

「カバンの形状」立体商標権侵害・不競法違反損害賠償請求事件：東京地裁平成31(ワ)9997・令和2年6月3日（民29部）判決＜一部認容＞⇒特許ニュース No.15403

【キーワード】

立体標章の類似性，商品形態の類似性，商標法第38条に基づく損害賠償請求権，不競法第4条に基づく損害賠償請求権

【主 文】

- 1 被告は，原告に対し，289万8468円及びうち221万6800円に対する令和元年5月10日から，うち68万1668円に対する同年10月30日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
- 3 訴訟費用は，これを4分し，その1を原告の負担とし，その余を被告の負担とする。
- 4 この判決は，第1項に限り，仮に執行することができる。

【事案の概要】

1 事案の要旨

本件は，(別紙2)原告標章記載のかばんの形状（以下「原告標章」という。）について(別紙1)原告商標権目録記載の商標権（以下「原告商標権」といい，その商標を「原告商標」という。）を有し，原告標章の特徴を有する(別紙3)原告商品目録記載の商品（以下「原告商品」という。）を販売する原告（エルメス アンテルナショナル）が，原告商品の形態は原告の周知又は著名な商品等表示でもある旨主張し，被告（株式会社ティアマリア）において販売していた(別紙4)被告商品目録記載のハンドバッグ（以下「被告商品」という。）及びそれと同様の形態上の特徴を有するハンドバッグ（その具体的な形態については争いがある。以下，当該ハンドバッグを「バーキンタイプのバッグ」といい，被告商品と併せて「被告商品等」という。）の形状ないし形態は，原告商標と類似する標章であるとともに，原告の周知又は著名な商品等表示と類似する商品等表示（不正競争防止法（以下「不競法」という。）2条1項1号，2号）に該当するとして，被告商品等を販売した被告の行為は商標権侵害又は不競法2条1項1号，2号の不正競争に当たり，被告は遅くとも平成22年8月11日から平成30年2月14日までの期間（以下，「対象期間」という。）に被告商品等を少なくとも100個販売したと主張して，被告に対し，商標権侵害の不法行為による損害賠償請求権又は不競法4条による損害賠償請求権に基づき，次の支払を求める事案である。原告は，これらの請求につき，対象期間を通じて発生した損害について不競法4条による損害賠償請求をし，そのうち原告商標権登録後の期間に生じた損害については上記の両請求権

に基づく請求を選択的にするものである。

(1) 損害金元金

①商標法38条2項ないし不競法5条2項によって算定される利益相当損害金として168万4800円、②信用毀損による無形損害として100万円及び③弁護士費用相当額として120万円の合計388万4800円

(2) 遅延損害金

上記(1)の損害金元金につき、内金221万6800円に対する訴状送達の日(令和元年5月10日)から、内金166万8000円に対する同年10月25日付け訴えの変更申立書(請求拡張)送達の日(令和元年10月30日)から、各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金

2 前提事実(当事者間に争いがない事実又は後掲の証拠(以下、書証番号は特記しない限り枝番を含む。))及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)

(1) 当事者

ア 原告

原告は、1837年にティエリ・エルメスによって創業された高級ブランドであり、バッグ、高級婦人服、アクセサリー等の製造、販売を業とするフランス共和国(以下「フランス」という。)の法人である。

イ 被告

被告は、昭和61年8月22日に設立され、自己の経営する店舗、自己の運営するウェブサイト及び店舗外での販売会において、バッグ、装身具の販売等を行っている法人である(弁論の全趣旨)。被告は、「TIAMARIA スタッフブログ」というタイトルを付したブログを開設しており、取り扱う商品の紹介、販売会の情報などを掲載している(甲2、40～49、62～73)。

(2) 原告商標権

原告は、原告標章について、原告商標権を有する(甲3)。

(3) 原告標章及び原告商品の特徴

原告標章の特徴は、別紙3原告商品目録記載の①ないし⑤のとおりであり、各特徴の具体的な態様については、別紙6原告標章解説図記載のとおりであって、原告は、当該特徴を有する原告商品を販売している。

