

[事例問題2] (50点)

【問題】

問1 起案

原告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（第2号証・商標公報）及び別紙4（原告代表者（甲野太郎）の言い分）に基づいて、別紙1（訴状）の空欄1～6に記載すべき文章を起案してください。

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) 以下のア、イ、ウ各設問に解答してください。なお、空欄の大きさは、解答すべき内容及び分量とは関係がありません。ただし、各設問はそれぞれ独立しているものとします。

ア 空欄a及びbに入る適切な語句を解答してください。

Xは、2019年10月1日に甲土地の所有者であるAとの間で甲土地の売買契約を締結した。しかし、Aは、2019年10月15日にYとの間でも甲土地の売買契約を締結した。Yは、民法第[a]条の[b]であるから、XがYに対し、甲土地の所有権を主張するためには、甲土地の所有権移転登記を備える必要がある。

イ 空欄c及びdに「できる」又は「できない」のいずれかの適切な語句を補充してください。

Yは、乙土地の所有者であるBから乙土地を賃借し、同土地上に建物を建築して所有権保存登記をした。その後、Bは、乙土地の所有権をXに譲渡したが、Xへの所有権移転登記は未了である。最高裁判例の立場に立つと、この場合、Xは乙土地の所有権に基づいて、Yに対し、建物を収去して、乙土地を明け渡すよう請求をすることが[c]。また、この場合において、Xは、Yに対し、乙土地の賃料を請求することが原則として[d]。

【参考条文】借地借家法第10条第1項（第2項以下略）

（借地権の対抗力等）

第十条 借地権は、その登記がなくとも、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。

ウ Xは、丙商標権を有するCから非独占的な使用許諾を受けて、丙商標を使用している。Cが丙商標権をYに譲渡し、権利移転登録がなされた場合に、XがYに対して丙商標の使用権を主張するための要件を簡潔に説明してください。本設問において、Cの保有する権利が丁特許権であった場合は、どうなりますか（「使用」は「実施」に読み替えるものとする）。

(2) 以下のア、イ各設問に解答してください。なお、アの記述には、空欄a～fに入る適切な語句を解答してください。ただし、空欄の大きさは、解答すべき内容及び分量とは関係がありません。

ア 訴訟上の和解は、期日において、当事者双方が、その主張につき して、訴訟を終了させる旨の をすることである。訴訟上の和解は、 係属中であれば、いつでもでき、裁判所は訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試みることができる（民事訴訟法第 条）。

和解を調書に記載したときは、その記載は、 の効力を有する（民事訴訟法第 条）。

イ 商標権侵害訴訟（第1審）の原告（商標権者）の立場において、和解により訴訟を終了する場合の長所を複数述べてください。

訴 状

令和元年 10 月 15 日

東京地方裁判所 民事部 御中

原告訴訟代理人 弁護士

甲 村 花 子 ⑩

同 弁理士

甲 山 次 郎 ⑩

〒〇〇〇〇-〇〇〇〇

東京都港区西麻布〇丁目〇番〇号

原 告

株式会社甲野

同代表者代表取締役

甲 野 太 郎

〒〇〇〇〇-〇〇〇〇

東京都千代田区霞が関〇丁目〇番〇号

甲村法律事務所 (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 村 花 子

〒〇〇〇〇-〇〇〇〇

東京都港区赤坂〇丁目〇番〇号

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

東京都渋谷区渋谷〇丁目〇番〇号

被 告

乙町株式会社

同代表者代表取締役

乙 町 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 被告は、別紙被告商品目録記載の各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被告商品を販売し、若しくは販売のために展示してはならない。
 - 2 被告は、その所有する前項記載の標章を付した被告商品を廃棄せよ。
 - 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、化粧品、化粧雑貨の販売等を目的とする株式会社である。
- 2 被告は、化粧品の研究開発、製造、輸入、販売等を目的とする株式会社であって、別紙被告商品目録記載の各商品（以下、同目録記載1の商品を「被告商品1」、同目録記載2の商品を「被告商品2」といい、両商品を併せて「被告商品」という。）に別紙被告標章目録記載の標章（以下「被告標章」という。）を付した被告商品を販売している。

