

# 平成 27 年商標関係・不正競争関係 事件の判決の概観

会員・弁護士

服部 謙太郎

会員・弁護士

小栗 久典



## 要 約

平成 27 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。商標関係事件は、服部謙太郎が担当し、不正競争関係事件は、小栗久典が担当した。

商標関係事件としては、公序良俗違反の成立を広く認めた「のらや事件」（商標②）、使用者の誤認・混同に基づく商標登録取消しの要件として「不正競争の目的」が必要であるとした「Admiral 事件」（商標③）、メタタグの商標的使用を肯定した「イケア事件」（商標⑤）などが注目される。

不正競争関係事件としては、キャッチフレーズについて商品等表示性を否定した「スピードラーニング事件」（不競②・③）、周知表示（1号）の類似と著名表示（2号）の類似の判断基準の違いを肯定した「DHC 事件」（不競⑦）、権利の濫用になり得る標準特許に係る特許権侵害差止請求権の行使についての取引先への告知が虚偽事実の告知になり得るとした「イメーション事件」（不競⑩・⑪）などが注目される。

なお、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における報告に基づいて、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 27 年商標関係事件の判決の概観

#### 第 1 概 観

#### 第 2 審決取消訴訟における論点

##### 1 商標法 3 条 1 項 3 号に基づき登録要件を欠く商標

① 知財高判（1 部）平成 27 年 2 月 25 日〔IGZO 事件〕

##### 2 公序良俗を害するおそれがある商標

② 知財高判（3 部）平成 27 年 8 月 3 日〔のらや事件〕

##### 3 商標法 53 条 1 項（使用者の誤認・混同使用に基づく商標登録取消審判）に関する事例

③ 知財高判（1 部）平成 27 年 5 月 13 日〔Admiral 事件〕

#### 第 3 商標権侵害訴訟

##### 1 商標の類似性一特に結合商標の要部認定

④ 知財高裁（4 部）平成 27 年 11 月 5 日〔湯〜とびあ事件〕

##### 2 商標的使用等

⑤ 東京地判（47 部）平成 27 年 1 月 29 日〔イケア事件〕

⑥ PITAVA 事件

##### 3 損害論について

⑦ イケア事件（上記⑤事件）

### 第 2 部 平成 27 年不正競争関係事件の判決の概観

#### 第 1 概 観

#### 第 2 裁判例

##### 1 周知表示混合惹起行為（1号）、著名表示冒用行為（2号）

（1）商品等表示該当性

##### ア メタタグ、タイトルタグ

① 東京地判（47 部）平成 27 年 1 月 29 日〔イケア事件〕

##### イ キャッチフレーズ

② 東京地判（29 部）平成 27 年 3 月 20 日〔スピードラーニング事件第一審判決〕

③ 知財高判（2 部）平成 27 年 11 月 10 日〔スピードラーニング事件控訴審判決〕

##### ウ 書籍の題号

④ 知財高判（1 部）平成 27 年 2 月 25 日〔巻くだけダイエット事件〕

##### エ 商品の形態

⑤ 知財高判（2 部）平成 27 年 4 月 14 日〔TRIPP TRAPP 事件〕

⑥ 巻くだけダイエット事件（上記④事件）

##### （2）類似性の判断

⑦ 東京地判（40 部）平成 27 年 11 月 13 日〔DHC 事件〕

##### 2 商品形態模倣行為（3号）

⑧ 東京地判（40 部）平成 27 年 9 月 30 日〔デザイン画事件〕

⑨ 大阪地判（21 部）平成 27 年 10 月 29 日〔草刈機保護カバー事件〕

##### 3 営業秘密に関する不正競争行為（4号～9号）

⑩ 東京地判（46 部）平成 27 年 10 月 22 日〔日本サード・パーティ事件〕

##### 4 信用毀損行為（14号（現 15号））

- (1) 競争関係
  - ⑪ 東京地判 (47 部) 平成 27 年 9 月 29 日 [染め Q テクノロジー事件]
  - ⑫ 東京地判 (29 部) 平成 27 年 2 月 18 日 [イメーション事件]
- (2) 故意・過失
  - ⑬ イメーション事件 (上記⑫事件)
- 5 損害額の推定規定 (不競法 5 条 2 項) の適用
  - ⑭ IKEA 事件 (上記①事件)

## 第 1 部 平成 27 年商標関係事件の判決の概観

### 第 1 概 観

平成 27 年に言い渡された商標関係事件の判決数は 75 件 (裁判所ホームページの裁判例情報中, 知的財産裁判例集において, 「権利種別」を「商標権」で検索し, このような検索方式では漏れたものを更に追加した。) で, 前年<sup>(1)</sup>と比較すると 15 件増加した。

争点については, 次の表のとおりである。

商標関係訴訟の種類		件数	主な争点ごとの件数
当事者系審決取消訴訟	無効審判の審決取消訴訟	14 件	記述的商標 (3 条 1 項 3 号) 1 件 公序良俗を害するおそれ (4 条 1 項 7 号) 3 件 商標の類否 (4 条 1 項 11 号) 5 件 混同的商標 (4 条 1 項 15 号) 4 件 広く認識されている商標と同一または類似であって, 不正の目的をもって使用するもの (4 条 1 項 19 号) 1 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	11 件	商標的使用 (50 条 1 項) 4 件 使用事実の有無 (50 条 1 項) 6 件 社会通念上の同一性 (50 条 1 項) 2 件 使用権者の誤認・混同使用 (53 条 1 項) 2 件 審決の理由不備 (56 条 1 項) 1 件
査定系審決取消訴訟	拒絶査定不服審判請求不成立審決の取消訴訟	17 件	記述的商標 (3 条 1 項 3 号) 9 件 ありふれた商標 (3 条 1 項 5 号) 1 件 使用による特別顕著性 (3 条 2 項) 4 件 公序良俗を害するおそれ (4 条 1 項 7 号) 1 件 他人の名称の著名な略称を含む商標 (4 条 1 項 8 号) 2 件 商標の類否 (4 条 1 項 11 号) 3 件 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれ (4 条 1 項 16 号) 1 件
	商標登録取消決定の取消訴訟	1 件	公序良俗を害するおそれ (4 条 1 項 7 号) 1 件 周知商標 (4 条 1 項 10 号) 1 件
商標権侵害訴訟		27 件	商標の類否 (4 条 1 項 11 号) 7 件 商品の原材料を普通に用いられる方法で表示する商標 (26 条 1 項 2 号) 4 件 商標的使用 (26 条 1 項 6 号を含む) 11 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) 2 件 無効の抗弁 (39 条により準用される特許法 104 条の 3) 2 件 権利濫用 3 件 使用許諾の有無 2 件 商標的機能論 1 件
その他 (専用使用権設定登録手続請求訴訟など)		2 件	契約解除の有効性 2 件 権利濫用 1 件 (専用使用権設定契約の解除が権利濫用にあたるか)

## 第 2 審決取消訴訟における論点

### 1 商標法 3 条 1 項 3 号に基づき登録要件を欠く商標

- ① 知財高判 (1 部) 平成 27 年 2 月 25 日 (平成 26 年 (行ケ) 第 10089 号) 判例時報 2268 号 106 頁 [IGZO 事件]

#### (1) 事案の概要

原告は, 「IGZO」との標準文字からなる登録商標 (商標第 5451821 号, 指定商品第 9 類「電気アイロン, 電気式ヘアカーラー, 電気通信機械器具, 電子応用機械器具及びその部品, 電池, 電線及びケーブル, 配電用又は制御用の機械器具」) につき商標権を保有していた。

被告は, 上記指定商品のうち, 「電気通信機械器具, 電子応用機械器具及びその部品, 電池, 配電用又は制御用の機械器具」についての登録は, 商標法 3 条 1 項 3 号又は同法 4 条 1 項 7 号若しくは同項 16 号に違反するとして登録を無効とすることを求めて審判の請求をした。

特許庁は, 上記請求に係る指定商品につき, 商標法 3 条 1 項 3 号に該当すると判断して, 登録を無効とす

るとの審決をしたため、原告（商標権者）が審決取消訴訟を提起した。

なお、原告は、無効審決の送達後、本件商標権につき分割を請求している。また、原告は、商標法 3 条 2 項（使用による識別力の取得）の主張はしていない。

## （2）判旨

裁判所は、商標法「3 条 1 項 3 号にいう『商品の原材料を普通に用いられる方法で表示する商標』に該当するというためには、必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する材料を現実に原材料としていることを要せず、需要者又は取引者によって、当該指定商品が当該商標の表示する材料を原材料としているであろうと一般に認識され得ることをもって足りるというべきである」とした。

その上で裁判所は、「IGZO」の語は、本件商標の登録査定時には、ディスプレイや半導体を用いる分野のエレクトロニクス業界に属する企業等の事業者において、新規な半導体材料である「インジウム・ガリウム・亜鉛酸化物」を意味する語として、広く認識されていたものと認定し、本件商標の指定商品中、無効審判が請求された指定商品に用いられた場合、いずれもその構成部品の一つとしてディスプレイパネルを含むのが通常であり、また、ディスプレイパネルの性能が商品の品質に重要な影響を及ぼすものであるから、事業者は、上記酸化物が、各指定商品のディスプレイパネルに使用されているものと一般に認識するものといえ、指定商品との関係で自他商品識別力を有するということができないとした。

