

知財

2023年

7月号

知的財産情報

vol.21 No.250

ぷりすむ

【連載】

- ・新判決例研究（第378回）「エクサパッド事件」不正競争防止法2条1項1号における商品形態の保護と意匠権が交錯した事例
(弁護士 釜田 佳孝)
- ・新判決例研究（第379回）「社内イントラネット」新聞記事掲載事件
—社内イントラネットに新聞記事を掲載した行為に複製権及び公衆送信権の侵害を認め、損害賠償責任を肯定した事例—
(弁護士 細井 大輔)
- ・米国・中国知的財産権訴訟判例解説（第31回）（米国）米国における共同発明者の認定
～貢献が発明全体に対し重要であったか否か～
(河野特許事務所 所長・弁理士 河野 英仁)
- ・世界の著名な特許にみる世紀の発明事業列伝（第6回）
(科学&知財クリエイター・弁理士（雅号）大樹 七海)
- ・知的財産契約の実務（第36回）知的財産契約における秘密保持義務問題
—知的財産契約における秘密情報の重要性を考慮して—
(青山学院大学法学部特別招聘教授 石田 正泰)
- ・知財法務の勘所Q&A（第73回）
(アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業 弁護士 白根 信人)

【海外知財アップデート】

- ・2023年度INTA年次総会inシンガポール
(TMI総合法律事務所 弁護士 波田野 晴朗)

【リレー マンスリーニュース】

- ・多様性に富むマレーシアにおける教育
(GIP ASEAN マレーシア 特許エンジニア Mr. Mavin Yap (メイビン・ヤップ) (著)、
日本弁理士 魯 佳瑛 (ノ・カヨン) (編集))

一般財団法人 経済産業調査会
知的財産情報センター

「エクサパッド事件」 不正競争防止法2条1項1号における商品形態の保護と 意匠権が交錯した事例

(不競法保全事件－不正競争行為差止仮処分)

- ① 東京地決平成30年11月2日（平成30年（モ）第40035号保全異議申立事件）（公刊物未搭載）
- ② 知財高決平成31年4月17日（平成30年（ラ）第10008号保全異議申立決定に対する保全抗告申立事件）（公刊物未搭載）

(意匠権訴訟事件－意匠権侵害差止等請求訴訟)

- ③ 大阪地判令和元年12月17日（平成29年（ワ）第5108号意匠権侵害差止等請求事件）（裁判所データベース）
- ④ 大阪高判令和2年6月3日（令和2年（ネ）第211号意匠権侵害差止等請求控訴事件）（裁判所データベース）

知的財産権法研究会
弁護士 釜田 佳孝

第1 はじめに

筆者は、YのEMS機器「DOCTERAIR EMSエクサパッド」（Y商品）に関する知財訴訟で、不正競争防止法2条1項1号（混同惹起行為）等の商品形態の保護と意匠権が交錯した前記①～④の事件（本事件）、その他の事件を担当した。本事件では、Yが後に意匠登録されたY登録意匠の実施品に相当するY商品を販売していたところ、いずれもXから、X意匠権を実施したX商品「SIXPAD Abs Fit」の商品形態につき混同惹起行為等による差止等の請求（東京地裁〔保全異議、本案1審〕、知財高裁〔保全抗告〕。以下、保全事件を「不競法保全事件」、訴訟事件を「不競法訴訟事件」、両事件を併せて「不競法事件」という。また、それら不競法を取り扱った裁判所を「不競法裁判所」という）と¹、X意匠権侵害による差止等の請求（大阪地裁、大阪高裁。以下、それら意匠権の訴訟事件を「意匠権訴訟事件」、それら意匠権を取り扱った裁判所を「意匠権裁判所」という）がなされたが、意匠権訴訟事件についてはX登録意匠とY登録意匠は非類似と判断されXの請求は排斥されたのに対し、不競法保全事件ではX商品形態とY商品形態は類似と判断された。Yは、不競法保全事件、不競法訴訟事件を通じてY商品はY意匠権の実施であるとして意匠

1 不競法事件で、Xは、混同惹起行為以外に著名表示冒用行為（不競法2条1項2号）や商品形態模倣行為（同項3号）の差止請求もなしていたが、不競法保全事件ではいずれも取下げ、不競法訴訟事件では後者を取り下げた。

権に基づく権利行使の抗弁の主張もなしていたが、保全異議決定では十分な判断が示されず、保全抗告決定では全く示されずに混同惹起行為の成立が認められる結果となり、不競法訴訟事件では同様の心証が維持されたまま最終的に差止を認める和解に至った。

不競法2条1項1号乃至3号で保護される商品形態と意匠権で保護される意匠の交錯は古くからの問題であるが、なお検討する意義があると考えて、本事件を取り上げた。

なお、本項では、混同惹起行為における商品形態保護と意匠権の交錯に絞って検討する。

第2 エクサパッド事件（本事件及び関連事件）の概要と時系列

1 エクサパッド事件（本事件及び関連事件）の概要

本事件は、Y商品（「DOCTERAIR EMSエクサパッド」）についての不競法保全事件と意匠権訴訟事件であるが、X商品（「SIXPAD Abs Fit」）とY商品を巡っては、それ以外に、X・Y間で、不競法につき不競法本案の不正競争行為差止等請求訴訟事件、意匠権につきY意匠権の登録無効審判事件・審決取消請求事件・上告受理申立事件、特許権につきX特許権に基づく特許権侵害差止請求訴訟事件があった。また、X・Z間では、ZによるX特許権の特許権移転登録手続請求事件があり、東京地裁がZの移転登録請求を認容したため、Xが控訴し現在知財高裁に係属中である。

2 エクサパッド事件の時系列

- 2015 (H27) .2.19 MTG (X) が「SIXPAD Abs Fit」(X商品) の意匠出願
- 2015 (H27) .6.22 XがX商品の電気接続技術構成について特許出願 (X発明)
- 2015 (H27) .7 XがX商品販売開始
- 2015 (H27) .10.26 X商品の意匠権登録
- 2016 (H28) .1末 保全異議・保全抗告各決定におけるX商品形態の周知性確立時期
- 2017 (H29) .1.30 ドリームファクトリー (Y) が「DOCTERAIR EMSエクサパッド」(Y商品) の意匠出願
- 2017 (H29) .2頃～ YがY商品販売開始
- 2017 (H29) .4.19 Xが仮処分命令申立 (X商品形態を周知商品等表示とする混同惹起行為〔2条1項1号〕等によるY商品の差止)
- 2017 (H29) .5.30 Xが意匠権訴訟提起 (X意匠権侵害によるY商品の差止等)
- 2017 (H29) .11.24 Y商品につき意匠権登録
- 2018 (H30) .1.25 仮処分決定 (差止)
- 2018 (H30) .5.8 Yが保全異議申立
- 2018 (H30) .7.13 X発明につき特許権登録 (X特許権)
- 2018 (H30) .8.13 Xが特許訴訟提起 (X特許権侵害によるY商品の差止)
- 2018 (H30) .11.2 保全異議決定 (仮処分決定認可)
- 2018 (H30) .11.15 Yが保全抗告申立
- 2018 (H30) .2.28 XがY意匠権の無効審判請求 (X意匠権意匠を引用意匠とする法3条1項3号〔新規性欠如/公知意匠に類似する意匠〕要件違反)
- 2018 (H30) .4.6 Xが不競法本案訴訟提起 (X商品形態を周知商品等表示とする混同惹起行為〔2条1項1号〕、著名表示冒用行為〔同2号〕、形態模倣行為〔同3号〕によるY商品の差止等)

