

平成 26 年商標・不正競争関係事件 の判決の概観

会員・弁護士 服部 謙太郎 弁護士 中村 閑*



要 約

平成 26 年（暦年）に言い渡され、裁判所のウェブサイトに掲載された商標関係事件（侵害訴訟、審決取消訴訟）及び不正競争関係事件の判決の概況を報告する。商標関係事件の報告は、服部弁護士が担当し、不正競争関係事件の報告は、中村弁護士が担当した。本稿は、本年 2 月 9 日の東京弁護士会知的財産権法部の定例部会報告に基づいて、参加者との質疑も踏まえて、両名が書き下ろしたものである。

目次

第 1 部 平成 26 年商標関係事件の判決の概観

第 1 概観

第 2 審決取消訴訟

1 訴訟の一回的解決について判示がなされた事実

(1) いわゆる一事不再理に関する判断基準

- Meiji 事件（知財高判（2 部）平成 26 年 2 月 5 日）
- KAMUI 事件（知財高判（1 部）平成 26 年 3 月 13 日）

(2) 「紛争の蒸し返し防止」が要請される局面の拡大？

- マスターマインド事件（知財高判（2 部）平成 26 年 11 月 26 日）

2 商標法 4 条 1 項 11 号の類似性、特に結合商標の要部認定について

- 宝焼酎粹事件（知財高判（4 部）平成 26 年 6 月 18 日）

3 商標法 4 条 1 項 7 号について

- 遠山の金さん事件（知財高判（2 部）平成 26 年 3 月 26 日）

第 3 商標権侵害訴訟

1 商標的機能論又は消尽論について

- 薬剤分包用ロールペーパー事件（大阪地判（26 部）平成 26 年 1 月 16 日）

2 商標的使用等について

- PITAVA 事件その 1（東京地判（47 部）平成 26 年 8 月 28 日）
- 同その 2（東京地判（46 部）平成 26 年 10 月 30 日）
- 同その 3（東京地判（46 部）平成 26 年 10 月 30 日）
- 同その 4（東京地判（40 部）平成 26 年 11 月 28 日）
- 同その 5（東京地判（40 部）平成 26 年 11 月 28 日）

3 商標の類否について

- パーキン事件（東京地判（46 部）平成 26 年 5 月 21 日）

4 権利濫用の抗弁について

第 2 部 平成 26 年不正競争関係事件の判決の概観

第 1 概観

第 2 周知表示混同惹起行為（1 号）、著名表示冒用行為（2 号）

1 商品等表示の帰属主体

- FUKI 事件（東京地判（29 部）平成 26 年 1 月 20 日）

2 商品等表示該当性

(1) 商品形態

- 「TATSUYA IDEA KITCHEN」事件（東京地判（46 部）平成 26 年 4 月 17 日）

- 「TRIPP TRAPP」事件（東京地判（46 部）平成 26 年 4 月 17 日）

(2) 書籍の題号

- 巻くだけダイエット事件その 1（東京地判（29 部）平成 26 年 8 月 29 日）

- 同その 2（東京地判（29 部）平成 26 年 8 月 29 日）

(3) 記述的・説明的表示

- 全国共通お食事券事件（知財高判（1 部）平成 26 年 10 月 30 日）

3 周知性

- マスターマインド事件（知財高判（2 部）平成 26 年 12 月 17 日）

- 「熱海 ふふ」事件（知財高判（4 部）平成 26 年 11 月 19 日）

4 類似性の判断

5 著名性

- パーキン事件（東京地判（40 部）平成 26 年 5 月 21 日）

第 3 商品形態模倣行為（3 号）

1 商品の形態

- 小型電気マッサージ器事件（知財高判（2 部）平成 26 年 2 月 26 日）

2 実質的に同一の形態

- 小型電気マッサージ器事件（「1 商品の形態」で紹介

* 阿部・井窪・片山法律事務所

- したもの)
- 「TATSUYA IDEA KITCHEN」事件（「第 2, 2 (1) 商品形態」で紹介したもの）
- シュエットイーベア事件その 1（大阪地判（21 部）平成 26 年 4 月 22 日）
- その 2（大阪地判（21 部）平成 26 年 8 月 21 日）
- 第 4 営業秘密に係る不正競争行為（4 号～9 号）
- パチンコ・スロット用呼出ランプ技術情報事件（知財高判（4 部）平成 26 年 8 月 6 日）
- 登録モデル情報事件（東京地判（47 部）平成 26 年 4 月 17 日）
- 第 5 品質等誤認惹起行為（13 号）
- 脱臭装置事件（東京地判（29 部）平成 26 年 5 月 16 日）
- 第 6 信用毀損行為（14 号）
- 発光ダイオード特許権侵害プレスリリース事件（東京地判（46 部）平成 26 年 1 月 30 日）

第 1 部 平成 26 年商標関係事件の判決の概観

第 1 概観

平成 26 年に言い渡された商標関係事件の判決数は 60 件（裁判所ホームページ「裁判例情報」において、「商標権」の文字列を含む平成 26 年の裁判例を検索し、更にこのような検索方式では漏れたものを追加した。）で、前年⁽¹⁾と比較すると 33 件減少した。

争点ごとの件数については一覧表のとおりである。以下に説明するように一事不再理や消尽、商標的機能論といった、余り争点とならない事案も見られた。

第 2 審決取消訴訟

1 訴訟の一回的解決について判示がなされた事案

(1) いわゆる一事不再理に関する判断基準

商標法 56 条 1 項が準用する特許法 167 条はいわゆる一事不再理を定めている。同条の趣旨は、特許権者の応訴の煩を避けるとともに、訴訟経済の観点から蒸し返し請求を防止し、無効審判をする者の固有の利益と権利の安定という利益の調整を図る点にあるとされる⁽²⁾。

平成 23 年改正⁽³⁾前の特許法 167 条では、「何人」も同一の事実及び同一の証拠に基づく再度の無効審判請求が制限されていた。ここで、「同一の事実及び同一の証拠」の範囲を広く認めたのでは、確定審決の請求人とは異なる第三者の裁判を受ける権利を侵害するおそれがあるとの指摘もみられた⁽⁴⁾。そのようなこともあり、従来の裁判例は、「同一の事実及び同一の証拠」の範囲を限定的に認定し、再度の無効審判請求を認める傾向にあった⁽⁵⁾。

このような平成 23 年改正前の運用においては、第三者による再度の無効審判請求の機会をより広く認めることの代償として、前述の訴訟経済の観点から蒸し返し請求を防止するという特許法 167 条の一方の趣旨は十分に図られないことになる。

「Meiji 事件」は、平成 23 年改正前特許法 167 条が適用される事案ながら、先の無効審判請求人と同一人により再度の無効審判請求がされた事案である。同事

商標関係訴訟の種類		件数	主な争点ごとの件数
当事者系審決取消訴訟	無効審判の審決取消訴訟	12 件	公序良俗・混同的商標（4 条 1 項 7 号・15 号）5 件 商標の類否（4 条 1 項 11 号）6 件 他人の周知商標（4 条 1 項 10 号）2 件 一事不再理（56 条）2 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	8 件	商標の使用・使用事実存否の有無（50 条 1 項）2 件 指定商品への使用（50 条 1 項）2 件 商標権者による使用（50 条 1 項）3 件 審判請求が権利濫用にあたるか 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取消訴訟）		15 件	記述的商標（3 条 1 項 3 号）4 件 国、地方公共団体等の著名な商標（4 条 1 項 6 号）2 件 周知商標（4 条 1 項 10 号）1 件 商標の類否（4 条 1 項 11 号）8 件 商品の品質等の誤認を生ずるおそれ（4 条 1 項 16 号）1 件
登録異議に係る商標登録取消決定取消訴訟		1 件	記述的商標（3 条 1 項 3 号）1 件
商標権侵害訴訟		20 件	商標の類否（4 条 1 項 11 号）14 件 先使用の抗弁（32 条 1 項前段）2 件 損害額の推定規定等（38 条）4 件 無効の抗弁（39 条、特許法 104 条の 3）5 件 商標の使用 7 件 権利濫用 3 件 消尽論 1 件
その他		4 件	契約書の解釈 4 件

件において、裁判所は、「同一の証拠」に基づく無効審判請求といえるためには、新たに提出された証拠が、実質的に見て、これまでの無効原因を基礎付ける事情以外の新たな事実関係を証明する証拠といえる必要があるとした。同事件に係る判例時報の解説記事は、このような判断手法は平成 23 年改正後特許法 167 条の適用においても当てはまることを示唆している。

平成 23 年改正後特許法 167 条は、再度の無効審判請求が禁止される主体が「何人」から「当事者及び参加人」に限定された。このような改正後特許法 167 条の無効審判請求について、「KAMUI 事件」では、同一の事実及び同一の証拠について、実質的に検討すべきと判示した。

次に詳しく紹介する、これら 2 件の裁判例は、平成 23 年改正後の無効審判請求では、改正前と比較して事実の同一性及び証拠の同一性について実質的に判断し、緩やかに同一性を認めることにより、一事不再理の適用場面をより広く認定するという運用を示唆している。

