

# Intellectual Property Newsletter No. 65



## Contents

### 特許侵害

#### 特許権の直接侵害及び間接侵害の成否が争われた事例

大阪地裁(21部)令和4年3月24日判決〔発電制御システム事件〕

### 審決取消

#### スマートフォンディスプレイの使用者識別機能等に関する 特許発明の有効性が争われた事例

知財高裁(4部)令和4年3月28日判決〔スマートフォンディスプレイ事件〕

### 商標

#### 「不正な目的」による商標登録

知財高裁(1部)令和4年2月22日判決〔「PUMA」vs「SHI-SA」事件〕

### 不正競争

#### ルプタンのレッドソールの商品等表示該当性

東京地裁(40部)令和4年3月11日判決〔ルプタン事件〕

### 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。

## 特許侵害

## 特許権の直接侵害及び間接侵害の成否が争われた事例

手代木 啓  
PROFILEはこちら

大阪地裁(21部)令和4年3月24日判決(令和元年(ワ)第5620号)裁判所ウェブサイト〔発電制御システム事件〕

裁判例はこちら

本件は、発明の名称を「発電制御装置及びそれを用いた発電制御システム」とする後述の各発明(あわせて「本件発明」)に係る特許権(「本件特許権」)を有するXが、Yらによる小型計測端末(「Y製品」)の製造等が本件特許権を直接侵害し、予備的に、一部の本件発明との関係では本件特許権の間接侵害に当たると主張して、Y製品の製造等の差止め及び廃棄、並びに損害賠償を請求した事案です。裁判所は、本件特許権の直接侵害及び間接侵害を認める一方で、本件特許が新規性又は進歩性の欠如により無効とされるべきものであるとして、結論としてはXの請求を棄却しております<sup>1</sup>。本件の争点は多岐にわたりますが、本稿では本件特許権の直接侵害及び間接侵害の成否に関する論点を中心にご紹介いたします。

## 1. 本件発明の内容

本件において侵害の成否が問題となっている発明は、本件特許権の訂正後の請求項2、3及び6に記載の各発明(それぞれ「発明2」、「発明3」、「発明6」)であり、各発明の概要は以下のとおりです。

発明2:①太陽電池の発電電力を制御するパワーコンディショナと、②負荷に接続された受変電部と、③負荷の消費電力を取得するとともに一定の計算式<sup>2</sup>に基づいてパワーコンディショナの出力を制御する発電制御装置と、を備える発電制御システム。

発明3:蓄電池を備えた発明2の発電制御システム。

発明6:発明2の発電制御システムのうちの発電制御装置。

## 2. 直接侵害及び間接侵害の成否

## (1)直接侵害の成否について

裁判所は、Y製品の中には訂正後の請求項2に記載の計算式に基づきパワーコンディショナの出力を制御する発電制御装置を備えた端末があるとしつつも、Y製品自体はパワーコンディショナ及び受変電部を備えていないことから、Y製品は発明6の技術的範囲には属するものの、発明2及び3の技術的範囲には属しないと判断しました。

これに対し、Xは、YらがY製品とパワーコンディショナとの接続作業等を行っており、当該接続作業等をもってシステム全体の「製造」行為を行っているので、発明2及び3についても直接侵害が成立すると主張しました。しかし、裁判所は、Xの主張を前提とするとしても、Y製品がシステム全体の一部に過ぎないことには変わりがないため、本件発明2及び3の直接侵害を構成することにはならないとして、Xの主張を退けました。

## (2)間接侵害の成否について

Xは、本件発明2及び3については、仮に直接侵害が成り立たないとしても、Y製品はパワーコンディショナに接続されて従来よりも発電電力を最大化するよう制御する機器として製造されたものであるため、本件発明2及び3の実施のためにのみ用いられるものであるとして、特許法101条1号に基づく間接侵害が成立する旨も主張しました。

この点につき、裁判所は、「特許法101条1号の『その物の生産にのみ用いる物』とは、抽象的ないし試験的な使用の可能性ではならず、社会通念上、経済的、商業的ないしは実用的観点からみて、特許発明に係る物の生産に使用する以外の他の用

<sup>1</sup> Xの請求に対し、Yらは、原告がYらの取引先にY製品が本件特許権を侵害する旨の虚偽の事実を告知したとして、不正競争防止法2条1項21号に基づき、Y製品が本件特許権を侵害する旨をYらの取引先その他の第三者に告知すること等の差止め及び損害賠償を請求する別訴を提起しており、裁判所は当該Yらの請求は一部認容しておりますが、当該請求に関する論点は本稿では割愛させていただきます。

