び品質等を示すものとして用いられているものとも理解し得るものである。…単に、本件商品に使用された素材を示すために、本件使用商標が本件商品に付されてもとのみすることは相当ではない。」

「本件商標は、「GRAM」の片仮名を表してなるものである。他方、本件使用商標は「Gram」の欧文字を表してなるものであり、本件商標を英語表記に変更したものにすぎない。しかも、本件商標及び本件使用商用（ママ）のいずれから、「GRAM」の呼称が生じ「質量の単位であるグラム」との観念が生じる。したがって、本件商標と本件使用商標（下線部は判決文の誤記と思われる）は社会通念上同一の商標であるものと認められる。」

④解説

繊維メーカーが、被服のラベルに付した商標について、生地について使用されたものであって、指定商品である被服について使用されたものとはいえないとし

た裁判例として「ザックス」事件がある（東京高裁平成 17 年 3 月 17 日／平成 16 年（行ケ）第 404 号 行政訴訟事件）。

ザックス事件においては、①ラベルの記載に「(特徴) ザックスは、テイジンが新しく開発した「ポリエステル／セルロース系繊維」の組み合わせによるマイルドな清涼感、しなやかなドレープ性、カジュアルな表面感を持ち、ウオッシュャブル性にも優れた新質感素材です。〈取扱注意〉この素材は、多少色落ちの傾向がありますので、他のものとは分けてお取り扱いください。」[素材提供 帝人ファイバー株式会社]との記載があったとして、素材の特徴を訴求しており、素材の品質を保証するものと解し得ても、被服全体の品質について保証する趣旨であると解し得ないこと、②原告と縫製業者間で、原告は素材についてのみ消費者に責任を負うという内容の確約書があったこと、などの事情が重視された。

本事例は、「ザックス」事件と反対の結論になった事案であり実務上参考になると思い紹介した。(朴)

(4) 【ALLSTATE】事件（商標法 56 条，特許法 152 条，153 条）

当事者の主張しない使用形態の認定が審判手続違反にあたらないとされた事例（知財高裁平成 25 年 5 月 30 日判決・平 24（行ケ）10411 号）⁽²⁶⁾

①事案の概要

被告は、下記商標の商標権者である。原告は、被告商標に対する不使用取消（商標法 50 条 1 項）を請求したが、被告による使用の事実が認められ請求不成立となったため、原告が審決の取消を求めたのが本事案である。



②争点

審決段階において、商標権者（＝被告）が主張した使用の形態は、商標法 2 条 3 項 1 号（「商品又は商品の包装に標章を付する行為」）及び 2 号（「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し…又は電気通信回線を通じて提供する行為」）のみであった。しかし、審決は、被告が主張していない 8 号（「商品に関する広告

情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」）の形態による使用を認めた。

そこで、原告は、⑦商標法 56 条が特許法 152 条、153 条（職権審理）を準用している趣旨は、商標登録の有効性が一般公衆の利害に関係するところ、本来取り消されるべき商標登録が当事者による主張が不十分なために維持されるのは第三者の利益を害する点にあるとし、商標権者が主張していない理由を審理し、商標登録を維持することは同趣旨を逸脱する、①商標法 56 条が準用する特許法 153 条 2 項（意見を申し立てる機会の付与）の趣旨は、不意打ち防止にあり、職権審理された理由を基礎付ける事実と当事者が主張した事実が主要な部分において共通する場合であっても、反論の機会が実質的に与えられていない場合には不意打ちであり、審判手続き違反にあたる、などと主張して審判手続きの適法性を争った。

③判旨（請求棄却）

上記⑦について、「特許法 153 条 1 項は、いわゆる職権探知主義を採用しており、弁論主義を採用していないことを明らかにしているのであって、被告が主張していない使用形態を認めたことが直ちに同条項の趣旨の逸脱になる余地はない。」とした。また、上記①について、「特許法 153 条 2 項は、当事者に意見を述べる機会を与えることから不意打ちを防止する趣旨で設けられた規定であることは原告主張のとおりである。とはいえ、…被告は、審決時において、商標法 2 条 3 項 8 号の使用を明確に主張しなかったものの、ジャンキーブログ（乙 5）を証拠として提出したものであり、商標法 2 条 3 項 8 号に該当する蓋然性のある基礎的事実については証拠関係、事実関係が既に審判に表れていたものと認められる」として不意打ちはなく特許法 153 条 2 項の趣旨に反しないとした。

④解説

東京高等裁判所平成 15 年 10 月 30 日判決（平成 15 年（行ケ）第 124 号／行政訴訟事件）は、傍論としてではあるが、当該事案で当事者の主張しない事実について意見を申し立てる機会（商標法 56 条，特許法 153 条 1 項）を与えた事実は認められないから手続上の瑕疵があるとしつつ、当該事情においては十分に意見を述べていると認められるとして、手続上の瑕疵が重大とはいえず、審決を取り消すべき瑕疵には当たらないとしている。商標法 56 条・特許法 153 条 2 項違反を理由に審決を取り消した判決は管見の限り見当たらない

い。(朴)

5 商標権侵害訴訟

(1) 【Raffine】事件（商標法 32 条 1 項）

被告標章が「需要者の間に広く認識されている」として先使用の抗弁が認められた事例（東京地裁平成 25 年 11 月 28 日／平成 24 年（ワ）第 16372 号 商標権侵害差止請求事件）⁽²⁷⁾

①事案の概要

原告（新日本製薬株式会社）は、下記商標の商標権者である。原告は、被告標章が原告商標に類似し、これを付して化粧品等を販売等した行為が商標権侵害に当たるとして被告標章の使用差止請求等したのが本事案である。

原告商標	被告標章
	
第 3 類 化粧品、つけづめ等 第 8 類 ひげそり用具入れ等 第 21 類 化粧用具等 第 26 類 つけあごひげ等	

②争点

被告は、京都とその周辺の関西地域において広告活動をするなどして被告標章は原告の商標登録出願前から需要者に広く認識されるに至ったものであり先使用権があるなどと反論したところ、被告の使用標章が「需要者の間に広く認識されている」（商標法 32 条 1 項）と言えるかが争点となった。

③判旨（請求棄却）

被告は、平成 11 年 4 月の設立後、京都市内に本件サロンを開業して、被告標章の使用を開始し、遅くとも平成 13 年 4 月頃からは、被告のホームページや物販サイト等において、その冒頭に被告標章を付し、商品の写真を掲載するなどして、化粧品等の商品の販売を開始した。被告は、平成 11 年 9 月頃から、京都新聞、週刊テレビ京都等の京都府内などで販売、配布されている新聞、雑誌やタウンページ等に、本件サロンの広告を 700 回以上にわたり掲載しており、その大半において被告の商号や「ラ・フィーネ」との表示がある近辺等に被告標章を付した。そして、上記広告中には、平成 14 年 4 月頃からは、被告オリジナルの化粧品を販売している旨掲載したものや被告が販売する化粧品等

の商品の写真などを掲載したなどの事実を認定し、「被告は、化粧品について被告標章を使用してホームページ等で販売するようになり、本件サロンが所在する京都府内を中心にサロンの広告と合わせて化粧品の広告宣伝を多数回にわたって行っており、少なくとも京都府内やその付近において、その主な需要者である女性の消費者に広く認識されるに至っていたものと認められる。」

④解説

先使用の抗弁における「需要者の間に広く認識されている」（周知要件）について、商標登録障害事由を定める商標法 4 条 1 項 10 号（周知商標）と同一と解する見解⁽²⁸⁾（同一説）と、先使用のほうが緩やかで足とする見解⁽²⁹⁾（同一否定説）がある。両説の対立は、商標法 4 条 1 項 10 号の周知には至らないが、32 条 1 項の先使用権を主張できる商標の存在を認めるか否か、という点にある⁽³⁰⁾。同一否定説の根拠としては「登録障害事由として規定されている同法 4 条 1 項 10 号と同一に解釈する必要はなく、その要件は右の登録障害事由に比し緩やかに解し、取引の実情に応じ、具体的に判断するのが相当」という点にある。

いずれの見解によるにしても、32 条 1 項の周知とは、どの範囲で周知であれば足りるのかについて具体的な基準が必要となる。この点、①ラーメン店の営業について、必ずしも日本国内全体に広く知られている必要はないが 2、3 の市町村の範囲では足りないとした事例⁽³¹⁾、②インターネットを用いた求人情報提供業務について、東京・大阪あるいは名古屋を中心とする地域で就職情報に関心を持つ需要者層の間で広く認識されていたとして周知性を認めた事案⁽³²⁾、③コーヒー豆につき広島県内に同業者が 10 社ほどあることから、一県及びその隣接県の一部程度の相当広範な地域において認識されていることを要するとして、広島県及びその周辺地域におけるシェアが 30% 程度であることを理由に周知性を否定した事例⁽³³⁾、④先使用権に係る商標が、未登録の商標でありながら登録商標に係る商標権の禁止権を排除して日本国内全域でこれを使用することが許されるという商標権に対する重大な制約であることに鑑み、単に当該商標を使用した美容室営業の顧客が認識しているというだけではならず、少なくとも美容室の商圈となる同一及び隣接する市町村等の一定の地理的範囲の需要者に認識されていることが必要であるとした事例⁽³⁴⁾などがある。本事案も具体的

事案において地理的範囲について判断した点で参考になると思い紹介した。(朴)

(2) 【Cache】事件 (商標法 38 条 3 項)

損害不発生の抗弁が認められた事例 (大阪地裁 平成 25 年 1 月 24 日 / 平成 24 年 (ワ) 第 6892 号 商標権侵害差止等請求事件)⁽³⁵⁾

①事案の概要

原告は、下記商標の商標権者である。被告は岐阜県の自宅で美容院を営業する者である。被告は、平成 23 年 10 月 1 日から平成 24 年 6 月 20 日までの間に、岐阜県内の自宅において美容室の営業する際に下記標章を使用したところ、原告が本件商標権の侵害であるとして、フランチャイズ契約に基づく使用料相当額を損害賠償請求したのが本事案である。

原告商標 「Cache」 (標準文字) 第 44 類 美容, 理容	被告標章① CACHE
	被告標章② Caché

②争点

被告は、被告標章の使用を自主的に中止しており、損害は発生していない旨の主張をしたことから、損害の有無が問題となった。

③判旨 (請求棄却)

「商標権は、商標の出所識別機能を通じて商標権者の業務上の信用を保護するとともに、商品の流通秩序を維持することにより一般需要者の保護を図ることにその本質があり、特許権や実用新案権等のようにそれ自体が財産的価値を有するものではない。したがって、登録商標に類似する標章を第三者がその製造販売する商品につき商標として使用した場合であっても、当該登録商標に顧客吸引力が全く認められず、登録商標に類似する標章を使用することが第三者の商品の売上げに全く寄与していないことが明らかなきは、得べかりし利益としての実施料 (ママ) 相当額の損害も生じていないというべきである (最高裁平成 9 年 3 月 11 日・民集 51 卷 3 号 1055 頁参照)。(「小僧寿し事件」) としたうえで、本件について関係各証拠及び弁論の全趣旨から「原告…は、平成 13 年以降、大阪市内で「Cache」の名称の美容院を 2 店舗営んでおり、これら

