

JSIPフォローアップセミナー 日本における模倣品対策としての 実体法の解説

2022年12月9日 カンボジア／日本

日本側発表 弁護士 井上周一

資料作成 弁護士平野恵稔、弁護士木村耕太郎、
弁護士井上周一、弁護士松本幸太

全体像

- (1) 標識の保護 出所の信用を保護
- (2) 創作の保護 アイデアや表現の保護
- (3) その他 開発者の投下資本の回収機会を保護、
秘密情報の保護

標識の保護 商標法 沿革

1960	商標法（現行法） 文字商標、図形商標、記号商標、結合商標
1991	サービスマーク（役務商標）
1997	立体商標
2006	地域団体商標
2007	小売等役務商標
2014	動き商標、ホログラム商標、色彩商標、位置商標、 音商標
2020	内装、外観の商標
2021	海外事業者からの個人輸入に対する規制強化

商標の種類

結合商標（文字、図形）

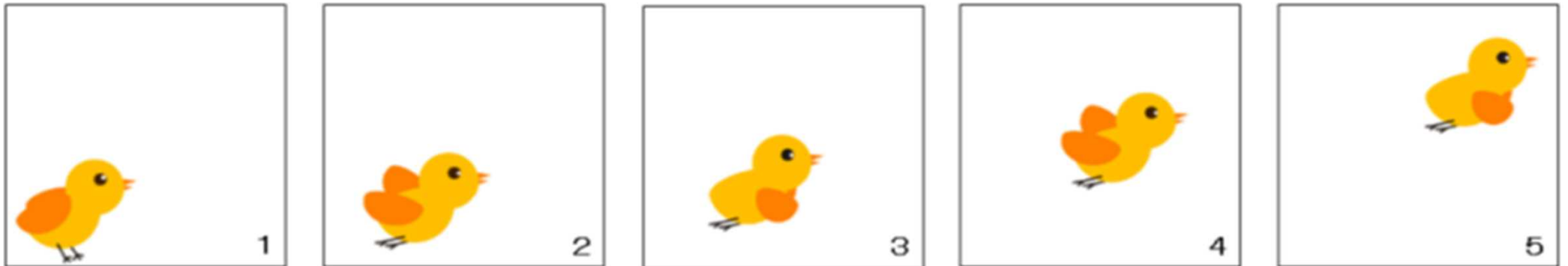


図形商標（ミライトワ）



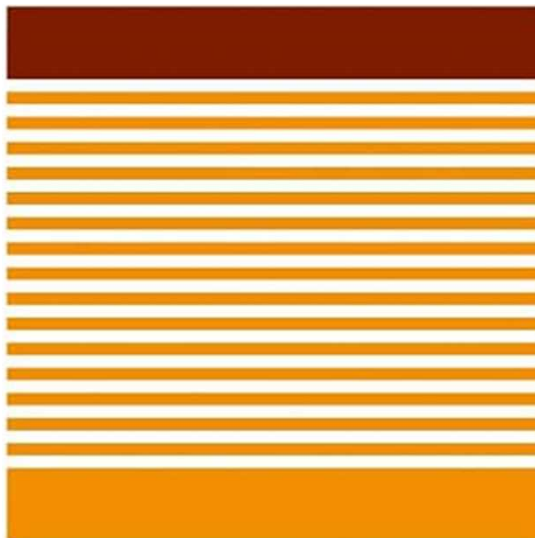
新しいタイプの商標（2014年～）

- 動き商標
- 審査基準の例



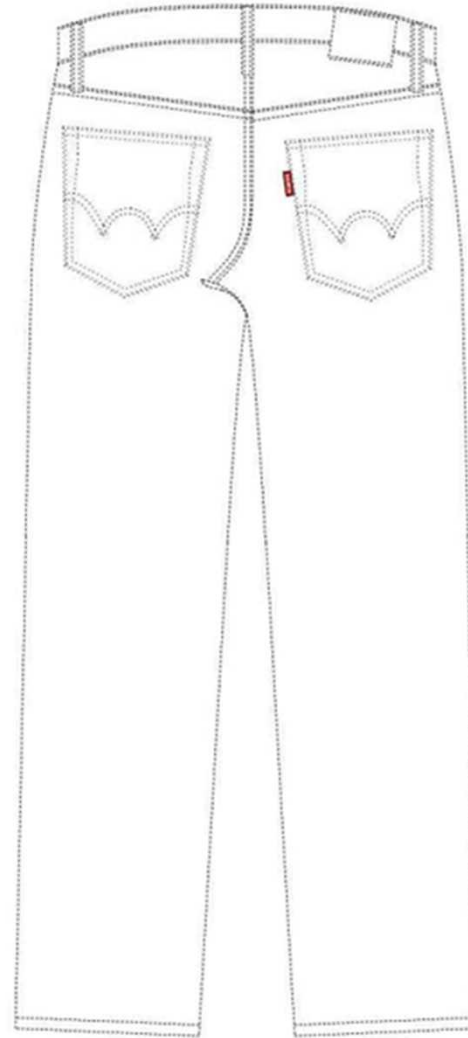
色彩商標

- 日清食品株式会社 商標登録第 6 5 3 4 0 7 1 号
即席めんの袋 実際の商品



位置商標

- 株式会社エドウィン
- 商標登録第5807881号
- ジーンズのポケットのタグ



商標権侵害事件（刑事事件）

登録商標

権利者 株式会社集英社
第6428602号



侵害品（マスク）

報道された商標権侵害品の写真



2022年4月21日 河北新報
(<https://kahoku.news/articles/20220421khn000008.html>)

商標権侵害事件（民事事件）

（差止請求を行うにあたって主張・立証すべき事実 商標法 36 条 1 項）

- 1 原告が商標権を有していること
- 2 被告が、業として、原告の登録商標と同一または類似の標章を、商品に使用していること
- 3 被告の商品が原告の登録商標の指定商品と同一または類似していること

（損害賠償請求を行うにあたって主張・立証すべき事実 民法 709 条）

- 4 被告商品の販売により、原告は金〇〇円の損害を被ったこと（商標法 39 条により過失は推定される）
- 5 原告の損害額の算定規定
 - ①原告商品の単位あたり利益の額×侵害品の販売数量（商標法 38 条 1 項）
 - ②被告が得た利益の額（商標法 38 条 2 項）
 - ③使用料相当額（商標法 38 条 3 項）

※商標の類否 外観、観念、称呼、取引の実情を総合的に考慮する。

