［事例問題２］（５０点）

【問題】

問１　起案

被告訴訟代理人の立場に立って、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（被告代表者の報告書）に基づいて、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ください。また、空欄４に入る条項号番号を解答してください。

なお、以下の注に留意してください。

注１　訴状の事案は、現在の法令の適用を前提に、現在の法令に基づいて起案してください。

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おります。

問２　小問

（１）　平成２４年１０月１日、A社とB社は、A社の保有する商標権αをB社に対価１０００万円で譲渡する旨の契約（以下「本件譲渡契約」という。）を締結した。

以下の各設問について、それぞれ法的根拠を示して、解答してください。

なお、各設問に記載されている事項に関し、本件譲渡契約には、他に特約条項はないものとします。

ア　本件譲渡契約において、A社がB社に対し商標権αの移転登録に必要な書類を交付する期日と、B社がA社に対し対価を支払う期日は、いずれも平成２４年１０月１０日であると定められている。平成２４年１０月１０日、A社がB社に対し、「まずもって１０００万円を支払って欲しい。」と求めてきた場合、B社はこれを拒むことができますか。

イ　本件譲渡契約において、平成２４年１０月末日までにB社が対価の支払いを行い、同年１１月末日までにA社が商標権αの移転登録に必要な書類を交付する旨定められていた。ところが、平成２４年１０月末日を過ぎてもまだB社が対価の支払いをしないので、A社は本件譲渡契約を解除したい。A社は、直ちに契約を解除することができますか。

ウ　本件譲渡契約において、平成２４年１０月末日までにA社が商標権αの移転登録に必要な書類を交付し、平成２５年３月末日までにB社が対価の支払

いをする旨定められていた。Ｂ社は、Ａ社から商標権αの移転登録を得た後、Ｃ社に対し、商標権αにつき専用使用権を設定し、その登録を経た。ところが、平成２５年３月末日を過ぎてもＢ社が対価を支払わないので、Ａ社は本件譲渡契約を適法に解除した。このときＣ社の専用使用権は消滅しますか。

（２）　Ｘは、意匠に係る物品を「携帯電話」とし、基本的構成を「Ｐ」、具体的態様を「Ｑ」とする意匠（以下、「本件意匠権」。本件意匠権に係る意匠を「本件意匠」という。）の意匠権者である。

Ｙは、商品名「甲」なる携帯電話（以下、「被告第１製品」）を販売している。その携帯電話の意匠は、基本的構成を「Ｐ」、具体的態様を「Ｑ’」とするものである。

Ｘは、本件意匠権侵害を理由として被告第１製品の販売の停止を求め、差止請求訴訟を提起した。当該訴訟における訴状の請求の趣旨には「被告Ｙは、商品名『甲』という携帯電話を販売してはならない」と記載されている。

以上の事実関係を前提として次の各問いに答えてください。

ただし、ア、イの各問いはそれぞれ独立したものとします。

ア　裁判所は、被告第１製品に係る意匠が本件意匠に類似するものと認め、Ｘの請求を全部認容し、その判決が確定した。判決確定後、Ｙは、製品の商品名は「甲」としたまま、基本的構成が「Ｐ」、具体的態様が「Ｑ”」とする意匠の変更を行い、その製品（以下「被告第２製品」）の販売を継続している。

Ｘは、対象製品の商品名を「甲」と特定した上記確定判決を債務名義として、被告第１製品のみならず、被告第２製品についても販売停止の強制執行の申立てをなし得るか。関連する民事訴訟法上の条項に触れつつ、簡潔に根拠を示して解答してください。

イ　裁判所は、被告第１製品に係る意匠は本件意匠に類似しないものと認め、Ｘの請求を全部棄却し、その判決が確定した。ところが、Ｙは、第１次訴訟の判決確定前から、意匠の基本的構成及び具体的態様は被告第１製品と同じで、商品名を「乙」と変更した携帯電話（以下「被告第３製品」）の販売を継続していた。