<sup>2</sup> ③の発電制御装置は、発電電力の上限値を、当該上限値と消費電力との差分が、消費電力の一次関数となるように算出し、発電電力が当該上限値以下となるように①のパワーコンディショナを制御することを特徴とします。

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お受け頂ければと存じます。

途がないことをいうと解する」との規範を述べた上で、Yらが、Y製品のパンフレットやウェブサイトにおいて、Y製品と太陽電池、パワーコンディショナ及び受変電設備とが連携して自家消費型発電制御システムを構築する例を記載している事実を認定し、Y製品にはこのようなシステムに使用される以外に、社会通念上、経済的、商業的ないしは実用的であると認められる他の用途があるとは認められないため、Y製品は「その物の生産にのみ用いる物」に該当すると判断しました。

### 3. 本件発明の新規性又は進歩性の欠如

上記のとおり、裁判所は、本件発明6に係る本件特許の直接侵害、本件発明2及び3に係る本件特許の間接侵害の成立を認めました。

しかし、本件発明2及び6については、Yらが本件特許出願前にこれらの発明の各構成要件を充足する発明を第三者に納品しており、これが特許法29条1項2号の「公然実施」に当たるため、本件発明2及び6は新規性を欠くと判断しました。また、本件発明3は蓄電池を備えた本件発明2の発電制御システムであるところ、本件特許の出願時において、特許公報において太陽光

発電システムに蓄電池を備える構成は公開されていたため、当業者が上記の公然実施発明に蓄電池を備えることは容易に想定し得たとして、本件発明3は進歩性を欠くと判断しました。

### 4. まとめ

以上のとおり、裁判所は、Y製品による本件特許の直接侵害及び間接侵害を認めつつも、本件特許は新規性又は進歩性の欠如により無効とされるべきものであるとして、Xの請求を棄却しました。

本判決は、特許権の直接侵害及び間接侵害の成否を判断したものであり、間接侵害の成否については特許法101条1号のいわゆる「のみ使用」についての一般的な規範を示したうえで、判断の過程を示しております。被疑侵害製品が特許権を直接侵害するものではないものの、当該特許に係る発明としてのシステムの一部を構成する場合に、間接侵害が成立するか否かについて実務の参考になりますので、本稿において紹介させていただきます。

[← 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ならず、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

スマートフォンディスプレイのユーザー識別機能等に関する  
特許発明の有効性が争われた事例

廣瀬 崇史

PROFILEはこちら

知財高裁(4部)令和4年3月28日判決(令和3年(行ケ)第10054号)裁判所ウェブサイト〔スマートフォンディスプレイ事件〕

裁判例はこちら

本件訴訟の原告(X)は、発明の名称を「移動通信端末機の活性化時に、特定動作が行われるようにするための方法、及び移動通信端末機」とする特許出願(本件特許出願)をし、特許権の設定登録(本件特許)を受けていました。被告(Y)は、本件特許の請求項1等に関し、特許無効審判を請求したところ、特許庁は、請求項1に関する発明(本件発明1)等についての特許を無効とする審決(本件審決)をしました。特許庁は、本件特許出願の優先日前に公然実施されていたiOS4.2又は4.3を搭載したiPhone4である発明(公然実施発明)及び特表2010-541046号公報(甲3文献)に記載された発明(甲3発明)に基づいて当業者が容易に発明することができたものであり、Yの主張する進歩性欠如(特許法29条2項違反)の無効理由は理由があるとしていました。Xは本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起しましたが、知財高裁は、Xの請求を棄却しています。

紙面の関係で、請求項1の内容、公然実施発明の内容、本件発明1と公然実施発明の一致点について、詳しく触れることはできませんが、特許庁の認定した相違点は次のとおりです。知財高裁も基本的にこれを是認しています。

・「ユーザー識別機能」に関して、本件発明1では、「前記使用者による追加の操作なしに、指紋認識によるユーザー識別機能が、前記非活性化状態から前記ロック画面が表示された前記活性化状態への前記切り替えのための前記操作入力により行われ」るのに対し、公然実施発明では、「パスワードを入力することによるユーザー識別機能」が「スリープ状態においてホームボタンを押して、ロック画面においてスライダをドラッグした後、4ケタのパスワードを入力したときに、認証を行う」ものである点。