(4) 原告商品の販売状況等

ア 原告の販売する商品(以下、原告商品を含めた原告が販売する商品を総称して「エルメス商品」ということがある。)は、日本においても戦前から知られていたが、原告が昭和39年に株式会社西武百貨店と提携し、渋谷、池袋を始め、名古屋、大阪、札幌等全国に合計15店舗の専門店を出店してからは、より多くの顧客層に知られるようになり、昭和58年に原告の日本子会社であるエルメスジャパン株式会社が設立されてからは、不動の名声を獲得するに至った。

原告は、現在、日本全国に計32の直営店舗を有するところ、エルメス商品は、それのみを特集する女性誌が存在するほど、現在日本において高い人気を得ている。

イ 原告商品は、昭和59年（1984年）に発表され、フランスの著名な女優であるジェーン・バーキンが愛用し、「バーキン」の名称で世界的に広く知られており、エルメス商品を代表する高級バッグである。

原告商品は、その主な需要者である女性を購読者層とする女性誌において頻繁に特集され、その形態についてもカラー写真で紹介されている。

具体的には、平成13年から平成19年に日本で発売された雑誌等においても、原告商品は、「究極の定番バッグ」（甲11）、「最上のデザイン×最上の素材」（甲11）、「名品」（甲14、28及び30）、「ベストオブ名品」（甲23）、「世界中の女性が憧れるバッグの最高峰」（甲28）などと称された上、「エルメス」の「バーキン」として、多数の女性誌において、エルメス商品であることが強く印象付けられる記載がされ、その立体的形状がカラー写真で紹介されている（甲5ないし32）。

(5) 被告による被告商品等の販売行為

被告は、平成30年2月14日、被告の店舗を訪問した原告関係者に対して、被告商品1点を2万8080円（税抜価格2万6000円）で販売した（甲1、乙34）。

被告は、上記の販売より前に、遅くとも平成22年8月11日以降、バーキントタイプのバッグを販売していたことがあった（甲41、弁論の全趣旨。）。

被告商品等は、合成皮革など、原告商品に用いられる素材とは異なる安価な素材が使用されていた（弁論の全趣旨）。

(6) 原告標章と被告商品の形状の一致点

被告商品の形状は、以下の点において、原告標章と同一である。

①本体正面および背面が底辺のやや長い台形状、本体各側面が縦長の二等辺三角形形状であり、

②略凸状となるように両サイドに切り込みを有し、横方向に略3等分する位置に鍵穴状の縦方向の切込みが2箇所設けられた蓋部が本体背面の上端部と縫合されており、

③本体背面上部に端部を縫合され、本体各側面に形成されたタックの山部を貫通し、本体正面の上部まで延在する左右一对のベルトが設けられており、

④前記蓋部の凸型部分と前記左右一对のベルトとを本体正面の上部中央にて同時に固定することができる先端にリング状を形成した固定具が設けられ、さらに、前記鍵穴状の切込みの外側の位置において、前記蓋部の凸型部分と前記各ベルトとを同時に固定することができる左右一对の補助固定具が設けられており、

⑤本体正面上部及び背面上部に、円弧状をなす一对のハンドルが縫合され、前記正面側のハンドルは前記鍵穴状の切込みを通るように設けられている点。

3 争点

- (1) 原告商標と被告商品等の形状の類似性（商標権侵害の有無）（争点1）
- (2) 被告商品等の販売の不正競争該当性（争点2）
- ア 原告商品の形態の商品等表示性及びその周知性・著名性（争点2-1）
- イ 原告商品の形態と被告商品等の形態の類似性及び混同のおそれ（争点2-2）
- (3) 商標権侵害及び不正競争についての被告の故意・過失（争点3）
- (4) 原告の損害（争点4）

【判 断】

1 争点1（原告商標と被告商品等の形状の類似性（商標権侵害の有無））について

(1) 被告商品について

ア 前記第2の2(3)のとおり、原告標章の特徴は別紙3原告商品目録記載の①ないし⑤のとおりであるところ、前記第2の2(6)のとおり、被告商品の形状は、前記①ないし⑤の特徴の全ての点で原告標章と一致している。