Ｘは、被告第３製品の販売が本件意匠権を侵害するとして、損害賠償の支払いを求める第２次訴訟を提起した。第２次訴訟におけるＸの請求が認められる可能性はあるか。関連する民事訴訟法上の条項に触れつつ、簡潔に根拠

を示して解答してください。

別紙１

訴　　状

平成２４年９月３日

東京地方裁判所　御中

原告訴訟代理人

弁護士　甲野　太郎　㊞

弁理士　甲山　次郎　㊞

〒○○○-○○○○　東京都○区○町○丁目○番○号

原　　告　　甲川株式会社

代表者代表取締役　　甲川　一郎

〒○○○-○○○○　東京都○区○町○丁目○番○号

甲野法律事務所（送達場所）

電話 03-○○○○-○○○○　FAX 03-○○○○-○○○○

原告訴訟代理人　　弁護士 甲野　太郎

〒○○○-○○○○　東京都○区○町○丁目○番○号

甲山特許事務所

電話 03-○○○○-○○○○　FAX 03-○○○○-○○○○

原告訴訟代理人　　弁理士 甲山　次郎

〒○○○-○○○○　静岡市○区○町○丁目○番○号

被　　告　　乙田株式会社

代表者代表取締役　　乙田　三郎

商標権侵害差止等請求事件

訴訟物の価額　○○○○　円

貼用印紙額　○○○○　円

JM-2

請　求　の　趣　旨

1　被告は、その製造、販売にかかる豆腐の包装ラップに別紙被告標章目録記載の標章を付してはならない

2　被告は、別紙被告標章目録記載の標章を付した包装ラップを使用した豆腐を製造し、販売し、又は販売のために展示してはならない

3　被告は、別紙被告標章目録記載の標章を付した包装ラップを廃棄せよ

4　訴訟費用は被告の負担とする

との判決並びに仮執行の宣言を求める。

請　求　の　原　因

1　当事者

原告は、整水器の製造・販売及び豆腐の製造・販売等を行う株式会社である。

被告は、豆腐の製造・販売を行う株式会社である。

2　原告の商標権

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「原告商標」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８８８８８８８号

（２）出 願 日　　平成１８年７月１０日

（３）登 録 日　　平成１９年６月２９日

（４）指定商品　　第２９類　豆腐、凍り豆腐、豆乳、油揚げ

（５）登録商標　　βウォーター

3　原告の商品表示

原告は、自ら製造した整水器により生成した水を用いて製造した豆腐（以下「原告商品」という。）の包装ラップに、原告の商品であることを示す商品表示として別紙原告標章目録記載の表示（以下「原告表示」という。）を付し、これを使用した原告商品を展示・販売している。

4　被告の行為

被告は、自らの直営店及び東京都内のデパートの食品売り場において、別紙被告標章目録記載の標章（以下「被告標章」という。）を包装ラップに付し、これを使用した豆腐（以下「被告商品」という。）を製造し、これを展示・販売している（甲第３号証：(注) 本問では添付省略）。

5　商標権侵害

（１）本件商標権の指定商品と被告商品の対比

本件商標権の指定商品は「第２９類　豆腐、凍り豆腐、豆乳、油揚げ」であり、被告商品の「豆腐」はこれに含まれる。

（２）原告商標と被告標章の対比

被告標章は「βウォーター」の文字を含み、全体は「身体に優しい／βウォーター使用」として「身体に優しい」と「βウォーター使用」の二段に横書きされてなるものである。そして、「βウォーター」の文字は書体を変えて強調されている。さらに「○○使用」という場合、「使用」を除く部分の訴求力が大きいこと、又原告商標の周知性及びその造語性からすれば、「βウォーター」の部分の顕著性が高く、被告標章のうち、自他商品識別機能を有する要部は「βウォーター」の部分である。

同要部は、原告商標と外観において同一又は酷似するものであり、称呼及び観念も同一であるから、被告標章は全体として原告商標に類似する。

（３）商標的使用

上記４にいう被告の行為は、上記被告標章を被告の商標として使用するものであり、本件商標権を侵害する行為である。

6　不正競争行為

（１）原告表示が周知であること

平成１５年から、東京都内の自ら運営する自然食専門店において、包装ラップに原告表示を使用した豆腐の製造販売を行うと共に、都内の複数の特約店においてこの豆腐の販売を行っており、原告表示は、原告商品の商品表示として、東京都内の需要者の間に広く知られるに至っている。