の店舗は、関西のヘアサロンを紹介した雑誌等を中心に広告宣伝されていたことが認められるが、これらの雑誌では同時に多数の美容室が紹介されており、原告又は原告子会社の店舗はそのうちの一つにすぎないことからすれば、本件商標が、関西圏においても他の美容室と差別化を図るほどの強い顧客吸引力を有していたとまでは認められないし、原告が、被告が営業する岐阜県市内で店舗展開や営業活動をしていたとは認められず、美容室の商圈がそれほど広域には及ばないことも考え合わせれば、本件商標は、被告の営業する地域においては、一般需要者の間には知名度はなく、原告の営業としての顧客吸引力を有しないものであった」こと、被告が被告商標を強調して広告宣伝していた事情がなく「被告の売上げは被告自身の営業活動によるものというべきであって、被告商標 2 の使用がこれに特に寄与したということとはできない」、として損害発生を否定した。

④解説

本事案は、「小僧寿し」事件最高裁判決を引用して、①原告商標に顧客吸引力が全く認められず (原告が被告の店舗所在地域で営業していないなど)、②登録商標に類似する標章を使用することが被告の売上げに全く寄与していない (被告が被告標章を積極的に使用していない、顧客吸引力が被告の営業努力によるものであるなど) として、損害不発生の抗弁を認めた事例として実務上参考になると思い紹介した。(朴)

(3) 【和幸食堂】(商標法 39 条, 特許法 103 条)

自己の登録商標の使用であっても過失の推定を覆すことはできないとされた事例 (過失の推定を覆すべき相当の理由) (知財高裁平成 25 年 9 月 25 日 / 平成 25 年 (ネ) 第 10032 号 損害賠償等請求控訴事件)⁽³⁶⁾

①事案の概要

原告らは、下記商標の商標権者である。被告は豚カツ料理店を経営する者である。原告らは、平成 20 年 9 月 11 日から平成 22 年 7 月 14 日までの間に、被告が原告商標と類似の下記被告標章を付して豚カツを提供する行為が原告商標権の侵害に当たるとして損害賠償等を請求したのが本事案である。なお、被告標章は平成 20 年 4 月 18 日に商標登録を受けたが、下記の経緯によって無効とされている。

原告商標	被告標章
	
第 42 類 とんかつ料理を主とする飲食物の提供	H20.4.8 商標登録 H20.9.11 商標使用開始 H20.10.30 原告らは無効審判請求 H21.10.15 無効審決 H21.11.25 被告が無効審決取消訴訟 H22.5.12 請求棄却→被告上告 H22.7.15 被告は被告標章の使用中止 H22.9.17 上告不受理

②争点

自己の登録商標の使用に過失は認められるか。

③判旨（請求認容）

他人の商標権を侵害した者は、過失が推定されるどころ（商標法 39 条，特許法 103 条），「およそ業として役務を提供する者が，その役務について商標を使用する場合には，他人の商標権を侵害することがないよう，事前に商標等の調査を尽くして，これを慎重かつ十分に検討する必要があるというべきであり，このことは，被告のように，その使用する商標について商標登録を得ることができた場合においても変わらないというべきである」。さらに本件では，被告は原告商標権の存在を認識し，「和幸」が造語であることを十分認識すべきであったから，被告商標につき商標登録を得たとしても，登録異議の申立てや無効審判請求により登録が取消・無効になることを当然予想すべきであったとして，自己の登録商標の使用であるからといって過失の推定を覆すことはできないと判示した。

④解説

次の（４）事件にてまとめて述べる。

（４）【ハーブヨーグルトン】事件（商標法 39 条，特許法 103 条）

登録異議申立における特許庁の判断を信頼したとしても過失の推定を覆すべき相当の理由があるとはいえないとされた事例（東京地裁平成 25 年 3 月 27 日／平成 23 年（ワ）第 21532 号 損害賠償請求事件）

①事案の概要

原告は，下記商標の商標権者である。原告は，平成 20 年 1 月 27 日から平成 23 年 1 月 31 日までの間，被告 A 及び B が原告商標と類似の下記標章を付した豚の精肉及びその加工品を譲渡等した行為が，原告商標権の侵害に当たるとして損害賠償を請求した。なお，被告標章は被告 A により商標登録されたが，原告商標に類似するとして，概略，下記経緯により商標登録を抹消されている。

原告商標 「ヨーグルトン」 （標準文字） 第 29 類 食肉，卵など	被告標章 「ハーブヨーグルトン」 （標準文字） H17.3.14 登録出願 H18.1.13 第 29 類「食用油脂，乳製品，食肉ほか」で商標登録 H18.4.6 原告が原告商標と類似する等を理由に登録異議申立 H18.10.24 特許庁は非類似として登録維持決定 H21.11.20 原告が登録無効審判請求（11 号など） H22.6.2 「食用油脂，乳製品」を除く商品について登録無効審決 H22.7.9 被告 A 審決取消訴訟提起 H22.11.30 請求棄却，A 上告 H23.3 月 上告棄却，登録抹消
---	---

②争点

㊦被告が，被告標章に対する登録異議申立において，特許庁が原告商標と非類似と判断し登録維持決定したことを信頼したことが，過失の推定を覆すべき相当の理由に当たるか，①被告標章の登録出願前に行った弁理士調査の際，食品関係で「ハーブ△△△△」という登録例に対し，「△△△△」が同一の登録例が多数発見されたことが，過失の推定を覆すべき相当の理由に当たるか，などが争われた。

③判旨（請求認容）

上記⑦について、登録異議制度（商標法 43 条の 2）は「特許庁が自ら登録処分 of 適否を審査し、瑕疵がある場合にはその是正を図るというものであって、無効審判制度のように、特許庁が行った登録処分 of 是非をめぐる当事者間の争いを解決することを目的とするものではないこと」、「登録商標を維持すべき旨の決定（登録維持決定）に対しては不服を申し立てることができず（同法 43 条の 3 第 5 項）、登録維持決定に対して不服がある異議申立人において、登録異議の申立理由と同一の理由で無効審判請求（同法 46 条）をすることができることに照らすならば、被告 A において、被告標章 1 と本件商標とは非類似であると判断した別件決定を信頼したからといって過失の推定を覆すべき相当な理由があるということとはできない。」とした。

上記⑧について、いかなる調査が行われたか不明であるが、仮に上記のような登録例があることを確認したとしても「そのような登録例があることから直ちに被告標章 1 と本件商標とは非類似であるとの結論を導き出せるものではなく、両者の類否判断に当たっては別件審決 1 に係る無効審判請求の審理で原告が主張したような本件商標の使用に係る取引の実情等…をも踏まえた調査検討を行う必要があるというべきである」として、過失を覆すべき相当な理由は認められなかった。

④解説

商標法 39 条（特許法 103 条）は、過失の推定規定であり、侵害者が責任を免れるためには過失がなかったこと（「侵害にあたらぬと信ずるに足る相当の理由」）を侵害者の側で立証しなければならない。同条の趣旨は商標公報によって商標権が公示されることから、商標を使用する者には商標権の調査義務を課し得る点にあるとされ⁽³⁷⁾、実際の裁判においても過失の推定を否定できる事情が認められるケースは少ない⁽³⁸⁾。先の事案である「和幸」事件では、自己の登録商標を使用しただけでは過失の推定を覆すべき相当の理由があるとはされなかったが、本事案は、さらに特許庁における登録異議申立において非類似との判断がされた場合であっても、過失の推定が覆らなかったという点で興味深い。実務上参考となると思い紹介した。（朴）

第二部 平成 25 年不正競争関係事件裁判例の概観

1 はじめに

次に、平成 25 年に出された不正競争関係事件の概況に触れると、平成 25 年 1 月 1 日から同年末日までを言渡日とする事件で、不正競争の成否が主軸の論点として争われ、裁判所ホームページの裁判例情報として公表されているものは 38 件であり、内訳は知財高裁判決 8 件、大阪高裁判決 1 件、地裁判決 29 件であった（民事訴訟及び民事仮処分を含む。）⁽³⁹⁾

以下、本稿では、平成 25 年に言い渡された判決例を中心に論点ごとに整理し、2 条 1 項 1 号ないし 3 号関係、営業秘密（4 号ないし 9 号）、ドメイン名（12 号）、信用毀損行為（14 号）などの主だった不正競争関係裁判例 10 件を取り上げて事案の概要・判旨をご紹介しますとともに、若干の解説を付するものである⁽⁴⁰⁾。

2 不競法 2 条 1 項 1 号・2 号関係

(1) 商品等表示性

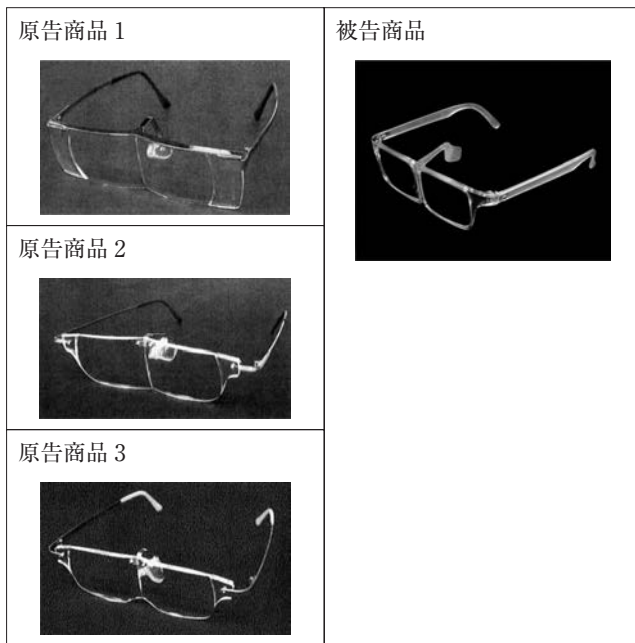
①【眼鏡ルーベ】事件・商品形態の商品等表示性

（知財高裁・平成 25 年 2 月 6 日判決・平成 24 年（ネ）第 10069 号）⁽⁴¹⁾

眼鏡ルーベの商品形態の商品等表示性が否定された例

【事案の概要】

本件は、控訴人（一審原告）は、「ペアルーベ」の名称で眼鏡型ルーベを販売していたが、控訴人が販売する下記原告商品 1～3 の商品に共通する形態は、需要者の間に広く認識されている商品等表示に該当し、被控訴人が、下記被告商品を製造・販売する行為は、原告商品との混同を生じさせる行為（不競法 2 条 1 項 1 号）に該当するとして同法 3 条 1 項に基づき、被告商品の製造・販売等の差止めを求めた事案である。原審の東京地裁は、原告商品の共通形態は、他の同種商品と識別し得る独特の形態的特徴に当たらず、商品等表示性（不競法 2 条 1 項 1 号）を認めることができないとして、控訴人の請求を棄却した。そこで、控訴人はこれを不服として本件控訴を提起したものである。



(写真：原告商品は「特許ニュース」No13461 掲載（別紙）原告商品目録より引用，被告商品は意匠登録 1392198 号・IPDL 特許電子図書館より引用)

