



# 時々刻々



弁護士法人内田・鮫島法律事務所  
News letter

Vo1.2 2013

## Index

1. 新規加入弁護士のご挨拶
2. 鮫島弁護士によるセミナーのお知らせ
3. USLF知財塾の開講のお知らせ
4. 判例解説①『商品等表示に該当し得る商品形態に関する実務上の一検討』
5. 判例解説②『商標の類否が争われた事例』
6. 最近の出来事

活動

### 1. 新規加入弁護士のご挨拶

新緑の候、皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、弊所では、高瀬亜富弁護士(新 61 期)を新たに迎えることとなりました。高瀬弁護士は、北大・田村善之教授のもとで知的財産法を学び、このたび、その知見を実務に生かし、お客様のお役に立ちたいという高志をもって、弊所に入所致しました。

多角化する技術法務のニーズにお応えすべく、弊所一丸となり尽力して参りますので、何とぞ、倍旧のお引き立てを賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

**弁護士法人内田・鮫島法律事務所**



#### アソシエイト弁護士 高瀬亜富

新緑の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

私は、このたび、平成 25 年 5 月 1 日から、弁護士法人内田・鮫島法律事務所の一員として勤務させて頂くこととなりました。

平成 20 年 12 月の弁護士登録以来、一般民事事件を中心に弁護士業務を行って参りましたが、この間、著作権法や不正競争防止法に関する訴訟にも従事し、また、著作権法を中心に知的財産法についての研鑽を積んで参りました。今後は、これまで以上に知的財産法・知的財産実務についての研鑽に励み、お客様のご期待に沿うべく、日々の業務に励む所存で

す。今後とも御指導、御鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。

### 2. 鮫島弁護士によるセミナーのお知らせ

先端テクノロジー・エデュケーション・センター

#### 月例研究会のご案内

【演 題】「中小企業が日本の技術競争力を担うために  
-知財戦略と技術法務のススメ」

【日 時】2013 年 7 月 5 日(金) 14:30~17:00

【会 場】早稲田大学大学院 日本橋校

【参加料】10,000 円(弊所と顧問契約の企業・法人様は  
ご招待させていただきます)

【お問い合わせ先】

TEL:03-5371-8940 E-mail:atec\_intl@yahoo.co.jp

【お申し込み方法】

FAX:03-5371-8940 E-mail:atec\_intl@yahoo.co.jp

※詳細は、別紙をご覧ください。



### 3. USLF 知財塾の開講のお知らせ

この度、内田・鮫島法律事務所にて、知財涉外業務の一層の強化を目的としたセミナー(USLF 知財塾)を昨年に続き、今年度も開講することとなりました。6 月より、月 1 回(全 8 回)にて開講予定です。詳細な内容は、追ってご連絡させていただきますが、概ね以下の内容を含みます。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

- 戦略的ライセンス契約論
- 特許権の技術的範囲の解釈と最新判例の紹介
- 審決取消判例に見る特許要件と判例紹介

### 4. 判例解説①

#### 『商品等表示に該当し得る商品形態に関する実務上の一検討』

～知財高裁平成 25 年 2 月 6 日判決平成 24 年(ネ)10069 号  
(眼鏡ルーペ事件)～

#### 第 1 ポイント

本件の最大のポイントは、商品形態が特別顕著性及び周知性を具備する場合には、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号にいう「商品等

表示」に該当すると判断したことである。

また、原告側が証拠として提出したアンケート調査結果の証拠力についても、実務上興味深い判断がされている。

これらの2つの点について、判決に触れながら若干の考察を加えたい。

## 第2 事案

本件は、控訴人(原告)が、被控訴人(被告)に対して、被控訴人が老眼用拡大鏡を販売する行為が控訴人が販売するペアルーペと混同を生じさせるものであり、不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争行為に該当すると主張して、同法3条1項に基づき、被控訴人商品の製造、販売等の差止めを求める事案である。

