



® 平成 29 年 12 月 28 日 (木)

No. 14600 1部370円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052

[FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆弁理士の眼 [156] (1)

☆年末・年始の休刊について..... (12)

弁理士の眼

156

登録商標「ART」商標権侵害差止等請求事件

—東京地裁平成27(ワ)28491.平成29年11月8日(民40部)判決<請求認容>—

牛木内外特許事務所
弁理士 牛木理一

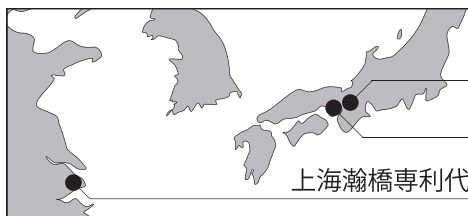
〔キーワード〕 商標の類否、商標の使用許諾契約、
商標使用料率(3%)、不当利得額(民法703条)

【主 文】

- 1 被告平塚金属は、別紙被告標章目録記載1及び
2の各標章を、自動車の内燃機関用ピストン若し

くはその包装に付し、又は自動車の内燃機関用ピ
ストン若しくはその包装にこれらの標章を付した
ものを販売し、又は輸出してはならない。

- 2 被告山商は、自動車の内燃機関用ピストン若し
くはその包装に別紙被告標章目録記載1及び2の
各標章を付したものを販売し、又は輸出してはな
らない。



京都ランチ(5名:うち弁理士3名)

神戸本部(67名:うち弁理士28名)

上海瀚橋専利代理事務所(13名:うち専利代理人6名)



創業 1926 年、貴社の特許、意匠、商標出願を先進国から新興国まで豊富な経験とスタッフでサポートします。

特許業務法人

ARCO PATENT OFFICE

有古特許事務所

■URL:<http://www.arco.chuo.kobe.jp/> ■E-mail:office@arco.chuo.kobe.jp

■神戸本部 :〒650-0031 神戸市中央区東町123の1 貿易ビル3F

TEL:078-321-8822

■京都ランチ :〒600-8492 京都市下京区月鉦町47-3 四条新町ビル4階

TEL:075-213-5600

■上海瀚橋 : 郵編200120 中国 上海市浦东新区東方路69号18階1809号室

TEL:+86-21-6415-8030

■顧問:米國特許弁護士 マーク・アレマン 中国専利代理人 曹芳玲 他5名

- 3 被告箱崎貿易は、自動車の内燃機関用ピストン若しくはその包装に別紙被告標章目録記載1及び2の各標章を付したものを販売し、又は輸出してはならない。
- 4 被告らは、別紙被告標章目録記載1及び2の各標章を付した自動車の内燃機関用ピストン若しくはその包装、パンフレット、カタログ、ポスターその他広告物を廃棄せよ。
- 5 被告平塚金属は、別紙被告標章目録記載1及び2の各標章を付した自動車の内燃機関用ピストン製造のための金型を廃棄せよ。
- 6 被告平塚金属は、原告に対し、2156万7943円及びこれに対する平成27年10月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 7 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
- 8 原告と被告平塚金属との間の訴訟費用はこれを5分し、その2を被告平塚金属の負担とし、その余を原告の負担とし、原告と被告山商との間の訴訟費用はこれを3分し、その2を被告山商の負担とし、その余を原告の負担とし、原告と被告箱崎貿易との間の訴訟費用はこれを3分し、その2を被告箱崎貿易の負担とし、その余を原告の負担とする。
- 9 この判決は、第1項ないし第3項及び第6項に限り、仮に執行することができる。

【事案の概要】

- 1 本件は、別紙商標権目録記載1及び2（以下、それぞれ「原告商標1」及び「原告商標2」といい、併せて「原告各商標」という。）の商標権を有する原告が、被告平塚金属が製造・販売・輸出し、被告山商及び被告箱崎貿易が輸出している内燃機関用ピストンに、被告平塚金属が別紙被告標章目録記載1ないし3の各標章（以下、番号に応じて「被告標章1」などといい、被告標章1ないし3を併せて「被告各標章」という。）を付し、また、被告らが、被告各標章を付した箱に同ピストンを収納して、販売・輸出していると主張して、被告らに対し、被告各標章を付した同ピストンの販売等の差止め並びに同ピストン、包装及びパンフレット等の廃棄を求め、併せて、被告平塚金属に対し、同ピストンの金型の廃棄を求めるとともに、不当利得返還請求として商標使用料相当額の一部である1億円及びこれに対する訴状送達の日翌日で

ある平成27年10月29日から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を求める事案である。

2 前提事実（当事者間に争いが無い事実並びに文中掲記した証拠及び弁論の全趣旨により認定できる事実）

（1）当事者

ア 原告（アート金属工業株式会社）は、昭和20年12月28日に設立された、各種内燃機関用ピストンの製造・販売を主たる目的とする株式会社である。

被告平塚金属（平塚金属工業株式会社）は、昭和33年12月6日に設立された、各種内燃機関用ピストンの製造・販売を主たる目的とする株式会社である。

原告及び被告平塚金属は、いずれもA（以下「A」という。）を代表者として設立された会社である。Aは、昭和49年まで両社の代表者を務め、同氏の死去後はその子であるB（以下「B」という。）が両社の代表取締役役に就任した（乙5、6）。

イ 被告山商（株式会社山商エンタープライズ）は、自動車部品の販売・輸出を主たる目的とする株式会社である。

ウ 被告箱崎貿易（箱崎貿易株式会社）は、大型車両用修理部品、用品の販売・輸出を主たる目的とする株式会社である。

（2）原告各商標と被告各標章

ア 原告は、原告各商標の商標権を有している。

イ 原告商標1及び2は、それぞれ、被告標章1及び2と同一である（以下、これらの標章を総称して「ART」といい、同各標章が付された製品を「ART製品」ということがある。）。

ウ 被告平塚金属が製造し、被告各標章を付して販売等していた内燃機関用ピストン（以下、被告平塚金属が製造する内燃機関用ピストンを「被告製品」という。）は、原告商標1の指定商品である第7類の「自動車の発動機の部品」に含まれ、また、原告商標2の指定商品である第7類の「陸上の乗物用の動力機械の部品」に含まれる。