※商品の類否 同一の事業者が行うことが通常か、用途が一致するか、提供場所が一致するか、
需要者の範囲が一致するかなど

商標権侵害事件（民事事件）

（想定される被告の反論）

- 1 被告の使用する標章が原告の登録商標と類似しないこと
- 2 商標的使用ではないこと（商標法26条1項6号）
- 3 商標権の効力が及ばない範囲での使用であること
（商標法26条1項1～5号）
 - ①自己の氏名、名称
 - ②普通名称
 - ③慣用商標など
- 4 権利行使制限の抗弁（無効理由の存在）
（商標法39条で準用される特許法104条の3）
- 5 適法な並行輸入

商標的使用

- 出所を識別する表示として使用されていない場合は、商標の「使用」とはならない。

UNDER THE SUN事件 (東京地裁 1995年2月22日判決)

原告商標権

UNDER THE SUN

本件CD表面写



UNDER THE SUN事件 (東京地裁 1995年2月22日判決)

- 「UNDER THE SUN」という楽曲が収録されたCDが、「UNDER THE SUN」のタイトルで販売された事案について、「UNDER THE SUN」の文字は、本件アルバムに対して付けられた題号（アルバムタイトル）であるとして、商標権侵害を否定した。

商標権侵害事件（民事事件） 商標の類否

- 大森林事件（最判 1 9 9 2 年 9 月 2 2 日）

原告商標

大 森 林

被告標章

本林森

商標権侵害事件（民事事件）

- 東京高裁は、頭皮用育毛剤等の需要者は育毛、増毛を強く望む男性なので、このような需要者は当該商品に付された標章に深い関心を抱き、注意深く商品を選択するとして非類似と判断した。

称呼「だいしんりん」⇔「もくりんしん」「きはやしもり」

→非類似

（※日本語では、ひとつの漢字に複数の読み方がある場合がある。）

外観 注意深く見ると非類似

結論 商標は非類似

商標権侵害事件（民事）

しかし、最高裁は、必ずしも注意深い需要者ばかりではないことや商標権者の通常使用権者は、薬用頭皮用育毛料を販売していることから、類似の可能性があったとした。

外観	注意深く見るとは限らないことなどから類似
結論	類似の可能性がある（高裁に差戻し）

商標権侵害事件（民事事件） 商標の類否

- バーキン事件

（東京地裁 2014 年 5 月 21 日判決）

- 原告商標権（立体商標）

被告商品



商標権侵害事件（民事事件）

- 原告の商標権は立体的な形状であったが、被告商品は平面に原告商標権の立体的な形状の質感を立体的に表現した写真を一面に印刷したものであった。
- 立体商標と平面商標の類否判断の基準（所定の方角から観たときの視覚に映る姿を比較する）を示したうえで、類似と判断した。