上記の判旨に続き、裁判所は、本件商標は、本件商標の指定商品に係る商品の「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を公益上適当としない」と述べ、これらの点からも 3 条 1 項 3 号に該当すると判断した。

また、「原材料」とは、製品の主要又は相当部分の基本的な材料を指すものと解すべきとの原告の主張に対し、裁判所は、ごく僅かの量又はごく例外的に使用される場合すべて常に 3 号の「原材料」に含まれると解することは相当ではないが、商品の原材料全体のうちごく僅かの量しか含まれていない場合や、複数の部品から構成される商品の一部の部品の原材料としてのみ使用される場合であっても、原材料として表示することが取引者又は需要者にとって商品の取引上の意義が

ある場合には、3 条 1 項 3 号にいう「原材料」に該当すると解するのが相当であると述べ、本件の事案では原告の主張を排斥した。

## （3）コメント

商品の産地、販売地や原材料等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなり、識別力がない商標については、商標法 3 条 1 項 3 号で商標登録ができない旨定められている。

この点、商品の原産地を表示する商標に関して争われたワイキキ事件最高裁判決<sup>(2)</sup>は、①「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なんびと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を公益上適当としないものである」とともに、②「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き、商標としての機能を果たし得ないものであることによる」との 2 つの趣旨から検討し、判断をした。

本判決では、IGZO 商標につき自他商品識別力の有無及び独占使用を認めることが公益上適当であるかを検討しており、上記最高裁判決に沿った判断を行っている。

また、ジョージア事件最高裁判決<sup>(3)</sup>は、「商品の産地又は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」に当たるかについて、「必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する土地において現実に生産され又は販売されていることを要せず、需要者又は取引者によって、当該指定商品が当該商標の表示する土地において生産され又は販売されているであろうと一般に認識されることをもつて足りる」という判断基準を示していた。

本判決は、商標法 3 条 1 項 3 号にいう「原材料」に当たるかについてジョージア事件最高裁判決と同様の趣旨及び判断基準により判断されるということを判示した。商標法 3 条 1 項 3 号にいう「原材料」に該当するかの判断基準として、今後の実務の参考にならう。

## 2 公序良俗を害するおそれがある商標

### ② 知財高判（3 部）平成 27 年 8 月 3 日（平成 27 年（行ケ）第 10022 号及び第 10023 号）〔のらや事件〕

#### （1）事案の概要<sup>(4)</sup>

原告は、関西圏を中心にうどん専門の飲食店「のらや」を展開し、「のらや」との文字からなる商標（以下

「原告文字商標」という。)及び猫の図形からなる商標(以下「原告図形商標」といい、原告文字商標と総称して「原告使用商標」という。ただし、いずれについても、原告は、商標登録をしていない。)を利用してゐる。また、原告の代表者である A は、「のらや」との標準文字からなる商標(以下「旧 A 文字商標」という。)及び猫の図形からなる商標(以下「旧 A 図形商標」といい、旧 A 文字商標と総称して「旧 A 商標」という。)を登録していたが、これらの商標はその後所定の期間までに更新登録申請がされなかったため、抹消登録された。

被告は、原告の運営する「のらや」三国ヶ丘店のフランチャイジーの実質的な経営者の地位にあるところ、旧 A 商標の存続期間満了日に、「のらや」との標準文字からなる商標(以下「被告文字商標」という。)及び猫の図形からなる商標(以下「被告図形商標」とい、被告文字商標と総称して「本件商標」という。)を出願した。



原告文字商標  
(登録なし)



原告図形商標  
(登録なし)



旧 A 図形商標  
(更新されず抹消)



被告図形商標  
(無効審判の対象)

原告は、特許庁に対し、本件商標につき、これらの商標は商標法 4 条 1 項 7 号、10 号及び 19 号に該当するとして無効審判請求をした。

特許庁は、7 号について、原告の加盟店の実質的な経営者として原告使用商標を使用していた被告が、原告使用商標が第三者に取得されることを危惧し、第三者の参入を防止することを主たる目的として本件商標を出願したものであり、原告に損害を与える目的等は認められないとして、7 号の要件を満たさないとした。また、10 号については、周知性の要件を欠くとし、19 号については、周知性及び不正の目的の要件を欠くとして、請求不成立審判をした。このため、原告が審決

取消訴訟を提起した。

## (2) 判旨

裁判所は、7 号に関して、フランチャイジーの実質的な経営者である被告としては、原告が原告チェーン店の各店舗において使用する原告使用商標に係る権利を尊重し、原告による当該権利の保有及び管理を妨げてはならない信義則上の義務を負っていたにもかかわらず、旧 A 商標の存続期間が満了するタイミングで商標登録出願を行い、そのことを原告に黙っていたこと等の出願経緯等から、その出願目的は、第三者による原告使用商標に係る商標登録の取得を防止するためではなく、原告との金銭的な交渉に際して上記商標の出願及び登録を自己に有利な交渉材料として利用し不当な利益を得ることにあつたと認定した。

この様な出願目的及び経緯から裁判所は、被告による本件商標の出願は、原告との間の契約上の義務違反となるのみならず、適正な商道徳に反し著しく社会的妥当性を欠き、被告を権利者とする商標登録を認めることは公正な取引秩序の維持の観点からみても不相当であつて、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護する」という商標法の目的(同法 1 条)にも反するとして、7 号に該当し、無効理由があると判断した。

## (3) コメント

商標法 4 条 1 項 7 号該当性につき、特許庁の審査基準<sup>(5)</sup>は、「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ような文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音である場合並びに商標の構成自体がそうでなくとも、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、又は社会の一般的道徳観念に反するような場合」や「他の法律によって、その使用等が禁止されている商標、特定の国若しくはその国民を侮辱する商標又は一般に国際信義に反する商標」がこれに該当するとしている。

また、裁判例には、上記に加え、「当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合」も含むとし、同号が広く適用される余地を認める裁判例もある(Anne of Green Gables 事件<sup>(6)</sup>)。

その一方で、コンマー事件<sup>(7)</sup>のように、「『公の秩序

又は善良の風俗を害するおそれ』を私的領域にまで拡大解釈することによって商標登録出願を排除することは、商標登録の適格性に関する予測可能性及び法的安定性を著しく損なうことになるので、特段の事情のある例外的な場合を除くほか、許されないというべき』であるとして、7号の適用事例を狭く解すべきとする裁判例もあり、裁判所の判断は必ずしも一貫していない。

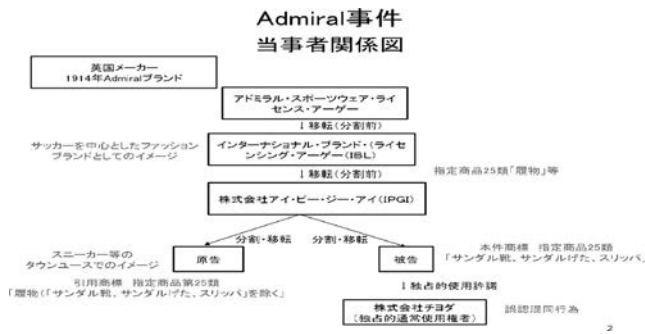
この点、本事件は、商標権者の出願経緯やその目的から、同号の適用があると判断したものであり、Anne of Green Gables 事件と同様に同号の適用範囲を広く認めるものと思われる。今後、裁判例が同号の適用をどの程度認めるかは、依然として確定していないことに留意する必要がある。

### 3 商標法 53 条 1 項（使用権者の誤認・混同使用に基づく商標登録取消審判）に関する事例

③ 知財高判（1 部）平成 27 年 5 月 13 日（平成 26 年（行ケ）第 10170 号ほか 4 件）判例時報 2270 号 98 頁〔Admiral 事件〕

#### （1）事案の概要

本件に関する権利関係は若干複雑であるが、以下の時系列表のとおりである。



訴外株式会社アイ・ピー・ジー・アイは、「Admiral」との文字を含む複数の商標を指定商品第 25 類（履物等）として商標登録していた。これらの商標権は、その後、指定商品が分割され、被告が「サンダル靴、サンダルげた、スリッパ」について（以下「本件商標」という。）、原告が「履物（「サンダル靴、サンダルげた、スリッパ」を除く。）」について（以下「引用商標」という。）、それぞれ保有するに至った。

本件商標及び引用商標に係る Admiral との商標は、もともとは 1914 年、英国で発祥したブランドであり、現在は世界 40 カ国で展開されており、1970 年代から 1980 年代に確立したイメージに基づき、主にサッカー

を中心とした歴史のあるスポーツファッションブランドとして世界各国で知られている。

原告（履物（サンダル靴などを除く。）を指定商品とする Admiral 商標の商標権者）は、引用商標を使用し、多数のスニーカーを販売してきた。引用商標は、需要者において原告の商品として相当程度認識されていた。

本件商標の使用権者は、被告（サンダル靴などを指定商品とする Admiral 商標の商標権者）から許諾された独占的通常使用権に基づいて本件商標を使用し、サンダル（クロッグサンダルと呼ばれる、かかと部分を覆わないもの）（以下「使用権者商品」という。）を製造、販売してきた。使用権者商品を正面から見た時の外観は、原告商品の外観とほぼ同じ形状及びデザインであった（写真 1 原告商品及び使用権者商品参照）<sup>(8)</sup>。