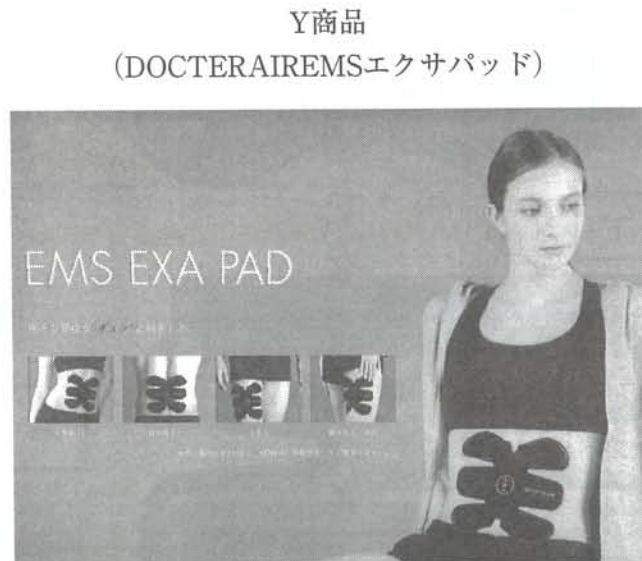
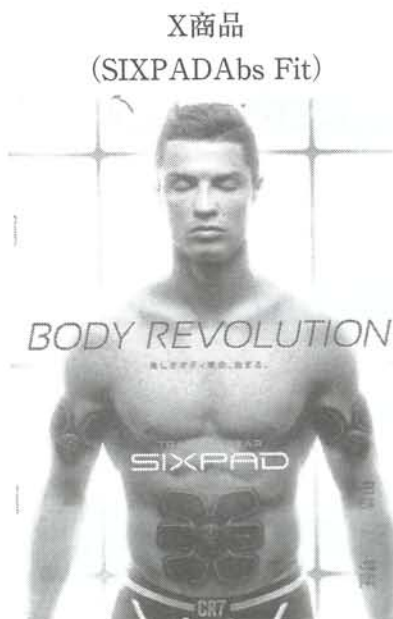
- 2018（H30）.10.23 Xの無効審判請求不成立（Y意匠はX意匠と非類似）
 2018（H30）.11.29 Xが審決取消訴訟提起
 2019（H31）.4.17 保全抗告決定（抗告棄却）
 2019（H31）.4.22 Xの審決取消訴訟請求棄却（Y意匠はX意匠と非類似）
 2019（H31）.4.24 Xが審取判決に対し上告受理申立
 2019（R1）.10.11 Xの上告受理申立てに対する不受理決定
 2019（R1）.11.25 ZがXに対し特許権移転登録訴訟提起
 2019（R1）.12.17 意匠権訴訟1審判決（請求棄却：X敗訴）
 2019（R1）.12.26 Xが意匠権訴訟控訴提起
 2020（R2）.7.31 意匠権訴訟2審判決（控訴棄却：X敗訴）→X上告等せず確定
 2022（R4）.6.28 不競法訴訟で和解（Y商品の差止容認）、X特許訴訟取下
 2022（R4）.9.22 特許権移転登録訴訟判決（Zの移転登録請求認容）（現在控訴中）

第3 EMS機器とは、X商品とY商品のイメージ・商品形態、X登録意匠とY登録意匠の対比

1 EMS機器とは

EMSとは「Electrical Muscle Stimulation」（電氣的筋肉刺激）の略であり、EMS機器とは筋肉を電氣的刺激により収縮拡張させることにより腹部の筋肉などを鍛えるためにEMSを用いたトレーニング機器をいう。

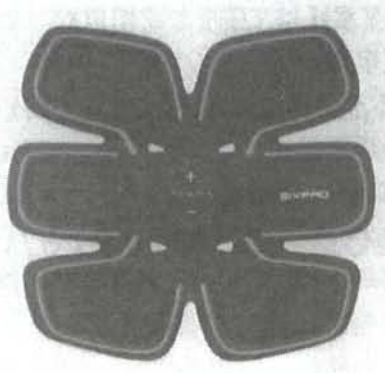
2 X商品とY商品のイメージ



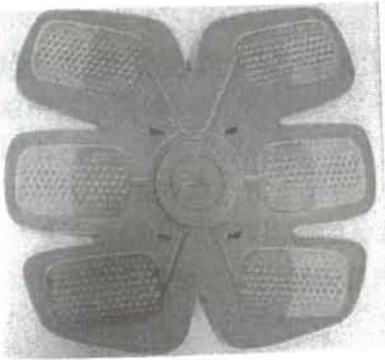
3 X商品とY商品の商品形態の対比

X商品形態

表面



裏面



上



下



右

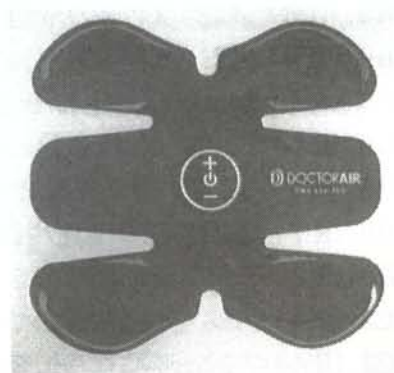


左

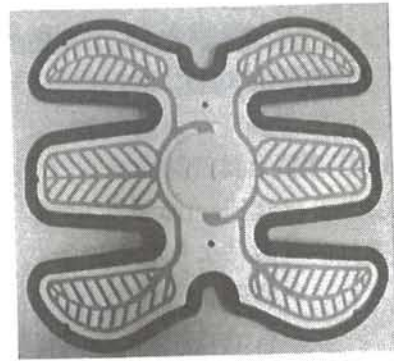


Y商品形態

表面



裏面



上



下



右



左

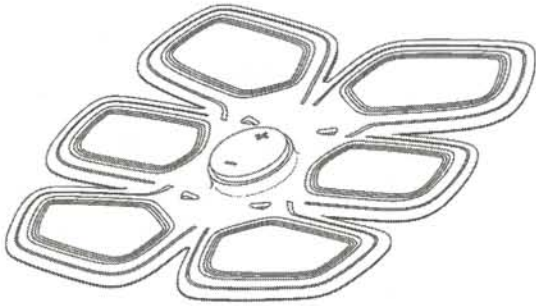


4 X登録意匠とY登録意匠の対比

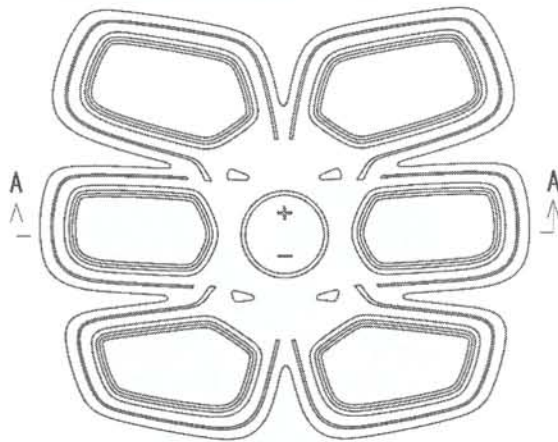
X意匠権

Y意匠権

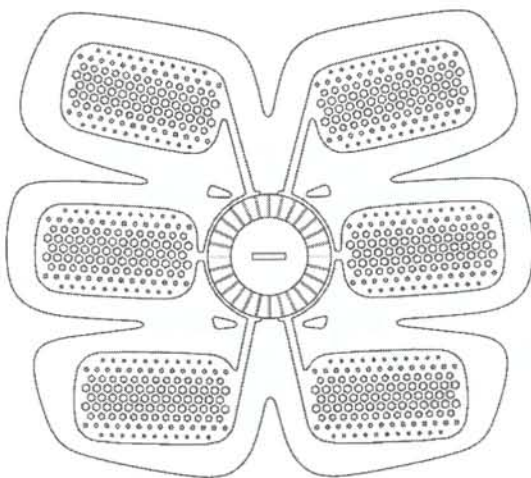
【斜視図】



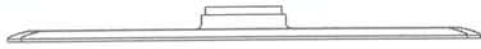
【正面図】



【背面図】



【平面図】



【右側面図】



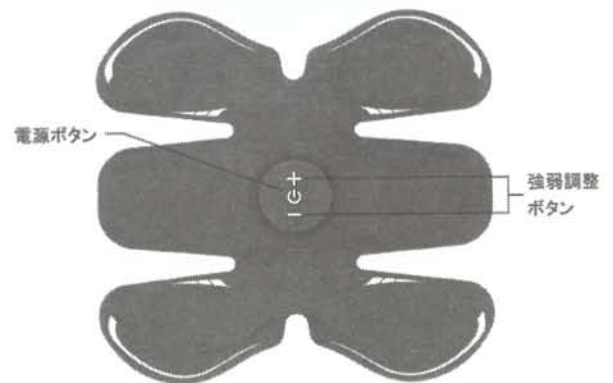
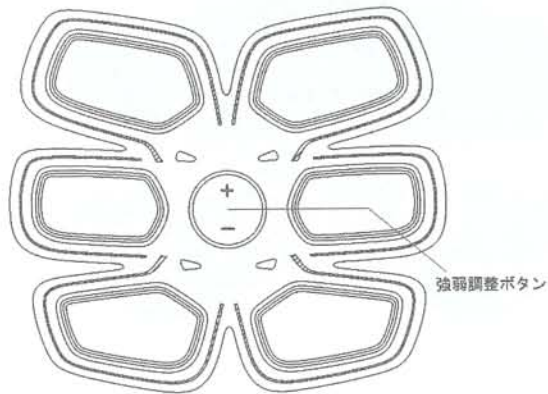
【左側面図】

