

## 講演会

## 商標権と関連する不正競争事件の留意点

講師 牛田 利治\*

## [講師の紹介]

**玄番佐奈恵** 牛田利治先生でいらっしゃいます。弁護士、弁理士でいらっしゃいます。先生は牛田法律特許事務所を経営されておられまして、昭和45年4月に弁護士登録、その後、弁理士登録をされ、平成12年度の日弁連知的所有権委員会委員長でご活躍されました後、平成16年10月からは大阪弁護士会知的財産委員長の任についておられます。ご専門は知的財産法及び民事商事事件でいらっしゃいます。

それでは、牛田先生、よろしく願いいたします。

**牛田利治** 牛田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

きょうは、大変ご遠方からお越しいただいておられる先生もいらっしゃるということで、ほんとうにありがとうございます。また、お休みの日でありますのに、研修にご参加されるということにつきまして大変敬意を感じる次第でございます。

## [資料の説明]

きょうの資料でございますけれども、2冊をご用意いただいたわけでございます。「平成17年度地域研修テキスト」と書いてありますのと、もう一つ「平成17年度地域研修資料」と書いてありますものと2種類ございます。テキストのほうが私のレジユメでございます。資料のほうは、弁理士法の要約でありますとか、そういったものを用意させていただいたわけでございます。この内容を簡単にご紹介させていただきますと、まず、テキストのほうは、不正競争防止法、副題として「商標権と関連する不正競争事件の留意点」と、こういうふうになっています。弁理士が扱えるようになりました不正競争事件の不正競争行為は、**特定不正競争**と呼ばれていますけれども、その中でも商標権と密接に関連するものがございまして、そういった点につきましてのお話をさせていただきたい、こう思っています。

このテキストのほうの内容ですけれども、1ページの第1、「弁理士と不正競争事件」というのがございます。**弁理士の業務範囲**が平成12年に拡張されましたので、どんな業務範囲になったのかということに触れたいと思います。それから、次に第2、「特定不正競争の種類」という点で、これはどういうものがあるかをご紹介します。次に第3に「**商標権と関連する特定不正競争事件**」で、一つ目は、**周知表示混同惹起行為**がございまして、それから、2番目に**著名表示冒用行為**がございまして、それから**ドメイン名の不正取得等**というものがございまして、この3つを商標権に関連する特定不正競争行為ということでその内容をご説明させていただきたいと思っています。また**適用除外**に注意しなければいけないということがあります。それから**不正競争行為に対してとり得る措置**があります。さらに**警告に関する問題**という点は非常に重要だと思っておりますので、特に触れさせていただきたいと思っています。こういうお話でまいりたいと考えております。

次に、資料のほうでございますけれども、資料1が弁理士法の抄。資料2は不正競争防止法における弁理士の業務ですが、これは日本弁理士会のホームページ ([http://www.jpaa.or.jp/about\\_us/patent\\_agent/irregal\\_competition.html](http://www.jpaa.or.jp/about_us/patent_agent/irregal_competition.html)) をダウンロードしたものでございます。表がございまして、表の一番右側に特定不正競争と書いてありまして、ここに丸印がついておりますけど、これが弁理士が取り扱えるようになった不正競争であります。資料3ですが、ここで不正競争防止法の抄を挙げておきました。資料4は弁護士法の72条でございます。資料5の判例は周知表示混同惹起行為と著名表示冒用行為の主張がなされて、原告の主張が認められた判例でございます。資料の内容は以上でございます。

\* 弁護士・弁理士

## [弁理士の業務範囲]

それでは、テキストのほうの「第1, 弁理士と不正競争事件」ということにまいりたいと思います。弁理士法第2条の定義規定の第4項で**特定不正競争の定義**がしてございます。特定不正競争は、不正競争防止法2条1項1号から9号まで、及び第12号に掲げるものです。営業秘密に関しては技術上の秘密に関するものに限り規定されております。弁理士法2条5項で、**特定侵害訴訟**という言葉も出てきて、これは特許実用新案に関する権利の侵害または特定不正競争による営業上の利益の侵害にかかわる訴訟です。特定不正競争が行われて差止請求や損害賠償の請求をする、これが特定侵害訴訟の中に含まれるという、こういう規定の仕方になっているわけです。

