

令和5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5年に裁判所より判決が言い渡され、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、商標事件では出所識別力の有無及び類否判断に関する事案を、意匠事件では新規性（公然性）、新規性喪失の例外適用、共同出願が問題となった事案を、不競法事件では、不競法2条1項1号に関する事案、不競法2条1項20号（品質誤認）に関する事案を紹介する。

目 次

- はじめに
- 商標関連事件
 - 出所識別力に関する裁判例
 - 類否判断に関する裁判例
- 意匠法関連事件
 - 「瓦」事件
- 不正競争防止法関連事件
 - 「吸入器」事件
 - 「生ごみ処理機」事件
- おわりに

1. はじめに

令和5年に裁判所より判決が言い渡され、裁判所ウェブサイトに掲載された商標事件・意匠事件・不競法事件は、それぞれ55件¹⁾、10件²⁾、44件³⁾であった。以下では、商標・意匠・不競法に関して、筆者らが重要と考えてピックアップした裁判例を中心に考察を加える。

2. 商標関連事件

令和5年の商標事件では、出所識別力（商標法3条）、不登録事由（4条1項各号）、類否判

断、効力が及ばない範囲（26条）、先使用权（32条）及び権利濫用に関する判断がなされた事案が見られた。本稿では、実務上、判断が求められる場面が多いと思われる、出所識別力の有無に関する事案、引用商標又は被告商標との類否判断に関する事案を紹介し、若干の考察を行う。

2. 1 出所識別力に関する裁判例

(1) 「鉛筆の色彩商標」事件⁴⁾

輪郭のない単一の色彩商標に係る出願（指定商品：16類 鉛筆）の拒絶審決に対する審決取消訴訟であり⁵⁾、3条1項3号及び3条2項（使用による識別力）の該当性が争われ、裁判所は出願人の請求を棄却した。

1) 判決の概要

本願商標に接した需要者及び取引者をして、本願商標に係る色彩が単に商品（鉛筆）のイメージ、美感等を高めるために使用されていると認識させるにすぎない。そうすると、本願商標は、

* 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

本件指定商品である鉛筆の特徴（鉛筆の外装色等の色彩）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ということが出来るから、本願商標は、商標法3条1項3号に掲げる商標に該当する。

原告商品には、本願商標のみならず他の色彩及び文字も付されているところ、…本件指定商品である鉛筆を含む筆記用具について、ボルドー及びバーガンディーを含む本願商標の近似色が広く使用されている実情も併せ考慮すると、原告商品に触れた需用者は、本願商標のみから当該原告商品が原告の業務に係るものであることを認識するのではなく、本願商標と組み合わせられた…金色様の文字と併せて、当該原告商品が原告の業務に係るものと認識すると認めるのが相当である。

本願商標のみを見てどのような鉛筆のブランドを思い浮かべたかとの質問に対し、原告の名称やそのブランド名…を想起して回答した者が全体の半分にも満たなかったことからすると、本願商標のみから原告を想起する需用者は、比較的鉛筆に親しんでいる者に限ってみても、それほど多くないといわざるを得ない。

2) コメント

審査基準によれば、色彩のみからなる商標については、原則として、識別力がないとして3条1項3号に該当するものとされる。よって、出願人としては、使用例を示す証拠を可能な限り準備して、3条2項（使用による識別性）の適用を受けて登録を目指すことになる。ただし、色彩商標が登録されるためには、当該色彩商標が（他の商標とは無関係に）独立して出所識別力を獲得したと評価される必要がある。商品又は役務の提供にあたり、他の標章とは独立して色彩のみを使用しているケースは殆どなく、文字や図形の商標と比べると、使用による識別力獲得の立証が困難であり、本件も同様に2項の適用が否定された。

令和5年の色彩商標に係る同種事件として、ハイヒール靴の色彩商標に係る審決取消訴訟がある⁶⁾。この事件では、中敷きにロゴが付されていること、靴底が赤色の女性用ハイヒールは原告商品以外にも少なからず流通していたことを根拠に、3条2項の適用が否定されている。

色彩のみからなる商標について、これまでの登録例はいずれも複数色の組合せであり、使用により識別力を有すると認定されたものであり、単色での登録例は存在しない⁷⁾。このため、色彩のみからなる商標について登録を希望する場合には、複数色と単色の両方について商標出願を行うことが望ましい。

(2) 「くるんっと前髪カーラー」事件⁸⁾

商標登録第6399042号（商標：「くるんっと前髪カーラー」、指定役務：26類「頭飾品、ヘアカーラー（電気式のものを除く。）」）について、無効審判を請求したが不成立審決が出されたため、取消訴訟を提起した。裁判所は、本件商標は3条1項3号に該当するとして、審決を取り消した。

1) 判決の概要

「前髪」及び「カーラー」の各語は、「額に垂れ下がる髪」、「頭髪を巻き付けてカールさせるための円筒形の用具」の意味を有する語句であり、ウェブサイト及び新聞記事における「くるんと」等の語の使用例並びに日本語の文法に照らすと、「くるんと」の語は、前髪を含む毛髪について用いられるときは、通常、「(毛髪が)丸く曲がった様子」を示す語として用いられており、「くるんと」の語と「くるんっと」の語は、促音の有無により互いに意味を異にするものとは認められない。