左側面図は右側面図と対称につき省略

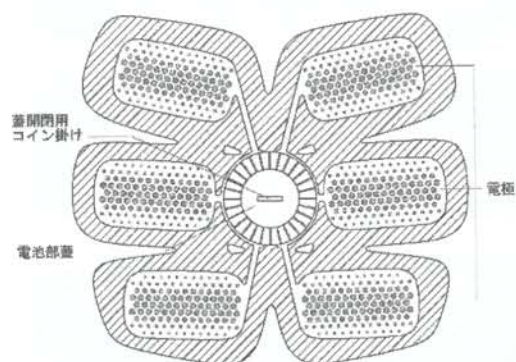
【底面図】



【各部の名称を示す参考正面図】



【各部の名称を示す参考背面図】



第4 不競法保全事件及び意匠権訴訟事件における類否の判断等

1 不競法保全事件における商品形態の商品等表示該当性について

不競法保全事件における抗告決定（知財高裁）の商品等表示該当性の判断（保全異議決定については保全抗告決定と概ね同じ故に省略）

〔1〕商品形態の商品等表示該当性

法2条1項1号の趣旨は、周知な商品等表示の有する出所表示機能を保護するため、周知な商品等表示に化体された他人の営業上の信用を自己のものと誤認混同させて顧客を獲得する行為を防止することにより、法の目的である事業者間の公正な競争を確保することにある。

法2条1項1号所定の「商品等表示」とは、「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもの」をいうところ（同号括弧書）、商品の形態は、商標等とは異なり、本来的には商品の出所を表示する目的を有するものではないが、商品の形態自体が特定の出所を表示する二次的意味を有する場合があることに照らすと、同号の「商品等表示」に当たり得る。

商品の形態自体が「商品等表示」に該当するためには、①商品の限態が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しており（特別顕著性）、かつ、②その形態が特定の事業者によって長期間独占的に使用され、又は極めて強力な宣伝広告や爆発的な販売実績等により、需要者においてその形態を有する商品が特定の出所を表示するものとして周知になっていること（周知性）を要するものと解される。

そして、商品の形態が商品の技術的な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的な構成に由来する場合には当該商品の形態は「商品等表示」に該当しないが、商品の形態が商品の技術的な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は、上記の特別顕著性及び周知性を有する限り、「商品等表示」に該当すると解するのが相当である。

（略）

〔3〕特別顕著性の有無について

相手方商品（筆者注：X商品）の形態は、表面は黒色を基調色として、6枚のパッド片を中心部で結合させ、それぞれが独立して見えるように、2列3段に左右対称に配置し、同中心部の中央に円形の電池部を配置していることを基本的な構成とするものであるところ、同形態のうち、6枚のパッド片を中心部で結合させ、それぞれが独立して見えるように、2列3段に左右対称に配置するという形態は、腹筋が割れた人の六つに割れた腹筋を想起させるものとなっており、独特の形態といえること、相手方商品が発売されるまで上記構成を採用した腹部用のEMSトレーニング機器の商品は存在しなかったことを考慮すると、看者に強い印象を与える特徴的な形態であると認められる。²

（略）

2 本研究会の伊原友己会員や青木潤会員から、X商品形態は技術的形態に由来するとの観点からの商品等表示性は問題とされなかったのかという指摘がなされた。不競法保全事件で、Yは債権者商品の形態は「機能的・技術的な目的から不可避的に採用せざるをえない形態」であるとか、「競争上似ざるを得ない形態」であるとの主張をなしたが、前者については異議審において「電氣的刺激により腹筋をトレーニングする方法やそのトレーニング機器の形態は様々であり、実際のところ、腹筋のトレーニングをするEMSトレーニング機器には、ベルト状の形態で腹直筋から腹斜筋まで広域を刺激するもの（証拠略）、パッド片が分離しておりパッドを貼付した箇所に電氣的刺激を与えるもの（証拠

〔4〕 周知性について

(略) 以上によると、相手方商品の形態は、平成28年1月末の時点において、取引者、需要者
の間で周知になっていたと認められる。」³

2 不競法保全事件における類否の判断について

① 保全異議決定における類否の判断と権利行使抗弁

保全異議裁判所は、類否について、X商品、Y商品それぞれにつき構成態様を基本的構成態様
と具体的構成態様に分けたうえ、その共通点、差異点を検討し、概要以下のような理由でY商品
形態はX商品形態に類似していると判断した。

〔1〕 商品等表示の類似性

法2条1項1号の「商品等表示」の類似性とは、取引の実情のもとにおいて、取引者又は需要
者が両者の外観、称呼又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものとして受
け取るおそれがあるか否かを基準として判断すべきである（最高裁昭和58年10月7日第二小法廷
判決・民集37巻8号1082頁⁴、最高裁昭和59年5月29日第三小法廷判決・民集38巻7号920頁⁵参
照）。]

(略)

「債権者商品と債務者商品とは、いずれも、6枚のパッド片からなるパッド部と円形の電池部を
有し（共通点A）、電池部はパッド部の中央に配置され（共通点B）、パッド部を構成する6枚の
パッド片は2列3段組であり、電池部を中心として左右対称に略横長矩形形状に配置されている
（共通点C）という基本的な形態において共通し、パッド部の基調色も同色（黒色）であり、また、
その大きさもほぼ同じであると認められる。このような基本的態様、基調色及び大きさは、腹筋
が6つに割れた状態をくっきりと浮かび上がらせるようにして想起させるという債権者商品の特
徴的形態を構成する基本的な要素であり、これらの点において共通している両商品は、取引者、
需要者に類似しているとの印象を与えることができる。」

(略)

略)、パッド片が8枚構成であるもの（証拠略）など、様々な形態のものがあるから、6つに割れた
状態の腹直筋を覆うようにパッドを貼付して電氣的刺激を与える債権者商品が、腹筋をトレーニング
する、という目的を達成するため機能的・技術的に不可避的な形態であるということとはできない。」と
され、後者については抗告審（知財高裁）で「EMSを用いて腹筋をトレーニングする機器の形態と
して、同機能を確保するために、6枚のパッド片を、それぞれが独立して見えるように、2列3段に
配置し、中心部で結合させる形態を採用する必要はないというべきであり、このことは、同機器の形
態として、ベルト状の形態のもの（証拠略）、パッド片が分離しているもの（証拠略）など様々な形
態があり、相手方商品の販売が開始されるまでは、6枚のパッド片を、それぞれが独立して見えるよ
うに、2列3段に配置し、中心部で結合させ、六つに割れた腹筋を想起させる形態は存在しなかつた
ことから明らかである。」として排斥されている。

3 前記伊原会員や青木会員から、対象となる商品等表示が特許法等の産業財産権で保護されている期
間は混同惹起行為における周知性確立までの期間に組み入れられるべきではないとの見解もある点が
指摘された（青木会員が紹介された宮脇正晴「不正競争防止法の商品等表示の規制におけるパブリッ
ク・ドメインの確保」〔知的財産法の挑戦Ⅱ・307頁以下〕参照）。本事件ではX商品販売開始の約4
か月後にX意匠権が登録されているので、前記見解に従えば周知性確立に影響を及ぼしていた可能性
がある。

4 日本ウーマン・パワー事件

5 フットボール・シンボルマーク事件

「その具体的形態においても、上記(3)ア(イ)記載の点で共通し、例えば、①電池部についてはいずれも平面視において円形で、その表面上下に+と-が表示されていること(共通点G)、②両商品は、いずれも各段のパッド片間が細長く先細りとなっており、中段のパッド片が電池部を挟んで略水平状に配置され、上下段のパッド片が電池部から斜め方向に延びるような形状をしており、上下段パッドの中央部にはいずれも電池部に向けた切り込みが形成されているなど、各パッド片の全体的な構成や輪郭が類似していること(共通点I~L)、③両商品の各パッド片の周縁部のほぼ同じ位置に基調色とは異なる暖色系の縁取りが比較的目立つ態様で施されていること(共通点H)、④両商品の素材はいずれもシリコンであり、その質感も似ていること(共通点O)などの点で共通しているといえることができる。これによれば、両商品は、その具体的な態様を考慮しても、取引者、需要者に類似しているとの印象を与えるというべきである。」

なお、Yは意匠権に基づく権利行使の抗弁の主張をしていたが、この点については以下のとおり括弧書で結論のみ触れられた程度であり、具体的な判断はなされなかった。

「(サ) 以上のとおり、債権者商品と債務者商品の相違点を考慮しても、両商品の形態は類似しているというべきである(なお、債務者は、債務者が出願した債務者商品の意匠が登録査定されたことも指摘するが、意匠登録の可否に係る判断は上記結論を左右するものではない。)」

② 不競法保全抗告決定(知財高裁)における類否の判断と権利行使抗弁

保全抗告裁判所は、類否の判断について、前記異議決定裁判所の構成態様の分類とその検討といったことは行わず、概要以下のような理由でY商品形態はX商品形態に類似していると判断した。

「疎明資料(甲1、10、乙8~10、16~18、20)によると、相手方商品(筆者注:X商品)の形態と原告人商品の(筆者注:Y商品)形態は、表面は黒色を基調色として、6枚のパッド片を中心部で結合させ、それぞれが独立して見えるように、2列3段に左右対称に配置し、同中心部の中央に円形の電池部を配置しているという基本的な構成において共通しており、いずれも六つに割れた腹筋を想起させることができる上、大きさもほぼ同じであると認められるところ、前記で判示したとおり、同構成のうち、6枚のパッド片を中心部で結合させ、それぞれが独立して見えるように、2列3段に左右対称に配置する構成は、看者に強い印象を与える特徴的な形態であること、一方、両商品の形態は、パッド片の具体的形状や、相手方商品の各パッド片の外周部全体にオレンジ色の縁取りが施されているのに対し、原告人商品の各パッド部は、外周部の一部に赤色の縁取りがされているなど、種々の相違点が存在するが、同相違点は、いずれも、些細なものであり、看者の注意を惹くものではないと認められることからすると、両商品の形態は類似しているというべきである。」