弁理士法4条では、業務範囲が規定されております。4条1項は、特許実用新案に関する特許庁での手続きなどということですので、伝統的な弁理士業務でございます。4条2項で、1号は関税定率法関係の輸入差し止めです。2号で特定不正競争が出てくるわけですが、「特許、実用新案、意匠、商標、回路配置又は特定不正競争に関する仲裁事件の手続（これらの事件の仲裁の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として経済産業大臣が指定するものを行う仲裁の手続（当該手続に伴う和解の手続を含む。）に限る。）についての代理」と規定されておまして、**特定不正競争に関する仲裁事件の代理業務**が含まれております。日本知的財産仲裁センターでありますとか、商事仲裁協会における仲裁事件というのがありまして、**仲裁**といいますのは、仲裁人を合意で選んで、その仲裁人に判断してもらおうということで、最終的には仲裁判断という、いわば判決のようなものが出るわけですが、途中で和解が勧められたりすることもあるわけですね。仲裁申立をすること、その中で和解をするということについての代理権があるわけです。もっとも仲裁センターなどでは、仲裁じゃなしに、調停のほうもやっているわけですし、最初から調停を求めるといったケースもあるわけですが、調停については、この業務範囲の中に入っていないという問題はあるわけですね。以上のように特定不正競争事件に関する仲裁代理業務ができます。

次の4条3項では、「他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは著作物に関する権利若しくは技術上の秘密の売買契約、通常実施権

の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又はこれらに関する相談に応ずることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。」と規定されております。5条は、裁判所において補佐人ができるという規定ですが、伝統的に弁理士の先生が補佐人として活動されていたわけですし、これについては説明する必要はないと思います。

6条は**審決取消訴訟に関する代理権**でございます。

6条の2で特定侵害訴訟の代理人業務試験に合格して付記を受けたときには、**特定侵害訴訟の共同代理**ができると規定されております。付記弁理士になりますと、弁護士との共同代理ができるわけですが、その中に特定不正競争の事件も入っているという規定でございます。

業務範囲は以上のようなことで、この点につきましては、弁理士会のホームページで非常に要領よくまとめられております。**特定不正競争関連業務**としては、次の業務ができる。(1) **仲裁事件の手続きについての代理業務**、(2) **補佐人業務**、(3) **技術上の秘密に関する契約の締結業務等**、(4) **付記弁理士の場合は特定侵害訴訟に関する弁護士との共同代理業務**、こういうふうにまとめられるわけでございます。

## [特定不正競争の範囲]

そこで特定不正競争とは何かということが次の話題になりますが、テキストのほうの1ページの特定不正競争の種類に行きたいと思います。これもホームページの中に非常に要領よくまとめられておるわけですが、不正競争防止法第2条で、「この法律において不正競争とは次に掲げるものをいう」と定義され、1号から15号までが規定されております。そのうち、1号の**周知表示混同惹起行為**、2号の**著名表示冒用行為**、3号の**形態模倣行為**、4～9号の**営業秘密に関する行為のうち技術上の秘密に関するもの**、12号の**ドメイン名の不正取得・保有・使用行為**が特定不正競争ということになります。

1号、2号といいますのは、周知あるいは著名な表示を保護するためのものですが、3号になりますと、他人の商品の形態を模倣した場合に、それが不正競争行為になると、こういうものでございます。それから、4号、5号、6号、7号、8号、9号、これは**営業秘密**

に関するものです。営業秘密とはどういうものかということの定義につきましては、これは不正競争防止法2条4項で、この法律において営業秘密とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であつて、公然と知られていないものをいうと、こういうふうに定義されております。**技術上の情報**もあるし、**営業上の情報**もあるというわけです。技術上の情報といいますのは、例えば、ある薬品の配合方法でありますとか、成分の割合とかが技術上の情報と言えらると思います。営業上の情報といいますのは、顧客情報でありますとか、例えば販売価格をどうやって設定していったら一番売しやすいかというようなこと。これは秘密にしておきたいことですが、そういった営業にかかわる情報ですね。判例の中でも、男性のかつらの顧客名簿の事件なんかがありましたけれども、ああいうのは営業上の情報です。