インターネット上での侵害行為

- 商標法 2 条 3 項 2 号

商標の使用＝「電気通信回線を通じて提供する行為」

- インターネット上のショッピングモール、オークションサイト、SNSなどで「業として」（反復継続して）販売する行為は侵害行為となる。

インターネット上での侵害行為

- ショッピングモールの責任
(知財高裁 2012 年 2 月 14 日判決)
- ショッピングモールなどが利用者により侵害品が出品されているのを知りながら放置した場合には、ショッピングモールの運営者が責任を負うことがある。
- そのため、現在では、大手のショッピングモール（ヤフーオークション、楽天市場、アマゾンなど）では、知的財産侵害品（商標権侵害だけでなく、著作権侵害品なども含む）の出品を禁止する規約を定めて、被害者が運営者に侵害品が出品されていることを通知すると、運営者が出品を取り消すなどの対応をとることが多い。

インターネット上での侵害行為

- 個人輸入の制限（2022年～）
- 日本国内の個人が海外の事業者から商標権侵害品を購入して輸入する場合、日本国内の個人の輸入は「業として」行われていないため、取り締まることができなかった。
- しかし、海外の事業者が郵送などの方法により日本の個人に送付する行為は「輸入」する行為であると定義され、海外事業者の行為は「業として」行われるものとして、取り締まりをすることができるようになった。
- ただ、個人が海外で購入した商標侵害品を手荷物で日本国内に持ち込むことは、取り締まりの対象にはならない。

地域団体商標

- 地域の名称と商品（役務）の名称からなる商標について、一定の範囲で周知となった場合には、事業協同組合や農業協同組合等の団体が、地域団体商標として商標登録を受けることができる制度
- 登録例 江戸切子（東京）
京友禅、宇治抹茶（京都）
神戸牛、神戸肉、神戸ビーフ（兵庫）
博多人形（福岡）

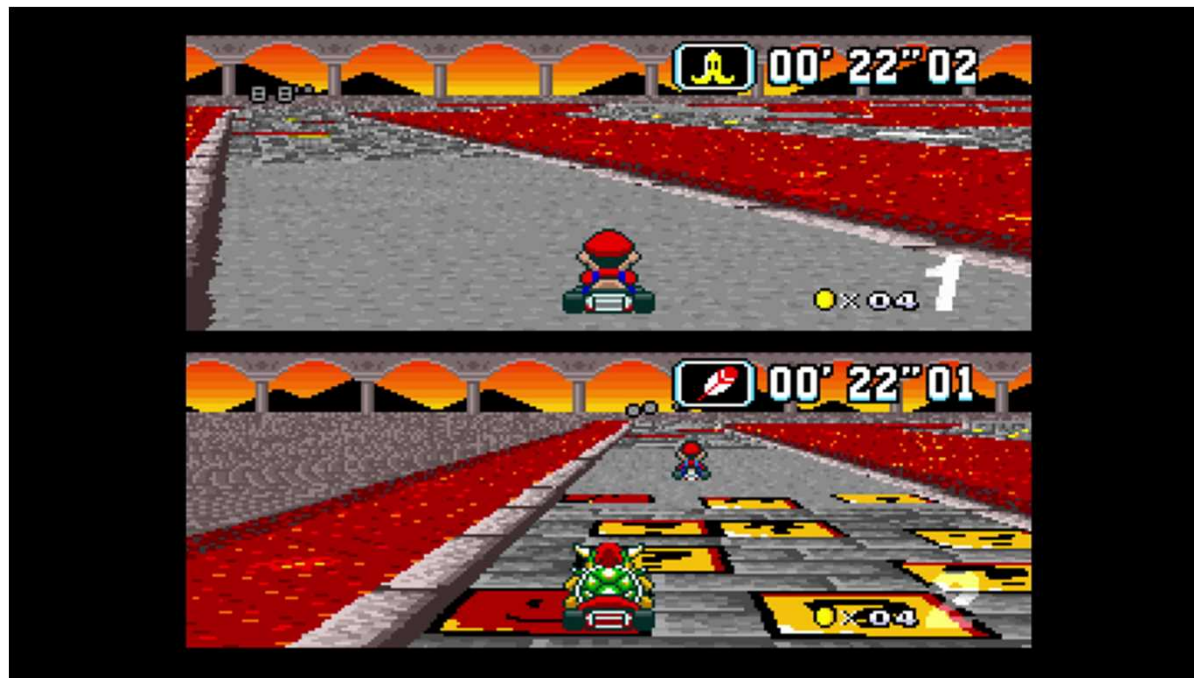
標識の保護 不正競争防止法 沿革

1935	周知商品表示混同惹起行為、原産地虚偽表示
1938	周知営業表示の追加
1950	品質・内容・数量誤認行為の追加
1990	営業秘密の保護
1993	著名表示の保護、形態模倣の禁止
2019	限定提供データの保護