○ Meiji 事件（知財高判（2 部）平成 26 年 2 月 5 日（平成 25 年（行ケ）第 10127 号）判例時報 2227 号 109 頁）

〔事案の概要〕

原告は、本件商標に対し、商標法 4 条 1 項 11 号及び 15 号に該当すると主張し、複数の引用商標を掲げて無効審判請求をした（第 1 次無効審判請求）。しかし、第 1 次審判請求は、請求不成立審決が確定した。その後、原告による商標法 50 条 1 項に基づく不使用取消審判請求を経て、本件無効審判請求（第 2 次無効審判請求）がされた。第 1 次無効審判請求と本件（第 2 次）無効審判請求とは、いずれも商標法 4 条 1 項 11 号及び 15 号を理由とし、11 号については、第 1 次請求の証拠に加え、新たに複数の証拠が追加されたものの引用商標は同一であり、指定商品も同一である。本件請求では、このような事案において一事不再理の適用の有無及び本件商標と引用商標の類似性が争点となり、審決は一事不再理の適用を否定した上で 11 号及び 15 号には該当しないとされた。



本件商標

引用商標 1⁽⁶⁾

〔判 旨〕

裁判所は、本件では、本件審判請求の請求人である原告が第一次審判請求の請求人と実質的に当事者が同一であるという事実関係が認められると認定した上で、「第三者による再度の審判請求の場合と比較してみると、相対的には、蒸し返し請求防止の要請がより重視され、事実や証拠の同一性についてある程度緩和して解釈されてもやむを得ないというべきである。そうすると、本件審判請求が改正前商標法 56 条 1 項に反しないものとして、新たな『証拠』に基づく適法な審判請求といえるためには、形式的に第一次無効審判請求で提出されたものと異なる証拠が提出されてさえいれば許されることとなるわけではなく、新たに提出された証拠が、実質的に見て、これまでの無効原因を基礎付ける事情以外の新たな事実関係を証明する価値を有する証拠といえる必要があるというべきである。」とした。

そして、追加された証拠については、本件商標の「Meiji」の左にあるハート型の図形がローマ字の「M」と認定できるかに関する証拠や、本件商標が被告が経営する明治パン株式会社の新工場の設立を契機としてデザインされ、出願されたという本件商標の称呼に関する証拠等であるから、新たな事実関係を証明する価値を有する証拠に該当するとして一事不再理の適用を認めなかった。

その上で、判決は、本件商標と引用商標とは類似しないとして原告の請求を棄却した。

○ KAMUI 事件（知財高判（1 部）平成 26 年 3 月 13 日（平成 25 年（行ケ）第 10226 号）判時 2227 号 120 頁）

〔事案の概要〕

原告は、「KAMUI」との標準文字からなる商標の商標権者である。被告は、原告の商標登録は商標法 4 条 1 項 10 号（以下「10 号」という。）及び同項 19 号（以下「19 号」という。）に該当し、無効であるとして無効審判請求（前審判請求）をしたが、請求不成立審決がされ、同審決は確定した。その後、被告は平成 25 年に

商標法 4 条 1 項 7 号（以下「7 号」という。）又は 10 号に該当するとして無効審判請求（本件審判請求）をした。この本件審判請求について、特許庁は前審判請求と本件審判請求とでは、前審判請求は 10 号及び 19 号違反の事実に基づく請求であるのに対し、本件審判請求では 7 号又は 10 号違反の事実に基づく請求であるから、同一の事実に基づくものではなく、また、両審判請求で提出された証拠も同一ではないから、本件審判請求は一事不再理に反するものではないとした上で、10 号に該当するとして無効の審決をした。なお、同審決では、7 号の該当性は否定した。原告は商標法 56 条 1 項により準用される特許法 167 条に基づく審決の確定効についての判断の誤り等を主張して本件訴訟を提起した。

〔判 旨〕

裁判所は、「無効審判請求においては、『同一の事実』とは、同一の無効理由に係る主張事実を指し、『同一の証拠』とは、当該主張事実を根拠づけるための実質的に同一の証拠を指すものと解するのが相当である。そして、同一の事実（同一の立証命題）を根拠づけるための証拠である以上、証拠方法が相違することは、直ちには、証拠の実質的同一性を否定する理由にはならないと解すべきである。このような理解は、平成 23 年法律第 63 号による特許法 167 条の改正により、確定審決の第三者効を廃止することとし、他方で当事者間（参加人を含む。）においては、紛争の一回的解決を実現させた趣旨に、最も良く合致するものというべきである。」とした。

その上で、被告の（無効理由に係る）主張事実は同一の事実当たるとした。なお、裁判所は、本件審決が、無効原因として異なる根拠条文に基づくことを理由として事実の同一性を否定した点については、「同項 10 号所定の無効理由の存否について判断した審決が確定した後に、それと異なる無効理由を追加さえすれば、同項 10 号所定の無効理由の存否について判断した審決の確定効がなくなると解する審決の判断が、誤った理解に基づくことは明らかである。」としている。

裁判所は、証拠の同一性についても、前審判請求と本件審判請求との証拠の同一性を認め、事実の同一性と併せて一事不再理の適用を認めた。

（2）「紛争の蒸し返し防止」が要請される局面の拡大？

○ マスターマインド事件（知財高判（2 部）平成 26 年 11 月 26 日（平成 26 年（行ケ）第 10127 号）

〔事案の概要〕

本件の原告は、本件商標（商標登録第 5244937 号、指定商品 14 類（身飾品等）、18 類（かばん類等）、25 類（被服等））の商標権者である。

本件の被告は、本件商標の指定商品中「25 類」について商標法 4 条 1 項 11 号に該当することを理由として、被告の登録商標を引用商標として別件無効審判請求をしたところ、無効審決がされた。当該審決は、別件審決取消訴訟を経て確定した。



本件商標



引用商標

その後、本件被告は、本件商標のほかの指定商品「14 類」及び「18 類」についても同一の引用商標に基づいて 11 号に該当することを理由として本件無効審判請求をしたところ、無効審決がされた。本件原告は、当該審決の取消しを求めて本件取消訴訟を提起したが、裁判所は、訴えを却下した。

〔判 旨〕

本件判決は、既に確定している別件審判請求及び審決取消訴訟の争点も、本件無効審判請求及び審決取消訴訟の争点も、いずれも本件商標と引用商標の類似性であり、当事者及び争点を共通するとした。その上で別件と本件の原告の主張の骨子は異なるが、主要な事実関係において相違は認められないと認定した。

その上で、本件判決は、「本件商標と引用商標との類否判断につき、既に判決確定に至った別件審決取消訴訟を蒸し返すものといえ、訴訟上の信義則に反し、許されないものというべきである」として原告の訴えを却下した。

〔考 察〕

本件では確かに当事者は同一であり、また、別件訴訟と本件訴訟とでは本件商標と引用商標との類否等、争点は同一ではあった。

しかし、そのような事実を踏まえたとしても、前審決と本件審決とでは指定商品を異にする以上、訴訟上の信義則に反するものとして原告の訴えを却下する必要まであったかは議論の余地があろう。また、上記(1)で紹介した紛争の蒸し返し請求の防止を重視し一事不再理の適用の拡大を示唆する裁判例に引き続き、本件判決は知財高裁において紛争の蒸し返しという点に着目して却下という判断がされた。本件判決の射程がどの程度なのかが問題となろう。

2 商標法 4 条 1 項 11 号の類似性、特に結合商標の要部認定について

平成 26 年の審決取消訴訟において最も多く争われた点は、商標法 4 条 1 項 11 号の先願の登録商標との類似性に関するものである。そして、類似性の判断においてよく争われるのが、結合商標の要部認定である。

商標法 4 条 1 項 11 号に係る商標の類否について裁判所は、「その外観、観念、称呼等によって取引者、需用者に与える印象、記憶、連想等を総合して、その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべき」との「しょうざん事件」⁽⁷⁾の判断基準に従って判断をしている。

この点、複数の構成部分を組み合わせた結合商標については、商標の要部を抽出し、要部を中心として他人の商標と比較して類否を判断することの可否が争われることが頻繁にある。このような結合商標の要部抽出につき、裁判所は「その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきである」との近時の「つつみのおひなっこや事件」⁽⁸⁾におけるものと同一の判断基準により認定をしている。

平成 26 年の各判決でも結合商標の要部認定につきこのような「つつみのおひなっこや事件」の判断基準に従って判断がされている。結合商標の要部認定につき、特に次の裁判例が参考になろう⁽⁹⁾。

○ 宝焼酎粹事件 (知財高判 (4 部) 平成 26 年 6 月 18 日 (平成 26 年 (行ケ) 第 10029 号))

〔事案の概要〕

被告は、「粹」との標準文字からなり指定商品を 33 類「日本酒、洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒」とする

本件商標 (登録 5491888 号) の商標権者である。原告は、引用商標の商標権者であり、本件商標は引用商標に類似すること等を理由として無効審判請求をした。しかし、特許庁は本件商標と引用商標とは非類似であるとして請求不成立審決をしたことから原告が審決取消訴訟を提起した。