そういう情報を秘密として管理しないとイケないわけで、管理の仕方は企業規模でありますとか、秘密の内容に応じて千差万別で、アクセスする人間を制限するでありますとか、鍵のかかったところに入れるとか、そういうふうなことでございます。この営業秘密のうち、技術上の秘密に関するものは特定不正競争の範囲に入ります。

12号はドメイン名の不正所取得・保有・使用行為でございます。これは例えば有名な会社の名前を含むドメイン名を取得し、それを自分の商売に使ったりするような行為です。

### 【商標権と関連する不正競争事件】

きょうのテーマは、商標権と関連する不正競争事件という設定になっているわけですが、商標権と関連するというのはどういう意味だと思われるかもしれませんが、不正競争防止法2条1項を見ていきますと、1号で「他人の**商品等表示**（人の業務に係る氏名、商号、**商標**、標章、商品の容器、もしくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ）として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」と規定されているわけです。こ

の商品等表示の中身として、括弧書の中に商標が入っております。この商品等表示といいますのは、**商品表示**と**営業表示**に分かれるわけでございます。それをまとめて商品等表示と言っています。商品表示といいますのは、商品につける商品の表示、営業表示というのは営業の表示です。その表示の中に、氏名もあるし、商号もあり、商標もあります。例えば、資料中の判例で日立マクセルの判例を挙げておりますけれども、マクセルというのは登録商標でもあり、かつ社名の一部を成しているわけですね。したがって、営業表示になっており、かつ、商品などにそれをつけていれば商品表示でもあるわけですね。商品等表示として需要者の間に広く認識されているもの、これは**周知性**といいますけれども、そういうものと同一もしくは類似の商品等表示を使う行為がこの1号なんですね。ですから商標権があるときに、それが、例えば周知な商標でありますれば、その商標権を侵害すれば**商標権侵害訴訟**もできますし、また2条1項1号に該当するならば、**不正競争事件**としても立てられるという、そういうことになるわけです。

2条1項2号では、「自己の商品等表示として他人の**著名な商品等表示**と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為」と規定されております。ここでもまた商品等表示というのが出てきまして、この商品等表示というのは、1号の括弧書きの中で、以下同じと書いておりますので、1号と同じように、**商標**が含まれてくるというわけでございます。次の3号は、これはものの形態の問題ですから、商標は関係ない。4号から9号までは、これは営業秘密の問題ですから、商標と直接関連はない。10号、11号は、これは特定不正競争じゃありません。それから、12号ですが、これは「不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の**特定商品等表示**（人の業務に係る氏名、商号、**商標**、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。）と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為」と規定されており、ここでもまた商標が出てきます。それから、13号は誤認惹起行為ですが、これは直接商標には関係がありません。それから、14号は競争関係にある他人の営業上の信用

を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為で、直接商標は関係してこないですが、警告に関連して問題になりますので、特に後でご説明させていただきます。15号は代理人等による商標に関する権利の無断使用等ですが、あまり事件として多くないので、きょうは割愛をさせていただきます。きょうは、この1号と2号、それから12号の内容をお話しさせていただきますと考えております。クライアントから委任を受けて商標権を出願しておられ、ふだんから管理もされていると、相手方が商標権を侵害しているケースにおいて、その商標が地元で相当著名な会社名になっているとか商品名になっているとか、そういうようなことも多いだろうと思います。そういったときに、**商標権侵害事件**ということだけで考えるよりも、**不正競争事件として立件できないかという観点**も持っていただいたほうが、幅が広がります。商標権侵害だけですと、その商品にその商標を使用することの禁止というのが主題になるわけですが、不正競争の場合は、**商号としての使用禁止**とか、あるいは**看板からの抹消請求**とか、そういうようなことも請求できるわけです。相手方が類似または同一の商標を使っているだけでも、商標的使用をやっていないので、なかなか商標権侵害を言いにくいという場面にあわれることも多いと思います。指定商品と同一又は類似の商品または役務について同一又は類似の商標を使用していないことには、商標権侵害になりませんから、看板に類似商標等を掲げているだけでは、ちょっとやりにくい場合があるわけですね。そういう場合は不正競争を検討していただきたいというわけです。

