

令和4年商標・意匠・不正競争防止法 関連裁判例紹介

小林 英 了*
西 脇 怜 史**

抄 録 本稿では、令和4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事件・意匠事件・不正競争防止法事件の裁判例から実務上参考となる事件を中心に、事案の概要・判旨を紹介し、コメントを付するものである。具体的には、商標事件では、登録商標の剥離抹消行為それ自体は商標権侵害に当たらないと判示した事案、結合商標の類否に関し分離観察が許される判断基準を示した事案、商標法38条2項・3項の重畳適用を認めた事案を、意匠事件では公知意匠との関係で意匠の類似性が問題となった事案を、不正競争防止法事件では、ウェブサイトでの打ち消し表示に関する事案、模様の特別顕著性に関する事案、パスワード管理されていなかった場合の秘密管理性に関する事案を紹介する。

目 次

- はじめに
- 商標関連事件
 - 「ローラーステッカー」事件
 - 「ザプレミアムチロリアン」事件
 - 「守半」事件
- 意匠法関連事件
 - 「ヘアキャッチャー」事件
- 不正競争防止法関連事件
 - 「浄水器」事件
 - 「市松模様」事件
 - 「樹脂製宅配ボックス」事件
- おわりに

1. はじめに

令和4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事件・意匠事件・不正競争防止法（以下、不競法と記す）事件は、それぞれ57件¹⁾、10件²⁾、55件³⁾である。

以下ではそれぞれの法ごとに、特筆すべき判例を中心に考察を加える。

2. 商標関連事件

令和4年の商標事件の事案は、商標法2条3項、3条1項3号、4条1項6号・7号・10号・11号・15号・19号、26条1項6号、38条2項・3項、50条、53条の2、権利濫用に関するものであった。

この中から、実務上、直面した際にどのように対応すべきか考える際に役に立つと思われる、登録商標の剥離抹消行為に関する事案、結合商標の類否に関する事案、損害の推定規定の適用に関する事案をピックアップして紹介する。

2. 1 「ローラーステッカー」事件⁴⁾

(1) 事案の概要

控訴人は、控訴人が製造している車輪付き杖（本件商品）を「ローラーステッカー」との商

* 弁護士 Hideaki KOBAYASHI

** 弁護士法人クレオ国際法律特許事務所 弁護士
弁理士 Reishi NISHIWAKI

品名（控訴人標章）で販売し、控訴人標章につき商標登録を得たものである。

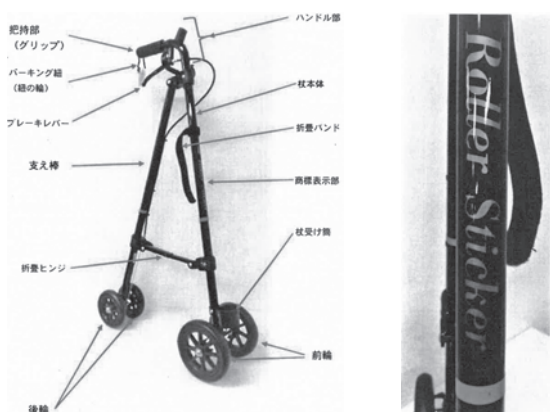


図1 本件商品及びその軸体（杖本体）部正面

卸売業者又は小売業者である被控訴人らは、本件商品を「ハンドレールステッキ」（被控訴人ら標章）との名称で販売した。

控訴人は、被控訴人らの上記行為が上記登録商標に係る商標権（本件商標権）の侵害に該当するとして、被控訴人らに対し、本件商品に対する被控訴人ら標章の使用の差止めを求めるとともに、控訴人が被控訴人フジホームとの取引を停止したときから、上記登録商標の公報が発行されるまで（前半期間）の被控訴人らの上記行為が、控訴人標章に化体する信用及び出所表示機能を毀損する共同不法行為に該当し、また、上記登録商標の公報が発行された後の期間（後半期間）の被控訴人らの行為は、本件商標権侵害の共同不法行為に該当するとして、損害賠償金等の連帯支払を求めた事案である。

ところで、被控訴人フジホームは、本件商品の梱包箱側面の控訴人の屋号⁵⁾が記載された箇所の上に、「ハンドレールステッキ 発売元フジホーム株式会社」と印字されたシールを貼り付けた。また、被控訴人フジホームが、控訴人から本件商品を仕入れた際に控訴人が商品本体と同梱した「ローラーステッカー使用説明書」（控訴人説明書）を、被控訴人フジホームが作

成した「ハンドレールステッキ取扱説明書」（被控訴人ら説明書）に差し替えて販売した。

一方で、被控訴人は、本件商品を控訴人から仕入れた状態のまま販売している。すなわち、本件商品本体の軸体（杖本体）部正面に印字された金色の英文字「Roller Sticker」（称呼及び観念において控訴人標章と同一の標章）（図1参照）はそのままで販売等し、この標章を剥離した等の変更が加えられたという事実はない。また、本件商品自体の品質も変更はない。

なお、控訴人と被控訴人フジホームとの間で締結されていた取引基本契約書においては、控訴人標章を使用することについての取り決めはない。

原審は、控訴人の請求をいずれも棄却したため、控訴したものの、控訴棄却となった事案である。

(2) 判 旨

1) 前半期間における共同不法行為の成否

「前半期間においては、控訴人標章は商標登録がされていないから、およそ商標法の問題とはなり得ず、また、控訴人から、前半期間における被控訴人らの行為が不正競争防止法の規律に抵触するとの主張もされていない。そうすると、卸売業者又は小売業者が製造者から商品名を付した商品の譲渡を受けた場合、卸売業者あるいは小売業者としては、当初の商品名により販売すべき旨の合意や製造者が譲渡する際に付した条件、あるいは商品の性質上当然そのようにすべき特段の事情や公的規制のない限り、当初の商品名のまま販売することでその顧客吸引力等を生かすこともできれば、より需要者に訴えることのできる商品名に変更したり、あるいはより商品の内容を適切に説明し得る商品名に変更して販売することも許されると解される。」