そうすると、「前髪」の語の直前に置かれた本件商標の構成中の「くるんっと」の語は、それが副詞として修飾することになる用言（動詞、形容詞等）が明示されていなくても、その内容

は自明であって、通常、「(前髪が)丸く曲がった様子」を示すものとして、本件需要者等に認識されるものと認めるのが相当である。

本件商標の査定日当時、被告商品と原告商品を除くほか、「くるんっと前髪カーラー」の語句又はこれに準ずる語句を本件商品について用いる例があったと認めるに足りる証拠がないことを考慮しても、「くるんっと前髪カーラー」の語句に接した本件需要者等は、通常、当該語句が「丸く曲がった前髪を作るカーラー」を意味するものと認識することになると認めるのが相当である。

2) コメント

本件商標は、促音が入っているなどしており、一見すると造語のような印象を受ける。そのためか、特許庁は同3号に該当しない(識別力あり)と判断したが、裁判所は、実際の使用例を踏まえ、「丸く曲がった前髪を作るカーラー」という商品の特徴と認識される(識別力なし)と判断した。

裁判所は、辞書の意味に加え、実際の使用例を重視しており、被疑侵害者側としては、類似する標章の使用例を多数揃えておくことが、登録を無効にする(あるいは26条[商標権の効力が及ばない範囲]の適用を受ける)にあたり望ましい。この点に関して、判決では「促音の有無により互いに意味を異にするものとは認められない」と判断されており、同種の使用例を収集するにあたり参考となる。

なお、3条1項3号の審査基準では、「商標が、その指定商品又は指定役務に使用されたときに、取引者又は需要者が商品又は役務の特徴等を表示するものと一般に認識する場合、本号に該当すると判断する。一般に認識する場合とは、商標が商品又は役務の特徴等を表示するものとして、現実に用いられていることを要するものではない。」「商標が、…長音符号を用いて表示されている場合で、長音符号を除いて考察し

て、商品又は役務の特徴等を表示するものと認められるときは、原則として、商品又は役務の特徴等を表示するものと判断する。」と記載がある。促音と長音とで違いはあるものの、裁判所の判断は審査基準に沿ったものと思われる。

2. 2 類否判断に関する裁判例

(1) 「VENTURE」事件⁹⁾

「VENTURE」(指定商品：25類「被服、作業服」など)に係る商標登録出願について、引用商標(図1)と類似するとして拒絶審決(4条1項11号に該当)がなされた。裁判所は、出願商標は引用商標と類似しないとして、審決を取り消した。



引用商標：VENTURE

指定商品：25類「被服」

図1 引用商標

1) 判決の概要

複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、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は、①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、②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、③商標の外観等に照らし、商標全体としての構成上の一体性が希薄で、取引者、需要者がこれを分離して理解・把握し、その一部を略称等として認識する結果、当該構成部分が独立した出所識別標識としての機能を果たすと考えられる場合などを除き、許されないというべきである。なお、上記③で例示する場合においては、分離された各構成部分の全てが

当然に要部（分離・抽出して類否判断を行うことが許される構成部分）となるものではないことに留意が必要である。

引用商標は、「遊」の文字部分と「VENTURE」の文字部分からなる結合商標であり、原則として全体観察をすべきことは前述のとおりであるが、上記各構成部分を比較すると、文字の大きさの違いからくる「遊」の文字部分の圧倒的な存在感に加え、書体の違いからくる訴求力の差、全体構成における配置から自ずと導かれる主従関係性といった要素を指摘することができ、称呼及び観念において一連一体の文字商標と理解すべき根拠も見出せない等の事情を総合すると、引用商標に接した取引者、需要者は、「遊」の文字部分と「VENTURE」の文字部分を分離して理解・把握し、中心的な構成要素として強い存在感と訴求力を発揮する「遊」の文字部分を略称等として認識し、これを独立した出所識別標識として理解することもあり得ると解される。

他方、「VENTURE」の文字部分は、商標全体の構成の中で明らかに存在感が希薄であり、従たる構成部分という印象を拭えず、これに接した取引者、需要者が、「VENTURE」の文字部分に着目し、これを引用商標の略称等として認識するということが、常識的に考え難い。したがって、「VENTURE」の文字部分を引用商標の要部と認定することはできないというべきである。

2) コメント

結合商標の一部抽出が許される場合につき、「つつみのおひなっこや事件」¹⁰⁾では、上記「判決の概要」の①及び②の場合が挙げられている。

本判決では、上記「判決の概要」の③の場合が追加されるとともに、「分離された各構成部分の全てが当然に要部（分離・抽出して類否判断を行うことが許される構成部分）となるものではないことに留意が必要である」と述べた

上で、引用商標は分離観察されるものの、分離された「VENTURE」部分が独立した要部として認識されない（よって非類似）と判断した点が特徴的である。結合商標の分離観察が可能であったとしても必ずしも類似になるとはいえず、分離された部分のいずれが要部にあたるかの判断が必要となることを示した点で参考になる。

分離観察の可否が問題となった令和5年の別事件として、「HEAVEN」事件¹¹⁾、「リゾートガール半袖Tシャツ」事件¹²⁾がある。これらの事件では、文字と図形の結合商標が対象となっているが、分離された部分が要部であることを前提に、引用商標と類似する旨の判断がなされている。