「エ 原告人は、その他に、相手方商品と原告人商品の形態には、相違点②、③、⑤、⑦~⑫、⑮の相違点がある旨主張するが、両商品とも表面の地色は黒色であるから相違点⑮は存しない上、その余の相違点は、いずれも微細な相違にすぎず、取引者、需要者の関心を惹かないものと認められ、前記アのとおり、両商品は、特徴的な形態部分を含む基本的な構成を共通にすること(なお、パッド片の形状に異なる点があるからといって、原告人商品について六つに割れた腹筋を想起させないということはない。)を考慮すると、同相違点は、いずれも両商品の形態の類似性の判断を左右しないというべきである。」

また、Yは意匠権に基づく権利行使の抗弁の点については、前記異議決定裁判所の括弧書部分を引用せず、全く触れていない。

3 意匠権訴訟事件におけるX意匠権とY意匠権の類否の判断について

1 審、2 審とも類否の判断については、X意匠、Y意匠それぞれにつき構成態様を基本的構成態様と具体的構成態様に分けたうえ、その共通点、差異点を検討し、概要以下のような理由でY意匠権はX意匠権と非類似であると判断した。意匠権訴訟事件2 審における類否判断は語句等についての若干の訂正があったほかは1 審判断をそのまま踏襲しているため、以下は訂正された2 審判断を引用する。

〔1〕 構成態様について

被告意匠が本件意匠に類似すると認められるかについては、本件意匠、被告意匠それぞれについて、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合が、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて判断すべきこととされている（意匠法2 条1 項、24 条2 項）。

上記判断に当たっては、経験的に、両意匠の基本的構成態様、具体的構成態様を認定し、これを全体的に観察して、需要者の注意を最も引きやすい部分を要部として把握するという順序で検討がなされることが多いが、ここで、基本的構成態様とは、意匠を大づかみに把握して、両意匠がその部分で大きく異なれば、さらに具体的なところを検討するまでもなく、両意匠は類似しないといえるような基本的な構成と位置づけることができ、具体的構成態様とは、基本的構成態様が大きく異なるものではないことを前提に、両意匠の物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について、より詳しく、あるいは細部について検討した結果得られる具体的な構成と位置づけることができる。〕

（略）

〔ウ〕 本件意匠の要部

（ア）以上を前提に検討すると、本件意匠については、前記2(2)アで基本的構成態様と指摘した部分は、本件意匠の特徴をなすものとして需要者の注意を引くと考えられるから、本件意匠の要部というべきであるが、本件意匠については、さらに、同イの具体的構成態様のうちⅤないしⅧとして指摘した内容、すなわち、各パッド片の形状、各パッド片の結合方法（向き）、各パッド片間の切込みの形状、深さについても、需要者に一定の美感を与え、需要者の注意を引くと考えられるから、これら指摘した部分も、本件意匠の要部であると認めるのが相当である。〕

（略）

〔イ〕 本件意匠の美感と被告意匠

本件意匠は、中段パッド片が略横長隅丸4 角形状で左右端が若干上に傾くように配置され、上段及び下段パッド片は、略横長隅丸5 角形状で、いずれも中段パッド片との間に、略V 字形の、深さが上段及び下段パッド片の左右幅の2 分の1 程度の切込みが設けられ、上段及び下段パッド片の各中央に略V 字状の切込みが設けられていることから、各パッド片の各辺は概ね直線状となっていること、及び各パッド片の結合する中心部分が略6 角形状に見えることと合わせて、全体的に上向きでがっしりとした印象を与え、躍動感や力強さといった、原告商品を使用することによって達成しようとする目標（鍛えられ6 つに割れた腹筋）を想起させるものとなっている。各パッド片の形状や切込みの形状は、機械的、幾何学的な形状と表現し得るものであり、そのために先進的、未来的な印象を与えるものであるが、被告意匠からそのような印象を受けることはな

い。

（ウ） 被告意匠の美感と本件意匠

被告意匠は、上下各1 か所に略U 字形の切込みがあり、切込みの深さは各パッド片の上下幅の3 分の1 程度であるほか、中央から左右端に向けて徐々に上下の幅が狭くなっている、略横長隅丸台形状の中段パッド片の上下に、それぞれ上底又は下底が略弓形に湾曲している上段及び下段

パッド片が略水平に配置されており、いずれも中段パッド片との間に、先端部分を円弧状の頂点を有する細長い略3角形状の、切込みの深さが上段及び下段パッド片の左右幅の4分の3程度の切込みが設けられており、全体的に上下対称であって、本体の輪郭線に曲線が多いことから、全体的に、しなやかで柔らかく、軽快な印象を与える。

特に、上段パッド片について、中央の切込みが深くなく、左右のパッド片同士が結合しているようにも見えること、上底が略弓形に湾曲していることから、一対の羽根を広げた形状のような印象を受け、下段のパッド片がこれと上下対称となるよう配置されていることは、独特の美感を生じさせているということが出来るが、本件意匠にこのような要素はない。

(エ) まとめ

以上のように、本件意匠は、躍動感や力強さを感じさせる機械的、幾何学的な意匠であるのに対し、被告意匠は、自然界に存在する羽根を想起させるやわらかで軽快な印象を与える意匠であって、両者が与える美感の差異は大きく、この点は、前記要部の共通点が存することによる美感の同一性を上回ると認められ、全体として評価すると、本件意匠と被告意匠が与える美感は、需要者において区別可能な程度には異なるということが出来る。

(4) 争点(2)の結論

前記前提事実のとおり、原告商品は被告商品に先行して販売され、前記1(3)アの宣伝により、需要者に広く知られていると認められるから、被告商品を見た需要者は、原告商品と同様の機能を有し、同様の用途に使用し得るEMS製品と考える可能性はあるものの、そのような理由による広義の誤認混同のおそれは意匠法が規律するところではなく、上記検討したとおり、本件意匠と被告意匠が与える美感が異なり、需要者においてこれを区別することが可能である以上、被告意匠は本件意匠には類似しないというべきである。」

4 不競法事件と意匠権訴訟事件における結末

不競法事件では、保全異議、保全抗告の各決定で、Y商品形態はX商品形態に類似するとの判断がなされ、Y意匠権の権利行使についての主張は退けられた。このため、本案訴訟においても、意匠権訴訟事件でY意匠はX意匠と非類似という判断が確定した後に至っても、保全事件と同様の心証が維持され、最終的に和解（差止を認める等）による決着に至った。

第5 不競法2条1項1号（混同惹起行為）の商品形態の保護と意匠権に基づく権利行使抗弁について

不競法事件は、先行競業者であるXがEMS機器であるX商品を市場投入した後、後行競業者であるYが同じEMS機器であるY商品を市場投入したところ、Xが混同惹起行為等に基づく差止等の請求をしてきた事案である。YはY商品を市場投入するに際し、事前に弁理士にY商品の意匠が意匠登録可能かどうかを検討させ、登録可能との意見に基づいて意匠出願をするとともに、Y商品の販売を開始している。

このように、商品デザインについては、後行競業者が、先行競業者の商品デザインとの無用の混乱を避けるために、自社商品のデザインを登録可能な意匠として意匠登録することで、そのリスクをヘッジするとともに、自社商品意匠の独占化を図るということは往々に行われているものと思われる。このように場合において、後に、先行競業者から混同惹起行為による差止等の請求を受けた場合、後行競業者は自己の意匠権の実施をしているとする権利行使抗弁は認められるのか、認められる場合はどのような場合かを検討したい（以下、混同惹起行為に基づく請求を行う

者を「権利者」、請求を受ける者を「被疑侵害者」という)。

1 旧不正競争防止法6条(旧6条)とその廃止

旧6条(無体財産権の行使行為の適用除外)には「第一条第一項第一号及第二号並ニ第二項、第一条ノ二第一項、第二項及第四項、第四条第一項乃至第三項、第四条ノ二並ニ第五条第二号ノ規定ハ特許法、実用新案法、意匠法又ハ商標法ニ依リ権利ノ行使ト認メラルル行為ニハ之ヲ適用セズ」との規定があり、工業所有権の権利行使行為に対しては不競法の適用が除外されていた。

旧6条の趣旨は、不競法の建前からいうと正当な商標権あるいは意匠権等でないというものがありえるが、商標権や意匠権等のように国から公に認められた権利の行使については、それが直ちに不競法によって禁止される、使用を制限するというのは穏当でなく、商標法や意匠法等でまずはそれぞれの権利の行使について定められている手続で権利を無効にした後に不競法の適用を受けることとしたというもののようである^{6, 7, 8}。

