

[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（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）及び別紙4（原告代表者（甲田太郎）の言い分）に基づいて、別紙1（訴状）の空欄1～7及び9～11に記載すべき文章を起案してください。また、空欄8については、該当する法文の条文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 訴状は、現在施行されている法令と、現在存在する全ての判例に基づいて起案してください。

注2 空欄の大きさは、解答すべき内容及び分量と関係ありません。

注3 この問題の事例は、架空の事案です。

問2 小問

(1) AとBとは、次頁の内容の商標権譲渡契約（以下「本契約」という。）を締結した。以下の各設問に解答してください。法律上の根拠は実定法上の根拠があれば、その条文も引用してください。なお、以下ア、イ、ウは相互に独立した設問です。以下の月日は全て平成29年とします。

ア 9月1日現在、Aは、いまだ商標権Xの移転登録手続に必要な一切の書類をBに交付していないが、Bに対して、当該書類をすぐに引き渡せるように準備した上で、これと引き換えに譲渡対価1000万円を支払うよう請求した。この場合、Bは、Aの譲渡対価の支払請求を拒むことができるかについて、法律上の根拠と結論を簡潔に解答してください。

イ 本契約第3条に従い、7月31日に、AはBに商標権Xの移転登録手続に必要な一切の書類を交付した。9月1日になっても、Bから譲渡対価1000万円の支払がなされなかったため、AはBに対し、30日以内に譲渡対価1000万円を支払うよう催告したが、30日を経過しても、支払はなかったため、AはBに対し、本契約第2条違反を理由に本契約を解除する旨の通知をした。しかし、既にAからBへの商標権Xの譲渡の移転登録がなされていた。この場合、Aは、Bに対して、いかなる法的請求ができるかについて、法律上の根拠とともに簡潔に解答してください。

ウ 本契約第3条に従い、7月31日に、AはBに商標権Xの移転登録手続に必要な一切の書類を交付した。ところが、本契約は、BがAに対して虚偽の事実

を告げてAを騙して締結させたものであった。Aは、騙されたことに気づき、Bに対して、Bの詐欺を理由に本契約を取り消す旨の通知をした。しかし、その時点において、既にAからBへの商標権Xの譲渡の移転登録がなされており、さらに、BからCへの商標権Xの譲渡の移転登録もなされていた。

以上の事案において、Aは、商標権Xを取り戻したいと考えているが、AとCの法律関係について、①CがAとBとの間の上記事情を知っていた場合と、②知らずかつ知ることができた事情がない場合のそれぞれに分けて、法律上の根拠と結論を簡潔に解答してください。

商標権譲渡契約書

AとBとは、Aの保有する商標権の譲渡について以下のとおり契約を締結する。

第1条（譲渡）

Aは、Bに対して、下記商標権（以下「商標権X」という。）を譲渡する。

記

登録番号	第〇〇〇〇〇〇〇〇号
商品の区分	第□□類
指定商品	××××
商標	△△△△

第2条（対価）

Bは、次条のAの義務が履行されることを条件として、商標権Xの譲渡の対価として、以下の譲渡対価及びこれに対する消費税を、以下の期限までにAの指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。振込費用はBの負担とする。

譲渡対価	金1000万円
支払期限	平成29年8月31日

第3条（移転登録手続）

1. Aは、平成29年7月31日までに、商標権Xの移転登録手続に必要な一切の書類をBに交付するものとする。
2. 前項の手続に要する費用は、Bの負担とする。

（中略）

平成29年7月1日

A 東京都〇〇区〇〇
〇 〇 〇 〇 印

B 東京都△△区△△
△ △ △ △ 印

(2) 甲商標に係る甲商標権を有するXは、Yが乙標章を使用してYの役務を提供する行為は甲商標権を侵害すると主張して、Yに対し、Yの行為の差止め及び損害賠償を求めて訴えを提起した。この訴訟に関する以下の記述の空欄A～Gを補充してください。なお、空欄の大きさは、解答すべき内容及び分量と関係ありません。また、以下ア、イ、ウは相互に独立した設問です。

ア Yは、甲商標と乙標章は非類似であるとの主張を唯一の反論としてXの請求を争い、口頭弁論は終結した。しかし、裁判所は、甲商標は指定役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示するものにすぎず、商標法第3条第1項第1号に該当し、商標登録無効審判において無効にされるべきものとの心証を得た。この場合において、裁判所が甲商標登録に無効理由があることを理由としてXの請求を棄却する判決をすることは、(A)に反するので許されない。

