

# 平成 29 年意匠・商標・不正競争 関係事件の判決の概観

弁護士 磯田 直也 弁護士 西川 喜裕



## 要 約

平成 29 年（暦年）に判決が言い渡された意匠・商標・不正競争関係事件の判決の概況を報告する。意匠関係事件としては、特許庁と裁判所で判断を異にした「薬剤吸入器事件」（意匠①）、「物品の操作に供される画像」の解釈に関する「映像装置付き自動車事件」（意匠②）、侵害訴訟では「靴底事件」（意匠③）を報告する。

商標関係事件としては、国家資格に関する登録の可否が争われた「アドバンス助産師事件」（商標①）、キーワードメタタグにおける使用が問題となった「バイクリフター事件」（商標④）、除斥期間経過後の無効の抗弁の可否について最高裁が判断を示した「エマックス事件」（商標⑥）等を報告する。

不正競争関係事件としては、商品形態等の商品等表示性を認めた事件が比較的多いことが注目される（不競①、不競②）。また、営業秘密事件の付随事件として文書提出命令に関する文書の特定、識別性について判断した判決が実務上参考となる（不競⑦）。トナーを装着したプリンター本体の画面表示の品質等誤認惹起行為が争われたためらしい判決もある（不競⑧）。

なお、本稿は、平成 30 年 2 月 13 日の東京弁護士会知的財産権法部の定例部会における報告に基づいて報告者が書き下ろしたものである<sup>(1)</sup>。

## 目次

### 第 1 部 平成 29 年における意匠関係事件の概況

#### 第 1 概観

#### 第 2 意匠関係審決取消訴訟

- ① 知財高判（4 部）平成 29 年 1 月 17 日（平成 28（行ケ）10136）[薬剤吸入器事件]
- ② 知財高判（2 部）平成 29 年 5 月 30 日（平成 28（行ケ）10242）[映像装置付き自動車事件]

#### 第 3 侵害訴訟

- ③ 大阪地判（21 部）平成 29 年 2 月 14 日（平成 28（ワ）675）[靴底事件]
- （控訴審）大阪高判（8 部）平成 29 年 9 月 7 日（平成 29（ネ）812）

### 第 2 部 平成 29 年における商標関係事件の概況

#### 第 1 概観

#### 第 2 審決取消訴訟

##### 1 査定系審決取消訴訟

- ① 知財高判（2 部）平成 29 年 9 月 14 日（平成 29（行ケ）10049）[アドバンス助産師事件]
- 2 当事者系審決取消訴訟
- ② 知財高判（1 部）平成 29 年 9 月 13 日（平成 28（行ケ）10262）[ミズノマーク事件]
- ③ 知財高判（4 部）平成 29 年 10 月 24 日（平成 29（行ケ）10094）[豊岡柳事件]

#### 第 3 侵害訴訟

- ④ 大阪地判（26 部）平成 29 年 1 月 19 日（平成 27（ワ）

#### 547）[バイクリフター事件]

- ⑤大阪地判（21 部）平成 29 年 1 月 31 日（平成 26（ワ）12570）[リサイクルカートリッジ事件]
- ⑥ 最判（第三小判）平成 29 年 2 月 28 日（平成 27（受）1876）[エマックス事件]
- ⑦大阪高判（8 部）平成 29 年 4 月 20 日（平成 28（ネ）1737）[石けん百貨事件]
- ⑧知財高判（8 部）平成 29 年 11 月 30 日（平成 29（ネ）1579）[ロックオン事件]
- （原審）大阪地判（26 部）平成 29 年 5 月 11 日（平成 28（ワ）6268）
- ⑨ 東京地判（29 部）平成 29 年 9 月 27 日（平成 27（ワ）32055）[スイマーバ事件]

### 第 3 部 平成 29 年における不正競争関係事件の概況

#### 第 1 概観

#### 第 2 周知表示混同惹起行為（1 号）

- ① 東京地判（40 部）平成 29 年 6 月 28 日（平成 27 年（ワ）第 24688 号）[不規則充填物事件]
- ② 東京地判（46 部）平成 29 年 8 月 31 日（平成 28 年（ワ）第 25472 号）[ユニットシェルフ事件]

#### 第 3 商品形態模倣行為（3 号）

- ③ 大阪地判（21 部）平成 29 年 1 月 19 日（平成 27 年（ワ）第 9648 号等）[シャミー事件]
- ④ 東京地判（40 部）平成 29 年 2 月 24 日（平成 27 年（ワ）第 21853 号）[テント事件]

第 4 営業秘密関連 (4 号～10 号)

- ⑤ 東京地判 (29 部) 平成 29 年 2 月 9 日 (平成 26 年 (ワ) 第 1397 号等) [婦人靴木型事件]
- ⑥ 知財高決 (4 部) 平成 29 年 6 月 12 日 (平成 29 年 (ラ) 第 10002 号) [文書提出命令申立却下決定に対する即時抗告事件]
- ⑦ 東京地判 (29 部) 平成 29 年 7 月 12 日 (平成 28 年 (ワ) 第 35978 号) [光配向用偏光光照射装置事件]

第 5 品質等誤認惹起行為 (14 号)

- ⑧ 大阪地判 (21 部) 平成 29 年 1 月 31 日 (平成 26 年 (ワ) 第 12570 号) [リサイクルトナーカートリッジ事件]

第 6 営業誹謗行為 (15 号)

- ⑨ 大阪地判 (21 部) 平成 29 年 6 月 15 日 (平成 28 年 (ワ) 第 5104 号) [手洗器付トイレタンクのボウル用シート事件]

第 1 部 平成 29 年における意匠関係事件の概況

第 1 概観

裁判所ウェブサイト (<http://www.courts.go.jp/>) において公開されている裁判例の中から、平成 29 年 1 月 1 日～同年 12 月 31 日に言い渡された意匠権関係訴訟を抽出した<sup>(2)</sup>。類型ごとの内訳は下表のとおりである。

類型	件数	主な争点ごとの件数
査定系審決取消訴訟	8	類否…………… 4 件 工業上利用することができる意匠…………… 4 件
当事者系審決取消訴訟	3	類否…………… 3 件
侵害訴訟	6	類否…………… 6 件
その他 ・不競法 2 条 1 項 15 号 ・職務意匠対価請求	2	類否…………… 1 件 創作者性…………… 1 件

第 2 意匠関係審決取消訴訟

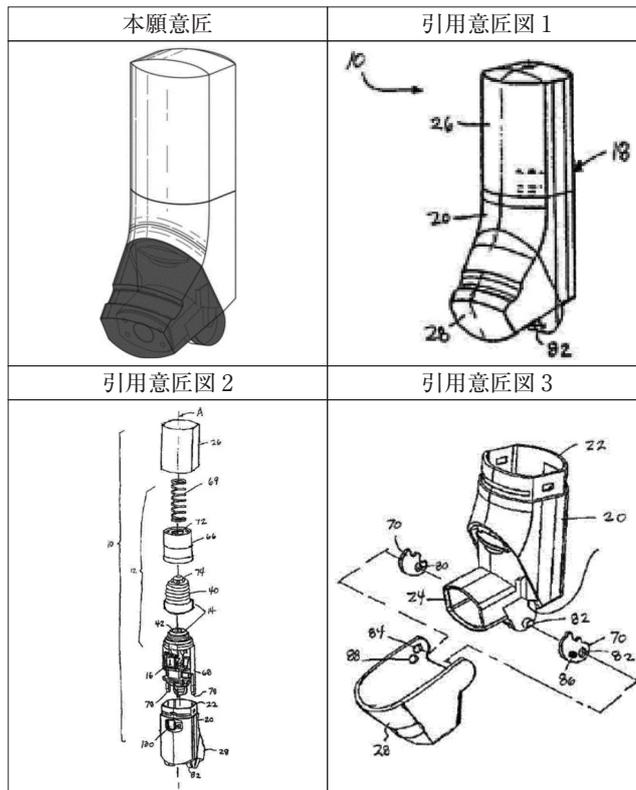
- ① 知財高判 (4 部) 平成 29 年 1 月 17 日 (平成 28 (行ケ) 10136) [薬剤吸入器事件]

[事案の概要]

意匠に係る物品を「吸入器」とする本願意匠について、特許庁において拒絶査定がなされ、拒絶査定不服審判においても請求不成立審決となった。本件は当該審決に対する審決取消訴訟である。なお、同一の出願人に係る同日に言い渡された判決が 3 件存在する<sup>(3)</sup>。

特許庁は、本願意匠は特開 2007-289716 号公報に掲載された図 1 等によって表された「薬剤吸入器」の引

用意匠に類似する意匠であるから、意匠登録を受けることができないとの判断を示したが、裁判所はこれを取り消した。



[判旨]