### [商標権侵害事件と不正競争防止法事件の違い]

商標権侵害事件と不正競争防止法事件の違いということなんですけれども、これは判決の主文の違いを見ればわかりやすいと思います。まず、レジュメであげました**商標権侵害事件の主文例**の場合は、「1 被告は、別紙標章目録記載の各標章を包装若しくは容器に付した化粧品を販売し、引き渡し、販売若しくは引渡しのために展示し、輸入し、化粧品に関する説明書、パンフレットその他の広告に前記各標章を付して展示若しくは頒布し、又は化粧品に関する情報に前記各標章を付してインターネット・ホームページで提供してはならない。2 被告は、別紙標章目録記載の各標章を付した化粧品、包装、容器、説明書、パンフレットその

他の広告を廃棄し、前記各標章を記載したインターネット・ホームページから前記各標章を付した化粧品に関する情報を削除せよ。」となっております。商品や商品の広告にしばった形で差し止め請求をしているわけですね。

ところが**不正競争防止法事件の判決の主文例**を見ますと、「1 被告は、大阪法務局平成14年11月12日受付をもってした設立登記中、「株式会社日本マクセル」の商号の抹消登記手続をせよ。2 被告は、その営業上の施設又は活動に、「マクセル」又は「MAXELL」の文字を含む表示を使用してはならない。3 被告は、「株式会社日本マクセル」、「(株)日本マクセル」又は「JAPAN MAXELL CO., LTD.」の表示を、ドア上の表示、パンフレット及び名刺から抹消せよ。」となっております。非常に幅が広いわけですね。これは不正競争の場合は、商品等表示の使用の差し止めということになりますので、単に商品に付されている商標の使用の停止ということより広いからです。

ちなみに民事訴訟の場合は、同じ訴状の中で、幅が広いほうがいいということで、まず不正競争防止法による請求を**主位的請求**として請求し、それが認められないなら、**予備的請求**として商標権侵害を主張するような訴訟の仕方をしてもいいわけなんです。実際に商標権侵害事件や不正競争防止法事件の訴状の記載はどうなるんだということですけど、きょうはそこまでの時間はございませんが、これは特定侵害訴訟の代理権のための能力担保研修の配付テキストの中に訴状や答弁書の模範例がたくさん出ておりますので、そちらのほうをご参照いただいたらよろしいと思います。また、インターネットから商標権侵害事件や不正競争事件の判例をダウンロードすることができますので、そういうものを参考にしながら書いていくというのも一つのやり方だと思います。

### [周知表示混同惹起行為]

1番目の周知表示混同惹起行為ですけども、これは2条1項1号ですが、「他人の商品等表示（人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。）として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、

若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」と定義されております。

#### (趣旨)

まず1号の趣旨なんですけれども、これは**グッドウイ**(顧客誘引力、顧客による愛顧)の保護にあります。周知になっている表示がありますので、顧客から見ますと、ここの商品だったら大丈夫だろうということで商品を買う動機が生まれるわけで、そういうものを第三者が剽窃することを不正競争行為とするものです。

#### (商品等表示)

商品等表示とは、**商品表示と営業表示**です。「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。」と定義されており、非常に広いものです。この条文からもおわかりのように、登録商標である必要は全然ないわけですね。会社の名称であってもいいし、特定の商品の名称であってもいい。それから、何も名称でなくてもいいわけですね。物の形状や色彩も商品表示になります。例示されたものに限らないのでして、立体商標(広告塔)、音響や光線による表示(テレビゲームなど)、店頭の表示(かに道楽のかにの看板)、数字とアルファベットの組み合わせ(4T-3)、「札幌ラーメンどさん子」の文字及び北海道の図形を表示した看板、たれ幕及び提灯等も含まれます。「黄赤、青、黄みの緑、赤紫を中央の色とした同色系三色をそれぞれ明度の低い濃色から明度の高い淡色へ移行する色落ちに配列した色ラインを使用したウエットスーツ」についても、判例で肯定されました。