「控訴人は、製造者が一定の商品名を付して流通に置いた商品について、その後の段階の者

が商品名を変えることができないのは当然である旨を主張するが、製造者が販売を終えた商品について、以後の者が別の商品名により販売したとしても、直ちに製造者の利益が損なわれることにはならないし、ブランドとしての統一を図る等の必要があれば、販売に際しその旨の合意を得れば足りることであるから、そのような合意等のない場合に、卸売業者や小売業者が、常に当初の商品名によらなければならないと解すべき理由はない。

また、本件事案において、被控訴人らが本件商品を被告ら標章により販売することにより、原告標章により販売されている本件商品よりも優れたものであることを表示したとすれば、需要者をして品質を誤認させる表示をしたということが出来るかもしれないが、本件はそのような事案ではなく、控訴人は、商品名を原告標章から被告ら標章に変更したことをもって、原告標章を剥離する不法行為にあたるというものであるから、控訴人の主張は採用できないといわざるを得ない。」

2) 後半期間における被控訴人らによる商標権侵害の成否

「商標権者が指定商品に付した登録商標を、商標権者から譲渡を受けた卸売業者等が流通過程で剥離抹消し、さらには異なる自己の標章を付して流通させる行為は、登録商標の付された商品に接した取引者や需要者がその商品の出所を誤認混同するおそれを生ぜしめるものではなく、上記行為を抑止することは商標法の予定する保護の態様とは異なるといわざるを得ない。したがって、上記のような登録商標の剥離抹消行為等が、それ自体で商標権侵害を構成するとは認められないというべきである。」

「控訴人標章の剥離抹消行為として問題となり得る行為は、被控訴人フジホームが、控訴人から本件商品を仕入れた際に梱包箱に同梱されていた控訴人説明書を被控訴人説明書に差し替

えた行為のみ…であるが、控訴人説明書は、取引によって納入された本件商品の梱包箱の中に、本件商品の使用方法を説明する書面として、本件商品に貼付等されずに単に同梱されていたものにすぎないから、本件商品に標章を付した(商標法2条3項1号)とはいえず、控訴人説明書が取引書類(同項8号)に当たると認めらるに足りる事情も窺われない。したがって、控訴人説明書に「ローラーステッカー使用説明書」との記載があるのは、控訴人標章を商標として使用したものと認められず、控訴人説明書を差し替えたことが控訴人標章の剥離抹消行為と評価すべきものとは認められない。」

「なお、被控訴人らの行為…における本件商品について、控訴人が本件商品本体に付した標章(称呼及び觀念において控訴人標章と同一のもの)と、被控訴人らが梱包箱に付した被控訴人ら標章とが併存しているとしても、控訴人から適法に本件商品を仕入れた被控訴人らが、再販業者としての出所を明らかにするため本件商品に併存して自らの標章を付すことが一般的に禁止される理由もない。」

(3) コメント⁶⁾

本件は、被控訴人の行為自体が商標剥離抹消と評価すべきものではなく、一般論として、登録商標の剥離抹消行為それ自体が商標権侵害を構成するとは認められないと判示した事案である⁷⁾。なお、商標の剥離抹消とは、商品に付されている他人の商標を、流通過程において無権原の第三者が剥離し、あるいは、抹消することを意味する。

商標法上の「使用」(商標法2条3項)の定義に、商標を剥離抹消・変更する行為は含まれていない。条文の文言からみて、本判決は妥当であると考えられる。

ところで、登録商標の剥奪抹消に言及した裁判例として、マグアンプK事件⁸⁾がある。

マグアンプK事件は、商標権者が「マグアンプK」として園芸用肥料（一袋約22kgの大袋詰）を販売していたところ、これを仕入れた小売業者がビニール袋に小分けし、当該小分けした袋や陳列用のワゴン台に張り付けた定価表に登録商標に類似する「マグアンプK」等の表示をして販売した事案である。

裁判所は、「被告は、本件商標と類似するイ号標章を、指定商品（肥料）と同一の商品である被告小分け品について、その出所表示機能及び品質表示機能等の他他識別機能を果たす態様で使用しているものと認められる。たとえ被告小分け品が原告販売にかかる本件商品（大袋）を開披してその内容物を詰め替えただけのものであつたとしても、被告がイ号標章を被告小分け品に使用する行為はいずれも本件商標権を侵害するものといわざるを得ない。」と判示した。つまり、登録商標に類似する標章を上記態様で使用した行為が商標権侵害であると認定している（商標法2条3項1号、2号、7号、37条1号）。

そして、裁判所は、上記のとおり商標権侵害を認定した後に、被告の主張⁹⁾に対し、次のとおり判示した。

「当該商品が真正なものであるか否かを問わず、また、小分け等によつて当該商品の品質に変化を来すおそれがあるか否かを問わず、商標権者が登録商標を付して適法に拡布した商品を、その流通の過程で商標権者の許諾を得ずに小分けし小袋に詰め替え再包装し、これを登録商標と同一又は類似の商標を使用して再度流通に置くことは、商標権者が適法に指定商品と結合された状態で転々流通に置いた登録商標を、その流通の途中で当該指定商品から故なく剥奪抹消することにほかならず、商標権者が登録商標を指定商品に独占的に使用する行為を妨げ、その商品標識としての機能を途中で抹殺するものであつて、商品の品質と信用の維持向上に努める商標権者の利益を害し、ひいては商品の品

