

Intellectual Property Newsletter 78 No. 78



Contents

特許侵害

特許法102条2項の推定覆滅部分に対する同条3項の重畳適用を否定した事例

大阪地裁(21部)令和5年4月20日判決〔電動式衝撃締め付け工具事件〕

審決取消

特許法29条1項3号の「刊行物に記載された発明」について引用発明の適格性を否定した事例

知財高裁(3部)令和5年3月22日判決〔5-アミノレブリン酸リン酸塩事件〕

商標

商標権侵害等に基づく販売差止め等を認めた事例

東京地裁(29部)令和5年3月24日判決〔ドクターマーチン事件〕

不正競争

形態模倣行為に関して不正競争防止法3条、4条の「営業上の利益」を 侵害された者の該当性を判断した事例

知財高裁(4部)令和5年3月23日判決〔シーリングライト事件〕

事務所 News

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

特許侵害

特許法102条2項の推定覆滅部分に対する同条3項の重畳適用を否定した事例



鷲見 健人
PROFILEはこちら

大阪地裁(21部)令和5年4月20日判決(令和2年(ワ)第4913号)裁判所ウェブサイト〔電動式衝撃締め付け工具事件〕

裁判例はこちら

1 事案の概要

本件は、発明の名称を「電動式衝撃締め付け工具」とする特許(「本件特許」)に係る特許権(「本件特許権」)を有する原告(X)が、被告(Y)が製造販売等する電動式衝撃締め付け工具(「Y製品」)が、本件特許の請求項1の発明(訂正後の発明を「本件訂正発明」といいます)の技術的範囲に属すると主張して、Yに対し、Y製品の製造販売等の差止め等を求めると共に、特許法102条2項又は3項により算出した損害賠償金等として11億円の支払を求めた事案です。

裁判所は、Yによる本件特許権の侵害を認定して、Y製品の製造販売等の差止め等を認容すると共に、特許法102条2項により算出された4486万7903円の範囲で損害賠償請求を認容しました。

本件の争点は多岐に渡りますが、本稿では、損害額の認定に係る裁判所の判断(特に、特許法102条2項の推定覆滅部分に対する同条3項の重畳適用の可否に関する判断)についてご紹介いたします。

2 裁判所の判断

まず、裁判所は、特許法102条2項に基づく損害額の算定に当たり、Y製品の限界利益の額を認定した上で、推定覆滅事由として、①Y製品とX製品と共通する電動式締め付け工具の市場において競合品が一定数存在すること(ただし、Y製品とX製品の市場占有率等が明らかではないこと等から、大幅な覆滅は認められないと判断)、②Y製品は、本件訂正発明及びその作用効果(小型、軽量、低反力、耐久性)以外にも、種々の技術とこれに基づく特徴・性能を備えており、これらの要素が需要者の購入動機の形成に相当程度寄与していること、③本件訂正発明はY製品の一部のみに使用されていること(Y製品の特徴である「高トルク、低反力、メンテナンス軽減」の作用効果は、本件訂正発明のみによって実現されているとはいえない上、Y製品が備える種々の性能の一部にすぎないこと)を認定

し、6割の推定覆滅を認定しました。

その上で、裁判所は、上記推定覆滅部分に対して特許法102条3項の適用が認められるか否かについて、知財高裁令和4年10月20日大合議判決(椅子式マッサージ機事件)が示した規範を引用し、以下のとおり判断しました。

