

# 商標法特論

大阪工業大学大学院 知的財産研究科

教授 大塚 理彦

講義：平成 30 年 9 月 29 日～平成 31 年 1 月 19 日

第一版：平成 27 年 1 月 17 日

第二版：平成 28 年 1 月 16 日

第三版：平成 29 年 1 月 21 日

第四版：平成 30 年 1 月 20 日

第五版：平成 31 年 1 月 19 日

## はしがき

知的財産研究科 1 年次における「商標法特論」の講義(第 1 回)を念頭において作成した。第 2 回から第 7 回のテーマは愛知県弁護士会法律研究部編『Q&A 商標の法律実務』(新日本法規・2007 年)からの抜粋である。

平成 27 年 1 月 17 日  
大阪工業大学大学院 知的財産研究科  
教授 大塚 理彦

## 第二版はしがき

平成 26 年改正に対応した。第 8 回～第 15 回において採り上げる裁判例について、検討すべき論点を追加した。

平成 28 年 1 月 16 日  
大阪工業大学大学院 知的財産研究科  
教授 大塚 理彦

## 第三版はしがき

第 2 回～第 7 回についても、テーマはそのままに、愛知県弁護士会法律研究部編『Q&A 商標の法律実務』(新日本法規・2007 年)からの抜粋ではなく、具体的な裁判例を採り上げることとした。具体的な裁判例の選定については、大学院専門職修士課程・岡田桃子さんにご協力いただいた。ここに記して謝意を表す。あわせて、すべての裁判例について検討すべき論点の見直しを行うとともに、履修の便宜のため裁判例ごとに「授業メモ」ページを設けた。

平成 29 年 1 月 21 日  
大阪工業大学大学院 知的財産研究科  
教授 大塚 理彦

## 第四版はしがき

すべての裁判例について検討すべき論点の見直しを行った。

平成 30 年 1 月 20 日  
大阪工業大学大学院 知的財産研究科  
教授 大塚 理彦

## 第五版はしがき

すべての裁判例について検討すべき論点の見直しを行った。また、「授業メモ」ページにコメントを追加した。

平成 31 年 1 月 19 日  
大阪工業大学大学院 知的財産研究科  
教授 大塚 理彦

## 目次

はしがき .....	i
第二版はしがき .....	i
第三版はしがき .....	i
第四版はしがき .....	i
第五版はしがき .....	ii
目次 .....	iii
1. 登録商標と著作権 .....	1
1-1. 先後関係 .....	1
1-2. ポパイマフラー事件 .....	1
1-3. 商標法4条1項7号 .....	2
2. 先使用权・地域団体商標 .....	4
2-1. ゼルダ事件(東京高判 H5・7・22) .....	4
2-2. 博多織事件(福岡地判 H24・12・10) .....	8
3. 商標的使用・立体商標 .....	12
3-1. brother 事件(東京地判 H16・6・23) .....	12
3-2. エルメス立体商標事件(東京地判 H26・5・21) .....	16
4. リサイクル品・真正商品の小分け .....	20
4-1. リソグラフ事件(東京高判 H16・8・31) .....	20
4-2. マグアンプ事件(大阪地判 H6・2・24) .....	24
5. 損害不発生の抗弁・差止請求の相手方 .....	28
5-1. 小僧寿し事件(最判 H9・3・11) .....	28
5-2. チュッパチャプス事件(知財高判 H24・2・14) .....	32
6. 類否判断・審決取消訴訟の訴訟物 .....	36
6-1. サクラサク事件(知財高判 H22・8・19) .....	36
6-2. シェトア事件(最判 H3・4・23) .....	40
7. 商標法26条の抗弁・権利の濫用 .....	44
7-1. 招福巻事件(大阪高判 H22・1・22) .....	44
7-2. ウイルスバスター事件(東京地判 H11・4・28) .....	48
8. 不動産・不使用取消審判 .....	52
8-1. ヴィラージュ事件(東京高判 H12・9・28) .....	52
8-2. エルエエル事件(知財高判 H21・11・26) .....	56
9. 産地表示・未登録周知商標 .....	60
9-1. シダモ事件(知財高判 H22・3・29) .....	60
9-2. ももいちごの里事件(知財高判 H22・2・17) .....	64
10. 効能表示・結合商標の類否判断 .....	68
10-1. 花粉のど飴事件(東京地判 H15・6・27) .....	68
10-2. ヨーグルトン事件(知財高判 H22・11・30) .....	72
11. 混同のおそれ・立体的形状 .....	76
11-1. CARTELO 図形事件(知財高判 H22・8・31) .....	76
11-2. 角瓶立体商標事件(東京高判 H15・8・29) .....	80
12. 立体的形状 .....	84

12-1. ギリアンチョコレート立体商標事件(知財高判 H20・6・30) .....	84
12-2. ヤクルト立体商標事件(知財高判 H22・11・16) .....	88
13. 地域団体商標・商標権者の不正使用 .....	92
13-1. 喜多方ラーメン事件(知財高判 H22・11・15) .....	92
13-2. HASEKO 事件(知財高判 H22・1・13) .....	96
14. 普通名称化・商品の改造と消尽 .....	100
14-1. 正露丸事件(大阪高判 H19・10・11) .....	100
14-2. アステカ事件(東京地判 H14・2・14) .....	104
15. 並行輸入・結合商標の類否判断 .....	108
15-1. フレッドペリー並行輸入事件(最判 H15・2・27) .....	108
15-2. つつみのおひなっこや事件(最判 H20・9・8) .....	112



## 1. 登録商標と著作権

### 1-1. 先後関係

著作権又は著作隣接権の発生が商標登録出願に先行する場合は、商標権の効力が制限される(商標 29 条)。平成 26 年改正によって音の商標が追加されたことに伴い、著作隣接権との抵触が新たに規定された。

商標法 29 条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権若しくは著作隣接権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。

一方、商標権の発生が著作権又は著作隣接権の発生に先行する場合について、著作権法は商標法 29 条のような調整規定をおかないが、知的財産権一般について先行する知的財産権と抵触する部分についてはその利用が制限されるものと考えらるべきである。

### 1-2. ポパイマフラー事件

著作権の発生が商標登録出願に先行する事案である。

最判平成 2 年 7 月 20 日民集 44 卷 5 号 876 頁〔ポパイマフラー事件〕  
 「POPEYE」及び「ポパイ」の文字と漫画の主人公の図形からなる本件商標の商標権を有する第一審原告(被上告人が承継)が、「POPEYE」の文字を横書きにした乙標章又は同文字及び図形からなる丙標章を付したマフラーを販売する上告人に対し、損害賠償等を求めた事案。(TKC)

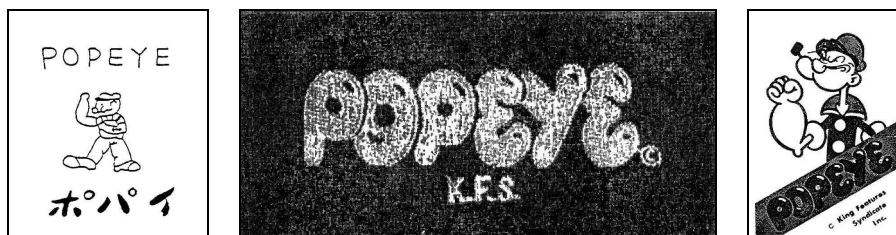


図 1 本件商標(左)、乙標章(中)、丙標章(右)

丙標章については著作物性が認められたので、商標法 29 条により本件商標による商標権の行使は制限された。一方、乙標章については著作物性が認められないから商標法 29 条の適用はないが、そもそも本件商標は漫画「ポパイ」の主人公の著名性を無償で利用するものにほかならないので、漫画「ポパイ」の著作権者から許諾を得て乙標章を付した商品を販売する者に対するそのような権利の行使は客観的に公正な競争秩序

を乱すものとして権利の濫用とされた。その後、本件商標は商標法4条1項7号違反であるとして無効審決が確定した。今日ならば、商標登録無効の抗弁が成り立つであろう。

### 1-3. 商標法4条1項7号

商標法4条（商標登録を受けることができない商標）  
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。  
七 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標

先行する著作権との抵触について、商標法4条1項7号該当性が争われた事件として〔キューピー事件〕がある。キューピー株式会社が有するキューピーのイラストからなる登録商標について商標登録無効審判を請求したが成り立たないとの審決を受けたためその取消しを求めた審決取消訴訟である。

東京高判平成13年5月30日判時1797号150頁〔キューピー事件〕

キューピーのイラストからなる食品会社の登録商標が他人の著名な著作物の形態を冒用して登録を受けたなどの事情により商標法4条1項7号に掲げる公序良俗を害するおそれがある商標に当たるとはいえないとされた事例。(TKC)

特許庁の審査官が、出願された商標が他人の著作権と抵触するかどうかについて必要な調査及び認定判断を遂げた上で当該商標の登録査定又は拒絶査定を行うことには、相当な困難が伴うのであって、特許庁の商標審査官にこのような調査をさせることは、極めて多数の商標登録出願を迅速に処理すべきことが要請されている特許庁の事務処理上著しい妨げとなることは明らかであるから、商標法4条1項7号が、商標審査官にこのような調査等の義務を課していると解することはできない。

したがって、その使用が他人の著作権と抵触する商標であっても、商標法4条1項7号に規定する商標に当たらないものと解するのが相当であり、同号の規定に関する商標審査基準にいう「他の法律（注、商標法以外の法律）によって、その使用等が禁止されている商標」には該当しないものというべきである。そして、このように解したとしても、その使用が商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触する商標が登録された場合には、当該登録商標は、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により使用することができないから（商標法29条）、不当な結果を招くことはない。

判決は、先行する著作権と抵触する登録商標について、商標法4条1項7号該当性を否定した<sup>1</sup>。商標審査の実務に配慮した判断と解される。しかしながら、先行する著作権と抵触することが明らかな商標登録出願については、商標法4条1項7号により拒絶することが行われている<sup>2</sup>。

<sup>1</sup> 同旨の裁判例として知財高判平成22年3月30日平成21年(行ケ)第10339号〔スマイリー・フェイス事件〕等。

<sup>2</sup> 題号であるので著作物ということはないが、永井豪の漫画「キューティーハニー」に係る商標登



また、先行する著作権と抵触するわけではないが<sup>3</sup>、「ターザン」「Tarzan」の標準文字からなる登録商標について国際信義の観点から商標法4条1項7号該当性を肯定した裁判例が存在する。

知財高判平成24年6月27日判時2159号109頁〔ターザン事件〕  
 知財高判平成24年6月27日平成23年(行ケ)第10400号〔Tarzan事件〕

「ターザン」(英語表記は「T a r z a n」)を創作した米国の作家エドガー・ライス・バローズから「ターザン・シリーズ」のすべての書籍に関する権利を譲り受けた原告は、「ターザン」の原作小説及びその派生作品の価値の保存・維持に努めるとともに、米国のみならず世界各国において「ターザン」に関する商標を登録して所有したり、ライセンス契約の締結・管理に関わることによって、その商業的な価値の維持管理に努めてきた。このように、一定の価値を有する標章やキャラクターを生み出した原作小説の著作権が存続し、かつその文化的・経済的価値の維持・管理に努力を払ってきた団体が存在する状況の中で、上記著作権管理団体等と関わりのない第三者が当該商標を独占的に利用できるようになり、上記著作権管理団体による利用を排除できる結果となることは、公正な取引秩序の維持の観点からみても相当とは言い難い。(TKC)

同様の裁判例として〔赤毛のアン事件〕がある。

知財高判平成18年9月20日平成17年(行ケ)第10349号〔赤毛のアン事件〕

「A n o f G r e e n G a b l e s」の文字から構成され、指定商品を「眼鏡」等とする本件商標の指定商品のうち第9類について、被告が無効審判請求をしたところ、商標法4条1項7号に違反して無効であるとの審決がなされたため、商標権者である原告が、同審決の取消しを求めた事案で、本件商標は世界的に著名で高い文化的価値を有する作品の原題からなるものであり、本件著作物、原作者又は主人公の価値等を損なうおそれがないとはいえないことなどを考慮すると、本件商標は商標法4条1項7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当し、商標登録を受けることができないとし、請求を棄却した事例。(TKC)