質と販売者の信用に関して公衆を欺瞞し、需要者の利益をも害する結果を招来するおそれがあるから、当該商標権の侵害を構成するものといわなければならない。」

上記に引用した判旨部分は、本判決と異なり、登録商標をその流通の途中で当該指定商品から故なく剥奪抹消することが商標権侵害を構成すると判示しているが、これは、「登録商標と同一又は類似の商標を使用して再度流通に置くこと」を前提に、商標権侵害であることを示したにすぎないと考える。

つまり、マグアンプK事件は、小分けした商品に登録商標と類似の商標を使用して販売した事案であり、本件のように、登録商標と同一又は類似の商標を再使用せず、単に剥離抹消したケースを想定して判示したとはいえない点で異なるものとする。

権利者の立場としては、本件を考慮し、登録商標の剥離抹消行為自体は、商標権侵害を構成しないと判断される可能性があることに留意して、対応を検討する必要がある。

実務的な対応としては、商標登録の有無に限らず、メーカーが自社指定の商品名を流過程で変更されないようにしてブランドの統一等を図りたい場合には、契約締結時に、商品名の抹消・変更を禁止する条項を入れて合意することや、既に契約締結済みの場合は、その点について別途覚書等を締結すること等が考えられる（本判決の前半期間の判示参照）。

仮にこのような対応をしていない場合も、事案によっては品質誤認惹起行為（不競法2条1項20号）に該当し、剥離抹消行為者には不法行為責任が生じる可能性がある（本判決の前半期間の判示参照¹⁰⁾）。

従前の裁判例として、商標権侵害を否定した卑弥呼事件¹¹⁾、ノンアルコールビール事件¹²⁾も参考にされたい。

2. 2 「ザプレミアムチロリアン」事件¹³⁾

(1) 事案の概要

被告は、令和元年10月1日に登録審決がされた第30類「菓子」等を指定商品とする本件商標（「ザプレミアムチロリアン」の文字を標準文字で表してなる商標）の商標権者である。

原告が、本件商標は、引用商標1（「チロリアン」の文字を毛筆風で横書きに書してなる商標）と類似し、商標法4条1項11号に該当するなどとして商標登録無効審判を請求したところ、特許庁は、「本件審判請求は、成り立たない」との審決をした。

そこで、原告は、上記審決の取消しを求めて本件訴訟を提起したところ、商標法4条1項11号に該当すると判断し、審決を取り消した事案である。

(2) 判 旨

1) 認定事実

「標章「チロリアン」は、本件商標の登録審決日（令和元年10月1日）の時点で、福岡県を中心とした九州地方において、菓子の取引者、需要者の間で、特定の菓子（菓子「チロリアン」）のブランド名として広く認識され、全国的にも相当程度認識されていたものと認められる。」

2) 本件商標の商標法4条1項11号該当性判断の誤りについて

・類否判断の判断手法について

「複数の構成部分を組み合わせた結合商標については、その構成部分全体によって他人の商標と識別されるから、その構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは原則として許されないが、取引の実際においては、商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は、必ずし

も常に構成部分全体によって称呼、観念されるとは限らず、その構成部分の一部だけによって称呼、観念されることがあることに鑑みると、商標の構成部分の一部が取引者、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のほか、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し、相当程度強い印象を与えるものであり、独立して商品又は役務の出所識別標識として機能し得るものと認められる場合には、商標の構成部分の一部を要部として取り出し、これと他人の商標とを比較して商標そのものの類否を判断することも、許されると解するのが相当である。」

・本件商標の要部抽出の可否について

「商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し、相当程度強い印象を与えるものであり、独立して商品の出所識別標識として機能し得るか否かについての判断は、商標に接した取引者、需要者において、商標のどのような構成部分について注意を惹き、どのような印象を受けるかなどの観点から判断されるべきものであることに照らすと、その判断においては、取引者、需要者が、当該構成部分を何人かの出所識別標識として認識し得るものであれば、当該構成部分に係る出所自体（例えば、特定の事業主体の名称、事業形態、事業主体が単数か、複数か等）について正確に認識することまでは要しないと解するのが相当である。」

「本件商標を構成する文字は、外観上、同書、同大、同間隔で一連表記されていることを勘案しても、本件商標において「ザ」「プレミアム」の文字部分と「チロリアン」の文字部分を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められない。…標章「チロリアン」は、本件商

標の登録審決日（令和元年10月1日）当時、福岡県を中心とした九州地方において、菓子の取引者、需要者の間で、特定の菓子（菓子「チロリアン」）のブランド名として広く認識され、全国的にも相当程度認識されていたことに照らすと、本件商標がその指定商品中の「菓子」に使用された場合には、本件商標の構成中の「チロリアン」の文字部分は、菓子のブランド名を示すものとして注意を惹き、取引者、需要者に対し、相当程度強い印象を与えるものと認められる。そうすると、本件商標の構成中「チロリアン」の文字部分は、独立して商品の出所識別標識として機能し得るものと認められるから、本件商標から上記文字部分を要部として抽出し、これと引用商標1とを比較して商標そのものの類否を判断することも、許されるというべきである。」

(3) コメント

商標実務に携わる者にとって、結合商標の類否判断をするケースは多く、いかなる場面で分離観察が認められるかは重要な問題といえよう。

この点について、つつみのおひなっこや事件¹⁴⁾は、結合商標の類否判断の手法として、商標の構成部分の一部を抽出しこの部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるケースとして具体的に「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」と「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」の2つを列挙した後に「など」と表記して、それ以外のケースでも許されるケースがあることを示唆していた。

本件は、その分離観察が許されるケースとして「商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し、相当程度強い印象を与えるものであり、独立して商品又は役務の出所識別標識として機