- ▶ 特許法102条2項による推定が覆滅される場合であっても、当該推定覆滅部分について、特許権者が実施許諾をすることができたと認められるときは、同条3項の適用が認められると解すべきである。そして、同項による推定の覆滅事由が、侵害品の販売等の数量について特許権者の販売等の実施の能力を超えること以外の理由によって特許権者が販売等を行うことができないとする事情があることを理由とする場合の推定覆滅部分については、当該事情の事実関係の下において、特許権者が実施許諾をすることができたかどうかを個別的に判断すべきものと解される。
- ▶ これを本件について見ると、本件において覆滅事由として認められるのは競合品の存在、Y製品の本件訂正発明以外の性能及び本件訂正発明がY製品の一部のみに使用されていることに係る事情であり、いずれも特許権者の実施の能力を超えること以外の理由により特許権者が販売等を行うことができないとする事情があることを理由とするものである。
- ▶ 市場における競合品の存在を理由とする覆滅事由に係る覆滅部分については、侵害品が販売されなかったとしても、侵害者及び特許権者以外の競合品が販売された蓋然性があることに基づくものであるところ、競合品が販売された蓋然性があることにより推定が覆滅される部分については、特許権者であるXがYに対して実施許諾をするという関係に立たないことから、XがYに実施許諾をすることができたとは認められないし、本件における競合品をみると、いずれも本件訂

次ページへ続く ▶

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスを御受け頂ければと存じます。

正発明の効果と同様の性能等を有するものの、…本件訂正発明の構成とは異なる機構を有していると認められるから、この点からも、Xが、当該覆滅部分について、実施許諾の機会を喪失したとはいえない。

- ▶ また、Y製品が本件訂正発明以外の性能を有すること及び本件訂正発明はY製品の一部のみに使用されていることを理由とする覆滅部分については、Y製品の売上に対し本件訂正発明が寄与していないことを理由に推定が覆滅されるものであり、このような特許発明が寄与していない部分について、Xが実施許諾をすることができたとは認められない。
- ▶ したがって、本件においては、特許法102条2項による推定の覆滅部分について、同条3項の適用は認められない。

3 まとめ

本裁判例は、知財高裁令和4年10月20日大合議判決(椅子式マッサージ機事件)の後、特許法102条2項の推定覆滅部分に対する同条3項の重畳適用の可否の論点に関し、同判決の規範を用いて判断を行った一例目の下級審裁判例です。同大合議判決は、認定した推定覆滅事由のうち、①市場の非同一性を理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、特許法102条3項の適用を認めたのに対し、②特許発明が侵害品の部分のみに実施されていることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、特許法102条3項の適用を認めませんでした。本裁判例は、推定覆滅事由のうち、後者(侵害品の部分のみに実施されていること)に関する大合議判決の判断を踏襲し、さらに、市場における競合品の存在及び特許発明以外の侵害品の性能を理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分についても、特許法102条3項の適用を認めない旨の判断を示しました。大合議判決において問題とならなかった他の推定覆滅事由に関して、大合議判決が示した規範に基づく帰結を示した裁判例として参考になるものと思い、ご紹介いたしました。

[← 目次へ戻る](#)

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

審決取消

特許法29条1項3号の「刊行物に記載された発明」について
引用発明の適格性を否定した事例水野 真孝
PROFILEはこちら

裁判例はこちら

知財高裁(3部)令和5年3月22日判決(令和4年(行ケ)第10091号)裁判所ウェブサイト[5-アミノレブリン酸リン酸塩事件]

1 事案の概要

本件は、発明の名称を「5-アミノレブリン酸リン酸塩、その製造方法及びその用途」とする発明(本件発明)に係る特許(特許第4417865号)の無効審判請求を不成立とした審決(本件審決)の取消訴訟です。本件訴訟の原告は、無効審判の請求人、被告は特許権者です。

本判決は、引用文献に記載された発明は引用発明として適格性を有せず、本件発明は新規性を有するため、本件審決の判断に誤りはないとして原告の請求を棄却しました。

本件発明の特許請求の範囲の記載は、次のとおりです。

「下記一般式(1)

$$\text{HOCOCH}_2\text{CH}_2\text{COCH}_2\text{NH}_2 \cdot \text{HOP}(\text{O})(\text{OR}_1)_n(\text{OH})_{2-n} \quad (1)$$