被告は、原告標章と被告商品の形状とでは全体的な形状が異なり、前記第2の4(1)【被告の主張】ア記載の①ないし④のとおり、本体や蓋上部の形状が直線的か否か、ハンドルの形状や長さ及び蓋部の縦の長さ、本体側面の二等辺三角形状が凹んでいるか否かや蓋上部との空き空間の有無、用いられている革の薄さや柔らかさなどの点で形状に相違があると主張するが、別紙2原告標章と別紙5被告商品写真の各写真からすれば、被告の指摘する各点は、本体や蓋上部の形状及び本体側面の形状について相違するともいえず、その他についてもそれぞれのハンドバッグを構成する各部材の寸法や形状が若干異なる程度の差にとどまるものであって、外観上の類似性を否定するような相違点とは認められない。

したがって、原告標章と被告商品の形状とは、外観上類似する。

イ 原告商標及び被告商品の形状において、何らかの観念ないし称呼が生じるとは認められないから、これらの点で相違するとはいえない。

ウ 被告は、原告商品が高品質で1個100万円以上の価格であるのに対して、被告商品は安価な合成皮革等を用いて価格も1個2万8000円とはるかに安価であったことなどからすれば、原告商品と被告商品とを誤認混同するおそれはないと主張するが、そのような事情をもって誤認混同のおそれがないとはいえず、その他、本件証拠上、原告商標と被告商品の形状につき、上記の外観の類似性にかかわらず、商品の出所を誤認混同するおそれがないとするような取引の実情等があるとは認められない。

エ したがって、原告商標と被告商品の形状との間には、類似性があるというべきである。

(2) バーキンタイプのバッグについて

ア 被告はバーキンタイプのバッグを一度に100個単位で仕入れており、最後の仕入れは平成22年夏ないし秋頃に100個仕入れたものであったと主張しているところ、被告が平成22年8月頃と平成26年1月頃に販売したバーキンタイプのバッグの写真(甲40, 41)を検討しても、それらの間には、色や素材の違いを除いて外観上の大きな違いは認められず、被告が平成22年以降の販売について、時期によってバーキンタイプのバッグの形状に違いがあったとの具体的な主張立証をしていないことも考え合わせれば、対象期間中に販売されたバーキンタイプのバッグは、いずれも同様の外観上の特徴を有していたものと推認するのが相当である。

イ 被告は、バーキンタイプのバッグは、平成30年に販売された被告商品とは別の仕入先から仕入れたものであり、被告商品とは若干形状が相違すると主張するが、バーキンタイプのバッグを正面方向から撮影した写真(甲40, 41)を検討すると、原告標章と被告商品の形状とが共通して有する前記第2の2(6)の各特徴のうち、正面方向から観察した際に視覚に映る特徴については、バーキンタイプのバッグにも認められ、正面方向から観察した姿に被告商品との明らかな差異は認められない。

ウ また、被告は、バーキンタイプのバッグの他に、正面から写真撮影をした場合にはバーキンタイプのバッグと見分けがつかない形状であるが、原告標章の有する特徴である蓋部を有せず、蓋部のような形状の革を張り付けたデザインのハンドバッグを販売していたと主張しているが、このように、正面方向から観察した姿が類似する当該ハンドバッグとバーキンタイプのバッグとの立体的な構成の違いについて具体的に説明する一方で、被告商品とバーキンタイプのバッグとの立体的な構成の違いについては具体的な主張立証をしていない。

このような被告の主張立証の状況からすれば、バーキンタイプのバッグは、単に、正面方向から観察した姿が、前記第2の2(6)の原告標章及び被告商品の形状の特徴と共通するのみならず、これらの特徴に係る、蓋部、一对のハンドル並びに左右一对のベルトとそれを固定する左右一对の補助固定具及び中央の固定具といった立体的な構成においても、原告商品及び被告商品と同様の構成を有するものであったと推認するのが相当である。

エ 原告標章と被告商品の形状が外観上類似することは前記(1)アのとおりであるところ、上記アないしウからすれば、原告標章とバーキンタイプのバッグの形状も外観上類似するというべきである。

そして、前記(1)イ及びウで検討したのと同様に、原告商標及びバーキンタイプのバッグの形状についても、何らかの観念ないし称呼が生じるとは認められず、これらの点で相違するとはいえない上、販売価格、材質等の違い、被告が付していたとする被告の商号の刻印等や、被告が同時期に販売していたバッグの形状などの被告が主張する各点を考慮しても、本件証拠上、上記の外観の類似性にかかわらず、商品の出所を誤認混同するおそれがないとするような取