宝 焼 酎
粹

引用商標

〔判 旨〕

本判決は上記しょうざん事件等の判断基準を引用した上で、①「宝焼酎」の部分が、焼酎を取り扱う業界において周知性を有し、取引者、需用者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるから、それとの対比において、「粹」の部分は、自他商品の識別標識としての機能は弱いものといえること、②酒類については、漢字一字の商品が多数存在することが認められるが、「宝焼酎」を冠した焼酎の商品については、「宝焼酎」を冠して表示しており、「宝焼酎」以外の部分のみをその出所の識別標識として使用していたとの事情は認められないといった取引の実情があることなども踏まえ、引用商標の「粹」の部分のみでは、出所の識別標識としての称呼、観念を生じることとはなく本件商標と引用商標は類似しないと判示し、原告の請求を棄却した。

3 商標法 4 条 1 項 7 号について

歴史上の人物名からなる商標登録出願については、商標法 4 条 1 項 7 号 (公序良俗に反する商標) の不登録事由について、特許庁は審査便覧⁽¹⁰⁾に一定の判断基準を示している。次の事件においても「遠山の金さん」との商標について、7 号の不登録事由に当たるかどうか争われた。

○ 遠山の金さん事件 (知財高判 (2 部) 平成 26 年 3 月 26 日 (平成 25 年 (行ケ) 第 10233 号) 判時 2239 号 104 頁)

〔事案の概要〕

「遠山の金さん事件」においては、「遠山の金さん」との商標につき、「遠山景元」という歴史上の人物を容

易に想起させ、歴史上の人物の名前を独占するものとして、商標法 4 条 1 項 7 号の公序良俗に違反するものが争われた。

なお、本件商標に関しては、別件の著作権及び商標権侵害に基づく差止及び損害賠償請求事件においても、本件原告と本件被告との間で争われていた⁽¹¹⁾。別件では、別件原告(本件被告)の請求が認容されている。

[判 旨]

裁判所は、「遠山の金さん」は、遠山景元をモデルとした人物を主人公としたテレビ番組のタイトル名や主人公名にすぎず、歴史上の人物の「遠山景元」と同一視されないとして、当該商標は公序良俗に反しないとした特許庁の審決を維持し、原告の請求を棄却した。

第 3 商標権侵害訴訟

1 商標的機能論又は消尽論について

特許権については消尽論が認められている。この点、真正品の転売等について商標法においても消尽論の適用があるかについては議論⁽¹²⁾がある。この点、学説の多数説は、商標法は消尽論を採用していないとする。この多数説は、真正品の転売等に付き商標権侵害が成立しない理由について、むしろ商標的機能論から説明している。すなわち、真正品の転売等は商品の出所表示機能及び品質保証機能を害することがないので、実質的違法性は阻却されるとする⁽¹³⁾。

商標的機能論又は消尽論については、これまで真正商品の改変⁽¹⁴⁾、や真正商品の小分け・詰め替え⁽¹⁵⁾等の事案で問題となっている。

この点、次に紹介する「薬剤分包用ロールペーパー事件」では、原告の商標が付された部材を再利用して再度製品化された場合に商標権侵害が成立するかに関連して、商標権の消尽及び商標の機能を害するかが争われた。裁判所はかかる利用態様につき商標の品質保証機能及び出所表示機能を害するとして侵害を認めた(商標権につき消尽が成立するかについては言及されていない)⁽¹⁶⁾。特許法において議論されることの多いリサイクル製品につき、商標権侵害を主張できるか、あるいはこのような事案について商標法との関係でも消尽論を検討する余地があるのか等につき参考になるであろう。

○ 薬剤分包用ロールペーパー事件 (大阪地判 (26 部) 平成 26 年 1 月 16 日 (平成 24 年(ワ)8071 号) 判時 2235 号 93 頁)

[事案の概要]

原告は発明の名称を「薬剤分包用ロールペーパー」とする特許権の特許権者であるとともに、その実施品である製品の芯管に指定商品を「16 類 (紙類等)」とする、次のような登録商標 (登録第 1685481 号及び登録第 5488876 号) を付している。



本件各登録商標

被告は、薬剤分包用のロールペーパーの分包紙が費消された後に残った芯管を回収し、これに新たに分包紙を巻き直した製品を販売している。商標権侵害に関しては、被告製品の芯管に原告の登録商標が付された状態のままとされている点について、商標権の消尽及び出所識別機能及び品質保証機能を害するような使用に当たるかが争われた。

[判 旨]

判決は、本件訴訟に係る製品は病院や薬局等の医薬品の分包に用いられることから高度の品質が要求されること、分包紙の品質は顧客にとって最大の関心事であるとした。

その上で、分包紙及び加工の主体が異なる場合には、品質において同一性のある商品であるとはいいがたいから、このような原告製品との同一性を欠く被告製品について本件各登録商標を付して販売する被告の行為は、原告の商標権を侵害するとして侵害を認めた。

判決はこのような判示に引き続き、「実質的に見ても、購入者の認識にかかわらず、被告製品の出所が原告ではない以上、これに本件各登録商標を付したまま販売する行為は、その出所表示機能を害するものである⁽¹⁷⁾。」として、出所表示機能の観点から侵害を認めた。また、「被告製品については原告が責任を負うことができないにもかかわらず、これに本件登録商標が付されていると、その品質表示機能をも害することになる」として商標の品質表示機能の観点からも侵害を認めている。

[考 察]

訴訟記録によると、被告は被告製品について原告の

製品として販売したことはなく、「ジェネリック分包紙」等と称して被告独自の製品として販売している。販売に際しては、被告製品は包装された上で段ボール箱に詰められた状態で販売されており、本件商標を看取することができない。このような販売時の状況からすると、病院や薬局等の需要者において被告製品の出所を誤認するか（被告製品は本件商標の出所表示機能を害するか）については議論の余地があるかもしれない。ただし、前述のとおり、本件では、裁判所は、被告製品に本件商標が付されたままの状態であることを指摘し、本件商標の品質表示機能を害するとして商標権侵害の成立を認めている。

なお、この判決は「品質表示機能」という表現を使用しているが、「品質保証機能」という方が一般的と思われる。

2 商標的使用等について

登録商標と同一又は類似の標章が商品に使用されていても、出所表示機能を有する態様での標章の使用に該当しないときは商標権侵害とならないとする議論（いわゆる商標的使用論）があり、これを認めた裁判例も、「巨峰事件」⁽¹⁸⁾に始まり、数多くある。

この点に関連し、「PITAVA」との登録商標の商標権者が、ピタバスタチンカルシウムを有効成分とする後発医薬品を販売する複数の事業者に対して権利行使したという事例において、東京地裁の複数の部により判断がされた。これらの事件では、被告ごとに異なる主張がされているが、争点の一つとして商標的使用論が議論されている。事実関係としては概ね類似するにもかかわらず、この点について商標的使用が認められるか及びその他の争点について、部ごとに異なる判断が示されており、今後の参考になるであろう。

なお、これらの事件の判決によると、原告は訴外キョーリンメディオと平成 25 年 12 月 19 日に本件商標につき商標使用許諾契約を締結している点をどう評価するかについても、部によって判断が分かれている。

これらの事件での争点をまとめると、主として次の点が挙げられる。

- ① 被告標章の認定、すなわち、「ピタバ」のみか、「ピタバスタチン」、更には被告らの会社名等も含めるか。
- ② 本件商標と被告標章が類似するか。
- ③ 被告標章の使用が商標的使用に該当するか。

- ④ 被告標章には、商標法 26 条 1 項 2 号により本件商標権の効力が及ばないか。
- ⑤ 原告の登録商標が商標登録を受けることができない商標に当たり、商標法 39 条が準用する特許法 104 条の 3 第 1 項の適用があるか。
- ⑥ 原告の請求は権利の濫用⁽¹⁹⁾に当たるか。

以下、各事件で上記①～⑥のいずれが争点となり、どのような判断がされたかについて簡単に紹介する。

○ PITAVA 事件その 1（被告 Meiji Seika ファルマ）（東京地判（47 部）平成 26 年 8 月 28 日（平成 26 年（ワ）第 770 号）

〔事案の概要〕

本件訴訟では、次の標章について、上記③、④、⑤及び⑥が争点となったが、③についてのみ判断がされた。



被告商品の一例

〔判 旨〕

裁判所は、①ピタバスタチンカルシウムを有効成分とする後発医薬品の販売名には、医薬品の販売名等の類似性に起因した医療事故を防止するために、一般的名称である「ピタバスタチンカルシウム」及び剤型、含量、会社名（屋号等）を付さなければならないこととされており、また、錠剤に販売名等を印刷もしくは刻印する方法は、製薬業界において一般的に行われていること、②原告が、欧文字表記の本件商標に加え、標準文字からなる「ピタバ」とのカタカナ表記の商標登録出願をしたが、カタカナ表記の「ピタバ」商標については単に商品の原材料、品質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などとして拒絶査定がされていること、③前記のとおり原告から本件商標の通常使用権を設定されているキョーリンリメディオの発売する錠剤にも、上記①の製薬業界の慣行に基づき、「ピタバ」及び「杏林」並びに「1」等と記載されていること等を認定した。