ところが、旧6条下では、実際の訴訟においてそのまま用いられた例は極めて稀で、むしろその多くは権利濫用論によってこの規定の適用を排斥した事例がほとんどであったことから(その多くは商標権に基づく権利行使の抗弁の事案である)、本条は正当に機能するどころか逆に権利の濫用者に対して不当な抗弁を与え、いわば無用な論拠を与えるものであったことから、平成5年の新法で削除されるに至っているようである。⁹

2 旧6条下において意匠権に基づく権利行使抗弁が問題となった事例

I 「フットボール・シンボルマーク事件」-権利者らが旧1条1項1号及び2号に基づいて米国のナショナル・フットボール・リーグ所属のチームのマークを配した組み立てロッカーを販売していた被疑侵害者に対して、その販売の差止を求めた事案であり、被疑侵害者は1審から意匠権に基づく旧6条の権利行使抗弁の主張をしたが、1審、控訴審、上告審とも権利濫用論で退けられている。

上告審の判示は次のとおりである(最判昭和59年5月29日判タ530-97)

「意匠に係る物品の販売行為が形式的には意匠権の行使と認められるものであつても、それが権利の濫用にあたるものであるときには、右物品の販売行為は、不正競争防止法六条所定の意匠法による権利の行使には該当しないものと解するのが相当である。

これを本件についてみるに、原審の確定したところによれば、(1) 本件表示は、昭和五〇年初め頃にはわが国において被上告人ら(権利者ら：筆者注)及び再使用権者のグループの商品表示又は営業表示として広く認識されるに至つたものであるところ、上告人(被疑侵害者：筆者注)は、昭和五〇年八月頃、本件表示の持つ強い顧客吸引力を利用する意図のもとに、第三者に本件ロッカーのデザインの作成を依頼してこれを完成させ、同年一月中旬に本件ロッカーの販売を

6 第65回帝国議会貴族院・商標法中改正法律案特別委員会速記録第1号5頁以下の政府委員村瀬直養の答弁

7 豊崎恒衛他2名「特別法コンメンタール 不正競争防止法」361頁以下、山本庸幸「要説 新不正競争防止法」370頁以下

8 「それぞれの権利の行使について定められている手続で権利を無効」にすると、不競法2条1項、2項の商品等表示性を獲得した商品形態との関係で意匠法に絞っていえば、新規性・創作非容易性欠如(意匠法3条)、他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれのある意匠(同法5条2号)、冒認出願(同法3条1項柱書、48条1項3号)が想定される。

9 前記山本

開始した、(2) 被上告人らは、上告人の本件ロッカーの販売当初から、上告人に対し不正競争防止法に基づきその販売の差止を請求しうる地位を取得していた、(3) 被上告人B2企業は、昭和五〇年一月末頃、上告人に対し、本件ロッカーの販売は不正競争防止法一条一項一号及び二号に該当する旨警告するとともに、その販売を取り止めるよう要求した、(4) 上告人は、右警告及び要求を無視するとともに、当然予想される被上告人らの不正競争防止法に基づく差止請求等を免れるため、その対抗措置として、昭和五一年四月一日に本件ロッカーに係る形状及び模様の結合意匠について意匠登録出願をし、昭和五三年九月二〇日に意匠登録を受けた、というのである。右事実関係によれば、上告人の本件ロッカーの販売行為は、形式的には右登録意匠の実施にあたるとしても、権利の濫用にあたるものと解されるから、不正競争防止法六条所定の意匠法による権利の行使には該当しないものというべきである。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。」

本事例では、被疑侵害者（意匠権者）が、デザイナーに現在流行しているデザインのもの頼む旨の注文をし、デザイナーから示された何枚かの原図の中の一つであった権利者の表示である米国アメリカンフットボールチームのマークと同一の図柄に着目し、それを使用してデザインするようデザイナーに依頼し、本件表示と同一のデザインのロッカーの販売を開始し、また、権利者B2から不正競争防止法違反の警告を受けた後に、対抗措置として意匠登録の出願をして意匠権者となったという経緯がある。最高裁は、かかる被疑侵害者の主観的な事情まで検討したうえで、顧客吸引力を無償で利用する脱法的意図があったとして権利濫用により、意匠権の権利行使抗弁を退けている。

II 「写真植字機文字盤事件」（東京地判昭和63・1・22判タ660号58頁）

権利者が不競法1条1項1号に基づいて権利者の写真植字機の文字盤と形態的特徴が同一の文字盤を製造販売していた被疑侵害者に対して、その製造販売の差止を求めた事案であり、被疑侵害者は、被疑侵害者文字盤は、被疑侵害者意匠権及びその類似意匠の意匠権を実施したものであるとして権利行使抗弁の主張をしたが、裁判所は、「不正競争防止法六条の規定にいう『権利ノ行使』とは周知の商品表示そのものについて工業所有権を有し、それを行使している場合をいうのであって、周知の商品表示と無関係な部分について工業所有権を有し、これを行使しても、それが右の権利の行使に当たらないことはいうまでもなく、また、周知の商品表示の一部について工業所有権を有していても、周知の商品表示の全部を使用しうる権原が生じるものでもない。」として、不競法に基づく請求を認めた。本判決が権利行使抗弁を否定した理由は、意匠権の行使ではないこと（登録意匠は被告商品形態の一部にしか存しない）である。

前記I、IIの裁判例から導かれる意匠権の権利行使の抗弁が認められる場合とは次の様なものとなるを考える。

I 被疑侵害者の商品形態が意匠権の権利行使といえること

① 専用権の行使といえること。

意匠権者は、商標権者と異なり、登録意匠と同一の意匠だけでなくその類似意匠についても専用権を有するから（意匠23条本文）、被疑侵害者の商品とその形態が、①意匠にかかる物品と同一で、形状、色彩、模様若しくは色彩又はこれらの結合（以下「形態」という）も同一であるか、②意匠にかかる物品と同一で、形態が類似であるか、③意匠にかかる物品が類似で、形態が類似のいずれかに当てはまれば、意匠権の権利行使といえることになる。関連意匠も取得している場合は、被疑侵害者の商品とその形態が、当該関連意匠と同一・類似であると認められる場合も、

同様である。

これに対し、被疑侵害者の商品が意匠にかかる物品と非類似であったり、物品が同一・類似であっても形態が非類似である場合は、意匠権の行使とはいえないので、この段階で権利行使抗弁は成り立たなくなる。また、被疑侵害者の商品形態が意匠権の一部しか使用しておらず、残部の形態が周知商品等表示の形態と混同を生じるような形態である場合にも権利行使抗弁は成り立たない（写真植字機文字盤事件）。

② 「他人の登録意匠等との関係」で実施権が制約されていないこと。

意匠権者等は、出願日前の出願に係る他人の登録意匠等を利用するものであるときや、出願日前の出願に係る他人の特許権等と抵触するときは、業としてその登録意匠の実施をすることができないから（意匠26条）、被疑侵害者の商品形態の一部にかかる実施できない形態が含まれている場合も、意匠権の行使とはいえず、権利行使抗弁は成り立たない。

③ 専用実施権、通常実施権が設定されている場合における自己実施

専用実施権（意匠27条）が設定されている場合、意匠権を物権的に行使する権利は専用実施権者のみにあり、意匠権者は専用実施権の範囲内での権利行使ができないから（意匠23条ただし書）、意匠権者の商品形態が専用実施権の範囲内における実施であると認められる場合は、権利行使抗弁は成り立たない。これに対し、独占的通常実施権（意匠28条）が設定されている場合、独占的通常実施権の権利は物権的な権利ではなく、意匠権者や専用実施権者に対して侵害を訴求されない地位を保証する債権的な権利にすぎないから、たとえ意匠権者が独占的通常実施権の範囲内で自己実施をしても、意匠権の行使として権利行使抗弁が成り立つ余地があると考えられる。¹⁰

2 被疑侵害者の権利行使が権利濫用でないこと。つまり、無償利用目的（権利者の表示を無償で利用する目的）に基づいた意匠権の取得や行使ではないこと。

第6 本事件における検討

1 旧不正競争防止法6条削除後においても権利行使抗弁は許されるか。

不競法保全事件では、Y商品の意匠は保全異議決定の約1年前に登録されていたが、保全異議決定ではYの登録意匠権の権利行使について「なお、債務者は、債務者が出願した債務者商品の意匠が登録査定されたことも指摘するが、意匠登録の可否に係る判断は上記結論を左右するものではない。」としており、また、保全抗告決定では権利行使抗弁には全く触れられていない。これらのことからすると、旧6条削除後における意匠権に基づく権利行使抗弁自体が認められないかのような印象を受ける。