#### (商品)

商品表示の商品とは一般には、有体物のうち動産を意味します。ただしモリサワタイプフェース事件では「経済的な価値が社会的に承認され、独立して取引の対象となる無体物も、不正競争防止法1条1項1号の「商品」に含まれる」とされ、漢字及び平仮名の明朝体、ゴシック体による書体は、不正競争防止法1条1項1号の「商品」に該当すると判示されました。プレハブ工法の住宅等も含まれます。

#### (営業)

営業表示の「営業」の意味ですけれども、例えば社団法人は公益事業をやっているわけで、営利を目的としないわけですけれども、不正競争防止法上の営業表示の主体にはなり得る。医業も「営業」に含まれます。

法律事務所や特許事務所の表示も、弁護士や弁理士は本来、利益追求主体ではありませんけれども、この不正競争防止法では営業表示の主体となります。

#### (商品の形態)

次に商品の形態の商品表示性という問題があります。意匠権があれば、その形態を模倣した相手方に対して意匠権侵害訴訟をすればいいんですけれども、意匠権のない場合に不正競争行為として訴訟ができないかということが問題になります。商品の形態につきましては、レジュメで判例を挙げておきましたけれども、東京地方裁判所判決平成5年12月22日知的財産権関係民事・行政裁判例集25巻3号546頁(折りたたみコンテナ1事件・否定)では、「商品の形態が出所表示機能を有し同条項における周知商品表示となるためには、同条項の趣旨に照らし、第一に、商品の形態が、他の類似商品と比べ、需要者の感覚に端的に訴える独自の意匠的特徴を有し、需要者が一見して特定の営業主体の商品であることを理解することができる程度の識別力を備えたものであることが必要であり、第二に、当該商品の形態が長期間特定の営業主体の商品に排他的に使用され、又は、当該商品が短期間でも強力に宣伝広告されたものであることが必要というべきである。そして、右第一の要件について補足すれば、商品の形態は、どのような商品であっても意匠的な特徴を全く有しないものではなく、他の類似商品と比べた形態の独自性といっても相対的なものではあるが、不正競争防止法における周知商品商標と認められるためには、前記のように**需要者が一見して特定の営業主体の商品であることを理解することができる程度の識別力を備えた独自の意匠的特徴を有する形態であることが必要**というべきである。」と述べられております。

#### (形態と技術的機能)

それから形態と技術的機能という問題があります。つまり、技術的な理由から、そういった形態を選ぶのは必然的でほかに選択の余地がないというようなものがありますけれども、そういう場合はそういう形態に至るのが当然なわけですので、商品等表示として保護されないということが言われているわけです。レジュメに挙げました東京地裁判決平成17年2月15日は「当該形態が商品の技術的な機能及び効用を実現するため他の形態を選択する余地のない不可避な構成に由来する場合には、これを工業所有権制度によることなく永久に特定の事業者独占させることは相当ではないか

ら、上記「商品等表示」として保護することはできないと解するのが相当である。」と述べております。

#### （「他人」の意味）

「他人の」商品等表示とは、自然人・法人・権利能力なき社団を問いません。企業グループ、フランチャイズ・チェーン、芸道の流派・家元なども肯定され、行為者が行為の時にその人が誰であるかを特定して意識している必要はありません。

#### （周知性）

次に周知性（需要者の間に広く認識されている）についてみたいと思います。「需要者」とは、消費者のような最終需要者に限られず、すべての取引段階の取引者を含みます。一般消費財のようなものは取引者より一般需要者層を対象に、資本財であれば取引者を対象に、女性用の衣料ならば女性を対象に判断されます。周知の地域的範囲は、少なくとも一地域で周知であれば良いのですが、侵害者の行為の地域との重なりが必要です。近畿地方で周知な営業表示があった場合に、侵害行為が近畿地方で行われていることが必要で、九州地方でやっているのだったら、不正競争行為にならないこととなります。周知性の立証資料としては、販売状況（額、数量）、独占的販売の有無、営業規模、ポスターの配布、新聞・テレビでの広告、特約店契約、街頭アンケート結果、優良品推奨協議会による推奨等があります。