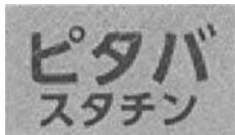
裁判所は、以上を踏まえて、被告商品の「ピタバ」との表示は有効成分の略称表示であり、上記③のキョーリンメディオの使用態様と同様であることから、需要者である医師や薬剤師等の医療関係者

は、「明治」を出所として識別する等として商標的使用を否定し、原告の請求を棄却した。

○ PITAVA 事件その 2 (被告ニプロ) 東京地判
(46 部) 平成 26 年 10 月 30 日 (平成 26 年(ワ)第
773 号)

[事案の概要]

本件では、次の標章について、①、②、④、⑤及び⑥が争点となった。



被告商品の一例 (PTP シートの記載例)

[判 旨]

裁判所は、①の争点につき、上記 PTP シートでは、被告は「ピタバ」のみを独立した標章として使用しているのではなく、「ピタバスタチン」を被告標章として使用していたとした。その上で、②の争点について上記のような被告標章の構成では、上段に大きく書かれた「ピタバ」部分が視覚上強調されて感得され、被告標章からは「ピタバ」との称呼も生じること及び需要者のうち医療従事者には本件商標も被告標章もピタバスタチンという物質について同一の観念が生じるとして出所に誤認混同のおそれありとした。

その上で、⑤の争点について本件商標は商標法 4 条 1 項 16 号にいう商品の品質の誤認を生ずるおそれのある商標に該当し、商標法 39 条により準用される特許法 104 条の 3 第 1 項に基づいて、原告は本件商標権を行使できないとして、請求を棄却した。

○ PITAVA 事件その 3 (被告沢井製薬) 東京地判
(46 部) 平成 26 年 10 月 30 日 (平成 26 年(ワ)第
768 号)

[事案の概要]

本件では、次の標章について、①、②、③、⑤及び⑥が争点となった。



被告商品の一例

[判 旨]

裁判所は、①の争点につき「ピタバ」との標章部分を本件商標と対比すべきとして、②の争点につき出所につき誤認混同のおそれありとした。

また、③の争点について、裁判所は、明確には判示していないが、PITAVA 事件その 1、その 4 及びその 5 の判決と異なり、被告を示す「SW」との表示があるとしても、中央の「ピタバ」との表示がより目立つ態様であるとして、「ピタバ」が出所表示機能を有することを認めており、商標的使用が認められることを前提とした判示をしている。

その上で、⑤の争点について本件商標は商標法 4 条 1 項 16 号に規定される商標に該当し、無効審判により無効とされるべき商標であるとして商標法 39 条により準用される特許法 104 条の 3 第 1 項に基づき、原告は本件商標権を行使できないとした。

さらに⑥の争点については、現に本件商標について取消審判請求がされており、本件商標は不使用取消審判により取り消されるべきものであり、差止請求は権利の濫用に当たり許されない、として請求を棄却した。なお、本判決では前述のキョーリンメディオ株式会社との商標許諾契約については、本件商標の積極的な使用を許諾する契約ではなく、同社が既に製造し在庫を保有する製品の限度内で禁止権行使の猶予を合意したものと解し、「商標権者から禁止権行使の猶予を受けたにすぎない者は同項所定の『通常使用権者』に当たらない」とした。

○ PITAVA 事件その 4 (被告小林化工) 東京地判
(40 部) 平成 26 年 11 月 28 日 (平成 26 年(ワ)第
767 号)

[事案の概要]

本件では、次の標章について、②、③、④、⑤及び⑥が争点となった。

3 商標の類否について

商標の類否については、商品・役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによるが、その認定に際しては取引の実情に基づき外観、観念及び称呼の全体から考察するというのが前記しょうざん事件が示した判断基準であり、侵害訴訟でも小僧寿し事件が同様の判断基準によることを認めている。

次の「バーキン事件」の判決は、このような判断基準が立体商標に係る侵害訴訟においても適用されることを示している。同判決は、拒絶査定不服審判に係る審決取消訴訟である「擬人化した蜻蛉の立体形事件」の平成 13 年の東京高裁判決⁽²⁰⁾と同様、立体商標の所定方向（看者がこれを観察する場合に主として視認するであろう一又は二以上の特定の方向）の外観を重視し、その所定方向の外観と平面標章とを比較することにより、類否を判断すべきとした。同事件は侵害訴訟における立体商標の類否について最初の事案であり、参考になろう。

○ バーキン事件（東京地判（46 部）平成 26 年 5 月 21 日（平成 25 年（ワ）第 31446 号）

【事案の概要】

本件では、次の被告商品⁽²¹⁾の形態が、原告の立体商標を侵害しているかが争われた。



本件商標（立体商標）

被告商品

【判 旨】

裁判所は、上記のしょうざん事件及び小僧寿し事件の判断基準を引用した上で、立体商標では「看者がこれを観察する場合に主として視認するであろう一又は二以上の特定の方向（所定方向）を想定し、所定方向からこれを見たときに看者の視覚に映る姿の特徴によって商品又は役務の出所を識別することができるものとするのが通常」であるとして、所定方向から見たときに視覚に映る姿が特定の平面商標と同一又は近似する場合には、原則として、当該立体商標と当該平



被告商品の一例

※「MEEK」は、製薬業界において会社の区別を図るために日本製薬団体連合会に登録されている被告の会社コードである。

【判 旨】

裁判所は、③の争点につき被告商品に付された「ピタバ」との表示は、医薬品の販売名等の類似性に起因する調剤間違いや患者の誤飲等の医療事故を防止する目的で被告各商品の有効成分がピタバスタチンカルシウムであることの注意を喚起するため付されたものであり、商標としての自他識別機能若しくは出所表示機能を果たしていないとして、被告標章の商標的使用を否定し、原告の請求を棄却した。

○ PITAVA 事件その 5（被告東和薬品）（東京地判（40 部）平成 26 年 11 月 28 日（平成 26 年（ワ）第 772 号）

【事案の概要】

本件では、次の標章について、②、③、④、⑤及び⑥が争点となった。



被告商品及び PTP シートの一例

【判 旨】

本件では、上記「ピタバ事件その 4」と同様の理由により、被告標章の商標的使用を否定し、原告の請求を棄却した。

面商標⁽²²⁾との間に外観類似の関係があるとして本件商標と被告商品とは類似するとした。

4 権利濫用の抗弁について

商標権者が登録商標を3年以上にわたり使用していないときは、不使用取消審判による取消しを待つまでもなく、商標権侵害を否定すべきであるという議論がある⁽²³⁾。しかし、不使用取消審判が請求される前に登録商標が使用された場合においては商標登録は取り消されないことからすると、登録商標が長期間不使用だからということだけで当然に権利濫用になるのではなく、現に不使用取消審判が請求される必要があると解される⁽²⁴⁾。

前述のとおり、「ピタバ事件その3(被告沢井製薬)」判決において、裁判所は「商標登録の取消審判請求がされ、当該商標登録が取り消されるべきことが明らかな場合」と述べている(下線は、筆者による)。すなわち、同判決は、権利濫用の抗弁の成立を認めるためには、取消審判請求が現にされていることを要件としているようである。

第2部 平成26年不正競争関係事件の判決の概観

第1 概観

平成26年中に言い渡され、不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項各号(以下、号数のみを表記する。)に定める不正競争の成否が争点となり裁判所による判断がなされた裁判例として、筆者が把握することのできた件数は42件である⁽²⁵⁾。いずれも民事訴訟に関する判決であり、最高裁による判決は見受けられない。上記判決で争点となった行為類型の内訳⁽²⁶⁾は、周知表示混同惹起行為(1号)又は著名表示冒用行為(2号)に関するものが19件⁽²⁷⁾、商品形態模倣行為(3号)に関するものが5件、営業秘密に係る不正競争行為(4号～9号)に関するものが12件、品質等誤認惹起行為(13号)に関するものが6件、信用毀損行為(14号)に関するものが8件、その他が3件であった。

以下、不正競争の行為類型ごとに、参考になると判断した判決を紹介する。

第2 周知表示混同惹起行為(1号)、著名表示冒用行為(2号)

1 商品等表示の帰属主体

○ FUKI 事件(東京地判(29部)平成26年1月20日(平成25年(ワ)第3832号))

1号及び2号は、「他人の」商品等表示の使用等を不正競争とすることから、ある商品等表示が誰に帰属するのか(商品等表示の帰属主体)が争われることがある。

本件は、原告と被告とが、代表者同士の親族関係を基礎として「FUKI印キーブランク」の製造と販売を分担してきたが、後に協力関係を解消した事案であり、「FUKI」等の商品等表示が原告と被告のいずれに帰属するかが争われた。

裁判所は、「商品等表示の帰属主体とは、自らの判断と責任において主体的に、当該表示を付された商品を市場に置き、あるいは営業活動を行うなどの活動を通じて、当該表示につき、商品等の出所、品質等について信用を蓄積し、当該商品の取引者・需要者の間において、当該表示に化体された信用の主体として認識されるに至った者をいうと解するのが相当である。」として従来裁判例⁽²⁸⁾と同様の基準を示した。その上で、「ある者が、同号における商品等表示の帰属主体に当たるか否か(当該商品等表示が誰に帰属するものであるか)は、当該商品の性質、流通形態、当該商品等表示の内容や態様、当該商品の宣伝広告の規模や内容等を考慮した上で、当該商品等の出所、品質等について信用を蓄積してきた主体は誰であるかという観点と、当該商品の取引者・需要者において、当該表示が何人のものとして認識されているかという観点を併せて検討するのが相当である。」と判示し、一部の標章について原告及び被告の双方に帰属すると判断した。