能し得るものと認められる場合」を示した点で目新しい。また、その判断基準として、「取引者、需要者が、当該構成部分を何人かの出所識別標識として認識し得るものであれば、当該構成部分に係る出所自体（例えば、特定の事業主体の名称、事業形態、事業主体が単数か、複数か等）について正確に認識することまでは要しない」としていることも注目し得る。

ちなみに、令和4年の商標判例である、ぼてぢゅう事件¹⁵⁾は、つつみのおひなっこや事件が列挙した2つの場合以外のケースとして、「商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分の結合しているものと認められない場合」を挙げている。その他、ケント事件¹⁶⁾、三橋の森の一升パン事件¹⁷⁾をみても、それぞれ結合商標の類否判断基準は統一されていない¹⁸⁾。

実務において、結合商標の類否の判断を検討する際には、つつみのおひなっこや事件の2つの場合だけでなく、「など」に当てはまるものとして結合商標の分離観察が許されない事案がありうることも留意して対応されたい¹⁹⁾。

2. 3 「守半」事件²⁰⁾

(1) 事案の概要

本件は、「守半」の標準文字からなる本件商標を有する、「守半」の標章を長年使用してきた三者のうち一者である控訴人（株式会社守半海苔店）が、上記三者のうちの一者である被控訴人（株式会社守半總本舗（当時の商号））に対して、被控訴人が「守半」の文字を含む各標章（被控訴人各標章）を使用する行為は、商標法37条1項1号により本件商標権を侵害する行為とみなされると主張して、同法36条1項及び2項に基づき、被控訴人各標章の使用の差止め等を求めたことに加え、商標権侵害の不法行為による損害賠償請求として、損害賠償金等の支払を求めたところ、原判決は、控訴人の被控訴

人に対する本訴請求は権利の濫用に該当するとして、控訴人の請求を全部棄却したため、控訴人が控訴した。

本判決は、「守半」の使用に対する権利行使は権利濫用に当たるが、「守半總本舗」の使用に対する権利行使は権利濫用に当たらないと判断して、原判決を取り消し、控訴人の請求を一部認容した。

(2) 判 旨

紙幅の関係上、権利濫用に関する判旨は省略し、損害額の認定に関する判旨のみ記載する。

1) 推定の覆滅について

「被控訴人が「守半總本舗」の標章を使用したことにより控訴人の売上げが相当程度低下したとはいえず、卸売販売については市場が異なっており、店舗数の違いから販売能力に差があるといえ、さらに需要者の8割は固定客であって誤認混同するおそれが少ないといえるから、これら事情を総合すると、商標法38条2項により推定される損害額について、9割の限度で推定が覆滅されると認めるのが相当である。」

2) 推定覆滅部分に係る商標法38条3項に基づく損害額

「商標権者は、自ら当該商標を使用して利益を得ることができると同時に、第三者に対し、当該商標の使用を許諾して利益を得ることができることに鑑みると、侵害者の侵害行為により商標権者が受けた損害は、商標権者が侵害者の侵害行為がなければ自ら販売等を行うことができた競合品の売上げの減少による逸失利益と使用許諾の機会の喪失による得べかりし利益とを観念し得るものと解される。

したがって、商標法38条2項による推定が覆滅される場合であっても、当該推定覆滅部分について、商標権者が使用許諾を行うことができたことと認められるときは、同条3項の適用が認められると解すべきである。」

「本件についてみると、…覆滅事由のうち、被控訴人が卸売販売をしていた部分については、商標権者が侵害者の侵害行為がなければ自ら販売等を行うことができた競合品の売上げの減少による逸失利益を想定することができないものであるものの、商標権者が使用許諾を行うことができたものということができるから、同覆滅部分については、商標法38条3項の適用を認めるのが相当である。」

(3) コメント

本件は、特許法102条2項、3項の重畳適用を認めた椅子式マッサージ機事件大合議判決²¹⁾以降の判例で、商標権侵害事件において、初めて商標法38条2項、3項の重畳適用を認めた判例である。

本件では、推定覆滅事由として、控訴人は卸売販売をしていないが被控訴人は卸売販売をしているという販売態様の違い(市場の非同一性)のほか、店舗数の違いによる販売能力の相違、需要者の8割が固定客であるという事情を認め、9割の推定覆滅を認めている。

そして、商標法38条2項による推定が覆滅される場合であっても、当該推定覆滅部分について、「商標権者が使用許諾を行うことができたことと認められるとき」は、同条3項の適用が認められると解すべきとして、「市場の非同一性」に関わる部分についてのみ、3項の重畳適用を認めた。

市場の非同一性を推定覆滅事由として認めた裁判例としては、前記椅子式マッサージ機事件のほか、美容器事件大合議判決²²⁾、「X」型十字スニーカー事件²³⁾等がある。推定覆滅事由として認められるか否かは、価格の差異等により需要者層が異なることを主張立証できるかどうか鍵になる。

なお、商標権は、特許権等の他の工業所有権とは異なり、それ自体に創作的価値があるもの

ではなく、商品又は役務の出所である事業者の営業上の信用等と結びつくことによってはじめて一定の価値が生ずるという性質を有するため、商標権が侵害された場合に、侵害者の得た利益が当該商標権に係る登録商標の顧客誘引力のみによって得られたものとはいえない場合が多く、推定覆滅事由が認められた場合の推定覆滅の程度は大きくなりやすいと考えられる²⁴⁾。

具体的な事案によって異なるが、係争の当事者になった場合、38条2項、3項の重畳適用が可能であることを前提に、推定覆滅事由としては認められる事由はどのようなものがあるのか、推定覆滅事由に関する主張立証についてはどのような点に留意すべきかについて、本判決を参考にさせていただきたい。