第2 原告と被告との共同事業とその解消

被告は、原告との間で、平成25年9月10日、被告はメーカーとしての機能を果たし、被告商品の販売は原則として原告を通して行うこと、原告は販売会社としての機能を果たし、原則として被告から仕入れた被告商品を問屋等の取引先に販売する旨を定めた覚書を締結し、被告は、同覚書により、被告商品を原則と

して原告を通して販売する義務を負っていた（以下「本件共同事業」という。）。そして、実際に、被告は、平成２９年２月から、被告標章を付した被告商品を原告に卸し、原告は、被告商品を販売してきた。

しかし、被告は、平成３０年１０月３１日、原告に対して、同覚書につき解除の意思表示をし、本件共同事業が解消されたため、それ以降、原告への被告商品の供給を停止して、原告を通さずに被告標章を付した被告商品を直接販売している。

第３ 原告の商標権

原告は、次の各商標権（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１２３４５６７号

出願年月日 平成２５年１０月１日

登録年月日 平成２６年１２月１日

登録商標 別紙原告商標目録記載のとおり（以下「本件商標」という。）

商品の区分 第３類

指定商品 つけまつ毛用接着剤、つけづめ用接着剤、せっけん類、歯磨き、化粧品、つけづめ、つけまつ毛

第４ 被告の行為

被告は、平成３０年１１月１日以降、現在に至るまで、被告商品に被告標章を付して販売している。

第５ 本件商標と被告標章の類否について

１ 本件商標の構成

本件商標は、片仮名の標準文字で「ターナミーナ」と一連に、左から右へ横書きしたものであり、「ターナミーナ」の称呼が生じる。

2 被告標章の構成

(1) 被告標章から生じる称呼

被告標章は別紙被告標章目録記載のとおり、アルファベット（大文字）「T A」、「N A M」及び「N A」を横書きした3つの部分から構成されており、第1の部分「T A」と第2の部分「N A M」との間には、半円状に湾曲させ上方に開口した三日月型図形（本件図形1）と大小2個の星型図形（本件図形2）を配し、第2の部分「N A M」と第3の部分「N A」との間には、逆T字状の図形（本件逆T字図形）、本件逆T字図形の頭頂部を起点とし、右上から左下に傾くように、半円状に湾曲させ左上方向に開口した三日月型図形（本件図形3）、半円状に湾曲させ下方に開口した三日月型図形（本件図形4）と1個の星型図形（本件図形5）を配したものである。

そして、以下の理由により、被告標章は、「ターナミーナ」の称呼を生じるものである。

空欄 1

(2) 被告及び被告の従業員並びに取引先等が用いていた被告標章の称呼

空欄 2

したがって、被告標章の称呼は「ターナミーナ」である。

3 本件商標と被告標章の類似性

空欄 3

以上の理由により、本件商標と被告標章は類似する。

第6 被告商品と本件商標権の指定商品との類否

本件商標権の指定商品は、第3類の「つけまつ毛用接着剤、つけづめ用接着剤、せっけん類、歯磨き、化粧品、つけづめ、つけまつ毛」である。

他方、被告商品1は、二重まぶた形成用テープであり、被告商品2は、二重まぶた形成用接着剤である。

空欄 4

第7 小括

以上によれば、被告が被告商品に被告標章を使用する行為は、本件商標権を侵害する。

第8 被告の主張に対する反論

1 被告標章の商標的使用について

(1) 被告の主張

被告は、提訴前の回答書において、被告商品においては、商品の出所を示すものとして、「メザイン」ないし「ME Z A I N」の表示が使用されてきたのであって、1つの商品に出所を示す表示が2つもあるのは一般的ではなく、被告標章は、被告商品の出所を表示するものではない、また、表示の大きさにしても、「メザイン」ないし「ME Z A I N」の表示に比べて小さく表示されている被告標章は、商標として使用されているものではないと主張する。