・この点に伴い、本件発明1では、「前記使用者識別機能によ

る認証の結果、前記使用者が正当な使用者と認証されなければ、前記移動通信端末機のロック状態を維持するとともに、前記ディスプレイ部にメッセージを表示するよう構成される」のに対し、公然実施発明では、この点が特定されていない点。(下線は本記事の筆者が加筆)

そして、本件訴訟では、次のように、(1)上記相違点にかかる本件発明1の構成を甲3文献が開示していること、(2)甲3発明を適用する動機付けがあること、(3)公然実施発明に甲3発明を適用した場合に本件発明1の構成に容易に想到することを認定し、相違点1についての本件審決の判断(進歩性の欠如)に誤りはないとしました。

## (1)相違点にかかる構成を甲3文献が開示していること

まず、知財高裁は、甲3発明は、指紋による認証を行う上で「ユーザがデバイスにアクセスできるまでに求めるステップを増やすため、時間がかかり、ユーザにとって煩わしい場合がある」ことを課題とするものであり、ホームボタンへの操作入力が、指紋の特徴を検出するためのユーザー識別機能を兼ねることは当然に想定され、その場合には、ホームボタンの背後に配置されたセンサにより検出した指紋を、登録された指紋と照合して適合・不適合を判定する処理を使用者による追加の操作なしに行うことになると認定しました。そして、かかる内容と、甲3文献の請求項1の「前記入力メカニズムに隣接したセンサを用いて、前記入力を受信する時に前記ユーザの識別情報を検出する工程と、前記検出した情報に基づいて前記ユーザを認証する工程」との記載と、請求項7の「請求項1に記載の方法であって、前記識別情報は、指紋、掌紋、・・・の内の少なくとも1つを含む、方

<sup>1</sup> ユーザをシームレスに認証するための、ユーザに可視表示を提供するディスプレイ回路とホームボタンとを備える携帯電話の発明です。

<sup>2</sup> 判決書は、【0003】を引用しています。

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よって提供されるべきでなく、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。

法。」との記載をあわせて読めば、ホームボタンの操作入力による指紋を検出する工程と認証工程との間に操作は不要であるから、甲3文献には、ホームボタンへの操作入力以外の追加の操作なしで、ユーザが認証されることが開示されているということができるとしています。

さらに、知財高裁は、公然実施発明において、パスワードによるユーザ認証が失敗した場合にはエラーメッセージが表示されることになっていること、また、認証に失敗するとエラーメッセージを表示するという技術は、当該技術の性質や内容に照らし、本件優先日当時、周知慣用技術であったといえること、甲3発明においても、(エラーメッセージについて言及のある)【0032】等の記載も併せて考えれば、ユーザ認証が失敗した場合に、エラーメッセージを表示することを含むと理解することができると認定しています。

## (2) 甲3発明適用の動機付けがあること

知財高裁は、公然実施発明と甲3発明は、技術分野及び作用機能を共通にし、甲3文献に接した当業者であれば、公然実施発明には、スリープ状態においてホームボタンを押してから認証を経てデバイスにアクセスできるまでの一連の動作に関して、甲3発明と共通の技術課題(デバイスのホームスクリーン又はメニューを表示する前に、本人認証のためにパスコードの入力を要求することは、パスコードが知られたり、パスワードを忘れてりする。)が存在することを想起するものといえると認定し、公然実施発明において、許可されていない人物がユーザの個人情報にアクセス、閲覧することを防ぐため、デバイス機能を有効にする前又はデバイスリソースにアクセスする前の起動時に、デバイスが迅速にユーザを認証することを目的とした甲3発明を

適用する動機付けがあるといえるとしています。

## (3) 公然実施発明に甲3発明を適用した場合に、本件発明1の構成に容易に想到すること

知財高裁は、まず、甲3発明において、指紋による認証の結果を得るには一定の時間を要することが明らかであること、及び、甲3発明を適用することで、ホームボタンを押下すると、起動によりディスプレイがオンになり、それと同時に指紋認証を行うことが可能であることを認定しています。