3. 意匠法関連事件

意匠法に関しては、創作容易性、物品の類否、意匠の類否、先使用、創作者の認定、損害論などの事案が見られた。本稿では、意匠の類否判断に関する事案を紹介する²⁵⁾。一見すると類似するように思われるが、公知意匠を斟酌して意匠の要部を限定しており、その判断手法は今後の同種事案において参考になると思われる。

3. 1 「ヘアキャッチャー」事件²⁶⁾

(1) 事案の概要

意匠に係る物品を「ヘアキャッチャー」とする本件意匠の権利者である控訴人（原告）が、被控訴人（被告）に対し、被告製品の販売等の差止め及び損害賠償を請求した。原審は、被告

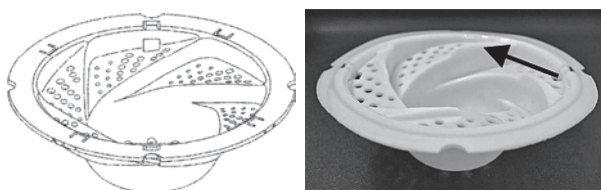


図2 本件意匠（左）と被告意匠（右）。右図の矢印は堰部（本件意匠と異なる部分）を示す。

製品の意匠が本件意匠に類似しているとはいえないとして請求を棄却した。

(2) 判旨

知財高裁は、以下のとおり述べて、意匠が非類似であるとする原審の判断を是認した。

「本件意匠に係る物品の性質、用途、使用態様を考慮すると、本件意匠の構成のうち需要者の注意を惹きやすい部分は、渦流生成部及び捕捉部の形状等であるといえる。」

「各公知意匠において開示されている構成を考慮すると、本件意匠の渦流生成部及び捕捉部の形状等のうち、公知意匠にはない新規な創作部分であるといえるのは、渦流生成部が、斜面体のみで構成され、各斜面体の境界を区切る構造体がなく、段差構造のみによって境界が形成されている形状であることといえる。」

「被告意匠において各斜面体の反時計方向側の外周部に形成されている堰部（筆者注：図2の矢印で示した部分）は、…需要者に対し、斜面体に何らの構造体が設けられていない場合と比較して、より勢いのある水流が生じる構造であるという印象を与えるものといえる。」

(3) コメント

本判決では、類否の判断に関して、「登録意匠に係る物品の性質、用途、使用態様を考慮し、更には公知意匠にはない新規な創作部分の存否等を参酌して、当該意匠に係る物品の看者となる需要者の視覚を通じて最も注意を惹きやすい部分（意匠の要部）を把握し、この部分を中心に、両意匠の構成を全体的に観察・対比して認定された共通点と差異点を総合して、両意匠が全体として美感を共通にするか否かによって判断するのが相当である。」と判示しているが、判断枠組みとしては従来の裁判例と同様である。

一見すると、被告意匠は、本件意匠と基本的な構造が似ているように思われるが、判決では、

同様の構成を有する公知意匠を斟酌して、本件意匠の要部が段差構造のみで境界が形成されている点に限定された結果、堰部がある被告意匠と非類似と判断された。

意匠登録にあたり、ありとあらゆる公知意匠が審査対象となるわけではない。このため、権利者としては、登録意匠が被疑侵害品と類似しているという一事をもって拙速に権利行使をするのではなく、可能な限りの公知意匠（類似する先行商品を含む）を調査した上で、どこが要部なのか（どこが公知意匠と相違するのか）を慎重に検討した上で、権利行使を行う必要がある。

4. 不正競争防止法関連事件

不競法に関しては、実務上役に立つと思われる事案を3つ紹介する。混同のおそれが問題となった事案では、ウェブサイト上に打ち消し表示がなされていたことを理由に混同のおそれを否定した点が珍しく、実務の参考になると思われる。また、模様を付した複数の商品につき商品等表示性を肯定した場合と否定した場合がある点で、商品等表示性の限界事例として参考になる。さらに、営業秘密該当性が問題となった事案では、パスワードを付していなかったにもかかわらず営業秘密に該当する旨認定されており、事例判断ではあるが同種事案で今後の実務の参考になると思われるので、本稿で紹介させていただく次第である。

4.1 「浄水器」事件²⁷⁾

(1) 事案の概要

蛇口一体型浄水器及びその交換用浄水カートリッジを製造及び販売する原告が、原告製浄水器の交換用浄水カートリッジをインターネットショッピングモールの被告サイト（被告サイトA及びB）において販売する被告らに対し、被告らの使用する「タカギ社製」を横書きして成

る標章（被告表示1、被告表示2）が、周知である原告の標章「タカギ」と同一又は類似し、需要者に混同を生じさせると主張した。

裁判所は、被告サイトにおいて、純正品とは異なるカートリッジであると理解される打ち消し表示があることを認定し、混同のおそれを否定した。

(2) 判旨

（被告サイトAについて）

「トップページの被告表示1の下の本件三段書き表示から表示画面の半分程度下方にスクロールすると、…赤色の背景の白抜き文字の「お買い求めの前に」と題する欄…は、価格表示の一覧表と商品購入ページに移動するリンクボタンの間に位置し、交換用カートリッジの購入を検討する需要者の目につきやすい位置及び態様で配置されていることが認められる。」

「需要者は、上記「お買い求めの前に」と題する欄記載の「標準タイプ・高除去タイプともに、純正カートリッジより浄水の流量が少ないですが、当社製品は…」との記載部分から、「当社製品」である「交換用浄水カートリッジ」が「タカギ」が製造した「純正カートリッジ」とは異なる商品であることを容易に理解するものと認められるから、上記記載部分は、被告標章が「浄水蛇口の交換用カートリッジ」を修飾すると読み取ることを否定する打ち消し表示としての機能を有するものと認められる」

