

〔事例問題2〕（50点）

【問題】

問1 起案

原告訴訟代理人の立場に立って、ヴェル・インターナショナル・リミテッド代表者パット・トレードの報告書に基づいて別紙訴状の空欄部分を起案してください。

なお、請求は、原告商標（登録番号第21333333号）に関する商標権侵害と不正競争防止法第2条第1項第1号の不正競争行為に該当するものとを主張し、パット・トレードの報告書に記載された株式会社乙村の反論を考慮して訴状を作成してください。ただし、注1、2に従ってください。

注1 本訴は、平成9年1月時点で提訴を行うものとなっていますが、いわゆる付記弁理士制度を含め現在の法令及び判例が適用される前提で起案してください。

注2 本問は架空の事案であって、実際の事件ではありません。

問2 小問

1. 商標権者XとYとは、最近までは商品売買について継続的な取引をしていたが、争いが生じて一切の取引関係が解消され、YのXに対する商品売買代金残債権2,000万円があった。

ところが、Xはそれを支払わないまま、被告Yに対し別の商品について商標権侵害に基づく損害賠償請求訴訟（以下、「本件訴訟」という。）を提起したところ、侵害論の審理が終わった段階で裁判所から侵害しているとの心証が開示され、損害論の審理に入った。本件訴訟において予想される最大限の損害額は1,500万円である。

被告Yとしては、本件訴訟において、上記残代金債権の存在を根拠に請求棄却を求めることができるか否かについて、その法律上の根拠を示して、結論と理由を簡潔に答えてください。

2. 以下の設例について、それぞれ法律上の根拠を示して簡潔に回答してください。

(1) 不正競争防止法第2条第1項第4号の技術上の秘密に関する訴訟において、証人尋問を受けている原告の従業員である証人Aへの反対尋問で、被告代理人から、原告の営業秘密の内容について質問を受けた。証人Aがその内容を証言すれば、原告の営業秘密が公となり、原告の事業に重大な影響が出ることになる場合でも、証人Aは証言しなければならないか。

(2) 原告は準備書面で営業秘密の内容を特定しなければならないが、裁判の公開原則によって訴訟当事者以外の第三者にその内容を知られることをおそれている。

原告は、裁判所に対し、何らかの手段をとることができるか。

以上

1/14

訴 状

平成9年1月10日

東京地方裁判所 民事部 御中

原告訴訟代理人

弁護士 甲 野 太 郎 ㊞

弁理士 甲 山 次 郎 ㊞

アメリカ合衆国ニューヨーク州〇〇〇〇〇

原 告 ヴェル・インターナショナル・リミテッド
上記代表者 パット・トレード

〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関1丁目〇番〇号 甲野法律事務所【送達場所】

電 話 03-3581-〇〇〇〇 ファックス 03-3581-〇〇〇〇

原告訴訟代理人 弁護士 甲 野 太 郎

〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関3丁目〇番〇2号 甲山特許事務所

電 話 03-3581-〇〇〇〇 ファックス 03-3581-〇〇〇〇

原告訴訟代理人 弁理士 甲 山 次 郎

〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目〇〇一〇

被 告 株式会社 乙村

上記代表者代表取締役 淀 川 透

商標等使用禁止請求事件

請求の趣旨

- 1 被告は、別紙物件目録記載の商品に別紙被告標章目録記載の標章を付し、又は同標章を付した同商品を製造し、販売してはならない
- 2 被告は、別紙被告標章目録記載の標章を付した別紙物件目録記載の商品を廃棄せよ
- 3 訴訟費用は被告の負担とする

との判決及び仮執行の宣言を求める。

請求の原因

第1 原告商標権

原告は、別紙原告標章目録記載の標章（以下、「原告標章」という。）につき、以下の商標権（以下、「原告商標権」といい、その登録商標を「原告商標」という。）を有する（甲第1号証及び甲第2号証）。

- | | |
|---------|--|
| （1）登録番号 | 第21333333号 |
| （2）出願日 | 昭和57年5月17日 |
| （3）登録日 | 平成元年4月28日 |
| （4）指定商品 | 第17類 被服（運動用特殊被服を除く）、布製身回品
(他の類に属するものを除く)、寝具類（寝台を除く） |
| （5）登録商標 | 別紙原告標章目録記載のとおり |

第2 商標権侵害にもとづく請求

1 被告の標章

被告は、被告標章目録記載の標章（以下、「被告標章」という。）を刺繡したポロシャツ（以下、「被告商品」という。）を製造し販売している。

2 原告商標の指定商品と被告商品の同一性

被告商品であるポロシャツは、原告商標の指定商品中の「被服」に含まれる。

3 原告商標と被告標章の構成

(1) 原告商標は、欧文字の「VELLE」を横書きしたものである。

(2) 被告標章の構成

被告標章は、欧文字の「VELLE」を横書きしたその下段にこれより小さい欧文字で「SPORTS・CLUB」を横書きにしたものである。

4 原告商標と被告標章との類似性

(1) 原告商標と被告標章の対比

〔空欄1〕

(2) よって被告標章は原告商標と類似する。

第3 不正競争防止法2条1項1号にもとづく請求

1 原告標章が「商品等表示」に該当すること

原告は、昭和45年頃からアメリカ、イギリス、フランス、日本等で原告標章をそのブランドイメージを大切にし、かつこれを使用させるにふさわしい品質の優れたファッショングループの商品を製造するメーカーを選択し、原告の厳しい品質管理を受けることを条件として、これらのメーカーの商品に使用することを許諾する商品化事業を行っている。

