

[事例問題2] (50点)

【問題】

問1 起案

原告訴訟代理人及び被告訴訟代理人のそれぞれの立場に立って、別紙1(訴状)、別紙2(甲第1号証・商標登録原簿謄本)、別紙3(甲第2号証・商標公報)、別紙4(原告担当者の陳述書)、別紙5(答弁書)、別紙6(被告代表者の陳述書)に基づいて、別紙1(訴状)及び別紙5(答弁書)の空欄1ないし3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22年8月16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。

注3 甲第3号証は添付を省略しています。

問2 小問

- (1) 商標権者Aは、債権者Bから差押えを受けるかもしれないと考え、Aの知人Cにその事情を説明して当該商標権をCに仮装で売却したこととし、当該商標権について、平成22年7月1日にC名義の移転登録がなされた。

以下の設問に答えてください。

- ア C名義になっていた同年8月に、Cは金銭に窮し、Aに黙って全く事情を知らないDに当該商標権を100万円で売却し、当該商標権について、同年9月1日にD名義の移転登録がなされた。

この場合、Aは、Dに対し、当該商標権が自己に帰属していることを主張することができるでしょうか。

法的根拠も示しながら結論と理由を答えてください。

- イ C名義のままであった同年9月1日にCが死亡し唯一の相続人がEであったため、当該商標権について、同年11月1日に相続を原因とするE名義の移転登録がなされた場合、Aは、Eに対し、当該商標権が自己に帰属していることを主張することができるでしょうか。

法的根拠も示しながら結論と理由を答えてください。

- (2) 商標権者Xは、Yを被告として、平成21年4月1日、東京地方裁判所へ商標権侵害に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。

Xはこの訴訟において、商標法38条1項に基づく損害額に関して、

Xの登録商標を無断で指定商品に付した侵害品をYは1万3000個販売したと主張していた。

次の場合、裁判所は、上記損害額を算定するに当たり、侵害品の販売数量について、判決でどのように認定することができるでしょうか。

結論と理由を簡潔に述べてください。

ア 裁判所は、提出された証拠から、侵害品の販売数量は1万個であるとの心証に達して、平成22年5月10日に口頭弁論を終結した。ところが、口頭弁論終結後、裁判長が担当する別の訴訟において提出された証拠資料から、侵害品の販売数量は1万3000個であることが判明した。裁判所は、そのまま判決で侵害品の販売数量が1万3000個であると認定することができるでしょうか。

イ 裁判所は、提出された証拠から、侵害品の販売数量は1万5000個であるとの心証に達したが、Xは訴状記載の販売数量1万3000個の主張を変更しないまま平成22年5月10日に口頭弁論を終結した。裁判所は判決で侵害品の販売数量が1万5000個であると認定することができるでしょうか。

ウ 平成21年5月11日の第1回口頭弁論期日において、Yは訴状記載の請求原因のうち、商標権侵害の事実と侵害品の販売数量を認める、と陳述した。

裁判所は、Yが先使用の事実を立証するための証拠として提出した会社の内部資料において、侵害品の販売数量が1万個であることが明確に書かれていることを発見したがそのまま平成22年5月10日に口頭弁論を終結した。裁判所は判決で侵害品の販売数量が1万個であると認定することができるでしょうか。

訴 状

平成 22 年 8 月 16 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 原 次 郎 ㊟

〒521-0047 滋賀県米原市〇町〇丁目〇番〇号
原 告 株式会社コーム
代表者代表取締役 甲 村 一 郎

〒530-0061 大阪市〇区〇町〇丁目〇番〇号
甲野法律事務所（送達場所）
電話 06-3581-0000 FAX 06-3581-0001
原告訴訟代理人 弁護士 甲 野 太 郎

〒530-0061 大阪市〇区〇町〇丁目〇番〇号
甲原特許事務所
電話 06-3587-0000 FAX 06-3587-0001
原告訴訟代理人 弁理士 甲 原 次 郎

〒104-0001 東京都〇区〇町〇丁目〇番〇号
被 告 乙 町 株 式 会 社
代表者代表取締役 乙 町 三 郎

商標権に基づく差止請求権不存在確認請求事件

訴訟物の価額 ○○○○ 円

貼用印紙額 ○○○○ 円

請 求 の 趣 旨

- 1 被告は、登録第9876543号商標権に基づいて、原告が別紙標章目録（1）記載の標章を付した育毛剤を製造、販売する行為を差し止める権利を有しないことを確認する
 - 2 被告は、登録第9876543号商標権に基づいて、原告が別紙標章目録（2）記載の標章を付した育毛剤を輸入、販売する行為を差し止める権利を有しないことを確認する
 - 3 訴訟費用は被告の負担とする
- との判決を求める。