「本願意匠と引用意匠は、基本的構成態様において共通するものの、その態様は、ありふれたものであり、需要者の注意を強く惹くものとはいえない。…これに対し、マウスピース部の端部の形態の相違は、需要者である患者及び医療関係者らの注意を強く惹き、視覚を通じて起こさせる美感に大きな影響を与えるものである。

…マウスピース部の端部について、本願意匠は、その中央に円形孔及びその周囲に 4 つの小円形孔が形成された端壁を設けたものであるのに対して、引用意匠は、端壁がなく、単に筒状のまま大きく開口した点は、マウスピースカバー部が透明で着色されていることと相まって、需要者である患者や医療関係者の注意を強く惹くものと認められ、異なる美感を起こさせるものであり、それ以外の共通点から生じる印象に埋没するものではないというべきである。」

[考察]

特許庁と裁判所で結論を異にした事件である。類否判断は需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づい

て行われるが（意匠法 24 条 2 項）、マウスピースの端部という全体からすると僅かな範囲ともいえる相違点が需要者の視覚という観点から類否判断に影響を与えた事案であり、参考になる。

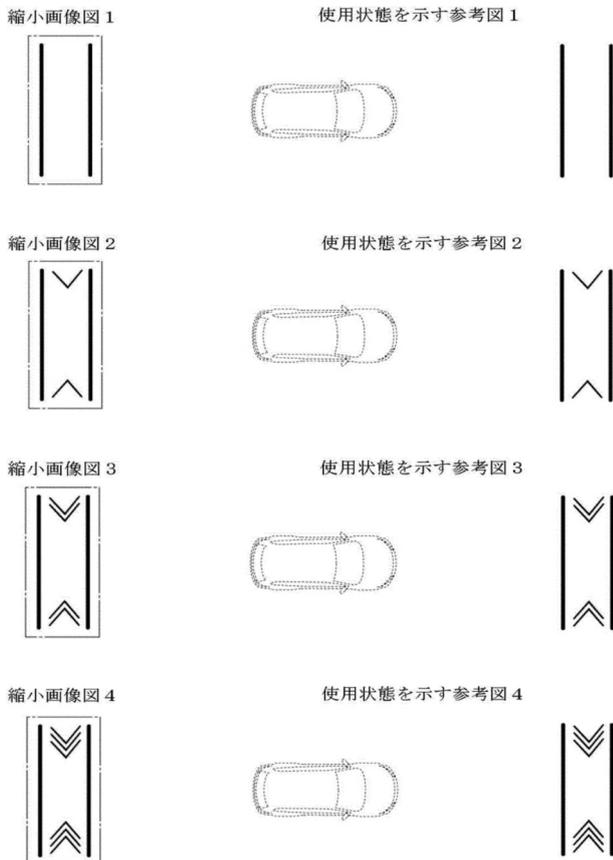
② 知財高判（2 部）平成 29 年 5 月 30 日（平成 28（行ケ）10242）【映像装置付き自動車事件】

【事案の概要】

(1) 意匠に係る物品を「映像装置付き自動車」とする本願意匠について、特許庁において拒絶査定がなされ、拒絶査定不服審判においても請求不成立審決となった。本件は当該不成立審決の取消訴訟である。争点は、本願意匠の画像が意匠法 2 条 2 項の「物品の操作（当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。）の用に供される画像」を構成し、その結果、同法 3 条 1 項柱書の「工業上利用することができる意匠」に当たるか否かである。特許庁及び裁判所は同法 2 条 2 項該当性を否定し、意匠登録を受けることはできないとした。

(2) 意匠に係る物品の説明

運転者がブレーキペダルを踏み込むことにより自動車が停止した時に表示機器に表示される画像が、縮小画像図 1～5 の繰り返し画像である。



縮小画像図 5

使用状態を示す参考図 5



【判旨】

意匠法 2 条 2 項の「『物品の操作…の用に供される画像』とは、家電機器や情報機器に用いられてきた操作ボタン等の物理的な部品に代わって、画面上に表示された図形等を利用して物品の操作を行うことができるものを指すというべきであるから、特段の事情がない限り、物品の操作に使用される図形等が選択又は指定可能に表示されるものをいうものと解される。

…本願部分の画像は、…運転者が横断歩道で待つ横断者を発見し、自動車を止め、横断者誘導用の画像を投射すると、縮小画像図 1～5 の画像が繰り返し表示され、横断者が横断し終わると、運転者が前進させるべく操作を実行するというものであって、縮小画像図 1～5 は横断者に対し横断を誘導するものにすぎず、運転者は、本願部分の画像に表示された図形等を選択又は指定することにより、物品…の操作をするものではない。」

【考察】

平成 18 年意匠法改正で新設された「物品の操作…の用に供される画像」の解釈が示されている点が注目される。

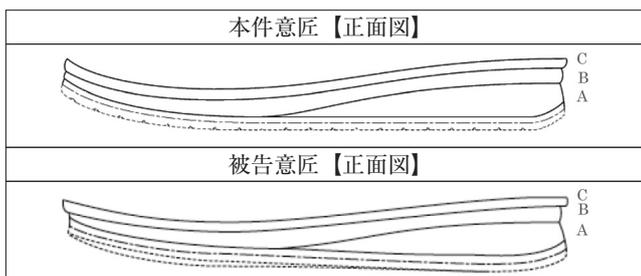
第 3 侵害訴訟

③ 大阪地判（21 部）平成 29 年 2 月 14 日（平成 28（ワ）675）【靴底事件】

（控訴審）大阪高判（8 部）平成 29 年 9 月 7 日（平成 29（ネ）812）

【事案の概要】

意匠に係る物品を「靴底」とする部分意匠（「本願意匠」，第 1490957 号）の意匠権者である原告が、被告らが共同して製造、販売していた靴底部分が本願意匠に類似し、被告らによる製造、販売行為が本願意匠権を侵害するとして損害賠償請求をした。裁判所は、侵害を否定し、原告の請求を棄却した（控訴審でも地裁の判断を維持）。



※アルファベット (A, B, C) は執筆者が追記した。

[判旨]

公知意匠を踏まえると、「本件意匠については、①靴底を構成する 3 層のソールの側面がいずれも膨らむような形状を有していて、②正面図において、A 層右上端部と B 層右下端部、B 層の右上端部と C 層の右下端部がそれぞれ連続し、…その境目を凹部分とした略『く』の字型を形成しており、…、この具体的な形状に需要者の注意が惹かれるものと認められる。」

「被告意匠では、C 層が下側の連続した 2 層からはみ出していて、その境目に略逆 L 字型の直角部分を形成するなど明らかに下の 2 層の周面とは視覚的連続性を欠いており、加えて C 層の側面形状における膨らみが他の層よりも小さいことも、その視覚的印象を強めているが、これらの差異は本件意匠の要部にかかわる部位におけるものである。

…その結果、被告意匠は、3 層からなるソールのうち C 層部分が他の層とは異なる存在感を持ち、それが特徴となって全体に頑丈な印象を与えるものとなっていて、3 層のソール全体が一体感を保ち、丸みを帯び柔らかな美感を起こさせる本件意匠とは異なる美感を起こさせているといえる。」

[考察]

公知意匠を踏まえると、本件意匠における新規で創作性が認める部分が限定されることから、意匠権の要部を狭く認定し、全体としては一定の印象の共通性はあるものの、細かな差異で侵害を否定している事例である。

第 2 部 平成 29 年における商標関係事件の概況

第 1 概観

裁判所ウェブサイト (<http://www.courts.go.jp/>) において公開されている裁判例の中から、平成 29 年 1 月 1 日～同年 12 月 31 日に言い渡された商標権関係訴訟