録出願(不服2006-24390)、NHK大河ドラマ「篤姫」に係る商標登録出願(不服2007-29500)等。

<sup>3</sup> 「ターザン」「Tarzan」は米国の小説の題号であり登場人物の名称である。

## 2. 先使用权・地域団体商標

### 2-1. ゼルダ事件(東京高判 H5・7・22)

#### ①事案の概要

差止請求権不存在確認請求事件

控訴審(棄却)：東京高判平成5年7月22日判時1491号131頁〔ゼルダ事件〕

第一審(認容)：東京地判平成3年12月20日知的裁集23巻8号838頁〔ゼルダ事件〕

#### ②注目すべき争点

「2 被控訴人が商標法三二条一項に基づき、先使用による被控訴人標章を使用する権利を有するか否か、すなわち、本件登録商標の出願日である昭和五五年八月四日の時点において、現に被控訴人標章が被控訴人の販売する婦人服を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたか。」(控訴審)

#### ③検討すべき論点

##### (a)周知性の地理的範囲

商標法4条1項10号

東京高判昭和58年6月16日無体裁集15巻2号501頁〔DCC事件〕

商標法7条の2第1項

知財高判平成22年11月15日判時2111号109頁〔喜多方ラーメン事件〕

不正競争防止法2条1項1号

横浜地判昭和58年12月9日無体裁集15巻3号308頁〔勝烈庵事件〕

##### (b)周知性の判断基準となる者は

##### (c)効力の相違

先使用权(商標法32条) : 継続使用权

先使用权(商標法32条の2) : 継続使用权

未登録周知商標(商標法4条1項10号) : 後願排除効

周知表示混同惹起(不正競争防止法2条1項1号) : 差止請求権・損害賠償請求権

##### (d)被控訴人の採るべきであった対応は

授業メモ

先使用権に係る周知性は、商標法4条1項10号よりも緩やかに解される。

→ これらを同一とすると、先使用権を認めることにより無効理由を孕むこととなる(控訴人主張)。

→ 沿革としては、除斥期間を設けたことにより先使用権を導入した経緯がある。

バイヤーでよいのか。バイヤーは仕入れのプロだから、商品の出所を誤ることはないのではないか。

→ 需要者は蚊帳の外でよいのか。

→ 混同防止表示を請求することができる(商標32条2項)。例えば「ZELDA by Nicole」。

商標登録出願

商標登録無効審判

不使用取消審判

授業メモ

授業メモ

## 2-2. 博多織事件(福岡地判 H24・12・10)

### ①事案の概要

商標権侵害差止等請求事件

控訴審(棄却)：福岡高判平成 26 年 1 月 29 日判時 2273 号 116 頁〔博多織事件〕

第一審(棄却)：福岡地判平成 24 年 12 月 10 日平成 23 年(ワ)第 1188 号〔博多織事件〕

### ②注目すべき争点

「三 争点二（商標としての使用の有無）、争点三（商標法二六条一項二号該当性）及び争点六（不正競争防止法一九条一項一号該当性）について」（控訴審）

「六 争点七（権利濫用の成否）について」（控訴審）

「1 本件商標権の効力について」（第一審）

「2 権利濫用」（第一審）

### ③検討すべき論点

#### (a)商標法 26 条の適用関係

行為規制定型化説：地域内アウトサイダー 商標法 26 条 1 項 2 号該当(第一審)

産業政策説：地域内アウトサイダー 商標法 26 条 1 項 2 号非該当(控訴審)

#### (b)加入を拒否したことの正当性

授業メモ

地域内アウトサイダーが力をつけてくると後発的無効(商標 46 条 1 項 7 号)のおそれは生じないか。

地域外アウトサイダーであっても地域ブランド品を原材料として使用することはあり得るわけであり、そのような場合に商標法 26 条を適用することは可能であろうか。

地域ブランド品の品質を維持することは重要であるが、品質基準を決めておけば正当に加入を拒むことは可能であろうか。

授業メモ



授業メモ

### 3. 商標的使用・立体商標

#### 3-1. brother 事件(東京地判 H16・6・23)

##### ①事案の概要

商標権侵害差止等請求事件

控訴審(棄却)：東京高判平成 17 年 1 月 13 日平成 16 年(ネ)第 3751 号〔brother 事件〕

第一審(棄却)：東京地判平成 16 年 6 月 23 日判時 1872 号 109 頁〔brother 事件〕

##### ②注目すべき争点

「1 商標権侵害の有無」(第一審)

##### ③検討すべき論点

###### (a)商標的使用

商標法 26 条 1 項 2 号・6 号

###### (b)適合機種の表示

大阪地判平成 17 年 7 月 25 日判時 1926 号 130 頁〔SVA 事件〕

###### (c)品番・型番の登録例

「501」 商標登録第 2624101 号(リーバイ ストラウス アンド カンパニ)

「SK-II」 商標登録第 2721124 号

(ザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー)

「CBR」 商標登録第 5840299 号(本田技研工業株式会社)

###### (d)部品や消耗品の市場は誰のものか。

###### (f)その他

純正品について、原告も「For」「用」の使用をするのではないか。

文字商標以外の商標の使用をした場合はどうか。

原告は、被告製品についてユーザーからの問い合わせを受けているが。

授業メモ

総合考慮：製品についての記載、「For」「用」の付加、製造者又は販売者の表示、取引の実情

独占禁止法の世界：消耗品の市場をどのようにして守るか。そもそも守るべきものではないのか。

授業メモ

産業財産権法による保護の客体には、技術性・審美性・識別性からなる三面性がある。ただし、これらの面は明確に分離し得るものではない。

特許法と意匠法による保護の客体である特許発明と登録意匠は、それそのものに価値がある。従って、特許発明や登録意匠の実施は、特許権や意匠権の侵害を構成する。また、リサイクル品であっても、特許製品の新たな製造に当たる場合は特許権の侵害を構成する<sup>4</sup>。この理は意匠権の侵害においても妥当しよう。

一方、商標法による保護の客体は登録商標に化体した業務上の信用であって、登録商標そのものに価値はない。従って、外見上登録商標の使用と見える行為であっても、登録商標に化体した業務上の信用を害することがなければ商標権の侵害を構成しない。

---

<sup>4</sup> 最判平成19年11月8日民集61巻8号2989頁〔キヤノンインクカートリッジ事件〕。なお、新たな「生産」(特許2条3項)としなかったのは、「生産」だと0から1を産み出すイメージが強いからではないかと思われる。リサイクル品は権利者の製品の一部を利用するので、「造る」という概念である「製造」を用いる方が好ましい。

授業メモ

### 3-2. エルメス立体商標事件(東京地判 H26・5・21)

#### ①事案の概要

商標権侵害差止等請求事件

第一審(一部認容、一部棄却)：東京地判平成 26 年 5 月 21 日平成 25 年(ワ)第 31446 号  
〔エルメス立体商標事件〕

#### ②注目すべき争点

「2 被告による被告各商品の輸入・販売行為が、商標法に違反するか否かについて」  
(第一審)

#### ③検討すべき論点

##### (a)立体商標の類否判断

最判昭和 43 年 2 月 27 日民集 22 卷 2 号 399 頁〔冰山印事件〕

最判平成 9 年 3 月 11 日民集 51 卷 3 号 1055 頁〔小僧寿し事件〕

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〕

##### (b)取引の実情・パロディ商標

東京地判平成 5 年 3 月 24 日判タ 812 号 262 頁〔シャネル No.5 タイプ事件〕

知財高判平成 28 年 4 月 12 日平成 27 年(行ケ)第 10219 号〔フランク三浦事件〕

##### (c)意匠的使用・商標法 26 条 1 項 5 号

大阪地判昭和 51 年 2 月 24 日無体裁集 8 卷 1 号 102 頁〔ポパイアンダーシャツ事件〕

##### (d)立体商標と著作権法・意匠法・不正競争防止法

エルメス・バーキンは 1984 年発売

知財高判平成 27 年 4 月 14 日判時 2267 号 91 頁〔TRIPP TRAPP II 事件〕

授業メモ

所定方向を推定する点は、意匠の類否判断にも共通する。

被告には弁護士がついていない。本件においては考慮されていないが、取引の実情・パロディ商標の観点から、あなたならどのように弁護するか。

同じく本件においては考慮されていないが、意匠的使用の抗弁・商標法 26 条 1 項 5 号の抗弁は可能か。

著作権：著作者の死後 50 年又は公表後 50 年

意匠権：登録から 20 年

不正競争防止法：周知表示混同惹起(不正競争 2 条 1 項 1 号)

著名表示冒用(不正競争 2 条 1 項 2 号)

形態模倣商品提供(不正競争 2 条 1 項 3 号)

(日本国内において最初に販売された日から起算して 3 年)

(不正競争 19 条 1 項 5 号イ)

授業メモ

〔フランク三浦事件〕は、商標登録無効審判の有効審決に対する審決取消訴訟であって、商品の類否を争っていないが<sup>5</sup>、本件においては「登録商標＝商品」である。そのような状況において、取引の実情はどのように扱われるべきか。あるいは、他の商標の場合と同じでよいのか。

立体と写真プリント

価格の相違

販売方法の相違

しかし、誤認混同は直接の需要者の間だけではなく、侵害品を持ち歩く者を見かけた第三者の間でも起こり得る。これを **post confusion** という。

---

<sup>5</sup> 一般には誤解の多いところである。



授業メモ

## 4. リサイクル品・真正商品の小分け

### 4-1. リソグラフ事件(東京高判 H16・8・31)

#### ①事案の概要

商標権侵害差止等請求事件

控訴審(一部変更、一部棄却)：東京高判平成 16 年 8 月 31 日判時 1883 号 87 頁  
〔リソグラフ事件〕

第一審(棄却)：東京地判平成 15 年 1 月 21 日判時 1883 号 96 頁〔リソグラフ事件〕

#### ②注目すべき争点

「1 争点 1 (本件商標権侵害の成否) について」(控訴審)

「2 商標権侵害の有無についての判断」(第一審)

#### ③検討すべき論点

##### (a)商標的使用

第一審における判断との相違

##### (b)打ち消し表示

東京地判平成 4 年 5 月 27 日知的裁集 24 卷 2 号 412 頁〔Nintendo 事件〕

大阪高判昭和 63 年 9 月 20 日判時 1306 号 135 頁〔SUNTORY 事件〕

##### (c)購買担当者と実際の使用者

医師等と患者について(医薬品)

東京高判平成 5 年 3 月 30 日知的裁集 25 卷 1 号 125 頁〔マスチマイシン事件〕

東京高判平成 17 年 2 月 24 日平成 16 年(行ケ)第 256 号〔メバスロリン事件〕

結婚披露宴主催者等と列席者について(引出物)

名古屋地判平成 12 年 9 月 22 日判タ 1110 号 204 頁〔HAPPY WEDDING 事件〕

##### (d)「1 対 1 管理方式」

(e)商標権者によるアフターマーケットのコントロールはどこまで許されるのか。

授業メモ

事実認定の相違

「1対1管理方式」に関する認定判断

打ち消し表示をすれば、商標権侵害を免れるのか。

〔マスチマイシン事件〕は患者を含まないとし、〔メバスロリン事件〕は患者を含むとする。

〔HAPPY WEDDING 事件〕は列席者を含むとする。

「1対1管理方式」であれば、商標権侵害を免れるのか。

授業メモ

## 需要者について

第一審は購買担当者とする。控訴審は、購買担当者も被控訴人インクの出自について正確な理解をしていない事例があるとする。

結局、需要者は購買担当者(購入を決定する者)なのか。しかし、商品の品質は、実際にその商品を使用する使用者にしか分からないのではないか。

post confusion をどう考えるかという問題であるが、我が国ではあまり議論されない。事例にもよるが、商標権者としては、post confusion による影響を主張していくべきかもしれない。

## 「1対1管理方式」について

第一審は、顧客のインクボトルと異なるインクボトルが顧客に返還されたとしても、同一の種類形状のインクボトルであればよいとする(年賀はがきの印刷と同様)。控訴審は、実際には「1対1管理方式」が採用されていないことを認定した。

では、「1対1管理方式」であれば、商標権侵害を免れるのか。「1対1管理方式」であっても出所の混同が生じることに変わりないのではないか。インクボトルの種類形状は限定されているが、第一審のいう酒の量り売りや豆腐の購入に用いられる容器は汎用的なものではないか。すなわち、インクボトルは、それが使用されるべき対象と強い結び付きを有しているということとはできないか。

## アフターマーケットのコントロールについて

独占禁止法 19 条、不公正な取引方法⑩抱き合わせ販売等、⑭競争者に対する取引妨害との関係(いわゆる独禁法 21 条問題)

キヤノン IC タグ事件(リサイクル品作動不可ーキヤノンが是正)

公取委「キヤノン株式会社に対する独占禁止法違反被疑事件の処理について」  
(2004 年 10 月 21 日)