(2) 「バレないふたえ」事件¹³⁾

控訴人（一審原告）が、被控訴人（一審被告）による被告商品の販売等が商標権を侵害するものであると主張し、①脛形成用ストレッチテープ及び二重脛形成用化粧品に被告標章を付すこと、被告標章を付した脛形成用ストレッチテープ及び二重脛形成用化粧品の販売並びにこれらの販売のための展示の差止（36条1項）及び化粧品等の廃棄（同2項）、②損害賠償、③謝罪広告の掲載を求めた事案である。原審が商標について出所識別力がないとして請求を棄却したため、原告が控訴した。



図2 本件原告商標と被告標章

1) 判決の概要

商標の外観、観念又は称呼のうち1点が類似

する場合でも、他の2点が著しく相違するとき、その他、取引の実情等により商品又は役務の出所の誤認混同のおそれがないときには、類似と解すべきではない。

本件化粧品分野における「ばれない」等の語の使用例をみると、「ばれない」等の語が「二重まぶた」又はこれに関連する語、本件化粧品を表す語又はこれに関連する語等と共に用いられる例は極めて多数に上り、それらのうち「ばれない」等の語が「二重まぶた」又はその略語である「二重」若しくは「ふたえ」の語を直接修飾する例も多数に上っている。

本件商標及び被告標章が商品の出所識別標識としての機能を果たすとしても、「バレないふたえ」及び「バレナイ二重」という表現そのものは、本件化粧品の品質及び効能に関するありふれた表現であるから、当該表現による出所識別機能は、かなり限定的なものであるといわざるを得ない。

取引の実情に照らすと、本件商標と被告標章の類否の判断においては、商品（本件化粧品）又はその包装等において具体的にされている出所識別標識の外形的な表示の態様、すなわち当該出所識別標識（商標）の外観の異同が、それらの称呼及び観念の異同と比べ、より需要者に対し強く支配的な印象を与えるものとして相対的に重要になるものと解される。

「ふたえ」「二重」の文字列は、仮名の文字種（平仮名か片仮名か）、仮名と漢字という文字種、商標の上下段の各文字列の幅などの差異を併せ考慮すると、本件商標と被告標章は、看者である需要者にとって、外観において相紛らわしくない程度に相違すると評価するのが相当である。

本件商標と被告標章は、これらから生じる称呼及び観念をいずれも同一にする一方、これらの外観は、看者である本件化粧品の需要者にとって相紛らわしくない程度に相違するところ、…これらの事情を総合して全体的に考察

すると、本件商標と被告標章については、これらが同一の商品（本件化粧品）について使用された場合であっても、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあると認めることはできない。

2) コメント

商標の類否判断基準については、「氷山印」最高裁判決¹⁴⁾によったものである。ただ、判決では、称呼が同一であることを理由に類似と判断せず、取引の実情に鑑み外観を重視して非類似と判断した。従前の裁判例では、称呼が共通する場合には商標が類似するという傾向があったが、今回の判決では異なる判断がなされている点が特徴的である。

商標の類似性に関して同様の判断がなされた令和5年の別事件として、前述の「VENTURE」事件のほか、「朔北カレー」事件¹⁵⁾がある。この事件では、「朔北カレー」に係る本願商標の要部である「朔北」と、「サクホク」に係る引用商標の類否が争点となり、裁判所は、「称呼が共通するが外観及び観念は明確に異なっているところ、需要者、取引者が「朔北」から引用商標である「サクホク」や引用商標の権利者を想起するというような取引の実情はなく、また、本願商標及び引用商標の指定商品において、需要者、取引者が、専ら商品の称呼のみによって商品を識別し、商品の出所を判別するような実情があるものとは認められない」として両者は非類似と判断した。

いずれの事案も、取引の実情を考慮した上で商標の出所識別力が低いとの認定があったことが要因であるとはいえ、称呼を重視しなかった点で共通しており、今後の同種事案において参考になる。この傾向が今後も続くのかは、今後の裁判例が待たれるところであるが、称呼が共通するという一事のみをもって商標類似との結論を出すのではなく、取引の実情（実際の使用例など）を踏まえた上で、対象となる商標の識

別力の程度を慎重に検討する必要がある。

3. 意匠法関連事件

令和5年の意匠事件では、意匠法3条1項3号該当性、新規性喪失の例外、創作容易性、共同出願違反(共同創作者の認定)、46条2項の「その責めに帰することができない理由」の有無に関する事案がみられた。本稿では、実務上検討しておくことが有益と考えられる3条1項3号該当性、新規性喪失の例外等に関して判断した瓦事件を取り上げ、同種事件であるバッグ事件についても言及する。

3.1 「瓦」事件¹⁶⁾

(1) 事案の概要

本件は、被告小林瓦他二者(以下他二者を併せて「被告ら」という。)が有する、意匠に係る物品を「瓦」とする意匠(以下「本件意匠」という。)についての無効審判請求不成立審決(本件審決)に対する取消訴訟で、本件審決が取り消された事案である。

本件審決は、本件パンフレット及び本件写真の交付により出願前に公然知られた意匠(本件模様瓦の意匠)には背面、右側面及び底面の形状が不明であり、これと本件意匠とは類似するとはいえないと認定した¹⁷⁾。

原告会社及び原告事務所(以下併せて「原告ら」という。)は、取消事由として、本件意匠と本件模様瓦の意匠の類否判断の誤り等を主張した。

本件意匠は、擬似琉球瓦の構造とその製造方法に関する特許出願から変更されたものである。

被告らは、特許出願時に新規性喪失の例外適用を受けるための証明書(以下「本件証明書」という。)を提出していた。本件証明書に記載された公開の事実は、平成29年2月19日に開催された石垣市新庁舎基本設計説明会(以下「本件説明会」という。)において、原告事務所の