2 商品等表示該当性

(1) 商品形態

○ 「TATSUYA IDEA KITCHEN」事件(東京地判(46部)平成26年4月17日(平成25年(ワ)第18665号))

商品の形態については、その模倣品に関して3号が定められているほか、商品等表示に該当する場合には、1号又は2号によって保護されることとなる。

裁判所は、台所用品である原告商品の形態の商品等表示該当性が争われた本件において、「商品の形態は、本来商品の出所を表示する目的を有するものではない

から、このような商品の形態が同号にいう『商品等表示』に該当するためには、商品の形態が外観上他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しており、かつ、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、又は短期間であっても強力な宣伝広告を伴って使用されることなどにより、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を要すると解される。」として、特別顕著性と周知性を要するとする従来の裁判例⁽²⁹⁾と同様の基準を提示した。その上で、本件については、原告商品の商品形態の周知性を否定して、商品等表示に該当しないと判断した。

○ 「TRIPP TRAPP」事件（被告カトージ）（東京地判（46部）平成26年4月17日（平成25年（ワ）8040号））

本件は、幼児用の椅子である原告製品の形態の商品等表示該当性及び類似性が主な争点となった事案である。同一原告による類似案件⁽³⁰⁾（以下「別件」という。）では、問題とされた本件とは別の被告の製品について、商品等表示該当性及び類似性が認められていた。裁判所は、商品形態の商品等表示該当性について前掲「TATSUYA IDEA KITCHEN 事件」と同様の基準を示した上で、次のように判示した。すなわち、原告製品（後掲の写真の左のもの）の第1の形態的特徴（側板が左右一對の部材A及び部材Bによりそれぞれ略L字状に構成される）と第2の形態的特徴（幼児の成長に合わせて部材G（座面）及び部材F（足置き台）の固定位置を調整することができるよう、左右一對の部材Aの内側に床面と平行な溝が多数形成され、この溝に沿って部材G及び部材Fをはめ込んで固定するという形態的特徴）とを組み合わせた点において、原告製品は従来の椅子には見られない顕著な形態的特

徴を有しているから、商品等表示に該当する余地があるとしながらも、被告製品（後掲の写真の中央のもの）は側板に部材Cが設けられており、上記第1の形態的特徴を備えておらず、原告製品の商品等表示とは重要な点で相違するとして、「日本ウーマン・パワー事件」最高裁判決⁽³¹⁾の示した基準により類似性を否定した。別件の被告製品（後掲の写真の右のもの）は本件で裁判所が認定した第1及び第2の形態的特徴をいずれも概ね備えていると思われることから、両者の結論が異なった理由は類似性の程度の差によるものと考えられる。

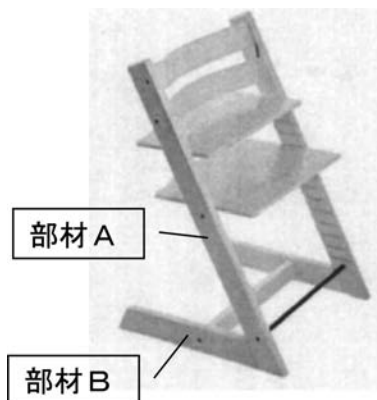
（2）書籍の題号

○ 巻くだけダイエット事件その1（被告日本文芸社）（東京地判（29部）平成26年8月29日（平成25年（ワ）第28859号））

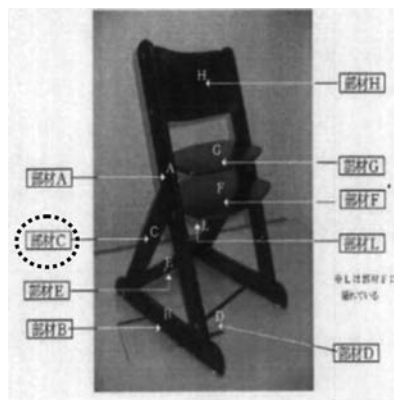
○ 巻くだけダイエット事件その2（被告宝島社事件）（東京地判（29部）平成26年8月29日（平成25年（ワ）第28860号））

書籍の題号についても、商品等表示該当性が問題となりうる。

本件2件はいずれも、ゴム製バンドを使用したダイエット法に関する書籍「バンド1本でやせる！巻くだけダイエット」等の著者である原告が、「巻くだけダイエット」との表示は原告の商品等表示であるとして、バンドを使用したダイエット法に関する各被告書籍の販売は1号又は2号の不正競争に該当すると主張した事案である。裁判所は、両事件において、「書籍の題号は、普通は、出所の識別表示として用いられるものではなく、その書籍の内容を表示するものとして用いられるものである。そして、需要者も、普通の場合、書籍の題号を、その書籍の内容を表示するものとして認識するが、出所の識別表示としては認識しないものと解される。もっとも、書籍の題号として用いられて



原告製品



本件被告製品



別件の被告製品

いる表示であっても、使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は営業であることを認識することができるような自他識別力又は出所識別機能を備えるに至ったと認められるような特段の事情がある場合については、商品等表示性を認めることができることもあり得ると解される」と、『時効の管理』事件⁽³²⁾の示した基準を引用した。その上で、本件については、原告書籍の題号に接した需要者は、「巻くだけダイエット」という表示は、バンドを「巻くだけ」の「ダイエット」であるという原告書籍の内容を表現したものと認識するにすぎず、それ以上に、同表示を書籍という商品に関して原告を示す商品等表示と認識するものと認めるべき特段の事情があるということではできなると判断した⁽³³⁾。

(3) 記述的・説明的表示

○ 全国共通お食事券事件 (知財高判 (1 部) 平成 26 年 10 月 30 日 (平成 26 年 (ネ) 第 10024 号))⁽³⁴⁾

出所を表示するものではない記述的・説明的表示は、単独では 1 号又は 2 号の保護対象となる商品等表示に該当しない。

本件は、控訴人が、控訴人が発行する「ジェフグルメカード 全国共通お食事券」の商品等表示は「ジェフグルメカード 全国共通お食事券」、「全国共通お食事券」等であり、「全国共通お食事券」もそれ自体で識別力を有する商品等表示であるから、被控訴人発行の「ぐるなびギフトカード 全国共通お食事券」との間に混同が生じている旨主張した事案である。

裁判所は、「全国共通お食事券」と「ジェフグルメカード」が併記されている表示をみた取引者及び需要者としては、「全国共通お食事券」とは、控訴人商品の記述的・説明的表示であり、「ジェフグルメカード」の表示が控訴人商品の出所を示すものと認識するものと認められ、「全国共通お食事券」という語が単独で控訴人商品についての出所を示す商品等表示であると認識するものとは認められないなどとして原審の判断を維持し、控訴を棄却した。

3 周知性

○ マスターマインド事件 (知財高判 (2 部) 平成 26 年 12 月 17 日 (平成 26 年 (ネ) 第 10005 号))⁽³⁵⁾

本件は、被控訴人が、控訴人による控訴人標章を付した商品の販売等が 1 号の不正競争に該当するとして、損害賠償を請求した事案である。使用者が時間と費用をかけて広く認識されるようになったものでなければ不競法の保護に値するとはいえないことから、1 号の商品等表示は、「需要者の間に広く認識されているもの」、すなわち周知性を備えたものでなければならぬとされる。

裁判所は、多数のファッション雑誌等に、被控訴人商標と同一又は類似の標章を付した被控訴人会社の商品が被控訴人会社の名称を表す文字と共に掲載されていることや、一部のファッション雑誌において被控訴人商品がかなり目立つ形で宣伝されていること（表紙に「マスターマインド・ジャパン」と大書され、紙面の相当数の頁を割いて被控訴人に関する特集記事が組まれたり、表紙に「マスターマインド T シャツ 応募者全員サービス」と記載されたりするなど）等を認定し、被控訴人商標は、被控訴人会社の商品を表示する商品等表示として需要者である消費者やファッション関係者に周知なものとされていたと判断した⁽³⁶⁾。



被控訴人商標 1



控訴人標章 2

○ 「熱海 ふふ」事件 (知財高判 (4 部) 平成 26 年 11 月 19 日 (平成 25 年 (ネ) 第 10101 号))⁽³⁷⁾

本件は、「熱海 ふふ」との名称の旅館を経営する控訴人が、「熱海 ふふ」等の控訴人表示は周知であり、これと類似する「月ヶ瀬温泉 雲風々 うふふ」等の表示を旅館の営業施設及び営業活動に使用する被控訴人の行為は 1 号の不正競争に該当するなど主張した事案である。不競法関連の主な争点は、控訴人表示の周知性と、控訴人表示と被控訴人表示の類似性であった。