（２）誤認混同のおそれ

誤認混同のおそれは、商品の同種性と表示の近似性が強いほどその危険が強いところ、上記５（１）のとおり、原告商品と被告商品は同一であり、又同（２）で述べたところと同様に、原告表示と被告標章とは同一又は酷似するものであるから、両者の間には誤認混同のおそれがある。

既に、原告は、被告商品を購入したところ異臭がしたとする顧客からの問い合わせを受けており、現実に需要者たる顧客においては誤認混同が生じており、今後も同様の事態が生じる可能性は高い。

（３）小括

以上から、本件被告の行為は、不正競争防止法第２条第１項第１号の不正競争にあたる。

7　結論

よって、原告は、被告に対して、商標法第３６条第１項、第２項、同法第３７条第１号及び不正競争防止法第２条第１項第１号、同第３条第１項、第２項に基づき、被告が製造、販売する豆腐の包装ラップに被告標章を付すこと、被告標章

を包装ラップに付した豆腐を製造、販売等することの差止め並びに被告標章を付した被告商品の包装ラップの廃棄を求める。

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

甲第３号証　　被告商品の販売状況に関する報告書（注：添付省略）

附　属　書　類

１．	訴状副本	１通
２．	甲号証写し	各１通
３．	登録事項全部証明書	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

（別紙）

原告標章目録

βウォーター

JM-2

9/19

(別紙)

被告標章目録

身体に優しい

βウォーター 使用

JM-2

別紙２

甲第1号証

商

商標登録第８８８８８８８８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１８年　７月１０日	出願番号	２００６－８８８８８８
	査定年月日	平成１９年　５月１４日	区分の数	１
	商品及び役務の区分	第２９類		
	指定商品	豆腐，凍り豆腐，豆乳，油揚げ		
			登録年月日	平成１９年　６月２９日

登録料記録部
登録料
10年分　金額　66000円　納付日　平成19年6月13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	甲川株式会社 登録年月日　平成１９年　６月２９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２４年　７月　２日

経済産業事務官　〇山　〇男　（印）

JM-2

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７月２０日（２００７．７．２０）

【公報種別】商標公報

（１１１）【登録番号】商標登録第８８８８８８８号（Ｔ８８８８８８８）

（１５１）【登録日】平成１９年６月２９日（２００７．６．２９）

（５４０）【登録商標】

βウォーター

（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２９類　豆腐，凍り豆腐，豆乳，油揚げ

（２１０）【出願番号】商願２００６－８８８８８８（Ｔ２００６－８８８８８８）

（２２０）【出願日】平成１８年７月１０日（２００６．７．１０）

（７３２）【商標権者】

【識別番号】８８８８８８８８８

【氏名又は名称】甲川株式会社

【住所又は居所】東京都○区○町○丁目○番○号

【　以　下　省　略　】

別紙４

報告書（乙田三郎の言い分）

１　私の経歴

私は、静岡市○区○町○丁目○番○号にある、乙田株式会社（以下「当社」といいます。）の代表取締役を務める乙田三郎です。

当社は父が設立して２０数年になる豆腐作りの専門業者ですが、平成２０年から、私が父から引き継いで経営を行っております。

２　「こだわり豆腐」の開発までの経緯

私が経営を引き継いでからは、これまでのスーパーに卸す一般向けのものに加えて、社会の健康志向、安全志向に対応したいと思い、直接契約した農家の作る大豆と富士山麓の湧き水を使った「こだわり豆腐」を企画・生産し、直営店のみでの限定販売を始めました。

しかし、地元の静岡では水が良いのは当たり前という感覚からか、「こだわり豆腐」の方は思うように売上が伸びずにおりました。

平成２２年の春ころ、知り合いが経営していた喫茶店が閉店することになり、そこで使っていた整水器を安く譲ってもらうことになりました。この整水器が、原告の製造している「βウォーターシステム」という整水器です。