控訴人が販売するペアルーペは、①耳と鼻に掛ける眼鏡タイプの形態からなるルーペであり(特徴①)、②そのレンズ部分は眼鏡の重ね掛けができる程度に十分大きい一対のレンズを並べた略長方形の形態(特徴②)という共通形態を備えている<sup>1</sup>。

## 第3 争点

原告商品の商品形態の商品等表示性の有無

## 第4 判決抜粋

…(中略)…

第4 当裁判所の判断

…(中略)…

2 争点1(控訴人商品の商品形態の商品等表示性の有無)について

(1) 商品の形態と商品等表示性

商品の形態は、商標等と異なり、本来的には商品の出所を表示する目的を有するものではないが、商品の形態自体が特定の出所を表示する二次的意味を有するに至る場合がある。そして、このように商品の形態自体が特定の出所を表示する二次的意味を有し、不正競争防止法2条1項1号にいう「商品等表示」に該当するためには、①商品の形態が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しており(特別顕著性)、かつ、②その形態が特定の事業者によって長期間独占的に使用され、又は極めて強力な宣伝広告や爆発的な販売実績等により(周知性)、需要者においてその形態を有する商品が特定の事業者の出所を表示するものとして周知になっていることを要すると解するのが相当である。

<sup>1</sup>ペアルーペについては、例えば、下控訴人ウェブサイトを参考にされたい。

<http://www.agport.co.jp/products/houseware/pairloupe.html>

…(中略)…

なお、控訴人は、眼鏡タイプのルーペの 카테고리において控訴人商品3がほぼ100%のシェアを有すると主張し、電話聞き取りの結果としてこれに沿う甲6(控訴人取締役Aの陳述書)を提出する。しかし、電話聞き取りの相手方が全国の32の控訴人の取引先であり、控訴人商品を取り扱う膨大な数の店舗数に比べ、その割合が多いとはいえないし、現に甲6の別紙2には、他社の眼鏡タイプのルーペが掲載されていることから、甲6を商品のシェアに係る控訴人の上記主張を裏付ける証拠として、直ちに採用することはできない。

イ 以上によれば、控訴人商品の共通形態のうち、耳と鼻に掛ける眼鏡タイプの形態からなるルーペであり、そのレンズ部分は一対のレンズを並べた形態であり、眼鏡に重ね掛けができるという点については、従前、他社製品にもみられたものであるということができ、客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しているということとはできない。

…(中略)…

## 第5 若干の考察

商品の形態についての模倣等の行為は、不正競争防止法2条1項3号における不正競争行為に該当する場合があります、裁判上もその主張がされるのが通常である。もともと、3号による主張には制限がある。それは、期間の制限(同法19条5号イ)と対象行為の制限(同法2条1項3号の「模倣」につき、実質的同一<sup>2</sup>と解釈されている。)である。

したがって、同項3号による主張が制限されてしまう場合には、その商品の形態につき、同項1号の「商品等表示」に該当するとして、不正競争防止法上の責任を追及するのが一般的である。

もともと、商品形態そのものを差し止める場合には、商品そのものを差し止めることと等しく、この場合、その商品形態がその商品の実質的な機能と関係がなければ、商品形態を変更することによって、同一機能の商品を販売等することが可能となるが、その商品形態が商品の実質的な機能を達成するための構成に由来するときは、その形態、構成による同一機能の商品の販売等が禁圧されることになる<sup>3</sup>。

しかし、商品の形態が、永年使用により、出所識別力をもつに至ったとき、そのセカンダリー(第1次は本来機能的なもの、ここで問題になるのはそれ以外の第2次的なものであるからセカンダリーといわれる)の意味を有するに至った部分に化体された信用の冒用

<sup>2</sup> 大阪高裁平成18年4月19日判決/平成17年(ネ)第2866号、知的財産権侵害要論 不正競争編(第3版)136頁~140頁 竹田稔著等 発明協会