控訴人表示の周知性について、裁判所は、控訴人旅館の延べ利用者数を認定した上で、「控訴人旅館の上記利用者数等と全国の宿泊施設の利用者数等との関係等に係る証拠が提出されていないことからすると、控訴人旅館の上記利用者数等から直ちに控訴人各表示が平成 24 年 7 月時点において控訴人旅館の表示として需要者である顧客及び旅行者の間に広く認識されているものと認めることはできない」と判断した。また、裁判所は、旅行会社のパンフレットへの掲載については、「他にも多数の宿泊施設が掲載されていることがうかがわれ、控訴人旅館はその中の一つとして掲載されているにすぎない」とし、旅館紹介サイトの販売額ランキングについては、「ここでの調査対象は、そもそも、『一休.com』のサイトを通じて申込みのあった範囲にとどまるものであり、しかも宿泊施設であるホテルやリゾート施設を除く、『旅館』に限られている」と判示して、控訴人表示の周知性を否定した⁽³⁸⁾。

周知性の地域は、必ずしも日本全国ではなく、少なくとも一地方において広く認識されていれば足りるとするのが、刑事事件に係るものながら、最高裁の判例⁽³⁹⁾である。この最高裁の判例に従い、特定の地域における周知性が認められた下級審の事例⁽⁴⁰⁾もある。なお、相手方の営業地域が異なる場合には、当該相手方の営業地域においても周知であることが必要である⁽⁴¹⁾。

本件では、控訴人と被控訴人の旅館の所在地はいずれも静岡県内であるため、静岡県周辺地域での周知性が認められれば足りるようにも思われるが、旅館の利用客が日本全国にわたるためであろうか、日本全国を基準に主張立証及び判断がなされたようである。

4 類似性の判断

1号及び2号における商品等表示は、「同一若しくは類似の」ものであることが要件となることから、類似性の有無が争点となりうる。「3 周知性」の箇所で紹介した「熱海 ふふ事件」において、裁判所は、「ある商品等表示が不競法 2 条 1 項 1 号にいう他人の商品等表示と類似のものに当たるか否かについては、取引の実情の下において、取引者又は需要者が両表示の外観、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」として、「日本ウーマン・パワー事件」⁽⁴²⁾の基準を引用した。

そして、控訴人表示である「熱海 ふふ」等については、「ふふ」の部分が要部であるのに対し、被控訴人表示である「月ヶ瀬温泉 雲風々 -うふふ-」等のうち、「うふふ」の部分は、「雲風々」の部分の読みが「ウフフ」であることを表したものであり、当該部分が要部であるとは認められないとした上で、控訴人表示と被控訴人表示は外観が著しく異なり、称呼及び観念のいずれの点においても類似しないから、取引者又は需要者がこれらを全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるものとは認められないと判断した⁽⁴³⁾。

5 著名性

○ バーキン事件（東京地判（40部）平成 26 年 5 月 21 日（平成 25 年（ワ）第 31446 号））

1号とは異なり混同を要件としない2号においては、周知の商品等表示の中でも特に全国的によく知られ、優れたブランド・イメージを有する商品等表示、すなわち著名性を有するもののみが保護の対象となる。本件は、ブランドバッグの著名表示冒用行為が争われた事案である。

裁判所は、原告による販売、広告宣伝活動を通じ、原告標章（原告商品であるバーキンの形態）は、遅くとも平成 23 年 5 月までには、原告の出所標識として著名なものとして、独立して他商品識別力を獲得したと判示し、被告各商品の形態である被告標章は原告標章と類似するから、被告は原告標章を自己の商品等表示として使用したものであるとして、2号の不正競争を認めた。平成 26 年において、著名な表示に係る 2号の不正競争が認められた事案は、本件のみと思われる。

第3 商品形態模倣行為（3号）

1 商品の形態

○ 小型電気マッサージ器事件（知財高判（2部）平成 26 年 2 月 26 日（平成 25 年（ネ）第 10075 号等））⁽⁴⁴⁾

「商品の形態」については、不競法 2 条 4 項に定義があるが、同条 1 項 3 号括弧書きにおいて、「当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。」（3号）と規定されている。この除外規定は、平成 17 年改正（平成 17 年法律第 75 号）前の「商品…が通常有する形態を除く。」との規定を、判例の蓄積を踏まえて明確化したものと説明されている⁽⁴⁵⁾。

裁判所は、小型電気マッサージ器である原告商品の

形態が 3 号の「商品の形態」に当たるかが争われた本件事案において、「商品の形態」について、「模倣品を規制することにより、市場における先行者の利益を保護し、先行者の商品開発及び市場開拓のインセンティブを確保し、公正な競争秩序を維持するとの不正競争防止法の趣旨に照らせば、同法 2 条 1 項 3 号によって保護される『商品の形態』とは、広く商品全体の形態をいうものであって、商品の機能を確保するために不可欠の形態及びありふれた形態は除外されるものの、形態自体が高い独創性を有することが必要とされるものではない。」と判示した。そして、「原告商品が、手持ちの電気マッサージ器としての機能を確保する上で不可欠な形態に該当するものでないことは明らかであるし、従来の同種品との比較においてありふれた形態ともいえない」などとして、原告商品の形態は 3 号の「商品の形態」に該当すると判断した。

2 実質的に同一の形態

○ 小型電気マッサージ器事件（「1 商品の形態」で紹介したもの）

「模倣」の意義については、不競法 2 条 5 項に定義されており、主観面としての依拠性と、客観面としての実質的同一性が要件とされる。実質的同一性については、①両当事者の商品の商品形態を特定し、②その一致点・相違点を認定し、③相違点が商品形態に与える影響を評価して、両商品の形態が実質的に同一であるかが検討されている⁽⁴⁶⁾。

裁判所は、上記③に関して、「商品の形態を比較した場合、問題とされている商品の形態に他人の商品の形態と相違する部分があるとしても、当該相違部分についての改変の内容・程度、改変の着想の難易、改変が商品全体の形態に与える効果等を総合的に判断した上で、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されるときには、当該商品は他人の商品と実質的に同一の形態というべきである。」と、従来の裁判例⁽⁴⁷⁾と同旨の基準を示し、両者の形態の実質的同一性を肯定した。

○ 「TATSUYA IDEA KITCHEN」事件（「第 2, 2 (1) 商品形態」で紹介したもの）

裁判所は、前掲「小型電気マッサージ器事件」とほぼ同様の基準を示した上で、原告各商品と被告各商品

の形態は、基本的な部分に共通点があるものの、これらの点は、「電子レンジで半熟卵を作る、レモンを搾るなどの機能を果たすためにそのような形態が選択された」とみることができる。他方、両商品には、例えば、原告商品 1 と被告商品 1〔筆者注：いずれも半熟卵作成具〕であれば蓋部材の形状や底面側の脚部の有無、原告商品 2 と被告商品 2〔筆者注：いずれもレモン搾り具〕であれば半円形がキノコ形かという側面側から観察した形状、原告商品 3 と被告商品 3〔筆者注：いずれもベジタブルブラシ〕であれば平面体の形状及び指サックの有無など、具体的な形態において一見して識別することのできる明らかな相違点が複数ある。そして、これらの相違点は全体的形態に与える変化が乏しいささいな相違にとどまるとは到底いえないものであるから、両者の形態が類似するとはいえない」として、形態の実質的同一性を否定した⁽⁴⁸⁾。

○ シュエットイーベア事件その 1（被告永光）大阪地判（21 部）平成 26 年 4 月 22 日（平成 25 年（ワ）第 6750 号）

○ シュエットイーベア事件その 2（被告ハッピーカンパニー）大阪地判（21 部）平成 26 年 8 月 21 日（平成 25 年（ワ）第 7604 号）

本件 2 件はいずれも、同一原告による類似案件であり、大阪地裁の同一部（第 21 民事部）において、動物のぬいぐるみである被告商品の形態が原告商品の形態を模倣したものが争われた事案である。裁判所は、「シュエットイーベア事件その 1」については、顔部において特徴的な共通点が認められない一方で、需要者への印象を異にさせる差異が存在するとして形態の実質的同一性を否定し、「シュエットイーベア事件その 2」については、原告商品と被告商品とは、全体のつくり及び顔のつくりにおいて酷似しており、その相違点を考慮しても実質的に同一であると判断した。

本件 2 件の原告商品と被告商品の一部を示すとそれぞれ以下のとおりであり、類似性の程度の差が両事件の結論を分けたものと考えられる⁽⁴⁹⁾。

れも営業秘密に該当しないと判断した。



原告商品



被告商品

シュエットイーベア事件その 1



原告商品



被告商品

シュエットイーベア事件その 2

第 4 営業秘密に係る不正競争行為 (4 号～9 号)

- パチンコ・スロット用呼出ランプ技術情報事件 (知財高判 (4 部) 平成 26 年 8 月 6 日 (平成 26 年 (ネ) 第 10028 号))⁽⁵⁰⁾

4 号～9 号は営業秘密に係る不正競争行為を規定しているところ、問題とされる情報は不競法 2 条 6 項に定義される「営業秘密」の要件を充足するものでなければならず、その一要件である秘密管理性が争点となることが多い。