Lexmark International Inc. v. Static Control Components Inc., 387 F.3d 522(6th Cir. 2004)

(IC 内プログラムの著作権保護(DMCA 違反)ー請求棄却)

公取委「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(改正：2016 年 1 月 21 日)

[https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/chitekizaisan\\_files/chitekizaisangl.pdf](https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/chitekizaisan_files/chitekizaisangl.pdf)

保守・サポート

Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services, Inc., 504 U.S. 451(1992)

(アフターマーケットの構成、独立系業者の排除)

大阪高判平成 5 年 7 月 30 日判時 1479 号 21 頁 [東芝昇降機サービス事件]

(部品の供給と取替え調整工事の抱き合わせ)

授業メモ

## 4-2. マグアンプ事件(大阪地判 H6・2・24)

### ①事案の概要

商標権侵害差止等請求事件

第一審(一部認容、一部棄却)：大阪地判平成6年2月24日判時1522号139頁  
[マグアンプ事件]

### ②注目すべき争点

「一争点1（差止請求の当否）1 商標権侵害の主張について」（第一審）

### ③検討すべき論点

#### (a)真正商品の小分け

大阪地決昭和51年8月4日無体集8巻2号324頁 [STP事件]

福岡高判昭和41年3月4日下刑8巻3号371頁 [HERSHEY'S事件]

#### (b)出所表示機能と品質保証機能(商標機能論)

#### (c)その他

登録商標を剥奪抹消する行為は商標権の侵害を構成するか。

小売店においてPOPに登録商標を記載する行為は商標権の侵害を構成するか。

打ち消し表示があれば商標権の侵害を構成しないか。

ひとまとめにして再包装する行為は商標権の侵害を構成するか。

最決昭和46年7月20日刑集25巻5号739頁 [ハイミー事件]

授業メモ

本件では、商品そのものに標章を付していない場合があるが、商標法2条3項8号に係る使用ということはできるか。

商標機能論と形式的侵害論

## 授業メモ

### 真正商品の小分けについて

商標権者が小容量品を販売していた場合、小分け品はそれよりも安価にできる可能性があるが商標法上の論点ではない。リサイクル品の価格についても同様である。

### その他について

#### 剥奪抹消

商標機能論から侵害ということが出来るか。

商標法 25 条の解釈論から侵害ということが出来るか。

小分けはするが登録商標を付さない場合はどうか。

#### 小売店の POP

商標機能論から非侵害ということが出来るか。

#### 打ち消し表示

小売店が小分けしたことを表示すればよいか。

品質に問題があったとしても、小売店の責任である。

処方せん薬局はどうか。

医師の処方せんに基づき薬剤師が小分けしたということは周知である。

個包装がされている薬等であれば品質の問題は生じない。

#### 再包装〔ハイミー事件〕

出所表示機能・品質保証機能を害さなくとも再包装後に登録商標を付することは侵害を構成する（形式的侵害論）。

### 商標機能論

並行輸入<sup>6</sup>のように、形式的には商標権を侵害する行為であっても、商標の機能を害さなければ商標権侵害を構成しない。形式的侵害論を採る〔ハイミー事件〕は例外ということが出来るか。

本件では、品質に問題がなければ商標権侵害を構成しないということが出来るか。品質に問題があったとしても、小売店の責任であることが明確であればよいか。商標権者が小容量品を販売していたか否かは結論に影響を与えるか。

商標機能論の反対解釈は可能か。すなわち、逆もまた真か。形式的には商標権を侵害しない行為であっても、商標の機能を害すれば商標権侵害を構成するか。廃棄商品の横流し<sup>7</sup>、真正商品の改造<sup>8</sup>について、消尽論の立場を採るか商標機能論の反対解釈の立場を採るか。

---

<sup>6</sup> 大阪地判昭和 45 年 2 月 27 日無体裁集 2 巻 1 号 71 頁〔パーカー事件〕、最判平成 15 年 2 月 27 日民集 57 巻 2 号 125 頁〔フレッドペリー事件〕。

<sup>7</sup> 大阪地判平成 7 年 7 月 11 日判時 1544 号 110 頁〔Y's 事件〕。

<sup>8</sup> 東京地判平成 4 年 5 月 27 日知的裁集 24 巻 2 号 412 頁〔Nintendo 事件〕、東京高判平成 12 年 4 月 25 日平成 11 年(ネ)第 836 号〔Callaway 事件〕、東京地判平成 14 年 2 月 14 日判時 1817 号 143 頁〔アステカ事件〕、名古屋高判平成 25 年 1 月 29 日平成 24 年(う)第 125 号〔Wii 事件〕。



授業メモ

## 5. 損害不発生の抗弁・差止請求の相手方

### 5-1. 小僧寿し事件(最判 H9・3・11)

#### ①事案の概要

商標権侵害禁止等請求事件

上告審(棄却)：最判平成9年3月11日民集51巻3号1055頁〔小僧寿し事件〕

控訴審(棄却)：高松高判平成6年3月28日平成4年(ネ)第120号〔小僧寿し事件〕

第一審(一部認容)：高知地判平成4年3月23日判タ789号226頁〔小僧寿し事件〕

#### ②注目すべき争点

「上告代理人小野昌延のその余の上告理由及び同芹田幸子の上告理由第一点について一 原審は、大要、次のとおり判断して、被上告人標章のうち標章二(1)(3)の使用は本件商標権を侵害するとしながら、昭和五五年から同五七年までの三年間に被った損害につき商標法三八条二項に基づいて賠償を求める上告人の請求を棄却すべきものとした。」(上告審)

「二 原審の右判断は、次に述べるとおり、正当というべきである。」(上告審)

#### ③検討すべき論点

##### (a)損害不発生の抗弁

商標と特許、実用新案、意匠との相違

本判例の射程は特許、実用新案、意匠にも及ぶのか

##### (b)平成10年改正の意義

「その登録商標の使用に対し~~通常~~受けるべき金銭の額」

侵害抑止力と不法行為法の基本的枠組み(損害の填補)

##### (c)顧客吸引力

大阪地判平成25年1月24日平成24年(ワ)第6892号〔Cache事件〕

大阪地判平成17年12月8日判時1934号109頁〔中古車110番事件〕

大阪高判平成17年7月14日平成17年(ネ)第248号〔UNO PER UNO事件〕

授業メモ

特許、実用新案、意匠においても売り上げに対する寄与が0ということはある得るだろう<sup>9</sup>。

これにより通常受けるべき金銭の額よりも高額な請求が可能になった。これはこれで不法行為法の枠組みを超えるということはないか<sup>10</sup>。もちろん、通常受けるべき金銭の額よりも低額でもよいのだが。

---

<sup>9</sup> 非侵害の抗弁ではあるが、効果不奏効の抗弁がある。特許法 70 条 1 項の解釈論からは厳しいところがあるが、同条 2 項には明細書の記載を考慮して特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するとある。そのようにして用語の意義を限定解釈した裁判例は多数存在する。医薬・化学関連の発明に多い。他の構成要件が存在することにより、発明の効果が発生しないか打ち消されている。結論として効果は発生しているとされたが、大阪高判平成 14 年 11 月 22 日平成 13 年(ネ)第 3840 号〔エアロゾル製剤事件〕。なお、侵害は認めたとうえで、そうであっても損害はないとする抗弁は成り立たないだろうか。例えば、特許発明の構成要件をすべて含んでいるが、その効果を利用できない製品になっている。あるいは、明細書に記載されている効果とは異なる効果を利用している製品である等。

<sup>10</sup> 最判平成 9 年 7 月 11 日民集 51 卷 6 号 2573 頁〔萬世工業事件〕。

授業メモ

商標法 38 条 3 項の法的性質

損害額計算規定説：損害不発生の抗弁は許される。

損害発生擬制説：損害不発生の抗弁は許されない。

授業メモ

## 5-2. チュッパチャプス事件(知財高判 H24・2・14)

### ①事案の概要

商標権侵害差止等請求事件

控訴審(棄却)：知財高判平成 24 年 2 月 14 日判時 2161 号 86 頁

〔チュッパチャプス事件〕

第一審(棄却)：東京地判平成 22 年 8 月 31 日判時 2127 号 87 頁

〔チュッパチャプス事件〕

### ②注目すべき争点

「2 一審被告による『楽天市場』の運営は一審原告の本件商標権侵害となるか」  
(控訴審)

### ③検討すべき論点

#### (a)間接侵害規定の有無と侵害主体の規範的拡張

管理支配と利益収受

最判昭和 63 年 3 月 15 日民集 42 卷 3 号 199 頁〔クラブキャッツアイ事件〕

最判平成 23 年 1 月 18 日民集 65 卷 1 号 121 頁〔まねき TV 事件〕

最判平成 23 年 1 月 20 日民集 65 卷 1 号 399 頁〔ロクラク II 事件〕

侵害認識と侵害是正

東京高判平成 17 年 3 月 3 日判時 1893 号 126 頁〔2ちゃんねる事件〕

#### (b)著作権侵害事件との差異

最判平成 13 年 3 月 2 日民集 55 卷 2 号 185 頁〔カラオケリース事件〕

大阪地判平成 15 年 2 月 13 日判時 1842 号 120 頁〔ヒットワン事件〕

#### (c)参考法令

プロバイダ責任制限法

「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（平成十三年十一月三十日法律第百三十七号）」

授業メモ

著作権法に間接侵害規定はないが、間接侵害規定(商標 37 条)をおく商標法において、侵害主体の規範的拡張は許されるのか。裁判所は許容する立場を採る。

侵害主体の規範的拡張 カラオケ法理

直接侵害者の有無を問う判例(そうでなければ私的使用のための複製(著作 30 条))

同上

放置自体が著作権侵害行為と評価すべき場合もある。

リース業者の注意義務違反

幫助者を侵害主体に準じるものと評価 カラオケ法理を超える。

本件では、特定商取引に関する法律 11 条・同法施行規則 8 条に基づく表示により、直接侵害者の特定は容易である。

その他

控訴審における一審原告の主張のように商標法 25 条の趣旨から侵害とすることは可能か。

現実のショッピングモールやフリーマーケットでも同じか。

授業メモ



授業メモ

## 6. 類否判断・審決取消訴訟の訴訟物

### 6-1. サクラサク事件(知財高判 H22・8・19)

#### ①事案の概要

審決取消請求事件

第一審(棄却)：知財高判平成 22 年 8 月 19 日平成 22 年(行ケ)第 10101 号  
〔サクラサク事件〕

審判(不成立)：無効 2009－890074 号

#### ②注目すべき争点

「1 商標の類否の判断手法について」(第一審)

「2 本件商標及び引用商標の類否について」(第一審)

#### ③検討すべき論点

##### (a)商標の類否判断

外観、称呼、観念、取引の実情

観念は同じか

構成部分の一部の抽出

最判平成 9 年 3 月 11 日民集 51 卷 3 号 1055 頁〔小僧寿し事件〕

最判平成 20 年 9 月 8 日判時 2021 号 92 頁〔つつみのおひなっこや事件〕

##### (b)取引の実情

最判昭和 43 年 2 月 27 日民集 22 卷 2 号 399 頁〔冰山印事件〕

最判昭和 49 年 4 月 25 日昭和 47 年(行ツ)第 33 号〔保土ヶ谷化学社標事件〕

東京高判平成 14 年 1 月 29 日平成 13 年(行ケ)第 254 号〔Naturea 事件〕

一般性、恒常性と特殊性、限定性

指定商品一般の取引態様と具体的な使用態様

##### (c)商標登録出願に係る商標の周知性、著名性を考慮してもよいのか

東京高判平成 3 年 10 月 15 日判時 1415 号 24 頁〔ランバン事件〕

##### (d)引用商標が不使用であることを考慮してもよいのか

東京高判平成 14 年 3 月 19 日平成 13 年(行ケ)第 363 号〔鳳凰事件〕

知財高判平成 22 年 12 月 14 日平成 22 年(行ケ)第 10171 号〔BOOKING.COM 事件〕

授業メモ

受験生応援商品は一般的、恒常的な事情か。

チョコレートと袋菓子 通年商品と季節限定商品 需要者の通常有する注意力(商標  
審査基準第 3-10-1)

有名だから類似しない(混同しない)とすることは可能か。

「ランバン」は著名ブランドだから「ラーバン」とは類似しない。

不使用だから混同しない(類似しない)とすることは可能か。

授業メモ

ネスレがライセンシーであることは類否判断に影響を与えないか。

引用商標は定型電文であるので識別力が弱い。本件商標は「合格するよ」を「サクラサクよ」と表現するところに識別力があるのではないか。そうであるならば、「きっと、」はともかく、「サクラサクよ。」の部分は不可分一体ということができないか。なお、裁判所は「サクラサク」は本件商標の要部ではないとする。