【争点】

控訴人は，原告商品 1～3 が，①耳と鼻に掛ける眼鏡タイプの形態からなるルーペであり（特徴①），②そのレンズ部分は眼鏡の重ね掛けができる程度に十分大きい一対のレンズを並べた略長形状⁽⁴²⁾（特徴②）という共通形態を有しており，かかる形態を備えるルーペが全く存在しない状況下において，控訴人は，眼鏡タイプのルーペというカテゴリに属する商品を，ほぼ独占的に販売するとともに，各種媒体を通じて原告商品を強力に宣伝広告してきたことから，他の商品と識別し得る特徴を共通形態として備える原告商品は，遅くとも平成 21 年 4 月末ころには商品等表示性を獲得したとして，原告商品が商品等表示性を有すると主張して争った。

【判旨】（控訴棄却）

「原告商品のレンズ部分の形態は，…原告商品 1，2 においては，いずれもレンズ部分が「略長形状」と認められるが，原告商品 3 においては，レンズ部分は，下辺中央部分が浅い半円状に切り欠かれた形状となっており，下辺部分は，上記切欠き部分から左右に向けてやや斜め上方向に持ち上がっており，左右下隅はやや丸みを帯びた形状となっており，丸みを帯びた左右辺につながり，下辺中央部には，半円状の切り欠き部分がある。そうすると，原告商品 3 のレンズ部分には 4 隅（特に左右下隅）及び下辺中央部にかなりの大きさの曲線部分が存在し，需要者にはそのような形態として

認識されるものと認められ，これを「略長形状」の形態と認めることはできない。」

「そして，「耳と鼻に掛ける眼鏡タイプの形態からなるルーペであり」，「そのレンズ部分は眼鏡の重ね掛けができる程度に十分大きい一対のレンズを並べた形状」が原告商品の共通形態として認められても，上記認定…のとおり，控訴人が原告商品が周知性を獲得したと主張する平成 21 年 4 月よりも前から，「耳と鼻に掛ける眼鏡タイプの形態からなるルーペであり」「一対のレンズを並べた形状」（ただし，「眼鏡の重ね掛けができる」タイプではない。）の眼鏡タイプのルーペ…や，フレームから前方に突出したアームに取り付けられた「一対のレンズ」を眼鏡に取り付けることにより，眼鏡の上から「重ね掛けができる」タイプの双眼ルーペ…が販売されていたことが認められる。したがって，「耳と鼻に掛ける眼鏡タイプの形態」，「眼鏡の重ね掛けができる」形態，「一対のレンズを並べた形状」の形態は，いずれも，従前から他社の眼鏡タイプのルーペや双眼ルーペにもみられたもので，他の同種商品と識別し得る独特の形態的特徴であると認めることができず，原告商品の上記共通形態は，これらの形態を組み合わせたものにすぎないから，他の同種商品と識別し得る独特の形態的特徴ということとはできない。」として商品等表示性を否定した。

【解説】

原告商品の共通形態として認められる特徴は，従前から他社の眼鏡タイプのルーペ等にもみられたという事実認定の下，原告商品に独特の形態的特徴ではないとして控訴棄却した。（朴）

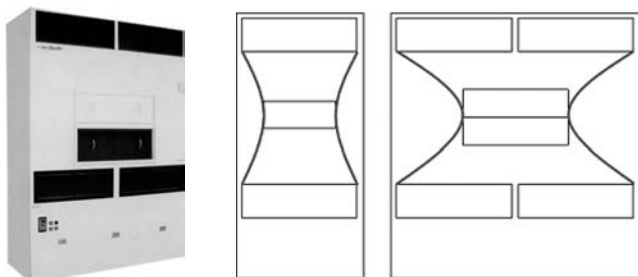
②【業務用加湿器】事件・商品形態の商品等表示性（東京地裁・平成 25 年 3 月 27 日判決・平成 23 年（ワ）第 30566 号）⁽⁴³⁾

業務用加湿器の商品形態の商品等表示性が否定された例

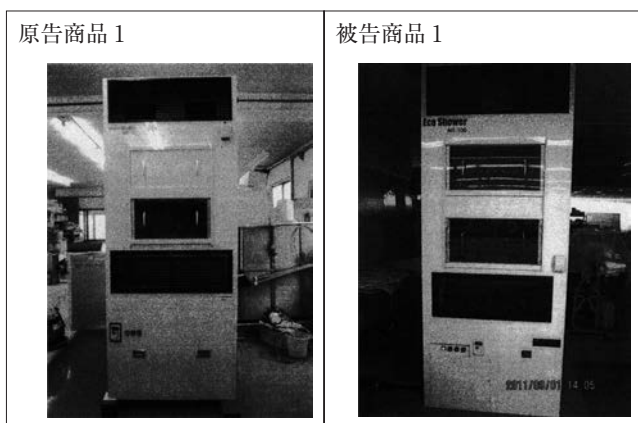
【事案の概要】

原告（エイワ機工株式会社）は，加湿機，空気調和機器の製造及び販売を業とする会社である。被告らは噴霧式加湿機，印刷周辺機器の販売を業とする会社および原告の元嘱託社員で原告退社後の平成 23 年 2 月ころから被告会社の従業員として稼働している者である。原告は，被告らに対し，原告が販売する業務用加湿器の形態は，商品等表示として需要者に広く認識されているものであるところ，被告商品の形態はこれと

類似するものであるから、原告商品と混同を生じさせるものであり不競法 2 条 1 項 1 号の不正競争に該当するなど主張して、被告商品の製造販売等の差止め及び損害賠償を請求したという事案である。



(左：原告ホームページ http://www.eiwakiko.co.jp/clean_top.htm より引用)・(右：裁判所ウェブサイトより引用)



(「特許ニュース」No13609・3 頁 原被告商品写真より引用)

【争点】

原告は、原告商品は、①ネジやビスを目立たないようにするためにほとんど使用しておらず、ほとんど凹凸のない塩化ビニール製の直方体の筐体である点、②正面上部に本体の幅一杯の長方形の濃い青色の格子状のアルミカバーが付いた 1 個又は 2 個の空気吹出口、中央部やや下部には同じ大きさの長方形の同じ色のアルミカバーが付いた 1 個又は 2 個の空気吸込口があり、空気吹出口と空気吸込口に挟まれる位置に、横幅が空気吹出口や空気吸込口とほぼ同じ長さ（原告商品 1 にあっては 3 分の 2 程度の長さ）、同じ高さ（大きさ）の長方形の点検口が上下に並んでおり、本体ほぼ中央に位置する下方の水槽部点検口は透明な塩化ビニール製の取っ手の付いた蓋が嵌められている点、③空気吹出口や空気吸込口（原告商品 2 にあっては、横に 2 個並べられている。）よりも挟まれた位置にあるエリミネーター点検口と水槽部点検口の横幅を短くし、縦に並んだ四つ（4 種類）の口のうち中ほどの二つの点検口が他の所に比べて細くなるようにデザイン

されている点、④透明な水槽部点検口から、本体内の水シャワーが大量の水を噴出している様子が見えるようになっている点、⑤色については、白っぽいアイボリー色の本体に、濃い青色の空気吹出口と空気吸込口が上下に並び、それらに挟まれる本体ほぼ中央に透明な水槽部点検口があり、さらに上部の空気吹出口の左下には青色の文字で商品名と型式番号が記載されている点、⑥筐体正面の上部に空気吹出口が設けられ、空気吹出口には筐体正面のほぼ全幅にわたり 1 個又は 2 個の濃青色の格子状のアルミカバーが設置されている点、⑦筐体正面の中心付近からやや上方にかけて、筐体と同色のエリミネーター点検口と透明色の水槽部点検口が垂直方向に、筐体正面の幅の 5 ないし 6 割程度の幅で設置されている点、⑧筐体正面の中心付近よりも下方に空気吸込口が設けられ、空気吸込口には筐体正面のほぼ全幅にわたし 1 個又は 2 個の濃青色の水平上のアルミカバーが設置されている点に顕著な特徴があり、周知性もあつたとして商品等表示性があると主張した。

【判旨】（請求棄却）

「不競法 2 条 1 項 1 号にいう「商品等表示」とは、人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいい、商品の形態は、商品等と異なり、本来的には商品の出所を表示する目的を有するものではないから、商品の形態自体が不競法 2 条 1 項 1 号に「商品等表示」に該当するためには、①商品の形態が客観的に他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こと（周知性）を要するものと解するのが相当である。」

①については、「原告自身、加湿機としての特性上、水槽部などの水回り部分は水漏れを防止するために塩化ビニールの接合部をネジやビスによって接合するのではなく溶接により接合することは当たり前であると認めているように…、水回り部分にネジやビスを使用しないのは、意匠上の理由というよりも、主に機能上の理由によるものであって、原告商品自身の特徴であるとはいえない。」とし、顕著な特徴を有しているとはいえないとした。また、「ほとんど凹凸がない」「塩化ビニール

ル製」「直方体の筐体」という点についても顕著な特徴を有しているとは言えないとした。

②については、「空気清浄加湿機という商品の性質上、本体の正面に空気吹出口と空気吸込口を設けることは、機能上ないし技術上通常的设计思想であって、当然あり得る選択肢の一つというべきであるし、他社製品や他の床置き型の空調設備機器でもごく普通に採用されている形態の一つであると認められる…。また、空気吹出口及び空気吸込口の位置、形状、大きさは、機能上、自ずと一定の制約を受けるものであって、他社製品と比べても原告商品のそれが特に顕著な特徴を有するものとは認められない。空気吹出口及び空気吸込口に濃い青色の格子状のアルミカバーが設けられている点についても、カバーを設けること自体は他社製品にも見られることであって、何ら特徴ある形態であるということとはできないし、カバーが格子状であることや濃い青色であることも通常あり得る形態というべきである（配色については、これを顕著な特徴とみることとはできない…。）」

③及び⑦については、「点検口の方が空気吹出口や空気吸込口よりも横幅が短く設計されているといっても程度問題である。）」

④については、「筐体前部に設けられた点検口を透明なものとするのは、機能上当然あり得る設計であって、実際に他社製品にも見られる設計である…。」

⑤については、「業務用の空調設備機器（空気清浄機、加湿機を含む）において、本体の色を白色系にすることや、空気吹出口、空気吸込口の色を濃い色にすることは、ごく普通に見られる配色で…ある。」「また、点検口を透明なものをするのが機能上当然あり得る設計であることは前記のとおりであるし、商品名と型式番号を青色で表示することが、独特の配色であるとも認められない。』

⑥については、「原告商品における空気吹出口の位置、形状、大きさ、同空気吹出口に設けられたアルミカバーの形態、配色が、何ら特徴のある形態と認められないことは前記ア（イ）のとおりである。』

⑧については、「原告商品における空気吸込口の位置、形状、大きさ、同空気吸込口に設けられたアルミカバーの形態、配色が、何ら特徴ある形態と認められないことは、前記ア（イ）のとおりである。また、筐体正面の中心付近よりも下方に空気吸込口が設けられている点についても、空気吹出口と空気吸込口を上下

2段に配置し、その間に点検口を設けるとすれば、下段に配置される吹出口又は吸込口は自ずと筐体正面の中心付近になるというべきであって、それが中心付近よりもやや下方になるか上方になるかは設計上の相違に過ぎず、この点をもって原告商品の特徴とみることとはできないというべきである。」として、原告商品の形態に特別顕著性を認めることはできない。