請 求 の 原 因

第1 当事者

原告は、育毛剤等の輸入、製造、販売を業とする株式会社であり、被告は育毛剤の輸入、販売を業とする株式会社である。

第2 被告商標権

被告は、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9876543号 |
| （2）出願日 | 平成19年3月8日 |
| （3）登録日 | 平成19年12月1日 |
| （4）指定商品 | 第3類 化粧品 |
| （5）登録商標 | 「大森林」（別紙商標目録記載のとおり） |

第3 原告による商品の輸入、製造、販売

1 原告商品の製造、販売

原告は、業として、別紙標章目録（1）記載の標章（以下「原告標章（1）」という。）を付した育毛剤（以下「原告商品（1）」という。）を製造し、販売している。

2 原告商品の輸入、販売

原告は、業として、本件商標と同一の別紙標章目録（２）記載の標章（以下「原告標章（２）」という。）が付された訴外東洋Pte.LTDが製造・販売する育毛剤（以下「原告商品（２）」といい、原告商品（１）・（２）を併せて「各原告商品」という。）を輸入、販売している。

第４ 被告からの警告

平成２２年４月１日、被告は原告に対し、原告商品（１）の製造、販売及び原告商品（２）の輸入、販売がいずれも本件商標権を侵害するものであるとして、これらの差止めを求める警告書（甲第３号証）を送付し、原告はこれを受領した。

これに対し、同月１５日、原告は被告に対し、被告が各原告商品の製造、輸入、販売に対し、商標権に基づく差止請求権を有しない旨反論し、その後の交渉においても、双方の主張は平行線をたどっている。

このように、原告被告間には本件商標権侵害による差止請求権の存否に関し、深刻な法律紛争が生じているので、訴えの利益がある。

第５ 予想される被告の主張に対する反論

以下、被告の警告書及び原告被告間の交渉において述べられた被告の主張に対し、あらかじめ反論を加える。

1 原告商品（１）について

被告は、原告標章（１）「木林森」が本件商標「大森林」と類似すると主張する。

しかし、「大森林」と「木林森」は、それらの称呼等の違いに鑑みても、類似しないことは明らかである。この点被告の主張があれば追って詳細に反論する。

2 原告商品（２）について

原告標章（２）と本件商標は同一であるが、原告商品（２）の育毛剤は本件商標権の指定商品に含まれていないので、原告による原告商品（２）の輸入、販売行為は侵害とみなされるものではない。

仮に指定商品に含まれるとしても、本件では、以下の抗弁が成立することが明らかである。

空欄 1

第6 まとめ

よって、原告は、被告が原告に対して、原告商品（１）の製造、販売及び原告商品（２）の輸入、販売について、本件商標権の侵害を理由とする差止請求権を有しないことの確認を求める。

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	内容証明郵便

附 属 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.	訴訟委任状	2 通
5.	特定侵害訴訟代理業務付記証書写し	1 通

以 上

(別紙)

商 標 目 録

大 森 林

(別紙)

標 章 目 録

(1)

本 林 森

(2)

大 森 林

別紙2

甲第1号証

商	商 標 登 録 第 9 8 7 6 5 4 3 号			
第 一 表 示 部				
表示番号 (付記)	登 録 事 項			
1 番	出願年月日	平成19年 3月 8日	出願番号	2007-999999
	査定年月日	平成19年10月 1日	区分の数	1
	商品及び役務の区分	第3類		
	指定商品	化粧品		
	登録年月日 平成19年12月 1日			
登 録 料 記 録 部				
登録料				
10年分 金額 66000円 納付日 平成19年11月15日				
甲 区				
順位番号 (付記)	登 録 事 項			
1 番	東京都〇区〇町〇丁目〇番〇号		乙町株式会社	
	登録年月日 平成19年12月 1日			
	(以下余白)			

- 1 -

上記は商標登録原簿に記載されている事項と
相違ないことを認証する。

平成22年 7月 1日

経済産業事務官 〇山 〇男 (印)