<sup>3</sup> 折りたたみコンテナ事件II 東京地裁平成6年9月21日判決/平成4年(ワ)第10866号

が許されるべきでない<sup>4</sup>。

では、いかなる場合にセカンダリーの意味を有するに至った部分に信用が化体されたといえるのだろうか。

この点について、これまでの裁判例<sup>5</sup>においては、①特別顕著性及び、②周知性という要件を充足する場合に、「商品等表示」に該当すると判断されており、本判決も、基本的には上記裁判例に沿う形で、「商品等表示」該当性を判断した。

本判決の意義は、「商品等表示」該当性について判示した点にあるが、実務的には、アンケート調査結果の証拠力について判断されている点が興味深い。

周知性については、商品の宣伝広告の度合いなどで立証可能であろうし、そのような立証が客観的で望ましいといえる。

他方、特別顕著性については、需要者を基準とした識別力の程度により判断される。それ故、いきおいアンケート調査などを証拠として提出することが考えられる。

この点につき、本判決では、原告が証拠として提出したアンケートの結果につき「控訴人の上記主張を裏付ける証拠として、直ちに採用することはできない。」と判断されている。

特別顕著性を認定する事実を立証するに際してアンケート調査の結果を用いるのは、通常考えられることであるが、他方で恣意的と思われてしまうくらいも否めない。では、アンケート調査結果の証拠力はどの程度強いのだろうか。

例えば、前掲「マグライト事件 大阪地裁平成14年12月19日判決／平成13年(ワ)第10905号」は、商品形態につき「商品等表示」に当たるとした数少ない事例であるが、対象となったマグライトと他の懐中電灯を対比し、要部認定し、他の懐中電灯とは異なる独自の特徴的なものであって、こうした形態が、他の商品と識別できる独特の特徴として商品表示性を有している点について主張立証されており、恣意的になりがちなアンケートという証拠に依っていない。

もっとも、ジーンズ刺繍事件(東京地裁平成12年6月28日判決／平成8年(ワ)第12929号)は、特別顕著性と周知性を分離して判断したものではないが、「各種調査においても、原告標章1,2は、需要者の間において、強い出所表示機能を有しているとの結果を示している。すなわち、①過去6か月間にジーンズを購入した者を対象とした調査で、原告標章2を示されて、出所をリーバイスと正しく答えた者の割合は、15歳から29歳までの層で46パーセントであり、右層を含む15歳から69歳までの全年齢層で31パーセントであ

った(甲295)、②年齢15歳から34歳までの男女で、過去1年以内に、いずれかのブランドのジーンズを自分で購入(購入してもらった者も含む。)した者で、その出所を明確に答えられた者を対象とした調査では、原告標章2を確かに見た、見たような気がする者の割合は86パーセントであり、そのうち、37パーセントが出所をリーバイスと正しく答えた(甲300)、③ジーンズメーカー、アパレルメーカーに本人、家族が勤務している者等を除いた一般消費者を対象とした調査で、原告標章2のみを示されてリーバイスと正しくブランド名を答えた者の割合が、18.3パーセントに上る(乙174)という結果を示している。

以上認定した事実によれば、原告標章1,2は、原告の商品又は営業表示として需要者に広く認識され、周知となっているものと認められる。」

と認定している。

このように、上記①乃至③に示すようにサンプルの取り方次第ではアンケート調査も一定の証拠力を有する証拠となり得るといえる。とはいえ、アンケート調査をメインの証拠とするのはリスクを伴うので、従たる証拠として提出するのが妥当であろう。

本事例におけるアンケート調査について、上記判決文で認定された以上の情報は不明であるが、上記①乃至③に示すサンプルの取り方と対比して考えると、従たる証拠であるアンケート調査を実施・提出する際の実務上の指針になり得るのではないかと。