また、原告商品である「[クリーンウエッター a]」の宣伝広告は平成 17 年 11 月以降であって、その質及び量とも僅かであること」「[クリーンウエッター]」及び「[クリーンウエッター a]」シリーズ全体を通じた販売台数約 2200 台のうち「[クリーンウエッター a]」シリーズの販売台数は僅か 323 台にすぎないという…販売状況からすれば、原告商品の形態が原告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と認めることも困難というべきである。」から、不競法 2 条 1 項 1 号の「商品等表示」に該当しない。

【解説】

本件は、商品形態の商品等表示性について、①特別顕著性、②周知性があれば「商品等表示」に当たるとし、原告商品の特徴と主張されている点は、いずれも空気清浄加湿機という商品の性質上、通常有するであろう機能・設計上、当然あり得る選択肢の一つであるとして、商品等表示性を否定したものである。(朴)

(2) 類似

【正露丸糖衣 S】事件

(控訴審：大阪高裁平成 25 年 9 月 26 日判決・平成 24 年(ネ)第 2928 号⁽⁴⁴⁾大阪地裁平成 24 年 9 月 20 日判決・平成 23 年(ワ)第 12566 号)⁽⁴⁵⁾

胃腸薬の普通名称となっている「正露丸」もしくは「セイロガン」を構成要素とする商品等表示につき、原告表示と被告表示は類似しないと認定された事例

【事案の概要】

本件は、原告は長年の間、原告表示 1 ないし 3 の各商品表示を使用して、薬品名クレオソートを主成分とする胃腸薬の「糖衣錠」と称される錠剤を製造販売する会社であり、他方、被告は被告表示 1 および 2 記載の包装を使用して、やはり薬品名クレオソートを主成

分とする胃腸薬の「糖衣錠」を製造販売する会社であるところ、原告が、被告の当該標章の使用行為は不正競争防止法 2 条 1 項 2 号又は 1 号の不正競争に当たるとして、被告に対し、被告各表示の使用差止め、包装の廃棄、損害賠償を求めたという事案である。



(判タ 1394 号 339 頁掲載(別紙)原告表示目録・被告表示目録より引用)

【争点】

主要な争点としては、①原告各表示の周知・著名性、②原被告各表示の類似性が問題となった（なお、法 19 条 1 項 1 号の適用除外については後述。）。

【判旨・原審】請求棄却

以上の事案につき、大阪地裁の原審は、争点①の原告の各表示が周知・著名表示であるとの主張に対しては、「原告は、本件医薬品ないしその糖衣錠の製造販売行為自体については何ら特別の権利を有しないし、その普通名称である「正露丸」等についても他社による使用等の差止めを求めることができる権利を有しない。」と述べて、「正露丸」が本件医薬品の普通名称である点を指摘するにとどめ、原告各表示についての明確な認定を示さず、争点②の原告表示と被告表示の類似性の点について、以下のとおり判示した。

「(1) 判断基準

「特定の商品表示が法 2 条 1 項 1 号又は 2 号にいう他人の商品表示と類似のものか否かを判断するに当たっては、取引の実情の下において、取引者、需要者が、両者の外観、称呼、又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準として判断するのが相当である。」

被告表示 1 については、

「前記アのとおり、被告商品の包装において、「正露丸」、「糖衣」及び「S」の各文字が記載されているものの、これらは、文字の大きさ、字体及び色が全く異

なり、明確に分けて記載されていることが明らかであって、一連一体のものとして記載されているということはできないし、他に被告が被告表示 1 を使用しているとする主張立証はない。したがって、被告が被告表示 1 を使用しているとする原告の主張は採用できない。」

被告表示 2 については、

「原告は、被告表示 2 について「正露丸」、「糖衣」及び「S」の各文字が需要者から一連一体の商品表示と受け取られることを前提として、これが外観及び称呼の点において原告表示 1 及び 2 と類似するから、観念においても共通のものであると主張しているものである。しかしながら、前記ア及びイによれば、その前提を認めることができないから、この点に関する原告の主張にも理由がない。」

原告表示 3 と被告表示 2 の対比については、

「原告表示 3 のうち需要者に対する自他商品識別機能を有するのは、原告表示 2 (ただし、正面は 2 段に分けて表記されている。)及びラップのマークの部分であるところ、前記イのとおり、被告表示 2 にはこれに類する表示がない。したがって、被告表示 2 は、原告表示 3 の類似の商品表示であるとは認められないというべきである。」

【判旨・控訴審】控訴棄却

控訴審も概ね原審の認定、結論を支持して控訴棄却とした。ただし、上記争点①の原告表示 1 および 2 の周知著名性については、「正露丸」ないし「セイロガン」自体は普通名称であって自他商品識別力を認めることはできないものの、

「控訴人商品については、(略)別件訴訟における大阪地裁判決で認定判断されたように、大量に販売され、長期にわたり強力な広告宣伝がされたことと、他に同種の商品名を持つ有力な競合商品も存在しなかったことから、「正露丸糖衣錠 AA」が発売された平成 7 年 4 月以前の時点で、既に「セイロガン糖衣 A」の商品名で広く国民の間に浸透していたものと認められる。」、(中略)「自他商品識別力は表示の構成のみによって生じるのではなく、取引の実情に応じて獲得されるものであるから、普通名称を本来の意味どおりに使用した場合であっても、使用の態様や取引の実情から自他商品識別力を獲得し得る場合があるはずである。そして、前述したように、控訴人表示 1 及び控訴人表示 2 は、多年にわたる販売、広告宣伝により、そ

の本来の意味内容を超えて、控訴人商品を指称する表示として周知著名なものとなっていることが認められる」と判示して、原告表示 1 および 2 の周知・著名性を肯定した。

さらに、原告表示 3 (包装全体) については、

「全体としては、控訴人表示 2 に相当する表示部分とラップのマークを除けば特徴的な表示はない。その他、控訴人商品の箱の色 (明るい黄色がかった橙色) もこの種の他の商品でも用いられているものと同種ないしさほど差がないものであること、控訴人商品の広告宣伝においても特にパッケージ (包装) の特徴に力点を置いてきたというような事情もうかがわれないことからすると、控訴人表示 3 の商品包装全体が控訴人商品を識別する商品表示として周知著名であるとまで認めることはできない」として周知著名性を否定した。

その上で、被告表示 1 は使用の事実がなく、被告表示 2 は原告表示 1 および 2 と非類似とした。

【解説】

商品の包装・パッケージ等の商品等表示で、包装全体が複数の普通名称を含むパーツの寄せ集めで構成されている例は市場で多く見かけるところであるが、長年の広告宣伝活動等で高い市場占有率を獲得し、周知著名性が認められる商品等表示の場合に、寄せ集めの構成全体 (包装全体) を周知著名商品等表示としてとらえるのか、構成要素の一部分を抽出して周知著名商品等表示ととらえるのかは、ケースバイケースの難しい問題である⁽⁴⁶⁾。本件は長年消費者に親しまれてきた著名な胃腸薬の事案であることから世間の注目を集めた事案であり、事例の 1 つとして実務上参考になるものと思われる。(藤田)

(3) 混同

【日本車輛リサイクル株式会社】事件・広義の混同 (知財高裁・平成 25 年 3 月 28 日判決・平成 24 年 (ネ) 第 10067 号)⁽⁴⁷⁾

「日本車両」の営業表示と「日本車両リサイクル株式会社」の商号との間にいわゆる「広義の混同」が認められた例

【事案の概要】

本件控訴人 (日本車輛製造株式会社) は、各種鉄道車両の製造を目的とする株式会社であり、「日本車両」⁽⁴⁸⁾ (以下「控訴人表示」という。) との営業表示を使用している。被控訴人 (日本車両リサイクル株式会

社) は鉄道車両の解体・リサイクル業を目的とする株式会社である。本件は、控訴人が、被控訴人の商号が、①控訴人の著名な営業表示と類似し (不正競争防止法 2 条 1 項 2 号)、又は、②被控訴人の周知の営業表示と類似し、控訴人の営業と混同を生じさせる (同項 1 号) として、当該商号の使用の差止めを求めるとともに (3 条 1 項)、商号の抹消登記手続 (3 条 2 項) を求めた事案である。

控訴人表示 日本車両	被控訴人商号 日本車両リサイクル株式会社
---------------	-------------------------

【争点】

原判決は、控訴人表示と旧字体の「日本車輛」⁽⁴⁹⁾ を区別した上で、控訴人の営業表示として控訴人表示のみが使用された全国紙の全国版は、昭和 37 年 4 月 26 日付の朝日新聞にとどまるとして周知著名性を否定した。これに対し、控訴人は、「輛」が常用漢字の「両」に該当することは常識的に知られており「車輛」と「車両」は同視されているから、いずれの表記も区別なく広く知られているとして周知著名であること (争点①)、被控訴人の商号と控訴品表示の同一・類似性 (争点②)、営業の混同 (争点③) 及び営業上の利益を害されこと (争点④) を主張して争った。

【判旨】 (請求認容)

(1) 争点①について

「控訴人は、創業 100 余年を数え、その主要事業である車輛製造の分野では、国内最大手の会社である。そして、控訴人の表示としては、その商号である「日本車輛製造株式会社」のほか、控訴人表示 (日本車両)、「日本車輛」「日本車両製造」「日本車輛製造」「日車両」「日車輛」等があるが、控訴人は、平成 8 年に、「日本車両」との文字 (控訴人表示) とコーポレートマークを組み合わせた社名ロゴマークを策定し、建物看板、展示用のぼり、工事現場等の看板にこれを使用していること、控訴人が製造した鉄道車両には、原則として、その社内の前部又は後部の壁の上段等に、控訴人表示を記載した銘板などが設置されていること、多数の新聞、雑誌で控訴人表示を用いた広告が行われていること、控訴人に関する新聞記事でも、控訴人の表示として、控訴人の商品又は営業の取引者、需要者のほか、広く一般の国民にも認識されており、遅くとも被控訴人が設立された平成 21 年 6 月までには、少なくとも周知性を獲得していたといえることができる。なお、控

訴人表示が表示された各新聞記事は、控訴人が自らその営業表示として控訴人表示を使用したものではない。しかしながら、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号にいう広く認識された他人の営業であることを示す表示には、営業主体がこれを使用ないし宣伝した結果、当該営業主体の営業であることを示す表示として広く認識されるに至った表示だけでなく、第三者により特定の営業主体の営業であることを示すものとして用いられ、そのような表示として広く認識されるに至ったものも含まれるものと解するのが相当である（最高裁平成 5 年（オ）第 1507 号同年 12 月 16 日第一小法廷判決・裁判集民事 170 号 775 頁参照）から、上記各新聞記事に基づいて控訴人表示の周知性を認定することが妨げられるものではない。」