カンロ株式会社が販売する袋入りキャンディに「KANRO／さくらさく！／コ～ラ縁起がいいよかん」「KANRO／さくらさく！／いいあん梅だよあんずるなかれ」と記載された商品は受験生応援商品ではないのか。

最判昭和 38 年 12 月 5 日民集 17 卷 12 号 1621 頁〔リラタカラヅカ事件〕



出所識別標識として強く支配的な印象を与える。

最判昭和 43 年 2 月 27 日民集 22 卷 2 号 399 頁〔氷山印事件〕



外観、称呼、観念、取引の実情

最判平成 5 年 9 月 10 日民集 47 卷 7 号 5009 頁〔SEIKO EYE 事件〕



それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念を生じない。

授業メモ

## 6-2. シェトア事件(最判 H3・4・23)

### ①事案の概要

審決取消請求事件

上告審(棄却): 最判平成3年4月23日民集45巻4号538頁〔シェトア事件〕

第一審(認容): 東京高判昭和62年11月30日昭和62年(行ケ)第60号〔シェトア事件〕

審判(成立→却下): 昭和60年審判第18491号

### ②注目すべき争点

「商標登録の不使用取消審判で審理の対象となるのは、その審判請求の登録前三年以内における登録商標の使用の事実の存否であるが、その審決取消訴訟においては、右事実の立証は事実審の口頭弁論終結時に至るまで許されるものと解するのが相当である。」(上告審)

### ③検討すべき論点

#### (a)審決取消訴訟における訴訟物

最判昭和51年3月10日民集30巻2号79頁〔メリヤス編機事件〕

#### (b)審決取消訴訟における使用事実の立証

単に使用事実を立証できればそれでよいのか

商標的使用<sup>11</sup>、登録商標と使用商標の同一性

時機に後れた攻撃防御方法の却下等

行政事件訴訟法7条により適用される民事訴訟法157条1項

商標法39条により準用される特許法104条の3第2項

#### (c)商標法50条2項本文の法意

裁判官坂上壽夫の反対意見

#### (d)参考裁判例

東京高判昭和60年10月31日昭和60年(行ケ)第123号〔GLOBE事件〕

東京高判平成2年5月29日平成1年(行ケ)第247号〔印相学宗家事件〕

---

<sup>11</sup> 大塚理彦「不使用取消審判における使用の意義」パテント Vol.70No.9(2017年)75頁。

授業メモ

専門官庁たる特許庁の判断を経由する必要はないのか。

ただし、いずれも一つの訴訟手続内の話

不使用商標の排除 被請求人の誠実な対応 立証の容易性

他の取消審判で使用証拠提出 ×

本件と同じく ○





授業メモ

## 7. 商標法 26 条の抗弁・権利の濫用

### 7-1. 招福巻事件(大阪高判 H22・1・22)

#### ①事案の概要

商標権侵害差止等請求事件

控訴審(認容)：大阪高判平成 22 年 1 月 22 日判時 2077 号 145 頁〔招福巻事件〕

第一審(一部認容、一部棄却)：大阪地判平成 20 年 10 月 2 日判時 2038 号 132 頁  
〔招福巻事件〕

#### ②注目すべき争点

「2 争点 (2) (本件商標権の効力は控訴人標章に及ばないか) について」(控訴審)

#### ③検討すべき論点

##### (a)登録商標の普通名称化

警告の実施

東京高判昭和 50 年 7 月 31 日昭和 42 年(ネ)第 2352 号〔ケロリン事件〕

神戸地判平成 9 年 10 月 15 日平成 7 年(ワ)第 661 号〔茶福豆事件〕

辞書、書籍等の記載

知財高判平成 17 年 6 月 9 日平成 17 年(行ケ)第 10342 号〔FLAVAN 事件〕

同業者の使用例

東京高判平成 5 年 1 月 26 日知的裁集 25 卷 1 号 224 頁〔瓦そば事件〕

大阪地判平成 14 年 12 月 12 日平成 13 年(ワ)第 9153 号〔巨峰事件〕

##### (b)時期的範囲

東京地判平成 18 年 10 月 26 日平成 17 年(ワ)第 25426 号〔一枚甲事件〕

##### (c)地理的範囲

名古屋地判平成 2 年 11 月 30 日判タ 765 号 232 頁〔ドロコン事件〕

大阪地判平成 11 年 3 月 25 日平成 8 年(ワ)第 12855 号〔しろくま事件〕

##### (d)記述的表示(商標法 3 条 1 項 3 号)

自他商品役務識別力と独占適応性の欠如

最判昭和 54 年 4 月 10 日判時 927 号 233 頁〔ワイキキ事件〕

##### (e)普通名称化を防止するには

授業メモ

フラボノイドに属する物質群 一般的な辞書には不記載

出願後に普通名称化

壁土(愛知、静岡)

氷菓(鹿児島)

産地

授業メモ

普通名称化しやすい商標

- ①今までにない商品役務の場合  
登録商標表示、登録商標である旨の表示依頼、  
一般名称の提案(WALKMAN→ヘッドホンステレオ)
- ②識別力が弱いウィークマークの場合  
登録商標表示、登録商標である旨の表示依頼

控訴審における逆転

地裁の認定と比較して妥当といえるか。

- ①「招福巻」は記述的でありウィークマークであるといえる。  
ただし、登録は昭和 63 年のため商標登録無効審判・商標登録無効の抗弁は不可
- ②平成 17 年までに一般化したとする。
- ③一部は使用を中止したとはいえ、警告を行ったのは平成 19 年である。  
季節商品であることを踏まえると妥当といえるか。

大阪地判昭和 58 年 11 月 25 日判タ 514 号 309 頁〔高麗人参酒事件〕

「高麗人参」「高麗人参茶」が普通名称なら「高麗人参酒」も普通名称

授業メモ

## 7-2. ウイルスバスター事件(東京地判 H11・4・28)

### ①事案の概要

商標権使用差止請求事件

第一審(棄却)：東京地判平成 11 年 4 月 28 日判時 1691 号 136 頁

〔ウイルスバスター事件〕

### ②注目すべき争点

「一 主位的請求について判断する。」(第一審)

「2 そこで、抗弁について判断する。」(第一審)

「(三) 抗弁 3 (権利の濫用) について」(第一審)

### ③検討すべき論点

#### (a)原告の不使用

大阪地判昭和 63 年 2 月 9 日判時 1265 号 143 頁〔プラス事件〕

#### (b)著名性の利用

東京地判昭和 59 年 5 月 30 日判タ 536 号 398 頁〔トロイ・ブロス事件〕

最判平成 2 年 7 月 20 日民集 44 卷 5 号 876 頁〔ポパイマフラー事件〕

東京地判平成 12 年 3 月 23 日判時 1717 号 132 頁〔ユベントス事件〕

東京高判平成 15 年 7 月 16 日判時 1836 号 112 頁〔アダムス事件〕

#### (c)模倣行為の排除

広島地福山支判昭和 57 年 9 月 30 日判タ 499 号 211 頁〔DCC 事件〕

#### (d)商標登録無効の抗弁

最判平成 12 年 4 月 11 日民集 54 卷 4 号 1368 頁〔キルビー事件〕

東京地判平成 17 年 6 月 21 日判時 1913 号 146 頁〔IP FIRM 事件〕

#### (e)権利失効の抗弁

大阪地判昭和 59 年 2 月 28 日判タ 536 号 425 頁〔千鳥屋事件〕

授業メモ

将来にわたって使用の意思がないわけではない<sup>12</sup>。  
不使用取消審判を請求することはもちろん可能

権利の濫用とされるのは悪性の高いものが多い。著名性へのフリーライド

先使用权は認めなかったが権利の濫用とした<sup>13</sup>。

商標登録無効の抗弁が法定される前の事件だが、今日なら可能  
なお、商標登録無効審判の請求が成立している。

無効 H10-35546 商標登録第 3137652 号 商標法 3 条 1 項 3 号・4 条 1 項 16 号

---

<sup>12</sup> すべての原告に共通しそうではあるが。

<sup>13</sup> 模倣行為といえるか否かは疑問もあるが、ダイワコーヒーによる DCC の使用を排除するため、上島コーヒー(UCC)は DCC を出願した。よって、上島コーヒーは DCC の使用をしていない。

授業メモ

本件は〔小僧寿し事件〕に類似する。登録に悪性はないものの、侵害者の方が著名であり、権利行使には悪性がうかがわれる。

除斥期間を経過した場合、商標法 26 条の抗弁は可能か。

「ウイルスバスター」について、効能を普通に用いられる方法で表示する商標といえるであろうか。商標法の趣旨に反するとする権利濫用の抗弁は今日でも必要であろうか。

権利の濫用(民法 1 条 3 項)

権利の濫用は権利者にフリーライドの意思(悪性)があることが多いが、本件では商標法の趣旨(出所識別機能の保護)に反するとする。

ただし、原告は不正の目的で商標登録を受けたわけではない。

逆混同 権利行使の懈怠 権利失効の抗弁<sup>14</sup>

〔ウイルスバスター事件〕

- ①ウィークマーク 商標登録無効の可能性
- ②原告の不使用 誤認混同は発生しない。保護すべき信用も蓄積されていない。原告に使用予定があればどうか。
- ③被告の先使用 ただし、周知性なし。先使用でなければ調査の懈怠となるか。
- ④現在は著名 取引秩序の維持

登録主義の使用主義的是正

- ①未登録周知商標
- ②先使用权
- ③除斥期間(事実状態の保護)
- ④不使用取消審判
- ⑤更新登録の申請

原告は商品商標(ウイルス対策ディスク)を拒絶され、やむなく役務商標を取得した。登録商標を指定役務に使用をしていないが、ウイルス対策商品には使用をしていた。原告はネットワークアソシエイツ(現マカフィー)との合併により、権利行使することとなったのであろうか。

<sup>14</sup> 大阪地判昭和 59 年 2 月 28 日判タ 536 号 425 頁〔千鳥屋事件〕。



授業メモ

## 8. 不動産・不使用取消審判

### 8-1. ヴィラージュ事件(東京高判 H12・9・28)

#### ①事案の概要

商標権使用差止等請求事件

控訴審(棄却)：東京高判平成 12 年 9 月 28 日判タ 1056 号 275 頁〔ヴィラージュ事件〕

第一審(一部認容、一部棄却)：東京地判平成 11 年 10 月 21 日判時 1701 号 152 頁  
〔ヴィラージュ事件〕

#### ②注目すべき争点

「当審における主たる争点である原告の(1)の主張、すなわち、被告が、本件登録商標の指定役務である『建物の売買』(本件で具体的に問題となっているのは、建物の販売である。)に被告標章を使用したとすることができるか否かについて検討する。」

(控訴審)

「2 原告は、前記のとおり、被告が建物の販売という役務又は建物という商品に被告標章を使用したと主張するので、まず、被告が被告標章を右役務に使用したとすることができるかどうかを判断し、次いで、右商品に使用したとすることができるかどうかを判断する。」(第一審)

#### ③検討すべき論点

##### (a)不動産の商品性

流通性と代替性

大阪地決昭和 45 年 5 月 20 日昭和 45 年(ヨ)第 1219 号〔ダイダラザウルス事件〕

##### (b)「建物の売買」についての使用

役務と商品の類否

##### (c)不正競争防止法における商品等表示

東京地判平成 16 年 7 月 2 日判時 1890 号 127 頁〔ラ ヴォーグ南青山事件〕

授業メモ

商標法 2 条 3 項 3 号・4 号・5 号・7 号(現 8 号)該当

商標法 2 条 3 項 3 号・4 号非該当(役務付随性)

ホテル・旅館における寝具、洗面用具、欲衣  
レストランにおける食器、ナプキン  
タクシー会社における自動車  
銀行における預金通帳

控訴審は不動産の商品性について判断を示していない。

ジェットコースターの名称 流通性も代替性もない。

「ダイダラザウルス」(産業機械器具、その他本類に属する商品)  
建物の名称が「建物の売買」という役務についての使用といえるか。

商標法 2 条 5 項(現 6 項)

