

テラレット事件

—技術的機能に由来する形態について商品等表示性が争われた事案—

室谷法律事務所
知的財産法研究会 弁護士 室谷 和彦

東京地判平成29年6月28日（平成27年（ワ）第24688号）
（裁判所ホームページ知的財産裁判例集）

第1 事案の概要

1 本件は、原告が被告に対し、被告が製造・販売する被告商品が、原告の商品等表示として周知な原告商品の形態と類似し、誤認混同のおそれがあるとして、不正競争防止法（以下「不競法」という。）2条1項1号、3条1項に基づき、被告商品の製造・販売等の差止め、同法3条2項に基づき、被告が占有する被告商品の廃棄及び被告商品を製造するために使用した金型の除却、同法4条、5条2項に基づき、5568万2000円及びこれに対する平成27年9月12日（訴状送達の日）の翌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た事案である。

2 前提事実

(1) 原告商品の販売等

原告は、昭和39年頃から、「テラレット」（TELLERETTE。昭和40年4月9日商標登録）という名称で不規則充填物（化学工場等の充填塔と呼ばれる装置の内部に充填され塔内でのガス吸収操作などを行うための部材）である原告商品を製造・販売している。

テラレットには、S-O型、L型、M型、S型、S-II型、LL型、L-II型、S-S型の8種類の型式がある。このうち、本件訴訟において問題となった原告商品はS-S型を除く7種類の型式である。

原告商品は、いずれも実用新案権の一実施態様にあたるものであるが、すでに存続期間は満了している。

【原告商品の整理】

分類	型式	形状	販売開始時期	実施態様にあたる実用新案	存続期間満了
形状1商品	S-O型	①中央リングと中央リングの周囲から外側に向かって放射状に延伸する多数の周辺リングからなり、これら周辺リングと中央リングとは略直交するように一体化されている形状を有する。	昭和39年6月	実公昭44-14682公報	昭和54年6月23日
形状2商品	L型 M型 S型	①に加えて、周辺リングの外側を外周リングで囲繞する構成を付加した形状を有する。	昭和46年9月 昭和52年7月 昭和56年7月	実公昭47-40039公報	昭和57年12月4日
形状3商品	S-II型 LL型 L-II型	①②に加えて、隣接する周辺リング同士を連結部材で連結するとともに、周辺リングの一部には外環リングと直交する半径方向に縦棒を付加した構造を有する。	昭和57年6月 昭和58年1月 平成7年9月	実公昭63-21316公報	平成9年2月26日

(2) 被告商品の販売等

被告は、平成24年12月から、「MT-PAK」という名称で不規則充填物を販売している。

被告商品は、MT-S0、MT-L、MT-M、MT-S、MT-SII、MT-LL、MT-LIIのサイズが存在した。

(3) 原告商品と被告商品との比較

被告商品「MT-PAK」の「MT-SII、MT-M、MT-L、MT-LII、MT-LL」と原告商品の「S-II型、M型、L型、L-II型、LL型」の外径、高さ、比表面積及び空間率（空隙率）はそれぞれ同一であった。また、MT-S0とS-O型、MT-SとS型の外径、高さ、比表面積及び空間率もそれぞれ同一であったと認定されている。¹

第2 争点

本件訴訟における争点は、次の4点である。

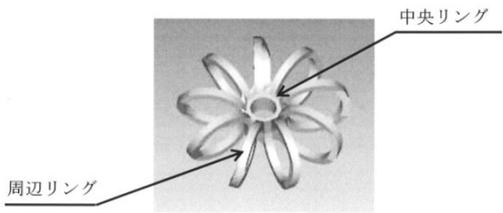
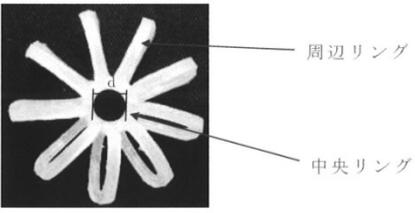
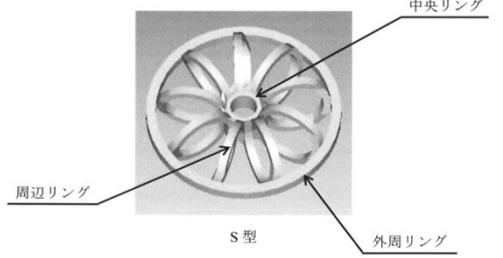
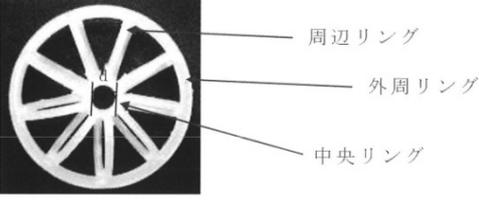
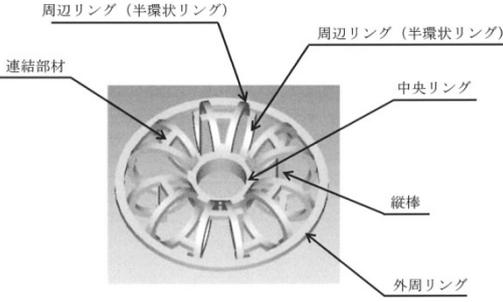
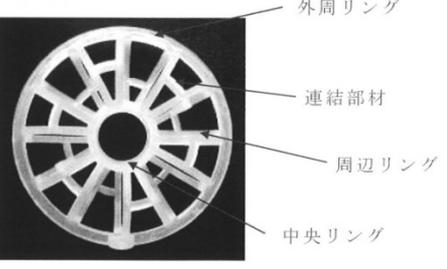
- (1) 原告商品における形態の商品等表示性
- (2) 原告商品と被告商品の誤認混同のおそれ
- (3) 被告商品の製造・販売の有無
- (4) 損害発生の有無及びその額