（2）争点②について

「ある営業表示が不正競争防止法 2 条 1 項 1 号にいう他人の営業表示と類似のものに当たるか否かについて、取引の実情の下において、取引者、需要者が、両者の外観、称呼又は觀念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準として判断するのが相当である（最高裁昭和 57 年（オ）第 658 号同 58 年 10 月 7 日第二小法廷・民集 37 卷 1082 頁参照）。これを本件についてみると、被控訴人の商号である「日本車両リサイクル株式会社」は、会社の種類を表す「株式会社」の部分を除くと、「日本車両」と「リサイクル」で構成されている。このうち、「リサイクル」の部分は、業種を表すものであって、商品又は役務の出所識別機能が認められるものではない。他方、「日本車両」の部分は、「日本」と「車両」の普通名詞の組合せからなるものであるが、控訴人の営業表示として周知であることから、自他識別力を有するものである。そうすると、被控訴人の商号のうち、その要部となる「日本車両」の部分は、控訴人表示と概観、称呼（ニホンシャリョウ）、觀念において完全に同一である。そうすると、控訴人表示と被控訴人の商号とは、取引者、需要者が外観、称呼又は觀念の同一性に基づく印象、記憶、連想等から、両者を全体として類似のものとして受け取るおそれがあるというべきである。」

（3）争点③について

「不正競争防止法 2 条 1 項 1 号にいう「混同を生じさせる行為」とは、他人の周知の営業表示と同一又は類似のものを使用する者が同人とその他人とを同一営

業主体として誤信させる行為のみならず、両者間にいわゆる親会社、子会社の関係や系列関係など密接な営業上の関係が存するものと誤信させる行為をも包含し、混同を生じさせる行為というためには両者間に競争関係があることは要しないと解される（最高裁昭和 56 年（オ）第 1166 号同 59 年 5 月 29 日第三小法廷判決・民集 38 卷 7 号 920 頁、最高裁平成 7 年（オ）第 637 号同 10 年 9 月 10 日第一小法廷判決・裁判集民事 189 号 857 頁参照）。これを本件についてみると、前記のとおり、被控訴人の商号「日本車両リサイクル株式会社」と控訴人表示は、全体として類似するものと認められ、また、被控訴人の事業は車両の解体、リサイクルであり、他方、控訴人の主たる事業は鉄道車両の製造・販売であって、その業務内容には密接な関連性があるものと認められるから、控訴人と被控訴人との間にいわゆる親会社、子会社の関係や系列などの緊密な営業上の関係が存すると誤信させることがあることは明らかである。」

（4）争点④について

「前記 3 のとおり、被控訴人が、周知な商品等表示である「日本車両」と類似する被控訴人商号を使用することにより、被控訴人の営業が控訴人と関連を有する会社による営業と誤認混同さえるおそれがあると認められる以上、控訴人の営業上の利益が侵害されるおそれがあるということが出来る。」

【解説】

控訴人表示と、被控訴人の商号が、取引者、需要者が外観、称呼又は觀念の同一性に基づく印象、記憶、連想等から全体として類似のものとして受け取るおそれがあり、両者の業務内容には密接な関連性があるから、親会社、子会社の関係や系列などの緊密な営業上の関係が存すると誤信させることがあるとして、「混同が生じる」としたものである。（朴）

3 不競法 2 条 1 項 3 号関係

（1）形態模倣

①【婦人用ハンドバッグ模倣品】事件

（大阪地裁・平成 25 年 5 月 30 日判決・平成 24 年（ワ）第 8972 号）⁽⁵⁰⁾

婦人用ハンドバッグの輸入販売等が不正競争防止法 2 条 1 項 3 号の不正競争に該当するとされた事例

【事案の概要】

本件は、下記原告各商品を販売する原告が、被告各商品の輸入販売等が不正競争防止法 2 条 1 項 3 号の不正競争に該当する旨主張して、同法 3 条 1 項、2 項に基づき、被告らに対し、被告各商品の輸入販売の差止め、廃棄等、及び損害賠償を求めた事案である。



(「特許ニュース」No13533 原告商品写真・被告商品写真より引用)

【争点】

原告各商品の形態が「商品の形態」(2 条 1 号 3 号)として保護されるか等が争われた。

【判旨】(損害賠償請求については認容、廃棄・回収請求については在庫がないとして棄却)

「不正競争防止法は、先行者の開発利益を保護することを目的として、あらたな商品の形態を模倣する行為は、その行為が当該商品の機能を確保するために不可欠である場合を除き、新たな商品が最初に販売された日から 3 年を経過しない範囲で、これを不正競争とする旨を定めた(同法 2 条 1 項 3 号、19 条 1 項 5 号イ)。また、同法は、上記保護の対象となる商品の形態について「需要者が通常の用法にしたがった使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感をいう」と定める一方で、形態に創作性、独創性のあることをその保護の要件とはしていない(同法 2 条 4 項)。」、「本件において、原告商品①は婦人用ハンドバッグであるが、原告商品①の形態は、婦人用ハンドバッグであることによって必然的に導かれる形態ということとはできず、何らかの特定の効果を奏す

るために必須の技術形態ということもできない。」、「原告商品①の販売以前に、原告商品①と同様の婦人用ハンドバッグにおいて、外観にティアード型のデザインを用いた商品も存するところである…。しかしながら、原告商品①は、形状及び大きさが 22cm × 30cm × 12cm で、3 段ティアード型のハンドバッグであり、内部構造に両あおりを採用したものであるところ、上記先行商品は、いずれもこのような特徴を備えるものではないことから、原告商品①の形態が個性を有しないということとはできない。」

「また、本件において、原告商品②は婦人用のショルダーバッグであるが、原告商品②の形態は、婦人用ショルダーバッグであることによって必然的に導かれる形態ということとはできず、何らかの特定の効果を奏するために必須の技術的形態ということもできない。原告商品②の販売以前に、原告商品②と同様の婦人用ショルダーバッグにおいて、外観にティアード型のデザインを用いた商品も存するところである…。しかしながら、原告商品②は、形状及び大きさが 26cm × 26cm × 7cm で、三段ティアード型のショルダーバッグであり、内部構造に両あおりを採用したものであるところ、上記先行商品は、いずれもこのような特徴を備えるものではないことから、原告商品②の形態が個性を有しないということとはできない。」

【解説】

被告らはバッグ業界では外形上の設計的事項や内部構造は適宜変更されるから、これを外形上の基本的形態と組み合わせることは慣行化しているとして、開発者の特段の努力や費用を要するものではないから、原告各商品の「商品の形態」は不競法 2 条 1 項 3 号によって保護されない等の主張をしていたが、判旨は、同号の要件として創作性・独創性は要求されていないとして、商品の形態を構成する個々の要素が従来の商品形態に見られるものであったとしても、全体として新たな商品形態となれば同号による保護を受けられるとした。(朴)

②【小型携帯電気マッサージ器】事件(形態模倣)

(東京地裁平成 25 年 7 月 19 日判決・平成 23 年(ワ)第 28857 号)⁽⁵¹⁾

小型電気マッサージ器としても、携帯ストラップとしても使用できる原告商品につき、先行する対照商品と比較しても、ありふれた形態とはいえ

ず、3号で保護される「商品の形態」であるとされた事例

【事案の概要】

本件は、小型電動マッサージ器等の製造販売を行う原告会社が、電気マッサージ器としても、携帯ストラップとしても使用できる原告商品を販売していたところ、被告会社が製造販売している商品は、原告商品の形態を模倣したものであるから、不正競争防止法2条1項3号に該当するとして、被告会社に対し、被告商品の製造、譲渡、販売等の禁止及び廃棄を求めるとともに、不法行為に基づく損害賠償を求めたという事案である。

原告商品 1



「フェアリーポケットミニ」



(対照商品)

(裁判所ウェブサイトより引用 <http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130726100718.pdf>)

【争点】

主要な争点としては、①原告商品の形態が不正競争防止法2条1項3号によって保護される「商品の形態」に当たるか、②原告商品と被告商品の商品形態が実質的に同一であるかが争われた。(なお、法19条1項5号イの適用除外については後述。)

【判旨】一部認容

争点①について

「不正競争防止法2条1項3号の「商品の形態」が保護されるのは、先行者が商品形態の開発のために投下した費用・労力の回収を可能にすることにより、公正な競争秩序を維持するためであると解される。商品の形態がありふれた形態であって、その開発のために特段の費用・労力を要しないような場合は、同号による保護の必要が認められないから、そのような場合には、同号の「商品の形態」には当たらないものと解するのが相当である。」(中略)

「原告商品と『フェアリーポケットミニ』(対照商品)とを比較する。」「フェアリーポケットミニ」の基本的な構成は、(中略)相違点が存在するものの、両商品の全体の形状が相当程度類似していることは否定できない。

しかしながら、「フェアリーポケットミニ」は、全長が146mmであるのに対し、原告商品の全長は64mmであり、「フェアリーポケットミニ」の全長の半分未満である。そのため、原告商品が携帯ストラップとしても使用できるのに対し、「フェアリーポケットミニ」は、ストラップを付けることができるものの、携帯ストラップとしての使用に適するものではない。」

(中略)「そうすると、原告商品は、その全長を極端に小さくした構成を採用することによって、電気マッサージ器としてのみならず携帯ストラップとしても使用できるものとしたことに形態的特徴があり(原告は、このような新たな用途の商品として開発するため、小型化のための工夫等を含めて費用・労力を投下したものと認められる。)、そのような商品は原告商品の発売以前においては存在しなかったのである。したがって、先行商品として「フェアリーポケットミニ」が存在するからといって、原告商品の形態がありふれた形態であるということではできず、他に原告商品のような用途の商品について類似の形態の商品が流布していたことを認めるに足りる証拠もない。

以上のとおり、原告商品の形態は、不正競争防止法2条1項3号によって保護される「商品の形態」に当たると認められる」

争点②について

「原告商品は、その全長を極端に小さくした構成を採用することによって、電気マッサージ器としても携帯ストラップとしても使用できるものとしたことに形態的特徴があるから、異なる配色あるいはスケルトンに改変することによって、形態全体に与える効果は乏しいものと認められる。これは、被告商品のパッケージには、「ホンモノの電マの1/5サイズ!!」(判決注記:「1/5」は他の文字よりもフォントが大きい。),「全長65ミリ」,「待望の新カラー登場!!」あるいは「スケルトンモデルが新登場!!」等と記載されているが、その中では新カラーやスケルトンモデルであることよりも、その小ささが強調されていることから裏付けられる。

そうすると、原告商品と被告商品との相違は、その相違がわずかな改変に基づくものであって、商品の全体的形態に与える変化が乏しく、商品全体から見て些細な相違にとどまると評価するのが相当である。

したがって、被告商品は原告の商品と実質的に同一の形態というべきである。」

【解説】

本件の原告商品は、全長は 64mm という超小型で携帯電話のストラップにも使える構成となっているところに商品形態の特徴がある。一方、被告がありふれた形態であると主張した対照商品の「フェアリーポケットミニ」は、全長が 146mm あって、携帯ストラップとしての使用に適するものではないとの認定が判断の基礎となっている。また、被告商品の原告商品とは異なる配色あるいはスケルトン等の改変による相違点は、全体的形態に与える変化が乏しく、商品全体から見て些細な相違にとどまると評価されている。小型電気マッサージ器兼携帯ストラップという新しい商品形態であることから実務上の参考として取り上げた。

なお、上記形態模倣の認定により約 1750 万円の損害賠償が認められたものの、法 3 条に基づく差止め・廃棄請求については、後述の適用除外の所でも触れるが、原告商品発売から 3 年が経過しているから理由がないとして（法 19 条 1 項 5 号イの適用除外）棄却されている。（藤田）