引の実情等があるとは認められない。

オ したがって、原告商標とバーキンタイプのバッグの形状との間には、類似性があるというべきである。

(3) 商標権侵害についての小括

以上によれば、原告商標権の登録後の期間における、被告による被告商品等の販売行為は、原告商標権の指定商品であるハンドバッグについて、原告商標に類似する商標を付したものを販売する行為として、原告商標権を侵害する行為とみなされる（商標法2条3項2号、37条1号）。

2 争点2（被告商品等の販売の不正競争該当性）について

(1) 争点2-1（原告商品の形態の商品等表示性及びその周知性・著名性）について

ア 原告商品の形態には、別紙3原告商品目録記載①ないし⑤の特徴があり、その組合せにより、他の商品と識別し得る特徴を有しているといえる。

そして、前記第2の2(4)のとおり、原告商品は、「エルメス」の「バーキン」として知られる、高級ブランドである原告を代表する高級バッグであり、平成13年から平成19年に日本で発売された雑誌においても、原告商品は、「究極の定番バッグ」（甲11）、「最上のデザイン×最上の素材」（甲11）、「名品」（甲14、20、28及び30）、「ベストオブ名品」（甲23）、「世界中の女性が憧れるバッグの最高峰」（甲28）などとして、カラー写真付きで繰り返し取り上げられていた。

また、証拠（甲4、33）及び弁論の全趣旨によれば、原告は、原告商品に関し、多数の雑誌広告等の広告宣伝費を費やしており、原告商品は、そのほとんどが1個100万円を超える高級バッグであるにもかかわらず、平成21年までの期間を見ても、その販売数は年々増加する傾向にあり、販売個数は、平成10年（1998年）には年間3000個、平成15年（2003年）には年間8000個、平成21年（2009年）には1万7000個をそれぞれ超えるに至ったことが認められる。

イ 以上によれば、原告商品の形態は、原告による販売、広告宣伝活動を通じて、遅くとも、平成21年までには、原告の出所標識として、著名なものとして、独立して出所識別力を獲得したというべきである。

したがって、原告商品の形態は、原告の著名性のある商品等表示（不競法2条1項2号）に該当するというべきである。

(2) 争点2-2（原告商品の形態と被告商品等の形態の類似性及び混同のおそれ）について

前記1で検討したところからすれば、原告標章と同内容である原告商品の形態と、被告商品等の形態との間には、いずれも類似性があると認められる。

(3) 不正競争該当性についての小括

以上によれば、原告商品と被告商品等との誤認混同のおそれを認定するまでもなく、被告による被告商品等の販売行為は、原告の著名な商品等表示と類似

した商品等表示を使用した商品を譲渡するものとして、不競法2条1項2号の不正競争に該当する。

3 争点3（商標権侵害及び不正競争についての被告の故意・過失）について

(1) 商標権侵害について

被告には、商標法39条及び特許法103条により、前記1の商標権侵害について過失が推定される。

被告が主張する、原告標章について商標登録が認められなかった旨を聞いたことがあったとの事情や、バーキンタイプのバッグと同様のバッグが、被告以外の業者によっても販売されていたとの事情は、過失の推定を覆すべき事情とはいえず、その他、本件全証拠によっても、上記の推定を覆すべき事情は認められない。

(2) 不正競争について

前記2のとおり、原告商品の形態は、遅くとも平成21年には、原告の商品等表示としての著名性を獲得していたものといえるところ、その著名性の獲得の経緯に照らせば、それ以前からバッグの販売等を業として行っていた被告には、平成22年8月11日以降の被告商品等の販売に係る不正競争について、少なくとも過失が存在したものと認めるのが相当である。

被告は、平成22年以前からバーキンタイプのバッグを販売しており、他の業者も同様のバッグの販売を継続していたと主張するが、そのような事情は、上記の認定を左右するものとはいえず、その他、本件全証拠によっても、上記認定を覆すべき事情は認められない。