そして、本件発明1で特定されるロック画面は、「前記非活性状態にあるときに使用者による前記操作入力を受け付けると、前記ディスプレイ部に「表示され」るものであって、ロックが解除されていない状態を表示する機能以外は特定されていないことからすると、公然実施発明に甲3発明を適用したのにおいて、ホームボタンの押下後、オンになったディスプレイにホーム画面に移行する前に表示される画面も、客観的にロックが解除されていない状態を表示するもので、「ロック画面」ということができるとしています。

知財高裁は、これらのことを考慮し、甲3発明を適用した場合、使用者による追加の操作なしに、指紋認識による使用者識別機能が、非活性状態からロック画面が表示された活性状態への切り替えのための操作入力により行われるという、本件発明1の構成に容易に想到するといえることができると認定しています。

本判決は、事例判決ですが、スマートフォンの機能に関する進歩性判断に関して、公然実施発明をもとにした無効理由の主張、明細書の考慮、周知技術の考慮といった評価方法・内容等が、実務上の参考となるところがあると考えられましたので、紹介した次第です。

<sup>3</sup> 【0032】は、次のような記載を含みます。「電子デバイスは、例えば、ユーザがデバイスのスイッチを入れた時(例えば、その後ディスプレイスクリーン400を見る時)、第1の認証なしにユーザがデバイスリソースへのアクセスを試みたことに応じて(例えば、エラーメッセージとして)、ユーザによるヘルプの要求に応じて、または、任意のその他の適切な時点など、任意の適切な時に通知420を表示してよい。」

← 目次へ戻る

## 商標法

## 「不正な目的」による商標登録



岩崎 翔太  
PROFILEはこちら

知財高裁(1部)令和4年2月22日判決(令和3年(行ケ)第10104号)裁判所ウェブサイト[「PUMA」vs「SHI-SA」事件]

裁判例はこちら

本件は、指定商品を第25類「被服、ガーター、靴下止め・・・」とする引用商標(登録第4637003。以下に掲載。)を有する原告が、被告が有する指定商品を第25類「Tシャツ、帽子」とする本件商標権(登録第5392942号。以下に掲載。)の登録無効審判(本件審判)の請求を行ったところ、特許庁が原告の請求を却下ないし成り立たないとする審決(本件審決)を行ったため、被告に対し、本件審決の取り消しを求めた事案です。

本件審判では、本件審判の請求が本件商標権の設定登録の日から5年の除斥期間を経過した後にされたものであり、商標法4条1項15号を理由とする請求は本件商標が「不正の目的で商標登録を受けた場合」(商標法47条1項括弧書き)に限りすることができることが前提となっていたところ、特許庁は、「不正な目的で商標登録を受けた場合」には当たらないと判断し、本件における知財高裁も同様の判断を行いました(請求棄却)。

本稿では、本件商標が「不正の目的で商標登録を受けた場合」に該当しないと判断された理由についてご紹介します。

▶本件商標 ※動物図形部分のみの標章=被告標章



▶引用商標



## (1)本件商標と引用商標の類似性について

原告は、本件商標について、動物図形部分と文字部分からなる結合商標と解した上で、①当該文字部分は、当該商品が沖縄由来であることを需要者に印象付ける機能を有するにすぎず、自他商品識別機能を発揮し得ないから、動物図形部分のみを抽出して引用商標と対比すべきである、②本件商標の動物図形部分は、引用商標の基本的構成と共通しており、看者に外観上酷似した印象を与えるもので、本件商標の動物図形部分と引用商標は高い類似性があると主張していました。

これに対して、知財高裁は、①の主張に対して以下のとおり判示し、動物図形部分のみを抽出することはできないとした上で、本件商標と引用商標とは大きな構成部分である文字部分を有しているか否かという顕著な相違があることなどから、結論において、両商標は非類似であると判断しました。

▶「本件商標の文字部分全体は、本件商標の動物図形よりも大きく、本件商標の面積の大きな部分を占め、・・・印象的な書体を用いて表されているものであり、本件商標の文字部分が本件指定商品との関係において自他商品識別力を発揮しないというべき事情は認められない。」

▶「また、「SHI-SA」の文字部分から、「シーサー」の称呼及び沖縄の伝統的な獅子像である「シーサー」の観念が生じ、本件商標に接した需要者は、本件商標の動物図形は、上記「シーサー」を図形化して表示したものと看取するものと認められるから、本件商標の文字部分が捨象され、動物図形のみが着目されるということとはできない。」