イ Yは、Xが主張する請求原因事実を全て認めつつ、Yが甲商標の登録出願前から不正競争の目的でなく乙標章を使用していた結果、甲商標の登録出願の際、現に乙標章はYの業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたから、乙標章について先使用権を有すると主張した。Xは、甲商標の登録出願の際、現に乙標章が需要者間に周知であったことを否認し、先使用権の成立を争っている。Yの主張の法律的位置づけは(B)であるため、その(C)は(D)が負担する。よって、甲商標登録出願の際に、現に乙標章が需要者間に周知であったか否かが真偽不明である場合、裁判所は、Xの請求を認容する判決をすべきである。

ウ Yは、Wの販売代理店として、乙標章を使用してその役務を提供している。WY間の販売代理店契約には、「Wは、Yによる乙標章の使用が、いかなる第三者の権利をも侵害しないことを保証する」旨の条項がある。しかし、Wは、乙標章について当該役務についての商標登録を得ていなかった。乙標章の使用を理由にXから訴えられたYは、Wに対して(E)を行い、Wが本件訴訟に(F)することを促したが、Wは(F)をしなかった。裁判所は、甲商標と乙標章は類似であり、Yの行為は甲商標権を侵害するとし、Xの請求を認容する判決をし、同判決は確定した。そこで、YがWに対し、上記保証条項の違反による損害賠償請求の訴えを提起した。YW間の訴訟において、Wが、甲商標と乙標章は非類似であり、Yによる乙標章の使用は甲商標権の侵害ではなく、したがって上記保証条項に違反しない旨を主張することは、XY間の確定判決の(G)が判決理由中の判断にも及ぶことから許されない。

訴 状

平成29年10月16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 一 郎 ㊟

同 弁護士 甲 山 次 郎 ㊟

〒〇〇〇〇-〇〇〇〇

東京都杉並区荻窪〇丁目〇番〇号

原 告 甲田株式会社

同代表者代表取締役 甲 田 太 郎

〒〇〇〇〇-〇〇〇〇

東京都中央区銀座〇丁目〇番〇号

甲野法律事務所 (送達場所)

電 話 03 (〇〇〇〇) 〇〇〇〇

F A X 03 (〇〇〇〇) 〇〇〇〇

原告訴訟代理人弁護士 甲 野 一 郎

〒〇〇〇〇-〇〇〇〇

東京都港区六本木〇丁目〇番〇号

甲山特許事務所

電 話 03 (〇〇〇〇) 〇〇〇〇

F A X 03 (〇〇〇〇) 〇〇〇〇

原告訴訟代理人弁理士 甲 山 次 郎

〒〇〇〇〇-〇〇〇〇

神奈川県横浜市南区〇〇町〇丁目〇番〇号

被 告 株式会社乙田

同代表者代表取締役 乙 田 三 郎

商標権侵害差止等請求事件

訴訟物の価額 金〇〇〇〇万円

貼用印紙額 金〇〇〇〇円

請 求 の 趣 旨

- 1

空欄 1

 - 2 被告は、別紙被告標章目録記載の標章を付した前項の商品を廃棄せよ。
 - 3

空欄 2

 - 4 被告は、別紙ウェブサイト目録記載のウェブサイトから、別紙被告標章目録記載の標章を削除せよ。
 - 5

空欄 3

 - 6 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

- 1 原告は、靴の製造販売等を業とする株式会社である。
- 2 被告は、靴等の通信販売等を業とする株式会社である。

第 2 原告の商標権

原告は、次の商標権（以下「本件商標権」といい、その登録商標を「本件商標」という。）を有する（甲 1、甲 2）。

登録番号 第 1 2 3 4 5 6 7 号

出願年月日 平成 2 2 年 2 月 1 日

登録年月日	平成23年4月1日
登録商標	別紙原告商標目録記載のとおり
商品の区分	第25類
指定商品	履物

第3 被告の行為

被告は、平成27年4月以降、現在まで、別紙被告商品目録記載の商品に別紙被告標章目録記載の標章（以下「被告標章」という。）を付し、被告標章を付した別紙被告商品目録記載の商品（以下「被告商品」という。）を、ウェブサイトで販売している。

第4 本件商標権の侵害

1 被告商品と本件商標の指定商品との同一性又は類似性

以下に述べるとおり、被告商品は、本件商標の指定商品と同一又は少なくとも類似の商品である。

(1) 被告商品は本件商標の指定商品と同一であること

(略)