4 2 条 1 項 4 号～9 号関係**(1) 営業秘密不正取得・使用****①【インターネット販売による中古車顧客情報不正取得・使用】事件**

（大阪地裁平成 25 年 4 月 11 日判決・平成 22(ワ)第 7025 号）⁽⁵²⁾

インターネットを利用した中古車販売営業の顧客情報の営業秘密性が認められ、営業行為等の差止め等が認められた例

【事案の概要】

本件の原告は、各種自動車の輸出入及び売買等を目的として、日本国内の中古車オークションで中古車を購入し、インターネットを使用して海外の顧客に輸出する業務を行っている会社であり、平成 7 年にインターネットを使用した販売を始めた後、「トラッカー」という名称の業務管理ソフトを開発、導入している。原告は被告らに対し、①原告会社の元従業員であった被告 P1、同 P2 が、不正取得・不正開示行為によって原告会社の営業秘密である本件顧客情報を取得したこと、②原告会社と競業関係にある被告会社 Y1 が、被告 P1、同 P2 の上記不正取得・不正開示行為を知った上で本件顧客情報を取得したこと等を取り上げ、不正競争防止法 3 条 1 項に基づき、顧客目録記載の者らと

の契約締結、締結勧誘、営業行為等の差止めを、同条 2 項に基づき、同目録記載の氏名等を記録した媒体の廃棄をそれぞれ求めるとともに、不正競争防止法 4 条等に基づき、損害賠償金の支払いを求めたという事案である。

【争点】

主な争点としては、①本件顧客情報は「営業秘密」であるか、②被告 P1 及び被告 P2 は、不正の手段により本件顧客情報を取得するなどしたか、③被告 Y1 は、本件顧客情報について不正取得行為が介在したことを知って取得するなどしたか、等が問題となった。

【判旨】一部認容

争点①については、裁判所は、法 2 条 6 項の要件である (i) 秘密管理性、(ii) 有用性、(iii) 非公知性の各要件につき詳細に検討し、すべての要件を満たす旨判示している。すなわち、

上記 (i) 秘密管理性については、「ア 本件顧客情報は、アクセスできる者が制限されていたこと」（アクセス制限）と「イ 本件顧客情報にアクセスする権限を有する者は、本件顧客情報が秘密であることを認識していたこと」（客観的認識可能性）に分けて、

上記アについては、「原告が顧客情報等を管理するために、専用のアプリケーションソフトであるトラッカーを開発していたこと、原告の従業員がトラッカーを利用するためには、ユーザー名及びパスワードの入力が必要であったことは、当事者間に争いがない。」「証拠によれば、原告の従業員が初期設定からユーザー名及びパスワードを変更していたこと及び被告 P1 自身もパスワードを変更していたことが認められる。」「原告の従業員が私物のパソコンにトラッカーをインストールするためには、「プログラム等使用許諾依頼書」に署名することが義務づけられていたこと。」「実際にトラッカーのインストール及びアンインストール作業は、従業員個人ではなく、作業担当者が行っていたことも認められる」、加えて、「被告 P1 が利用していたクライアントコンピュータから原告のデータベースへのアクセス回数は、平成 19 年 10 月から平成 20 年 1 月までの間に、1 か月当たり、順に 139 回、114 回、107 回及び 107 回であったのに対し、平成 20 年 2 月には 1 か月 227 回と倍増しており、」（中略）「このような急激なアクセス回数の増加は、1 回当たりのアクセスで入手できる情報が制限されていたところ、被告 P1 及び被告 P2 が本件顧客情報を持ち出す

ためにアクセス回数を増加させたものであるとする原告の主張を裏付けるものである。」等の事実を認定して、「上記争いのない事実及び証拠によって認定できる客観的事実によると、原告において、本件顧客情報にアクセスできる者は制限されていたことが認められる。」と判示し、

上記イについては、「前記アのような本件顧客情報の管理状況からすれば、本件顧客情報にアクセスする権限を有する者は、本件顧客情報が秘密であることを当然に認識していたものと認めることができる。」こと、「原告の就業規則には、「業務上で知った機密などを、他に漏らすこと」について禁止事項として規定されていたこと」等の事実を認定して、「本件顧客情報が、これらの禁止事項の対象となる「機密」あるいは「A / T に付帯する全てのデータ」に含まれることも当然に認識することができたと認められる。」とした。

また、(ii) 有用性については、

「原告のように、インターネットを通じて、日本の中古車を海外の顧客に販売する事業において、顧客に対する営業活動をするに当たり、これらの情報が必要不可欠のものであり、客観的に有用な情報であることは多言を要しない。」と述べ、

(iii) 非公知性については、

「中古車のオークションに参加した場合、オークションで入札した者の一覧を入手することが可能であり、その中には、海外の顧客もいる。しかし、日本のオークションに直接海外から入札する者は、もともと、原告や被告 Y1 の顧客として予定されず、原告の顧客となるべき者は、原告を通じて入札しているので、上記一覧からは、原告の顧客となるべき者の情報を知ることはできない。」と述べてこれも肯定した。

以上の本件顧客情報の「営業秘密」性を前提に、争点②③の被告らのそれぞれの行為につき、不正競争防止法 2 条 1 項 5 号または 8 号の要件該当性を認め、被告らは、原告との合意や就業規則に違反し、本件顧客情報を不正に取得したと認めるのが相当であり、被告らが本件顧客情報を用いる危険があるから原告によるこれらの者らに対する本件顧客情報の使用差止め及び廃棄の請求には理由があるとして原告の請求を認容した。また、損害賠償については、総額金 1 億 3923 万円という高額な賠償金が認められている。

【解説】

「営業秘密」を不正競争防止法 2 条 1 項 4 号ないし 9

号で保護するためには、当該情報の「営業秘密」性をクリアしなければならず、法 2 条 6 項の (i) 秘密管理性、(ii) 有用性、(iii) 非公知性の各要件を満たす必要がある。これは、過去の裁判例を見ても、なかなかハードルの高い要件でもある。

本件は、インターネット及びネットオークションを利用した中古車販売営業のための「トラッカー」という名称の専用業務管理ソフトを使用するに際しての業務管理状況を詳細に認定しており、実務上参考となるものと思われる。(藤田)

②【顧客情報不正取得・使用】事件

(東京地裁平成 25 年 10 月 17 日判決 (平成 23 年 (ワ) 第 22277 号)⁽⁵³⁾)

顧客情報の営業秘密性が認められ、損害賠償請求が認められた例

【事案の概要】

本件の原告は、レジスター、計算機、電光表示器及び電光看板の販売等を業とする株式会社であり、被告メックスは、携帯端末による電子財布、LED 表示器、電子レジスターの企画、開発、製造、販売及び保守等を業とする株式会社であり、被告 TOWA は情報システム機器の企画、開発及び販売並びに事務用機器の販売、賃貸及び輸出入等を業とする株式会社であって被告メックスの完全子会社である。また、被告 A、被告 B は被告 TOWA の取締役であり、E1、E2 はいずれも原告の元従業員で平成 22 年 3 月 31 日に原告を退職し、同年 4 月 1 日、被告 TOWA に入社した者である。

原告の本件顧客情報は、2 万 6 千件以上の販売情報を含むものであるが、原告が、仕入先であった被告メックスの完全子会社である被告 TOWA に顧客対応業務を移管した際、被告メックス、同被告取締役兼被告 TOWA 代表取締役の被告 A 及び同取締役の被告 B が共同して、(1) [i] 不正の手段により、[ii] 原告の従業員が不正の手段により原告の営業秘密である顧客情報を取得したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで、又は、[iii] 原告の元従業員が図利加害目的で若しくは守秘義務に違反して当該顧客情報を開示していることを知って、若しくは重大な過失により知らないで当該顧客情報を取得し、被告 TOWA で使用して、これにより 1 億 1000 万円の損害を被った、(2) 顧客対応業務委託費用名下に金員を騙取し、これにより 1035 万 2200 円の損害を被ったと主張し

て、被告らに対し、不正競争防止法 4 条、共同不法行為の民法 719 条に基づき、損害金合計 1 億 2035 万 2200 円の連帯支払を求めたという事案である。

【争点】

主な争点としては、①本件顧客情報は「営業秘密」であるか、②各被告らの行為態様につき、不正の手段により本件顧客情報を取得するなどしたか、本件顧客情報について不正取得行為が介在したことを知って取得するなどしたかが問題となった。

【判旨】一部認容

争点①の営業秘密性については、

「ア 秘密管理性について

(ア) 証拠によれば、本件顧客情報は、平成 22 年 3 月当時、2 万 6378 件の販売情報から構成されていたこと、顧客管理パソコンが置かれた原告の本社 3 階の管理部は、業務時間外には、本社 1 階と管理部の各出入口に取り付けられた錠と警備装置により、錠を開く各鍵と警備を解除するカードキーとを所持する役員及び管理部所属の正社員 3 名以外の立入りが制限され、業務時間内にも、常に管理部所属の従業員 4 名のうちの誰かが管理部か奥の役員室にいることにより、役員、管理部所属の従業員及びこれらの者に入室を認められた者以外の立入りが制限されていたこと、原告は、本件規定や本件就業規則で個人情報を含む本件顧客情報の守秘義務を従業員に課し、業務通達や社内研修で周知に努め、例えば管理部が営業のために営業部等に本件顧客情報を送付した場合には、送付先の長が個人情報管理責任者としてその責任の下に管理していたことが認められる。】

「原告は、平成 22 年 3 月当時、資本金の額が 3000 万円、従業員数が 31 名の株式会社で、中小企業に属するものの、2 万件以上の販売情報を保有していたから、相応の情報管理体制が求められていたと考えられるところ、本件顧客情報を管理部の顧客管理パソコンに集約し、錠や警備装置によって管理部への立入りを制限するとともに、パスワードの設定やアクセス権者の限定、本件顧客情報の開示手続と責任者の明確化によって本件顧客情報の閲覧を制限し、また、就業規則等で本件顧客情報の守秘義務を従業員に課すとともに、その周知に努めていたのである。」(中略)

「そうすると、原告は、本件顧客情報に接することができる者を制限し、これに接した者に本件顧客情報が秘密であると認識し得るようにしていたということが

できるから、本件顧客情報は、原告の秘密として管理されていたと認められる。」

「イ 有用性及び非公知性について

証拠によれば、本件顧客情報は、平成 22 年 3 月当時、2 万 6378 件に及ぶ販売先の名称、住所、連絡先、販売した時期や製品、価格、リース期間及び契約番号等から構成され、一般に知られていなかったこと、本件顧客情報から残リース期間等が少なくなった顧客を抽出して買替えや買増しを勧めると、飛込みで営業を行うよりも、効率良く販売することができたことが認められ、これらによると、本件顧客情報は、原告の事業活動に有用な営業上の情報であって、公然と知られていなかったものであると認められる。」として、(i) 秘密管理性、(ii) 有用性、(iii) 非公知性の各要件をすべて認定して「営業秘密」性を肯定した。