## (2)「不正の目的」について

原告は、①本件商標の動物図形部分と原告の業務に係る周知著名な引用商標には高い類似性があり、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあること、②被告による被告標章(本件

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よってお伝えされるべきでなく、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。

商標のうち、動物図形部分のみを抽出して商標登録されたもの(登録第5392943号)の商標登録の無効審決の確定後の被告標章の使用及びアダルトグッズへの被告標章の使用、③被告の不正の目的を推認させる事情があることを総合考慮すれば、被告は、周知著名な引用商標に化体した顧客吸引力にただ乗りし、その出所表示機能を希釈化させ、又はその名声を毀損させる「不正の目的」で本件商標の登録出願をし、その商標登録を受けたものである旨主張していました。

これに対して、知財高裁は、原告の上記①～③の主張に対して、それぞれ以下のとおり判示し、結論において「不正の目的」は認められないと判断しました。

ア ①の主張(混同を生ずるおそれ)について

▶「本件商標の動物図形と引用商標は、四足動物が右から左に向けて跳び上がるように前足と後足を大きく開いている様子が側面から見た姿でシルエット風に描かれている点で共通し、その基本的姿勢等に似通った点があることから、本件商標に接した需要者は、本件商標の動物図形は引用商標を模倣したものと連想、想起するものの一応い得るが、「SHI-SA」の文字部分があることによって、本件商標の動物図形からは、引用商標から生じる「PUMA」ブランドの観念や「プーマ」の称呼は生じないものと認められることに照らすと、…被告が本件商標の登録出願をし、その商標登録を受けたことについて、周知著名な引用商標に化体した顧客吸引力にただ乗りし、その出所表示機能を希釈化させる「不正の目的」があったものと認めることはできない。」

イ ②の主張(被告標章の使用)について

▶「被告標章には本件商標において大きな構成部分である文字部分を有していないという顕著な相違があり、両商標は、外観、称呼及び観念において異なり、類似しないことに照らすと、原告が主張する被告による被告標章の商標登録の無効審決の確定後の被告標章の使用及びアダルトグッズへの被告標章の使用の事実があるからといって、…「不正の目的」があったものと認めることはできない。」

ウ ③の主張(不正の目的を推認させる事情)について

▶「被告作成の…書面(甲41)には、商標の制作経緯等に関し、「世界的に有名な『ラコステ』『ポロ・ラルフローレン』『マンシングウェア』『プーマ』など、動物(生物)をモチーフにしたデザインを参考にして図③のように大まかなデザインができあがりました。…シンプルを追求すると(プーマ)風なデザインになっていました。しかし、デザイン(ロゴ)だけでは『シーサー』を表現していると誰も気づかないのでは?等の意見もあり、前述で述べた『獅子面T-シャツ』のように文字(読み方・言い方)をデザインに組み合わせてはどうか?ということで図④になりました」、「その後、何度かデザインを変更して図⑤～⑦を経て現在は図⑧(平成17年から発売)になっています。」との記載がある。」

▶「本件商標(図⑧)は、『プーマ』など、動物(生物)をモチーフにしたデザインを参考にして『シーサー』を表現する意図で作成されたものとうかがわれるから、…「不正の目的」…を裏付ける趣旨の記載であると評価することはできない。」

本件では、「シーサー」の動物図形を用いた本件商標権の設定登録に、引用商標(世界的に有名な「PUMA」のロゴ)に化体した顧客誘引力にただ乗りし、その出所表示機能を希釈化させる「不正の目的」があったか否かが争われましたが、知財高裁は、主として文字部分の相違点を重視して両商標は非類似であり、もって、「不正な目的」があったとは認められないと判断しています。

特に、本件では、本件商標のうちの動物図形部分のみを抽出した被告標章について、同標章を内容とする商標登録の無効審決(商標法4条1項15号に該当することを理由とする。)が確定しているにもかかわらず、被告が同標章の使用を継続しているという特殊な事情も存するようですが、そもそも、本件商標と被告標章自体が非類似である以上、このような事情を踏まえても「不正な目的」は認められないとの判断になりました。

本件は事例判断ですが、「不正な目的」判断の一例として実務上も参考になり得ることから紹介した次第です。

← 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にのみ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。