その知り合いに聞いたところによると、「βウォーター」とは、イオン水を研究していた丙野五郎教授という学者が命名して学会で発表した、元素Ａのイオンを微量に含ませた水のことでした。βウォーターには抗酸化作用があり、これを飲み物や料理に使うと健康にいいとして１０年ほど前から健康系の雑誌や各種講演会においてしばしば取り上げられるようになり、全国的に評判になっていたとのことでした。

試しに当社の豆腐作りに使って試食してみると、確かに私にも体調が改善したように感じられましたので、「こだわり豆腐」については、βウォーターを使って製造することにして、このことを前面に押し出して販売することにしました。

「こだわり豆腐」は地元のテレビ番組で取り上げてもらってから次第にヒットし、そのうち東京でも注目され、東京都内のデパートにも売り場を出させてもらえるようになり、売上が一気に伸びていきました。そんな中、突然、裁判所から今回の訴状が届いたのです。

３　当社の包装ラップについての説明

確かに当社が豆腐作りに使っているβウォーターは原告の製造した整水器を使

って作ったものではありますが、決して原告の豆腐と誤認させようなどということを考えたことはありません。これは次のことからも言えると思います。

まず、私どもの豆腐の包装ラップに「βウォーター」の文字が印刷されておりますが、ご覧になれば分かるとおり、二段にはなっているものの、「身体に優しいβウォーター使用」と一体として読めるように書いておりますし、「βウォーター」の部分の字体も原告の商標とは違って普通の字体を使っています。これからみれば、豆腐を作る際に健康に良いβウォーターを使用していることを説明しているに過ぎないことははっきりしていると思います。

当社の豆腐の商品名は「こだわり豆腐」です。そして、真ん中の「豆腐」の字の下には、当社の製品には必ず付けている富士山の絵を描いております。また、東京に進出する際、立方体に「TALK FOOD」の文字を重ねた当社独自のマークを採用し、包装ラップの右上に目立つように示しております。さらに、右下には当社の名称も記載しております。

以上から、この包装ラップを見れば、この豆腐は当社が作ったものだということが分かると思います。

4　相手方の周知性について

私自身、知り合いから整水器を譲り受けるまでは原告のことを知りませんでしたが、その後、βウォーターが世間で注目を集めており、βウォーターを作る整水器は原告のみならず他のメーカーでも製造・販売されていること、又原告がそのメーカーの中である程度知られた企業であることを知りました。

しかし、「βウォーター」という名前は、そもそも丙野教授が命名したものだということですし、既に広く一般的に使用されており、これを当社が使ってはいけない理由が分かりません。

また、原告が整水器のメーカーとしてある程度知られている企業だというのは否定しませんし、原告が自分の直営店や都内の特約店のいくつかで、豆腐のみならず、βウォーターを使った様々な種類の食品や飲料を売っているということも確認しました。

しかし、売っていた原告の食品の表示を見る限り、単にβウォーターを使っているという表示がなされているだけのように思えます。また、原告の直営店や特約店以外ではそもそも取扱いがありませんでした。

これらのことからみても、少なくとも現時点で、「βウォーター」が原告の商品を示すものとして顧客の間で周知になっているということはありません。

5　まとめ

以上のような状況ですので、当社の豆腐が原告の豆腐と間違えられることはあり得ません。

原告の今回の訴訟提起は、一般的な言葉を独占して、不当な利益を得ようとしているようにしか思えません。

先方の主張に対しては、きっちりと反論をお願いします。

以　上

別紙５

平成２４年（ワ）第１２３４５号　　直送済

商標権侵害差止等請求事件

原　　告　　甲川株式会社

被　　告　　乙田株式会社

答　弁　書

平成２４年１０月１９日

東京地方裁判所民事第２９部　御中

〒○○○-○○○○　大阪市○区○町○丁目○番○号

乙野法律事務所（送達場所）

電話 06-○○○○-○○○○　FAX 06-○○○○-○○○○

被告訴訟代理人　　弁護士 乙　野　太　郎

〒○○○-○○○○　大阪市○区○町○丁目○番○号

乙山特許事務所

電話 06-○○○○-○○○○　FAX 06-○○○○-○○○○

被告訴訟代理人　　弁理士 乙　山　次　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１及び２は認める。