（被告サイトBについて）

「被告表示2の左上部に小さく表示された複数の画像の上に青色の文字で「【ノーブランド品】タカギの浄水器に使用できる、取付け互換性のある交換用カートリッジ…」との表示は、販売広告の対象商品が「ノーブランド品」であって、「タカギ」が製造した「浄水器」に使用できる「交換用カートリッジ」であることを説明

したものと理解できる。]

「純正品の交換用カートリッジについて「ノーブランド品」と表示することは通常考えられないというべきであるから、本件切替え画像に接した需要者は、「【ノーブランド品】タカギの浄水器に使用できる、取付け互換性のある交換用カートリッジ…」との表示は、販売広告の対象商品が控訴人製の純正品とは異なる商品であることを示したものと理解するものと認められる。」

(3) コメント

不正競争防止法2条1項1号の「混同を生じさせる行為」とは、商品や役務の出所に誤認を生じさせるおそれのある行為をいう。ここで、商品等に打ち消し表示（例えば、純正品とは異なる旨の表示）が付されている場合に混同のおそれを否定することができるか問題となり得るが、裁判例は概ね否定的である²⁸⁾。

本件では、原告が不正競争行為に該当すると主張した「タカギ」の表示から離れた箇所の表示ではあるものの、打ち消し表示が、需要者の関心の対象となる価格表示の一覧表と、画面の操作上必ず目にする商品購入ページに移動するリンクボタンの間に記載されている等の事情を考慮し、混同のおそれを否定している。よって、ホームページ等に打ち消し表示を行うことで混同のおそれの該当性を否定しようとする場合には、打ち消し表示（例えば純正品とは異なる商品である旨の表示）を、トップページの目立つ場所や価格表の近くなど、需要者の目につきやすい場所に目立つ態様で表示することが望ましい。

なお、本件では、「タカギ」ではなく「タカギ社製 浄水蛇口の交換用カートリッジ」と記載されており、この記載のみから、「タカギ社の浄水蛇口に適合する交換用カートリッジ」であり純正品とは異なる製品であると一応理解で

きそうに思われる。しかし、判決では、「タカギが製造した交換用カートリッジ」とも読み取れるとして、ウェブサイトの他の記載を踏まえて、打ち消し表示の該当性を判断している。

4. 2 「市松模様」事件²⁹⁾

(1) 事案の概要

漫画（判決文では「KMT」と表記）に登場するキャラクターが着用する羽織の模様（本件模様A～F）と類似した模様をそれぞれ表示するなどして使用したバスタオル等の商品を販売譲渡し、輸入した行為について、不競法2条1項1号の不正競争行為に該当するとして起訴された。被告人らは、これら模様はありふれた模様であるとして、商品等表示該当性を争った。なお、本件模様A～Cは2色の模様であり、本件模様D～Fは3色の模様であった。

(2) 判旨

本件模様A～Cにつき、「各模様単体では、色の選択も単一色又は2色を選択するにとどまり、その配色も、市松模様、麻の葉模様、鱗文様（鱗文）といった伝統的柄模様ないし一般的に使用される装飾的図柄の上に配色されているにとどまり、特別顕著性を有するということができない。」として、単体での商品等表示性を否定したが、本件模様D～F（3色模様）については、単体で特別顕著性を肯定した。

その上で、裁判所は次のように述べて、本件模様A～Dの商品を組み合わせた場合において、特別顕著性を肯定した。

「「KMT」のグッズ展開に当たっては、多種多様な商品が存在し、多くの場合、各商品ごとに複数のラインナップを揃えて商品化されるというのであるから、本件各模様を組み合わせるに当たり、単体では特別顕著性を有しない模様が含まれていたとしても、少なくとも本件模様AないしDの組合せにおいては、単体で特別顕

著性を有する本件模様Dが含まれることに加え、本件模様AないしC各単体では単純な色と単純な柄を組み合わせた模様にすぎないとしても、そのような模様を任意に4種類組み合わせる方法は無数に存在するのであるから、その中から本件模様AないしDのみを任意に選出する可能性は限りなく低く、本件模様AないしDを組み合わせる場合には、色彩や形状について他者が使用する自由を制限することにはならないといえる。これらを併せ考えれば、本件模様AないしDの組合せは特別顕著性を有すると認められる。」

(3) コメント

商品形態が商品等表示として保護されるためには、特別顕著性及び周知性の要件が必要とされている³⁰⁾。特別顕著性の要件について、2色模様（本件模様A～C）の商品では、単独では特別顕著性がないとしながらも、本件では、3色模様（本件模様D～F）の商品と組合せたひとまとまりの商品について商品等表示該当性を判断しており、不正競争行為を主張する側において参考となる。例えば、商品等表示該当性が認められにくい商品と、認められやすい商品をセットにして販売することで、全体として商品等表示該当性が肯定されうる。

ただし、この判断枠組みによれば、2色模様の商品のみを販売している限りは、商品等表示に該当しない（よって不競法2条1項1号による請求が認められない）と判断される可能性が高いものと思われ、そうすると、形態模倣（2条1項3号）又は意匠権による保護を求めることになる。

なお、3色模様については商標登録を受けているが（登録6397486, 6397487, 6397488）、2色模様についてはいずれも拒絶査定（商標法3条1項6号）が確定している。

4.3 「樹脂製宅配ボックス」事件³¹⁾

(1) 事案の概要

原告の保有するCADデータ（本件データ）について、被告が、本件データを使用して被告製品（簡易宅配ボックス）の譲渡等を行ったことが、不競法2条1項7号及び10号の不正競争に該当するとして、被告製品の譲渡等の差止め、損害賠償等を請求した。

被告が新製品を販売するにあたり、製造を原告に依頼することとし、原告から本件データを被告に送信した。原告と被告の間で機密保持契約は締結されていたが、本件データ（及び添付した電子メール）には、営業秘密の記載はなく、パスワードの設定もなかった。