#### （判例）

ここで資料 15 ページの資料 5 の判例（H16.1.29 大阪地裁 平成 15（ワ）6624 不正競争 民事訴訟事件 平成 15 年（ワ）第 6624 号 不正競争行為差止等請求事件）をみたいと思います。この件において原告は 1 号と 2 号の両方を主張して差止め請求をしたのですが、裁判所は結局、著名表示の 2 号を認めて原告を勝訴させております。判決といいますのは、まず主文というのが来ますが、これは裁判所が出している結論です。次に「**事実**」という欄がございますけれども、この事実というのは当事者がどういう主張をしたかを裁判所がまとめ上げて書いているというものでございます。その中で、第 1、**当事者の求めた裁判**がありまして、次に第 2、**当事者の主張**というように整理されているわけです。この事件の当事者の主張を見てまいりますと、請求原因としては、「当事者」に関する主張の後に、「不正競争」の主張がなされています。ここで「商品等表示」として表示の特定、表示の使用態様、

広告宣伝の内容、子会社の状況、商標の内容が主張されています。「周知、著名性」としては、周知、著名性を基礎づける事実として、製品の種類、原告のシェア、売上、広告宣伝、報道、著名商標としての取扱いが主張されています。「被告の行為」として、被告が「株式会社日本マクセル」の商号を使用していること等が主張されています。次に「類似」、「混同」について主張されています。先ほど申し上げた不正競争防止法 2 条 1 項 1 号及び 2 号の要件が主張されているものです。

#### （類似）

「類似」の判断方法は、双方の商品等表示の外観、称呼、観念の 3 要素に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものと受け取るおそれがあるか否かを基準に判断します。類似肯定例と否定例は、レジュメに挙げたとおりです。類比判断は、対比観察ではなく離隔観察によります。

#### （混同）

「混同」についてですが、混同には**狭義の混同**と**広義の混同**があり、狭義の混同とは、その商品又は役務につき出所が同一であると誤認させあるいはその営業につき主体が同一であると誤信させることで、広義の混同とは両者の間に経済的又は組織的に何らかの関連（取引上の特殊な関連、資本系列など）があるのではないかとの誤信であるとされており、レジュメに挙げました最高裁判決昭和 59 年 5 月 29 日や、最高裁判決平成 10 年 9 月 10 日において、広義の混同で足りることが確認されております。

（休憩）

#### [著名表示冒用行為]

次の著名表示冒用行為ですけれども、2 条 1 項 2 号の条文では「自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為」と規定されております。

#### （趣旨）

趣旨は、周知商品表示とは違いますが、著名表示へのただ乗り、フリーライド及び希釈化、ダイリューションを防止するという点にあります。

#### （著名表示の意味・判例）

著名表示の意味でございますけれども、全国的に広

く知られていること、高い名声、信用、評価を獲得したものであることを要する、とされており。事例といたしまして、アリナビック A25 事件というのがございます。大阪地方裁判所判決平成 11 年 9 月 16 日判例タイムズ 1044 号 246 頁でございます。出展として判例タイムズ 1045 号 246 ページと書いていますが、判例タイムズという雑誌に掲載されていることを示しております。ほかに判例時報という雑誌も判例集として良く耳にされると思います。判例の特定は大阪地方裁判所平成 11 年 9 月 16 日判例タイムズ 1045 号 246 ページと書けば、これで特定できるわけです。他方、平成〇年(ワ)第〇〇号という事件番号は裁判所ごとについており、例えば、大阪地方裁判所平成 17 年ワ第 251 号という場合には、それは全国共通の番号ではなく大阪地裁で平成 17 年に起きた 251 番目の事件という意味でございます。今は知財の事件は最高裁ホームページで閲覧、ダウンロードできるわけでした、非常に便利になりました。