を抽出した<sup>(4)</sup>。全体で 69 件見受けられ、類型ごとの内訳は下表のとおりである。

類型	件数	主な争点ごとの件数
無効審判に係る審決取消訴訟	17 件	記述的商標 (3 条 1 項 3 号) ……1 件 自他商品の識別力の有無 (3 条 1 項 6 号) ……2 件 公序良俗違反 (4 条 1 項 7 号) ……4 件 周知商標 (4 条 1 項 10 号) ……3 件 商標の類否 (4 条 1 項 11 号) ……13 件 混同を生じるおそれ (4 条 1 項 15 号) ……9 件 品質誤認 (4 条 1 項 16 号) ……2 件 不正な目的 (4 条 1 項 19 号) ……5 件 手続的瑕疵 (56 条, 特許法 131 条の 2 第 1 項) ……1 件
商標登録取消審判に係る審決取消訴訟	13 件	使用事実の有無 (50 条 1 項) ……13 件 害する目的 (58 条 1 項) ……1 件 権利の濫用 ……2 件
拒絶査定不服審判に係る審決取消訴訟	11 件	記述的商標 (3 条 1 項 3 号) ……1 件 ありふれた商標 (3 条 1 項 4 号) ……1 件 自他商品の識別力の有無 (3 条 1 項 6 号) ……1 件 使用による特別顕著性 (3 条 2 項) ……2 件 国等の著名な標章 (4 条 1 項 6 号) ……1 件 公序良俗違反 (4 条 1 項 7 号) ……1 件 周知商標 (4 条 1 項 10 号) ……1 件 商標の類否 (4 条 1 項 11 号) ……5 件
商標権侵害訴訟	21 件	商標の類否 ……7 件 役務に対する使用 ……2 件 商標的使用 ……4 件 商標権侵害の主体 ……2 件 無効の抗弁の主張の可否 ……1 件 自他商品の識別力の有無 (3 条 1 項 6 号) ……2 件 公序良俗違反 (4 条 1 項 7 号) ……2 件 他人の名称を含む商標 (4 条 1 項 8 号) ……2 件 周知商標 (4 条 1 項 10 号) ……2 件 混同を生じるおそれ (4 条 1 項 15 号) ……2 件 不正な目的 (4 条 1 項 19 号) ……2 件 自己の名称 (26 条 1 項 1 号) ……3 件 先使用 (32 条) ……3 件 過失の有無 ……1 件 過失の推定 (39 条) ……1 件 違法性阻却の可否 ……1 件 信用回復措置請求の要否 ……1 件 権利の濫用 ……7 件 差止めの必要性 ……3 件 いわゆる並行輸入 ……2 件
その他	7 件	契約の解釈 ……5 件 黙示の合意の有無 ……1 件 不競法 2 条 1 項 15 号に関連していわゆる並行輸入 ……1 件

※ 複数の争点が問題となった事案もあるので、主な争点ごとの件数と裁判例の件数は一致しない。

## 第2 審決取消訴訟

### 1 査定系審決取消訴訟

#### ① 知財高判(2部)平成29年9月14日(平成29(行ケ)10049) [アドバンス助産師事件]

##### [事案の概要]

指定役務を第44類「助産」等として、「Advanced Midwife アドバンス助産師」商標の登録出願をしたところ、特許庁において拒絶査定がなされ、拒絶査定不服審判においても請求不成立審決となった。本件は、当該請求不成立審決に対する審決取消訴訟である。主な争点は、商標法4条1項7号該当性の有無である。

特許庁は、保健師助産師看護師法(「保助看法」)42条の3第2項に抵触する可能性があり、需要者が「アドバンス助産師」を国家資格である「助産師」の上級の国家資格であるかのごとく誤信する場合があるとして登録を認めなかったが、裁判所は、4条1項7号該当性を否定し、特許庁の審決を取り消した。

##### [判旨]

『「アドバンス助産師」認証制度は、既に助産師資格を持つ者であって、一定の助産実践能力を有する者を『アドバンス助産師』と認証するものであるところ、原告は、『アドバンス助産師』を認証する団体であることから、本願商標の出願をしたものである。…本願商標は、助産師でない者を『助産師』と称するために出願されたものではないから、本願商標が登録されたからといって、保助看法42条の3第2項の規定に違反する事態が発生するおそれがあるということとはできない。』

「上級の資格を『アドバンス』と称する国家資格があるとは認められないことや…『アドバンス助産師』制度が相当程度認知されていることからすると、『アドバンス助産師』が『助産師』とは異なる国家資格であると認識されるとは認められないし、仮に、そのように認識されることがあったとしても、…本願商標が国家資格等の制度に対する社会的信用を失わせる『公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標』ということとはできない。」

##### [考察]

商標審査便覧(42, 107, 02)において、国家資格等を表す場合、又は、一般世人において、国家資格等と一見紛らわしく誤認を生ずるおそれがある場合には、

原則として、商標法4条1項7号に該当するとされる。本件において特許庁は同項7号該当性を認めたが、裁判所は同項7号該当性を否定し、国家資格である「助産師」を含む商標について登録を認めた点が注目される。

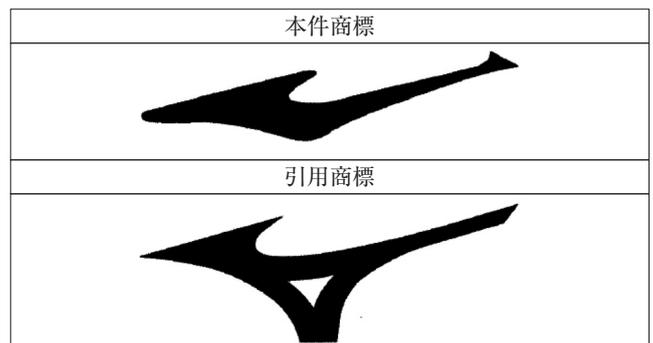
### 2 当事者系審決取消訴訟

#### ② 知財高判(1部)平成29年9月13日(平成28(行ケ)10262) [ミズノマーク事件]

##### [事案の概要]

原告は、指定商品を第18類「運動靴」等とする本件商標は引用商標と類似し、また、出所の混同を生じるとして、本件商標の登録無効審判請求をした。争点は、商標法4条1項15号該当性である。

特許庁は審判請求は成り立たないとの審決をしたが、裁判所は同項15号該当性を肯定し、審決を取り消した。



##### [判旨]

「本件商標と引用商標は、全体的な構図として、配置や輪郭等の基本的構成を共通にするものであり、本件商標が使用される商品である被服等の商品の主たる需要者が、商標やブランドについて正確又は詳細な知識を持たない者を含む一般の消費者であり、商品の購入に際して払われる注意力はさほど高いものとはいえないことなどの実情や、引用商標が我が国において高い周知著名性を有していることなどを考慮すると、本件商標が、特にその指定商品にワンポイントマークとして使用された場合などには、これに接した需要者(一般消費者)は、それが引用商標と全体的な配置や輪郭等が類似する図形であることに着目し、本件商標における細部の形状(内側における差異等)などの差異に気付かないおそれがあるといえる。」

また、引用商標は、スポーツ用品(運動用具)関連の商品分野において、原告の商品を表示するものとし

て、需要者の間において著名であるところ、…本件商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する需要者は、著名商標である引用商標を連想、想起して、当該商品が原告又は原告との間に緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある者の業務に係る商品であると誤信するおそれがあるものというべきである。」

③ 知財高判（4 部）平成 29 年 10 月 24 日（平成 29（行ケ）10094）【豊岡柳事件】

[事案の概要]

引用商標の商標権者である原告は、指定商品を第 18 類「かばん類」等とする本件商標は引用商標と類似し、また、出所の混同を生じる等を理由として、本件商標の無効審判請求をした。主な争点は商標法 4 条 1 項 15 号該当性である。

特許庁は、非類似であり、無効にすべきではないとしたが、裁判所は、同項 15 号に該当するとして審決を取り消した。

本件商標 称呼：トヨオカヤナギ	引用商標 称呼：トヨオカキリュウザイク
	

[判旨]

「①本件商標は、外観や称呼において引用商標と相違するものの、本件商標からは、豊岡市で生産された柳細工を施した製品という観念も生じ得るものであり、かかる観念は、引用商標の観念と類似すること、②引用商標の表示は、独創性が高いとはいえないものの、引用商標を付した原告商品は、原告の業務を示すものとして周知性を有しており、伝統的工芸品の指定を受け、引用商標が地域団体商標として登録されていること、③本件商標の指定商品は、原告商品と同一又は密接な関連性を有するもので、原告商品と取引者及び需要者が共通することその他被告の本件商標の使用態様及び需要者の注意力等を総合的に考慮すれば、本件商標を指定商品に使用した場合は、これに接した取引者及び需要者に対し、原告の業務に係る『豊岡杞柳細工』の表示を連想させて、当該商品が原告の構成員又は原告との間に緊密な営業上の関係又は同一の表示

による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信され、商品の出所につき誤認を生じさせるとともに、地域団体商標を取得し通商産業大臣から伝統的工芸品に指定された原告の表示の持つ顧客吸引力へのただ乗り（いわゆるフリーライド）やその希釈化（いわゆるダイリューション）を招くという結果を生じかねない。」

[考察]

特許庁と裁判所で判断が分かれた事例である。裁判所は外観や称呼は異なるものの、観念の同一性や、引用商標が地域団体商標であることに加え、周知性を有することを根拠に「混同を生ずるおそれ」を認めた。