(2) 判旨

裁判所は、就業規則で従業員に機密保持義務を課していたこと、本件データのファイルにアクセスするには技術部室内のパソコンを使用して個人認証手順をとる必要があったことから、秘密として管理する措置がとられていたと認定した。

また、パスワード等の設定がなかった点に関して、原告と被告との間で機密保持契約が締結されていたこと、別の3Dデータ（秘密である旨の表示がない）を受領した被告従業員が秘密であることを前提とした行動（他社への開示の許可を貰うメールを送信）を取っていたことから、「本件データを受領した被告において、本件データが秘密として管理されていることは容易に認識可能であった」として、秘密管理性を肯定した。

損害論では、①の製品（原価以上の額で販売した製品）、②の製品（原価未満の額で販売した製品）、③の製品（無償提供した製品）に分け、①の製品につき2項に基づき利益額を算定するとともに、製品1個あたりの使用料相当額（6

%)を認定した。②及び③の製品については、不正競争行為に当たるとする心証開示後の譲渡行為であり、「本件訴訟における差止め及び廃棄請求の対象となることを免れる意図に基づいて不相当な廉価によってされたものと疑われてもやむを得ない」「原告において相当な使用料の支払なく許諾することはないという点において、①の製品の販売と共通している」として、①の製品と同額の使用料相当額を認定した。

(3) コメント

営業秘密（不競法2条6項）の要件である秘密管理性については、情報が秘密であることが従業員・第三者から認識可能な程度に管理されていることが必要とされる。秘密である旨明記されているか否か、パスワード設定されているか否かは、秘密管理性の重要な間接事実といえるが³²⁾、必須の要件ではなく、他の間接事実との総合評価により判断される。

本件では、(社内PCに保存されているファイルではなく)共同開発の相手方に送付したファイルについて、秘密である旨の表示やパスワード設定がなされていない場合において秘密管理性を肯定した一事案として参考になる。ただ、本件では、秘密管理性を肯定した事情として、秘密保持契約の存在のみならず、同様のデータを受信した被告従業員の対応も挙げられており、秘密保持契約を締結したという一事だけでは秘密管理性が否定された可能性もある。秘密保持契約を締結した共同開発の相手方といえども、秘密である旨の表示やパスワード設定といった対応を徹底する必要は、依然としてあると思われる。

使用料率については、特許に関する事件であるものの「二酸化炭素含有粘性組成物」知財高裁大合議判決³³⁾と同様の枠組みで判断され、6%と比較的高額の料率が認定されている。また、不正競争行為に当たるとする心証開示後の譲渡

等であったという事情があるものの、原価割れ製品及び無償譲渡品についても、値下げ前の製品と同様の使用料相当額を認定している点も参考となる。

5. おわりに

本稿で紹介した裁判例はごく一部であるが、いずれの判決も、実務にあたり参考となる判例が含まれていると思われる。本稿で挙げた裁判例及びコメントがお役に立てば幸いである。

注 記

- 1) 裁判所Webサイト 統合検索において、全文検索において「商標法」と指定し、裁判年月日として「令和4年1月1日～12月31日」の期間を指定し、ヒットした件数
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1 (参照日：2023年4月4日)
- 2) 裁判所Webサイト 統合検索の全文検索で「意匠法」,「令和4年1月1日～12月31日」の期間を指定してヒットした事件のうち、意匠法に関する判断がなされた件数 (参照日：2023年4月10日)
- 3) 裁判所Webサイト 統合検索の全文検索で「不正競争防止法」,「令和4年1月1日～12月31日」の期間を指定してヒットした事件のうち、不正競争法に関する判断がなされた件数 (参照日：2023年4月10日)
- 4) 大阪高判令和4年5月13日・令和3(ネ)2608
- 5) 控訴人標章は表示されていない。
- 6) 本判決の評釈として、小泉直樹, ジュリスト, 1577号, p.8 (2022), 青木博通, 発明, 2023, No.1, pp.52-57 (2023), 今田早紀, 知財ぶりずむ, 20巻240号, pp.28-35 (2022) 等がある。諸外国の法制度については、青木評釈を参照されたい。
- 7) 原審は消尽論を根拠に商標権侵害を否定したが、本判決では引用されていない。
- 8) 大阪地判平成6年2月24日・平成4(ワ)11250判時1522号139頁
- 9) 「本件商品の小分け詰め替え再包装に際し、内容物を加工したり取り替えたりはしておらず、被告小分け品の内容物は正に原告の販売する本件

商品と全く同一の真正商品である。そして、被告は、このように被告小分け品の内容が原告の販売する本件商品の内容と同一であることを、これに接する需要者に対して示しているにすぎないから、被告がイ号標章を被告小分け品に使用する行為が形式的にイ号標章の「使用」に当たるとしても、それは実質的には正当な事由による使用であつて違法性を欠如し、本件商標権の侵害にはならない」等といった主張

- 10) このように捉える見解として、前掲注6) 小泉p.9
- 11) 東京地判平成23年7月22日・平成21(ワ)24540。被告らが貼った自社ブランドの中敷きによって、原告商標の記載を完全に覆い隠し、中敷きの上から視認不可能な状態にし、本件婦人靴の展示、販売した行為について、裁判所は商標権侵害を否定した。
- 12) 大阪地判平成26年3月27日・平成24(ワ)13709判時2240号135頁。

梱包ケースに付されていた原告商標と同一の文字標章部分に、被告が被告商品販売時にシールを貼付した行為について、裁判所は商標権侵害を否定した。
- 13) 知財高判令和4年7月14日・令和3(行ケ)10110。同日に出されたチロリアン関連事件の判決として他に、チロリアンホルン事件(令和3(行ケ)10108)、ザリッチチロリアン事件(令和3(行ケ)10109)がある。執筆時点(参照日:2023年4月24日)ではいずれの判決も確定していない。