以上のように、本判決には、商品形態であっても、①特別顕著性、②周知性という要件を充足する場合、「商品等表示」に該当すると判示した点に一種の先例的意義があるが、実務上も興味深い認定をしており、参考にしたい。

(文責) 弁護士・弁理士 溝田宗司

## 5. 判例解説② 『商標の類否が争われた事例』

平成25年4月18日判決／知的財産高等裁判所第2部

平成24(行ケ)10360号

(原告インテル・コーポレーション対被告株式会社インテルグロー)

### ポイント

標準文字からなる被告登録商標「インテルグロー」(第19類及び第37類)(以下「本件商標」という。)に対して、原告が原告登録商標「INTEL」等(以下「引用商標」という。)を引用商標として商標法4条1項7号、8号、11号、15号、19号違反を理由に商標登録無効審判を請求したが不成立となった審決に対し、本件商標は引用商標と類似しない等の理由により、審決を維持して原告の請求を棄却した事例

### キーワード

<sup>4</sup> 新・不正競争防止法概説(初版)108頁～109頁 小野昌延・松村信夫著 青林書院

<sup>5</sup> マグライト事件:大阪地裁平成14年12月19日判決／平成13年(ワ)第10905号、ギブソンギター事件:東京地裁平成10年2月27日判決／平成5年(ワ)第19613号、折りたたみコンテナ事件I:東京地裁平成5年12月22日判決／平成3年(ワ)第16402号などがある。

商標法 4 条 1 項 7 号, 8 号, 11 号, 15 号, 19 号

商標の類否, 出所の混同

## 事案の概要

本件は, 原告が, 原告の本件商標に対する商標登録無効審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした本件審決の取消しを求めた事案である。

### 1 本件商標

被告は平成 18 年 1 月 19 日, 「インテルグロー」という標準文字からなる商標(以下本件商標という。)につき, 指定商品を第 19 類及び第 37 類として商標登録出願をし, 平成 18 年 8 月 18 日に設定登録がなされた。

### 2 特許庁における手続の経緯

原告は, 本件商標について平成 23 年 8 月 18 日, 本件商標の登録無効審判を請求したところ, 特許庁は, これを無効 2011-890072 号事件として審理し, 平成 24 年 7 月 20 日, 「本件審判の請求は, 成り立たない。」との本件審決をし, その謄本は, 同月 27 日, 原告に送達された。

## 争点

商標法 4 条 1 項 7 号, 8 号, 11 号, 15 号, 19 号該当性

紙面の都合上, 11 号に絞って紹介する。

## 判旨抜粋

本件商標は, 「インテルグロー」の片仮名を標準文字で同書, 同大, 等間隔に書され外観視覚上極めてまとまりよく一体に表されているものである。

また, 本件商標は, これより生ずると認められる「インテルグロー」の称呼も冗長でなく無理なく一気一連に称呼し得るものである。

そうすると, 本件商標は, その構成全体をもって一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然であり, その構成文字全体に相応し一連して「インテルグロー」の称呼を生じさせ, 特段の観念を生じない。

本件商標より一体不可分に生ずる「インテルグロー」の称呼と引用商標より生ずる「インテル」の称呼とは, 「インテル」の部分において共通するものの, 構成音数若しくは音構成において相当の差異を有するものであるから, 明確に聴別することができ, 本件商標と引用商標とは, 称呼上, 明らかに区別し得るものである。

また, 本件商標と引用商標とは, 外観上, 判然と区別し得るものであり, また, …観念において共通するところがない。

そうすると, 本件商標と引用商標とは, 類似するものということでは

きない。

## 解説

### 1 審決取消訴訟における商標の類否判断について

商標の類否に関する判例としては氷山印事件(最判昭 43. 2. 27)が有名であり, 以降の判決では多数引用がなされている。当該事件において最高裁は「商標の類否は, 対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に, 商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによつて決すべきであるが, それには, そのような商品に使用された商標がその外観, 観念, 称呼等によつて取引者に与える印象, 記憶, 連想等を総合して全体的に考察すべく, しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり, その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする」として, 商標の類似を, 外観, 観念, 称呼等によつて取引者に与える印象, 記憶, 連想等を総合して全体的に考察するとしている。