このアリナビック A25 事件では、原告側はアリナミンという表示を持っておるわけでした、これは著名である。判決の結論としては、アリナビック A25 というのは、不正競争になるということで、主文はその文字を使用してはならないということになっているわけです。主文は「被告は、ビタミン製剤に「アリナビック A25」の文字を使用してはならない。二 被告は、「アリナビック A25」の文字を付したビタミン製剤を製造、販売し又は販売のために展示してはならない。」となっております。理由中の「原告表示は著名か」においては、原告が昭和 29 年以来「アリナミン」の名称で販売してきたこと、原告の商品群は、平成 6 年から平成 8 年までの間、全国の 99 パーセント以上の薬局で取り扱われており、その販売金額は、店頭向け医薬品の第 4 位に位置づけられていること、原告商品の販売実績、全国紙、ブロック紙、地方紙の各新聞紙上及び雑誌における広告、テレビ、ラジオの各媒体における広告、宣伝費の額が認定されており、右認定事実からすると、平成 9 年 5 月下旬の時点で、原告商品の商品名である原告表示が著名であったと判断されております。

#### (混同の要件は不要)

1 号と比べてみますと、混同の要件が外れております。著名表示にただ乗りしたり、希釈化させたりすることを防止するのが趣旨ですので、商品、営業の混同

を問わず、混同の要件は問わないことになっているわけです。

#### [ドメイン名の不正取得・保有・使用行為]

ドメイン名の不正取得・保有・使用行為については、12 号では「不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示（人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。）と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為」と定義されております。

#### (不正の利益を得る目的)

この不正の利益を得る目的でとか、または他人に損害を加える目的でという、広い表現でなかなかわかりにくいのですが、こういった点につきましては、いろいろな解説でありますとか、判例の蓄積によって把握していくよりしようがないんですけども、その一つの例として、平成 16 年 7 月 15 日の大阪地裁の判決を見てみたいと思います。

この件では、被告のドメイン名は「maxellgrp.com」であったわけです。このうち「com」は一般（汎用）トップレベルドメインネームでその属性を示すものに過ぎず、「.」は区切りを示す符号に過ぎず、「grp」は「グループ」の英字表記である「group」の母音を省略した略表記としてしばしば付加的に用いられる文字列であり、被告ドメイン名の要部は「maxell」であることになると判断されております。そして被告ドメインの maxell は原告商品等表示のうちの maxell と同一であるため、被告ドメイン名は原告商品等表示と類似するということになるわけです。

次に、「不正の利益を得る目的」ですけれども、この判決は、「不正の利益を得る目的」とは、**公序良俗に反する態様で、自己の利益を不当に図る目的**をいうと解すべきであると定義しております。そして本件では、原告商品等表示が、遅くとも、昭和 50 年ころには、原告及びその関連会社の営業ないし商品を表すものとして著名となっており、これと類似する被告旧商号や被告営業表示の被告による使用が不正競争行為にあたるから、既に著名となっている原告商品等表示と類似する被告ドメイン名を使用してウェブサイトを開設して、その経営する飲食店の宣伝を行う行為は、著名な原告商品等表示が獲得していた良いイメージを利用して利益を上げる目的があったものと推認することがで

きるので、被告には、不正競争防止法2条1項12号にいう「不正の利益を得る目的」があったものというべきである、と判断しております。このケースは既に著名となっている原告商品等表示と類似する被告ドメイン名を使用してウェブサイトを開設したのですが、他の類型の場合に具体的に何が不正であるのか、何が公序良俗に反するか、それについては判例などをあたっていただきたいと思います。

### [適用除外]

続いて適用除外ですけれども、一定の場合は不正競争にならないとされているものがあるわけです。不正競争防止法12条で適用除外が規定されていて、今日お話しあげた不正競争行為に関しては、1号、2号の不正競争に共通して規定されているのは、**普通名称**等を普通に用いられる方法で使用等する場合、**自己の氏名**を不正の目的（不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的）でなく使用等する場合です。

1号の不正競争については、他人の商品等表示が需要者の間に広く認識される前からその商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に係る業務を承継した者がその商品等表示を不正の目的でなく使用等する場合です。これは他人の商品等表示が需要者の間に広く認識される前から、その相手方が商品等表示を使っていたような場合ですね。**旧来表示の善意使用**であるとか、**不正競争防止法上の先使用**というような呼び方もされているわけです。

2号の不正競争については、他人の商品等表示が著名になる前からその商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に係る業務を承継した者がその商品等表示を不正の目的でなく使用等する場合です。