第 3 侵害訴訟

④ 大阪地判（26 部）平成 29 年 1 月 19 日（平成 27（ワ）547）【バイクリフター事件】

[事案の概要]

「バイクリフター」商標につき、指定商品を第 12 類「オートバイの運搬用台車」等とする登録商標（第 5383617 号）を有している原告が、被告が製造、販売している「**バイクシフター**」や「**bike shifter**」を付したオートバイ運搬用台車が本件商標権を侵害するとして差止め及び損害賠償等を請求した。

裁判所は、侵害を肯定し、原告の請求を認容した。

[判旨]

(1) 類否と権利濫用の主張について

裁判所は、本件商標と被告各標章の類似性を肯定した。被告は、「バイク」+「リフター」は普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして、権利濫用の主張を行ったが、裁判所は普通名称として使用されていたとまでは認めることはできないとして排斥した。

(2) ディスクリプションメタタグ、タイトルタグ

「html ファイルにディスクリプションメタタグないしタイトルタグを記載することは、商品又は役務に関するウェブサイトが検索サイトの検索にヒットした場合に、その検索結果画面にそれらのディスクリプションメタタグないしタイトルタグを表示させ、ユーザーにそれらを視認させるに至るものであるから、商標法 2 条 3 項 8 号所定の商品又は役務に関する広告を内容

とする情報を電磁的方法により提供する使用行為に当たるといふべきである。」

### (3) キーワードメタタグ

「被告のウェブサイトの html ファイル上の…、『< meta name=" keywords" content=" バイクリフター" >』との記載は、いわゆるキーワードメタタグであり、ユーザーが、ヤフー等の検索サイトにおいて、検索ワードとして『バイクリフター』を入力して検索を実行した際に、被告のウェブサイトを検索結果としてヒットさせて、上記…ディスクリプションメタタグ及びキーワードタグの内容を検索結果画面に表示させる機能を有するものであると認められる。このようにキーワードメタタグは、被告のウェブサイトを検索結果としてヒットさせる機能を有するにすぎず、ブラウザの表示からソース機能をクリックするなど、需要者が意識的に所定の操作をして初めて視認されるものであり、これら操作がない場合には、検索結果の表示画面の被告のウェブサイトの欄にそのキーワードが表示されることはない。

…商標法は、商標の出所識別機能に基づき、その保護により商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図ることを目的の一つとしている（商標法 1 条）ところ、商標による出所識別は、需要者が当該商標を知覚によって認識することを通じて行われるものである。したがって、その保護・禁止の対象とする商標法 2 条 3 項所定の『使用』も、このような知覚による認識が行われる態様での使用行為を規定したものと解するのが相当であり、同項 8 号所定の『商品…に関する広告…を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為』というのも、同号の『広告…に標章を付して展示し、若しくは頒布し』と同様に、広告の内容自体においてその標章が知覚により認識し得ることを要すると解するのが相当である。

そうすると、本件でのキーワードメタタグにおける原告商標の使用は、表示される検索結果たる被告のウェブサイトの広告の内容自体において、原告商標が知覚により認識される態様で使用されているものではないから、商標法 2 条 3 項 8 号所定の使用行為に当たらないといふべきである。」

### [考察]

キーワードメタタグの「商標としての使用」につい

て明示的に判断した初めての裁判例であると思われる。ディスクリプションメタタグやタイトルタグについてはこれまでの裁判例でも「商標としての使用」が肯定されていたが<sup>(5)</sup>、本判決はキーワードメタタグにおける文字列について「商標としての使用」を否定した。

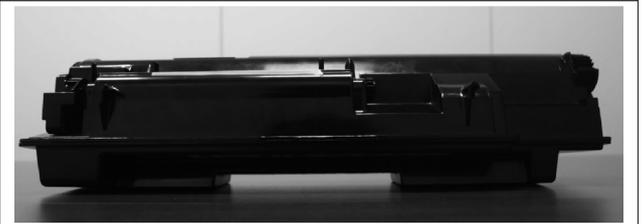
### ⑤大阪地判（21 部）平成 29 年 1 月 31 日（平成 26（ワ）12570）[リサイクルカートリッジ事件]

#### [事案の概要]

「 KYOCERA」商標につき、指定商品を「トナーカートリッジ」等とする登録商標（第 5521911 号）を有している原告等が、使用済み原告純正品のカートリッジを再利用して被告製品として販売している被告に対し、本件商標権の侵害を根拠に差止め及び損害賠償等を請求した。裁判所は、侵害を肯定し、原告の請求を認容した。

（被告商品）

前面視



底面視



底面視：本件商標部分



#### [判旨]

「被告商品 2 の本体及び梱包した箱には、被告商品 2 がリサイクル品であることが明示されていることが認められる。また、箱の中に入れられている、『ご使用前の注意』と題する書面、『リサイクルカートリッジトラ

ブル調査票』によっても、被告商品 2 がリサイクル品であることは明らかにされていることも認められる。

しかしながら、被告商品 2 の本体には、製造元等の記載は全く存在しないから、本体に付された上記のような表示ラベルだけでは、本件商品 2 の本体に付された本件商標の出所表示機能を打ち消す表示として十分なものとはいえない。

また、被告商品 2 を梱包した箱の記載、あるいは梱包の中に入れられている『ご使用前の注意』と題する書面等からすると、被告商品 2 がリサイクル品であることは需要者に認識されていることが認められないではないが、被告商品 2 を梱包する箱に、被告商品 2 が原告京セラ及びそのグループ会社と無関係に製造されたものであることが明確となる打ち消し表示は何らされておらず、リサイクル品であったとしても、純正品メーカーが製造することがあること…を考慮すれば、被告が被告商品 2 を製造販売する行為は、需要者に本件商標が付された被告商品 2 が原告京セラ及びそのグループ会社を出所とするものであるとの誤認混同を生じさせるおそれがあることは否めない。」

#### [考察]

リサイクル品の打ち消し表示について、リサイクル品であることの表示では不十分で、商標権者等の製造者と無関係に製造されたものであることが明確に表示されていない場合には商標権侵害が肯定されている点が注目される。

### ⑥ 最判 (第三小判) 平成 29 年 2 月 28 日 (平成 27 (受)1876) [エマックス事件]

#### [事案の概要]

「エマックス」商標につき、指定商品を第 11 類「家庭用電気瞬間湯沸器」等とする登録商標 (第 4895484 号) を有している反訴原告が、反訴被告が販売している「エマックス」等を付した電気瞬間湯沸器が本件商標権を侵害するとして差止め及び廃棄を請求した。なお、本件における本訴は、不正競争防止法 (2 条 1 項 1 号) に基づく差止等請求であり、反訴として商標権侵害を理由とする請求がなされている。

原審は、反訴部分について、本件商標は商標法 4 条 1 項 10 号にいう「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標」に当たり、商標登録を受けることができない

同号所定の商標に該当するから、同法 39 条において準用される特許法 104 条の 3 第 1 項に係る抗弁が認められ、反訴被告に対する本件各商標権の行使は許されないとして、反訴請求を棄却すべきものとした。

最高裁判所は原判決中、反訴請求 (商標権侵害) に関する部分等を破棄し、福岡高裁に差し戻した。

#### [判旨]

「商標法 4 条 1 項 10 号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から 5 年を経過した後においては、当該商標登録が不正競争の目的で受けたものである場合を除き、商標権侵害訴訟の相手方は、その登録商標が同号に該当することによる商標登録の無効理由の存在をもって、本件規定に係る抗弁を主張することが許されないと解するのが相当である。

商標法 4 条 1 項 10 号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から 5 年を経過した後であっても、当該商標登録が不正競争の目的で受けたものであるか否かにかかわらず、商標権侵害訴訟の相手方は、その登録商標が自己の業務に係る商品等を表示するものとして当該商標登録の出願時において需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であるために同号に該当することを理由として、自己に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることを抗弁として主張することが許されると解するのが相当である。」

#### [考察]

商標法 47 条の定める除斥期間が経過したことによって無効審判を請求することができなくなった後に、商標権侵害訴訟において、当該無効理由に基づいて無効の抗弁や権利濫用の抗弁を主張することができるかについては従来学説上の対立があり、下級審においても判断が分かれていたところであった。本判決は、この点について、最高裁として初めて示した判断であり、実務上重要な判決である。最高裁は、誰でも主張できる抗弁である無効の抗弁を期間の制限なく主張し得るとすると、商標法 47 条で除斥期間を定めた趣旨を没却することになるため、周知商標使用者だけが主張し得る権利濫用の抗弁を採用したと思われる。

⑦大阪高判（8 部）平成 29 年 4 月 20 日（平成 28  
（ネ）1737）[石けん百貨事件]