(3) 被告商品の販売について

被告は、被告商品等のうち、特に被告商品の販売については、販売用としてショールームに置いてあった商品ではなく、平成27年に韓国出身の服飾デザイナーから謝礼として安価に購入し、商品開発のためのサンプル品として保管していたものを、被告のアルバイト従業員が誤って原告に有償で譲渡してしまったものであるから、商標権侵害及び不正競争の故意及び過失はないと主張する。

しかしながら、被告の主張する被告商品の入手状況を裏付ける的確な証拠はなく、また、被告商品の販売状況に関し、これが店舗内の扉の閉められた棚の中に保管されていたこと、被告従業員が原告関係者に対して「これはインターネットでは販売していない」との説明をしたことは争いが無いものの、これらの事実は被告商品が販売用商品でなかったことを裏付けるものとはいえず、その他、誤って販売用でない商品を販売したとの被告の主張を認めるに足りる証拠はない。

したがって、被告商品の販売についても、上記(1)及び(2)の認定は左右されない。

4 争点4（原告の損害）について

被告商品等の販売による、前記1の原告商標権の侵害行為及び前記2の不正

競争のうち、不正競争の方がその対象となる販売期間が長いため、以下では、まず、不正競争による原告の損害額を検討する。

(1) 利益相当損害金について

ア 被告商品等の販売個数

原告は、被告において、対象期間中に、被告商品等を少なくとも100個販売したと主張するところ、前記第2の2(5)のとおり、被告は平成22年8月11日にはバーキンタイプのバッグを販売し、平成30年2月14日には被告商品を販売したことのほか、被告において、バーキンタイプのバッグは一度に100個単位で仕入れ、最後の仕入れは平成22年夏ないし秋頃に100個仕入れたものであった、最後に仕入れた商品は全て販売した旨主張していることからすれば、原告の主張するところ、被告は、対象期間中に、少なくとも100個の被告商品等を販売したものと認めるのが相当である。

イ 被告商品等の販売価格

前記第2の2(5)のとおり、被告商品は、平成30年2月に2万8080円(税抜価格2万6000円)で販売されたものであることに加え、バーキンタイプのバッグの販売価格に関する当事者双方の主張、被告が保管期間の経過により廃棄済みとしてバーキンタイプのバッグの販売に関する資料を提出していないことなどの本件の審理に現れた事情を総合すれば、被告商品等の1個当たりの販売価格は、平均すると、被告商品の販売価格と同じく税抜価格2万6000円程度であったものと認めるのが相当である。

ウ 被告商品等の総販売額

被告は前記イの税抜価格に消費税を付して被告商品等を販売していたところ

(甲1、弁論の全趣旨)、被告の総販売額を算定するに当たって適用すべき消費税率については、被告がバーキンタイプのバッグの販売を平成26年2月頃までに終了したと主張していることや平成30年2月14日に販売された被告商品のほかに平成26年3月以降に被告商品等が販売されたことを示す証拠がないことを踏まえ、販売に係る100個のうち99個については平成26年2月までの5%とし、1個については8%とすることが相当である。

そして、前記ア及びイによれば、対象期間中の被告商品等の販売によって、被告は、以下のとおり、合計273万0780円の売上を上げたものと認めるのが相当である。

2万7300円(税抜価格2万6000円+5%の消費税分)×99個+2万8080円(税抜価格2万6000円+8%の消費税分)×1個=273万0780円

エ 被告商品等の販売に係る限界利益率

(ア) 仕入費用

被告は、被告商品はサンプル品であって仕入処理が行われておらず、購入した際の領収証等の資料もないと主張し、また、バーキンタイプのバッグの仕入れに関する資料は保管期間経過によって全て廃棄処分済みであるとし

て、これを提出していない。

被告は、バーキンタイプのバッグの仕入価格について、同程度の価格のハンドバッグの仕入価格が販売価格の55%程度であったから、バーキンタイプのバッグの仕入価格も同様であったと主張し、販売価格の55%の価格で仕入れを行った平成29年1月の取引の納品書(乙31)を提出するが、被告が平成22年に中国のハンドバッグ製造業者から100個単位で仕入れたと主張するバーキンタイプのバッグとは、仕入の時期、取引先、仕入数が異なり、どのような商品の仕入れであったかも明らかではないから、上記の納品書に係る取引は、バーキンタイプのバッグの仕入価格が販売価格の55%であったことを裏付けるものとはいえず、その他、被告が主張する仕入価格を裏付ける的確な証拠はない。