### [不正競争行為に対する対応策]

不正競争行為に対する対応策としては、**差止請求**（3条）、**損害賠償請求**（4条）、**信用回復措置請求**（7条）があります。法改正によりまして、特許法などと同じような規定が設けられておりまして、損害の額の推定等（5条）、具体的態様の明示義務（5条の2）、書類の提出等（6条）、損害計算のための鑑定（6条の2）、相当な損害額の認定（6条の3）、秘密保持命令（6条の4）、秘密保持命令の取消し（6条の5）、訴訟記録

の閲覧等の請求の通知等（6条の6）、当事者尋問等の公開停止（6条の7）等の規定があります。

損害賠償請求にあたっては、被告の侵害品の数量×原告の単位製品あたりの利益を原告の損害とすることができ、また被告が得た利益の額を原告の損害という推定規定を利用することもでき、そうでない場合には、実施料相当額で、売上の5%とかの金額を請求できるということになっております。

### [警告に関する問題]

#### (販売者に対する警告)

最後に警告に関する問題ですが、これはちょっとおまけのような話なんですけれども、実務上注意しないといけないと思いますので、私は時々こういう機会に申し上げたりしているわけです。どういうことかといいますと、レジュメの図でYが商標権者で、Xがメーカーです。メーカーが商標権を侵害していると考えた場合に、YからXに警告する。これは当たり前の話です。このときに、商品の販売はXからAという販売者に売られ、さらに転売をBにされて、このBはスーパーであるとか、そういうふうなことであることが多いのですけれども、そこからユーザーに流れていく。商標権者（特許権者、意匠権者でも良い）であるYがメーカーXに警告したけれどもなかなか侵害を停止しない。業を煮やして、販売者であるAだとかBだとかに警告を出してほしいという要望が結構多いですね。

#### (営業誹謗行為の成否)

そのときに、その侵害という結論が最後まで維持できれば、販売者に対する警告は結果オーライで問題はないんですけれども、ところが、権利が無効になった場合とか、あるいは、無効にならないまでも、技術的範囲に属しないと裁判所に判断されてしまった場合に、Aに対して虚偽の警告をしてXの営業を誹謗した結果になるわけです。Xとしたら、事実を反することを自分の顧客であるAに言われて、損害を受けたということになるわけです。

そこでどうなるかですけれども、不正競争防止法2条1項14号の「**競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、また流布する行為**」への該当が問題になり、不正競争行為になるということで、損害賠償義務を命じている多数の判例が出ております。しかし侵害品を譲渡することも侵害行為になる



ため、結果的に権利が有効なもので、範囲に入るのであれば販売者であるAやBも侵害者なので、侵害者A、Bに対して警告できないのはおかしいじゃないかという疑問が起きるわけです。結果的に敗訴し、販売者に対する警告が不正競争行為になっては、なかなか警告できないではないかというジレンマがあるわけです。

#### (営業誹謗行為の成立を否定した一群の判例)

今までの判例は、警告の後で権利が無効になったり、非侵害と判断されたら、虚偽の事実を言っていたのだから不正競争行為になると判断したものが多いわけです。ところが、最近、そうしたことはやっぱり問題があるのではないかという問題意識からでしょうか、告知文書等の形式・文面や警告に関連する経緯等から、違法性阻却により、不正競争行為該当性を否定した判決も出てきております。

東京地判 H13.9.20 判例時報 1801 号 113 頁 (否定)

控訴審 東京高判 H14.8.29 判例時報 1807 号 128 頁

(否定)

東京地判 H16.1.28 判例時報 1847 号 60 頁 (一部の行為につき否定)

東京地判 H16.8.31 判例時報 1876 号 136 頁 (否定)

概括的に申しますと、警告に先立って調査もできているし、普通、権利者であればこういった警告をするのは無理からぬところがあるとか、警告の仕方もノーマルな形で行われているというような要素が判断の分かれ目かと思います。いま申し上げたような判例が出てくるとするのは喜ばしいんですけども、ただ、それほど数は多くなく、やはり販売者に対する警告にあたって、こういうように行えば安全ですという明確な基準はまだないという感じです。

ちょうど時間になりまして、レジュメのほうもこれで説明させていただきました。駆け足で大変お聞き苦しかったと思います。これにて一応終わらせていただきます。ありがとうございました。