本件においても、控訴人の技術情報の秘密管理性が争われたが、裁判所は、「『秘密として管理されている』といえるためには、当該情報にアクセスした者に当該情報が営業秘密であることが認識できるような措置が講じられ、当該情報にアクセスできる者が限定されているなど、当該情報に接した者が、これが秘密として管理されていることを認識し得る程度に秘密として管理していることを要するというべきである。」と、従前の裁判例⁽⁵¹⁾と同旨の基準を示した。その上で、控訴人サーバー内に保存されたソースプログラム及び図面のデータファイル等へのアクセスにパスワード設定や秘密表示がなされておらず、控訴人従業員であれば、部署や役職を問わず閲覧、コピー、プリントアウトが可能であったこと等を認定し、控訴人の技術情報はいず

- 登録モデル情報事件 (東京地判 (47 部) 平成 26 年 4 月 17 日 (平成 24 年 (ワ) 第 35742 号))

原告の保有する登録モデル情報の不正使用が問題となった本件においても、秘密管理性が争点となった。裁判所は、「登録モデル情報は、外部のアクセスから保護された原告の社内共有サーバー内のデータベースとして管理され、その入力、原則として、システム管理を担当する従業員 1 名に限定し、これへのアクセスは、マネージャー業務を担当する従業員 9 名に限定して、その際にはオートログアウト機能のあるログイン操作を必要とし、また、これを印刷した場合でも、利用が終わり次第シュレッダーにより裁断している。そして、原告は、就業規則で秘密保持義務を規定しているのであって、モデルやタレントのマネジメント及び管理等という原告の業務内容に照らせば、登録モデル情報について、上記のような取扱いをすることにより、原告の従業員に登録モデル情報が秘密であると容易に認識することができるようにしていたことができる。」と認定して、登録モデル情報の秘密管理性を認め、営業秘密のその他の要件も充足すると判断した⁽⁵²⁾。

第 5 品質等誤認惹起行為 (13 号)

- 脱臭装置事件 (東京地判 (29 部) 平成 26 年 5 月 16 日 (平成 23 年 (ワ) 第 40428 号等))

13 号は、事業者間の公正な競争秩序を確保するため、品質等について誤認を生じさせる表示をする行為等を規制している。本件の本訴事件 (なお、本訴被告から、信用毀損行為を理由とする反訴が提起されている。) は、脱臭装置の販売等を業とする原告が、被告商品のカタログ、資料及びウェブサイトの表示は、被告商品の品質及び性能に関しそれらを誤認させる説明をしたものであると主張した事案である。

本件本訴事件につき、裁判所は、「不競法 2 条 1 項 13 号は、事業者が商品等の品質、内容等につき誤認を与えるような表示を行うことで、需要者の需要が不当に喚起され、公正な競争秩序が阻害されることとなることを防止するため、商品等にその品質、内容等について誤認させるような表示をする行為等を不正競争と定め、禁ずるものである。同号の上記趣旨に照らせば、ある表示が同号所定の『その商品の原産地、品質、

内容、製造方法、用途若しくは数量…について誤認させるような表示』(品質等誤認表示)に該当するか否かについては、当該事案における表示の内容や取引の実情等の諸般の事情を考慮した上で、当該商品の取引者、需要者に商品の品質、内容等につき誤認を生じさせるおそれがあるか否かという観点で判断するのが相当である。」と判示した。その上で、被告表示のうち、マグセライド又はその主成分である含水珪酸マグネシウム粘度鉱物が「触媒」である旨を表示した部分及び被告商品において「触媒作用」による分解が行われる旨を表示した部分は、化学的にみて正確さを欠くものであって、被告商品の需要者に、被告商品の品質等につき誤認を生じさせるものに当たると判示した。損害賠償額について、裁判所は、原告も入札に参加したが被告が受注したために採用に至らなかった3案件において被告会社が得た利益額が、原告の損害額と推定される(不競法5条2項)としたものの、施主側が脱臭装置の選定にあたり考慮したことがうかがわれる要素において被告が品質等誤認表示をしたものではないこと等を損害額の推定を覆滅する事情として考慮し、不正競争と相当因果関係があると認められる部分は各案件で被告会社が得た利益額の3%又は10%であると認定した⁽⁵³⁾。

第6 信用毀損行為 (14号)

○ 発光ダイオード特許権侵害プレスリリース事件 (東京地判(46部)平成26年1月30日(平成23年(ワ)第38799号))

14号は、「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、流布する行為を規制するものであり、「虚偽の事実」に該当するかが争点となることがある。本件においては、特許権侵害訴訟の提起の際のプレスリリースが「虚偽の事実」に該当するかが争われた。本件で問題とされた特許に関しては、本件の審理と並行して、知財高裁が分割要件違反を理由とする無効審判請求の請求不成立審決を取り消したが、その審決取消判決から数週間が経過した頃、別件の無効審判の請求不成立審決に対する原告(別件の原告でもある。)による審決取消訴訟の提起がされたことを受けて、被告(別件の被告でもある。)が訂正審判を請求したところ(この訂正審判の請求は、別件無効審判の請求不成立審決に対する審決取消訴訟が提起された日から90日以内に請求されたものである。)、特許庁

は、その訂正審判において、訂正後特許には分割要件違反その他無効理由が存在しないと判断して訂正を認める旨の審決をしたという事情があった。また、口頭弁論終結時において、特許庁に無効審判請求事件が複数係属していたが、本件特許を無効とする旨の審決は存在しなかった。裁判所は、「本件特許に無効理由が存在することが明らかであるなど、本件特許権の行使が権利濫用に当たるような場合」であればプレスリリースにより告知流布された事実は虚偽であると評価すべきこととなると判示した。そして、本件については、プレスリリースの各記載のうち、原告が製造した原告製品を日本に輸入・販売する行為が特許権侵害になる旨をいうものについて、本件特許を無効とする審決がなされていないこと、原告製品が訂正後発明の技術的範囲に属しないとはいえないこと、本件訂正は特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるため原告製品は訂正前発明の技術的範囲にも属すること等を理由に、虚偽の事実の告知流布に当たると認めることはできないと判断した⁽⁵⁴⁾。

以上

注

- (1)平成25年の件数については、藤田晶子=朴敬淑「平成25年商標・不正競争関係事件裁判例の概観」パテント67巻5号(平成26年)109頁の一覧表を参照されたい。
- (2)中山信宏=小泉直樹編『新・注解特許法【下巻】』(青林書院、平成23年)2316頁及び2317頁〔松本司〕。
- (3)「特許法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第63号)。
- (4)中山=小泉編・前掲注(2)2317頁及び2318頁〔松本司〕。
- (5)中山=小泉編・前掲注(2)2318頁から2320頁まで〔松本司〕。
- (6)引用商標は複数あるが、参考までに引用商標1を紹介した。
- (7)最判昭和43年2月27日(昭和39年(行ツ)第110号)民集22巻2号399頁〔しょうざん事件〕。
- (8)最判平成20年9月8日(平成19年(行ヒ)第223号)集民228号561頁〔つつみのおひなっこや事件〕。
- (9)本文の事例と異なり、要部抽出をした上で類似性を認めた事例としては、平成26年5月21日(平成25年(行ケ)第10345号)〔マキシマム事件〕等がある。
- (10)商標審査便覧42.107.04(平成27年4月1日改訂版)。
- (11)東京地判(29部)平成26年4月30日(平成24年(ワ)第964号)〔名奉行金さん事件〕。
- (12)議論の状況について西村康夫「商標の使用」牧野利秋ほか4名編『知的財産訴訟実務大系Ⅱ—特許法・実用新案法(2)、意匠法、商標法、不正競争法』(青林書院、平成26年)286頁及び287頁。