別紙3

甲第2号証

- (190) 【発行国】 日本国特許庁 (JP)
- (450) 【発行日】 平成19年12月22日 (2007. 12. 22)
- 【公報種別】 商標公報
- (111) 【登録番号】 商標登録第9876543号 (T9876543)
- (151) 【登録日】 平成19年12月1日 (2007. 12. 1)
- (541) 【登録商標】

大 森 林

- (500) 【商品及び役務の区分の数】 1
- (511) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
- 第3類 化粧品
- (210) 【出願番号】 商願2007-999999 (T2007-999999)
- (220) 【出願日】 平成19年3月8日 (2007. 3. 8)
- (732) 【商標権者】
- 【識別番号】 999999999
- 【氏名又は名称】 乙町株式会社
- 【住所又は居所】 東京都〇区〇町〇丁目〇番〇号
- 【 以 下 省 略 】

陳述書（原告担当者）

1 経歴

私は、昭和56年4月に株式会社コーム（以下「当社」といいます。）に入社し、以後当社の主要業務である育毛剤等の輸入販売等の職務を担当し、その後、平成21年4月から当社が育毛剤等のOEM供給を受けて販売を始めたときからはその職務も担当しております。以下、このような私の職務と経験に基づき、乙町株式会社（以下「相手方」といいます。）との紛争の内容について、陳述致します。

2 当事者

- (1) 当社は、甲村一郎を代表取締役とし、昭和50年4月に設立された、滋賀県米原市〇町〇丁目〇番〇号に本店を有する、育毛剤、養毛剤等の輸入、製造、販売を業とする株式会社です。
- (2) 相手方は、乙町三郎を代表取締役とし、東京都〇区〇町〇丁目〇番〇号に本店を有する、化粧品、育毛剤等の輸入、販売を業とする株式会社です。相手方は、昭和の初めに設立された株式会社ですが、平成19年に中国に本拠を有する森林有限公司（以下「森林社」といいます。）の出資を受け入れ、それ以降、相手方は森林社の子会社となっています。

3 当社の育毛剤の取扱い

当社は元々整髪用品、整髪料などを取り扱う会社でしたが、6年ほど前、当社の社長が中国視察に行った際、漢方薬に由来する森林社製の「大森林」という育毛剤を入手し使ってみたところ、よく効きましたので、その輸入販売を始めました。

「大森林」は販売量こそ多くはないものの一度手にしたお客様の間では根強い人気がありました。

4 「大森林」の輸入について

当社が「大森林」の輸入を始めてからしばらくは、森林社と良好な関係が続いておりました。

しかし、平成18年6月ころ、森林社から、相手方を日本での「大森林」の総販売代理店に指名するとの一方的な連絡があり、平成18年の年末には実際取引を打ち切られてしまいました。

その後、独自に「大森林」の輸入ルートを探したところ、シンガポールでも化粧品を指定商品として「大森林」を商標登録している森林社から正式にライセンスを受け、シンガポール国内で「大森林」の製造、販売を行っている東洋 P t e . L T D（以下「東洋社」といいます。）という業者を知り、そこから輸入、販売できるようになりました。その結果、以前ほどではないですが、平成19年1月以降も「大森林」の販売を継続することができました。

5 当社独自の育毛剤「木林森」の取扱い

「大森林」は、お使いいただいているほとんどのお客様には満足していただいておりますが、中には効果がないとクレームを付ける方もおられ、このことは当社の懸案となっております。

「大森林」の輸入量にも限界がありましたし、社内でその対応を協議しておりましたが、より幅広いお客様に喜んでいただくためにも、東洋医学に基づく商品だけでなく、西洋医学の知見に基づいた商品もラインナップすべきであるとの結論に至りました。

調査したところ、国内の丙亜株式会社（以下「丙亜社」といいます。）が、西洋医学に基づく発毛剤、育毛剤、養毛剤を一括して製造販売していることが分かりました。薬効を調べたところ、他の大手メーカーの製品と遜色がないようでしたが、販売ルートが弱く伸び悩んでいることが分かりました。そこで、OEMの形で当社が商品の供給を受けて全国販売することを提案したところ、丙亜社の了解を取り付けることができました。

商品名をどのようにするか議論した結果、「木林森」という名前を考えました。育毛剤も、頭髮の状況に応じて、育毛の必要の強い方から、三段階の効果のものを用意し、それぞれ「木の巻」、「林の巻」、「森の巻」とサブブランドをつけて販売することにしました。お客様の頭髮の状態に応じて有効な薬の成分や分量は異なるため、お客様が直感的に選びやすいようにしたいとの思いからでした。