主な争点は、(1)原告商品における形態の商品等表示性であり、この争点をめぐり、原告商品の形態について、①「商品等表示」該当性、②技術的機能に由来するか、③実用新案権による独占状態に由来する周知性が否か、という点が争われている。

以下では、争点(1)を中心に紹介する。

1 被告は、MT-S0、MT-Sについて、製造販売の事実を否認していたため、形態の比較について、認定がなされている。

【原告商品と被告商品の形態】

原告商品 「テラレット」	被告商品 「MT-PAK」
<p>S-O型</p>  <p>S-O型</p>	<p>MT-S0</p> 
<p>S型、M型、L型</p>  <p>S型</p> <p>(図はS型)</p>	<p>MT-S、MT-M、MT-L</p>  <p>(図はMT-S)</p>
<p>S-II型、LL型、L-II型</p>  <p>S-II型</p> <p>(図はS-II型)</p>	<p>MT-SII、MT-LL、MT-LII</p>  <p>(図はMT-SII)</p>

第3 本件判決の概要

裁判所は、次のとおり判示して、争点(1)原告商品における形態の商品等表示性を認めた。

1 原告商品の形態の「商品等表示」該当性について

「ア 不競法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、同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。

商品の形態は、商標等と異なり、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に至る場合がある。そして、このように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し、不競法2条1項1号にいう『商品等表示』に該当するためには、①商品の形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（周知性）、需要者において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になっていることを要すると解するのが相当である。

イ これを本件について検討するに、前記第2の2(2)及び上記第4の1(1)アないしオによれば、原告製品は、原告主張に係る原告製品の形態的特徴のうち、①中央リングと中央リングの周囲から外側に向かって放射状に延伸する多数の周辺リングからなり、これら周辺リングと中央リングとは略直交するように一体化されている形状について共通した特徴を有している点、②原告商品のうちL型、M型、S型については、上記①に加えて、周辺リングの外側を外周リングで囲繞する構成を付加した形状を有する点、③原告商品のうちS-II型、LL型、L-II型については、上記①及び②に加えて、隣接する周辺リング同士を連結部材で連結するとともに、周辺リングの一部には外環リングと直交する半径方向に縦棒を付加した構造を有する点がそれぞれ認められ、当該形態は、上記(1)カの他の充填物とは明らかに異なる特徴を有していることからすれば、上記に掲げた点において、特別顕著性が認められる。

さらに、上記(1)アないしオによれば、原告製品はいずれも、日本国内において、①販売開始当初の頃から、その形状を撮影した写真等と共に、全国的に宣伝広告され、文献や業界誌にも多数掲載されていたことが認められ、②また、需要者である不規則充填物の購入者間において需要が高く、直接の販売あるいは代理店を通じて、相当多数が販売されてきたものと推認できる。したがって、周知性が認められる。

ウ この点に関し被告は、不規則充填物は、商品の陳列棚に陳列される物とは異なり、技術評価も経た上で採用に至るものであることからすれば、原告商品の形態が商品等表示として需要者に認識されるような取引形態ではない旨主張する。

しかし、原告商品の形態が多数の広告、文献、雑誌等に写真や図付きで紹介されているものが多いこと、実際の注文においても、不規則充填物の形状に基づいて見積り依頼がされる場合があること（甲108）からすれば、不規則充填物の取引形態が被告の主張のとおり取引形態であると認めることはできず、原告商品について、需要者がその形態を認識していないとみることはできない。