(式中、R1は、水素原子又は炭素数1～18のアルキル基を示し；nは0～2の整数を示す。)で表される5-アミノレブリン酸リン酸塩。」

本稿では、引用発明の適格性に関する裁判所の判示をご紹介します。

2 原告の主張

原告は、

- ① 引用文献に5-ALAホスフェート(5-アミノレブリン酸リン酸塩と同義)が記載されていた
- ② 甲17～甲19の各文献によれば、5-アミノレブリン酸単体の製造方法は周知であり、5-アミノレブリン酸単体は製造も入手も可能であった
- ③ 5-アミノレブリン酸をリン酸溶液に溶解すれば、5-アミノレブリン酸リン酸塩を得ることができることは技術常識であったとして、引用文献の記載から5-ALAホスフェートを引用発明として認定できると主張していました。

3 裁判所の判断

(1) 引用発明の適格性に係る判断基準

裁判所は、引用発明の適格性について以下のとおり判示しました(下線は筆者が付しました。)

▶ 特許法29条1項は、同項3号の「特許出願前に…頒布された刊行物に記載された発明」については特許を受けることができないと規定するものであるところ、上記「刊行物」に「物の発明」が記載されているというためには、同刊行物に当該物の発明の構成が開示されていることを要することはいまでもないが、発明が技術的思想の創作であること(同法2条1項参照)にかんがみれば、当該刊行物に接した当事者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時の技術常識に基づいてその技術的思想を実施し得る程度に、当該発明の技術的思想が開示されていることを要するものというべきである。

▶ 特に、当該物が新規の化学物質である場合には、新規の化学物質は製造方法その他の入手方法を見出すことが困難であることが少なくないから、刊行物にその技術的思想が開示されているというためには、一般に、当該物質の構成が開示されていることに止まらず、その製造方法を理解し得る程度の記載があることを要するというべきである。そして、刊行物に製造方法を理解し得る程度の記載がない場合には、当該刊行物に接した当事者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時の技術常識に基づいてその製造方法その他の入手方法を見出すことができる必要があるというべきである。

上記2の原告の主張について整理すると、上記裁判所の判断基準のうち、「当該物質の構成が開示されていること」に原告の主張①が、「刊行物に製造方法を理解し得る程度の記載がない場合には…特許出願時の技術常識に基づいてその製造方法その他の入手方法を見出すことができること」に原告

次ページへ続く ➤

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

の主張②及び③が対応すると理解できます。

(2) あてはめ

裁判所は、新規化合物である5-ALAホスフェートについて、引用文献に5-ALAホスフェートが記載されていること(原告の主張①)を認定し、引用文献にはその製造方法に関する記載は見当たらないとした上で、以下のとおり、甲17～甲19の各文献には、5-アミノレブリン酸単体を得る技術は開示されていない(原告の主張②が認められない)旨判示しました(下線は筆者が付しました。)

➤ 確かに、甲17文献及び甲19文献には、乙1文献を引用しつつ、「ALA生産が確立されている」、「ALAの産生に成功した」、「発酵の下流では、イオン交換樹脂を使用するALA精製プロセスも確立されて」いるなどと記載されている。しかしながら、乙1文献には、「発酵液からのALAの精製」の項において、ALAが塩基性水溶液中では非常に不安定であり、種々の検討の結果、5-アミノレブリン酸塩酸塩結晶を得るプロセスを確立することに成功した旨が記載されているにすぎない。そうすると、甲17文献及び甲19文献においては、細菌を培養して発酵液中にALA(5-アミノレブリン酸)を産生させる技術は開示されているものの、5-アミノレブリン酸単体を得る技術は開示されていないというべきである。

➤ また、甲18文献の記載によれば、同文献においては、発酵液中に培地成分と混合した状態で存在するALAの濃度が開示されているにすぎない。そうすると、甲18文献においても、5-アミノレブリン酸単体を得る技術は開示されていないというべきである。以上のとおり、甲17文献ないし甲19文献において、5-アミノレブリン酸単体を得る技術が開示されているとはいえない。