代表者が、被告らが発明した「しっくい代わりに上薬を使った赤瓦」を使用することを報告した事実のみである。本件説明会の3日前に当たる同年2月16日に、被告小林瓦が原告事務所に本件パンフレット及び本件写真を交付した事実については、記載されていなかった。

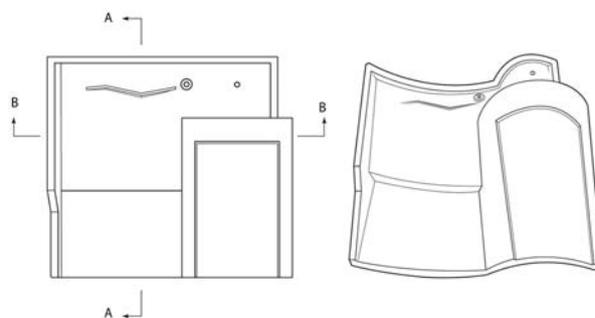


図3 本件意匠(意匠登録第1663938号)の正面図(左)、正面視した参考斜視図(右)

(2) 判旨

1) 意匠の類否の判断について

裁判所は、本件意匠と本件模様瓦の基本的構成態様は一致していると認定した。

そして、具体的構成態様については次のとおり認定し、需要者の観点からみた場合、本件意匠と本件模様瓦の意匠は類似すると判示した。

「本件意匠の具体的構成態様のうち、「男瓦の両側部と上部に、コ字状のラインを270度回転して下方開口とした縦長の模様が形成されている」(具体的構成態様a)、「…」(同b)との部分は、いずれも男瓦の全面にわたる模様であり、施工後は特に施主を中心とした需要者にとり最も目に付くものであり、下方開口構成に係るこうした瓦は知られていない。」

「本件意匠と本件模様瓦の意匠とで最も異なる具体的構成のcに係る、コ字状のラインの模様の部分が男瓦表面の他の部分から僅かに段差状に隆起している…との部分については、瓦全体からみると隆起による差異はごくわずかであり、特に瓦屋根の施工後においては、その隆起

の程度も屋根全体からみて相対的に小さいことから、コ字状のラインの模様には需要者の注意がいくものの、その隆起の程度にまでは注意がいくものとは認め難い。」

2) 公然知られた意匠であるかについて

本件模様瓦の意匠が本件意匠の出願前に公然に知られた意匠であるかについて、次のとおり、公然に知られたものと認められると判示した。

「本件模様瓦（試作品B）は、平成28年11月頃に、被告小林瓦が原告事務所に持ち込んで提供した後、同事務所に保管され、平成29年2月16日に原告事務所に本件パンフレット及び本件写真が送付されたところ、本件写真及び本件パンフレットには、本件模様瓦の意匠が開発中のものであることや開発者に対する内部的なものであることの記載はなく、また、「秘」、「部外秘」、「非公開資料」などの記載がないばかりか、本件写真や本件パンフレットを添付した電子メールにおいても、その本文などに、添付された本件写真や本件パンフレットの電子データが営業秘密であるとか内部的なものであるなどの記載もなく、原告事務所及びその従業員について、被告らとの間で、本件模様瓦の意匠に関し守秘義務を結んでいるなどの事実は認められないから、遅くとも、同日には原告事務所の従業員らに対して知られるところとなり、公然知られたものと認められる。」

3) 新規性喪失の例外規定の適用について

本件説明会の3日前に当たる同年2月16日に、被告小林瓦が原告事務所に本件パンフレット及び本件写真を交付した事実については、4条2項の新規性喪失の例外を認めるための証明書が提出されていないとして、例外を認めず、この事実により、出願前に公知となったものと判断している。

「本件証明書の記載は、本件説明会における市長プレゼンテーションに係るものであって、原告事務所への本件パンフレット及び本件写真

の送付とは異なる行為であり、しかも本件パンフレット及び本件写真の送付は本件説明会の前に行われたものであるから、本件説明会と実質的に同一の行為とみることができるような密接に関連するものであるということとはできず、また、本件パンフレットの記載内容…からして、本件パンフレットは単なる意匠公開者への情報提供行為とは異なるものであって、被告ら主張の行為について本件証明書に記載されたものとみることができず、その記載を求めることが意匠創作者にとり酷であるものとも解されない。」

(3) コメント

本判決については、本誌以外にも種々評釈が加えられている¹⁸⁾。

意匠の類否判断について、審決は、本件模様瓦の背面、右側面及び底面の形状が不明な点を重視した。一方、裁判所は、施工後、特に施主を中心とした需要者の観点を重視したため、類否の判断について結論が異なった。本件を通じて、需要者が誰であり、何に注目して類否を判断するかという判断過程、事実認定を知ること、目の前の事案を検討する際に有益であろう。

次に、本判決は、一般論として、明示の契約がなくても、社会通念上秘密にすることが求められる状況にあり、当事者がそのことを認識できれば、秘密保持義務があるということができるとした。しかし、本件では、原告事務所と被告は取引関係にあり、しかも原告事務所側は創作者であると主張するほどの関係性があったが、原告事務所に秘密保持義務を認めなかった。