写真 1 原告商品（左）及び使用権者商品（右）



写真 2 原告商品



写真 3 使用権者商品

原告は、使用権者商品における本件商標の使用は原告商品と混同を生ずるものであるとして、商標法 53 条 1 項に基づき本件商標の商標登録の取消しを求める審判を請求した。

特許庁は、本件商標の使用権者が使用している商標は、引用商標と同一又は類似のものといえるが、使用権者の商標に接する取引者、需要者は、当該商品が 1914 年英国発祥の Admiral ブランドに係るものであ

ることを認識することはあっても、それを超えて、原告又は被告の業務に係る商品であると認識することはないというべきであり、その出所について誤認混同するおそれはないとして、請求不成立審判をした。このため、原告が審決取消訴訟を提起した。

## (2) 判旨

裁判所は、商標法 24 条、52 条の 2 などに係る平成 8 年改正<sup>(9)</sup>の経緯に言及しながら、次のように判示し、53 条 1 項の解釈として、使用権者に「不正競争の目的」があることが必要であるとした。

「現行の商標法は、指定商品又は指定役務ごとに商標権の分割及び移転を認めており（法 24 条 1 項、24 条の 2 第 1 項）、分割に係る商標権の指定商品又は指定役務が、当該指定商品又は指定役務以外の他の指定商品又は指定役務と類似している場合であっても、商標権の分割・移転を制限していない（平成 8 年法律第 68 号による改正前の法 24 条 1 項ただし書は、同一商標について、類似関係にある商品・役務に係る商標権の分割移転を禁止していた。）。したがって、同一の商標について、類似する商品・役務を指定商品・役務とする商標権に分割され、それぞれが異なる商標権者に帰属することもあり得る。法 52 条の 2 は、このような商標権の分割・移転の場合において、商標権者について、『不正競争の目的で』他の商標権者、使用権者等の商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人もこのような商標登録の取消しの審判を請求することができる旨を定めたものである。そして、このような商標権の分割・移転の場合における使用権者による使用については、従来から存在している法 53 条 1 項の規定の適用に委ねられている。したがって、法 53 条 1 項は、このような商標権の分割・移転に係る商標の使用についても適用され得るが、このような場合には、各商標がもともと同一であるため、商標の同一性又は類似性及び商品・役務の類似性のみ起因して、一方の登録商標の使用によって、他方の商標権者と業務上の混同が生じる場合も予想される。

しかし、商標法がこのような同一商標の類似商品・役務間での商標権の分割及び別々の商標権者への移転を許容するものである以上、使用された商標と他人の商標の同一性又は類似性及び商標に係る商品・役務の類似性のみをもって、法 53 条 1 項の『混同を生ずるものをした』に該当すると解することは相当ではない。また、このように解すると、類似関係にある商品・役

務について分割された商標権の譲渡を別々に受け、それぞれの登録商標又はその類似商標を別々の使用権者に使用させた各商標権者は、法 53 条 1 項に基づき当然に相互に相手方の有する商標登録の取消しを請求することができることとなり、不当である（立法としては、上記のような商標権の分割・移転に関する法 52 条の 2 を法 53 条の特則としても位置づけ、商標権者だけでなく、使用権者にも、『不正競争の目的』を要求した方がより明確であったと解されるが、現行法の解釈としても、できる限り、これと同様の結果となるように解釈すべきである。）。

以上によれば、分割された同一の商標に係る二以上の商標権が別々の商標権者に帰属する場合に、一方の専用使用権者又は通常使用権者が、法 53 条 1 項における、『他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたとき』に該当するというためには、法 52 条の 2 の規定の趣旨を類推し、使用商標と他人の商標の同一性又は類似性及び使用商品・役務と他人の業務に係る商品・役務の類似性をいうだけでは足りず、専用使用権者又は通常使用権者が、登録商標又はその類似商標の具体的な使用態様において、他人の商標との商標自体の同一性又は類似性及び指定商品・役務自体の類似性により通常生じ得る混同の範囲を超えて、社会通念上、登録商標の正当使用義務に反する行為と評価されるような態様、すなわち、不正競争の目的で他の商標権者等の業務に係る商品ないし役務と混同を生じさせる行為と評価されるような態様により、客観的に、他人の業務に係る商品・役務と具体的な混同のおそれを生じさせるものをしたことを要するというべきである。」

裁判所は、その上で、当該事案において、原告商品と使用権者による商品について、商標が付された位置や商品のデザイン・形状等の使用態様の類似性や、取引の実情等から使用権者の商標の使用態様は原告商標の使用態様と酷似しており、そのような使用権者の商標の使用により、取引者及び需要者に、使用権者商品（サンダル）も、原告商品（スニーカー）と同一の出所に係るものであるとの認識を生じさせる具体的な混同のおそれを生じさせたとして、商標法 53 条 1 項の適用を認め、かつ、被告による同項ただし書の抗弁（相当の注意）の主張を排斥した。

## (3) コメント

本判決は、平成 8 年改正により商標法 52 条の 2 が

制定された経緯等から、類似する商品・役務を指定商品・役務とする商標権の分割及び移転された商標法 52 条の 2 の規定の趣旨を類推して、商標法 53 条 1 項が適用されるためには、使用権者に「不正競争の目的」があることが必要であるとしたものである<sup>(10)</sup>。今後、同様の事案において参考になろう。なお、本件については上告及び上告受理申立てがされているようである。

### 第 3 商標権侵害訴訟

#### 1 商標の類似性—特に結合商標の要部認定

#### ④ 知財高判(4部)平成 27 年 11 月 5 日(平成 27 年(ネ)10037 号)〔湯〜とぴあ事件〕

##### (1) 事案の概要<sup>(11)</sup>

原告は、「ラドン健康パレス」の文字及び「湯〜とぴあ」の文字を上下二段に横書きして成り、指定役務を第 42 類「入浴施設の提供」とする原告商標の商標権者である。被告は「湯〜トピアかなみ」の文字などから成る被告標章を使用して入浴施設を提供している。原告は、被告に対し、商標権侵害訴訟を提起した。



原告商標

被告標章

原審<sup>(12)</sup>は、原告商標の「湯〜とぴあ」の部分は、強く支配的な印象を与える部分ということができるとした。その上で、被告標章について、「湯〜トピア」との構成を要部として抽出が可能であり、これらは類似するとして商標権侵害の成立を認めた。原判決に対し、被告が控訴をした。

##### (2) 判旨

知財高裁は、全国には、「湯〜とぴあ」又はこれに類する語を含む名称を有する入浴施設が多数あること、称呼を「ユートピア」、指定役務に第 42 類「入浴施設の提供」を含む登録商標として、原告商標のほかに 7 件が存在すること等を認定し、取引者又は需要者をして役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるということとはできず、この「湯〜とぴあ」の部分だけを抽出して、被告標章と比較して類否を判断することは相当ではないとした。

同様に、被告標章についても、被告標章における

「湯〜トピア」と「かなみ」は不可分一体として理解されるべきものであると判断し、結果として原告商標と被告標章とは類似しないとして、原判決を取り消し、原告の請求を棄却した。

##### (3) コメント

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、要部だけを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ある。本件では原審と知財高裁とで要部抽出の可否について結論が分かれた事案であり、境界的な事例として、参考になろう。

#### 2 商標的使用等

#### ⑤ 東京地判(47部)平成 27 年 1 月 29 日(平成 24 年(ワ)11067 号)判例時報 2249 号 86 頁〔イケア事件〕

##### (1) 事案の概要

原告は「IKEA」又は「イケア」の文字からなる商標で指定役務を 35 類の小売役務等とする商標の商標権者である。

被告は、消費者からの注文に応じてウェブサイトを通じて原告の製品を購入し、これを注文者に転売する、いわゆる買物代行事業を営んでいた。被告は、被告サイトを表示するための html ファイルに、タイトルタグとして、「< title > 【IKEA STORE】イケア通販 </title >」と記載し、メタタグとして、「< meta name="Description" content=" 【IKEA STORE】IKEA 通販です。カタログにあるスウェーデン製輸入家具・雑貨イケアの通販サイトです。"/>」等の記載をしていた。

これに対して、原告が商標権及び著作権侵害(原告が著作権を有する画像の使用について)を理由に差止め及び損害賠償を請求する訴えを提起した。

##### (2) 判示事項(商標権侵害についてのみ)

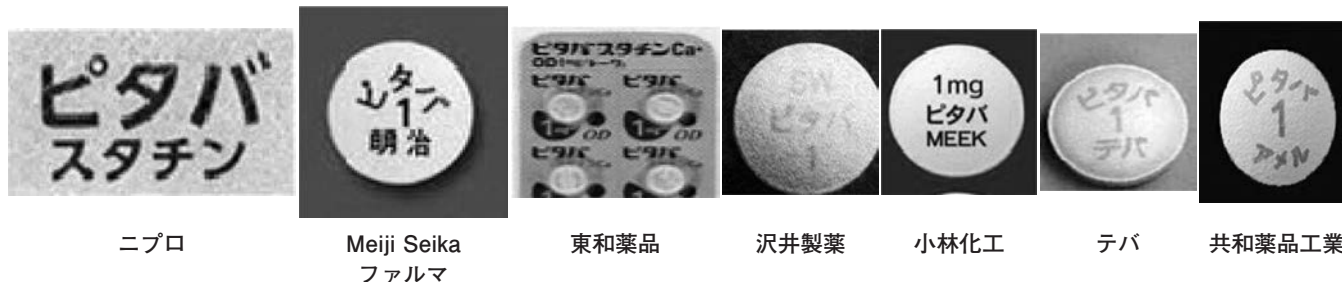
裁判所は、メタタグやタイトルタグでのウェブページの説明は、ウェブサイトの概要等を示す広告に該当し、ユーザーを被告サイトにアクセスするよう誘因するものである以上、商標的使用に当たるとした。