(イ) その他の経費

被告が、その他の経費として主張するバザーへの寄付金、梱包費用、送料については、具体的な支出の有無や額を裏付ける的確な資料はない。

(ウ) 限界利益率

このような被告の主張立証の状況を含めた弁論の全趣旨によれば、被告商品等の販売による被告の限界利益は、原告の主張するように、平均して販売価格の60%程度であったものと認めるのが相当である。

オ 被告が賠償すべき利益の額

以上によれば、対象期間中の被告商品等の販売によって、被告には、以下のとおり、少なくとも163万8468円の限界利益が発生したものと認めるのが相当であり、同額が、不競法5条2項により被告が賠償すべき損害額となる。

$$273万0780円 \times 60\% = 163万8468円$$

(2) 信用毀損による無形損害について

前記2及び前記(1)で検討したところからすれば、原告商品は、高級ブランドである原告を代表する高級バッグとして著名なものであり、そのほとんどが1個100万円を超える価格で販売される高級品であったところ、被告は、原告商品と類似する形態を持ちながら、原告商品には使用されない合成皮革等の安価な素材が使用された被告商品等を、原告商品と比べて著しい廉価の1個2万7300円程度で、平成22年8月から平成30年2月までの期間に少なくとも100個販売したものである。

したがって、被告商品等の販売という不正競争によって、原告は原告商品に係る信用を毀損されたものというべきであり、原告商品の形態と類似する外見のハンドバッグが被告以外の業者によっても販売されていること(乙1~17)といった被告の主張する事情を考慮しても、被告商品等の販売に係る、信用毀損による無形損害の額は100万円を下らないというべきである。

(3) 弁護士費用について

上記(1)及び(2)に照らし、被告の不正競争と相当因果関係のある弁護士費用

は、26万円と認めるのが相当である。

(4) 小括（被告が賠償すべき額）

以上によれば、被告の不正競争により原告が受けた損害は、上記(1)ないし(3)の合計の289万8468円と認められる。

したがって、被告は、不競法4条に基づき、原告に対して、損害金元金289万8468円及びうち221万6800円に対する訴状送達の日翌日である令和元年5月10日から、うち68万1668円に対する同年10月25日付け訴えの変更申立書（請求拡張）送達の日翌日である同月30日から、各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務を負う。

そして、上記(1)ないし(3)からすれば、原告が原告商標権の登録以降の期間選択的に請求する、商標権侵害による不法行為に基づく損害賠償額は、同期間における不正競争による損害額を超えるものではないと認められるから、判断を要しない。

5 文書提出命令の申立てについて

原告は、令和元年10月25日付け文書提出命令申立書によって、被告に対して、商標法39条及び特許法105条1項並びに不競法7条1項に基づき、被告商品等の販売によって被告が得た利益額の立証に必要であるとして、被告商品等の仕入個数及び仕入価格が記載された文書、並びに被告商品等の販売個数及び販売価格が記載された文書について文書提出命令の申立て（当庁令和元年（モ）第3545号）をするが、上記4(1)の販売個数、販売価格、仕入価格その他の経費についての認定判断に照らせば、現時点において、上記申立てに係る文書の取調べの必要性はないと認められるから、上記申立てについては却下する。

6 結論

以上によれば、原告の請求は、不競法4条に基づき、主文第1項の支払を命じる限度で理由があるから、同限度でこれを認容し、認容部分について商標権侵害による不法行為に基づく損害賠償請求は判断を要せず、原告のその余の請求はいずれも理由がないので棄却することとして、主文のとおり判決する。

【論 評】

1. 「かばんの形状」といえば、弁理士は、まず意匠法第3条の定義規定にいう「意匠」とは「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。」を思い出すのである。

ところが、法改正によって商標法第2条の定義規定において、「商標」とは、「人の知覚によって認識することができるもののうち、・・・立体的形状若しくは色彩又は・・・であって次に掲げるものをいう」と変更されたのである。