➤ これに加え、引用文献においても「5-ALAは・・・化学的にきわめて不安定な物質である」、「5-ALAHClの酸性水溶液のみが充分に安定であると示される」と記載されているとおり、これらの事項が本件優先日当時の技術常識であったと認められることも考慮すると、本件優先日当時において、5-アミノレブリン酸単体を得る技術が周知であっ

たとは認められない。」

また、原告は、原告の主張②に関連して、5-アミノレブリン酸リン酸塩を製造する上で、5-アミノレブリン酸(単体)が物質として取り出されている必要はなく、発酵液中に培地成分等と混合した状態であってもよい旨主張しましたが、裁判所は以下のとおり原告の主張を排斥しました。

➤ 本件優先日当時、種々の成分を含む混合液に酸又は塩基を添加するという方法が、化合物である塩の製造方法として技術常識であったとは認められないことからすれば、引用文献に接した本件優先日当時の当事者が、化合物である5-アミノレブリン酸リン酸塩を製造する方法として、培地成分等と混合した状態で5-アミノレブリン酸が存在する発酵液にリン酸を添加する方法(又はこの発酵液をリン酸溶液に添加する方法)を、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮することなく見いだすことができたものとはいえない。

裁判所は、以上の判断を基に、引用文献に接した本件優先日当時の当事者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、本件優先日当時の技術常識に基づいて、5-ALAホスフェートの製造方法その他の入手方法を見いだすことができたとはいえず、したがって、引用文献から5-ALAホスフェートを引用発明として認定することはできないと判示しました。

4 まとめ

以上のとおり、裁判所は、引用文献に引用発明の記載があることを認めた上で、刊行物に製造方法を理解し得る程度の記載がなく、特許出願時の技術常識に基づいてその製造方法その他の入手方法を見いだすこともできなかったとして、引用発明の適格性を否定しました。

本件は、従前の知財高裁等の判示と同様の基準に基づいて判断されたもので、新たな基準が示されたものではありませんが、新規の化学物質について、引用文献に記載があるものの、引用発明の適格性を否定した事例として、実務上参考になると思われますので、ご紹介した次第です。

← 目次へ戻る

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスを御受け頂ければと存じます。

商 標

商標権侵害等に基づく販売差止め等を認めた事例

秋田 康博
PROFILEはこちら

東京地裁(29部)令和5年3月24日判決(令和2年(ワ)第31524号)裁判所ウェブサイト〔ドクターマーチン事件〕

裁判例はこちら

1 事案の概要

本件は、Yが、Y標章を付したY商品(ブーツ)を販売等した行為が、Xの商標権を侵害すると主張して、商標法に基づきY商品の販売の差止め等を求めるとともに、Y商品の販売等によりX商品(ブーツ)と混同を生じさせたことが不正競争2条1項1号に該当すると主張して、不正競争防止法に基づきY商品の販売の差止め等を求める事案です。東京地裁は、商標権侵害及び不正競争該当性を認め、Xの請求を認めました。

本稿では、本件事案のうち、商標権侵害に関する裁判所の判断をご紹介します。

2 Xの商標権及びY標章

まず、Xの商標権の内容は次のとおりであり、第25類「履物」等を指定商品等としています。



他方、Y標章は次のとおりです。Y商品にはこの標章が付されていました。



X商品及びY商品にはそれぞれ以下のとおり、上記の標章がヒールループとして付されていました。



3 裁判所の判断

(1) X商標について

- 外観は、黒地に、左半分部分に手書き風の字体で「AirWair」と、右半分部分の上部に約4文字分の間隔を空けてゴシック体で「WITH」及び「SOLES」と、右半分部分の下部に下向きの弧を描くように丸みを帯びた字体で「Bouncing」と、いずれもオレンジ色がかった黄色の英文字が配されて構成される。
- 「エアウェアウィズバウンシングソールズ」との称呼が生じると認められる。
- 「AirWair」はXの社名であるものの造語と解されるから、Xの社名を知っている者においては当該部分からXの社名である「AirWair」との観念が生じるものの、Xの社名を知らない者においては当該部分から特定の観念が生じない。そして、「Bouncing」及び「SOLES」は、それぞれ英語で「弾む」及び「靴底(ソール)」との意味を有することからすると、X商標の上記記載から、「弾む履き心地のソールを持つAirWair」又は「弾む履き心地のソールを持つ」との観念が生じると認められる。