「石けん百貨」等の商標権を有する控訴人（原告）が、楽天市場を運営する被告に対し、本件商標権の侵害を理由として損害賠償等を求めた事件（大阪地判（26 部）平成 28 年 5 月 9 日（平成 26 年（ワ）第 8187 号））の控訴審判決である。

控訴審は、以下の通り、商標権侵害を否定し、原告の請求を棄却した第 1 審判決を維持し、控訴を棄却した。

[判旨]

本件商標を付したのは楽天市場の加盟店であり、被控訴人ではなく、商標法 2 条 3 項 8 号所定の要件の一部を欠く。もっとも、被控訴人が石けん百貨が使用され、「これが商標の出所表示機能を害することにつき具体的に認識するか、又はそれが可能になったといえるに至ったときは、その時点から合理的期間が経過するまでの間に NG ワードリストによる管理等を行って、『石けん百貨』との表示を含む検索連動型広告のハイパーリンク先の楽天市場リスト表示画面において、登録商標である『石けん百貨』の指定商品である石けん商品の情報が表示されるという状態を解消しない限り、被控訴人は、『石けん百貨』という標章が付されたことについても自らの行為として認容したものとして、商標法 2 条 3 項 8 号所定の要件が充足され、被控訴人について商標権侵害が成立すると解すべきである。」

[考察]

チュッパチャプス事件（知財高判平成 24 年 2 月 14 日（平成 22 年（ネ）10076 号））を踏襲している。インターネット上のショッピングモール運営者も商標権侵害の事実を認識したうえで放置した場合には、商標権侵害の責任を負う。

⑧知財高判（8 部）平成 29 年 11 月 30 日（平成 29  
（ネ）1579）[ロックオン事件]  
（原審）大阪地判（26 部）平成 29 年 5 月 11 日  
（平成 28（ワ）6268）

[事案の概要]

**Lockon**  
「ロックオン」商標につき、指定役務を第 42 類「電

子計算機用プログラムの提供」等とする登録商標（第 5704605 号）を有している一審原告が、一審被告が「**LOCKON**」をインターネット上のホームページ等の広告に使用する行為が本件商標権を侵害するとして差止め及び損害賠償等を請求した。主な争点は、一審被告のサービスと指定役務の類似性である。

地裁、高裁ともに、侵害を一部肯定し、原告の請求を一部認容した。

[判旨]

(1) 42 類の解釈について

「第 42 類の『電子計算機用プログラムの提供』とは、コンピュータプログラマーによって設計開発されたコンピュータ用プログラムを、電気通信回線を通じて利用させる役務を含むものであると解するのが相当であり、『電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守』とは、コンピュータプログラマー等のソフトウェアの開発業者が電子計算機用プログラムを設計ないし作成し、又はその手直し等をする役務であると解するのが相当である。そして、第 9 類の『電子計算機用プログラム』がそれによって提供される目的ないし機能を問わないものであるのと同様に、第 42 類の役務における上記のプログラムも、その利用により達成される目的ないし機能を問わないものであると解するのが相当である。」

(2) 「AD EBiS」に係る役務について

「『AD EBiS』においては、一審被告の顧客がインターネットを通じて計測対象サイトを設定し、どのような効果を計測するか等を設定すると、一審被告が構築したシステムにより、広告の閲覧者の行動に関するデータが取得、蓄積、分析され、顧客は分析結果を閲覧することができる。上記の処理はソフトウェアによってなされており、一審被告は、利用契約約款等により対外的に『AD EBiS』が ASP サービスや SaaS である旨を説明している。

このように、一審被告の顧客は、電気通信回線を通じて、広告効果計測の条件を指定し、その条件に従ってソフトウェアによる処理がなされた後に、その結果を閲覧しており、そのような態様によって一審被告が提供するソフトウェアを利用していると認められる。

そうすると、一審被告は、顧客に『AD EBiS』のソフトウェア、すなわち、電子計算機用プログラムを利

用させるサービスを提供していると認められ、『AD EBiS』に係る役務は、第 42 類の『電子計算機用プログラムの提供』に該当するというべきである。』

[考察]

第 42 類の「電子計算機用プログラムの提供」において、第 9 類の「電子計算機用プログラム」がそれによって提供される目的ないし機能を問わないものであるのと同様に、その利用により達成される目的ないし機能を問わないものであると判示している点が注目される。

⑨ 東京地判 (29 部) 平成 29 年 9 月 27 日 (平成 27 (ワ) 32055) [スイマーバ事件]

[事案の概要]

本件商標権につき専用使用権を有する原告が、被告標章が付された乳幼児用首浮き輪の輸入、販売等が本件専用使用権を侵害すると主張して、被告に対し、上記各行為の差止め及び損害賠償等を求めた事件である。裁判所は、真正商品の並行輸入であり、実質的違法性を欠くとして請求を棄却した。



[判旨]

「被告商品は、モントリー社と法律的に又は経済的に一体的な関係にあると認められるスイマーバイナーナショナル社により中国において製造されたものであり、モントリー社は、本件商標の商標権者であるとともに、中国を含む外国における商標権者であるから、本件商標と同一のものである被告標章は、スイマーバイナーナショナル社によって適法に付されたものであり、本件商標と同一の出所を表示すると認められる。また、被告商品は、…モントリー社等が直接的に品質管理を行い得る立場にあると認められ、被告商品と原告商品とが本件商標の保証する品質において

実質的に差異がないと評価することができる。

なお、本件商標権については、原告に専用使用権が設定されているが、…原告は、本件商品についての日本国における総販売代理店というべき地位にあるから、商標権者であるモントリー社と法律的に同一人と同視し得るような関係…にあるものというべきである。」

[考察]

並行輸入について、フレッドペリー最高裁判決（最一小判平成 15 年 2 月 27 日）を参照し、一般的な基準で判断されている

第 3 部 平成 29 年における不正競争関係事件の概況

第 1 概観

平成 29 年に言い渡された 45 件の不正競争関係事件判決を抽出した<sup>(6)</sup>。類型ごとの内訳は下表のとおりである。

類型	該当性肯定	該当成否定	合計
周知表示混同惹起行為 (1 号)	5	9	14
商品形態模倣行為 (3 号)	1	3	4
営業秘密関連 (4 号～10 号)	3	11	14
ドメイン名関連 (13 号)	3	1	4
品質等誤認惹起行為 (14 号)	1	1	2
営業誹謗行為 (15 号)	7	5	12
その他	0	1	1

以下、類型ごとに参考となる判決を紹介する。特に言及がない限り、「号」のみで引用する条項は不競法 2 条 1 項各号を意味するものとする。なお、実際の事件では平成 27 年改正前の条項番号が使われているものもあるが、本誌では同改正後の番号に表記を統一するものとする。

第 2 周知表示混同惹起行為 (1 号)

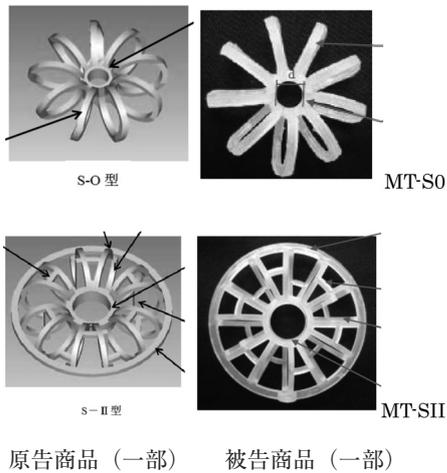
① 東京地判 (40 部) 平成 29 年 6 月 28 日 (平成 27 年 (ワ) 第 24688 号) [不規則充填物事件]

[事案の概要]

原告は、昭和 39 年ころから製造販売している不規則充填物（化学工場等の充填塔の内部に充填されガス吸収操作などを行う部材。原告実用新案の実施品。「原告商品」）の形態が周知の商品等表示に当たり、被告の不規則充填物（「被告商品」）がこれと類似すると主張し、1 号の不正競争に当たるとして差止め、廃棄、

損害賠償を請求した。

裁判所は、1号該当を肯定し、請求を認容した。



原告商品（一部） 被告商品（一部）

### [判旨]

#### (1) 原告商品の形態の「商品等表示」該当性

商品の形態は、①特別顕著性、②周知性がある場合に商品等表示性が認められる。

原告商品の形態的特徴は、数多い競合品の充填物とは明らかに異なる形状であり、特別顕著性が認められる。原告商品の形態を撮影した写真を用いた長期にわたる全国的な宣伝広告の事実、多数の需要と販売量より、周知性が認められる。