また、争点②については、

「被告メックス、同 A 及び同 B が共同して、《1》不正の手段により、《2》原告の従業員が不正の手段により本件顧客情報を取得したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで、又は、《3》原告の元従業員が図利加害目的で若しくは守秘義務に違反して本件顧客情報を開示していることを知って、若しくは重大な過失により知らないで本件顧客情報を取得し、被告 TOWA で使用したか」については、「被告 A 及び同 B は、共同して、E1 が不正の手段により本件顧客情報を取得したことを知って、又は重大な過失により知らないで、本件顧客情報を取得し、若しくは使用したものである」というべきである。そして、原告は、被告 A と同 B の不正競争がなければ、被告 TOWA に対して本件顧客情報をその価値相当額で譲渡することができたにもかかわらず、上記不正競争により、被告 TOWA が本件顧客情報を取得して譲渡の協議に応じなくなってしまい、本件顧客情報の価値相当額の利益を失ったと認められる。

したがって、被告 A 及び同 B は、上記不正競争によって生じた原告の損害を賠償する責任を負う。また、被告 A の上記不正競争は、被告 TOWA の職務を行うについてされたことが明らかであるから、被告 TOWA も、原告の損害を賠償する責任を負う。」と判示した。

なお、裁判所が認定した損害賠償の認容額は総額金 5296 万 6100 円となった。

【解説】

本件も、典型的な顧客情報の漏洩事案であり、中小企業の 2 万 6 千件以上の販売情報を含む顧客情報の秘密管理性が問題となった。「営業秘密」性を認めた一例として、実務の参考になるものと思われる。また、当該行為が不正競争防止法 2 条 1 項 4 号ないし 9 号のどの行為類型に当てはまるものであるかは、適切な事実認定と正確な条文への当てはめが必要である。

4 号から 9 号の行為は、大きく 2 つの行為類型、すなわち、①不正取得の類型（最初の営業秘密取得行為が不正取得である場合、4～6 号）と、②正当取得の類型（最初の営業秘密取得行為が正当取得である場合、7～9 号）に分けられる。一言で言えば、①は窃取形態の行為類型、②は横領形態の行為類型である。

そして、①不正取得の類型は、4 号（自ら不正取得した者による、取得・使用・開示行為）、5 号（不正取得行為介在後、悪意又は重過失で取得した者による、取得・使用・開示行為）、6 号（不正取得行為介在後、善意無重過失で取得後悪意又は重過失の者による、使用・開示行為）にさらに分化し、②正当取得の類型は、7 号（自ら正当取得した者による、図利加害目的での、使用・開示行為）、8 号（不正開示行為介在後、悪意又は重過失で取得した者による、取得・使用・開示行為）、9 号（不正開示行為介在後、善意無重過失で取得後悪意又は重過失の者による、使用・開示行為）に分けられる。本件でも各被告の行為態様により 4 号、5 号、7 号、8 号の該当性を検討することとなる。

（藤田）

5 不競法 2 条 1 項 12 号関係（ドメイン名使用行為）**【CENTURY21】事件**

（東京地裁平成 25 年 7 月 10 日判決・平成 24 年（ワ）第 7616 号）⁽⁵⁴⁾

フランチャイズ契約が債務不履行解除された後のドメイン継続使用行為について「不正の利益を得る目的」を認めた例

【事案の概要】

本件の原告は、「CENTURY21」の名称を用いてフランチャイズチェーンを営む不動産業者向けフランチャイズチェーンの事業本部であり、加盟店に対する営業支援等を主な業とする会社であり、被告は、原告のフランチャイジーであった不動産業者であるが、原告と被告のフランチャイズ契約は解除された。そし

て、原告と被告のフランチャイズ契約書条項上には、解除後の処置（20 条）として、「本契約の解除と同時に、被告は、以下の処置を取らなければならない、類似名称、マーク等を含む一切の「センチュリー 21 マーク等」の即時かつ永久的な使用の取りやめ（3 項）、類似名称、マーク等を含む一切の「センチュリー 21 マーク等」が使用されている全ての名刺、用箋類、契約書式、印刷物及び広告物等の即時破棄（4 項）、あらゆる種類の物件リスト、電話帳及び名簿類、インターネット等の情報システム等に掲載されているセンチュリー 21 名称の即時抹消手続（10 項）」等の規定がある。そして、原告が、解除後なお、本件ドメイン「CENTURY21. CO. JP」の登録名義を有する被告に対し、被告による本件ドメインの保有及び使用は、不競法 2 条 1 項 12 号の不正競争に該当すると主張して、フランチャイズ契約又は不正競争防止法 3 条、4 条に基づき、本件ドメインの使用差止め、登録抹消及び損害賠償を求めたという事案である。

【争点】

主な争点として、不正競争防止法 2 条 1 項 12 号に基づく本件ドメインについての請求の可否が争われた（本稿では不正競争関係の論点に限る）。

【判旨】請求認容**①「特定商品等表示」性について**

「（略）原告は、米国法人であるセンチュリー 21・リアルエステート LLC から、「センチュリー 21」の名称を含む商標サービスマークの再使用許諾権を与えられ、日本国内において、原告及びそのフランチャイジーが、建物の賃貸の媒介、建物の売買の媒介、土地の賃貸の媒介、土地の売買の媒介等の役務に、「センチュリー 21」「CENTURY21」等の標章を使用していることが認められる。そうすると、「CENTURY21」は、原告の標章その他の役務を表示するものであり、原告の特定商品等表示であると認められる。」

②類似性について

「被告の保有する本件ドメイン「CENTURY21. CO. JP」は、原告の特定商品等表示「CENTURY21」と類似する。」

③不正の利益を得る目的について

「被告は、遅くとも平成 23 年 10 月以降、原告の書面による承認がないのに、東京都港区<以下略>所在の店舗（東京販売センター）、横浜市<以下略>所在の店舗（横浜販売センター）、東京都文京区<以下略>所在

の店舗（上野販売センター）において不動産業を営んでいたこと、平成 23 年 12 月 15 日付け契約解除予告通知書が被告に到達した後 10 日が経過しても、契約違反状態が是正されることはなかったことが認められる。」

「そうすると、上記契約解除予告通知書が被告に到達した 10 日後である平成 23 年 12 月 27 日の経過をもって、本件フランチャイズ契約は有効に解除されたものと認められる。」

「被告は、少なくとも本件フランチャイズ契約が終了した平成 23 年 12 月 28 日以降は、原告の特定商品等表示である「CENTURY21」の顧客吸引力にフリーライドして不当に自己の利益を図る目的で本件ドメインを保有しているものと認めるのが相当であり、被告には『不正の利益を図る目的』が認められる。」「以上によれば、被告による本件ドメインの保有及び使用は、不正競争防止法 2 条 1 項 12 号の不正競争に該当する。」

したがって、原告は、被告に対し、同法 3 条に基づき、本件ドメインの使用差止め及び登録抹消を求めることができる」と判示した。

【解説】

2 条 1 項 12 号は、他人の特定商品等表示⁽⁵⁵⁾と同一又は類似のドメイン名を「不正の利益を得る目的」を持って使用する行為につき不正競争とするものであるが、本件は、主観的要件であるこの図利目的について、当初、契約関係に基づく許諾があったものの、その後契約違反により債務不履行解除された後の被告の継続使用行為について「不正の利益を得る目的」を認めたものである。ドメイン名の使用禁止、ドメイン名の登録抹消、損害賠償のすべてにおいて認容された。

(藤田)

6 不競法 2 条 1 項 14 号関係

【口紅容器】事件・信用毀損、営業誹謗行為

(大阪地裁平成 25 年 1 月 31 日判決・平成 23(ワ)第 7407 号)⁽⁵⁶⁾

特許権者が特許権侵害である旨を原告の取引先や需用者に告知・流布する行為が信用毀損に当たるとされた例

【事案の概要】

本件の原告・日本ロレアル株式会社（以下「原告ロレアル」という）は、医薬部外品を含む化粧品、香水、

トイレットリー剤、美容全般とこれらの製品と同一目的を意図する器具、備品類の製造、輸出入並びに販売等を目的とする株式会社であり、原告エヌ・エル・オー株式会社（以下「原告エヌ・エル・オー」という。）は、口紅、ファンデーション等の化粧品及び医薬部外品の製造、輸出入並びに販売等を目的とする株式会社で原告ロレアルの 100% 子会社ある。他方、被告 atoo は、化粧品の製造及び販売等を目的とする株式会社であり、被告 P1 はその代表取締役である。そして、原告らが、①原告らによる口紅の輸入、製造販売、使用が被告特許権（特許第 4356901 号・「練り出し容器」（本件特許権）を侵害するものではなく、被告 P1 が原告らに対して本件特許権に基づく差止め請求権、損害賠償請求権を有しないことの確認請求、②被告らが文書やインターネットによって原告らが本件特許権を侵害又は侵害するおそれがある旨を需用者、原告の取引先に告知・流布する行為が不正競争防止法 2 条 1 項 14 号の信用毀損行為に当たるとして、被告らに対し、(i) 3 条 1 項に基づく告知・流布行為の差止め、(ii) 14 条に基づく信用回復措置としての謝罪文のホームページへの掲載、(iii) 損害賠償金 2000 万円を求めたという事案である。

【争点】

主要な争点としては、①不正競争防止法 2 条 1 項 14 号の信用毀損行為の該当性、②差止め請求の必要性が争われた（本稿では不正競争関係に限る）。

【判旨】認容

前提として、まず「本件容器が本件特許発明 1 及び同 2 の技術的範囲に属するか」について、裁判所は、「本件容器は、本件特許発明 1 及び同 2 の全ての構成要件を充足しており、その技術的範囲に属するといえる。」として、次に、「原告らは、本件特許発明につき、「特許出願に係る発明を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者」に当たるから、少なくとも本件容器の実施形式の範囲で先使用権を有するものである。」

したがって、原告らが本件口紅を販売等することは、被告 P1 の有する本件特許権の侵害にはあたらないというべきである。」と判示して、原告らに先使用権の成立を認めた。

その上で、争点①については、

「被告 P1 は、原告らの取引先に書面を送付して、原

告らによる本件口紅の販売等が被告 P1 の本件特許権を侵害する旨の事実を、それぞれ告げたものであり、被告 atoo は、これに沿う記事及び原告らと被告らの紛争の経過をそのウェブサイトに掲載したものである。

しかし、前記のとおり、原告らによる本件口紅の販売等は、被告 P1 の本件特許権を侵害するものとは認められないのであるから、被告らの上記行為は、「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布」するものとして、不正競争防止法 2 条 1 項 14 号の定める不正競争行為（信用毀損行為）に該当するといえる。」とした。

争点②については、「被告らは、少なくとも平成 23 年 5 月 31 日に原告らとの間で合意書を交わして以降、原告らの信用を毀損する行為を行っているわけではない（弁論の全趣旨）が、前記判断の基礎となる事実や証拠に現れている従前の被告らの行為に照らせば、今後同様の信用毀損行為に及ぶおそれはなお否定できない。

したがって、原告らの求める範囲において、被告らの信用毀損行為を差止める旨命じる必要があるといえる」とした。

以上に加えて、損害賠償請求については、被告らの信用毀損行為によって被った無形損害等に対して金 200 万円の限度で認めたが、謝罪文継掲載については「本件では、被告 atoo のウェブサイトに謝罪文掲載を命じる必要までは認められず、この点に関する原告らの請求は理由がない。」として認めなかった。