(2) Y標章について

- 黒地に、左半分部分に手書き風の字体で「AirWair」と、右半分部分の上部に約1ないし2文字分の間隔を空けてゴシック体風の字体で「WITH」及び「SOLES」と、右半分部分の下部に概ね水平に「Bouncing」と、いずれも黄色の英文字が配されて構成される。もともと、Y標章は、Y商品のヒールループに付されているものであるところ、当該ヒールループが履き口の踵部分に深く縫い付けられているため、需要者が通常の使用状況において視認できるのは、「AirWair」の「Ai」を除いた部分に限られる。したがって、X

次ページへ続く ➤

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターにのみ依頼されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスを御受け頂ければと存じます。

商標との類否を判断するに当たっては、Y標章のうち「Ai」を除いた部分(以下「Y標章対比部分」という。)を対象として対比するのが相当である。

- ▶ Y標章対比部分の記載から「オールウェアウィズバウンシングソールズ」との称呼が生じると認められる。
- ▶ 「rWair」のうち、「Wair」は「用いる」や「費やす」との意味を有する英単語であるが、我が国の一般人にとってなじみのある語ではない上、冒頭に「r」が付されているため、「rWair」が何かしらの意味を有する語であると理解できないと解されるから、当該部分から特定の観念が生じない。そして、「Bouncing」及び「SOLES」は、それぞれ英語で「弾む」及び「靴底(ソール)」との意味を有することからすると、Y標章対比部分の記載から、「弾む履き心地のソールを持つ」との観念が生じると認められる。

(3) X商標とY標章対比部分との対比

- ▶ X商標とY標章対比部分の外観を比較すると、文字の色味に違いがあるほか、「Ai」の有無、「WITH」と「SOLES」との間隔の幅、「Bouncing」の字体と配置に差異があるものの、いずれも黒地に黄色味の文字で「rWair」、「WITH Bouncing SOLES」と記載されている点において共通しており、両者の外観は類似していると認められる。
- ▶ X商標とY標章対比部分の称呼を比較すると、両者は、「ウェアウィズバウンシングソールズ」の点において共通しているものの、X商標の冒頭が「エア」であるのに対し、Y標章対比部分の冒頭が「アール」である点に差異がある。もともと、X商標及びY標章対比部分の文字部分はいずれも英語で表記されており、「エア」も「アール」も英語風に発音するものと理解できるから、「エア」と「アール」の称呼上の違いは実質的に「エ」の有無にとどまり、両者の差異はほとんどないといえる。したがって、X商標とY標章対比部分の称呼は類似していると認められる。
- ▶ X商標とY標章対比部分の観念を比較すると、前者は「弾む履き心地のソールを持つAirWair」との観念も生じるものの、両者とも「弾む履き心地のソールを持つ」との観念が生じる点で共通している。したがって、X商標とY標章対比部

分の観念は類似していると認められる。

(4) 小括

以上のとおり、X商標とY標章対比部分は、外観、称呼及び観念において類似するものと認められるところ、Y商品はX商標の指定商品のうち「履物」と同一であるから、Y標章が付されたY商品を販売するYの行為は、Xの商標権を侵害する。