#### (2) 技術的機能に由来する形態

「商品の形態が商品の技術的機能及び効用を実現するために他の形態を選択する余地のない不可避免的な構成に由来する場合」には、商品等表示に該当しない。「商品の形態が商品の技術的機能及び効用に由来するものであっても、他の形態を選択する余地がある場合」には、商品等表示に該当しうる。

原告商品の形態は原告商品の技術的な機能及び効用に由来するが、異なる形態の競合品が存在するから、他の形態を選択する余地が十分にある。

#### (3) 実用新案権による独占状態と周知性

「周知性ないし著名性が知的財産権に基づく独占により生じた場合でも、知的財産権の存続期間が経過した後相当期間が経過して、第三者が同種競合製品をもって市場に参入する機会があったと評価し得る場合など、知的財産権を有していたことに基づく独占状態の影響が払拭された後で、なお原告製品の形状が出所を表示するものとして周知ないし著名であるとの事情が認められる場合・・・不競法2条1項1号の適用がある」。

原告商品に係る実用新案権の存続期間が満了してから被告商品の販売開始までは長期間が経過しており（商品タイプによって30年又は15年）、「第三者が同種競合製品をもって市場に参入する機会は十分にあったと評価し得るものであり、実用新案権・・・を有していたことに基づく独占状態の影響が払拭されていた」。また、存続期間満了後の宣伝広告及び継続的、独占的かつ大量の製造販売の事実からすれば、実用新案権による「独占状態の影響がなくなった後の原告の営業努力によって、原告商品の形状が出所を表示するものとして周知ないし著名」となった。

### [考察]

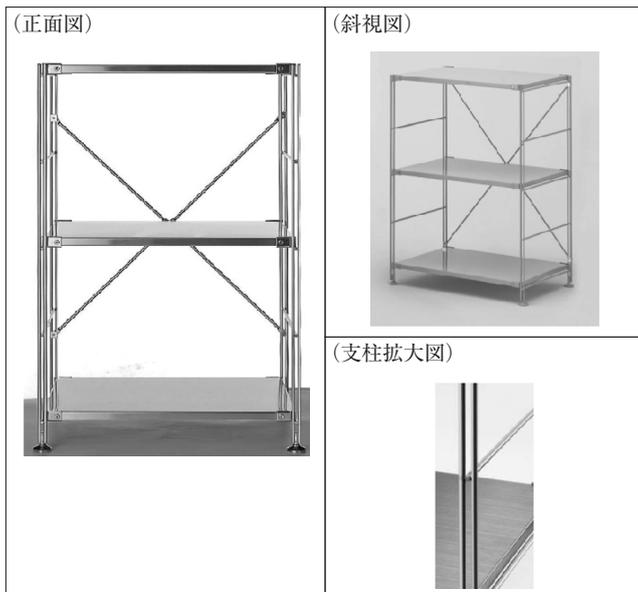
商品形態の商品等表示性については一般的な基準により判断されている。知的財産権の独占状態と周知性について知的財産権の存続期間満了後の時間経過と競合製品の参入機会に言及したより具体的な規範が示されている点が注目される。

#### ② 東京地判（46部）平成29年8月31日（平成28年（ワ）第25472号）[ユニットシェルフ事件]

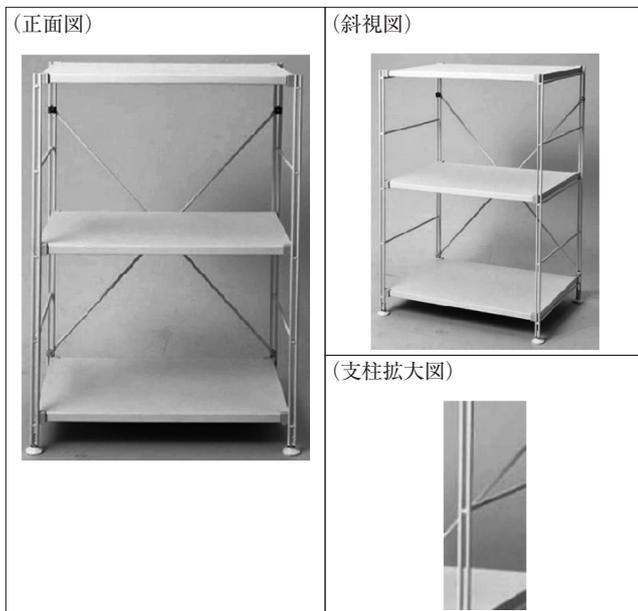
##### [事案の概要]

原告は、平成9年1月ころから2本の棒材を結合して構成された支柱などからなる形態を有する組立て式の棚であるユニットシェルフを販売していたが（「原告商品」）、原告商品の形態が周知の商品等表示であり、被告が同一又は類似の形態のユニットシェルフ（「被告商品」）を販売する行為が1号の不正競争に該当すると主張して、差止め及び廃棄を請求した。

裁判所は、結論として1号該当を肯定し、差止め、廃棄を認めた。



原告商品



被告商品

[判旨]

(1) 商品等表示性

棚の形態として様々な構成や組み合わせがありうる中で、原告商品は、帆立の支柱が直径の細い棒材を2本束ねたものであること、細い棒材からなる帆立の横棧及びクロスバー、及びこれらの要素のみから構成される骨組み様の外観、との形態を有する。「帆立の支柱が直径の細い棒材を2本束ねたという特徴的な形態に加えクロスバーも特定の形態を有し、細い棒材を構成要素に用いる一方で棚板を平滑なものとし、他の要素を排したことにより骨組み様の外観を有」し、シンプルですっきりしたという印象を需要者に与えるこ

と、同形態を有する同種製品が平成 20 年ころまで存在しなかったことから、特別顕著性が認められる。

平成 9 年ころから全国店舗で展示販売されてきたこと、大規模な宣伝広告が行われたことにより、遅くとも平成 16 年ころには周知性が認められる。

(2) 類似性、混同のおそれ

原告商品と被告商品の相違点は横棧及びクロスバーを構成する棒材の直径（6～7mm か 6mm）であるが、類似性、混同のおそれが認められる。

[考察]

シンプルな形態について広く商品等表示性を肯定するのは競業者の製品開発に及ぼす影響も大きいが、本件では原告商品と被告商品の形態にほぼ違いがないため、本件については結論は妥当である。

第 3 商品形態模倣行為 (3 号)

③ 大阪地判 (21 部) 平成 29 年 1 月 19 日 (平成 27 年 (ワ) 第 9648 号等) [シャミー事件]

[事案の概要]

原告は、被告の製造販売する婦人用洋服（「被告商品 1」～「被告商品 3」。平成 27 年 4 月販売開始。）が原告の製造販売している婦人用洋服（「原告商品 1」～「原告商品 3」。平成 26 年販売開始）の形態を模倣しており 3 号の不正競争に該当すると主張し、差止め、廃棄及び損害賠償を請求した

裁判所は、被告商品 1 及び同 3 については 3 号該当を肯定し、原告の請求を一部認容した。

[判旨]

(1) 原告商品 1 (左) と被告商品 1 (右)



丸首襟の形状、前身頃のボタン部の左右部分のハシゴ状柄のレース生地、その外側の二種類の花柄の刺繍

等の商品の特徴をなす正面視の形状が共通している。生地 of 透け感，ボタン，色の相違は商品全体から見てささいな相違にとどまる。よって，実質的同一性が認められる。

(2) 原告商品 2 (左) と被告商品 2 (右)



商品正面の目立つ場所に集中している，ネックラインの形状 (スクエア型と丸首型)，前身頃と後身頃の縫い合わせの仕上げの仕方 (原告商品 2 は縫い合わせが目立つ)，さらには襟首直下のレース生地による切り替え部分の有無で相違している。これらの相違点は，ありふれた形態であるノースリーブのランニングシャツの全体的形態に変化を与えており，およそ両商品を対比してみたときに商品全体から見てささいな相違にとどまらない。よって，実質的同一性は認められない。

(3) 原告商品 3 (左) と被告商品 3 (右)



商品全体の黒色と白色の横縞のパターン，りんご柄，りんごを縁取りするラインストーン等の共通点から，両商品は全体の形態が酷似し実質的に同一と認められる。長袖と半袖，横縞の本数，ロゴの付加などはわずかな改変である。

[考察]

需要者の知覚可能な形状とそれに結合した模様等を具体的に検討されている。色彩の相異については，このような衣類について色違いの商品が普通に存在することからか，決定的な要素としては着目されていない。

④ 東京地判 (40 部) 平成 29 年 2 月 24 日 (平成 27 年 (ワ) 第 21853 号) [テント事件]

[事案の概要]