不正競争防止法 2 条 1 項 1 号

不動産について流通性、出所識別性を認める。

授業メモ

役務と商品の類否

商品の名称をチラシやパンフレットに表示する行為は、その商品と関連する役務についての使用ということになる(商標2条3項7号(現8号))。

形式的にはそうかもしれないが、建物の名称は建物そのものを識別しているのであって、建物の売買という役務を識別しているとはいえないのではないか。

形式的には商標法2条3項7号(現8号)に規定される使用に該当するが、商標的使用ではないという抗弁は可能か。

不動産について、意匠法上の物品と同様に考えてよいか。

授業メモ

## 8-2. エルエエル事件(知財高判 H21・11・26)

### ①事案の概要

審決取消請求事件

第一審(棄却)：知財高判平成 21 年 11 月 26 日判時 2086 号 109 頁〔エルエエル事件〕

審判(不成立)：取消 2008－300652 号

### ②注目すべき争点

「2 商標の使用の有無」(第一審)

### ③検討すべき論点

#### (a)不使用取消審判における商標的使用の要否

不要説

東京高判平成 3 年 2 月 28 日判時 1389 号 128 頁〔POLA 事件〕

東京高判平成 12 年 4 月 27 日平成 11 年(行ケ)第 183 号〔ビッグサクセス事件〕

東京高判平成 13 年 9 月 25 日平成 13 年(行ケ)第 23 号〔N.H.S.事件〕

知財高判平成 27 年 11 月 26 日判時 2296 号 116 頁〔アイライト I 事件〕

知財高判平成 28 年 9 月 14 日平成 28 年(行ケ)第 10086 号〔LE MANS 事件〕

知財高判平成 28 年 11 月 2 日平成 28 年(行ケ)第 10115 号〔アイライト II 事件〕

必要説

東京高判平成 2 年 3 月 27 日判時 1360 号 148 頁〔高嶋象山事件〕

東京高判平成 13 年 2 月 28 日判時 1749 号 138 頁〔DALE CARNEGIE 事件〕

知財高判平成 22 年 7 月 14 日平成 22 年(行ケ)第 10025 号〔POLO 事件〕

#### (b)商品についての不使用

知財高判平成 22 年 2 月 3 日判時 2087 号 128 頁〔Pink berry 事件〕

製品ブランドとストアブランド、ナショナルブランドとプライベートブランド

#### (c)売場の表示

東京地判昭和 48 年 1 月 17 日判タ 291 号 292 頁〔おもちゃの国事件〕

#### (d)店舗の表示

小売等役務についての使用

#### (e)平成 18 年改正による小売等役務商標導入の意義

小売等役務商標と商品商標

厳格区分説と重複許容説

改正後に出願された商標の取扱い

授業メモ

平成 27 年以降の判決(裁判長裁判官高部判事)について  
商標権の効力が及ばない範囲に新設された商標法 26 条 1 項 6 号の単なる反対解釈か。  
あるいは、商標法 26 条 1 項 6 号が新設されたので、被請求人は使用の事実のみを示せばよく、商標的使用でないことは請求人が立証すべきとの趣旨か。

不使用取消審判における使用の意義<sup>15</sup>

下げ札、手提げ袋についての使用は、商標法 2 条 3 項 1 号・2 号に該当  
小売等役務商標の導入前

商品の出所標識とはされなかった。

なお、ショッピングセンターは小売等役務ではない。

---

<sup>15</sup> 大塚理彦「不使用取消審判における使用の意義」パテント Vol.70No.9(2017 年)75 頁。

授業メモ

## 小売等役務商標

平成 18 年改正前は、小売等役務は独立して取引の対象となる役務とはされていなかった。そのため、小売業者は、取扱商品ごとに商品商標を取得する必要があった。小売等役務商標の導入により、小売業者は小売等役務商標を取得し、製造業者は商品商標を取得するというすみわけができた。

厳格区分説は、小売等役務商標と商品商標を厳格に区分する立場を採る。これに対して重複許容説は、小売等役務商標と商品商標の重複を許容する立場を採る。小売等役務商標の導入に際し、商標法 2 条 1 項 1 号は改正されておらず、商品商標には業として商品を譲渡する者がその商品について使用をするものが含まれるからである。そして、商品商標の使用は、商標法 2 条 3 項 1 号・2 号・8 号に規定される。とはいえ、小売等役務商標の導入後に出願された商標には厳格区分説が適用されるかもしれない。

小売等役務商標の導入前に商品商標の登録済みであっても、あらためて小売等役務商標を登録した方がよい。また、PB 商品は商品商標を登録すべきである。

総合小売：商品商標とのクロスサーチはされない。

特定小売：商品商標とのクロスサーチがされる。

なお、この中間の複合小売という概念も存在する。



授業メモ

## 9. 産地表示・未登録周知商標

### 9-1. シダモ事件(知財高判 H22・3・29)

#### ①事案の概要

審決取消請求事件

第一審(一部認容、一部棄却)：知財高判平成 22 年 3 月 29 日判時 2080 号 80 頁  
〔シダモ事件〕

審判(成立→不成立)：無効 2007-890007 号

#### ②注目すべき争点

「3 商標法 3 条 1 項 3 号(産地等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) 該当性の有無(取消事由 1) について」(第一審)

「4 商標法 4 条 1 項 1 6 号(商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標) 該当性の有無(取消事由 3) について」(第一審)

#### ③検討すべき論点

##### (a) 自他商品役務識別力と独占適応性

最判昭和 54 年 4 月 10 日判時 927 号 233 頁〔ワイキキ事件〕

最判昭和 61 年 1 月 23 日判時 1186 号 131 頁〔GEORGIA 事件〕

産地ではなく銘柄であればよいのか。

##### (b) 商標法 3 条 1 項 3 号非該当かつ同 4 条 1 項 16 号該当の整合性

##### (c) 地域団体商標の可能性

移転すると商標法 3 条 1 項 3 号に該当することとなるのか。

それは地域団体商標の性質ではないか(商標 24 条の 2 第 4 項)。

商標法 3 条 2 項該当性を議論すべきではなかったのか。

授業メモ

産地であり銘柄でもあるものは他にもあるのではないか。  
需要者が産地であると認識していなければよいのか。  
独占適応性は取引者(同業者)の立場から判断すべきではないのか。  
権利行使の意思がなければよいのか(原告はエチオピア国)。

不正使用には不正競争防止法・景品表示法  
これらの拒絶理由はセットで受ける場合が多い。

「シダモコーヒー」「商標権者が原告である限り」ただし、国は不可

審決は商標法 3 条 2 項該当性を否定

商標法 3 条 1 項 3 号非該当なので同条 2 項該当性を議論する必要はなくなったのだが  
原告がエチオピア国であるという点に配慮があったのだろうか。

授業メモ

外国の権利者による地域団体商標

- ①登録番号 5073378  
登録商標 PROSCIUTTO DI PARMA (ぷろっしゅっと でい ぱるま)  
権利者 コンソルツィオ デル プロシュット ディ パルマ (イタリア)
- ②登録番号 5129558  
登録商標 カナダポーク (かなだぼーく)  
権利者 カナダ・ポーク・インターナショナル (カナダ)
- ③登録番号 国際 965547  
登録商標 鎮江香醋 (ちんこうこうず)  
権利者 Zhenjiang Vinegar Association (中国)

授業メモ

## 9-2. ももいちごの里事件(知財高判 H22・2・17)

### ①事案の概要

商標登録取消決定取消請求事件

第一審(棄却): 知財高判平成 22 年 2 月 17 日判時 2088 号 138 頁〔ももいちごの里事件〕

異議(取消): 異議 2008-900457

### ②注目すべき争点

「1 引用商標の周知性について」(第一審)

### ③検討すべき論点

#### (a)周知性の地理的範囲

東京高判昭和 58 年 6 月 16 日判時 1090 号 164 頁〔DCC 事件〕

東京高判平成 11 年 2 月 9 日判時 1679 号 140 頁〔串の坊事件〕

#### (b)地方の特産品・季節商品

販売地域、販売数量をどう考えるか。

#### (c)立証方法

新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットのみでよいのか。

アンケート調査は不要か。

ペイドパブリシティ

説明文の中に混然一体に配置

商標的使用の必要性

#### (d)取消決定取消訴訟の訴訟物

〔メリヤス編機事件〕の射程は及ぶか。

最判昭和 51 年 3 月 10 日民集 30 卷 2 号 79 頁〔メリヤス編機事件〕

授業メモ

商標法 4 条 1 項 10 号の所定の周知性とは。両時判断(商標 4 条 3 項)

隣接数県の相当範囲の地域

関東、中京、関西地域を中心に 29 店舗

周知性の立証は登録異議の申立人に委ねられる。しかし、登録異議の申立ての入り口は当事者系審判のように見えるが審理そのものは査定系審判と同様である。では、被告が特許庁長官となる拒絶査定不服審判の審決取消訴訟は。

授業メモ



授業メモ

## 10. 効能表示・結合商標の類否判断

### 10-1. 花粉のど飴事件(東京地判 H15・6・27)

#### ①事案の概要

商標専用使用権侵害差止等請求事件

第一審(一部認容、一部棄却)：東京地判平成 15 年 6 月 27 日判時 1840 号 92 頁  
〔花粉のど飴事件〕

#### ②注目すべき争点

「1 争点 1 (本件登録商標と被告標章の類否) について」

「2 争点 2 (被告標章は商品の普通名称, 効能, 用途, 使用の時期を普通に用いられる方法で表示する商標に当たるか) について」(第一審)

「4 争点 4 (原告の損害の内容及び額) について」「(2) 独占的通常使用権者による損害賠償請求の許否」(第一審)

#### ③検討すべき論点

##### (a)要部認定(類否判断)

東京高判昭和 54 年 4 月 18 日判例工業所有権法 2755 の 39 頁〔かっぱ寿司事件〕

大阪高判平成 4 年 9 月 30 日知的裁集 24 卷 3 号 757 頁〔KRISPIES 事件〕

東京地判平成 9 年 10 月 20 日判時 1623 号 136 頁〔BIO 事件〕

東京地判平成 10 年 12 月 22 日判時 1678 号 146 頁〔ORGANIC 事件〕

##### (b)一体不可分性(類否判断)

東京高判平成 3 年 10 月 24 日判時 1428 号 131 頁〔コロンビアピクチャーズ事件〕

最判平成 9 年 3 月 11 日民集 51 卷 3 号 1055 頁〔小僧寿し事件〕

##### (c)商標法 26 条 1 項 2 号該当性(商標法 26 条の抗弁)

大阪地判昭和 58 年 11 月 25 日判タ 514 号 309 頁〔高麗人参酒事件〕

##### (d)普通に用いられる方法で表示(商標法 26 条の抗弁)

東京地判昭和 57 年 6 月 16 日無体裁集 14 卷 2 号 418 頁〔山形屋事件〕

##### (e)独占的通常使用権者による損害賠償請求

登録商標の使用権を専有しているという事実状態の存在

商標法 38 条の類推適用

大阪地判平成 3 年 12 月 25 日判例工業所有権法 8353 の 18 頁

〔SACHICO CLUB 事件〕

授業メモ

「かっぱ」と「かっぱ寿司」は類似<sup>16</sup>  
「KRISPIES」と「チョコクリスピー」は類似<sup>17</sup>  
「BIO」と「ナルドビオクリーム」は類似<sup>18</sup>  
「ORGANIC」と「ORGANIC BEER HARVESTER」は非類似<sup>19</sup>

