

[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、別紙2(商標登録原簿謄本)、別紙3(商標公報)、別紙4(商標公報)、別紙5(陳述書)に基づいて、別紙1(訴状)の空欄1ないし4に記載すべき文章を起案して下さい。

なお、以下の注に留意して下さい。

注1 本訴は平成17年11月15日付けの訴状となっていますが、現在の法令と、現在存在するすべての判例に基づいて起案して下さい。

注2 この問題の事例は、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) A社は、アパレル関係の会社であり、国内で大衆女性衣料品等を廉価で製造・販売している会社である。B社は、女性衣料品の卸売元として全国各地の小売店に女性衣料品を供給している会社であって、CはB社の営業部長である。

他方X社は、高級女性関連衣料品の会社であり、同社の保有する商標権の甲商標を付した衣料品がメイン商品である。この甲商標に目をつけたCは、B社に無断でA社に対して、甲商標を使用して安価な女性衣料品の販売を展開しようと提案した。そして、その提案に同調したA社は無権限で甲商標を付した女性衣料品を製造し、C個人はA社からその商品を購入し、B社の社長であると偽ってD社に転売した。なおその商品にはB社の承諾がないのに総販売元B社と記載されていた。

D社に転売した利益である2,000万円は、A社とCがそれぞれ1,000万円分け合った。

X社は、以上とは別の通常取引としてB社に対して、女性衣料品の買掛金として500万円の代金債務があった。

ア X社のA社、B社、Cに対する商標権侵害を理由とする損害賠償請求について、その請求金額と法的根拠を説明して下さい。

イ B社のX社に対する買掛金代金請求訴訟が提起された。X社の防御手段についてその法的根拠を含めて説明して下さい。

(2) 商標権者Xは、YによるXの商標権の被疑侵害行為を発見したため、直ちに平成15年1月1日、Yに対し警告書を送付したところ、Yは同行為を繰り返さないこと自体は確約したものの、同行為によってXの商標権を侵害したことを否定して損害賠償の支払いを拒否した。そこでXは、平成15年4月1日、Yに対し商標権侵害に基づく損害賠償請求訴訟（以下「前訴」という。）を提起した。前訴においてXは、逸失利益5,000万円の損害を受けたと主張し、うち2,000万円のみを請求する旨を明示して、いわゆる一部請求をすることとした。

ア Xとして、前訴において主張する損害額のうち一部のみを請求することは、どのようなメリットがあると考えられますか。

イ 前訴は、平成16年7月1日、非侵害を理由としてXの請求を全部棄却する旨の判決がなされ、同判決はXが控訴せず確定した。その後Xは改めて、同年10月1日、Yに対し前訴において主張した損害額のうち残部3,000万円について、商標権侵害に基づく損害賠償請求訴訟（以下「後訴」という。）を提起した。この後訴において、Yは非侵害以外の如何なる理由により、Xの請求を拒むことができますか。その結論と理由を説明して下さい。

ウ 前訴は上記イとは異なり、平成16年7月1日、侵害の成立、Xの逸失利益3,000万円が損害額として認定されること等を理由として、Xの請求を全部認容する判決がなされた。同判決はYにより控訴されたが平成17年7月1日、控訴が棄却され、Yによりさらに上告受理申立てがなされたが平成18年4月1日、上告不受理により確定した。その後Xは改めて同年10月1日、Yに対して前訴判決の認定に係る損害額のうち前訴判決で認容された2,000万円を除く残部1,000万円について、商標権侵害に基づく損害賠償請求訴訟（以下「後訴」という。）を提起した。この後訴において、YはXの請求を拒むことができますか。その結論と理由を説明して下さい。また、YがXの請求を拒むことができるとすれば、Xとしては、一部請求をした前訴において同残部1,000万円の損害賠償請求について、どのようにすればよかったと考えられますか。

訴 状

平成 17 年 1 1 月 1 5 日

大阪地方裁判所 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 ㊟

〒 590-0031 大阪府大阪市〇区〇町〇丁目〇番〇号
原 告 愛眼株式会社
代表者代表取締役 甲 河 一 郎

〒 100-0013 東京都千代田区霞が関 1 丁目〇番〇号
甲野法律事務所 (送達場所)
電話 03-3581-0000 FAX 03-3581-0001
原告訴訟代理人 弁護士 甲 野 太 郎