- (13) 例えば、渋谷達紀『知的財産法講義Ⅲ（二版）』（有斐閣、平成 20 年）495 頁。
- (14) 東京地判平成 4 年 5 月 27 日（昭和 63 年（ワ）第 1607 号）知財集 24 巻 2 号 412 頁〔改造ファミリーコンピュータ事件〕等。
- (15) 大阪地判平成 15 年 3 月 20 日（平成 14 年（ワ）第 10309 号）〔ヘルストロン事件〕等。
- (16) なお、本件訴訟では特許権侵害に基づく主張もされており、特許法との関係では、①特許製品につき所有権留保の合意がある場合に、消尽の成立が否定されるかという点と、②最判平成 19 年 11 月 8 日（民集 61 巻 8 号 2989 頁）〔プリンタ用インクタンク事件〕が示した消尽に関する判断基準に基づく当てはめについて判示されている。
- (17) ただし、出所の誤認に関連して、従前の判例（最判平成 9 年 3 月 11 日（平成 6 年（オ）第 1102 号）民集 51 巻 3 号 1055 頁〔小僧寿し事件〕）では取引者・需要者が出所の混同をするかが問題とされているが、本件判決は「購入者の認識にかかわらず」とした上で、出所の誤認混同を認めている。
- (18) 福岡地裁飯塚支判昭和 46 年 9 月 17 日（昭和 44 年（ヨ）第 41 号）無体集 3 巻 2 号 317 頁〔巨峰事件〕。
- (19) 本件商標は、商標法 3 条 1 項 3 号に規定される商標であり、無効とされるべき（ただし商標法 47 条の除斥期間が経過している）といった理由や不使用取消審判請求がされ、かつ、取り消されるべきことが明らかな場合であるといった主張が、被告らからされている。
- (20) 東京高判平成 13 年 1 月 31 日（平成 12 年（行ケ）第 234 号）〔擬人化した蛸の立体形事件〕。
- (21) <http://www.westlawjapan.com/column-law/2014/140714/>より引用した。
- (22) 判決からすると、被告商品においては、原告商標の立体的構成である蓋部やベルト等の質感を、あたかも立体的に表現したプリントがされており、一部に平面標章を含むものようである。
- (23) 田村善之『商標法概説〔第 2 版〕』（弘文堂、平成 12 年）313 頁。
- (24) 田村・前掲注(23)314、315 頁。
- (25) この件数は、平成 27 年 1 月 8 日時点で、裁判所ウェブサイトの「裁判例情報」「統合検索」において「不正競争」の文字列を含む平成 26 年の裁判例を検索して得られた検索結果（52 件）に、同「裁判例情報」「知的財産裁判例集」において権利種別が「不正競争」に分類されているながら「統合検索」の検索結果から漏れているものを加えた 55 件について調査し、不正競争の成否に関する判断がなされていないものを除外することにより把握したものである。
- (26) 複数の行為類型の成否が争われたものがあるため、総数は 42 件と一致しない。なお、42 件のうち、商標権侵害が同時に主張されているものは 4 件である。
- (27) 1 号及び 2 号の両方が争点となったものも 1 件としている。
- (28) 東京地判平成 16 年 3 月 11 日（平成 13 年（ワ）第 21187 号）〔アザレ化粧品事件第一審判決〕及び東京高判平成 17 年 3 月 16 日（平成 16 年（ネ）第 2000 号）〔同事件控訴審判決〕並びに東京高判平成 16 年 11 月 24 日（平成 14 年（ネ）6311 号）〔エンブレム事件〕。
- (29) 知財高判平成 24 年 12 月 26 日（平成 24 年（ネ）第 10069 号）〔ルーベ事件〕、東京地判平成 26 年 12 月 26 日（平成 25 年（ワ）第 23579 号）〔左官用バケツ事件〕など。
- (30) 東京地判平成 22 年 11 月 18 日（平成 21 年（ワ）第 1193 号）〔TRIPP TRAPP・被告アプリカ事件〕。
- (31) 最判昭和 58 年 10 月 7 日（昭和 57 年（オ）第 658 号）民集 37 巻 8 号 1082 頁＝判例時報 1094 号 107 頁＝判例タイムズ 513 号 145 頁〔日本ウーマン・パワー事件〕。
- (32) 大阪高判平成 20 年 10 月 8 日（平成 20 年（ネ）第 1700 号）〔『時効の管理』事件〕。
- (33) 書籍・雑誌の題号に関する裁判例として、東京地判平成 11 年 2 月 19 日（平成 10 年（ワ）第 18868 号）判例時報 1688 号 163 頁＝判例タイムズ 1004 号 246 頁〔スイングジャーナル事件〕、東京地判平成 16 年 7 月 2 日（平成 15 年（ワ）第 27434 号）判例時報 1890 号 127 頁＝判例タイムズ 1177 号 304 頁〔ラ ヴォーグ南青山事件〕。
- (34) 原審：東京地判平成 26 年 1 月 24 日（平成 25 年（ワ）第 1062 号）〔全国共通お食事券事件第一審判決〕。
- (35) 原審：東京地判平成 25 年 12 月 3 日（平成 25 年（ワ）第 24040 号）〔マスターマインド事件第一審判決〕。
- (36) 服飾関連の周知性に関する裁判例として、東京地判平成 11 年 6 月 29 日（平成 7 年（ワ）第 13557 号）判例時報 1693 号 139 頁＝判例タイムズ 1008 号 250 頁〔イッセイ・ミヤケ「ブリーツ・ブリーズ」事件〕、東京高判平成 13 年 12 月 26 日（平成 12 年（ネ）第 3882 号）判例時報 1788 号 103 頁〔リーバイス事件〕、東京地判平成 20 年 6 月 18 日（平成 19 年（ワ）第 4876 号）〔シルバーアクセサリー事件〕。
- (37) 原審：東京地判平成 25 年 10 月 23 日（平成 24 年（ワ）第 27475 号）〔「熱海 ふふ」事件第一審判決〕。
- (38) 店舗名の周知性に関する裁判例として、東京地判平成 15 年 8 月 25 日（平成 14 年（ワ）第 15585 号）〔ホテルサンルート事件〕、東京地裁平成 21 年 5 月 14 日（平成 20 年（ワ）第 2305 号）〔シェ・ピエール事件〕。
- (39) 最判昭和 34 年 5 月 20 日（昭和 34 年（あ）第 78 号）刑集 13 巻 5 号 755 頁〔ニューアマト事件〕。
- (40) 大阪地判平成 11 年 4 月 20 日（平成 10 年（ワ）第 461 号）〔すし萬事件〕など。
- (41) 大阪地判平成元年 10 月 9 日（昭和 61 年（ワ）第 2367 号・昭和 59 年（ワ）第 5473 号）〔元禄寿司事件〕、前掲注(38)・東京地判平成 21 年 5 月 14 日〔シェ・ピエール事件〕など。
- (42) 前掲注(31)・最判昭和 58 年 10 月 7 日〔日本ウーマン・パワー事件〕。
- (43) そのほか、平成 26 年の裁判例で類似性の判断がなされたものとして、「2(1) 商品形態」の箇所で紹介した「TRIPP TRAPP・被告カトージ事件」、 「3 周知性」の箇所で紹介した「マスターマインド事件」のほか、東京地判平成 26 年 10 月 16 日（平成 23 年（ワ）第 39771 号）〔米国財団法人野口英世記念財団事件〕（「米国財団法人野口医学研究所」と「米国財団法人野口英世記念財団」は類似しないと判断された事例）などがある。
- (44) 原審：東京地判平成 25 年 7 月 19 日（平成 23 年（ワ）第

- 28857 号)〔小型電気マッサージ器事件第一審判決〕。原審については、藤田=朴・前掲注(1)131 頁～133 頁参照。
- (45) 経済産業省知的財産政策室編著『逐条解説不正競争防止法(平成 16・17 年改正版)』(有斐閣, 平成 17 年) 58 頁。
- (46) 金井重彦ほか 2 名編『不正競争防止法コンメンタール<改訂版>』(レクシス・ネクシス・ジャパン, 平成 26 年) 235 頁～236 頁〔伊藤真=平井佑希〕。
- (47) 近時のものとしては、例えば、知財高判平成 20 年 1 月 17 日(平成 19 年(ネ)第 10063 号等)〔カーディガン事件〕, 東京地判平成 25 年 11 月 13 日(平成 24 年(ワ)第 22013 号等)〔ストックキング事件〕など。
- (48) 台所用品の模倣に関する事件としては、ほかに大阪地判平成 23 年 10 月 3 日(平成 22 年(ワ)9684 号)判例タイムズ 1380 号 212 頁〔水切りざる事件〕。
- (49) むいぐるみの形態模倣に関する裁判例として、近時のものとして、例えば、東京地判平成 20 年 7 月 4 日(平成 19 年(ワ)19275 号)〔プチホルダー事件〕など。
- (50) 原審: 東京地裁平成 25 年 12 月 25 日(平成 22 年(ワ)第 42457 号)〔パチンコ・スロット用呼出ランプ技術情報事件第一審判決〕。
- (51) 近時のものとして、名古屋地判平成 20 年 3 月 13 日(平成 17 年(ワ)第 3846 号)判例時報 2030 号 107 頁=判例タイムズ 1289 号 272 頁〔産業用ロボットシステム事件〕, 東京地判平成 25 年 6 月 26 日(平成 24 年(ワ)第 29488 号)〔不動産物件情報広告プログラム事件〕など。
- (52) そのほか、平成 26 年の裁判例で営業秘密不正利用行為の成否が争われたものとして、大阪地判平成 26 年 3 月 18 日(平成 25 年(ワ)第 7391 号)〔システムプラン顧客情報事件〕, 東京地判平成 26 年 4 月 24 日(平成 23 年(ワ)第 36945 号等)〔自動接触覚計プログラム事件〕, 東京地判平成 26 年 5 月 28 日(平成 25 年(ワ)第 7563 号)〔剣道教室事件〕などがある。
- (53) そのほか、平成 26 年の裁判例で品質等誤認惹起行為の成否が争われたものとして、知財高判平成 26 年 5 月 29 日(平成 26 年(ネ)第 10006 号)〔『月 100 万円儲ける! 「株」チャートパターン投資術』事件〕, 東京地判平成 26 年 6 月 24 日(平成 25 年(ワ)第 11958 号)〔シンシンプロック証明書事件〕がある。
- (54) そのほか、平成 26 年の裁判例で信用毀損行為の成否が争われたものとして、「第 5 品質等誤認惹起行為」の箇所で紹介した「脱臭装置事件」の反訴事件, 大阪地判平成 26 年 7 月 17 日(平成 25 年(ワ)第 3675 号)〔パソコンスクール教材事件(反訴)〕などがある。

(原稿受領 2015. 4. 10)