10 本研究会の青木潤会員から先願商標登録権者から後願登録商標権者に対する商標権侵害の主張に対し、後願登録商標権者は登録商標使用の抗弁を主張できるかという論点につき、参考文献をご紹介頂いた（西村康夫「知的財産訴訟実務体系Ⅱ」293頁）。同文献によれば後願登録商標権に商標法4条1項11号のような無効事由がある場合は先願登録商標権者は無効事由をもって再抗弁とすることができる。また、平野和宏会員からY登録意匠権について意匠法5条2号（他人の業務にかかる物品等と混同を生ずるおそれがある意匠）の無効事由の指摘を頂いた。本事件では当事者双方いづれからも同論点は取り上げられなかった。Y意匠は同号の不登録事由についても審査を経て登録されており、また不競法における商品形態の類似性や混同の判断が肯定されたからといって直ちに同号の無効事由が肯定されることにはならないと考える。

この点につき、旧6条削除後における意匠権に基づく権利行使抗弁が問題となった裁判例は見当たらなかったが、商標権に基づく権利行使抗弁については、以下のような裁判例がある。

① 越乃立山事件（富山地裁平成8・6・12LEX/DB28051217）

権利者が権利者商標につき不競法2条1項1号に基づいて被告標章の使用の差止を求めたところ、被疑侵害者が商標権に基づく権利行使抗弁の主張をした事案であるが、裁判所は、「不正競争防止法六条の規定は、平成六年法律第一一六号による改正法で削除された。したがって、ある登録商標（被告商標：筆者注）の出願前から周知性のある商標（原告商標：筆者注）を使用してきた場合は、その商標の周知性は右登録商標の商標権を侵害して得たものでないから、周知商標の使用は、不正競争防止法に基づき、右登録商標の使用差止めを求めることができる」として、不競法に基づく原告の請求を認めた（本判決の上記判示部分の趣旨は明瞭とはいえ、権利行使抗弁そのものを否定する趣旨なのか、あるいは周知性獲得後の出願の場合には権利濫用として権利行使抗弁を認めない趣旨なのか判然としない）。

② マイクロシルエット事件（東京地判平成15・2・20LEX/DB28081246）

権利者らが不競法2条1項2号及び1号に基づいて被告ら標章の使用の差止を求めたところ、被疑侵害者らが商標権に基づく権利行使抗弁の主張をした事案であるが、裁判所は、「改正後の不正競争防止法の下においても、権利の行使はそれが濫用にわたるものでない限り許されるとの一般原則の適用として、商標法上、商標権の行使と認められる行為であれば、それが権利の濫用に該当するものでない限り、不正競争行為該当性が否定されるものというべきである。」とし、一般論として、権利行使抗弁は権利濫用に該当しない場合は認められるとした。

③ FUKI 事件（東京地判平成26・1・20LEX/DB25446209）

権利者が不競法2条1項1号に基づいて被告ら標章の使用等の差止を求めたところ、被疑侵害者らが商標権に基づく権利行使抗弁の主張をした事案であるが、裁判所は、「原告（権利者：筆者注）の商品等表示として周知であったにもかかわらず被告（被疑侵害者：筆者注）創業者によって商標登録出願されるに至ったものであるなどの事情は認められない」などの事実を認定のうえ、一部の使用については登録商標の適法な行使に当たるとして権利行使抗弁の成立を認めた。

④ マリカー事件第1審（東京地判平成30・9・27LEX/DB25449761）

権利者が不競法2条1項1号及び2号に基づいて被疑侵害者ら標章の使用の差止等を求めたところ、被疑侵害者らが商標権に基づく権利行使抗弁の主張をした事案であるが、裁判所は、被疑侵害者標章を「使用する被告会社（被疑侵害者：筆者注）の行為は不正競争行為となるところ、上記事情を考えると、原告（権利者：筆者注）に対して、被告会社が本件商標に係る権利を有すると主張することは権利の濫用として許されない」とした。

⑤ マリカー事件控訴審（知財高判令和1・5・30、裁判所ウェブサイト）

前記④判決例の控訴審における中間判決であり、知財高裁は、「一審被告会社（被疑侵害者：筆者注）は、周知又は著名な原告文字表示及び『MARIO KART』表示が持つ顧客吸引力を不当に利用しようとする意図をもって本件商標に関する権利をゼント社より取得したものと推認することができる。」として、権利濫用を肯定した。

上記の裁判例の多数は旧6条削除後における商標権に基づく権利行使抗弁自体は認めるものの、ほとんど判例では旧6条削除前と同様に権利濫用によりその抗弁の成立を否定している。旧6条が削除された経緯が前記したように旧6条を濫用的に用いたケースがほとんどであったことによるものであり、およそ産業財産権に基づく権利行使抗弁権自体を否定するまでの趣旨ではなかったことからすれば、意匠権に基づく権利行使抗弁についても旧6条削除後も、削除前と同様

に、権利行使抗弁自体は認め、ただそれが権利といえない場合や、権利濫用に当たる場合には、その抗弁の成立を否定するというのが現在の下級審裁判例の主流であると思われる。

そうであれば、旧6条削除後も、前記第5、2記載の裁判例I IIで導かれた下記2要件をクリアしていれば、権利行使抗弁が成立することになると考えられる。

- (1) 被疑侵害者の商品形態が意匠権の権利行使といえること。
- (2) 被疑侵害者の権利行使が権利濫用でないこと。つまり、無償利用目的に基づいた意匠権の取得や行使とはいえないこと。

2 前記1(2)の「被疑侵害者の権利行使が権利濫用でないこと。」の要件の検討

この要件を検討するには過去の裁判例において権利濫用とされた裁判例における判断要素を検討することが有益であると思われることから、入手できた権利行使抗弁が権利濫用とされた裁判例における判断要素を別紙「意匠権、商標権に基づく権利行使抗弁が権利濫用とされた裁判例における判断要素比較表」としてまとめた。

主な判断要素は以下のようなものである。

- (1) 被疑侵害者の商標権や意匠権の出願と権利行使の態様
 - ① 被疑侵害者の出願が周知性確立時期より後であること（1～4、6～11）。
 - ② 被疑侵害者の登録商標や登録意匠が周知商品等表示と同一又は類似であること。
 - ・同一（3、4、6、10、11）
 - ・類似（1、2、5、7、8、9）
 - ③ 登録商標や登録意匠を権利者の商品等表示に似せて使用や実施をしていること。
 - ・登録商標は縦書き毛筆体であるにもかかわらず被疑侵害者の商品では権利者の表示と同じ図案化された活字体による横書きにしている（2）。
 - ④ 登録商標や登録意匠がかつて権利者の商品等表示として使用されていたこと。
 - ・被疑侵害者の登録商標は被疑侵害者の経営者がかつて権利者の代表取締役であった時期に商標出願し、長年に渡って権利者の商品表示として使用してきたところ、被疑侵害者の経営者は権利者から手を引き被疑損害者を設立し後に至って本件商標権を被疑侵害者の商品表示として使用し、権利行使抗弁を主張（5）。
 - ⑤ 登録商標や登録意匠の使用や実施が出願時既に商品市場に周知であった権利者の商品等表示のイメージを利用してその信用力、顧客吸引力を無償で享受する結果となること（7）。
 - ⑥ 登録商標や登録意匠の出願が権利者の従業員によってなされたこと（9）。
 - ・かつて被疑侵害者らの役員であったCと顔見知りであり、また被疑侵害者の社員でもあったAが、権利者に在職中で権利者の商品等表示の周知性確立後に商標出願し、被疑侵害者が商標登録を受ける権利の譲渡を受けて登録（9）
- (2) 商標権や意匠権の登録無効事由の存在
 - ① 意匠法5条2項違反〔他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれのある意匠〕（3）
 - ② 商標法4条1項11号〔先願に係る他人の登録商標〕、15号違反〔商品又は役務の出所の混同〕（7）
- (3) 被疑侵害者と権利者との人的、資金的、取引等の関係
 - ① 被疑侵害者の代表取締役が権利者の元役員、現株主（1）
 - ② 被疑侵害者は権利者と製品開発に関するコンサルタント業務を請け負う業務委託契約を締結していた（9）。
- (4) 明らかな誤認混同行為

被疑侵害者が、権利者のカタログに酷似した被疑侵害者製品のカタログを作成し、権利者製品に外観近似な被疑侵害者製品販売（1）

判断要素のうち、(1)①②⑤、(5)は被疑侵害者の主観的な意図を考慮しない点で客観的な判断要素、(1)③④⑥、(3)、(4)は被疑侵害者の主観的な意図を考慮する点で主観的な判断要素と捉えることができる。