〒 100-0013 東京都千代田区霞が関 3 丁目〇番〇号
甲山特許事務所
電話 03-3587-0000 FAX 03-3587-0001
原告訴訟代理人 弁理士 甲 山 次 郎

〒 810-0043 福岡県福岡市〇区〇町〇丁目〇番〇号
被 告 乙川株式会社
代表者代表取締役 乙 川 三 郎

商標使用禁止等請求事件

訴訟物の価額 ○○○○ 円
貼用印紙額 ○○○○ 円

請 求 の 趣 旨

空欄 1 - 1

1

2 被告は、別紙被告標章目録記載の標章を付した包装紙、包装袋を廃棄し、前項記載の店舗の看板から同標章の表示を抹消せよ。

空欄 1 - 2

3

4 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに仮執行宣言を求める。

請 求 の 原 因

第 1 当事者

原告は、眼鏡等の販売を業務とする株式会社であり、被告は主としてコンタクトレンズを販売する株式会社である。

第 2 原告商標権

原告は、以下の商標権（以下、「本件商標権」といい、その登録商標を「本件商標」という。）を有している（甲第 1 号証、甲第 2 号証）。

- | | |
|-----------|-----------------------|
| (1) 登録番号 | 第 0 8 4 3 3 3 3 号 |
| (2) 出 願 日 | 昭和 4 3 年 7 月 9 日 |
| (3) 登 録 日 | 昭和 4 5 年 1 月 2 2 日 |
| (4) 指定商品 | 第 2 3 類（現「第 9 類」）眼鏡 |
| (5) 登録商標 | 「メガネの愛眼」（商標公報に記載のとおり） |

第3 本件商標権に基づく差止請求

1 被告標章の使用態様

被告は、九州の福岡市においてコンタクトレンズ販売の店舗を経営していたが、平成15年10月頃から東京都港区台場1丁目1番1号に新規店舗を出店し、別紙被告標章目録記載の標章（以下「被告標章」という。）をその店舗の看板に付して展示し、販売するコンタクトレンズの包装紙や包装袋にも被告標章を使用している。

2 商品の同一性

被告が販売するコンタクトレンズは、本件商標の指定商品である眼鏡に含まれる。

3 本件商標と被告標章の対比

被告標章は、以下のとおり本件商標と類似するものであり、上記包装紙、包装袋に被告標章を使用することは本件商標権を侵害するのでその差止め及び被告標章を付した包装紙、包装袋の廃棄を求める。

空欄 2

第4 不正競争防止法2条1項1号、3条に基づく差止請求

- 1 原告は、昭和36年5月に眼鏡の小売店を開設した後、昭和45年より眼鏡小売専門店の全国展開を図り、昭和62年に社名を現在の商号に変更した。

原告の平成15年3月期の普通眼鏡、サングラス、コンタクトレンズ及びそれらの付属品を含めた総売上は249億円であり、うち関東地方の売上は100億円、関西地方の売上は50億円であった。眼鏡専門店のうちでは、業界第2位のシェアである。原告の同年度の店舗数は全国で283店を有し、パートタイマーを含む従業員数1,461名を雇用し、関東地方においてテレビ、ラジオによる宣伝広告費は1億1,000万円、ちらし広告費は4億5,000万円をそれぞれ支出している。

漢字2文字で構成される「愛眼」の表示（以下「本件商品等表示」という。）は、原告の眼鏡小売店組織における当初の営業活動以来、原告の商品及び営業を示すブランドとして継続して使用されてきており、本件商品等表示は遅くとも平成15年3月までには、全国的に知られており、少なくとも関東地方においては原告の商品及び営業を示す商品等表示として需要者に周知になっていたことは明らかである。

- 2 本件商品等表示は上記のとおり既に周知性を獲得しているので、被告が被告標章を上記第3の1に述べたように使用することは、以下のとおり、不正競争防止法2条1項1号に違反する。