(2) 被告商品は本件商標の指定商品に少なくとも類似すること

(ア) まず、対象となる商品と商標の指定商品との類否は、以下の基準で判断すべきである。

空欄4

(イ) 本件において、上記の基準を適用すれば、以下のとおり、被告商品は本件商標の指定商品と少なくとも類似の商品である。

空欄 5

2 本件商標と被告標章の類似性

以下に述べるとおり、被告標章は、本件商標に類似する商標である。

(1) 類否判断の基準について

空欄 6

(2) 被告標章は本件商標に類似することについて

空欄 7

3 小括

以上のとおり、被告は、本件商標の指定商品と同一又は少なくとも類似の商品

に、本件商標に類似する被告標章を付し、また、本件商標の指定商品と同一又は少なくとも類似の商品に、本件商標に類似する被告標章を付した商品を販売しており、被告の行為は本件商標権の侵害とみなされる（商標法37条1号）。したがって、原告は、被告に対し、被告標章の使用を差し止める権利（同法36条1項）及び被告標章を付した被告商品の廃棄を求める権利（同法36条2項）を有する。

4 ウェブサイトにおける被告標章の使用差止め及び削除について

ウェブサイトにおける被告による被告標章の使用行為は、以下のとおり、

空欄8 商標法（ ）条（ ）項（ ）号

の「使用」にあたり、また、以下のとおり、請求の趣旨第3項の差止請求及び第4項の削除請求が認められるべきである（同法36条1項、2項）。

空欄9

第5 損害賠償請求権

1 損害の発生

空欄10

2 損害額の算定

空欄 1 1

3 小括

よって、原告は、被告の本件商標権の侵害行為により受けた上記の額の損害について、不法行為に基づく損害賠償請求権（民法709条、商標法38条2項）を有する。

第6 結論

(略)

以 上

証 拠 方 法

原告証拠説明書（1）記載のとおり。

添 付 書 類

(略)

(別紙)

被告標章目録

K A I S O K U
J A P A N

(別紙)

被告商品目録

バスケットボール用シューズ

(別紙)

ウェブサイト目録

「<http://www.otsuda.jp/>」のURLにより特定されるインターネットのウェブページ及び同ドメイン名下において存在する全てのインターネットウェブページ

(別紙)

原告商標目録

K A I S O K U

(別紙2)

甲第1号証

商

商標登録第1234567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22年 2月 1日	出願番号	2010-000000
	査定年月日	平成23年 2月 22日	区分の数	1
	商品及び役務の区分	第25類		
	指定商品	履物		
	登録年月日 平成23年 4月 1日			
登 録 料 記 録 部				
登録料	10年分 金額 〇〇円 納付日 平成23年 3月 25日			
甲 区				
順位番号 (付記)	登 録 事 項			
1 番	東京都杉並区荻窪〇丁目〇番〇号		甲田株式会社	
	登録年月日 平成23年 4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29年 9月11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23年 5月10日 (2011. 5. 10)
- 【公報種別】 商標公報
- (111) 【登録番号】 商標登録第1234567号 (T1234567)
- (151) 【登録日】 平成23年 4月 1日 (2011. 4. 1)
- (540) 【登録商標】

K A I S O K U

- (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25類 履物
- 【国際分類第9版】
- (210) 【出願番号】 商願2010-000000 (T2010-000000)
- (220) 【出願日】 平成22年 2月 1日 (2010. 2. 1)
- (732) 【商標権者】
- 【識別番号】 0000000000
- 【氏名又は名称】 甲田株式会社
- 【住所又は居所】 東京都杉並区荻窪〇丁目〇番〇号
- 【 以 下 省 略 】

原告代表者（甲田太郎）の言い分

1. 経歴等

私は、甲田株式会社の代表者です。弊社は、靴の製造販売等を目的に、私が平成10年4月に東京都で設立し、その後、順調に業績が伸びました。弊社は、平成20年以降、日本全国に合計約100店舗を展開し、また、ウェブサイトでの販売システムも構築し、紳士靴、婦人靴、運動靴など、様々な靴を製造販売しております。

2. 弊社の商品

弊社では、梅雨時や夏場でも蒸れない、快適なスニーカーが欲しいとの顧客の要望に応えるべく、研究開発を重ね、平成21年に通気性を改良したスニーカーを製造することができました。この商品のネーミングとして、夏でも快適な足だという意味で「快足」という言葉を思いつきました。また、「快足」には、足が速いという意味もありますので、スニーカーにはぴったりの言葉だと思いました。そこで、この新商品の内側の底に、「KAISOKU」と印字し、また箱には「快足」と「KAISOKU」とを併記して、平成21年5月から、弊社の日本全国の店舗とウェブサイトで販売を始め、テレビのコマーシャル、新聞、雑誌などでの宣伝にも力を入れました。ちょうど梅雨の季節を迎える頃の発売で、お客様からは蒸れない、履き心地が良い、という評価を頂きました。おかげさまで中高生を中心に大ヒット商品となり、売上高は、平成21年の発売から平成27年3月まで継続して年間で2億円～2億5000万円ほどありました。しかし、平成27年4月以降、年間売上が徐々に減少し始めました。