被告にとって厳しい判断であると思われるが、このように取引先との間における黙示の秘密保持義務は認められない可能性が十分にある。そこで、秘密情報を提供する場合には、取引関係や情報の性質等により信義則上黙示の秘密保持義務が求められると期待するのではなく、明示的な秘密保持義務を負わせるか、せめ

て㊟等を付して秘密であることを明記すべきであろう。

令和5年改正法（4条3項は令和6年1月1日施行）により、施行日以降の出願については、最先の公開の日のいずれかの公開行為について証明することで、その日以後に公開した同一又は類似の意匠についても新規性喪失の例外規定の適用が受けられるようになった（4条3項ただし書）。この改正により、新規性喪失の例外適用の申請に関する提出漏れのリスクは低減される。

もっとも、本件において提出した書類は最先の公開の日に関するものではない。出願人・代理人としては、最先の公開の日の公開行為を確認し、その行為が取引先に対し公開する行為である場合には、留意が必要である。すなわち、秘密である事実を明示していない、取引先と守秘義務に関し合意ができていないのであれば、その公開した事実も記載しておくべきであろう。

令和5年に新規性喪失の例外が問題となった別事件として、バッグ事件¹⁹⁾がある。同事件で、特許庁は、4条3項に規定する意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書に記載された意匠（公開日：令和3年3月14日）と引用意匠（令和3年8月31日にウェブサイトに掲載された意匠）は、類似であると判断した。令和5年改正法施行後であれば出願人は救済されたケースといえる。しかし、類似に関する判断は予測しがたく、非類似と判断されるおそれもあるので²⁰⁾、同一でないものは証明書を提出しておくことが望ましいだろう。

4. 不正競争防止法関連事件

令和5年の不競法事件では、商品等主体混同行為、著名表示不正利用（不競法2条1項1号・2号）、形態模倣（同3号）、営業秘密（同4号以下）、ドメイン（同19号）、品質誤認等（同20号）、信用毀損（同21号）に関する事案がみら

れた。本稿では、①2条1項1号に関し、知的財産権の存続期間が満了した後も不競法で保護されるのか、また、混同のおそれの有無の判断等が参考になるとと思われる吸入器事件、②2条1項20号に関し、品質誤認の理解、同業他社への対抗策の観点から参考になるとと思われる生ごみ処理機事件を紹介する。

4. 1 「吸入器」事件²¹⁾

(1) 事案の概要

吸入器の内部に薬剤が入った気管支喘息用の吸入薬（以下、「X商品」という。）を販売する控訴人Xは、被控訴人Y1社が製造し、被控訴人Y2社が販売する同じく吸入器の内部に薬剤が入った後発医薬品（ジェネリック医薬品）である気管支喘息用の吸入薬（以下、「Y商品」という。）の形態はX商品の形態と類似しており、YらがY商品を製造、販売する行為は、Xの周知な商品等表示と類似の商品等表示を使用した商品の譲渡等であって、これによってXは営業上の利益を侵害されたなどとして、2条1項1号の不正競争行為に該当する旨主張し、Yらに対し、Y商品の譲渡等の差止め、Y商品の廃棄、損害賠償金の支払等を求めた。

原審はいずれの請求も棄却したので、Xは控訴したところ、控訴審は、原審同様に、X商品の形態が2条1項1号の「商品等表示」に該当せず、かつ、混同のおそれがあるとは認められないと判断した。

なお、XはX商品について配合剤・製剤に関する特許権、吸入器の形態に関する意匠権を有していたが、Y商品が製造販売承認を受けた時期には、いずれの権利も存続期間が満了していた。

(2) 判 旨

1) X商品の形態の「商品等表示」該当性について

・特別顕著性について

「X商品の形態は、他の特定の気管支喘息用吸入薬の形態と類似しており、客観的に他の同種商品と異なる顕著な特徴を有するとはいえない。」

「X商品の吸入器（本体部及びマウスピースの部分）は、X商品の薬剤の性能を発揮し、患者が薬を最も効果的に吸入することができるように設計された形状であり…、Y1は、X商品の後発医薬品を開発するに当たり、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）と相談しながら開発を進め、X商品との治療学的同等性（臨床試験による評価における同等性）及び製剤学的同等性の点で同等であるとの判定を得るために、吸入器の構造及び形状を控訴人商品の吸入器と同様のものとした…。

上記事情によれば、X商品の吸入器及びマウスピースの部分の形態は、X商品の実質的機能を達成するための構成に由来する不可避的な形態であるといえ、このような形態について、特別顕著性の要件を満たすとして、商品等表示として保護を与えることは、同等の機能を有する商品間の自由な競争を阻害する結果をもたらすから、相当でない。」

・周知性について

「X商品の形態をXが独占的に使用できたのはXが吸入器の形態に関する意匠権及び薬剤に関する特許権を有していたことによるものであるところ、知的財産権の存在により独占状態が生じ、これに伴って周知性が生じるのはある意味では当然のことであり、このような独占状態に基づいてX商品の形態について一定の周知性が生じたとしても、このような周知性だけを根拠に不競法の適用を認めることは、結局、上記知的財産権の存続期間満了後も、第三者によるその利用を妨げることに等しく、相当でない。もっとも、周知性が知的財産権に基づく独占により生じた場合でも、知的財産権の存続期間が