原告は，被告の販売するテント (「被告商品」)。平成 27 年 5 月 2 日販売開始。) が原告の販売するテント (「原告商品」) の形態を模倣したものであり，被告商品の販売行為が 3 号の不正競争に当たると主張し，差止め，廃棄及び損害賠償を請求した。

原告主張によると，原告商品には形態を異にする第 1 世代から第 3 世代までがあり，第 1 世代は平成 22 年 10 月ころから，第 2 世代は平成 25 年 10 月 15 日から販売が開始された。原告は第 2 世代に基づき形態模倣を主張している。争点は 19 条 1 項 5 号イ〔保護期間の終了〕適用の可否である。

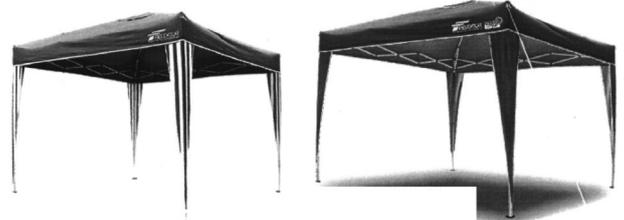
[判旨]

「不競法 19 条 1 項 5 号イの『最初に販売された日』に係る『商品』とは，保護を求める商品の形態を具備した最初の商品の意味するのであって，このような商品の形態を具備しつつ若干の変更を加えた後続商品を意味するものではない」。

原告が第 1 世代 (左) と第 2 世代 (右) の相違点として主張する①高さ調節を変更した点，②シルバーコーティングによる UV カット加工を施した点，③支柱を覆う細長い天幕のデザインを変更した点，④収納バッグの色を変更した点，⑤耐水圧及びシームシーリングを施した点は，いずれも機能ないし性能の相違に過ぎないか，色彩等の変更に過ぎず，実質的に同一の形態である。

ストライプあり

ストライプなし



したがって，原告が保護を求める商品形態は第 1 世

代の原告商品であり、同商品の販売開始から 3 年以上が経過しているから、保護は認められない。

[考察]

裁判所が判断するように、形態模倣に対する保護期間を定める 19 条 1 項 5 号イにいう「商品」は、保護対象である商品の形態を基準に判断されるべきである。商品名や商品番号が異なれば違う「商品」と解するのでは同号の趣旨を没却するおそれがあるからである。

#### 第 4 営業秘密関連 (4 号～10 号)

##### ⑤ 東京地判 (29 部) 平成 29 年 2 月 9 日 (平成 26 年 (ワ) 第 1397 号等) [婦人靴木型事件]

[事案の概要]

原告は、原告の設計する高級婦人革靴 (コンフォートエレガントパンプス) の木型 (「本件オリジナル木型」) に化体された設計情報 (「本件設計情報」) が営業秘密に該当するとして、製造委託先の被告 X が本件オリジナル木型を原告の元従業員である被告 Aiii (原告からの独立を企図していた) 等に開示した上、複製木型や改造木型を製造させる等した行為が 7 号等の不正競争に該当すると主張し、差止め、木型の廃棄及び返還並びに損害賠償を請求した。

また、被告 Aiii が記憶していた原告の取引先情報を使用して営業活動をした行為が 7 号の不正競争に該当すると主張した。

裁判所は、被告らの不正競争を認定し、請求の一部を認めた。

[判旨]

#### (1) 本件設計情報の営業秘密性、不正競争の範囲

原告が従業員から秘密保持の誓約書を取得していること、就業規則で秘密保持について定めていること、原告の通常の運用としてオリジナル木型について従業員が取り扱えないようにしていたこと、コンフォートシューズ業界において一般に木型が生命線ともいえるべき重要な価値を有し厳重な管理をされていることから、秘密管理性が認められる。

市販された原告商品からは木型を忠実に再現できないから、非公知性が認められる。有用性も認められる。

本件オリジナル木型及びこれを複製した複製木型については不正競争が認められる。複製木型をもとに製作された改造木型について、市販された原告商品から

再現できる範囲の形状、寸法の部分については公知であるから、その範囲では不正競争は認められない。再現不能な部分に限り不正競争が認められる。改造木型のうちつま先部分 (本件オリジナル木型とは構成が異なる) のみ参考にして作成された生産木型については不正競争は否定される。

#### (2) 従業員が記憶した取引先情報の営業秘密性

「従業員が職務として記憶した顧客情報等については、従業員の予見可能性を確保し、職業選択の自由にも配慮する観点から、原則として、営業秘密のカテゴリをリストにしたり、営業秘密を具体的に文書等に記載したりして、その内容を紙その他の媒体に可視化しているものでなければ、秘密管理性を肯定し難いというべきである。」

被告 Aiii らの不正競争は否定される。

[考察]

本件設計情報中の営業秘密性 (公知性) が認められる部分との関係で被告が使用している各段階の木型の設計情報のうちどの部分の使用が不正競争に当たるかを厳密に特定している。過剰な保護は回避する必要があるので妥当である<sup>(7)</sup>。

##### ⑥ 知財高決 (4 部) 平成 29 年 6 月 12 日 (平成 29 年 (ラ) 第 10002 号) [文書提出命令申立却下決定に対する即時抗告事件]

[事案の概要]

基本事件<sup>(8)</sup>は抗告人 (原告) が相手方 (被告) に対し高性能 ALPS (多核種除去設備) 装置の製造稼働に当たり抗告人が相手方に示した営業秘密を不正に使用した (7 号) と主張し、差止め及び損害賠償を請求した事件である。抗告人は相手方が所持するに対する高性能 ALPS の設計情報を含む下記文書目録記載の文書 (「本件文書」) を対象とする文書提出命令を申し立てた (付随して民訴法 222 条 1 項<sup>(9)</sup> 後段の文書特定の申出もされている。)。原審<sup>(10)</sup> (東京地裁) は本件文書につき相手方が納入先に対し守秘義務を負うとして職業秘密文書に該当することを理由に申立てを却下した。抗告人が即時抗告をしたが、抗告審は、職業秘密文書該当性については判断せず、文書の特定、識別性について判断し、結論として原審判断を維持した。

## 文書目録

経済産業省が平成 25 年 9 月 11 日付けで公募した平成 25 年度「汚染水処理対策事業」において、相手方又は相手方を含む同事業における補助事業者が設計・製造し、福島第一原子力発電所における放射能汚染水の浄化に使用されている高性能多核種除去設備（以下「高性能ALPS」という。）の設計書、その他高性能ALPSの設計・製造・運用に関して作成された文書（高性能ALPS設計のための擬似水試験、模擬液試験や実液試験の内容を記載した文書を含む。）及び高性能ALPSで使用されている放射能廃棄物量削減、核種除去性能に関する技術情報が記載されている文書

## [判旨]

(1) 文書の特定（文書の表示及び趣旨）（民訴法 221 条 1 項<sup>(11)</sup>）

目録は、文書の記載内容を典型的に示すものではなく、作成名義、日付、期間、管理態様でも特定がされていない。

設計書の文書の趣旨について、抗告人は、抗告人の営業秘密を使用する以前に相手方が有しなかった核種除去性能に関する知見、放射能廃棄物量削減に関する知見を前提とする記載があると主張するが、かかる知見の内容は極めて広範囲に及ぶ抽象的であり、やはり特定は認められない。

## (2) 識別性（民訴法 222 条 1 項）

「『識別することができる事項』とは、文書の所持者において、その事項が明らかにされていれば、不相当な時間や労力を要しないで当該申立てに係る文書あるいはそれを含む文書グループを他の文書あるいは他の文書グループから区別することができるような事項を意味し、申立人側の具体的な事情と所持者側の具体的な事情を総合的に考慮して判断されるべき」である。

相手方の事情としては、高性能ALPSの開発過程で多数の関係者、関係部署が関与し、多数の試験と変更が実行されたことから、相手方において、本件文書を、相手方の所持の文書あるいは文書グループから区別するに当たり、相当な時間と労力を要することが挙げられる。

抗告人の事情としては、抗告人が福島原発における高性能ALPSに当初関与していたこと等の事情からして、抗告人は本件文書のおおよその作成部署や管理態様等をさらに特定することは困難ではないし、相手方の反論に応じてさらに限定することも困難ではないことが挙げられる。また、相手方が所持する各文書群ごとに分析して管理態様を示し区別の困難性を具体的に主張しているのに、抗告人は、文書群ごとに整理で