## 不正競争

## ルブタンのレッドソールの商品等表示該当性

古庄 俊哉  
PROFILEはこちら

東京地裁(40部)令和4年3月11日判決(平成31年(ワ)第11108号) 裁判所ウェブサイト〔ルブタン事件〕

裁判例はこちら

高級ファッションブランド「クリスチャン ルブタン」(「ルブタン」)のデザイナーである原告X及びルブタンの商品の製造販売等を業とするフランス法人である原告会社(Xは原告会社の代表者)が、女性用ハイヒールを製造販売等している被告に対し、被告Yが販売する女性用ハイヒール(被告商品)は、周知著名な原告表示と類似した商品等表示を使用した商品であり、被告商品の製造、販売及び販売のための展示は、原告商品と混同を生じさせるなど、不正競争防止法2条1項1号及び2号に掲げる不正競争に該当すると主張して、差止及び損害賠償を求めた事案です。

本件における原告表示及び被告商品<sup>1)</sup>は下記に示す通りです。なお、原告表示の赤色(原告赤色)は、「パントン社が提供する色見本『PANTONE 18-1663TPG』』であると特定されています。

&lt;原告表示&gt;



&lt;被告商品1&gt;



裁判所は、原告表示は、不競法2条1項1号にいう商品等表示に該当するものとはいえないと判示し、Xらの請求をいずれも棄却しました。以下では、原告表示の商品等表示性に関する裁

判所の判示内容をご紹介します。

裁判所は、まず、商品の形態が商品等表示に該当するための要件(出所表示要件)として、以下の一般論を示しました。

➤商品の形態は、①客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴(特別顕著性)を有しており、かつ、②特定の事業者によって長期間にわたり独占的に利用され、又は短期間であっても極めて強力な宣伝広告がされるなど、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(周知性)であると認められる特段の事情がない限り、不競法2条1項1号にいう商品等表示に該当しない。

➤商品に関する表示が複数の商品形態を含む場合において、その一部の商品形態が商品等表示に該当しないときは、上記商品に関する表示は、全体として不競法2条1項1号にいう商品等表示に該当しない。

そのうえで、本件における原告表示の商品等表示該当性について、以下のとおり判断しました。

➤原告表示は、原告赤色を靴底部分に付した女性用ハイヒールと特定されるにとどまり、女性用ハイヒールの形状(靴底を含む。)、その形状に結合した模様、光沢、質感及び靴底以外の色彩その他の特徴については何ら限定がなく、靴底に付された唯一の色彩である原告赤色も、それ自体特別な色彩であるとはいえないため、被告商品を含め、広範かつ多数の商品形態を含む。

➤原告表示を使用した商品(原告商品)の靴底は革製であり、これに赤色のラッカー塗装をしているため、靴底の色は、いわばマニキュアのような光沢がある赤色(ラッカーレッド)であって、原告商品の形態は、この点において特徴があるのに対し、被告商品の靴底はゴム製であり、これに特段塗装はされていないため、靴底の色は光沢がない赤色である。そうす

<sup>1)</sup> 本件の被告商品は7つありますが、本稿では、被告商品1を掲載します。

<sup>2)</sup> 被告商品1の価格は1万6000円(税抜)であるのに対し、原告商品の価格は、最低でも8万円を超える高価格帯であって、10万円を超えるものも珍しくないと認定されています。

[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。

ると、原告商品の形態と被告商品の形態とは、材質等から生ずる靴底の光沢及び質感において明らかに印象を異にするものであるから、少なくとも被告商品の形態は、原告商品が提供する高級ブランド品としての価値に鑑みると<sup>2</sup>、Xらの出所を表示するものとして周知であると認めることはできない。そして、靴底の光沢及び質感における上記の顕著な相違に鑑みると、この理は、赤色ゴム底のハイヒール一般についても異なるところはない。

- ▶原告表示に含まれる赤色ゴム底のハイヒールは明らかに商品等表示に該当しないことからすると、原告表示は、全体として不競法2条1項1号にいう商品等表示に該当しない。
- ▶原告赤色と似た赤色は、ファッション関係においては国内外を問わず古くから採用されている色であり、現に、女性用ハイヒールにおいても、原告商品が日本で販売される前から靴底の色彩として継続して使用され、現在、一般的なデザインとなっているものといえる。そうすると、原告表示は、それ自体、特別顕著性を有するものとはいえない。
- ▶日本における原告商品の販売期間は、約20年にとどまり、それほど長期間にわたり販売したものとはいえず、原告会社は、いわゆるサンブルトラフィッキング(雑誌編集者、スタイリスト、著名人等からの要望又は依頼に応じて、これらの者が雑誌の記事、メディアでの撮影等で使用するため原告商品を貸し出すという広告宣伝方法)を行うにとどまり、自ら広告宣伝費用を払ってテレビ、雑誌、ネット等による広告宣伝を行っていない事情等を踏まえても、極めて強力な宣伝広告が行われているとまではいえず、原告表示は、周知性の要件を充足しない。