(2) 原告の反論

しかしながら、以下に述べるとおり、被告による上記(1)の主張には、理由がない。

空欄 5

したがって、被告標章は、商標として使用されていないとの被告の主張は失当である。

2 権利の濫用の主張について

(1) 被告の主張

被告の主張は、以下のとおりである。

本件商標は、被告の代表取締役である乙町三郎が被告商品を統一ブランドの下で販売するに当たり、原告に利用させるため考案した商標であり、商標登録が可能か否かの事前調査等の費用は、被告が負担したものである。被告としては、本件商標を自ら登録することも可能であったが、原告との本件共同事業が発展することを願い、原告の名義で登録させたものである。また、原告は、被告商品の販売会社であったのであって、被告標章が付された商品としては、被告商品しか販売していなかったものである。

したがって、本件商標は、原告と被告との本件共同事業に資するためにのみ使用されるべき商標であって、原告と被告との本件共同事業が破綻した時点で、原告は、本件商標を使用する固有の利益を失っているから、原告が被告に対し、本件商標権を行使するのは、権利の濫用に当たる。

(2) 原告の反論

しかしながら、以下に述べるとおり、被告による上記(1)の主張には、理由がない。

空欄 6

したがって、原告が被告に対して本件商標権を行使するのは、正当な権利行使であって、権利の濫用となるものではなく、被告の主張は失当である。

第9 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)

被告標章目錄

TAMAMANA

(別紙)

被告商品目録

- 1 商品名 メザイン ストレッチテープ
商品番号 〇〇〇〇
- 2 商品名 メザイン ボンド
商品番号 〇〇〇〇

(別紙)

原告商標目録

ターナミーナ

(別紙2)
甲第1号証

商		商 標 登 録 第 1 2 3 4 5 6 7 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25年10月 1日		出願番号	2013-000000
		査定年月日	平成26年10月22日		区分の数	1
		商品及び役務の区分	第3類			
		指定商品	つけまつ毛用接着剤、つけづめ用接着剤、せっけん類、歯磨き、化粧品、つけづめ、つけまつ毛			
		登録年月日 平成26年12月 1日				
登 録 料 記 録 部						
登録料		10年分 金額 ○○円 納付日 平成26年11月24日				
甲 区						
順位番号 (付記)		登 録 事 項				
1 番		東京都○市○町○丁目○番○号		株式会社甲野		
				登録年月日	平成26年12月 1日	
		(以下余白)				

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。

令和元年10月 1日
経済産業事務官 ○山 ○男 (印)

(別紙3)
甲第2号証

(450) 【発行日】平成27年1月7日(2015. 1. 7)

【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26年12月1日(2014. 12. 1)

(540) 【登録商標(標準文字)】ターナミーナ

(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 つけまつ毛用接着剤、つけづめ用接着剤、せっけん類、歯磨き、化粧品、
つけづめ、つけまつ毛

【国際分類第9版】

(210) 【出願番号】商願2013-000000(T2013-000000)

(220) 【出願日】平成25年10月1日(2013. 10. 1)

(732) 【商標権者】

【識別番号】000000000

【氏名又は名称】株式会社甲野

【住所又は居所】東京都〇市〇町〇丁目〇番〇号

【以下省略】

報告書 (原告代表者甲野太郎の言い分)

1 経歴等

私は、株式会社甲野の代表者です。弊社は、化粧品、化粧雑貨の販売等を目的に、平成20年5月に設立されました。弊社の主力商品は、二重まぶたを作るための化粧用具で、二重まぶた形成用テープや二重まぶた形成用接着剤などです。弊社は、これらの商品を「ターナミーナ」のブランドで販売しています。