きない理由をしめさないなど、相手方が申立てに係る文書を区別するに当たり、不相当な時間や労力を要しないよう、申立てに係る文書群を特定する努力をしていない。

したがって、抗告人の申立ては、「識別することができる事項」を明らかにした申立てとは認められない。

## [考察]

営業秘密事件の文書提出命令に関するめずらしい判断である。識別性についての規範が示されており参考になる。

## ⑦ 東京地判（29 部）平成 29 年 7 月 12 日（平成 28 年（ワ）第 35978 号）[光配向用偏光光照射装置事件]

## [事案の概要]

原告は、被告が光配向用偏光光照射装置の情報が記載された仕様書等（「本件文書」と呼ばれるもの。原告が中国企業に対して原告製品を販売する目的で台湾の代理店及び中国企業に提供したもの。）を取得して原告に対する特許権侵害訴訟で証拠として提出したとして、かかる被告の行為が 8 号の不正競争に当たると主張して、差止め、廃棄及び謝罪広告を請求した。

原告は、本件文書は秘密保持契約を締結した取引先にしか開示していないから被告の取得過程で守秘義務違反による不正開示行為が介在したことは明らかであるから被告に重過失が認められると主張した。本件文書の全てのページには Confidential との記載があった。

裁判所は、被告の不正競争を否定し、請求を棄却した。

## [判旨]

「被告は、原告の競合企業であり、同様の営業活動を行っていたものであるから、被告が営業活動の中で原告が営業している製品の情報を得ることは当然に考えられるのであり、その一環として、本件各文書を取得することは不自然とはいえず、被告が通常の営業活動の中で取得することは十分に考えられる」。

「原告と被告が競業関係にあるとしても、原告が取引先との間で本件各文書に関する秘密保持契約を締結したか否か、本件各文書に記載された内容が取引先の守秘義務の対象に含まれるか否かについて、被告が直

ちに認識できたとは認められないし、本件各文書の Confidential の記載をもって、直ちに契約上の守秘義務の対象文書であることが示されているものともいえない」。

したがって、被告に不正開示又は不正開示の介在を疑うべき事情にあったとはいえず、重過失は認められない。

#### [考察]

事例判断ながら、Confidential 表示の形骸化について言及されている。取引先に営業秘密を提示する場合にはいかなる措置をとっておけばよいか実務上検討を要する<sup>(12)</sup>。

### 第 5 品質等誤認惹起行為 (14 号)

#### ⑧ 大阪地判 (21 部) 平成 29 年 1 月 31 日 (平成 26 年 (ワ) 第 12570 号) [リサイクルトナーカートリッジ事件]

##### [事案の概要]

原告は、原告プリンター用純正トナーカートリッジの使用済み品にトナーを充填したリサイクル品(「被告商品」)を販売している被告に対し、その行為が 14 号の不正競争に当たるとして、差止め、廃棄及び損害賠償を請求した。

被告商品にあっては、使用済み品の RFID (近距離の無線通信によってやり取りするための情報を埋め込んだタグ)の情報をリセットしてあるため、プリンターに装着すると純正品と同様に「シテイノトナーガソウチャクサレテイマス」と表示され(「本件指定表示」)、トナー残量表示がされる。

裁判所は原告の請求を認容した。

##### [判旨]

#### (1) 「商品の・・・品質、内容」の表示

プリンターのトナーカートリッジに純正品と非純正品が存在し、プリンターメーカーが両者の品質が異なるものと取り扱っていることを需要者が認識していることから、需要者は「シテイノトナー」をプリンターメーカーの原告が原告プリンターに相応しい一定の品質、内容を有するものとして定めたトナーカートリッジと理解する。したがって、本件指定表示は 14 号にいう「商品の・・・品質、内容」の表示と認められる。

#### (2) 「誤認させるような表示」

被告商品は非純正品であるから、本件指定表示は原告によって指定された商品と誤解させるものであるから「誤認させるような表示」と認められる。

#### (3) 「商品」に表示

被告商品の外観に付されたものではないが、原告プリンターに装着されることが予定されているから、「商品」に「誤認させるような表示を」している。

##### [考察]

めずらしい 14 号に関する裁判例である。被告商品に付された純正品打ち消し表示は重視されなかった。

### 第 6 営業誹謗行為 (15 号)

#### ⑨ 大阪地判 (21 部) 平成 29 年 6 月 15 日 (平成 28 年 (ワ) 第 5104 号) [手洗器付トイレタンクのボウル用シート事件]

##### [事案の概要]

原告は、原告商品が被告の意匠権を侵害する旨の警告書を原告商品を仕入れて販売する原告取引先に対し送付した被告の行為が 15 号の不正競争に当たるとして、差止め及び損害賠償を請求した。

裁判所は意匠権侵害を否定した上で、不正競争を認め、原告の請求を認容した。

##### [判旨]

#### (1) 違法性阻却

「条文にない主観的要件を解釈により加え、これにより要件該当性、違法性阻却を論じることは、不正競争防止法の趣旨に沿うものではない」

「知的財産権の権利行使の一環であったとの主観的事情」については「不正競争であることを肯定した上で、指摘に係る権利行使を委縮させるおそれに留意しつつ、そもそもの知的財産権侵害事案における侵害判断の困難性という点も考慮に入れて、同法 4 条所定の過失の判断に解消できる限度で考慮されるべき」である。

#### (2) 過失

「侵害品を事業として自ら製造する第 1 次侵害者と異なり、これを仕入れて販売するだけの第 2 次侵害者は、当該侵害品の販売を中止することによる事業に及ぼす影響が大きくなければ、侵害警告を不当なものと考えても、紛争回避のために当該侵害品の仕入れをと

りあえず中止する対応を採ることもあり、その場合、侵害警告が誤りであっても、第 1 次侵害者に対する販売の差止めが実現されたと同じ結果が生じてしまうから、こと第 2 次侵害者に対して侵害警告をする場合には、権利侵害であると判断し、さらに侵害警告することについてより一層の慎重さが求められるべきである。したがって、正当な権利行使の意図、目的であったとしても、権利侵害であることについて、十分な調査検討を行うことなく権利侵害と判断して侵害警告に及んだ場合には、必要な注意義務を怠ったものとして過失がある」。

本件では、被告は、取引先が第 2 次侵害者であることを認識し、取引先のカタログで原告商品の写真を発見するや実物を確認することなく、第 1 次製造者を探索せずに侵害警告に及んだことから、過失が認められる。

#### [考察]

知的財産権の権利行使の一環の主張については、違法性阻却の問題とするもの、過失の問題とするものがある。本判決は後者のアプローチを採用している。このアプローチでは主観的事情を含む権利行使の一環との事情が存在する場合であっても差止めは認められ、当該事情は損害賠償の過失の有無の判断で考慮される。知的財産権の権利行使が許されない以上、侵害警告の差止めは肯定されるのが合理的であり、主観を含む個別事情は損害賠償の有無、損害額において考慮されれば十分との考えに基づくものといえる。

以上

#### (注)

- (1)磯田が不正競争関係事件を、西川が意匠・商標関係事件を担当した。
- (2)裁判所ホームページの裁判例情報中、知的財産裁判例集において、「権利種別」欄の「意匠権」を選択し、検索を行った。
- (3)平成 28(行ケ)10135, 平成 28(行ケ)10134, 平成 28(行ケ)10133
- (4)裁判所ホームページの裁判例情報中、知的財産裁判例集において、「権利種別」欄の「商標権」を選択し、検索を行った。検索結果以外で発見した判決も収集した。
- (5)大阪地判平成 17 年 12 月 8 日判時 1934 号 109 頁, 東京地判平成 27 年 1 月 29 日判時 2249 号 86 頁
- (6)裁判所ウェブサイト (<http://www.courts.go.jp/>) の知的財産裁判例集で期間を平成 29 年 1 月 1 日～同年 12 月 31 日、「権利種別」の「不正競争」にチェックして検索を行った。検索結果以外で発見した判決も収集した。1 件の判決で複数の不正競争の判断がされている場合もある。
- (7)本判決の判断は、控訴審である知財高判(2 部)平成 30 年 1 月 24 日(平成 29(ネ)10031)でも維持された。
- (8)東京地裁平成 26 年(ワ)第 29490 号
- (9)「文書提出命令の申立てをする場合において、前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を明らかにすることが著しく困難であるときは、その申立ての時においては、これらの事項に代えて、文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。この場合においては、裁判所に対し、文書の所持者に当該文書についての同項第一号又は第二号に掲げる事項を明らかにすることを求めるよう申し出なければならない。」
- (10)東京地裁平成 27 年(モ)第 3466 号
- (11)「文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
  - 一 文書の表示
  - 二 文書の趣旨・・・」
- (12)本判決の判断は、控訴審である知財高判(4 部)平成 30 年 1 月 15 日(平成 29(ネ)10076)でも維持された。

(原稿受領 2018. 3. 20)