平成20年4月に当社が発売した「木林森」は夏を過ぎたあたりからインターネットの口コミで評判になり、大ヒットとなりました。

6 相手方の警告書

以上のような状況のもと、平成22年4月1日、相手方から突然、
①当社の「木林森」というブランドは、相手方が商標権を有する「大

森林」と類似するから商標権侵害である、又②当社が東洋社から「大森林」を輸入し、販売している行為も、相手方の商標権を侵害する行為であるとして、直ちに「木林森」の製造、販売、「大森林」の輸入、販売の中止を求めるとする内容証明郵便が送られてきました。

平成20年夏、業界のパーティーで相手方の社長とも会い、「大森林」や当社が発売した「木林森」の話もしましたが、乙町社長は商標権の話、ましてや差止めの話など全くしておりませんでした。それを当社の商売が順調に推移している今になって、販売や輸入を中止しろなどというのはあまりにひどい話だと思います。

7 指定商品について

以上のような経緯はともかく、相手方の商標権の登録をみると、指定商品の欄には「化粧品」となっておりました。

商標権は、指定商品の範囲にしか効力が及ばないと聞きましたが、「木林森」も、又「大森林」も「化粧品」ではありませんから相手の主張はそもそもおかしいと思います。

8 「大森林」と「木林森」について

また、当社が企画して製造している「木林森」が「大森林」と似ているという相手方の主張も大変乱暴だと思います。

相手方は見た目が似ているといいますが、私は全然違うと思います。読み方も、当社の商品は「き・はやし・もり」であって、「だいしんりん」とはまったく違います。

9 当社が輸入している「大森林」について

さらに、当社が輸入し、販売している商品は、シンガポールで森林社からライセンスを受け、その契約に従い正規に製造販売している東洋社から輸入しているものですから、何ら問題はないと思います。

なお、当社が輸入した商品を県の分析試験センターでも調べてもらいましたが、相手方が輸入している商品と成分に特段の違いがないと判定されています。

10 当社の意向

まず、当社のオリジナル商品である「木林森」については、相手

方のいう「木林森」が「大森林」と似ているという主張は、いいがかりというほかありません。

また、当社が輸入している「大森林」については、相手方は平成19年12月1日に商標権を取得していますが、当時相手方や森林社は当社が「大森林」を輸入して販売しているのを知っていたはずで、にもかかわらず、本家の森林社でなく相手方が商標権を取得し、その結果、中国やシンガポールの商標権と日本の商標権は別ですからと、木で鼻をくくるような態度で販売中止を求めてくるのは断じて許せません。

相手方が本件について今後どのような態度に出てくるか分かりませんが、この際、裁判の場で白黒はっきりさせたいと思います。

当社もこれまで信用第一でやって参りましたし、何らやましいところはありせん。是非当社の正当性を明らかにしてください。

以 上

平成 22 年 (ワ) 第 50000 号

直送済

商標権に基づく差止請求権不存在確認請求事件

原 告 株式会社コーム

被 告 乙町株式会社

答 弁 書

平成 22 年 9 月 30 日

大阪地方裁判所第 21 民事部 御中

〒530-0061 大阪市〇区〇町〇丁目〇番〇号
乙野法律事務所 (送達場所)
電話 06-3581-0002 FAX 06-3581-0003
被告訴訟代理人 弁護士 乙 野 四 郎

〒530-0061 大阪市〇区〇町〇丁目〇番〇号
乙山特許事務所
電話 06-3587-0002 FAX 06-3587-0003
被告訴訟代理人 弁理士 乙 山 五 郎

第 1 請求の趣旨に対する答弁

- 1 原告の請求をいずれも棄却する
 - 2 訴訟費用は原告の負担とする
- との判決を求める。

第 2 請求の原因に対する認否

- 1 請求の原因第 1 ないし第 4 は認める。
- 2 請求の原因第 5、1 のうち、被告が当該主張をしている事実は認め、その余は争う。
- 3 同 2 記載の抗弁の主張については、争う (なお、各原告商品と本件商標権の指定商品との関係及び原告標章 (1)・(2) と本件商標の同一性・類似性についての認否は「第 3」で主張する。)