なお、Xらが実施した、20歳から50歳までのハイヒールを履く習慣のある女性を対象として行ったアンケート(本件アンケート)の結果<sup>3</sup>では、商願2015-29921(本願商標)における図表1(原告表示と同じ図)を見てルプタンの出所を示すものと認識した人の割合は、64.77%~67.76%、靴底が赤いハイヒールを一切見たことがない人を対象に含めても51.60%~53.99%であるという

結果が示されており、Xらは、本件アンケートの結果に基づいて、原告表示には商品等表示性が認められる旨主張しました。

しかし、裁判所は、本件アンケートは、女性用ハイヒールの市場につき、①高級ブランド品、②手頃な価格帯のブランド品、③安価な無名品の3つのセグメントに分けられるとした上、高級ブランド品の需要者を主として対象とするものであるから、手頃な価格帯のブランド品のセグメントに属するといえる被告商品を含めたものとしては、必ずしも適切なものといえないこと、本件アンケートで示された商願2015-29921(本願商標)の図(原告表示と同じ図)の形態は、ピンヒールで比較的デザイン性のあるものであり、被告商品の形態とは大きく異なるものであること、本願商標における靴底の赤色についても、光沢の有無等を一切捨象したものであるから、本件アンケート結果は、被告商品の現物を確認させた上で認識度を調査するものであれば格別、手頃な価格帯の赤色ゴム底のハイヒールがXらの出所を示すことを明らかにするものではないことを挙げ、本件アンケートの結果は、上記認定を左右するに至らないと判示しました。

商品の形態が不競法2条1項1号・2号の商品等表示に該当するためには、当該形態の特別顕著性と周知性がなければならないことは多くの裁判例が示しています。本件では、さらに、商品に関する表示が複数の商品形態を含む場合の商品等表示該当性の判断が示されている点が興味深いところです。

本件では、Xらが特定した商品等表示(原告表示)は、「原告赤色を靴底部分に付した女性用ハイヒール」であり、原告商品のような革製のラッカーレッドの靴底を有するハイヒールのほか、被告商品のような赤色ゴム底のハイヒールなど商品等表示に該当しない商品形態をも含む上位概念的なことから、そのような抽象的に特定された商品形態には商品等表示性を認めなかったのではないかとも思われます。本件は、商品等表示たる商品形態をどのように特定すべきかについて考えさせられる事案であると思います。

<sup>3</sup> 商願2015-29921(本願商標)における図表1(原告表示と同じ図)を見てルプタンの出所を示すものと認識した人の割合は、64.77%~67.76%、靴底が赤いハイヒールを一切見たことがない人を対象に含めても51.60%~53.99%であるという結果が示されているようです。

← 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にのみ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

### 松本 健男弁護士 入所のご挨拶

本年4月に大阪事務所に入所いたしました松本健男と申します。

2009年に京都大学法学部を卒業、2011年に東京大学法科大学院を修了後、那覇での司法修習を経て、2012年より梅田総合法律事務所に6年余りの間勤務し、国内の企業法務及び一般民事事件全般に広く携わりました。

2019年4月からは、3年間にわたって経済産業省特許庁に任期付公務員として勤務する機会に恵まれました。総務部総務課制度審議室(法令改正担当部署)の法制専門官として、2021年の特許法等の一部を改正する法律の立案を担当した他、特許法、実用新案法、意匠法及び商標法に関する政策立案全般に従事しました。

また、弁護士時代及び特許庁時代を通じて、知的財産権関連分野を中心に研究活動も続け、多数の論文、書籍等の執筆や講演の機会も継続的に頂いてきました。

弁護士として多様な分野を取り扱ってきた経験及び特許庁での行政官としての職務経験を踏まえた総合力を大切にしつつ、知的財産権関連分野を中心に専門性を追求して参る所存です。

今後とも御指導御鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

弁護士法人 大江橋法律事務所

弁護士 松本 健男

[← 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。