著名だから一体不可分  
同じく著名だから一体不可分

「高麗人参」「高麗人参茶」が普通名称なら「高麗人参酒」も普通名称

「被告商品の袋の表側中央部及び裏側上側のそれぞれ目につく部分に大書」

債権の非公示性(民法) ただし、商標権の存在は公示されている。  
「実質上専用実施権者(ママ)と同視して差支えのない地位を有する」

---

<sup>16</sup> 「寿司」は普通名称。なお、「小僧」と「小僧寿し」は非類似。

<sup>17</sup> 「チョコ」は原材料。

<sup>18</sup> 「ナルド」は特定の観念を生じず「クリーム」は普通名称。「バイオ」には識別力あり。

<sup>19</sup> 「ORGANIC」は「有機栽培の」の意であり「BEER」は普通名称。「HARVESTER」には識別力あり。

授業メモ

「花粉のど飴」の一体不可分性

『花粉症に効くのど飴』ないし『花粉症対策用のど飴』を意味する1個の独立した語として一般的に使用されていたことまでは認めることができない。」

使用されているという実態が必要なのか。

「花粉のど飴」と聞けば、「花粉症に効くのど飴」ないし「花粉症対策用のど飴」だと普通思うのではないか。

「世代を通じてのスギ花粉症の罹患率は15～16%にとどまる」とのことであるが、この人たちが需要者ではないのか。

独占的通常使用権者

差止請求：固有の権利としても債権者代位権(民法423条)の行使としても不可  
ただし、侵害排除特約があれば可とする説もある。

損害賠償請求：過失の推定(商標39条・特許103条)は認められる。

債権は非公示であるが、商標権の存在は公示されている。

損害の額の推定等に係る商標法38条は類推適用されない。

〔SACHICO CLUB事件〕は特殊な事例

授業メモ

## 10-2. ヨーグルトン事件(知財高判 H22・11・30)

### ①事案の概要

審決取消請求事件

第一審(棄却)：知財高判平成 22 年 11 月 30 日判時 2103 号 132 頁〔ヨーグルトン事件〕

審判(成立)：無効 2009-890127 号

### ②注目すべき争点(第一審)

「1 取消事由 1（商標法 4 条 1 項 1 1 号該当性判断の誤り）について」

### ③検討すべき論点

#### (a)結合商標の類否判断

最判昭和 43 年 2 月 27 日民集 22 卷 2 号 399 頁〔冰山印事件〕

最判昭和 38 年 12 月 5 日民集 17 卷 12 号 1621 頁〔リラ宝塚事件〕

最判平成 5 年 9 月 10 日民集 47 卷 7 号 5009 頁〔SEIKO EYE 事件〕

#### (b)造語の出所識別力、一部抽出の可否

最判平成 20 年 9 月 8 日判時 2021 号 92 頁〔つつみのおひなっこや事件〕

授業メモ

本件商標も分割してよいだろう。

授業メモ

最判昭和 38 年 12 月 5 日民集 17 卷 12 号 1621 頁〔リラタカラヅカ事件〕



出所識別標識として強く支配的な印象を与える。

最判昭和 43 年 2 月 27 日民集 22 卷 2 号 399 頁〔冰山印事件〕



外観、称呼、観念、取引の実情

最判平成 5 年 9 月 10 日民集 47 卷 7 号 5009 頁〔SEIKO EYE 事件〕



それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念を生じない。



授業メモ

「井田さん家の豚」に識別力はあるか。

使用による識別力の獲得(商標 3 条 2 項)が認められる場合を除き、原則として識別力はないと考えられる。「井田」はありふれた氏、「〇〇さん家の」は慣用的な表現、「豚」は指定商品の品質、原材料を示す。

いかにも出所を高らかに宣言しているような表示に惑わされるが、裁判所が「井田さん家の豚」を無視したのは適切な判断であろう。

従って、生産者を示す表示で商標登録を受けるためには、それ以外の識別力のある要素と組み合わせた結合商標とするか、普通に用いられる方法でない表示にする必要がある。

では、豚の図形の代わりに井田さんの肖像と組み合わせればどうか。



商標登録第 3106264 号



商標登録第 3088021 号



商標登録第 5841683 号



商標登録第 5864734 号



商標登録第 5864735 号



商標登録第 5865056 号

除斥期間の経過と権利の濫用

「無効審判請求の除斥期間が経過した後に、自己の有する登録商標を引用商標として、商標法 4 条 1 項 1 1 号所定の無効審判請求を行うことが不当であり、本件無効審判請求をすることが権利の濫用に当たるとする根拠はない。」

## 11. 混同のおそれ・立体的形状

### 11-1. CARTELO 図形事件(知財高判 H22・8・31)

#### ①事案の概要

審決取消請求事件

第一審(認容): 知財高判平成 22 年 8 月 31 日判時 2112 号 111 頁 [CARTELO 図形事件]

審判(成立→不成立): 無効 2009-890004 号

#### ②注目すべき争点

「1 4 条 1 項 1 5 号該当性について」(第一審)

「2 本件商標と引用商標の類似性について」(第一審)

「3 引用商標の周知性等について」(第一審)

「5 混同のおそれ等について」(第一審)

#### ③検討すべき論点

##### (a)商標法 4 条 1 項 15 号の趣旨

最判平成 12 年 7 月 11 日民集 54 卷 6 号 1848 頁 [レールデュタン事件]

##### (b)参考裁判例

東京高判平成 12 年 9 月 19 日判時 1752 号 133 頁 [花療法・フラワーセラピー事件]

最判平成 13 年 7 月 6 日判時 1762 号 130 頁 [PALM SPRINGS POLO CLUB 事件]

東京高判平成 14 年 6 月 26 日判時 1829 号 130 頁 [力王事件]

東京高判平成 15 年 5 月 21 日判時 1830 号 124 頁 [りきおう・力王事件]

東京高判平成 16 年 10 月 20 日平成 16 年(行ケ)第 85 号 [バックポケット事件]

最判平成 17 年 7 月 11 日判時 1907 号 125 頁 [RUDOLPH VALENTINO 事件]

知財高判平成 21 年 2 月 25 日判時 2037 号 91 頁 [Indian MOTORCYCLE 事件]

知財高判平成 21 年 7 月 21 日判時 2057 号 132 頁 [PEZ 事件]

授業メモ

第一審決の審決書は不存在

狭義の混同と広義の混同

棄却 記述的表示、ウィークマーク

認容 著名性

棄却 需要者の限定性

認容 需要者の共通性

認容 商標法 4 条 1 項 11 号との相違

商標登録無効審判の請求に関する除斥期間の趣旨

認容 フリーライド(ただ乗り) 商標法 4 条 1 項 7 号

棄却 取引の実情 菓子とジャズバンドの演奏会場における商品販売等

授業メモ

要部認定

「CARTELO」からは特定の観念を生じないからワニの図形<sup>20</sup>が要部であるとの主張はできるか。審決はワニの図形が要部であるとするのに対して、判決は「CARTELO」が要部であるとする。しかしながら「CARTELO」は日本人にとってなじみがないのではないか。

フリーライド(ただ乗り)

とはいえ、もともと原告の商標だが。

原告が中国商標を日本で使用したとすれば不正使用取消審判(商標 53 条)を請求することができる。

最判平成 12 年 7 月 11 日民集 54 卷 6 号 1848 頁 [ルールデュタン事件]

「『混同を生ずるおそれ』の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきである。」

---

<sup>20</sup> ちなみにラコステのワニの図形は右向き。

授業メモ

ブランド展開<sup>21</sup>

**COMME ÇA COMME ÇA ISM COMME ÇA MEN**

**COMME ÇA FILLE MONO COMME ÇA**

Contemporary Trad

**COMME ÇA COMMUNE**

---

<sup>21</sup> FIVE FOXes ONLINE STORE。 <http://online.fivefoxes.co.jp/>

## 11-2. 角瓶立体商標事件(東京高判 H15・8・29)

### ①事案の概要

審決取消請求事件

第一審(棄却)：東京高判平成 15 年 8 月 29 日平成 14 年(行ケ)第 581 号  
〔角瓶立体商標事件〕

審判(不成立)：不服 2000-17141 号

### ②注目すべき争点

「2 取消事由 2 (商標法 3 条 2 項該当性の判断の誤り) について」(第一審)

### ③検討すべき論点

#### (a)立体商標 厳格から緩和へ

×東京高判平成 12 年 12 月 21 日判時 1746 号 129 頁

〔ゴルフスコアカード記入用筆記具事件〕

×東京高判平成 13 年 7 月 17 日判時 1769 号 98 頁〔ヤクルト立体商標第一事件〕

×東京高判平成 13 年 12 月 28 日判時 1808 号 96 頁〔釣竿用導糸環事件〕

×東京高判平成 15 年 8 月 29 日平成 14 年(行ケ)第 581 号〔角瓶立体商標事件〕

×知財高判平成 18 年 11 月 29 日判時 1950 号 3 頁〔ひよ子立体商標事件〕

↓

○知財高判平成 19 年 6 月 27 日判時 1984 号 3 頁〔マグライト立体商標事件〕

商品又は商品の包装において、

平面標章を捨象して商標法 3 条 2 項該当性を認めた最初の事例

○知財高判平成 20 年 5 月 29 日判時 2006 号 36 頁〔コカ・コーラ立体商標事件〕

○知財高判平成 22 年 11 月 16 日判時 2113 号 135 頁〔ヤクルト立体商標第二事件〕

○知財高判平成 23 年 4 月 21 日判時 2114 号 9 頁

〔JEAN PAUL GAULTIER "CLASSIQUE" 立体商標事件〕

○知財高判平成 23 年 6 月 29 日判時 2122 号 33 頁〔Y チェア立体商標事件〕

#### (b)「角瓶」文字商標との関係

使用商標との同一性

文字を捨象しうる要件とは

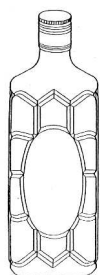
角瓶に「角瓶」とは書かれていないが

知財高判平成 20 年 5 月 29 日判時 2006 号 36 頁〔コカ・コーラ立体商標事件〕

知財高判平成 22 年 11 月 16 日判時 2113 号 135 頁〔ヤクルト立体商標第二事件〕

授業メモ

コカ・コーラとヤクルトの容器は形状に特徴があるが、本件商標の形状には際立った特徴はない。



22

<sup>22</sup> SUNTORY 「角瓶製品紹介」。 <https://www.suntory.co.jp/whisky/kakubin/product/kaku.html>

授業メモ

機能又は美感

「ウイスキー瓶としての機能をより効果的に発揮させたり、美感をより優れたものにするなどの目的で同種商品が一般的に採用し得る範囲内のもの」

機能又は美感と関係のない形状が存在するだろうか。

それが識別標識ということか。

亀甲模様はありふれた模様であって識別力・独占適応性ともに欠くといえるか。

〔ワイキキ事件〕〔GEORGIA 事件〕

「商品等の用途、機能から予測し難いような特異な形態や特別な印象を与える装飾的  
形状等を備えている場合を除き、同号に掲げる『商品等の形状を普通に用いられる方  
法で表示する標章のみからなる商標』として登録を受けることができない」

「登録出願された立体商標の形状が同種商品において従来にない特異な形状をしてお  
り、その形状が他の同種商品と識別可能であるとしても、それだけでは当該商標が記  
述的商標であることは否定されない」

「本願商標に係る形状と同一又は類似の形状を採用したウイスキー製品が、現在まで  
日本国内において存在しないとしても、指定商品の包装の形状を普通に用いられる方  
法で表示する標章のみからなる商標について特定人による独占的使用を認めることが、  
公益上適当としないものであることに変わりがない。」

商標法 3 条 2 項の適用

「本願商標の指定商品の取引者、需要者は男性に限られないから、対象者の選定には  
適切を欠くものがあるといわざるを得ない。」



授業メモ

## 12. 立体的形状

### 12-1. ギリアンチョコレート立体商標事件(知財高判 H20・6・30)

#### ①事案の概要

審決取消請求事件

第一審(認容)：知財高判平成 20 年 6 月 30 日判時 2056 号 133 頁

〔ギリアンチョコレート立体商標事件〕

審判(不成立→成立)：不服 2004-65058 号

#### ②注目すべき争点

「1 取消事由 1（商標法 3 条 1 項 3 号該当性判断の誤り）について」（第一審）

#### ③検討すべき論点

(a)本件は商品そのものの形状が商標法 3 条 1 項 3 号に該当しないとした最初の裁判例  
最判昭和 54 年 4 月 10 日判時 927 号 233 頁〔ワイキキ事件〕

独占適応性と自他商品識別力

#### (b)関連する条文

商標法 4 条 1 項 18 号

商標法 26 条 1 項 5 号

#### (c)包装形態

流通において形状を視認することができたのか

#### (d)権利範囲

図柄の選択、組合せ、配列、マーブル色

いずれか一つでも異なれば非侵害か

魚介類でなければ非侵害か

授業メモ

水族館がお土産用にこのようなチョコレートを作ることはできなくなる。

立体商標の導入と同時(平成8年改正)

出願に係る商標と実際に使用されている商標は同じといえるか。

犬や猫のようにポピュラーな動物であったらどうか。

桃太郎と猿、犬、キジであったらどうか。

三蔵法師と孫悟空、猪八戒、沙悟浄であったらどうか。

授業メモ

包装形態(ギリアン シーシェルバー)



「同様の標章の存在を認めることができない」のは〔角瓶事件〕でも同じではなかったか。

特許庁(商標審査便覧 41.103.04)

以下の立体的形状は商標法 3 条 1 項 3 号又は 6 号に該当し登録を受けることができない。

機能又は美感に資する目的のために採用された立体的形状  
商品等の形状そのものの範囲を出ない立体的形状  
そうしなければ、商標法 3 条 2 項の存在意義がなくなるのではないか。



商標登録第 4925446 号 シェフン 調味料挽き器

2006 年 2 月 3 日登録

商標法 3 条 1 項 3 号非該当(不服 2003-008222 号)