##### (3) コメント

商標的使用に関連し、ホームページでのメタタグでの商標の使用については、需要者がメタタグを看取することができないことから、商標的使用に該当するかについては議論がある。

学説としては、これを肯定する学説<sup>(13)</sup>と否定する学

被告標章の一例<sup>(16)</sup>



ニプロ

Meiji Seika  
ファルマ

東和薬品

沢井製薬

小林化工

テバ

共和薬品工業

説<sup>(14)</sup>があり、裁判例としては「くるまの 110 番事件」<sup>(15)</sup>はこれを肯定していたが、本事件は、この点につき、商標権侵害の成立を肯定する新たな裁判例である。

⑥ PITAVA 事件

一昨年から昨年にかけて、「PITAVA」との標準文字からなり、指定商品を第 5 類とする薬剤（ただし、原告は訴訟係属中に商標権の分割を行い、これを「薬剤但し、ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤を除く」という商標と、「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」の 2 つの商標権とした。）とする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医療用後発医薬品を販売する複数の事業者に対して商標権侵害訴訟を提起した事例について東京地裁及び知財高裁で判決が言い渡された。被告各事業者の標章の態様は、次の「被告標章の一例」のとおりである。

従前の裁判例の争点は、主として、①被告標章の認定（ピタバとピタバスタチンとのいずれか、社名を含むか）<sup>(17)</sup>、②商標の類否、③商標的使用に該当するか（商標法 26 条 1 項 6 号を含む）<sup>(18)</sup>、④被告標章は商標法 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<sup>(19)</sup>に当たるかといった点が挙げられる。説明の便宜上、各事例の紹介に当たっては上記の争点の番号で紹介する。

各事件の詳細な説明は避けるが、これらの事件の判断内容を表にまとめると、次の「表 PITAVA 各事件の各争点についての結論の一覧」のとおりとなる。

なお、商標的使用に関しては、平成 26 年改正<sup>(34)</sup>による法改正の結果、商標法 26 条 1 項 6 号に、商標権の効力が及ばない例として、「需要者が何人かの業務に

表 PITAVA 各事件の各争点についての結論の一覧  
(○：肯定，×：否定，－：主張せず，又は判断せず。)

被告名	審級	争点① 認定	争点② 類否	争点③ 使用	争点④ 材料	争点⑤ 無効	争点⑥ 濫用
ニプロ	原審 <sup>(20)</sup>	×	○	－	－	○	－
	控訴審 <sup>(21)</sup>	－	－	－	○	－	－
Meiji Seika ファルマ	原審 <sup>(22)</sup>	－	－	○	－	－	－
	控訴審 <sup>(23)</sup>	－	－	○	○	－	－
東和薬品	原審 <sup>(24)</sup>	－	－	○	－	－	－
	控訴審 <sup>(25)</sup>	－	－	○	－	－	－
沢井製薬	原審 <sup>(26)</sup>	○	○	×	－	○	○
	控訴審 <sup>(27)</sup>	－	－	○	○	－	－
小林化工	原審 <sup>(28)</sup>	－	－	○	－	－	－
	控訴審 <sup>(29)</sup>	－	－	－	○	－	－
テバ製薬	原審 <sup>(30)</sup>	－	－	○	－	○	－
	控訴審 <sup>(31)</sup>	－	－	○	－	－	－
共和薬品工業	原審 <sup>(32)</sup>	－	－	○	－	○	－
	控訴審 <sup>(33)</sup>	－	－	○	－	－	－



係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」が追加された。

この改正について、平成 26 年改正の立法担当者の解説<sup>(35)</sup>では、商標の使用を商標法 26 条 1 項 6 号として明文化したものと解説されている。また、同号の立証責任については、裁判所の主張整理からすると抗弁事由と位置付けて被告に立証責任を負わせているものと考えられる。

この点に関し、知財高裁の多くの部の判決では、原審では商標的使用に該当しないとの判断につき、これを商標法 26 条 1 項 6 号の場合に当たるとして、上記法改正に沿った主張の整理をしている。他方、知財高裁第 2 部では、商標法 26 条 1 項 6 号ではなく、商標的使用に該当しないと控訴人（一審原告）の控訴を棄却している（東和薬品に係るもの<sup>(36)</sup>及び共和薬品工業に係るもの<sup>(37)</sup>）。

知財高裁の各部が商標法 26 条 1 項 2 号又は 6 号に該当すると判断した理由については、部により若干理由づけが異なるが、詳細については各裁判例を参照されたい。

### 3 損害論について

#### ⑦ イケア事件（⑤事件と同じ。）

##### （1）事案の概要

⑤事件について前述したとおりである。

##### （2）判旨

裁判所は、商標法 38 条 2 項の適用が認められるためには、権利者に損害の発生の基礎となる事情が存在する必要があるとした。その上で、本件については、「原告は、原告製品のインターネット販売を行っていないのであって、被告による侵害行為がなければ、被告サイト経由で原告製品を購入した顧客が原告サイトで原告製品を購入したということにはならないし、また、被告サイト事業は、原告製品の注文を受けるとイケアストアで原告製品を仕入れてこれを梱包し発送するというものであり、被告サイトに誘引された顧客の購入した原告製品は、イケアストアで購入されることにより原告のフランチャイジーを通して原告の利益となっているのであるから、原告については、被告サイトによる侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情等損害の発生の基礎となる事情があると認めることはできない。」として、商標法 38 条 2 項に基づく損害の推定を認めなかった。

#### （3）コメント

商標法 38 条 2 項の規定は損害額の推定規定であり、損害の発生まで推定するものではないという裁判例<sup>(38)</sup>もあり、本判決もこれにならったものともいえるが、特許法 102 条 2 項に係る「ごみ貯蔵器事件」の知財高裁大合議判決<sup>(39)</sup>が示した、損害の発生が認められ、推定規定が適用されるための基準を商標法 38 条 2 項にも採用しながら、損害の発生を否定する判断を示した事例として、参考になる。

## 第 2 部 平成 27 年不正競争関係事件の判決の概観

### 第 1 概観

平成 27 年（暦年）に判決が言い渡され、裁判所ウェブサイトに掲載された裁判例のうち、不正競争防止法（以下「不競法」という。）2 条 1 項各号（以下、号数のみ表記する場合がある。なお、号数は平成 27 年不正競争防止法改正<sup>(40)</sup>の施行前のものである。）の不正競争行為について判断が示されたものは、37 件で<sup>(41)</sup>、その内訳は下表のとおりである<sup>(42)</sup>。

不正競争の行為類型	該当肯定	該当否定	合計
周知表示混合惹起行為（1 号） 又は著名表示冒用行為（2 号）	3 件	11 件	14 件
商品形態模倣行為（3 号）	1 件	3 件	4 件
営業秘密に関する不正競争行為 （4 号～9 号）	1 件	10 件	11 件
品質等誤認惹起行為（13 号）	0 件	1 件	1 件
信用毀損行為（14 号）	7 件	5 件	12 件
その他（11 号）	1 件	0 件	1 件

以下、不正競争の行為類型ごとに、参考になると思われる判決を紹介する。

### 第 2 裁判例

#### 1 周知表示混合惹起行為（1 号）、著名表示冒用行為（2 号）

周知表示混合惹起行為（1 号）、著名表示冒用行為（2 号）に該当するための要件はそれぞれ以下のとおりである。

・周知表示混同惹起行為（1 号）：

- ① 他人の商品等表示（商品等表示該当性）
- ② ①が需用者の間に広く認識されていること（周知性）
- ③ ①と同一又は類似の商品等表示（類似性）
- ④ ③の使用等

- ⑤ 他人の商品又は営業と混同を生じさせること  
(又は混同のおそれがあること)

・著名表示冒用行為 (2号) :

- ① 自己の商品等表示  
② 他人の著名な商品等表示 (著名性)  
③ ①と②とが同一又は類似すること (類似性)  
④ ①の使用等

### (1) 商品等表示該当性

#### ア メタタグ, タイトルタグ

##### ① 東京地判 (47部) 平成 27 年 1 月 29 日 (平成 24 年(ワ)第 21067 号) 判例時報 2249 号 86 頁 [イケア事件]

本件は、商標⑤事件と同一の事案で、著名商標「イケア」, 「IKEA」の商標権者である原告が、被告サイトを通じて消費者から原告製品の注文を募り、イケアストアで原告製品を購入し、注文した消費者に転売する買物代行事業を営んでいた被告が、被告サイトを表示するための html ファイルにメタタグ, タイトルタグとして「【IKEA STORE】」, など被告各標章を使用したが、商標権侵害のほか、商品等表示の使用に係る不正競争行為 (1号及び2号) に該当すると主張したものである。