本日は、弊社と提携関係にあった乙町株式会社による商標権侵害の件で御相談に伺いました。

2 乙町株式会社との共同事業とその解消

乙町株式会社と弊社は、平成25年9月10日、乙町株式会社はメーカーとしての機能を果たし、同社の商品の販売は原則として弊社を通して行うこと、弊社は販売会社としての機能を果たし、原則として乙町株式会社から仕入れた同社の商品を問屋等の取引先に販売する旨の共同事業に関する覚書を締結しました。そして、実際に、乙町株式会社は、平成29年2月から、別紙相手方標章目録記載の標章（以下「相手方標章」といいます。）の付いた二重まぶた形成用テープ及び二重まぶた形成用接着剤（以下、順に「本件商品1」、「本件商品2」といい、併せて「本件商品」といいます。）を弊社に卸し、弊社はこれらの商品を販売してきました。

しかし、乙町株式会社が平成30年10月31日に、この覚書を解除すると通告してきたため、両社の共同事業は解消されました。その翌日以降、乙町株式会社は、弊社を通さずに、直接、相手方標章の付いた本件商品を販売しています。

3 弊社の商標権

弊社は、「ターナミーナ」というカタカナ表記について商標登録出願をし、平成26年12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 乙町株式会社に対する警告と同社からの回答

弊社は、共同事業解消後も、乙町株式会社が相手方標章を付した本件商品を販売し続けていたため、乙町株式会社に対し、本件商品を販売する行為は、弊社の商標権を侵害する旨の警告書を郵送しました。しかし、乙町株式会社は、①相手方標章は、「タナミナ」との称呼を生じるものであって、称呼及び外観ともに、弊社の商標に類似していない、②本件商品は、当社の商標権の各指定商品とは全く異なる、③乙町株式会社商品においては、本件商品の出所を示すものとして、「メザイン」ないし「MEZAIN」の表示が使用されてきたのであって、1つの商品に出所を

示す表示が2つもあるのは一般的ではなく、相手方標章は、本件商品の出所を表示するものではないし、また、表示の大きさにしても、「メザイン」ないし「MEZAIN」の表示に比べて小さく表示されているから、相手方標章は商標として使用されているものではない、④弊社の商標権による権利行使は、権利濫用である旨を反論した回答書を送ってきました。④に関しては、具体的な主張を引用すると、以下のとおりです。以下の引用文中の「本件商標権」「本件商標」は弊社の商標権・商標のことを、「当社標章」とは相手方標章のことを指し、また、「弊社」とは乙町株式会社のことを、「貴社」とは弊社のことを指しています。

「本件商標は、弊社の代表取締役である乙町三郎が弊社の商品を統一ブランドの下で販売するに当たり貴社に利用させるため考案した商標であり、商標登録が可能か否かの事前調査等の費用は、弊社が負担したものである。弊社としては、本件商標を自ら登録することも可能であったが、貴社との共同事業が発展することを願い、貴社の名義で登録させたものである。また、貴社は弊社の商品の販売会社であったのであって、当社標章が付された商品としては、本件商品しか販売していなかったものである。

したがって、本件商標は、貴社と弊社との共同事業に資するためにのみ使用されるべき商標であって、貴社と弊社との共同事業が破綻した時点で、貴社は本件商標を使用する固有の利益を失っているから、貴社が弊社に対し、本件商標権を行使するのは権利の濫用に当たる。」

5 「相手方標章」の呼び方

(1) 「相手方標章」の見た目の呼び方

確かに、乙町株式会社が言うように、弊社の商標と相手方標章とでは外観は類似しないかもしれませんが、呼び方は似ているのではないのでしょうか。

乙町株式会社が使用している相手方標章は、アルファベットの大文字の「TA」、「NAM」及び「NA」を横書きした3つの部分からなります。そして、「NAM」と「NA」との間の逆T字状の図形は、左右にある「M」、「N」とほぼ同一の太さで同じような書体で書かれていますので、これを見た人は、アルファベットの一部を表したものと理解すると思います。また、逆T字状の図形の上部にある三日月型の図形は、逆T字状の図形がアルファベットの一部を表したものと理解されることからすると、これを見た人は、アルファベットの一部を三日月型の図形をもって表現したものと理解すると思われます。そうすると、これらは、併せて、大文字のアルファベットの「I」をデザイン化して書かれたものと考えるはずです。また、「TA」と「NAMI」の間の図形及び「NAMI」と「NA」の間の図形は、それぞれ横長に湾曲した形状ですので、これらを見た人は、長音記号の「ー」を模したものと考えるのが普通であると思います。したが