<sup>23</sup> Quail の日々雑甘 「■[外国もの][チョコ系]ギリアン シーシェルバー<クランチビスケット>」。  
<http://d.hatena.ne.jp/Quail/20170927/p2>

<sup>24</sup> chef'n SALT&PEPPER。 <http://www.chefn.com/shop/salt-pepper.html>

授業メモ

## 12-2. ヤクルト立体商標事件(知財高判 H22・11・16)

### ①事案の概要

審決取消請求事件

第一審(認容)：知財高判平成 22 年 11 月 16 日判時 2113 号 135 頁

〔ヤクルト立体商標事件〕

審判(不成立→成立)：不服 2009－15782 号

### ②注目すべき争点

「2 本願商標の商標法 3 条 2 項該当性の有無」(第一審)

### ③検討すべき論点

(a)出願商標と使用商標の同一性

(b)類似商品の存在と排除努力

排除

○知財高判平成 19 年 6 月 27 日判時 1984 号 3 頁〔マグライト立体商標事件〕

○知財高判平成 20 年 5 月 29 日判時 2006 号 36 頁〔コカ・コーラ立体商標事件〕

○知財高判平成 23 年 6 月 29 日判時 2122 号 33 頁〔Y チェア立体商標事件〕

放置

×知財高判平成 18 年 11 月 29 日判時 1950 号 3 頁〔ひよ子立体商標事件〕

×東京高判平成 12 年 2 月 24 日判時 1719 号 122 頁〔ギブソン・ギター不正競争事件〕

(c)アンケート調査

本形状から乳酸菌飲料を想起し、乳酸菌飲料の代名詞としてヤクルトを想起するのではないか。本形状からヤクルトの容器であるのかヤクルトのそっくりさんの容器であるのかを識別することができるか<sup>25</sup>。

(d)権利行使

ヤクルトのそっくりさんのほとんどが先使用

需要者には何のメリットもないのでは

---

<sup>25</sup> 裁判所は、そのようなことはできないくてよいといっている。では、模倣品であることの認識があればよいのか。しかし、その認識は文字標章によってもたらされるのではないか。

授業メモ

「その形状は和菓子としてありふれたもの」  
レス・ポール<sup>26</sup>類似形態の商品が多数存在  
ヤクルトは 1960 年代に意匠権に基づく警告を行っている。



<sup>26</sup> もともとはエレキギターのアーティストモデル。

<sup>27</sup> 月刊・お好み書き 2011 年 5 月号「賢い消費者は何を求める」。漂白剤やパイプ洗浄剤にもそっくりさんは多い。

[http://homepage3.nifty.com/okonomigaki/okonomigaki11-05/2011\\_5\\_1.html](http://homepage3.nifty.com/okonomigaki/okonomigaki11-05/2011_5_1.html)(リンク切れ)

授業メモ

第一次事件

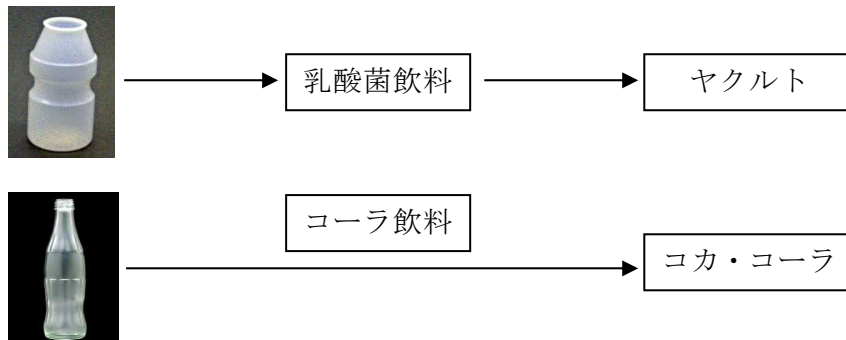
東京高判平成 13 年 7 月 17 日判時 1769 号 98 頁 [ヤクルト立体商標事件]

商標法 3 条 1 項 3 号該当、同条 2 項非該当

①類似商品が多数存在

②商品に文字商標あり

アンケート調査



そっくりさんの中からヤクルトを識別できなくてもよいのはなぜか。

ヤクルトの形状は、コンベアラインでのガイド適合性や自動包装机への対応  
そうであれば、機能に資する目的のために採用された立体的形状ではないか。



授業メモ

### 13. 地域団体商標・商標権者の不正使用

#### 13-1. 喜多方ラーメン事件(知財高判 H22・11・15)

##### ①事案の概要

審決取消請求事件

第一審(棄却)：知財高判平成 22 年 11 月 15 日判時 2111 号 109 頁

[喜多方ラーメン事件]

審判(不成立)：不服 2008-11461 号

##### ②注目すべき争点

「1 取消事由 1 (7 条の 2 第 1 項の解釈の誤り) について」(第一審)

「2 取消事由 2 (7 条の 2 第 1 項該当性の判断の誤り) について」(第一審)

##### ③検討すべき論点

###### (a)周知性

商標法 3 条 2 項 > 商標法 7 条の 2 第 1 項柱書

周知性 = 周知度(需要者の広がりないし範囲) + 認知度(出所との結び付き)

###### (b)登録例

和歌山ラーメン、米沢らーめん

五島うどん、五島手延うどん、伊勢うどん、氏家うどん

うどん県(商標登録第 5516559 号・愛媛県)

###### (c)組合等加入状況、有力事業者の加入、競合団体の存在

不服 2008-101 [十六島紫菜] 100% ○

不服 2008-5960 [とやま牛] 85% ○

不服 2008-14424 [京料理] ×

不服 2009-12251 [淡路島たまねぎ] 98.9% ○ (共同出願に変更後)

###### (d)独占適応性と出所識別力

喜多方市内の非加入ラーメン店：独占適応性

喜多方市外のラーメン店：出所識別力

###### (e)先使用权

商標法 32 条

商標法 32 条の 2

授業メモ

地域団体商標の登録に関する最初の裁判例

喜多方ラーメンは、札幌ラーメン・博多ラーメンとともに日本三大ラーメン

「商標法7条の2の要件は同法3条2項の要件を緩やかにしたもの」

登録要件とすべきとの案もあった。

全国各地で使用 世界文化遺産

複数組合の共同出願

周知性不要

授業メモ

周知性

商標法 3 条 2 項 > 商標法 7 条の 2 第 1 項柱書

周知性 = 周知度(需要者の広がりないし範囲) + 認知度(出所との結び付き)

周知度は緩和しているが、認知度は緩和していない。

出所は自己(組合等)とその構成員

しかし、組合等が一般の需要者に知られているとは思えないし、構成員といっても一般の需要者に知られているのはマスコミに採り上げられるような特定の構成員のみではないか。

「自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するもの」について、地域との結び付きと理解することはできないか。

通常 の 商 標 : 企業の出所

地域団体商標 : 地域の出所

商標法 3 条 2 項

普通は識別標識として機能すれば十分であるから商標法 3 条 1 項各号非該当であれば足りる。周知性(周知度+認知度)は不要である。

識別標識として機能しないから認知度(出所との結び付き)に頼ることになる。そうであれば、商標法 3 条 2 項を識別力の獲得に係る規定と表現するのはミスリーディングかもしれない。事後的に識別力を獲得したわけではなく、その実質は周知性の獲得による認知度の向上ということができる。

授業メモ

## 13-2. HASEKO 事件(知財高判 H22・1・13)

### ①事案の概要

審決取消請求事件

第一審(棄却)：知財高判平成 22 年 1 月 13 日判時 2095 号 120 頁〔HASEKO 事件〕

審判(不成立)：取消 2007-301206 号

### ②注目すべき争点

「1 取消事由 1 (出所の混同に係る判断の誤り) について」(第一審)

### ③検討すべき論点

#### (a)不正使用取消審判(商標法 51 条)

いわゆる「すり寄り行為」 故意が要件

最判昭和 56 年 2 月 24 日判時 996 号 68 頁〔中央救心事件〕

東京高判平成 10 年 6 月 30 日判時 1652 号 123 頁〔アフタヌーンティー事件〕

#### (b)狭義の混同と広義の混同

文字部分を除いた商標の不使用

中小企業は大企業のグループ会社であると誤認されないか。

結合商標において文字のみを変更することはよくあるのではないか。

#### (c)登録商標に類似する商標等についての特則

商標法 70 条 3 項

「工業所有権法 (産業財産権法) 逐条解説〔第 20 版〕」1718 頁

#### (d)商標登録出願

商標法 5 条 6 項

授業メモ

文字部分の識別力に意味はあるのか。

色違いを含まない。色を変えてすり寄ってもそれは商標法 51 条 1 項における「登録商標に類似する商標」ではない。

商標登録を受けようとする商標の白抜き部分

①背景と同色とする場合：「背景と同色なので彩色を省く。」と記載

②商標を構成しない場合：何も書かない。

商標の色展開を予定している場合、どちらがよいだろうか。

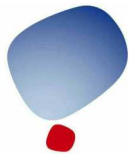
授業メモ

経緯

取消 2007-301206 号(不成立) 平成 20 年 7 月 23 日 前審決  
知財高判平成 21 年 3 月 24 日平成 20 年(行ケ)第 10326 号 [HASEKO 事件] (認容)

ただし、事実認定に誤り

取消 2007-301206 号(不成立) 平成 21 年 7 月 3 日 本件審決  
本件に至る。



商標登録第 5695973 号 大塚ホールディング株式会社



商標登録第 5695976 号 大塚ホールディング株式会社

文字を含まないものは使用をされていないようである。

原告の調査に対する裁判所の判断は厳しすぎないか。

佐野氏の五輪エンブレムのように、同一のデザインコンセプトのもと異なるアルファベットをベースにデザインしたとは考えられないか。



28

形は同じで、白黒反転しているだけなのだが、まったく別物に見える。

<sup>28</sup> ITmedia NEWS 『『まったくの事実無根』 東京五輪エンブレムのデザイナーが会見、盗用疑惑を強く否定 書体など詳細も説明』。 <http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1508/05/news094.html>



授業メモ

## 14. 普通名称化・商品の改造と消尽

### 14-1. 正露丸事件(大阪高判 H19・10・11)

#### ①事案の概要

不正競争行為差止等請求控訴事件

控訴審(棄却): 大阪高判平成 19 年 10 月 11 日判時 1986 号 132 頁〔正露丸事件〕

第一審(棄却): 大阪地判平成 18 年 7 月 27 日判タ 1229 号 317 頁〔正露丸事件〕

#### ②注目すべき争点

「1 争点(1) ア(控訴人表示1の「商品等表示」性), 争点(1) ウ(控訴人表示1と被控訴人表示1との類似性) 及び争点(1) エ(控訴人製品と被控訴人製品との誤認混同のおそれ) について」(控訴審)

「2 争点(2) ア(控訴人表示2の「商品等表示」性) について」(控訴審)

「3 争点(3) のイ(商標権の効力制限) について」(控訴審)

#### ③検討すべき論点

##### (a)普通名称化

○うどんすき・招福巻・巨峰・サニーレタス・ポケベル・エスカレーター  
メカトロンクス・ホームシアター・万歩計・デジカメ・テトラポッド  
ストロボ・キャタピラー・プチプチ・雷おこし  
×セロテープ・シーチキン・クレパス・宅急便  
普通名称化を防止するには。

##### (b)普通名称の商品等出所表示への転換

東京地判昭和 40 年 10 月 5 日判タ 188 号 211 頁〔正露丸事件〕

##### (c)商標法 26 条 1 項 2 号

商標登録第 455094 号「セイロガン／正露丸」

(昭和 25 年出願・昭和 29 年登録・昭和 46 年無効)

東京高判昭和 46 年 9 月 3 日判タ 269 号 204 頁〔正露丸無効審判事件〕

商標登録第 545984 号「正露丸」(昭和 27 年出願・昭和 34 年登録・存続)

商標登録第 545985 号「SEIROGAN」(昭和 27 年出願・昭和 34 年登録・存続)

これらの登録商標は無効審判の除斥期間が経過しているので無効審判を請求することはできない。普通名称化による取消審判を創設すべきか。

授業メモ

控訴人表示 1 : パッケージ

控訴人表示 2 : 「正露丸」商標

商標登録表示(商標 73 条) 虚偽表示(商標 74 条)に注意 監視<sup>29</sup> 警告

昭和 40 年 : 識別力あり(商標権侵害訴訟)。

昭和 46 年 : 査定時(昭和 29 年)において普通名称(審決取消訴訟) 除斥期間の制度なし。

商標法 26 条に任せればよいか。取り消したところで、その後、何人も商標登録を受けることはできない。

---

<sup>29</sup> 水曜日のカンパネラ「チュパカブラ」の歌詞より「採血管ホルダー ネオラバーチュービング アルコール綿 欲情 セーフタッチ 翼状針」(作詞ケンモチヒデフミ)の「セーフタッチ」は、ニプロ株式会社の登録商標(商標登録第 4112149 号)であり、ニプロ株式会社製翼状針の商品名。