裁判所は、商標⑤事件として紹介したとおり、商標権侵害を肯定したほか、被告各標章のメタタグないしタイトルタグとしての使用につき、「被告各標章は、原告の商品等表示である『IKEA』ないし『イケア』に類似し、また、両者とも家具等の小売を目的とするウェブサイトで使用され、現に、被告サイトを原告サイトと勘違いした旨の意見が複数原告のもとに寄せられていることが認められる…から、被告各標章を使用する行為は、原告の営業等と混同を生じさせるものである。」として不正競争行為の成立も認めた。

#### イ キャッチフレーズ

##### ② 東京地判 (29部) 平成 27 年 3 月 20 日 (平成 26 年(ワ)第 21237 号) [スピードラーニング事件第一審判決]

本件は、原告が原告商品である英会話教材「スピードラーニング」の広告 (原告広告) に用いている「音楽を聞くように英語を聞き流すだけ 英語がどんどん好きになる」, 「ある日突然、英語が口から飛び出した!」という原告キャッチフレーズと同一又は類似するキャッチフレーズ (例えば、同一のものとしては、

「ある日突然、英語が口から飛び出した!」, 類似するものとしては、「音楽を聞くように英語を聞くことで上達 英語がどんどん好きになる」) を用いて、被告が自己の英会話教材を宣伝広告する行為が、不正競争 (1号) に該当するかどうか争われた事案である<sup>(43)</sup>。

裁判所は、「『商品等表示』とは、…自他識別機能又は出所表示機能を有するものでなければならないと解される。キャッチフレーズは、通常、商品や役務の宣伝文句であって、…自他識別機能ないし出所表示機能を有するものとして受け取られることはないといえ、キャッチフレーズが商品等表示としての営業表示に該当するためには、長期間にわたる使用や広告、宣伝等によって、当該文言が特定人の営業を表示するものとして需要者の間に広く認識され、自他識別機能ないし出所表示機能を獲得するに至っていることが必要である」(下線は筆者による。)と判示した。

裁判所は、その上で、①原告キャッチフレーズが平凡かつありふれた表現であること、②原告広告の見出しの中で、キャッチフレーズの一つとして使用されているにすぎないこと、③原告広告において、原告商品を指すものとして「スピードラーニング」という商品名が記載されており、需要者はこれをもって原告商品を他の同種商品と識別できること等から、原告キャッチフレーズが、原告の営業を表示するものとして需要者の間に広く認識され、自他識別機能ないし出所表示機能を獲得するに至っているとは認められないとして、商品等表示該当性を否定した<sup>(44)</sup>。

##### ③ 知財高判 (2部) 平成 27 年 11 月 10 日 (平成 27 年(ネ)第 10049 号) [スピードラーニング事件控訴審判決]

上記②事件の控訴審である。裁判所は、キャッチフレーズの商品等表示該当性に関し、通常は、キャッチフレーズ自体には独自の自他識別機能又は出所表示機能を生じないとしつつ、「当該キャッチフレーズが、当該商品や役務の構造、用途や効果に関する以外のものであったり、一般的にキャッチフレーズとして使用されないような語句が使用されたりして、当該キャッチフレーズの需要者に対する訴求力が高い場合や、広告や宣伝で長期間にわたって繰り返し使用されるなどして需要者に当該キャッチフレーズが広く浸透した場合等には、当該キャッチフレーズの文言と、当該商品や役務との結び付きが強くなり、当該商品や製造・販売し、又は当該役務を担当する特定の主体と関連付けら

れ、特定の主体の営業を表示するものと認識され、自他識別機能又は出所表示機能を有するに至る場合があるというべきである。」(下線は筆者による。)として、キャッチフレーズが自他識別機能又は出所表示機能を有するに至る場合に関する原審判決における説明を補充修正した上で、結論において原告のキャッチフレーズには自他識別機能又は出所表示機能を具備していないとして、原審判決を支持した。

#### ウ 書籍の題号

##### ④ 知財高判(1部)平成27年2月25日(平成26年(ネ)第10094号)〔巻くだけダイエット事件〕

本件は、「バンド1本でやせる!巻くだけダイエット」との題号の書籍を販売する控訴人(原告)が、「1日1分から1本のバンドですっきりスリム 巻くだけでやせる!」、「腰痛・肩こり・ひざ痛 巻くだけで痛みをとる!」との題号の控訴人書籍を販売する被控訴人(被告)の行為が1号又は2号に該当すると主張した事件の控訴審である。原審<sup>(45)</sup>では、原告の題号の商品等表示該当性が否定された。

控訴審において、裁判所は、需要者は、通常、書籍の題号を、出所の識別表示としては認識せず、使用により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商品等表示性を認めることができるとの原審の判断を支持した。

その上で、裁判所は、控訴人書籍の販売数、控訴人書籍がテレビ番組等で取り上げられたこと、控訴人書籍がダイエットの方法を説明した本であることから、「巻くだけダイエット」の表示は、控訴人書籍の題号としてのみならず、控訴人が提唱している、バンドを「巻くだけ」のダイエット方法自体をも表示するものとして、需要者に広く知られていたものと認めることができるとした。しかしながら、裁判所は、「巻くだけダイエット」の語は、「巻くだけ」と「ダイエット」という、バンドを使用したダイエット方法に関する分野においてはごく普通のありふれた用語を組み合わせただけのものであるため、二つの用語を組み合わせて初めて控訴人が提唱するダイエット方法であるとの自他識別機能を有するものになり、「巻くだけ」、「ダイエット」のそれぞれ単独の用語では、自他識別機能を有するものとはいえず、被控訴人らは、書籍の題号の一部として、「巻くだけでやせる!」、「巻くだけで痛みをと

る!」という表示を使用しており、これらの表示を被控訴人の商品等表示として使用していたものとは認められないとして、1号及び2号該当を否定した。

#### エ 商品の形態

##### ⑤ 知財高判(2部)平成27年4月14日(平成26年(ネ)第10063号)判例時報2267号91頁〔TRIPP TRAPP事件〕

商品の形態に関しては、3号による保護のほか、商品等表示に該当する場合は、1号又は2号による保護が受けられる。1号又は2号による保護は、適用除外(不競法19条5号)等により3号による保護が受けられない場合や、相手方の商品との相違点から「模倣」ということが困難な場合に、特に主張する実益がある。

本件は、幼児用の椅子である控訴人(原告)製品の商品形態の商品等表示該当性及び被控訴人(被告)製品の類似性が問題となった事件<sup>(46)</sup>の控訴審である。

裁判所は、商品の形態は、一次的には、出所識別を本来の目的とするものではないが、①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)、②特定の事業者による長期間に及ぶ継続的かつ独占的な使用、強力な宣伝広告等により、需要者において、当該特定の事業者の出所を表示するものとして周知されるに至れば(周知性)、不競法2条1項1号の「商品等の表示」に該当するとした<sup>(47)</sup>。

その上で、控訴人製品は、a)「左右一对の部材A」の2本脚であり、かつ、「部材Aの内側」に形成された「溝に沿って部材G(座面)及び部材F(足置き台)」の両方を「はめ込んで固定し」ている点、b)「部材A」が、「部材B」前方の斜めに切断された端面でのみ結合されて直接床面に接している点及び両部材が約66度の鋭い角度を成している点において、特別顕著性があり、周知性が認められるとして、これらの点に関し商品等表示該当性を認めた。

しかしながら、裁判所は、不競法2条1項1号の不正競争に該当するためには、控訴人製品の形態的特徴のうち特別顕著性が認められる点について、控訴人製品と被控訴人製品とが類似していることを要するところ、被控訴人製品は、いずれも4本脚であるため、上記a)の点で控訴人製品と相違し、控訴人製品の形態的特徴のうち特別顕著性が認められる点と、被控訴人製品の形態との間に類似性を認めることはできずとして、1号該当を否定した。



控訴人製品

被控訴人製品 1

## ⑥ 巻くだけダイエット事件（上記④事件）

本件では、控訴人（原告）は、ダイエットに使用するバンドを折り畳んだ状態でダイエット本の付録として添付するという書籍の形態が控訴人（原告）書籍の商品等表示に該当し、被控訴人（被告）書籍が同様に折り畳んだバンドを付録として添付していることが、1号又は2号に該当するとの主張もなされていた。

控訴審は、商品形態が商品等表示に該当する場合について、上記①事件と同様の基準を示し、原告書籍の形態が特別顕著性も周知性も有していないとした原審の判断を支持した。

### （2）類似性の判断

商品等表示が1号の商品等表示と類似す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、称呼又は觀念に基づく印象、記憶、連想等から両表示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という「日本ウーマン・パワー事件」<sup>(48)</sup>で示された基準が用いられる。他方、2号における類似性の判断基準については、1号と変わらないとする立場<sup>(49)</sup>と、1号とは保護の趣旨が異なるため、基準も異なり、著名商品等表示と著名表示の主体との一対一の対応関係を崩し、ダイリューションを引き起こすほど似ているか否か、すなわち容易に著名商品等表示を想起させるほど似ているか否かで判断されるべきとする立場<sup>(50)</sup>がある。