また、原告は、昭和50年1月から、原告標章をタイトルに使用した日本語版の雑誌を出版してきている。

よって、原告標章は、原告の商品もしくは商品化事業としての営業を表す商品等表示に該当する（以下、これを「本件商品等表示」という。）。

2 本件商品等表示が周知であること

〔空欄2〕

3 本件商品等表示と被告標章との類似性

上記第2の4で述べたように、本件商品等表示と被告標章とは類似する。

4 混同のおそれがあること。

〔空欄3〕

第4 予想される被告の主張に対する反論

被告は、原告との交渉において、昭和53年4月頃から、被告商品の製造及び販売を開始し、本提訴時においてもその製造・販売を継続しているので、上記商標権侵害の主張に対して商標法32条の先使用にもとづく通常使用権を有しているとの抗弁が成立し、不正競争防止法2条1項1号違反の主張に対して不正競争防止法19条1項3号の先使用の抗弁が成立する旨主張する。

しかし、この主張は、以下の理由により失当である。

〔空欄4〕

第5 結論

よって、原告は、被告に対して商標法36条、同37条及び不正競争防止法2条1項1号、同3条にもとづき、別紙物件目録記載の商品に別紙被告標章目録記載の標章を付し又は同標章を付した同商品の製造、販売の差止及び同商品の廃棄を求めて本訴に及ぶ。

証 拠 方 法

甲第1号証	商標登録原簿謄本
甲第2号証	商標公報

添 付 書 類

1. 訴状副本	1通
2. 甲号証（写）	各1通
3. 資格証明書	2通
4. 訴訟委任状	2通

物 件 目 錄

ポロシャツ

被 告 標 章 目 錄

VELE
SPORTS・CLUB

原 告 標 章 目 錄

V E L L E

甲第1号証

商

商標登録第2133333号

第一表示部

表示番号 (付記)	登録事項			
	出願年月日	昭和57年 5月17日	出願番号	57-4111111
1番	出願公告年月日	昭和63年 7月21日	出願公告番号	63-5555555
	査定年月日	昭和63年12月26日		
	商品の区分	第17類		
	指定商品	被服(運動用特殊被服を除く)、布製身回品(他の類に属するものを除く)、寝具類(寝台を除く)		
		登録年月日	平成 1年 4月 28日	

甲区

順位番号 (付記)	登録事項			
	アメリカ合衆国 ニューヨーク州 ○○○○○	国籍 アメリカ合衆国	ヴェル・インターナショナル・リミテッド	登録年月日 平成 1年 4月 28日
1番				

(以下余白)

平成 9年 1月 8日

- 1 -

10/14

◇M2(211-33)

平成19年度特定侵害訴訟代理業務試験問題 事例問題2

甲第2号証

日本国特許庁

商 標 公 報 第 17 類

商標出願 昭63-555555
 公 告 昭63(1988)7月21日
 商 願 昭57-411111
 出 願 昭57(1982)5月17日
 出願人 ヴェル・インターナショナル・リミテッド
 アメリカ合衆国 ニューヨーク州 ○○○○○
 代理人 弁理士 甲山 次郎 外1名
 審査官 特許 一郎
 指定商品 17 被服（運動用特殊被服を除く）、
 布製身回品（他の類に属するものを除く）、寝具
 類（寝台を除く）

VELLE

商標出願 昭63-555556
 公 告 昭63(1988)7月21日
 商 願 昭57-522222
 出 願 昭57(1982)6月28日
 出願人 株式会社 通産
 東京都千代田区霞が関8丁目7番6号
 代理人 弁理士 実用 太郎 外1名
 審査官 特許 二郎
 指定商品 17 タオル、その他本類に属する商品

ツウサン
TSUSAN

商標出願 昭63-555557
 公 告 昭63(1988)7月21日
 商 願 昭57-533333
 出 願 昭57(1982)7月7日
 出願人 経産 株式会社
 東京都千代田区霞が関6丁目5番4号
 代理人 弁理士 意匠 花子 外1名
 審査官 特許 三郎
 指定商品 17 被服、布製身回品、寝具類

ケイサン

KEISAN

商標出願 昭63-555558
 公 告 昭63(1988)7月21日
 商 願 昭57-844444
 出 願 昭57(1982)9月27日
 出願人 株式会社 商工
 東京都千代田区霞が関4丁目3番2号
 代理人 弁理士 商標 次郎
 審査官 特許 四郎
 指定商品 17 被服、布製身回品、寝具類