空欄3

- 3 従って、原告は被告に対し、被告標章の使用差止、被告標章を付した包装紙、包装袋の廃棄並びに被告の上記新規店舗の看板から被告標章の抹消を求める。

第5 損害賠償請求

被告は、故意又は過失により、本件商標権を侵害し不正競争を行ったものであって、平成15年11月1日から平成17年10月30日までの間、被告標章を付して宣伝広告をしながらコンタクトレンズを販売した。その販売額は前記新規店舗において合計1億円を下らない。被告はこれによって、少なくとも売上の2割である2,000万円の利益を得たものであり、原告は被告の上記行為により少なくとも同額の損害を受けた（商標法38条2項、不正競争防止法5条2項）。

よって、原告は被告に対し、請求の趣旨第3項記載の損害賠償を求める。

第6 被告の主張に対する反論

- 1 原告は、本件提訴前に被告に対して、被告標章の使用禁止を請求したが、被告は下記の商標権（甲第3号証）の通常使用権を許諾されており、被告標章の使用はこの通常使用権の行使であるから商標権侵害にならない旨を主張している。被告が仮に下記の商標権について通常使用権の許諾を得ていたとしても、被告のかような主張は、以下2に記載のとおり失当である。

なお、不正競争防止法上の請求に対しても被告が同様の事実をもって不正競争行為にならない旨を主張するとしても、同様に失当である。

- | | |
|----------|---------------------|
| (1) 登録番号 | 第2144392号 |
| (商標出願公告) | 昭56-55010) |
| (2) 出願日 | 昭和54年11月5日 |
| (3) 登録日 | 平成元年6月23日 |
| (4) 指定商品 | 第23類（現「第9類」）眼鏡 |
| (5) 登録商標 | 「天神愛眼」（商標公報に記載のとおり） |

2

空欄 4

第7 まとめ

よって、原告は被告に対して、商標法36条1項、37条1項及び不正競争防止法2条1項1号、3条1項に基づき、請求の趣旨第1項記載のとおり被告標章の使用禁止を求め、商標法36条2項、不正競争防止法3条2項に基づき請求の趣旨第2項記載のとおり被告標章を付した包装紙、包装袋の廃棄並びに看板からの被告標章の表示の抹消を求め、かつ本件商標権侵害及び不正競争行為による損害賠償請求として、請求の趣旨第3項記載のとおり金2,000万円及びこれに対する民法所定の遅延損害金の支払いを求める。

証 拠 方 法

甲第1号証	商標登録原簿謄本（本件商標）
甲第2号証	商標公報（本件商標）
甲第3号証	商標公報

添 付 書 類

1.	訴状副本	1通
2.	甲号証写し	各1通
3.	資格証明書	2通
4.	委任状	2通
5.	付記登録証書写し	1通

以 上

被告標章目錄

天神愛眼

商	商標登録第0843333号			
第 一 表 示 部				
表示番号 (付記)	登 録		事 項	
1番	出願年月日	昭和43年 7月 9日	出願番号	43-047685
	出願公告年月日	昭和44年 7月14日	出願公告番号	44-022950
	査定年月日	昭和44年10月28日		
	商品の区分	第23類		
	指定商品	眼鏡		
		登録年月日	昭和45年 1月22日	
2番	連合商標 (抹消)		登録年月日	昭和45年 6月 3日
3番	【存続期間の更新登録】			
	出願年月日	昭和54年 8月 8日	出願番号	54-210390
	査定年月日	昭和55年 2月15日		
		登録年月日	昭和55年 6月27日	
4番	【存続期間の更新登録】			
	出願年月日	平成 1年10月18日	出願番号	01-216822
	査定年月日	平成 1年11月24日		
		登録年月日	平成 2年 2月19日	
5番	【存続期間の更新登録】			
	申請年月日	平成11年12月 6日		
		登録年月日	平成12年 1月18日	
連 合 商 標 登 録 番 号 記 録 部				
第0859097号 第1011296号 第1687642号 第1687643号 第2371627号				
登 録 料 記 録 部				
登録料	10年分 金額 151000円 納付日 平成11年12月 6日			
甲 区				
順位番号 (付記)	登 録		事 項	
1番	XX大阪市〇区〇北〇丁目〇番〇号XX		XX瑞宝眼鏡株式会社XX	
			登録年月日	昭和45年 1月22日
付記1号	【登録名義人の表示変更】			
	受付年月日	昭和年62年8月31日	受付番号	007797
	原因	昭和年62年7月 1日 移転		
	大阪市〇区〇町〇丁目〇番〇号		登録年月日	昭和62年10月26日
付記1号	【登録名義人の表示変更】			
	受付年月日	昭和年62年8月31日	受付番号	007797
	原因	昭和年62年7月 1日 改称		
	愛眼株式会社		登録年月日	昭和62年10月26日