4 まとめ

本判決は、Y標章に通常では視認できない部分があったことから対比の対象を視認できる一部に限定しつつ、外観、称呼及び観念いずれも類似すると判断しました。

称呼については、「r」の一文字で特定の称呼を生じるのか、英語風の発音で「Air」と「r」を比較することが適切なのか、といった点には疑義があるように思われます。外観や観念の類似性が強く認められるところ、称呼が決定的な要素になったとまではいえないように考えられ、称呼についてやや強引ともいえる判断をする必要があったのかは疑問があるところです。

[← 目次へ戻る](#)

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみには依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

不正競争

形態模倣行為に関して不正競争防止法3条、4条の「営業上の利益」を侵害された者の該当性を判断した事例

古庄 俊哉
PROFILEはこちら

知財高裁(4部)令和5年3月23日判決(令和4年(ネ)第10098号)裁判所ウェブサイト〔シーリングライト事件〕

裁判例はこちら

1 事案の概要

本件は、シーリングライト(X各製品¹)を販売する控訴人X(一審原告)が、被控訴人Yに対し、①被控訴人Y(一審被告)が輸入・販売するシーリングライト(Y各製品)は、Xの商品等表示として需要者の間に広く認識されているX各製品の形態と同一であり、YによるY各製品の輸入及び販売は控訴人の商品と混同を生じさせる行為であって、不正競争防止法(不競法)2条1項1号に該当し、また、②Yが輸入又は販売するY各製品は、X各製品の商品の形態を模倣するものであるから、同項3号に該当すると主張して、不競法3条に基づくY各製品の販売、輸入の差止め、不競法4条に基づく損害賠償を求めた事案です。

原判決(東京地裁令和3年(ワ)第3418号)は、X各製品が不競法2条1項1号の商品等表示に該当することを否定するとともに、XはX各製品について自らの費用及び労力を投下してこれを開発し市場に置いたと認められないから、営業上の利益を侵害された者に当たらないなどと判示して、Xの請求を棄却しました。

知財高裁は、原判決を維持し、Xの控訴を棄却しましたが、本稿では、Xが「営業上の利益」(不競法3条、4条)を侵害された者に該当するか否かに関する知財高裁の判示をご紹介します。

2 知財高裁の判断

知財高裁は、X各製品とY各製品は、安定器以外の本体部分(発光部分、台座等)とシェード部分の構成において同一又は類似するものといえ、両製品間には実質的同一性が認められるため、不競法2条1項3号の「他人の商品の形態・・・を模倣した商品」の譲渡等に当たる可能性があるとして、Xが「営業上の利益」を侵害された者に当たるか否かについて以下のとおり判示

し、結論として、XはYに対して、差止め及び損害賠償を請求できないとしました(下線太字は筆者によります。)

- ・ 不競法2条1項3号は、他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、輸入する行為等が不正競争行為に当たる旨規定するところ、その趣旨は、費用及び労力を投下して商品を開発し、これを市場に置いた者が、一定期間、投下した費用等を回収することを容易にして商品化の誘因を高めるため、費用及び労力を投下することなく商品の形態を模倣する行為を規制することにあるものと解される。そうすると、同号の不正競争行為であるとして差止め(不競法3条)又は損害賠償(不競法4条)を請求することができない者とは、自ら費用及び労力を投下して商品を開発し、これを市場に置いた者をいうと解するのが相当である。
- ・ X各製品とY各製品は、製造委託先である中国法人(本件中国法人)で製造され、それぞれ中間業者を経て、日本国内に輸入され、発売されているものと認められる。Xは、X各製品は本件中国法人に製造を委託したものであり、Xが多くのパーツに至るまで自ら設計し、パーツメーカーと使用〔ママ〕について協議して決定し、これを本件中国法人に搬入して組み立てている旨主張するが、Xが、X各製品の特徴的部分ないし重要部分というべきシェード部分について、自ら費用及び労力を投下して商品を開発したことを裏付ける証拠はない。Xとパーツメーカーとの間で安定器のワット数及びリモコンの印字等に関して協議がされたことは認められるものの、これらをX各製品における特徴的部分ないし重要部分と位置付けることはできないし、Xが本件中国法人に委託してX各製品を製造させるに至るまでの具体的なやり取り、X又はXが第三者に委託して作製させ