## ⑦ 東京地判（40部）平成27年11月13日（平成27年（ワ）第27号）〔DHC事件〕

本件では、被告が輸入販売するバッテリーテスターに関する「DHC-DS」の名称、「ディーエイチシーディーエス」の名称及び次に示す被告標章（以下「被告表示」という。）の使用が、化粧品等の製造販売を目的とする原告が使用する「DHC」の名称、「ディーエイチ

シー」の名称及び下記の原告標章（以下「原告表示」という。）との関係で、1号又は2号に該当するかが争点となった。



原告標章

被告標章

裁判所は、1号における類否に関し、上記日本ウーマン・パワー事件の判断基準を示した上で、原告表示と被告表示は、「DHC」のように共通する部分があるといえなくはないものの、全体として見ると外観が異なり、称呼も全体として異なるとした。

そして、觀念に関しては、原告表示の「DHC」、「ディーエイチシー」は造語であり何の觀念も生じず、被告表示の「DHC-DS」、これを分割した「DHC」「DS」、「ディーエイチシーディーエス」も造語であり何の觀念も生じないとした。その上で、原告が、原告表示を用いて大規模な宣伝活動を行っており、各種の売上高ランキング等でも上位にあることを主張していたことから、「DHC-DS」などの被告表示について觀念される営業主が原告に限られる可能性につき検討し、これを否定した。

この結果、裁判所は、取引者又は需要者が両表示の外観、称呼又は觀念に基づく印象、記憶、連想等から両表示を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるとはいえないとして1号該当を否定した。

裁判所は、2号の類否判断については、「類似性の判断基準も、同項1号におけるそれと基本的には同様であるが、両規定の趣旨に鑑み、同項1号においては、混同が発生する可能性があるのか否かが重視されるべきであるのに対し、同項2号にあっては、著名な商品等表示とそれを有する著名な事業主との一対一の対応関係を崩し、稀釈化を引き起こすような程度に類似しているような表示か否か、すなわち、容易に著名な商品等表示を想起させるほど類似しているような表示か否かを検討すべきものと解するのが相当である。」とした上で、上記のような状況を考慮すると、「仮に原告表示に著名性が認められるとしても、被告表示において、容易に原告表示を想起させるほどこれに類似しているとまでいうことは困難である。」と判断した。

本件は、1号と2号の類似性の判断基準の違いについて明確に述べた判例として意義がある。

## 2 商品形態模倣行為 (3号)

商品形態模倣行為に該当するための要件は以下のとおりである。

- ① 他人の商品の形態 (商品形態)
- ② ①を模倣した商品 (模倣)
- ③ ②の商品の譲渡等

本稿では、①の商品形態に関する事案を2件、紹介する。「デザイン画事件」(⑧事件)は、デザインの段階でも「商品の形態」に当たるかが争点とされ、「草刈機保護カバー事件」(⑨事件)は、外国で一般的な形態が「商品の形態」として保護されるかが争点とされた。

### ⑧ 東京地判 (40部) 平成 27 年 9 月 30 日 (平成 26 年(ワ)第 17832 号) [デザイン画事件]

3号の「商品の形態」に関しては、「商品の具体的な形態をいうものであって、具体的な商品の形態を離れた商品のアイデアや、商品の形態に関していても抽象的な特徴は、『商品の形態』に当たらない。」とされ<sup>(51)</sup>、抽象的な特徴の同一性は3号の商品形態の模倣には当たらないとされる。

本件は、原告が作成したデザイン画に基づく衣料品を被告が販売しており、当該行為は、デザイン画が「商品」であり、これに基づき製造された衣料品が「模倣した商品」であるから3号に該当するとして、衣料品の製造販売の差止めが請求された事案である。

原告デザイン画

1		2		3	
型番	80-88103	80-88104	80-88105		
原価	14000+税	18000+税	18000+税		
品名	ウィークエンド टीー	ウィークエンド ビーオー	サーキュラー ビーオー		
素材	コットン-80% ポリ-20% (別布部分:コットン-100%)	コットン-80% ポリ-20% (別布部分:コットン-100%)	コットン-80% ポリ-20% (別布部分:コットン-100%)		
サイズ	1	1	1		
色	チャコールグレー	チャコールグレー	チャコールグレー		
	6	5	4		

裁判所は、不競法 2 条 4 項 (「商品の形態」の定義)、5 項 (「模倣する」の定義) の規定からすると、「同条 1 項 3 号にいう『商品の形態』とは、これに依拠して実質的に同一の形態の商品である『模倣した商品』を作り出すことが可能となるような、商品それ自体についての具体的な形状をいう」とし、「本件デザイン画は、

衣料品の観念的・概略的なデザインにすぎず、いずれもその品目に示された衣料品等の具体的な形状を示すものではないから、被告の販売する衣料品等は、不競法 2 条 1 項 3 号にいう『他人の商品の形態・・・を模倣した商品』には当たらないというべきである」と判断した。

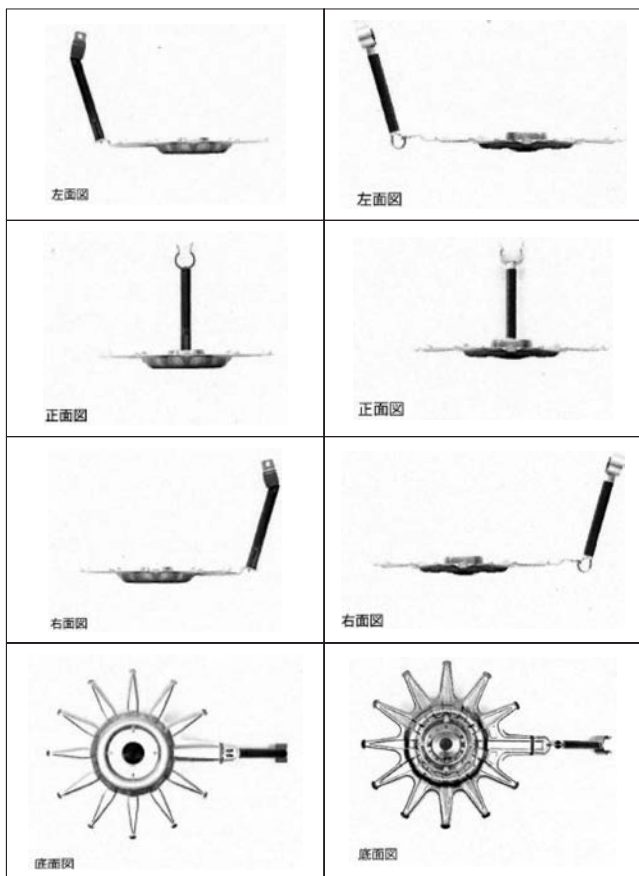
また、3号は、実際に商品の販売が開始される以前にも成立するものと解されているから、本件においても保護が認められるべきであるとの原告主張に関し、裁判所は、「不競法 2 条 1 項 3 号の商品形態の保護が、実際に商品の販売が開始される前には一切及ばない趣旨とまでは解されないものとしても、そこでいう商品の形態は、…具体的なものであることが前提であるものと解される。原告の本件デザイン画は、…その前提を満たすものとはいえない。」としてこれを退けた。

### ⑨ 大阪地判 (21部) 平成 27 年 10 月 29 日 (平成 25 年(ワ)第 11486 号) [草刈機保護カバー事件]

3号による保護は、一般的な商品形態、ありふれた商品形態には及ばないと解される。しかしながら、輸入品に関する形態模倣に関しては、外国 (輸出国、生産国) においては既に一般的な形態でも、日本においては一般的な形態とまではいえない状況も考えられるところ、そのような場合に3号による保護がどこまで及ぶのかが問題となり得る。

本件は、韓国で開発製造された草刈機保護カバーの独占販売権者とその再許諾権者が、同様に韓国で開発製造され被告が日本に輸入販売している草刈機保護カバーが原告製品の形態を模倣した商品で3号に該当すると主張した事案である。両者の形状は下記のとおりである。

原告製品	被告製品
 平面図	 平面図
 背面図	 背面図



裁判所は、一定の場合には、外国（輸出国、生産国）においてよく見られる形態について、日本において知られていなくても、3号の保護が及ばないとの考えを示した。

すなわち、「回転式草刈機の刃の下側に装着することを特徴とする刃の保護カバーは、原告商品の日本国内販売開始当時、日本国内においてはほとんど存しなかったものの、韓国においては一般的であったものと認められ…。…そして…原告商品と被告商品との形態が似ているとの印象を与える原告主張に係る両商品の形態の特徴の共通点は、少なくとも韓国においては、同種商品の間において、よく見られた形態の一態様にすぎないものであったと認められる。そうすると、上記形態の特徴の共通点が…『当該商品の機能を確保するための不可欠な形態』とまではいえないとしても、原告商品及び被告商品がいずれも韓国で開発製造され日本国内に輸入された商品であることを考慮するならば、先行開発者の開発利益を保護するという不正競争防止法2条1項3号の趣旨に照らし、そのような形態の特徴の共通性に重きをおいて両商品の形態が酷似していると評価して原告商品の形態に保護を与えることは相当ではないというべきである。」とした。