最近の商標の類否に関する最高裁判決としてはつつみのおひなっこや事件(最判平 20. 9. 8)が記憶に新しいところであるが, この中で最高裁は「複数の構成部分を組み合わせさせた結合商標と解されるものについて, 商標の構成部分の一部を抽出し, この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは, その部分が取引者, 需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や, それ以外の部分から出所識別標識としての称呼, 観念が生じないと認められる場合などを除き, 許されないというべきである」(最判昭 37. 12. 5)を引用し, 分離観察は原則として許されないとした。当該事件においては「各文字の大きさ及び書体は同一であつて, その全体が等間隔に 1 行でまとまりよく表されているものであるから, 「つつみ」の文字部分だけが独立して見る者の注意を引くように構成されているということは出来ない」「つつみ」の文字部分が本件指定商品の取引者や需要者に対し引用各商標の商標権者である被上告人が本件指定商品の出所である旨を示す識別標識として強く支配的な印象を与えるものであつたということはできない」「本件商標の構成中の「おひなっこや」の文字部分については, これに接した全国の本件指定商品の取引者需要者は, ひな人形ないしそれに関係する物品の製造, 販売等を営む者を表す言葉と受け取るとしても, 「ひな人形屋」を表すものとして一般に用いられている言葉ではないから, 新たに造られた言葉として理解するのが通常であると考え。そうすると, 上記部分は, 土人形等に密接に関連する一般的, 普遍的な文字であるとはいえず, 自他商品を識別する機能がないということではできない」として, 「つつみのおひなっこや」と「つつみ」「堤」は類似しないとしている。

## 2 本件における判断について

本件の主な争点のうちの一つは、本件商標の称呼「インテルグロー」と引用商標の称呼「インテル」が類似するか否かである。

知財高裁は、まず、本件商標について「インテルグロー」は一体不可分に生ずる称呼であると認定した。そのうえで、引用商標の称呼である「インテル」の部分において共通するものの、構成音数若しくは音構成において相当の差異を有するものであるから、明確に聴別することができ、本件商標と引用商標とは、称呼上、明らかに区別し得るものであると認定した。情報科学分野出身の当職からすると「インテル」は相当に支配的な印象を与えるものであり、分離観察を認めないことに若干の違和感を覚えることは否めないが、知財高裁は、「インテル」が支配的な印象を与えるか否かというよりも、「インテルグロー」がまともによく一体に表されているということを重視しており、結合商標における分離観察の可否の判断要素として、知財高裁においてどのような点が重視されるかにつき、今後の参考になる。

最判平 20. 9. 8 における「つつみ」とは異なり、世界的に著名な半導体メーカーである「インテル」の文字を含む称呼であっても分離観察を認めなかった本判決は、今後の商標の類否判断において少なからず影響を与えるものと思われる。

(文責) 弁護士 幸谷泰造

## 6. 最近の出来事

### 祝賀会&歓送迎会

3月29日に六本木ヒルズにて、法人設立の祝賀会と歓送迎会を総勢32人で行い、賑やかな会となりました。



## 活動

【鮫島弁護士】先端テクノロジー・エデュケーション・センターの月例研究会に講師として参加致します。(7/5)

【鮫島弁護士】東工大CUMOT知的財産戦略コースが5/18より開講致します。

【高見弁護士】日本弁理士会主催のセミナーに講師として参加致します。(5/8, 5/16, 5/17)

【伊藤弁護士】LEC 東京リーガルマインドセミナーに講師として参加致しました。(5/1)