¹ Xが日本国内で販売してきたシーリングライトは、第1世代製品から第4世代製品まであり、第1世代製品は平成22年から平成24年までの間、第2世代製品は平成24年から平成27年までの間、第3世代製品は平成27年から平成30年までの間、第4世代製品は平成30年以降、それぞれ販売されています。第4世代製品が本件における「原告各製品」にあたります。

次ページへ続く ➤

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみには依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスを御受け頂ければと存じます。

たX各製品(特にシェード部分)の設計図や仕様書等は、いずれも証拠として提出されていない。

- また、X各製品の特徴的な形状であるシェード部分に関して、少なくとも、X製品2は、レ・クリント社のモデル30と類似するものであり、中国国内では同社のシーリングライトに類似する商品が流通していたことが認められるのであり、しかも本件中国法人を経営するDの陳述書には、本件中国法人は、X各製品のみならず、Y各製品及びこれとデザインの似たシーリングライトを製造していること、これらのシーリングライトは約20年前にヨーロッパの会社が開発したモデルの一つであり、それ以降、中国の多くの工場で類似する製品が製造されていること、本件中国法人は、特定の顧客との間で独占販売契約を締結することなく、各社に対して上記シーリングライトを販売していることが記載されているのであるから、Xは、なおさら、X各製品(特にシェード部分)を自ら企画し、設計したことを立証しなければならないところ、前示のとおり、この点に関する的確な証拠は存在しない。
- そうすると、その他の点について判断するまでもなく、X各製品を製造及び販売するに当たり、Xが自ら費用及び労力を投下して商品を開発したと認めることはできないというほかない。

3 コメント

不競法2条1項3号に該当する行為(商品形態模倣行為)に対して差止、損害賠償請求をできる者については、不競法3条、4条の「営業上の利益」を侵害された(又は侵害されるおそれがある)者の解釈に委ねられており、一般的には、本判決が判示するように「自ら費用及び労力を投下して商品を開発し、これを市場に置いた者」が請求権者になると考えられています。典型的には商品開発者が請求権者となりますが、他人が開発した商品であっても、その商品の独占的販売権者は請求権者に含まれるとする見解もあります。

本件においては、Xが、X各製品を自ら企画、設計、開発したことを的確に示す証拠がなく、Xは、自ら費用及び労力を投下し

て商品を開発し、これを市場に置いたと認められませんでした。また、X各製品の製造委託先である本件中国法人は、特定の顧客との間で独占販売契約を締結することなく、X各製品・Y各製品に類似する製品を販売しており、XはX各製品の独占的販売権者であるということもできなかったと思われま

す。本件は、不競法2条1項3号に該当する行為に対して差止、損害賠償請求をできる者について判示した事例として、実務の参考になれば幸いです。

[← 目次へ戻る](#)

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。



事務所 *News*

当事務所の知的財産グループが、 Benchmark Litigation Asia-Pacific 2023において、高い評価を得ました

Benchmark Litigation Asia-Pacific 2023のIntellectual property分野において、当事務所の弁護士及び知的財産グループが高い評価を得ました。

【分野】 Intellectual property: Tier 3

【弁護士】 重富貴光: Litigation Star

Benchmark Litigation Asia-Pacific 2023のウェブサイトはこちらからご覧いただけます。

ALB IP rankings 2023で 当事務所の知的財産グループは高い評価を得ました

トムソンロイター社出版のAsian Legal Business(ALB)2023年5月号のIP Rankings 2023において、当事務所はJapan DomesticのPatents部門において、7年連続の高い評価(Tier 2)を得ました。

また、Japan DomesticのCopyright/Trademarks部門においても高い評価(Tier 2)を得ました。

Asian Legal Businessのウェブサイトはこちらからご覧いただけます。

[← 目次へ戻る](#)

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。