ショウコウ

SYOUKOU

報告書

1. 私は、アメリカ合衆国ニューヨーク州に本社を置くアメリカ法人ヴェル・インターナショナル・リミテッドの代表者です。

本日は、当社が商標権を有している商標公報記載の登録商標（以下、「VELLE」商標という。）の侵害等の件でご相談にまいりました。

2. 当社は、1944年（昭和19年）にアメリカ合衆国（以下、「アメリカ」という。）で設立された会社です。

当社は、アメリカにおいて1945年（昭和20年）から被服、布製身回品、化粧品、バック類、履き物、装身具、時計、眼鏡、傘、寝具類、家具、テーブルウェア、食品等ファッショニ性のある商品に関する記事を掲載する雑誌「VELLE」を継続して発行し、平成8年末までに2500号に至っています。また、その発行部数は英語版だけで毎号50万部に達しています。

当社の雑誌は、アメリカ、イギリス、その他31カ国で発行され、このうち英語版は日本国内においても昭和45年頃から販売されています。

また、同時期頃から、日本の著名な女性向け雑誌には、当社の許諾のもと当社雑誌の記事が「VELLE」のタイトルとともに多数転載されています。

さらに、昭和50年1月からは、原告雑誌の日本語版が「VELLE」のタイトルで出版され、ファッショニ有关のある多数の女性読者に購読され、その発行部数は毎号10万部を下りません。

このように、当社の「VELLE」という標章は、以前から世界的に著名なファッショニ雑誌の名称として、ファッショニ有关のある消費者やファッショニ関係の商品を扱う事業者の間で広く知られていたことは明らかです。

3. また、当社は昭和45年頃からアメリカ、イギリス、フランス、日本等で当社の「VELLE」の標章の高いブランドイメージを大切にし、かつこれを使用させるにふさわしい品質のよい優れたファッショニ関係の商品を製造するメーカーを選択し、当社の厳しい品質管理を受けることを条件として「VELLE」の標章をその商品に使用することを許諾する事業を行っており、許諾を受けた企業は昭和50年初め頃にすでに世界20カ国で500社以上にのぼり、我国でも50社以上の著名なファッショニ関係の商品メーカーが当社の許諾を得てこれを使用しています。

また、昭和50年頃から、我国においても月に一度の割合で、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、産経新聞等の全国版（朝刊）の紙上に「VELLE グループ

はこんなに多様なファッショングッズを皆様に提供しています」とのタイトルで当社と「VELLE」標章の使用許諾を受けた企業の名称を列挙し、主要な企業の商品を紹介した広告記事を掲載し、グループの広告宣伝に努めてまいりました。

さらに、やはり昭和50年頃から女性週刊誌等でもたびたび「世界の有名ブランド」等の標題の下で、当社及び当社が「VELLE」標章の使用を許諾した企業やその商品がたびたび取り上げられています。

4. そして、当社は、「VELLE」の標章・表示を使用させるにふさわしい被服等を販売する事業者に「VELLE」の標章・表示を商標として使用許諾する目的で、昭和57年5月17日に「VELLE」商標の登録出願を行ったわけです。

5. ところが、最近、当社の従業員が東京の百貨店で、「VELLE」の標章・表示とよく似ているのですが、欧文字の「VELLE」を横書きしたその下段にそれより小さい欧文字で「SPORTS・CLUB」と横書きした標章（以下、「相手方標章」という。）を使用したポロシャツが販売されているのを発見しました。

そこで、調査をしてみると、東京都中央区銀座1丁目〇〇一〇に所在する株式会社乙村（以下、「乙村」という。）が、同ポロシャツを製造・販売していることを知りました。

6. そこで、当社から乙村に対して警告書を送付したところ、乙村からは以下のようない要旨の反論が返ってきました。

記

- (1) 相手方標章は、当社（ヴェル・インターナショナル・リミテッド）の上記登録商標とは類似しない。
- (2) 当社は、ファッション雑誌を出版する会社であるのに、乙村はポロシャツ等の衣料品を製造・販売する会社であるから、乙村が相手方標章をポロシャツに使用したからといって、当社の商品又は営業と乙村の商品又は営業の間に混同を生じる可能性はない。
- (3) 乙村は昭和53年4月頃から、相手方標章を付したポロシャツの製造及び販売を開始し、現在まで、数量はそれほど多くはないが上記ポロシャツの製造・販売を継続している。

よって、(1) (2) の主張が認められなくとも、乙村は商標法上の先使用による通常使用権（商標法32条）及び不正競争防止法上の先使用（不正競争防止法19条1項3号）が成立する。

7. しかし、上記のような乙村の主張はいずれも成り立たないことは明らかです。

8. よって、乙村に対して、相手方標章を使用したポロシャツの製造・販売の差止請求訴訟を行って下さい。

平成9年1月7日

パット・トレード