### 3 営業秘密に関する不正競争行為（4号～9号）

#### ⑩ 東京地判（46部）平成27年10月22日（平成26年（ワ）第6372号）〔日本サード・パーティ事件〕

4号以下で保護される営業秘密に該当するためには、非公知性、有用性、秘密管理性が要求されるところ、営業秘密該当性が争点となる場合には、非公知性、または、秘密管理性の有無で決着がつくことが多い。

本件は、原告の取締役であった被告Aが、退任に際し、名刺帳3冊（以下「本件名刺帳」と総称する。）を原告のオフィスから持ち出し、退任後、被告会社に就職したことから、原告が、本件名刺帳に収納された名刺に記載された情報は原告の営業秘密であり、被告Aがこれを不正に取得して被告会社における営業活動に使用したことは、4号に該当し、被告会社については、5号に該当すると主張した事案である。

裁判所は、本件名刺帳に収納された2639枚の名刺を集合体としてみた場合には非公知性を認める余地があるとしつつ、本件名刺帳の管理状況、原告において顧客リストが本件名刺帳とは別途作成されていた事実等から、原告が事業活動に有用な顧客に関する営業上の情報として管理していたのは当該顧客リストであり、本件名刺帳について顧客名簿に類するような有用性を認めることはできないとした。さらに、秘密管理性を認めることも困難であるとし、有用性、秘密管理性の観点から、本件名刺帳の営業秘密該当性を否定した。

### 4 信用毀損行為（14号（現15号））

信用毀損行為に該当するための要件は以下のとおりである。

- ① 競争関係にあること。
- ② 他人の営業上の信用を害すること（又は害するおそれがあること）。
- ③ 虚偽の事実であること。
- ④ ③の事実を告知し、又は流布すること。

#### （1）競争関係

#### ⑪ 東京地判（47部）平成27年9月29日（平成25年（ワ）第30386号・平成26年（ワ）第12202号）〔染めQテクノロジー事件〕

14号における「競争関係」については、現実の市場における競争が存在しなくとも、市場における競争が生じるおそれがあれば足りるとされる<sup>(52)</sup>。

本件は、不動産の賃貸及び管理等を業とする会社の代表取締役であり、個人としてアパートの賃貸業を行っている被告が、各種塗料の製造販売を業とする株式会社である原告が製造販売する、黄ばんだ畳を青色の畳に復活させる畳用塗料（以下「本件製品」という。）に欠陥がある等、本件製品の販売店に対し、本件製品及び原告自身に関する虚偽の内容を記載した書面を配布し、原告の名誉・信用を毀損し業務を妨害したとして、原告が 14 号該当を主張した事案である。原告と被告との間に「競争関係」が認められるかどうか争点の一つとなった。

裁判所は、「同号の規定の趣旨に照らして、必ずしも現実の市場における競合が存在しなくても、市場における競合が生じるおそれがあれば、同号所定の『競争関係』が肯定されると解すべきであり、具体的には、需要者又は取引者を共通にする可能性がある場合など、将来において同種の商品、役務を提供しうる関係にあれば、競争関係が認められるというべきである。」とした。

裁判所は、その上で、被告は、個人としてアパートの賃貸業を行うほか、小規模ではあるが同アパートの清掃や塗装、リフォームを行っており、原告は、塗替えリフォームを行うほか、不動産関連の事業も行っているから、両者は、不動産の塗装、リフォーム事業において、需要者又は取引者を共通にする可能性があり、「競争関係」を肯定することができるとした。

## ⑫ 東京地判（29 部）平成 27 年 2 月 18 日（平成 25 年（ワ）第 21383 号）〔イメーション事件〕

本件は、ブルーレイディスク製品（以下「BD」という。）に関する標準必須特許のライセンスを管理・運営する米国法人である被告が、同社からライセンスを受けることなく製造された BD を販売している小売店 3 社に対し、被告の管理する特許権に係るライセンスを受けていない BD の販売は特許権侵害を構成し、ライセンスの特許権者（以下「被告プール特許権者」という。）は差止請求権及び損害賠償請求権を有する旨の平成 25 年 6 月 4 日付け通知書を送付し（以下、この通知書を「本件通知書」といい、これによる告知を「本件告知」という。）、本件通知書中に、同社からライセンスを受けることなく製造された BD のブランドとして、原告が小売店に販売している BD のブランドが記載されていたことから、原告が、本件告知が 14 号に該当するとして、不競法 3 条 1 項に基づく告知・

流布行為の差止めと、不競法 4 条に基づく損害賠償を求めた事案である。被告が、ライセンスを管理・運営する法人であり、BD の製造販売を行っていないことから、原告、被告間に競争関係が認められるかどうか争点の一つとなった。

裁判所は、「被告は、自ら BD の販売を行う者ではないが、BD の販売を行っているパナソニックやソニー…の参加する被告ライセンスを管理・運営するライセンス団体であり、被告プール特許権者からの委託を受けて本件告知を行ったのであるから…、競業者である被告プール特許権者のいわば代理人的立場にある者として、原告との間に競争関係を認めることができ、本件告知は、被告にとって、『競争関係にある他人』である原告に関する事実の告知といえる。」として、競争関係の存在を認めた。

## （2）故意・過失

### ⑬ イメーション事件（上記⑫事件）

本件で、裁判所は、いわゆる「iPhone 事件」の知財高裁大合議判決<sup>(53)</sup>を踏まえ、「被告プール特許権者は、被告ライセンスに属する本件特許権につき FRAND 宣言をしている…。…原告が FRAND 条件によるライセンスを受ける意思があると認められる場合には、被告プール特許権者が、原告の製造又は輸入した原告製品を販売する小売店に対し差止請求権を行使することは、権利の濫用となるものと解するのが相当である。」とした上で、本件告知の時点では、原告は FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有していたと認められるから、被告プール特許権者が原告やその顧客である小売店に対し差止請求権を行使することは、権利の濫用として許されない状況にあったと認定し、「差止請求権の行使が権利の濫用として許されない場合に、差止請求権があるかのように告知することは、『虚偽の事実』を告知したものである。」として、本件告知は、14 号に該当すると判断し、不競法 3 条 1 項に基づき、同種の告知又は流布の差止めを認めた。

その一方、裁判所は、本件告知がなされた時点では、FRAND 宣言をしている特許権者による差止請求権の行使の制限に関する、前掲知財高裁大合議判決はまだまだ出ておらず、「相手方が FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有するという事実をもって、直ちに差止請求権の行使が許されないと解することが、確立した法的見解であったということとはできないのであ

るから、被告は、被告プール特許権者の小売店に対する差止請求権の行使が権利濫用として制限され、本件告知が虚偽の事実の告知となることを、本件告知の時点では知らなかったものであり、そのことにつき過失もなかったと認めるのが相当である。」として、原告に不競法 4 条、民法 709 条に基づく損害賠償請求権は発生しないと判断した。

本件は、前掲知財高裁大合議判決が示した基準を踏まえ、パテントプールなどにより、FRAND 宣言がなされた特許権に基づき、差止請求権の行使があり得るかのよう述べることは、虚偽事実の告知に該当し、14 号違反となる可能性があることを示した初めての事案であり、今後の実務にも影響があると考えられる。特に、本件では、損害賠償請求につき、前掲知財高裁大合議判決が行為時に出していなかったことを理由に、故意、過失がないとして請求を認めなかったが、今後は同じ理由で故意、過失が否定されることはないため、注意する必要がある。

## 5 損害額の推定規定（不競法 5 条 2 項）の適用

### ⑭ IKEA 事件（上記①事件）

原告が不競法 5 条 2 項に基づき被告が受けた利益の額に相当する額を損害として主張したところ、裁判所は、「不正競争防止法 5 条 2 項にいう損害の額が認められるためには、権利者に、侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情等損害の発生の基礎となる事情が存在する必要があると解される。」との一般論を述べた上、当該事案については、商標権 38 条 2 項に関する判断（商標⑦事件）と同様、そのような事情は認められないとして、不正競争防止法 5 条 2 項にいう損害の額は認められないとした。

このように、本判決は、特許法 102 条 2 項に関する「ごみ貯蔵器事件」の知財高裁大合議判決<sup>(54)</sup>の考えを不競法 5 条 2 項についても適用した判決といえる。

以上

## 注

- (1) 服部謙太郎＝中村閑「平成 26 年商標・不正競争関係事件の判決の概観」パテント 68 巻 6 号（平成 27 年）95 頁。
- (2) 最判昭和 54 年 4 月 10 日（昭和 53 年（行ツ）129 号）集民 126 号 507 頁＝判例時報 927 号 233 頁＝判例タイムズ 395 号 51 頁〔ワイキキ事件〕。
- (3) 最判昭和 61 年 1 月 23 日（昭和 60 年（行ツ）68 号）集民 147 号 7 頁＝判例時報 1186 号 131 頁＝判例タイムズ 593 号 71 頁