なお、2023年4月1日の産経新聞の報道によれば、本件の原告と被告との間におけるチロリアンに関する商標権侵害訴訟については和解が成立したようである。

<https://www.sankei.com/article/20230401-DBMHG5FPM5JQPCDPMTDBRVHYTQ/>
(参照日:2023年4月24日)
- 14) 最二小判平成20年9月8日・平成19年(行ヒ)223集民228号561頁
- 15) 東京地判令和4年3月18日・令和1(ワ)34096
- 16) 東京地判令和4年1月31日・令和2(ワ)1160
- 17) 知財高判令和4年5月31日・令和3(行ケ)10160。紙幅の都合で割愛するが、令和4年の商標判例において、三橋の森の一升パン事件及び一升パン事件(知財高判令和4年5月31日・令和3(行ケ)10154)は、商標の類否の判断に加え、権利行使のタイミング・無効審判請求をする際の留意点

等、実務において役立つと思われるので参考にされたい。

- 18) SANKO事件(知財高判令和3年7月29日・令和3(行ケ)10026)を契機として、結合商標の類否判断における分離観察に関する問題を論じた近時の論説として、茶園成樹, Law&Technology, 98号, pp.1-10(2023)が参考となる。
- 19) 令和5年の判例にはなるが、朔北カレー事件(知財高判令和5年3月9日・令和4(行ケ)10122)は、本願商標「朔北カレー」について、審決同様「朔北」の部分のみを抽出して類否判断できるとしたものの、審決とは異なり、引用商標「サクホク」とは非類似であると判断した。最近の類似判断の事案として参考とされたい。
- 20) 知財高判令和4年11月30日・令和2(ネ)10017
- 21) 知財高判令和4年10月20日・令和2(ネ)10024
- 22) 知財高判令和2年2月28日・平成31(ネ)10003。被告製品は、原告製品の価格の8分の1ないし5分の1程度の廉価で販売されていたという販売価格の差異については需要者の購入動機に影響を与え、販売できない事情と認めたものの、販売態様の差異については販売できない事情として認められないと判断した。なお、意匠権侵害に関する頭部マッサージ具事件(大阪地判令和4年2月10日・令和1(ワ)10829)では、原告・被告の両製品の販売価格には2倍以上の差があるものの、具体的な価格差は610円(税抜)であり、市場において「プチプラ」と呼ばれる廉価な生活雑貨品のカテゴリーにいずれも分類されることがある以上、その価格差を踏まえても、市場において競合すると判断している。市場の非同一性の主張立証を検討する際の参考にされたい。
- 23) 「X」型十字スニーカー事件(知財高判令和3年4月21日・令和2(ネ)10055)は、「商標権が侵害された場合に、侵害者の得た利益が当該商標権に係る登録商標の顧客誘引力のみによって得られたものとはいえない場合が多く、スニーカーにおいても、価格、全体のデザイン、アッパー及びソールの素材、履き心地等も考慮されて購買動機が形成されることに照らすと、一審原告の商品と被告商品との販売価格の上記違いは、原告各商標と類似する被告各標章が購買動機の形成に寄与した程度を低く評価すべき事情(推定を覆す事情)に該当」するとして、その他事情を総合考慮し、被告商品の限界利益の額に対する原告各商標の寄

- 与割合は、8割と判示した。
- 24) 前掲注20)。小僧寿し事件（最三小判平成9年3月11日・民集51巻3号1055頁）では、「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相当額の損害も生じていないというべきである。」と判示され、損害不発生抗弁を認めている。
- 25) 本稿では紹介を割愛するが、知財高判令和4年1月12日・令和3(行ケ)10067[インジェクターカートリッジ事件]では、「権利行使の当否ではなく権利設定の適否が問題となる審決取消訴訟である本件において、被告は行政庁として対応しているものであって、本願意匠の意匠に係る物品につき、査定及び審判の各段階における原告の主張が本訴における主張と異なるものであったことにより被告の利益が不当に害されるとの関係もない」と判断した。また、大阪地判令和4年2月10日・令和元(ワ)10829[頭部マッサージ具事件]では、意匠法39条2項に基づく推定覆滅分につき3項の重畳適用を認めるとともに、需要者の注意を惹く部分を除いた部分意匠である点を推定覆滅及び実施料率認定の考慮要素として判断しており、参考となる。
- 26) 知財高判令和4年3月24日・令和3(ネ)10075
- 27) 知財高判令和4年1月18日・令和3(ネ)10025
- 28) 例えば、マリカー事件地裁判決（東京地判平成30年9月27日・平成29(ワ)6293）では、本件レンタル事業に係るウェブサイトや公道カートの車体等に「マリオカート」とは関連がない旨の打ち消し表示を付したから混同のおそれが否定される旨主張したが、裁判所は、標章の類似の程度が高いこと、打ち消し表示の文字が小さいこと等の理由により当該主張を退けている。また、商標の事案ではあるが、薬剤分包用ロールペーパー事件（知財高判令和元年10月10日・平成31(ネ)10031）では、非純正品である旨の表示があったとしても、購入者の全てが非純正品であることを正確に認識していたとは認められないと判断している。
- 29) 名古屋地判令和4年12月16日
- 30) 知財高判平成24年12月26日・平成24(ネ)10069
- 31) 東京地判令和4年1月28日・平成30(ワ)33583
- 32) 経済産業省の営業秘密管理指針（平成31年改訂）では、電子媒体における典型的な管理方法として、電子ファイル・フォルダ名へのマル秘の付記、記録媒体へのマル秘表示の貼付、パスワードの設定が挙げられている。
- 33) 知財高判(大合議)令和元年6月7日・平成30(ネ)10063

(原稿受領日 2023年5月1日)