周知・著名商品等表示

- マリカー事件(知財高裁2019年5月30日中間判決)

利用者にゲーム「マリオカート」に登場するキャラクター（マリオなど）のコスプレをさせて、公道でカートを運転させるサービスを行っていた事案



株式会社任天堂
ゲーム「スーパーマリオカート」
のプレイ画像
<https://www.nintendo.co.jp/titles/20010000001004>

周知・著名商品等表示

- 原告表現物（マリオ）



- 被告コスチューム



周知・著名商品等表示

- 被告は、公道をカートで走行する利用者に対し、被告コスチュームを貸与するなどしていた。
- 原告表現物は著名であること、被告コスチュームは原告表現物の特徴を備えている。
- 被告がこれを貸与する行為は、著名商品等表示の使用にあたる。

周知・著名商品等表示

- BAOBAO事件
(東京地裁 2019年6月18日判決)
- 原告商品



被告商品



周知・著名商品等表示

- 原告商品は、その形状が特徴的であり、商品の形態自体が原告の出所を示すものとして周知になっていた。
- 被告商品は、原告商品と類似し、混同のおそれがあるとして、被告商品の販売等の差し止め、損害賠償請求を認めた。

原産地等誤認表示

- 口コミサイトランキング表事件
(大阪地裁 2019 年 4 月 11 日判決)
- 口コミサイトのランキングは、需要者の業者選択に一定の影響を及ぼすものである。口コミランキング 1 位と表示することは品質表示に該当する。
- その表示が投稿の実態と乖離する場合には、品質誤認表示にあたる。

創作の保護 特許法、実用新案法 沿革

- 1905 実用新案法制定（小発明保護）
- 1959 全面改正（現行法）
（損害額、過失、生産方法の推定規定）
- 1993 実用新案法改正（無審査主義）

創作の保護 意匠法 沿革

1959	全面改正（現行法）
1988	部分意匠の導入
2006	画面デザインの導入
2019	画像、建築物、内装の意匠の導入

意匠権侵害事件

- そうめん流し器事件

(大阪地裁 2019 年 8 月 29 日判決) 類似

原告意匠



被告商品



意匠権侵害事件

- 両意匠は、①トレイ部の外形状、②吐水口部の形状、③ブロック材状部材の嵌装の有無に差異があるとされた。
- しかし、両意匠は、要部を共通にし、需要者に対し、新たなタイプの流しそうめん器であるという印象を与えること、全体的に同様の形状をも備えているという印象を強く与えていることから、類似と判断した。

創作の保護 著作権法 沿革

1970	全面改正（現行法）
1985	コンピュータプログラムの保護
1986	データベースの保護
2018	保護期間の延長（50年→70年）

著作権侵害事件

- 釣りゲーム事件
(知財高裁 2012 年 8 月 8 日判決)
携帯電話用ゲームの魚の引き寄せ画面

原告作品



被告作品



原審（東京地裁 2012 年 2 月 23 日判決）は翻案権侵害を肯定したが、控訴審は原告作品以前に類似のものが多数あることから否定した。

その他 商品形態

- 商品化のための労力・費用の回収機会を保護
- たまごっち事件
(東京地裁 1998 年 2 月 25 日判決) 侵害



<https://toy.bandai.co.jp/series/tamagotchi/smart/history/>

その他 商品形態

- 原告商品



- 被告商品



その他 商品形態

- 被告商品は、その形態が、液晶画面のまわりのギザギザ模様の窪みがないことを除き、原告商品の形態と全く同じであり、原告商品の形態を模倣したものである。

その他 営業秘密

- | | | |
|----|--------|----------------|
| 要件 | ①秘密管理性 | 秘密として管理されていること |
| | ②有用性 | 有用であること |
| | ③非公知性 | 公然と知られていないこと |

具体例 製造上のノウハウ、実験データ、研究レポート
顧客名簿、販売マニュアル、仕入先リスト、
仕入原価リスト

ご清聴ありがとうございました。

【講師プロフィール】

弁護士 井上 周一

堺筋駅前法律事務所

inoue@sakaisujilaw.com