授業メモ

大阪地判平成 11 年 3 月 11 日判タ 1023 号 257 頁〔セイロガン糖衣 A 事件〕

「正露丸糖衣 A」は大幸薬品株式会社の周知著名な商品表示(不正競争 2 条 1 項 2 号)であると認められた。

大幸薬品株式会社の製品がロートエキスを含有しておらず、和泉薬品工業株式会社の製品がロートエキスを含有していることは別問題

大幸薬品株式会社が「正露丸」の使用を排除したのは常盤薬品工業株式会社のみである。常盤薬品工業株式会社「正露丸」→「赤玉小粒はら薬」(平成 17 年)  
ただし、CM 等では「正露丸は、大幸薬品の登録商標です。」と強調している。

パッケージは「正露丸」「SEIROGAN」の文字を含んでいても商品等表示と認められない。「正露丸」「SEIROGAN」を使用する会社は、大幸薬品株式会社以外に 10 社以上。



ラップのマークと価格差が識別の決め手であろう。では、〔ヤクルト立体商標事件〕とは異なり「正露丸」商標は識別標識として機能していない。

アンケート<sup>31</sup>

デフロン調査：ブランド名か普通名称か。

<sup>30</sup> <https://ホイミ速報.jp/>

<sup>31</sup> 参考文献として、井上由里子「普通名称性の立証とアンケート調査」知的財産法政策学研究 Vol.20 (2008 年) 235 頁。

授業メモ

14-2. アステカ事件(東京地判 H14・2・14)

①事案の概要

商標権に基づく損害賠償請求事件

第一審(一部認容、一部棄却)：東京地判平成 14 年 2 月 14 日判時 1817 号 143 頁  
〔アステカ事件〕

②注目すべき争点

「1 争点 1 (本件各商標権の消尽の成否) について」(第一審)

「2 争点 2 (黙示の使用許諾) 及び同 3 (権利濫用) について」(第一審)

③検討すべき論点

(a)商標機能論

大阪地判昭和 45 年 2 月 27 日判時 625 号 75 頁〔パーカー事件〕

最判平成 15 年 2 月 27 日民集 57 卷 2 号 125 頁〔フレッドペリー事件〕

(b)改造品、廃棄品

修理と改造の境界はどこにあるか。 テセウスの船

出所表示機能 品質保証機能

東京地判平成 4 年 5 月 27 日知的裁集 24 卷 2 号 412 頁〔Nintendo 事件〕

大阪地判平成 7 年 7 月 11 日判時 1544 号 110 頁〔Y's 事件〕

	形式面	実質面	侵害の成否
並行輸入	×	○	○
改造〔Nintendo 事件〕	○(消尽)	×	×
廃棄〔Y's 事件〕	○(消尽)	×	×

(c)黙示の許諾、権利の濫用

授業メモ

改造：特許製品の新たな製造に当たる場合は特許権の侵害を構成する<sup>32</sup>。

黙示の許諾を否定しつつ権利の濫用を認めるということはあるのか。

---

<sup>32</sup> 最判平成 19 年 11 月 8 日民集 61 卷 8 号 2989 頁 [キヤノンインクカートリッジ事件]。

授業メモ

商標権者による流通のコントロールはどこまで許されるのか。

消尽が否定される限界はどこにあるのか。

商標機能論の反対解釈

本件では「もはや原告商品と同一性を有するものとはいえず、別個の商品というべきである」

7号遊技機のまま販売すれば商標権は消尽したということか。

風営法2条1項7号：パチンコホール等の遊技場

風営法2条1項8号：ゲームセンター等の施設



授業メモ

## 15. 並行輸入・結合商標の類否判断

### 15-1. フレッドペリー並行輸入事件(最判 H15・2・27)

#### ①事案の概要

損害賠償、商標権侵害差止等請求事件

上告審(棄却)：最判平成 15 年 2 月 27 日民集 57 卷 2 号 125 頁〔フレッドペリー事件〕

控訴審(棄却)：大阪高判平成 14 年 3 月 29 日平成 13 年(ネ)第 425 号

〔フレッドペリー事件〕

第一審(一部認容、一部棄却)：大阪地判平成 12 年 12 月 21 日判タ 1063 号 248 頁

〔フレッドペリー事件〕

#### ②注目すべき争点

「1. いわゆる並行輸入が商標権侵害としての違法性を欠く場合」(上告審)

#### ③検討すべき論点

(a)並行輸入が商標権侵害としての実質的違法性を欠くものといえるための要件

出所表示機能：真正商品、内外権利者の同一

品質保証機能：品質の同一(商標権者によるコントロール)

#### (b)商標機能論

大阪地判昭和 45 年 2 月 27 日判時 625 号 75 頁〔パーカー事件〕

#### (c)製造地の約定違反

○東京地判平成 11 年 1 月 28 日判時 1670 号 75 頁〔フレッドペリー東京第一事件〕

×大阪地判平成 12 年 12 月 21 日判タ 1063 号 248 頁〔フレッドペリー事件〕

×東京地判平成 13 年 10 月 25 日判時 1786 号 142 頁〔フレッドペリー東京第二事件〕

#### (d)販売地の約定違反

○東京地判平成 15 年 6 月 30 日判時 1831 号 149 頁〔ボディ・グローブ事件〕

#### (e)並行輸入業者の調査義務

大阪地判平成 5 年 7 月 20 日判時 1481 号 154 頁〔モエ・エ・シャンドン事件〕

名古屋地判平成 18 年 6 月 8 日判時 1954 号 144 頁〔スパークプラグ事件〕

授業メモ

真正商品であることは当然の前提

参考裁判例

東京地判昭和 59 年 12 月 7 日無体裁集 16 卷 3 号 760 頁〔ラコステ事件〕

製造者を限定する約定が存する場合、その違反はどうか。

違反して生産された商品の方が高品質である場合はどうか。

数量を限定する約定が存する場合、その違反はどうか。

厳しすぎないか。

過失の推定が覆滅した場合、損害賠償請求は免れるが、差止請求は免れない。それは仕方がないことか。

授業メモ

製造地の約定違反について、第三者(並行輸入業者)が知り得る余地はないが。  
不真正商品ととらえるのか、真正商品ではあるが流通させるべきでない商品ととらえるのか。

並行輸入

特許

国際消尽：否定

最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁〔BBS事件〕

譲受人・合意 転得者・表示

国内消尽：肯定

最判平成19年11月8日民集61巻8号2989頁〔インクタンク事件〕

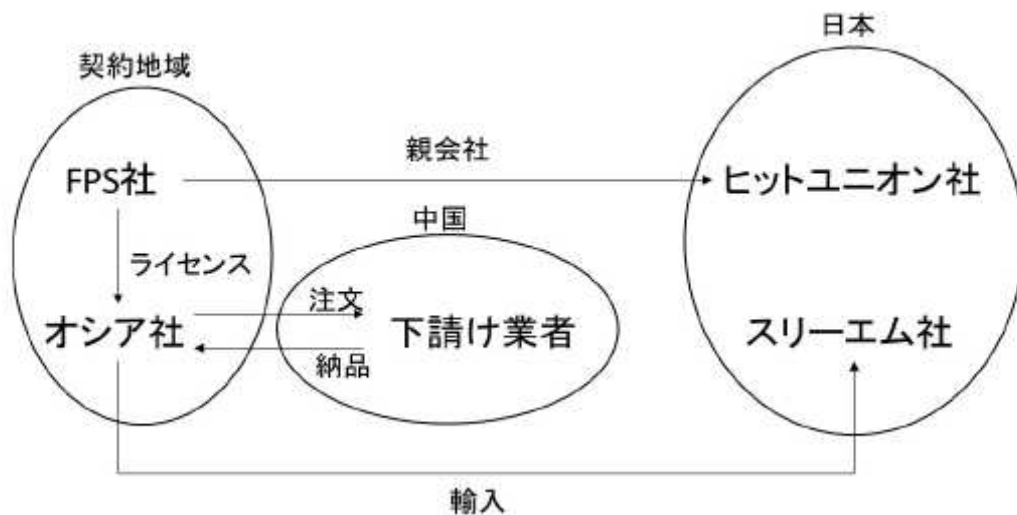
著作権(譲渡権)

国際消尽：肯定

著作権法26条の2第2項5号

国内消尽：肯定

著作権法26条の2第2項1号・4号



33

<sup>33</sup> 中村圭一「商標法特論『フレッドペリー並行輸入事件』」(平成29年度「商標法特論」第15回発表資料・2018年)。

授業メモ

## 15-2. つつみのおひなっこや事件(最判 H20・9・8)

### ①事案の概要

審決取消請求事件

上告審(破棄差戻)：最判平成 20 年 9 月 8 日判時 2021 号 92 頁

〔つつみのおひなっこや事件〕

第一審(認容)：知財高判平成 19 年 4 月 10 日平成 18 年(行ケ)第 10532 号

〔つつみのおひなっこや事件〕

差戻第一審(棄却)知財高判平成 21 年 1 月 27 日平成 20 年(行ケ)第 10348 号

〔つつみのおひなっこや事件〕

審判(不成立)：無効 2006-89030 号

### ②注目すべき争点

『つつみのおひなっこや』の文字を横書きして成り、土人形等を指定商品とする登録商標と、いずれも土人形を指定商品とする『つゝみ』又は『堤』の文字から成る引用商標が類似しないとされた事例(上告審)

### ③検討すべき論点

#### (a)一体不可分性

原告商標「つゝみ」「堤」の商標法 3 条 2 項適用による登録

被告祖父による堤人形の製造

商標法 3 条 1 項 4 号(ありふれた氏)救済だが、同 1 号(堤人形の普通名称)であれば商標法 3 条 2 項の適用はない。

助詞「の」の存在 「つつみ」と略称される可能性

→ 商標の構造(同じ書体で等間隔)と識別力(造語としての「おひなっこや」)

#### (b)参考判例

最判昭和 43 年 2 月 27 日民集 22 卷 2 号 399 頁〔冰山印事件〕

最判昭和 38 年 12 月 5 日民集 17 卷 12 号 1621 頁〔リラ宝塚事件〕

最判平成 5 年 9 月 10 日民集 47 卷 7 号 5009 頁〔SEIKO EYE 事件〕

授業メモ

「つゝみ」「堤」には識別力(区別できること)はないが、出所表示機能(出所がわかること)は発揮している<sup>34</sup>。にもかかわらず分離しなくてよいのか。商標法3条2項の適用が緩すぎるため独占適応性に問題のある商標が登録されている。そのような登録商標の効力を制限するために不可分一体としたとは考えられないか。無条件に分離観察されるわけではない。「つつみ」よりも「おひなっこや」の方が、識別力が高い<sup>35</sup>。

---

<sup>34</sup> 商標法3条2項を識別力の獲得に係る規定と表現するのはミスリーディングかもしれない。

<sup>35</sup> ただし、この地方では昔から土人形のことを「おひなっこ」と呼んでいたという話もある。そうであれば、これに商店を示す「や」を付加したものを造語とまではいえないかもしれない。

授業メモ

不可分一体性「つつみのおひなっこや」「小僧寿し」

原則：一部抽出不可

ミクロに見ていけば、類似の範囲は際限なく拡大する。

例外：①強く支配的な印象を与える場合

②他に識別力がない場合

不可分一体性の例(不服 2006-26877 号)

「鈴なりのリンゴ」と「鈴なり」は非類似

リンゴについて「鈴なりの」という形容は通常しないので、「鈴なりのリンゴ」には造語に近い識別力がある。

参考文献

許清「登録阻却の場面における結合商標の類否判断—つつみのおひなっこや事件—」  
知的財産法政策学研究 Vol.34 (2011 年) 407 頁

X 商標登録無効審判請求(不成立) X 「つゝみ」「堤」 Y 「つつみのおひなっこや」

↓

X 審決取消訴訟提起(認容)

↓

Y 上告(破棄差戻)

〇〇の××

××に識別力がなくても〇〇に識別力があれば商標登録を受け得る。「の」で接続しなくても識別力のあるコーポレートブランド・ファミリーブランドと組み合わせることによって商標登録を受け得る。

「Panasonic Beauty」等

このような登録商標は多数存在する。ブランド戦略の一つともいえる。



授業メモ