3 本事件をモデルとする意匠権に基づく権利行使抗弁の成否の検討（私見）

以上を前提に、本事件をモデルとして意匠権に基づく権利行使抗弁が権利濫用とならずに成り立ちうるかを検討したい。

(1) 意匠権の権利行使といえるか。

Y商品は、Y登録意匠にかかる物品と同一で、商品形態は同意匠と類似しているため、この要件は満たしていると思われる。

(2) その権利行使は権利濫用に当たるか。

① 無償利用目的に基づいた意匠権取得や行使に当たるか。

1) 周知性確立後の出願であることのみをもって無償利用目的に基づいた意匠権の取得や行使であるとはいえないと考える。

YがY意匠の出願をした時期は2017年（H29）1月30日であり、保全裁判所がX商品形態の周知性が確立されたとした時期である2016年（H28）1月末より約1年後である。

これまで権利濫用により商標権や意匠権に基づく権利行使抗弁を退けた裁判例では、一部の例外を除いて一貫して周知性確立後の出願であることを根拠のひとつとして無償利用目的に基づいた商標権等の取得や行使であることを認定している。

しかし、i) 一般に後行競業者には、先行競業者の商品形態が混同惹起行為における商品等表示に該当し周知性を確立したか否か、確立したとしたとしてその時期はいつかについては判然とせず、単に先行競業者の商品形態を用いた商品が市場でヒットしているという認識だけであろうし、ii) 後行競業者が自己の商品形態について意匠出願する動機には、権利行使抗弁を否定した裁判例でのように無償利用目的の下に行う場合もあるが、先行競業者の商品デザインとの無用の混乱を避けるために、自社商品のデザインを登録可能な意匠として意匠登録することでそのリスクをヘッジするとともに、自社商品意匠の独占化を図るために自己の商品意匠を権利化するという目的の下に出願を行う場合があることもまた事実であるから、十把一絡げに「周知性が確立された時期より後に出願されたこと」のみをもって無償利用目的を認定すべきではない。

したがって、本事件のようなケースでは、YはX商品形態の周知性確立時期より後に意匠出願しているものの、その事実のみをもって無償利用目的があったとしてただちに権利行使抗弁を権利濫用として否定されるべきではない。

2) それでは、周知性確立後の出願であることに加え、混同惹起行為における商品等表示に類似性が肯定されれば、無償利用目的があったとして権利行使抗弁を権利濫用により退けてよいか。

比較表No.3～6、10、11の裁判例のように、先行競業者の商品等表示と後行競業者の商品等表示が同一である場合、先行競業者の商品等表示の周知性確立以後の出願の事実とあいまって後行競業者には主観的な無償利用目的があったことが強く推認されるので、その推認を覆す事情がない限り無償利用目的があったと認定されてもやむを得ない。

問題は、商品等表示は同一ではないが類似といえるかが問題となる場合で、判断の結果、混同惹起行為における類似性が肯定されれば、直ちに先行競業者の商品等表示の周知性確立以後の出願の事実とあいまって無償利用目的があったとして権利行使抗弁を権利濫用として否定してよいかである。

意匠権に基づく権利行使抗弁に絞っていえば、混同惹起行為における商品等表示としての商品形態の類否と意匠権における意匠の類否判断の食い違いの問題が横たわっており、裁判所における前者と後者の類似性の判断基準等にも相違がみられる。つまり、判断基準において、前者では、不競法保全事件で引用された日本ウーマン・パワー事件やフットボール・シンボルマーク事件の最高裁判決に見られるように「取引の実情のもとにおいて、取引者又は需要者が両者の外観、称呼又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準」とし、後者では、可撓性ホース事件や帽子事件における最高裁判決の「一般需要者の立場からみた美感の類否」¹¹、「同一又は類似の物品において、一般需要者の立場からみた美感の類否」¹²であり、また、観察方法において、前者では離隔的観察であるのに対し、後者は対比的観察である。

本事件では、混同惹起行為における類否について、不競法裁判所は日本ウーマン・パワー事件等の前記判断基準を引用のうへ、「このような基本的態様、基調色及び大きさは、腹筋が6つに割れた状態をくっきりと浮かび上がらせるようにして想起させるという債権者商品の特徴的形態を構成する基本的な要素であり、これらの点において共通している両商品は、取引者、需要者に類似しているとの印象を与える」（異議決定）、「相手方商品の形態と原告人商品の形態は、表面は黒色を基調色として、6枚のパッド片を中心部で結合させ、それぞれが独立して見えるように、2列3段に左右対称に配置し、同中心部の中央に円形の電池部を配置しているという基本的な構成において共通しており、いずれも六つに割れた腹筋を想起させることができる」として、X商品形態とY商品形態は類似しているとした。これは、類否判断基準の外観、称呼又は観念のうち外観及び観念、特に観念（六つに割れた腹筋）において共通している点に着目して類似と判断したものと解される（称呼はX・Y商品名が明らかに異なるので非類似）。

これに対し、意匠権における類否について意匠法裁判所は「被告意匠が本件意匠に類似すると認められるかについては、本件意匠、被告意匠それぞれについて、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合が、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて判断すべきこととされている（意匠法2条1項、24条2項）。」としたうえで、「本件意匠（X意匠：筆者注）は、（略）、原告商品を使用することによって達成しようとする目標（鍛えられ6つに割れた腹筋）を想起させるものとなっている。（略）被告意匠からそのような印象を受けることはない。（略）被告意匠は、本体の輪郭線に曲線が多いことから、全体的に、しなやかで柔らかく、軽快な印象を与える。（略）本件意匠は、躍動感や力強さを感じさせる機械的、幾何学的な意匠であるのに対し、被告意匠は、自然界に存在する羽根を想起させるやわらかで軽快な印象を与える意匠であって、両者が与える美感の差異は大きく、この点は、前記要部の共通点が存することによる美感の同一性を上回ると認められ、全体として評価すると、本件意匠と被告意匠が与える美感は、需要者において区別可能な程度には異なるということができる。」とし、全体観察においてX意匠権は「鍛えられ6つに割れた腹筋」を想起

11 最判昭和49年3月19日民集28巻2号308頁（可撓性ホース事件）

12 最判昭和50年2月28日民集114号287頁（帽子事件）

させる」のに対し、Y意匠権は「自然界に存在する羽根を想起させる」と真逆の認定をし、X登録意匠とY登録意匠は非類似と認定した。

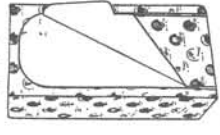

- 3) Yの意匠出願は、不競法裁判所が認定した周知性確立後の出願であり、かつ、混同惹起行為における商品等表示の類似性を肯定したケースであるが、このような場合であっても、被疑侵害者が主観的な無償利用目的を有していたとはいえない場合をどう取り扱うか。

一般に、「周知性が確立された時期より後に出願されたこと」に加えて、混同惹起行為における商品等表示の類似性が肯定されれば、被疑侵害者の出願や行使における無償利用目的が肯定されやすいと思われる。しかし、本ケースで、YはY商品を市場投入するに際し、事前に弁理士にY商品の意匠が意匠権登録可能かどうかを検討させ、登録可能との意見に基づいて意匠出願をするとともに、Y商品の販売を開始している。いわゆる出願前調査を行わせたものと思われ、Y意匠出願時点では既にX意匠権は登録され公報で公開されていたから、X登録意匠を踏まえて非類似であるとの弁理士の意見に基づいて出願に踏み切ったものと思われる。また、本事件では、意匠権としての類否については、Y意匠はX意匠とは非類似であるとの意匠権裁判所の有権的判断が確定している。



- 4) このように後行競業者が先行競業者と同じ市場に参入するにおいて漫然と自己の商品形態を商品化して投入するのではなく、先行競業者の商品デザインとの無用の混乱を避けるために、意匠権制度を活用し、自社商品のデザインを登録可能な意匠として意匠登録することで、そのリスクをヘッジするとともに、自社商品意匠の独占化を図るために自己の商品意匠を権利化するという目的の下に出願を行い、その意匠権の実施として自己の商品を販売等していた場合で、かつ、権利者の意匠と被疑侵害者の意匠が意匠権として類似性が認められない場合には、なお、被疑侵害者の主観的要素についても検討し、権利者と被疑侵害者の人的関連性（被疑侵害者の経営者が権利者の代取であった時期に出願〔比較表No.5参照〕、権利者の従業員が被疑侵害者意匠を出願〔同No.9参照〕、被疑侵害者の代取が権利者の元役員・原株主〔同No.1参照〕、被疑侵害者は権利者の製品開発コンサルの契約を締結〔同No.9参照〕など）や、商品形態以外の商品名等の販売内容・販売方法の類似性（被疑侵害者が自己の登録意匠を権利者の商品形態に似せて実施〔同No.2参照〕、被疑侵害者が権利者のカタログと酷似したカタログを作成、権利者商標に近似な被疑侵害者商標の商品を販売〔同No.1参照〕、販売ルートが同じなど）といったものを検討し、それらの主観的要素からも無償利用目的が窺える場合に、はじめて無償利用目的に基づく意匠権行使であるとして権利行使訴抗弁の権利濫用を認めるべきではないか。もし、このような場合にまで、主観的要素を考慮しないで誤認惹起行為による差止等を認めてしまうと、後行競業者が意匠権を獲得して先行競業者の市場に参入するといったこれまでの意匠権制度の活用を委縮させてしまい、結果的に公正な競争が阻害される恐れがあると考えられるからである。