第3 被告の主張

1 各原告商品と本件商標権の指定商品との類似性について

本件商標権の指定商品は第3類化粧品であるが、仮に各原告商品が第5類薬剤等として他の商品区分の指定商品に属するとしても、以下のとおり、両者は類似するといふべきである。

空欄 2

2 原告標章(1)・(2)と本件商標との同一性、類似性について

(1) 原告標章(2)について

この点、訴状第5、2において原告も認めるとおり、原告標章(2)は本件商標と同一である。

(2) 原告標章(1)について

空欄 3

3 まとめ

以上に述べた各事実及び訴状第2、第3において述べられている各事実から、被告は原告に対し、本件商標権の侵害を理由として原告標章(1)・(2)の各使用につき差止請求権を有する。

第4 結論

以上のとおりであるから、被告は、原告に対し、商標法36条1項に基づき、原告標章(1)を付した商品の製造、販売及び原告標章(2)を付した商品の輸入、販売の差止めを求めることができる。

したがって、原告の請求には理由がなく、本訴は速やかに棄却されるべきである。

附 属 書 類

- | | | |
|---|------------------|-----|
| 1 | 訴訟委任状 | 2 通 |
| 2 | 特定侵害訴訟代理業務付記証書写し | 1 通 |

以上

陳述書（被告代表者）

1 経歴

私は、昭和48年に、祖父の代から続いている化粧品の販売会社である乙町株式会社（以下「当社」といいます。）を継いで代表取締役役に就任し、以後当社の事業を切り盛りしております。以下、私の経験に基づき、株式会社コーム（以下「相手方」といいます。）との紛争の内容について、陳述致します。

2 「大森林」を輸入販売するに至る経緯と商標登録

当社は元々化粧品を扱う商社でしたが、後継者も育たず、ここ数年は業績も下がってきておりました。当社も長く続いた会社ではありますが、私の代で畳むことも考えておりました。

その矢先の平成18年ころ、知り合いのつてで中国の森林有限公司（以下「森林社」といいます。）の呉さんを紹介されました。

呉さんがいうには、森林社が製造する有名な「大森林」の日本での販売をもっと積極的に拡大したいとのことで、販路を持つ当社と提携したい、場合によっては株を買い取ってもよいとのことでした。

育毛剤を扱ったことはあまりありませんでしたが、廃業も考えていたところですし、会社を引き継いでもらえるならとこれをお受けし、まずは51%の株を購入してもらい当社が子会社となり、また当社を「大森林」の総販売代理店とする契約を締結して、平成18年末ころから、「大森林」の輸入販売を始めました。

その際、「大森林」は日本で商標登録していないとのことでしたので、森林社に話をして、当社で商標登録をすることにしました。

3 相手方の輸入販売継続

その後、それまで「大森林」を輸入していた相手方が、総販売代理店となった当社を差し置いて、今でも「大森林」を販売していることが分かりました。この点については、入手先など詳細な背景を調べている最中ではありますが、いずれにせよ商標権を持つ総代理店である当社の許しなく、同じ商標の商品を取り扱うことが許されるとは思えません。

4 類似商標を付した商品の販売

また、相手方は、「大森林」を思うように売れなくなったからか、新たに「木林森」という名称の育毛剤の販売を始めました。

平成22年4月1日、相手方にクレームを付けたところ、「育毛剤」は「化粧品」ではない、また「大森林」と「木林森」ではまったく違うではないかなどと反論し、取り付く島もない状況でした。

しかし、男性化粧品と育毛剤は薬局で同じように売られておりますし、実際化粧品メーカーが育毛剤を出していることもよくありますので、育毛剤は化粧品ではないといった簡単な理屈で許されるはずがありません。

また、「木林森」というネーミング自体、「大森林」とよく似ていると思いますし、容器が黒く、商標が金色という配色が同じであることからしても、あえて似たものを考えだしたとしか考えられません。

相手方は「大森林」と「木林森」を薬局では隣の棚に並べる方法で販売するよう働きかけているとのことであり、あたかも両者が同一の業者の商品であるかのような演出をしているように思えます。

5 当社の意向

このように、総販売代理店である当社を無視するばかりでなく、悪質な方法で類似品の販売を行っている相手方が、反省するどころか当社を訴えてくるというのは決して許せません。

逆に差止めや損害賠償を求めたいところですが、とりあえずは相手方の訴状に対してきっちり反論しておきたいと思いますので、ご助力よろしくお願いいたします。

以 上