経過し、第三者の同種競合商品が市場に投入されて相当期間経過するなどして、知的財産権を有していたことに基づく独占状態の影響が払拭された後で、なおX商品の形態が出所を表示するものとして周知であるとの事情が認められれば、不競法2条1項1号を適用する余地があると解すべきであるが、本件ではそのような事情は認められない。」

2) 混同のおそれについて

「医療用医薬品であるX商品及びY商品の主たる需要者は医師及び薬剤師である。患者は需要者に含まれるものの、従たる需要者の立場にすぎない。

医師は、患者の病態、医薬品の薬効及び副作用等を考慮して処方を行い、後発医薬品への変更の可否を検討するのであって、このような考慮要素に基づいて行う処方の際に、X商品の形態とY商品の形態が類似しているためにこれらの商品を混同するとは考えられない。医師が、患者に吸入器の形状を示すために、患者の診察に際し、X商品あるいはY商品を使用時形態の状態にして患者に見せることがあるとしても、医師のもとにあるX商品やY商品は、箱の中に入った状態であるか、少なくとも保管時形態であり、箱には商品名が印刷されており…、保管時形態の外側には商品名が印刷されたラベルが貼られているから…、医師が箱から商品を出し、キャップを外して使用時形態にして患者に示したとしても、その際に形態によるX商品とY商品の混同が生じることはないといえる。

薬剤師は、医師の処方に基づき薬を調剤するのであって、その際に先発医薬品と後発医薬品との区別を意識して行うといえる。また、調剤薬局に保管されているX商品とY商品は、箱の中に入った状態であるか、又は保管時形態であり、患者に渡す際には保管時形態であると考えられ、箱及び保管時形態の外観には商品名の記載がある。そのため、薬剤師においても、形態

によるX商品とY商品との混同を生じるおそれがあるとは認められない。」

(3) コメント

本判決は、過去の裁判例²²⁾同様に、知的財産権の存続期間の経過後における不競法による保護の余地を認めた。とはいえ、2条1項1号が適用されるケースは限定的であり、適用されないことを前提に対応を考えるべきである。

次に、本判決は、主たる需要者を医師、薬剤師と認定し、箱に商品名が付されていることや、保管時形態の外側に商品名が印刷されたラベルが貼られていること等他の識別標識が考慮され、混同のおそれを否定した。本判決は、商品の形態が商品等表示に当たるとした携帯用ディスプレイ低圧持続吸引器事件²³⁾との違いについて、同事件で問題となった商品は医療機器であるのに対し、本件で問題となった商品は医療用医薬品であり、医師による医療用医薬品の処方においては、X商品及びY商品のように吸入器を備える形状のものであるとしても、主たる需要者である医師は患者の病態や薬の成分を考慮して処方する薬を決めるのであって、形態のみをもって商品が識別されることはないと判示している。

「混同」は文言上、商品等表示とは別の要件として認められている。しかし、混同の有無の判断要素には周知性、類似性も含まれるため²⁴⁾、商品等表示性の判断要素と共通する。そのため、表示の類似性を根拠に混同を認める裁判例は多い²⁵⁾。

その中で、本事件と同じく混同の要件が問題となった令和5年の中圧B用ガスバルブ事件²⁶⁾においては、商品等表示性について判断することなく、混同のおそれを否定した。同事件では、需要者は専門業者であり、需要者は安全性及び信頼性を重視し、不具合による支障の影響も考慮し何年もテストを繰り返しながら導入すると

いう、製品の性質や取引事情が考慮された。

このように、本事件と中圧B用ガスバルブ事件から、2条1項1号の混同を否定した共通考慮要素としては、需要者が専門的知識を有する立場であること、商品の性質上商品選択を慎重に行うため形態が類似していたとしても混同が生じる余地は考えにくいこと、他の識別標識によって出所識別がなされていること、が挙げられる。

同じく混同要件が問題となった令和5年のドクターマーチン事件²⁷⁾では、従前の裁判例のように、商品等表示の周知性と形態の類似性から、混同要件を肯定している。上記2つの事件と異なり、需要者は一般消費者で、商品は靴である。一方、ドクターマーチン事件と同様の靴に関連して、価格・品質の差、被告標章の付加等同種の取引事情があるルブタン事件²⁸⁾においては、混同要件は否定されているので、必ずしも需要者と商品の性質から結論が定まっているわけではない。

当事者としては、対象商品を具体的に捉え、需要者が誰であり、何を重視して商品を識別するのかを具体的に検討することが重要である。そして、上記紹介した裁判例の考慮要素を踏まえ、商品のパッケージや商品自体の視認しやすい箇所に商品名を付加することを検討し、有事においては、需要者や商品の性質に着目した主張立証をすることが適切と考える。

なお、具体的な取引事情に鑑み、混同を否定した裁判例が近時出ていることもあり、混同要件については学会²⁹⁾で注目を集めている。

ところで、本事件では混同のおそれが否定されたため、損害賠償請求は認められていない。混同のおそれは、現実に混同していなくても認められるところ、損害の額が争点となった令和5年の携帯用ディスプレイ低圧持続吸引器事件³⁰⁾では、控訴人による控訴人商品の販売は、販売経路いかんにかかわらず不正競争行為に該

当し、また、現実に混同していなかったとしても、5条1項の「販売することができないとする事情」に当たらないとして、同項の推定について覆滅すべき事由がないと判断し、原判決³¹⁾を変更し、認容額を増額した。損害額を検討する際には参照されたい。