以上

意匠権、商標権に基づく権利行使抗弁が権利濫用とされた裁判例における判断要素比較表

No.	事件名	不正競争行為の類型	周知商品等表示 著名商品等表示	権利行使抗弁側の権利	周知性確立時期と権利行使抗弁側の出願時期の前後とその間隔	出願時期以外で裁判所が認定した権利濫用を基礎づける事実	備考
1	三國鉄鋼事件（大阪地判昭和32・8・31下民集8巻8号1628頁）	旧1条1項1号（周知商品表示）、2号（周知営業表示）	「三國重工業株式会社」 「FORIGINS」	商標権 「ORIGINSON」	周知性確立後に 出願 ①周知性確立時期：S28.7 ②出願時期：S29.7 （①より約1年後に出願）	① Yは、本社も主要な工場も三國町に所在しないにもかかわらず商号中に「三國」なる名称を取り入れていること。 ② Yの代表取締役はXの前身の株式会社三國鉄工所の元取締役で、現在まで株主でもあること。 ③ Yは、X製品名（登録商標）に類似した製品名を付けて広告・販売していること。 ④ Yは、X製品カタログに著しく酷似したY製品カタログを作成していること。 ⑤ X製品とY製品の中に外観近似なものがあること。	① 裁判所は旧1条1項1号のみを認定 ② 特許庁関連 ・被告出願商標「三國鉄工株式会社」につき、原告の旧商号及び原商号に類似し登録は許されない旨の商標登録異議の申立てに対し、特許庁審査官が原告申立ての理由はないとして登録査定 ・特許庁が被告製品商標は原告製品の登録商標の権利範囲に属しない旨の商標権権利範囲確認審判 ・裁判所の判断部分 「かかる事情の下における被告の右表示の使用は、被告に原告の著名表示にただ乗りする明確な意思があると否とにかかわらずなく、客観的には、登録出願当時すでに著名であった原告の表示のイメージを借用し、その信用力、顧客吸引力を無償で利用する結果を招来するものであるから、このような事情下における右表示の使用は、不正競争防止法第6条によるのと断ぜざるを得ない。」
2	ヤシカ事件（東京地判昭和41・8・30下民集17巻7・8号729頁）	旧1条1項1号	「ヤシカ」	商標権 「ヤシカ」	周知性確立後に 出願 ①周知性確立時期：明記されず ②出願時期：S33.11	① Y使用の表示は原告表示と書体まで酷似していること。 ② Y登録商標は毛筆による活字体であるにもかかわらず、Y使用の表示は図案化された活字体による横書きであること。	
3	フットボール・シンボルマーク事件1審（大阪地判昭和55年7月15日無休集12巻2号321頁）	旧1条1項1号（周知商品表示）、2号（周知営業表示）	米国のナショナル・フットボール・リーグ所属のチームのマークを配した組み立てロッカー	意匠権 	周知性確立後に 出願 ①周知性確立時期：S50初め頃 ②出願時期：S51.4 （①より約1年4ヶ月後に出願）	① Y意匠出願は、Xらの本件表示が周知性を確立した後で、かつ警告書を受領した後になされたことから、専ら自己の不正競争行為を免れるためになされた対抗措置であり、本件周知表示の顧客吸引力を無償で利用する一種の脱法的意図があつたこと。 ② Yの登録意匠はXらの本件表示との関係で意匠法上無効事由等が存在する可能性があること（他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれのある意匠【同法5条2号要件違反など】）。	
4	フットボール・シンボルマーク事件2審（大阪高判昭和56年7月28日無休集13巻2号560頁）	前同	前同	意匠権 	前同	前記①のみ	

意匠権、商標権に基づく権利行使抗弁が権利濫用とされた裁判例における判断要素比較表

5	峰屋事件 (福岡地判昭和57・5・31無体14巻2号405頁)	旧1条1項1号(周知商品表示)、2号(周知営業表示)	「峰屋」 「峰屋のかまぼこ」	商標権 	周知性確立時期前に出願 ①周知性確立時期：S53項？ ②出願時期：S38.12, S40.7 (①より約15年～13年前に出願)	① X「有限会社新天町峰屋」の代表取締役個人がXの代表取締役であった時期に本件商標を出願し、登録後15年余りも専らXの営業主体、商品の表示として使用されてが、同人がXの経営から手を引いた後にY「株式会社本家峰屋本店」を設立し、その後に至って本件商標の使用権(使用許諾)があることを主張していること。 ② 同人が商標出願した時期がXの商号登記後であること。
6	アットボール・シンボルマーク事件3番(裁判昭和59・5・29判タ530号97頁)	No.4と同じ	No.4と同じ	No.4と同じ	No.4と同じ	No.4の①のみ
7	ウォーミーライフ事件(大阪高判平成5・7・15 LEX/DB25105893)	旧1条1項1号(周知商品表示)	「ウォーミー」 「ウォーミーライフ」	商標権 「ウォーミーライフ」	周知性確立後に出願 ①周知性確立時期：S60 ②出願時期：S61.8 (①より約1.8ヶ月後に出願)	① Y登録商標は既登録のX登録商標と類似ゆえ商標法4条1項11号、15号に該当し、本来登録を受けえないものであること。 ② Y商標の使用は、出願時に商品市場に周知であったX商標のイメージを利用してその信用力、顧客吸引力を無償で享受する結果となるものであること。
8	越乃立山事件(富山地裁平成8・6・12 LEX/DB28051217)	2条1項1号	「立山」 「・・・立山」	商標権 	周知性確立後に出願 ①周知性確立時期：明記されず。 ②被告等の出願時期：明記されず。(登録時期：H6)	・ 裁判所の判断部分 「被告の主張の根拠となる不正競争防止法6条の規定は、平成6年法律第116号による改正法で削除された。したがって、ある登録商標の出願前から周知性のある商標を使用した場合は、その商標の周知性は右登録商標の高権性を侵害して得たものでないから、周知商標の使用は、不正競争防止法に基づき、右登録商標の使用差止めを求めることができるといえるべきである。」

旧不正競争防止法第6条削除(平成5年全面改正、平成6年5月1日施行)以後の裁判例

意匠権、商標権に基づく権利行使拒否が権利適用とされた裁判例における判断要素比較表

9	<p>マイクロシロエット事件(東京地判平成15・2・20LEX/DE28081246)</p>	<p>2条1項1号、2号</p>	<p>「マイクロダイエット」 [MICRODIET]</p>	<p>商標権 マイクロシロエット MICRO SILHOUETTE MICRO SILHOUETTE ニューマイクロシロエット NEW MICRO SILHOUETTE</p>	<p>周知性確立後 ①周知性確立時期：H6末 ②出願時期：H7.10 (①より約10ヶ月後に出願)</p>	<p>① Y1は、周知性確立後で、X1と化粧品の商品開発に関するコンサルタント業務を請け負う業務委託契約を締結している期間中に、商標1「シルエット」の商標登録可能性に関する調査を特許事務所に依頼したところ、同商標は先願商標があるため登録不可能であるが、その後2文字以上付加すれば登録可能である旨の調査報告を受けていたこと。 ② Y商標は、周知性確立後に、X1の従業員Aが在職中に出品したものであり、Y1は、業務委託契約が終了した後、商標登録を受ける権利の譲渡を受けたものであること。 ③ Aは、X1に入社する以前に、Yらの代表取締役又は取締役であるCとかつて同じ会社に勤務して顔見知りであり、また、Y1の社員でもあったこと。 ④ Y1、Y3の代表取締役、かつ、Y2の取締役であるCは、Aが商標1を出願した時点で、既にX商品(マイクロダイエット)が、ダイエット食品の業界で周知と認めていたこと。 ⑤ Yらは、②の後にY製品の製造販売を開始し、その後Y商標が登録されたこと。</p>	<p>・裁判所は、2条1項2号については否定 ・裁判所の判断部分 「改正後の不正競争防止法の下においても、権利の行使はそれが適用にわたるものでない限り許される」との一般原則の適用として、商標法上、商標権の行使と認められる行為であれば、それが権利の適用に該当するものでない限り、不正競争行為が該当性が否定されるものというべきである。」</p>
10	<p>マリカー事件第1審(東京地判平成30・9・27LEX/DE25449761)</p>	<p>2条1項1号、2号</p>	<p>「マリカー」</p>	<p>商標権 「マリカー」</p>	<p>周知性確立後 ①周知性確立時期：H22頃 ②被告等の出願時期：H27.5 (①より約6年9ヶ月後に出願)</p>	<p>① Yは、Xゲームソフト「マリオカート」に登場するキャラクターのコスチュームを着用して公道を走るカートのレンタル事業を営んでいたこと。 ② Yは、「株式会社マリカー」なる商号を用いていたこと。</p>	<p>・裁判所は2条1項1号についてのみ判断</p>