〔ジョージア事件〕。

- (4) 本件に係る各商標の画像は、裁判所ウェブサイトの当該裁判例に掲載のものを引用した。
- (5) 特許庁編「商標審査基準〔改訂第 11 版〕」第 3, 六, 第 4 条第 1 項第 7 号（公序良俗違反）特許庁編「商標審査基準〔改訂第 11 版〕」（平成 27 年 3 月 2 日公表）第 3, 六, 第 4 条第 1 項第 7 号（公序良俗違反）。
- (6) 知財高判（4 部）平成 18 年 9 月 20 日（平成 17 年（行ケ）10349 号）〔Anne of Green Gables 事件〕。
- (7) 知財高判（3 部）平成 20 年 6 月 26 日（平成 19 年（行ケ）10391 号）判例時報 2038 号 97 頁〔コンマー事件〕。
- (8) 当該写真を含め、本件に係る原告又は通常使用権者の商品の写真は、いずれも、裁判所ウェブサイトの当該裁判例に掲載のものを引用した。
- (9) 商標法等の一部を改正する法律（平成 8 年法律第 68 号）。
- (10) なお、本判決の評釈として、宮脇正晴「アドミラル事件 商標権が分割・移転された場合における、商標法 53 条 1 項にいう『混同を生ずるものをした』の意義」L&T71 号（平成 28 年）68 頁がある。
- (11) 本件に係る各商標の画像は、裁判所ウェブサイトの当該裁判例に掲載のものを引用した。
- (12) 東京地判（40 部）平成 27 年 2 月 20 日（平成 25 年（ワ）12626 号）〔湯～とびあ事件第一審判決〕。
- (13) 土肥一史「ネットワーク社会と商標」ジュリスト 1227 号（平成 14 年）30 頁。
- (14) 青江秀史＝茶園成樹「インターネットと特許法・商標法」高橋和之＝松井茂記編『インターネットと法〔第 3 版〕』（有斐閣、平成 16 年）285 頁。
- (15) 大阪地判（26 民）平成 17 年 12 月 8 日（平成 16 年（ワ）12032 号）判例時報 1934 号 109 頁＝判例タイムズ 1212 号 275 頁〔くるまの 110 番事件〕。
- (16) 本件に係る被告各商標の写真は、裁判所ウェブサイトの当該各裁判例に掲載のものを引用した。
- (17) 被告商品の表示中「ピタバ」のみを抽出可能と認めたものを○とした。
- (18) 商標的使用の抗弁が成立した場合を○としている。
- (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、無効とされるべきである（ただし、商標法 47 条の除斥期間が経過している。）といった主張や、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されている。
- (20) 東京地判（46 部）平成 26 年 10 月 30 日（平成 26 年（ワ）第 773 号）〔PITAVA 事件—ニプロ〕。
- (21) 知財高判（3 部）平成 27 年 6 月 8 日（平成 26 年（ネ）第 10128 号）〔PITAVA 事件—ニプロ〕。
- (22) 東京地判（47 部）平成 26 年 8 月 28 日（平成 26 年（ワ）第 770 号）〔PITAVA 事件—Meiji Seika ファルマ〕。
- (23) 知財高判（4 部）平成 27 年 7 月 16 日（平成 26 年（ネ）第 10098 号）〔PITAVA 事件—Meiji Seika ファルマ〕。
- (24) 東京地判（40 部）平成 26 年 11 月 28 日（平成 26 年（ワ）第 772 号）〔PITAVA 事件—東和薬品〕。



- (25) 知財高判 (2 部) 平成 27 年 7 月 23 日 (平成 26 年(ネ)第 10138 号) [PITAVA 事件—東和薬品]。
- (26) 東京地判 (46 部) 平成 26 年 10 月 30 日 (平成 26 年(ワ)第 768 号) [PITAVA 事件—沢井製薬]。
- (27) 知財高判 (4 部) 平成 27 年 8 月 27 日 (平成 26 年(ネ)第 10129 号) [PITAVA 事件—沢井製薬]。
- (28) 東京地判 (40 部) 平成 26 年 11 月 28 日 (平成 26 年(ワ)第 767 号) [PITAVA 事件—小林化工]。
- (29) 知財高判 (1 部) 平成 27 年 9 月 9 日 (平成 26 年(ネ)第 10137 号) [PITAVA 事件—小林化工]。
- (30) 東京地判 (29 部) 平成 27 年 4 月 27 日 (平成 26 年(ワ)第 771 号) [PITAVA 事件—テバ製薬]。
- (31) 知財高判 (3 部) 平成 27 年 10 月 21 日 (平成 27 年(ネ)第 10074 号) [PITAVA 事件—テバ製薬]。
- (32) 東京地判 (29 部) 平成 27 年 4 月 27 日 (平成 26 年(ワ)第 766 号) [PITAVA 事件—共和薬品工業]。
- (33) 知財高判 (2 部) 平成 27 年 10 月 22 日 (平成 27 年(ネ)第 10073 号) [PITAVA 事件—共和薬品工業]。
- (34) 特許法等の一部を改正する法律 (平成 26 年法律第 36 号)。
- (35) 特許庁総務部総務課制度審議室編『平成 26 年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』(発明推進協会, 平成 26 年) 181 頁。
- (36) 前掲注(25)・知財高判 (2 部) 平成 27 年 7 月 23 日 [PITAVA 事件—東和薬品]。
- (37) 前掲注(33)・知財高判 (2 部) 平成 27 年 10 月 22 日 [PITAVA 事件—共和薬品工業]。
- (38) 名古屋地判昭和 55 年 4 月 25 日 (昭和 53 年(ワ)第 654 号) 判例時報 992 号 93 頁 [花紋事件] など。
- (39) 知財高判 (特別部) 平成 25 年 2 月 1 日 (平成 24 年(ネ)第 10015 号) 判例時報 2179 号 36 頁 = 判例タイムズ 1388 号 77 頁 [ごみ貯蔵器事件]。
- (40) 不正競争防止法の一部を改正する法律 (平成 27 年法律第 54 号)。
- (41) 裁判所ウェブサイトの「知的財産裁判例集」の「判例検索システム」において、平成 27 年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日までを対象期間とし、①「不正競争」を権利として選択して検索した結果、並びに、②「民事訴訟」及び「民事仮処分」を訴訟類型として選択し、「不正競争」をキーワードとして検索した結果について調査し、不競法に関する争点について判断をしていないものを除いて算出した。
- (42) 一つの事件において複数の不競法関連の主張がなされている場合があるため、合計は、判決総数の 37 件を超える。
- (43) 原告は、キャッチフレーズが著作物に該当するとして著作権侵害も主張していたが、裁判所は、著作物性も否定した。
- (44) 本件では、原告は、キャッチフレーズについて商標権は取得していなかったようである。なお、キャッチフレーズの使用が商標の使用には該当しないとして商標権侵害の成立が否定された事件として、東京地判 (46 部) 平成 22 年 11 月 25 日 (平成 20 年(ワ)第 34852 号) 判例時報 2111 号 122 頁 = 判例タイムズ 1396 号 293 頁 [塾なのに家庭教師事件] がある。
- (45) 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]。なお、服部 = 中村・前掲注(1)95 頁 (105 頁) に当該第一審判決の解説がある。
- (46) 東京地判 (46 部) 平成 26 年 4 月 17 日 (平成 25 年(ワ)第 8040 号) [TRIPP TRAPP 事件]。なお、服部 = 中村・前掲注(1)95 頁 (105 頁) に当該第一審判決の解説がある。
- (47) 同様の考えを示した例として、知財高判 (4 部) 平成 24 年 12 月 26 日 (平成 24 年(ネ)第 10069 号) 判例時報 2178 号 99 頁 = 判例タイムズ 1408 号 235 頁 [ルーベ事件] がある。
- (48) 最判昭和 58 年 10 月 7 日 (昭和 57 年(オ)第 658 号) 民集 37 卷 8 号 1082 頁 [日本ウーマン・パワー事件]。
- (49) 山本庸幸『要説不正競争防止法 [第 4 版]』(発明協会, 平成 18 年) 108 頁、安永武史「周知表示・著名」牧野利秋 = 飯村敏明編『知的財産関係訴訟法 - 新・裁判実務体系(4)』(青林書院, 平成 13 年) 450 頁。
- (50) 小野昌延 = 松村信夫『新・不正競争防止法概説 [第 2 版]』(青林書院, 平成 27 年) 249 頁、田村善之『不正競争防止法概説 [第 2 版]』(有斐閣, 平成 15 年) 246 頁。
- (51) 東京地判平成 9 年 6 月 27 日 (平成 8 年(ワ)第 10648 号) 判例時報 1610 号 113 頁 = 判例タイムズ 950 号 227 頁 [ミニチュアリユック事件]。
- (52) 大阪地判平成 11 年 8 月 31 日 (平成 9 年(ワ)第 8711 号) [建設用型枠ノック事件]。なお、東京地判平成 18 年 8 月 8 日 (平成 17 年(ワ)第 3056 号) [合成樹脂製クリップ事件] は、「競争関係」とは、双方の営業につき、その需要者又は取引者を共通にする可能性があることで足り、具体的な競争関係の存在は必要ないとする。
- (53) 知財高判 (特別部) 平成 26 年 5 月 16 日 (平成 25 年(ネ)第 10043 号) 判例時報 2224 号 146 頁 = 判例タイムズ 1402 号 166 頁 [いわゆる iPhone 事件]。
- (54) 前掲注(39)・知財高判 (特別部) 平成 25 年 2 月 1 日 (平成 24 年(ネ)第 10015 号) [ごみ貯蔵器事件]。

(原稿受領 2016. 3. 29)