すると、物品の形状に係る「かばん」については、まず意匠法の保護対象となることをアドバイスし、その後で、商標法の保護対象にもなることをアドバイスすることになる。

2. ところで、意匠法や商標法においては、特許庁が保護するための要件には違いがあることを、弁理士は依頼人にアドバイスしなければならないのである。

即ち、まず出願意匠にあつては、

(1) 第1に、意匠法の登録要件の最大は、法3条1項に規定する「新規性」を有することであり、この新規性には、公知公用の意匠と同一のもののみならず、類似するものも含んでいるのである。

(2) 第2に、法3条2項に規定する「創作非容易性(創作力)」を有することである。

次に、商標法の登録要件の最大は、商品の形状(包装の形状を含む)に該当する商標であつて、使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、自他商品の識別力があるものとするのである。(法3条2項) けだし、需要者が自他商品又は役務を混同するからである。

その意味では、本事件は極めて複雑ではあるが、いろいろと面白い事案であるといえるのである。

3. さらに、本事件は、原告は被告の侵害行為による損害賠償請求権行使の原因をまず商標権侵害におき、重ねて不競法4条においた事案である。この2つの法律の適用について判決は「又は」と択一的な表現を使っているのである。ということは、いずれかの法律を適用しても、損害賠償金額には差異がないことを意味しているといえるのである。

また、損害賠償額の推定については、商標法は38条に規定があり、不競法は5条に規定をおいているのである。したがって、具体的な金額は、それぞれの法律の規定に基づいて計算し損害額を決めることになるのである。

[牛木 理一]

(別紙1) 原告商標権目録

登録番号 第5438059号
出願日 平成20年3月6日
登録日 平成23年9月9日
商品区分 第18類
指定商品 ハンドバッグ
登録商標 別紙2原告標章記載の形状

(別紙2) 原告標章

1



2



3



(別紙3) 原告商品目録

①本体正面および背面が底辺のやや長い台形状、本体各側面が縦長の二等辺三角形状をなし、

②略凸状となるように両サイドに切り込みを有し横方向に略3等分する位置に鍵穴状の縦方向の切込みが2箇所設けられた蓋部が本体背面の上端部と縫合され、

③本体背面上部に端部を縫合され、本体各側面に形成されたタックの山部を貫通し、本体正面の上部まで延在する左右一対のベルトが設けられ、

④前記蓋部の凸型部分と前記左右一対のベルトとを本体正面の上部中央にて同時に固定することができる先端にリング状を形成した固定具が設けられ、さらに、前記鍵穴状の切込みの外側の位置において、前記蓋部の凸型部分と前記各ベルトとを同時に固定することができる左右一対の補助固定具が設けられ、

⑤本体正面上部及び背面上部に、円弧状をなす一対のハンドルが縫合され、前記正面側のハンドルは前記鍵穴状の切込みを通るように設けられる

ことを特徴とする別紙2原告標章記載の形状のかばん(ハンドバッグ)

(別紙4) 被告商品目録

①本体正面および背面が底辺のやや長い台形状、本体各側面が縦長の二等辺三角形状をなし、

②略凸状となるように両サイドに切り込みを有し横方向に略3等分する位置に鍵穴状の縦方向の切込みが2箇所設けられた蓋部が本体背面の上端部と縫合され、

③本体背面上部に端部を縫合され、本体各側面に形成されたタックの山部を貫通し、本体正面の上部まで延在する左右一対のベルトが設けられ、

④前記蓋部の凸型部分と前記左右一対のベルトとを本体正面の上部中央にて同時に固定することができる先端にリング状を形成した固定具が設けられ、さらに、前記鍵穴状の切込みの外側の位置において、前記蓋部の凸型部分と前記各ベルトとを同時に固定することができる左右一対の補助固定具が設けられ、

⑤本体正面上部及び背面上部に、円弧状をなす一対のハンドルが縫合され、前記正面側のハンドルは前記鍵穴状の切込みを通るように設けられる

ことを特徴とする別紙5被告商品写真記載の形状の、商品名「V1172S(RB)」のかばん(ハンドバッグ)

(別紙5) 被告商品写真

写真1



写真2



写真3