4. 2 「生ごみ処理機」事件³²⁾

(1) 事案の概要

生ごみ処理機（原告商品）を販売する原告が、以前に原告商品の販売代理店として原告商品の販売をしていた被告に対し、被告の管理するウェブサイトにおける、被告の販売する業務用生ごみ処理機（被告商品）に係る表示は、その品質について誤認させるような表示であり、同表示をする行為は不正競争（2条1項20号）に該当し、これにより原告の営業上の利益が侵害されたとして、4条に基づき、5条2項により算定される損害金等の支払を求めたところ、請求を認容した事案である。

被告が表示した広告表示には販売等の実績に関する記載があったが、原告商品と被告商品を併せても、実際の累計販売実績とは異なっていた。

(2) 判 旨

「不正競争防止法2条1項20号の誤認惹起行為が不正競争に該当し違法とされるのは、事業者が商品等の品質、内容などを偽り、又は誤認を与えるような表示を行って、需要者の需要を不当に喚起した場合、このような事業者は適正な表示を行う事業者より競争上優位に立つことになる一方、適正な表示を行う事業者は顧客を奪われ、公正な競争秩序を阻害することになるからである。

このような趣旨に照らすと、「品質」について「誤認させるような表示」に該当するか否かを判断するに当たっては、需要者を基準として、

商品の品質についての誤認を生ぜしめることにより、商品を購入するか否かの合理的な判断を誤らせる可能性の有無を検討するのが相当である。」

「「全国導入実績2,500台以上」との表示は、被告が販売している業務用生ごみ処理機、すなわち被告商品は、全国で2500台以上が販売されているとの事実を、「ゴミサー／ゴミサポーターはその処理方法・性能が多く企業・施設で認められ、おかげ様で現在、全国で2,300台以上が稼働しています。」との表示は、被告商品は、その処理方法及び性能が多く企業や施設で認められたため、全国で2300台以上が販売されたとの事実を、「全国・海外での導入実績は3,500台以上。」との表示は、被告商品は、全国及び海外で3500台以上が販売されたとの事実を需要者に対し認識させるものであると認められる。

他方で、…被告が令和元年5月8日以降販売している被告商品の過去の累計販売数は2300台に達するものではないことが認められ、少なくとも、上記「全国導入実績2,500台以上」、「ゴミサー／ゴミサポーターはその処理方法・性能が多く企業・施設で認められ、おかげ様で現在、全国で2,300台以上が稼働しています。」及び「全国・海外での導入実績は3,500台以上。」の表示（以下、これらを併せて「本件誤認惹起表示①」という。）は、いずれも、実際の販売実績とは異なるにもかかわらず、多数の被告商品が販売されており、このような販売実績は、被告商品のごみ処理方法及びその性能が他の同種商品に比べて優れたものであることに起因することを強調するものであって、その結果、需要者に対し、被告商品がその品質において優れた商品であるとの権威付けがされ、また、他の需要者も購入しているという安心感を与えることとなるため、需要者が商品を購入するか否かの合理的な判断を誤らせる可能性があるというべきである。そうすると、本件誤認惹起表示①

は、「品質」について「誤認させるような表示」に該当すると認められる。」

(3) コメント

本判決は、品質を直接的に表現しているわけではない、実際と異なる販売実績に関する表示についても「品質」誤認に当たるとした。

品質誤認が争点となるケース自体はそれなりにあり、近時の裁判例では、品質を直接的に表現していない「創業元禄二年」との表示が「品質」に当たるのか判断されたケースがある³³⁾。また、令和5年の別事件として、「髪へのうるおい1.9倍」「水分発生量従来の18倍」等の広告表現に関して品質誤認が問題となったヘアードライヤー事件³⁴⁾がある。

本事件の裁判所の判断理由である「需要者が商品を購入するか否かの合理的な判断を誤らせる可能性がある」という基準によれば、今後は、同業他社の商品・サービス紹介ページや広告等が実際とは異なる、紛らわしい表記があった場合には、品質誤認を理由として牽制することは十分可能であるように思われる。

また、本事件で注目すべきは損害額である。

一般的に、品質等誤認表示行為により同業者が営業上の利益を侵害されたとしても、かなりの割合で推定覆滅がなされると思われる³⁵⁾。

本件では、①いずれも「ゴミサー」との名称の業務用生ごみ処理機を販売していること、②販売の対象物は同種であると認められること、③原告と被告の顧客層及び販売エリアは一部において共通すること（市場の共通性）の3点を考慮し、5条2項³⁶⁾を適用し、1億2,000万円以上の相手方の限界利益が損害の額としてそのまま認定されている。