【柳下弁護士】月刊「事業構想」5月号にコラム掲載

【溝田弁護士】「THE INDEPENDENTS 2013年4月号」にコラム掲載

【伊藤弁護士】株式会社金融財務研究会／株式会社経営調査研究会のセミナーにて講師として参加致しました。(3/27)

【伊藤弁護士】「ビジネスロー・ジャーナル」2月号にブックレビュー掲載

〒105-0003 東京都港区西新橋 1-20-3 虎ノ門法曹ビル 701

03-5511-6211(代表) 03-5511-6220(FAX)

<http://www.uslf.jp/>

USLF

**先端テクノロジー・エデュケーション・センター**  
**月例研究会のご案内**

経済のグローバル化が進展し、国際競争力が激化する中、わが国の経済が低迷して久しい。わが国の産業構造及び競争力が再び輝きを取り戻すためには、その担い手である高度な技術力をもち、技術分野及び地域に偏ることのない中小・ベンチャー企業の一層の活性化こそが急務であると考えられます。しかし、これらハイテク中小・ベンチャー企業の多くは、知財戦略・技術法務についての意識が薄いため、技術流出・模倣品問題等により、その成長要因を阻害されているのが現状であります。

このような視点から、このたびは、弁護士法人内田・鮫島法律事務所の協賛により、知財戦略・技術法務に詳しく、中小企業の支援に長年携わっている前記法律事務所代表の鮫島正洋先生をお招きして、具体的な事例を交えて、上記の点について、弊センターの「知的財産戦略推進プログラム」の一環として、下記の要領で月例研究会を開催することにいたしました。皆様方にはご多用中とは存じますが、是非ご参加下さいませよう、ここに謹んでご案内申し上げます。

なお、月例研究会終了後、鮫島正洋先生を囲む懇親会を予定しており、月例研究会ご参加の皆様をご招待いたしたく存じますので、ここに併せてご案内申し上げます。

**記**

**日時：2013年 7月 5日（金）講演：14:30～17:00 懇親会：17:10～**

**会場：早稲田大学大学院日本橋校**

東京都中央区日本橋1-4-1 コレド5階（旧東急百貨店跡） TEL：03-3272-6782  
地下鉄銀座線、東西線、都営浅草線「日本橋駅」直結、出口B12、C1、C2

**講師：鮫島正洋氏****弁護士法人内田・鮫島法律事務所代表 弁護士・弁理士**

1985年東京工業大学金属工学科卒業。藤倉電線株式会社（現：株式会社フジクラ）、日本アイ・ビー・エム株式会社勤務。1991年弁理士試験合格。1996年司法試験合格、1999年弁護士登録。

2004年内田・鮫島法律事務所開設。

公職：東京工業大学特任教授、金沢工業大学教授などを歴任。現在、特許庁中小企業知的財産戦略プロジェクト統括委員長。

著作物：「知的財産の証券化」（日本経済新聞社）2004/10/24 [共著]、「新・特許戦略ハンドブック」（商事法務）2006/10/16 [編著] など多数。2012年知財功労経済産業大臣賞受賞。

2011年直木賞受賞作池井戸潤氏著「下町ロケット」に登場する神谷弁護士のモデル。

**演題：「中小企業が日本の技術競争力を担うために-知財戦略と技術法務のススメ」**

**参加料：10,000 円（但し、内田・鮫島法律事務所と顧問契約をもつ企業・法人はご招待）**

**お問い合わせ先 TEL：03-5371-8940 E-mail：atec\_intl@yahoo.co.jp**

**お申し込み方法 FAX：03-5371-8940 E-mail：atec\_intl@yahoo.co.jp**



先端テクノロジー・エデュケーション・センター行

2013年 月 日

**参加申込書**

貴社・団体名			
所属・役職			
氏名			
住所	〒		
連絡先	TEL		FAX
Email			
懇親会	参加する		参加しない

\*ご記入頂きました個人情報、適切に管理し、弊センターの各種セミナーのご案内以外には使用いたしません。