２　請求の原因３の原告商品に原告表示を付し、これを使用した原告商品を展示・販売しているとする点は否認ないし不知。

３　請求の原因４は認める。

４　請求の原因５（１）は認め、同（２）及び（３）は否認する。詳細は、第３で述べる。

５　請求の原因６は、同（２）の顧客からの問い合わせに関する事実は不知であり、その余はいずれも否認ないし争う。

６　請求の原因７は争う。

第３　被告の主張

１　商標的使用にあたらないこと

被告標章の使用形態は別紙被告標章目録（２）記載のとおりである。

空欄１

２　原告商標と被告標章の非類似性について

空欄２

3　商標権の効力が及ばない範囲であること

空欄３

4　不正競争にあたるとの主張について

（1）原告表示が周知であることに対する反論については、原告の具体的な周知に関する主張を待ってさらに反論する。

（2）上記１で述べたところと同様の理由から、被告標章は、商品表示にはあたらない。

仮にこれが商品表示にあたるとしても、その使用は不正競争防止法第２条第１項第１号所定の不正競争行為には当たらないというべきである。なぜなら、商品又は営業の普通名称を普通に用いられる方法で使用する行為に関する規定（同法 空欄４： ）と同様の趣旨から、被告標章は自由に使用できるものと解すべきだからである。

第４　結論

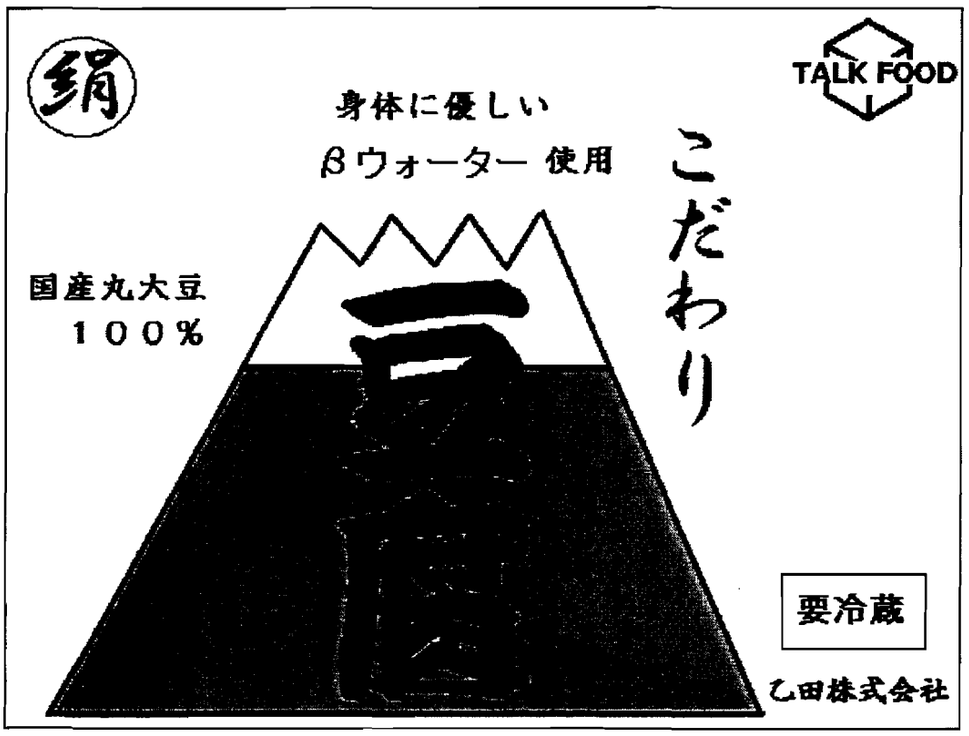
以上のとおりであるから、原告の請求にはいずれも理由がなく、本訴は速やかに棄却されるべきである。

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

(別紙)

被告標章目録（2）