3. 弊社の商標権

弊社は、「KAISOKU」というローマ字表記について商標登録出願をし、平成23年4月1日に商標登録をされました。詳しくは、商標登録原簿の謄本（別紙2）と商標公報（別紙3）とを御覧ください。

4. 株式会社乙田の商品

弊社の新商品の平成27年4月以降の売上減少の原因を調査してありましたところ、株式会社乙田（以下「乙田」といいます。）というインターネット通信販売の業者が、平成27年4月以降、「KAISOKU」と「JAPAN」を2段書きにした文字（別紙1の被告標章目録の体裁、以下「本件表記」といいます。）を勝手に使用していることが分かりました。乙田は、インターネットで様々な商品を販売しておりますが、乙田のウェブサイト（<http://www.otsuda.jp/>）の商品の販売ページで、あ

るバスケットボール用シューズ（以下「本件シューズ」といいます。）を1足1万円
で販売しています。弊社の担当者が試しに注文して取り寄せましたところ、本件シ
ューズのかかと部分に、本件表記が印字されていました。商品タグには乙田が本件シ
ューズの製造者と記載されていました。なお、乙田のウェブサイトの商品の販売ペ
ージでは、本件シューズの紹介文と正面写真の真下に本件表記が表示され、本件シ
ューズだけが販売されております。

弊社で調査したところ、本件シューズは、平成27年4月から平成29年9月末ま
での間に1億円の売上を計上しており、その利益率は少なくとも20%であると思
われます。

5. 乙田に対する警告と乙田からの回答

弊社は、平成29年4月に乙田に対して、乙田による本件シューズの販売は弊社
の商標権を侵害するという警告書を出しました。しかし、乙田は、同月中に、弊社
の商標は第25類の「履物」を指定商品としているが、「履物」は、主として日常
歩行の際に使用される履物である一方、本件シューズは、同じ第25類でも「運動
用特殊靴」という指定商品に当たり、本件シューズは、「履物」と同一の商品でも
類似の商品でもないと主張する回答書を送ってきました。そうしますと、弊社の商
標権の侵害とはならないのでしょうか。

確かに本件シューズは、バスケットボールの試合用のシューズとして使用できる
ものですが、弊社の調査によると、特に中高生などの若者は普段履く靴として購入
することも多いのが実情です。また、他のメーカーも、スニーカーなどの靴とバス
ケットボール用シューズの両方を製造販売していることが多く、また他のメーカー
のバスケットボール用シューズについても特に中高生などの若者は普段履く靴とし
て購入することも多いのです。現に、弊社も、スニーカーもバスケットボール用シ
ューズも製造販売しています。乙田も、本件シューズのほか、スニーカーも製造販
売しています。

本件シューズの甲の部分の素材はメッシュ素材であり、スニーカーの甲の部分の
素材としても使用されるものです。本件シューズのデザインは落ち着いた色合いと
オーソドックスな形状で、バスケットボール用シューズではありますが、日常的に
外履き用の靴としても使用できると思いますし、現に、特に中高生はそうしていま
す。

さらには、インターネットで「かいそく」「靴」という言葉で検索いたしますと、
弊社の「快足」のスニーカーと、乙田の本件シューズが検索結果の上位に表示され
ます。弊社のお客様などが、乙田の本件表記を見て、弊社がスニーカーだけではなく
バスケットボール用シューズにも「K A I S O K U」と名付けたのかと思って乙

田のウェブサイトでは本件シューズを購入してしまう方がいると思います。平成27年4月以降の弊社の「快足」のスニーカーの売上減少は、乙田による本件シューズの販売もその一因であると考えています。

6. 提訴

乙田を商標権侵害で訴えて、乙田が現在行っている本件シューズの販売等の行為を全てやめさせてください。在庫も残してほしくありません。なお、本件シューズのかかと部分に印字された本件表記は、印字態様とその大きさから、本件表記の部分だけを消去できるものではありません。

また、先に申し上げた乙田のウェブサイトでの本件表記の表示もやめさせてください。なお、乙田は、先ほど申し上げた警告書を送ったところ、URLが異なる複数の別の販売サイトをさらに設けて、本件シューズの紹介文と正面写真の真下に本件表記をして本件シューズの販売を開始しています。これらのウェブサイトの商品の販売ページでは、本件シューズに限らずベルトなどの商品も販売されています。これらのウェブサイトは、短期間に閉鎖、開設が行われており、URLもそれに応じて変わります。これら別のウェブサイトでの本件表記の表示もやめさせてください。

損害賠償の請求もお願いします。損害額については、乙田の利益に基づいて計算してください。弁護士費用や弁理士費用は、加えなくて結構です。どうぞよろしく願いいたします。

なお、訴状では、乙田が上記回答書の内容で反論してくることを見越して、商標権侵害の主張をしてください。

以 上