(略)

(略)

(略)

商標出願	昭 44-22950
公 告	昭 44.7.14
公 告	昭 43-47685
商 願	昭 43.7.9
出 願	瑞宝眼鏡株式会社
出 願 人	大阪市〇区〇北〇丁目〇番〇号
代 表 者	〇〇〇〇
代 理 人	弁理士 〇〇〇〇
指 定 商 品	23 眼鏡

力
力
力
力
愛
眼

別紙 4

甲第 3 号証

日本国特許庁

商 標 公 報

第 23 類

(略)

(略)

商標出願 昭 56-55010
 公 告 昭 56(1981)10月22日
 商 願 昭 54-84074
 出 願 昭 54(1979)11月5日
 出 願 人 緒方商事株式会社
 福岡市中央区天神〇丁目〇-〇
 代 理 人 弁理士 〇〇〇〇
 指定商品 2 3 眼鏡

(略)

天神愛眼

陳 述 書

1 経歴

私は、昭和40年4月に瑞宝眼鏡株式会社（現「愛眼株式会社」）（以下「当社」といいます。）に入社し、総務部に配属され、商標出願・管理等を含む職務を担当し、その後、昭和45年4月に経営企画課に課長として配転され、眼鏡の小売専門店の全国展開等の職務を担当し、その後、平成元年6月より現在まで取締役として財務を担当しております。以下、このような私の職務と経験に基づき、乙川株式会社（以下「相手方」といいます。）による当社保有の商標権の侵害行為等について、陳述致します。

2 当事者

- (1) 当社は、昭和36年1月に設立された、甲河一郎を代表取締役とし、大阪府大阪市〇区〇町〇丁目〇番〇号に本店を有する、普通眼鏡、サングラス、コンタクトレンズその他の眼鏡の販売を業とする株式会社です。当社は、平成13年3月に東京証券取引所及び大阪証券取引所の第一部に上場しており、当社の現在の資本金は、54億円です。
- (2) 相手方は、乙川三郎を代表取締役とし、福岡県福岡市〇区〇町〇丁目〇番〇号に本店を有する、主としてコンタクトレンズの販売を業とする株式会社です。

3 当社による当社商標に係る商標権の取得及び保有

当社は、昭和43年頃、「メガネの愛眼」の商標（以下「当社登録商標」といいます。）について、第23類（現「第9類」）「眼鏡」を指定商品として、商標登録出願を行い、同出願は、昭和45年頃、第0843333号として商標登録（以下「当社商標登録」といいます。）されました。その後、現在まで、当社は、当社商標登録に係る商標権（以下「当社商標権」といいます。）を、更新のうえ、維持しております。

4 当社の業務、同業務における当社表示の使用及びその実績

- (1) 当社は、昭和36年5月に大阪市において眼鏡の小売専門店を開設した後、昭和45年10月より眼鏡の小売専門店を全国展開しており、これらの店の看板並びにこれらの店において販売される眼鏡の容器及び包装については、同月より現在まで、当社登録商標とともに、「愛眼」の表示（以下「当社表示」といいます。）も継続して使用されてきました。また、その間の昭和62年に、当社は、社名を「瑞宝眼鏡株式会社」から「愛眼株式会社」へ変更しました。
- (2) その結果、当社においては、例えば平成15年3月期決算では、普通眼鏡、サングラス、コンタクトレンズ及びこれらの付属品を含めた総売上は、249億円であり、うち関東地方の売上は、100億円、また、関西地方の売上は、50億円でした。これらの売上は、いずれも、眼鏡の小売専門店の業界において、第2位のシェアを占めました。また、店舗分布及び店舗数は、全国に亘り283店、うち関東地方で100店、また、関西地方で50店を有しており、パートタイマーを含む従業員数は、1,461名でした。さらに、テレビ及びラジオによる宣伝広告費は、全国で2億円を支出し、うち関東地方で1億1,000万円、また、関西地方で5,000万円を支出しました。また、ちらし広告費は、全国で8億円を支出し、うち関東地方で4億5,000万円、また、関西地方で2億円を支出しました。