本判決の2条1項20号違反に関する判断基準やあてはめ、そして損害額の算定に関する判断を知っておくことは、同業他社への対抗策を検討する際に有益であると考えられる。

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示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、全文検索で「商標法」と指定し、裁判年月日として「令和5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：2024年3月25日）
- 2) 裁判所Webサイト 統合検索の全文検索で「意匠法」、「令和5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：2024年3月21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5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、不正競争防止法に関する判断がなされた件数（参照日：2024年3月21日）
- 4) 知財高判令和5年1月24日令和4（行ケ）10062
- 5) 本件は、単色の色彩商標出願に係る拒絶審決取消訴訟の4件目の判決である。過去の判決の概要については、大塚理彦「色彩のみからなる商標に係る審決取消訴訟の現状」パテント2021 74巻4号70頁を参照されたい。
- 6) 知財高判令和5年1月31日令和4（行ケ）10089
- 7) 本件の原告も、現実に販売されている鉛筆に近い複数色の組合せからなる商標登録を有している（登録6078470、登録6078471）。
- 8) 知財高判令和5年9月7日令和5（行ケ）10030
- 9) 知財高判令和5年11月30日令和5（行ケ）10063
- 10) 最判平成20年9月8日判時2021号92頁
- 11) 知財高判令和5年1月31日令和4（行ケ）10090
- 12) 東京地判令和5年9月29日令和3（ワ）10991
- 13) 知財高判令和5年12月26日令和5（ネ）10011
- 14) 最判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁
- 15) 知財高判令和5年3月9日令和4（行ケ）10122
- 16) 知財高判令和5年6月12日令和5（行ケ）10008。

なお、関連事件である、知財高判令和5年8月10日令和5(行ケ)10007には、本件写真及び本件パンフレットに掲載された模様瓦が掲載されている。また、被告らが無効審判を請求した別件の審決取消訴訟(知財高判令和5年12月21日令和5(行ケ)10066)も参考にされたい。

- 17) 原告らの主張する者はアイデアを与えたにすぎず、本件意匠の創作をしたということはできないから共同出願違反ともいえないと認定した点も審決の取消事由となっているが(15条1項において準用する特許法38条(共同出願)違反)、裁判所は審決と同様の判断をした。
- 18) 評釈として、山田威一郎「特許出願からの変更出願に基づく「瓦」の登録意匠に関して新規性及び共同出願要件違反の無効理由の有無が争われた事例」知財ぷりずむNo.253 2023年10月1～16頁、梅澤修「意匠法の問題圏(34)-新規性喪失の例外に関する最近の裁判例」DESIGN PROTECT 2024 No.141 11～25頁。
- 19) 知財高判令和5年12月25日令和5(行ケ)10071
- 20) バッグ事件については、引用意匠は背面や平面の形状等が不明であり、引用意匠を「正面部分の部分意匠」と捉えると、部分の範囲はかなり小さいために、両意匠が類似しない可能性があるとの指摘もある(前掲注18)梅澤15頁)。
- 21) 知財高判令和5年10月4日令和5(ネ)10012
- 22) 不規則充填物事件(知財高判平成30年2月28日平成29(ネ)10068)
- 23) 知財高判令和元年8月29日平成31(ネ)10002。X商品の形態が周知の商品等表示にあたり、YによるY商品の販売行為が同号の不正競争にあたるとして、販売差止等を認めた判決である。なお、損害賠償請求事件については、後掲注30)の知財高判令5年3月23日令和4(ネ)10095、10112。
- 24) ラヴォーグ南青山事件(東京地判平成16年7月2日平成15(ワ)27434)
- 25) 令和以降の判決でも、価格帯が異なる事情があったBAOBAO事件(東京地判令和元年6月18日平成29(ワ)31572)や、商品名が相違する事情があったLEDペンライト事件(東京地判令和元年12月18日平成30(ワ)8414)等で混同のおそれは肯定されている。後述の令和5年の事件であるドクターマーチン事件でも、商品等表示の周知性、

商品形態との類似性に照らせば、誤認混同を生じさせるものと認められるとしている。

- 26) 知財高判令和5年9月13日令和5(ネ)10014
- 27) 知財高判令和5年11月9日令和5(ネ)10048
- 28) 知財高判令和4年12月26日令和4(ネ)10051
- 29) 日本工業所有権法学会2024年度研究会・総会のシンポジウムのテーマは「商標法及び不正競争防止法における混同概念」であった。
混同に関する論文として、宮脇正晴「不正競争防止法2条1項1号における「混同」の判断手法」Law & Technology No.102 2024/1 24～31頁も参照されたい。
- 30) 知財高判令和5年3月23日令和4(ネ)10095、10112
- 31) 東京地判令和4年8月4日令和2(ワ)17626。原判決は、控訴人商品の販売量のすべてがX商品と誤認混同したことによるものとは考え難いことを理由として、Yの譲渡数量の4割についてXが販売することができないとする事情があると判断し、5条1項による損害額からその4割を控除した。
- 32) 東京地判令和5年11月10日令和4(ワ)2551
- 33) ハッ橋事件。大阪高判令和3年3月11日令和2(ネ)1568。誤認表示には当たらないとした。
- 34) 東京地判令和5年4月27日令和4(ワ)14148
- 35) 例えば、はぐくみオリゴ事件(東京地判令和3年2月9日平成30(ワ)3789)は、被告が受けた利益の額の97%について推定覆滅した。なお、同事件の控訴審である知財高判令和4年1月27日令和3(ネ)10018においては、被告商品の広告宣伝においてはオリゴ糖の純度以外の特徴も大きく取り上げられていたこと、原告商品の市場占有率は概ね24.4%であったこと、品質誤認表示が約4年4か月にわたって継続的に行われたこと、原告商品及び被告商品はより直接的な競合関係にあったといえること等を考慮して、推定覆滅の割合は変更されたものの、91%と依然として高い割合である。
- 36) 20号については、法文上5条1項及び3項の適用は排除されている。

(原稿受領日 2024年6月18日)