って、相手方標章は、「T A - N A M I - N A」と表記したものと捉えられ、「ターナミーナ」という呼び方になるのではないのでしょうか。

(2) 乙町株式会社やその従業員及び取引先等による呼び方

乙町株式会社は、相手方標章の呼び方は、「タナミナ」であるなどと主張していますが、乙町株式会社のウェブサイト印刷すると、そのヘッダー部分に「ターナミーナ」と表示されます。そもそも、本件商品は、「ターナ」という女の子が使用する商品とのコンセプトですので、「タナ」という呼び方は不自然です。乙町株式会社の従業員も電子メール中で、「ターナ商品」と言及していますし、本件商品のリーフレットにおいても、「ターナミーナ・ブランド」と称されています。さらに、弊社が入手した乙町株式会社から取引先への通知文書にも、相手方標章が「ターナミーナ」と記載されています。

加えて、インターネット上の各種サイトでも相手方標章を指して、「ターナミーナ」と呼んでいます。

6 本件商品の用途など

本件商品1は二重まぶた形成用テープ、本件商品2は二重まぶた形成用接着剤です。本件商品1は、二重まぶたを作るためのテープで本体に粘着剤が塗られていて、まぶたの上の二重部分を作りたいラインに沿ってテープを引っ張ってからくっつけると二重まぶたができるという化粧用具です。他方、本件商品2は、文字通り二重まぶたを作るための接着剤で、まぶたの上の二重部分を作りたいラインに沿って接着剤を塗って、まぶたの皮膚と皮膚をくっつけて二重まぶたを作るという化粧用具です。

本件商品は、いずれも二重まぶたを形成するための化粧用具ですので、その用途は目元を装飾することであり、使用者は主に若い女性で、化粧品店やドラッグストア等の店舗の目元を装飾する化粧用具の売り場で販売されています。そうすると、弊社の商標権の指定商品である「つけまつ毛」や「つけまつ毛用接着剤」とは、用途、使用者、販売部門において全く同じです。にもかかわらず、本件商品が弊社の商標権の指定商品と全く違うとは言えないのではないのでしょうか。

7 乙町株式会社の主張③について

乙町株式会社は、相手方標章は商標として使用されているものではないと主張しています。

しかし、本件商品の包装や容器を見れば、そんなことは言えないと思います。

まず、本件商品の包装や容器の前面や後面には、「M E Z A I N」の表示だけではなく、相手方標章も表示されています。また、本件商品の包装や容器では、「M E Z A I N」の表示が相手方標章の上段に配置され、その大きさも、相手方標章よ

り「ME Z A I N」の方が2倍ほど大きく表示されていますが、相手方標章もはっきりと見て取れます。商品にいくつもの標章が記載されることはよくあることです。相手方標章も十分に本件商品の商標として機能していると思います。

8 乙町株式会社の主張④について

乙町株式会社は、弊社による商標権の行使が権利濫用であると主張していますが、乙町株式会社が弊社を通さずに、本件商品の直接販売を開始した以上は、もはや弊社と本件商品は無関係になるのですから、弊社の表示が消去されるのは当然として、弊社が保有している商標や類似する標章も消去されるべきで、乙町株式会社の言い分は通用しないと思います。

9 提訴

乙町株式会社を商標権侵害で訴えて、現在乙町株式会社が行っている本件商品の販売等の行為を全てやめさせたいと考えております。既に売ってしまった商品は仕方ありませんが、乙町株式会社が所有している本件商品の在庫も全部捨てさせて欲しいです。

以上の次第ですので、乙町株式会社に対する提訴をお願いいたします。

以 上