【解説】

本件は、特許権者が原告商品は特許権侵害である旨を原告商品の取引先や需用者に告知・流布する行為につき、原告が差止め、損害賠償請求を行った事案で実務上よく見られる事案である。無洗米製造装置事件⁽⁵⁷⁾、ホームックス事件⁽⁵⁸⁾等の過去の判例とともに、実務上参考になるとと思われる⁽⁵⁹⁾。（藤田）

7 適用除外（19 条）関係

19 条の適用除外は、不正競争で請求を立てる際に確認が必要な条文であり、不正競争の請求を受ける被告側からすると、抗弁として主張しうる項目が並んでいるものである。適用除外関係が問題となった判例につき、以下にごく簡単に指摘するにとどめる。

（1）19 条 1 項 1 号

上記 2 で取り上げた【正露丸糖衣 S】事件においては、原審の大阪地裁平成 24 年 9 月 20 日判決

は、19 条 1 項 1 号の普通名称・慣用表示に触れており、

「(5) 法 19 条 1 項 1 号による適用除外

なお念のため補足して説明すると、(引用略) で述べたとおり、被告表示 2 のうち「正露丸」及び「糖衣」の各文字は、それ自体としては普通名称にすぎない単語であり、医薬品についてアルファベットを付記することも慣用されている表示にすぎない。「S」についても、自他商品識別機能を認めることはできない。また、被告表示 2 を全体としてみた場合に、これらの普通名称及び慣用表示を、普通に用いられる方法ではない態様で使ったものであると認めることもできない。

要するに、被告表示 2 は、これら普通名称ないし慣用表示を普通に用いられる方法で使用しているにすぎないというべきである。」と述べている。

この点、控訴審においては、19 条 1 項 1 号については明示的には触れられていない。

（2）19 条 1 項 5 号イ

上記 3 で取り上げた【小型携帯電気マッサージ器】事件は、不正競争防止法 2 条 1 項 3 号に該当するとして、被告会社に対し、被告商品の製造、譲渡、販売等の禁止及び廃棄、不法行為に基づく損害賠償を求めたという事案であるが、東京地裁・平成 25 年 7 月 19 日判決は、上述のとおり、損害賠償については認められたものの、被告商品の製造、譲渡、販売等の禁止及び廃棄請求については、「他方、原告の不正競争防止法 3 条に基づく差止・廃棄請求は、原告商品の発売（平成 21 年 12 月）から 3 年が経過しているから理由がない（同法 19 条 1 項 5 号イ）。」として棄却している。（藤田）

8 終わりに

以上、平成 25 年の不正競争関係の主だった事件を 10 件選んで取り上げた。

不正競争防止法は、標識法としての機能を持つ「商品等表示」に関するもの、デザインの「模倣」を対象とするもの、「営業秘密」の保護に関するもの、「ドメイン名」に関するもの、品質誤認や信用毀損に対する救済となるものなど、実にバラエティーに富んだ「詰め合わせボックス」法であるが、実務上、使い勝手のある法律である。本稿で取り上げたもの以外にも実務上参考となる判例はあると思われるが、本稿も何かの

参考になれば幸いである。

以上

注

- (1)平成 24 年に判決言渡しがあったもので「平成 24 年商標・不正競争関係事件の判例の概観」(パテント vol.66)で取り扱われていない事例も一部取り上げている。
- (2)裁判所ウェブサイト
- (3)「ワイキキ事件」判時 927 号 233 頁, 商標・意匠・不正競争判例百選 4 事件
- (4)光石俊郎・別冊ジュリスト 188 号 12 頁「商標・意匠・不正競争判例百選」5 事件解説
- (5)判時 2195 号 125 頁
- (6)特許法 123 条 2 項「特許無効審判は、何人も請求することができる。」
- (7)知財高裁平成 25 年 5 月 30 日判決・平成 25 年(行ケ)第 10026 号。
- (8)第一審:東京地裁平成 25 年 3 月 28 日判決・平成 24 年(ワ)第 8346 号, 控訴審:知財高裁平成 25 年 8 月 8 日判決・平成 25 年(ネ)第 10045 号
- (9)判時 2185 号 107 頁
- (10)判時 2189 号 121 頁
- (11)「漢検事件」について判例タイムズ 1393 号 286 頁参照
- (12)石井茂樹「肥大化した「公序良俗」概念」松田治躬先生古稀祈念論文集」275 頁
- (13)知財高裁平成 20 年 6 月 26 日判タ 1297 号 269 頁「コンマー」事件
- (14)裁判所ウェブサイト, 小泉直樹・ジュリスト 1458 号 6 頁
- (15)・商標



- (16)「ローリングストーンズマーク」事件(平成 21 年(行ケ)第 10274 号), 「ランボルギーニ」事件(平成 23 年(行ケ)10426 号)など。
- (17)パロディ商標について「具体的事例から見る日本におけるパロディ問題」伊藤真(パテント 2013 vol.66)
- (18)判例時報 2166 号 131 頁参照
- (19)東京高裁平成 3 年 1 月 29 日「ダイジェスティブ事件」など
- (20)判例時報 2177 号 114 頁参照
- (21)裁判所ウェブサイト
- (22)「商標権者等が商品に付した商標は、その商品が点々流通した後においても、当該商標に手が加えられない限り、社会通念上は、当初、商品に商標を付した者による商標の使用であると解されるから、その商品が実際に何人によって所有、占有されているとを問わず、同法 2 条第 3 項に該当する行為が行われている限り、その行為は、当初、商品に商標を付した者による商標の「使用」行為であるというべきである。(東

- 京高裁平成 15 年 6 月 2 日判決言渡 平成 14 年(行ケ)第 346 号)」(取消 2010-301269)
- (23)判例時報 2198 号 127 頁参照
- (24)裁判所ウェブサイト
- (25)Original Design Manufactured の略。受託先が商品企画から生産、その後の流通まで行い、委託先に商品(完成品)を提供することを主な業態とする事業モデル。
- (26)裁判所ウェブサイト
- (27)裁判所ウェブサイト
- (28)特許庁編「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第 19 版〕(発明協会) 1392 頁等
- (29)東京高判平成 5 年 7 月 22 日知的集 25 感 2 号 296 頁〔ゼルダ事件〕百選 31 事件, 長野地判平成 4 年 1 月 28 日取消集(45) 489 頁〔あまえくぼ事件〕, 小野昌延・三山峻司「新・商標法概説」〔第 2 版〕(青林書院) 297 頁等
- (30)美勢克彦「商標・意匠・不正競争防止法判例百選」(31 事件解説) 65 頁
- (31)大阪地判平成 9 年 12 月 9 日判タ 967 号 237 頁〔古潭ラーメン事件〕
- (32)大阪地判平成 16 年 4 月 20 日〔Career-japan 事件〕
- (33)広島地福山支判昭和 57 年 9 月 30 日〔DCC 侵害事件〕
- (34)大阪地判平成 25 年 1 月 24 日〔Cache 第 2 事件〕(大阪地判平成 24(ワ)第 6896 号)
- (35)発明 110 巻 5 号 47 頁, 裁判所ウェブサイト
- (36)裁判所ウェブサイト
- (37)大阪高等裁判所平成 17 年(ネ)第 248 号
- (38)①被告が原告商標登録出願日前から被告標章を使用していた場合で、使用前の調査で原告商標の存在を確認できなかったという事情があっても、被告の注意義務違反がなかったとは言えず推定を覆す事情はなかったとした裁判例(大阪高裁平成 17 年(ネ)第 248 号), ②被告標章が商標登録された後に登録異議が申し立てられ商標登録が取り消された場合について、商標登録後に登録異議申立てにより登録取消になったり、無効審判請求により無効となったりすることは商標法が予定しているところであるから、商標登録後も他人との商標との抵触について調査検討義務が不要になるわけではないとした裁判例(東京高裁平成 14 年(ネ)第 4552 号), ③真正な並行輸入品であると信じたとの主張に対して、契約書の不備などの事情があったことから調査義務を尽くしていないと判断された裁判例(東京地裁平成 20 年(ワ)第 22305 号, 東京地裁平成 21 年(ワ)第 123 号, 東京地裁平成 12 年(ワ)第 21175 号)など。
- (39)これらの集計は、裁判所ウェブサイト判決・決定が掲載されているものを基にしている。
- (40)なお、本稿では紙幅の都合上、「特定不正競争」に該当しない 10 号と 11 号関係、及び 13 号関係は割愛している。
- (41)裁判所ウェブサイト
- (42)「若干の丸みや切り欠き等が存することを前提として、…おおよそ長方形」の意味。
- (43)裁判所ウェブサイト
- (44)裁判所ウェブサイト

- (45) 判タ 1394 号 330 頁
- (46) 【黒烏龍茶】事件（東京地裁平成 20 年 12 月 26 日判決・平成 19 年(ワ)第 11899 号）との比較も試みると面白い。
- (47) 裁判所ウェブサイト
- (48) 現行の当用漢字の「兩」である。
- (49) 旧字体の「輻」である。
- (50) 裁判所ウェブサイト
- (51) 裁判所ウェブサイト
- (52) 裁判所ウェブサイト
- (53) 裁判所ウェブサイト
- (54) 裁判所ウェブサイト
- (55) 2 条 1 項 12 号の「かっこ書き参照。2 条 1 項 1 号と比較すると、容器、包装がない。
- (56) 裁判所ウェブサイト
- (57) 東京地裁平成 15 年 2 月 20 日判決・平成 14 年(ワ)第 3965 号、判例時報 1824 号 106 頁、(控訴審) 東京高裁平成 15 年 10 月 16 日判決・平成 15 年(ネ)第 1497 号
- (58) 東京地裁平成 14 年 4 月 24 日判決・平成 11 年(ワ)第 6249 号、裁判所ウェブサイト
- (59) 他にも、①東京地判平成 24.3.21 (H22(ワ)145, H22(ワ)16414) [スロットルコントローラー事件]

(原告製品の販売は不正競争に当たらないにもかかわらず、原告の取引先に対する通知書において、原告製品は被告製品の部品を模倣したものである等、記載し、原告が被告の知的財産権を侵害している旨告知、流布した被告の行為が、14 号に該当するとして、差止め請求と損害賠償請求が認められた事例。)、②大阪地判平成 23.3.24 (H21(ワ)2310) (原告が被告の特許権に抵触する商品を製造、販売しているなどと記載した告知書面 2 通を、被告が原告の取引先に送付した行為につき、被告が原告との取引が打ち切られたことに関連したトラブルを巡って、原告に圧力をかけて交渉を有利に進めるために、原告の警告にかかわらず、具体的根拠のないまま、本件各告知行為をしたことさえ認められるところであるから、被告は、本件各告知行為という 14 号該当の不正競争をするにあたり、それが原告の営業そのものに深刻な影響を与え重大な損害をもたらすことは容易に予見できていたにもかかわらず、その点に配慮することなく、むしろ損害を与えることを意図していた疑いさえあると認められるから、原告に損害を与えたことについて過失があることは明らかであるとして、14 号の該当性及び差止め請求、損害賠償請求が認められた事例。) 等があるので参考にされたい。

(原稿受領 2014. 2. 27)

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 本田 淳

記

- 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。
- 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・支援・評価室「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
- 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。