5 相手方による相手方標章の使用

当社の営業部門及び調査会社による調査によると、相手方は、従前、九州の福岡市においてコンタクトレンズ販売のための店舗を営んでいたようですが、平成15年10月頃から、東京都港区台場1丁目1番1号に新規にコンタクトレンズ販売のための店舗を出店し、①同新規店舗の看板に「天神愛眼」の標章すなわち「天神」の文字を向かって左方に縦書きに小さく書し、「愛眼」の文字を向って右方に横書きに大きく書し、両文字を結合して成る標章（以下「相手方標章」といいます。）を表示するとともに、②同新規店舗において販売されるコンタクトレンズの包装紙及び包装袋にも相手方標章を表示しています。

6 相手方の利益

当社の営業部門及び調査会社による調査によると、上記相手方の新規出店は成功したようであり、平成15年11月1日から平成17年10月30日までの間において、上記新規店舗におけるコンタクトレンズの販売額は、少なくとも合計1億円を下らないものと合理的に推測されます。その結果、相手方においては、当社を含む眼鏡の小売専門店の業界における一般的な利益率からみて、同販売額の2割に相当する少なくとも合計2,000万円の利益を得たものと合理的に推測されます。

7 当社の損害

当社が検討したところでは、平成15年10月頃から相手方が相手方標章を使用してコンタクトレンズを販売していることにより当社によるコンタクトレンズの売上げが大幅に減少しているらしいとは考えられますが、その金額が具体的に幾らかは必ずしも明らかではありません。

8 当社の判断

当社としては、相手方による相手方標章の使用は、当社商標権を侵害するものであり、それ故、当社は、相手方に対し、当社商標権の侵害を理由として、相手方による相手方標章の使用の禁止と損害賠償とを求めることができるのではないかと判断致しました。

9 当社と相手方との従前の交渉の経緯

そこで、当社は、相手方に対し、平成17年8月1日付警告状により、当社商標権の侵害を理由として、相手方による相手方標章の使用の禁止と損害賠償とを求めましたが、相手方は、同年9月1日付回答書により、①相手方による相手方標章の使用は、「天神愛眼」の商標（以下「相手方側登録商標」といいます。）について、第23類（現「第9類」）「眼鏡」を指定商品として、昭和54年頃に商標登録出願され、平成元年6月頃に商標登録された商標登録第2144392号に係る商標権に基づき同商標権者より許諾を受けた、通常使用権に基づくものであるから、当社商標権の侵害を構成しない、②「愛眼」すなわち眼を愛することはコンタクトレンズその他の眼鏡については普通名称的であるから、相手方標章のウエイトは天神

にある点からも非侵害である、③上記新規店舗の看板において相手方標章は店舗名としてコンタクトレンズの小売業について使用されているに過ぎず、コンタクトレンズそれ自体の出所表示としては使用されていない、などと主張して、当社の求めを拒み、現在まで、相手方標章の使用を継続しております。

10 当社の意向

当社としては、当社商標登録の後願に過ぎない相手方側商標登録によって当社の求めを拒むことができるという相手方の上記①の主張の合理性が良く理解できません。また、せっかく当社が大勢の従業員と議論して選んだ「愛眼」自体に識別力がないかのような相手方の上記②の主張も不愉快です。さらに、相手方の上記③の主張が事実であるとしても何か法的な主張をすることができないかと思案しております。したがって、何とかして、是非とも、相手方に対し、相手方による相手方標章の使用の禁止と損害賠償とを求めたいと考えております。従前の交渉の経緯からは、提訴も止むを得ないと考えておりますので、宜しくご検討のほどお願い申し上げます。

以 上