したがって、被告の上記主張は採用することができない。」

2 原告商品の形態が技術的機能に由来する形態であるか否かについて

「ア 被告は原告商品の形態が充填物としての商品の技術的機能にのみ由来する形態であるから、商品等表示にはなり得ないと主張しているため、この点について判断をする。

イ 上記(2)アのとおり、商品の形態が不競法2条1項1号の『商品等表示』に該当する場合があるとしても、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、そのような商品の形態自体が『商品等表示』に当たるとすると、当該形態を有する商品の販売が一切禁止されることになり、結果的に、特許権等の産業財産権制度によることなく、当該形態によって実現される技術的な機能及び効用を奏する商品の販売を特定の事業者独占させることにつながり、しかも、不正競争行為の禁止には時間制限が設けられていないことから、上記独占状態が事実上永続することになる。したがって、上記のような商品の形態に『商品等表示』該当性を認めると、不競法2条1項1号の趣旨である周知な商品等表示の有する出所表示機能の保護にとどまらず、商品の技術的機能及び効用を第三者が商品として利用することまで許されなくなり、それは、当該商品についての事業者間の公正な競争

を制約することにほかならず、かえって不競法の目的に反する結果を招くことになる。

他方、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、そのような商品の形態が『商品等表示』に当たるとして同形態を有する商品の販売が禁止されても、他の形態に変更することにより同一の機能及び効能を奏する商品を販売することは可能であり、上記のような弊害は生じない。

そうすると、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的な構成に由来する場合には、『商品等表示』に該当しないものと解されるものの、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は、当該商品の形態につき、上記(2)アの特別顕著性及び周知性が認められる限り、『商品等表示』に該当するものと解するのが相当である。²

ウ 原告商品は、化学工場等の充填塔と呼ばれる装置の内部に充填され塔内でのガス吸収操作などを行うための部材であるところ、証拠（甲1、14）によれば、『充填塔の設計には物質移動、熱移動における考慮はもちろんのこと、圧力損失、基礎荷重のような機械的要因、ならびに、ガス・液相互接触に影響を及ぼす因子に対しても十分に検討する必要がある。なかでも充填物の選定は充填塔設計の最も重要な項目である』とされ、充填物の説明として『充填物を大きく分けると、面構造からなっている充填物と線構造からなっている充填物の2つに分けられる。代表するものが前者は、ラシヒリング、パールサドルなど、後者はテラレット、マクマホンパッキングなどである』とされている。また、充填物の持つべき特性として、①濡れ面積が大きく、装置内の単位容積当りの接触面積の大きいこと（容量係数）、②空間率の大きいこと（圧損失）、③充填物材質の密度が小さいこと（塔重量、支持枚）、④腐食性の小さいこと、⑤価格の低廉なことが挙げられており（乙8）、その特性に応じて材質を変えるほか、様々な形態が選択されているものと認められる（なお、甲102及び甲103によれば、原告商品以外の充填物においても、その材質や形態により、上記①から⑤に係る様々な特長を有しているものと認められる。）。

そして、上記のとおり、充填物の選定は充填塔設計の最も重要な項目であるとされているものの、充填塔に関する特許発明に係る公開特許公報及び特許公報においては、たとえば、『耐蝕性のラシヒリング、レッシングリング、ベルルサドル、インタロックサドル、テラレットパッキングおよびポールリングよりなる群から選ばれてなる少なくとも1種の充填物が充填されている充填部』との記載があり（甲104）、充填層に用いる充填材としては『従来公知の各種のもの、例えば、ラシヒリング、テラレット、ポールリング、サドル、レッシングリング、木格子等を挙げることができる。』との記載があり（甲105）、『充填塔において、不規則充填物としてはラシヒリング、インタロックサドル、ポールリング、インターロックメタルタワーパッキング、テラレット等があり、規則充填物としてはメラパック、スルザーパッキング、インタロックハイパフォーマンススタクチャードパッキング等があり、フラッディングしない範囲で運転できれば、どれを使用してもよい。』との記載があり（甲106）、充填材層に充填される充填材は、『ラシヒリング、ネットリング、テラレット、メラパックと呼ばれる気液接触効率を高めるために表面積を大きくしたプラスチック製のものより選択することができる』との記載がある（乙1の【0018】）など、原告商品の形態でなければ充填塔におけるガス吸収操作などの機能・効用を果たすことができないとの事実はうかがわれず、上記(1)カのとおり、充填物として多くの商品が、様々な形態で製造され、販売・使用されているものと認められる。

そうすると、原告商品は上記①から⑤の特徴を満たすため、一定の空間率や表面積を備えるよ

2 下線は、筆者による。

うに設計されているという点で、原告商品の形態が原告商品の技術的な機能及び効用に由来するものであるといえるものの、充填塔におけるガス吸収操作などの機能・効用を果たすという点では、他の形態を選択する余地が十分にあるから、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に該当するというべきである。

したがって、被告の上記主張は採用することができない。」

3 実用新案権による独占状態に由来する周知性か否かについて

(1) 裁判所は、周知性は実用新案権による独占状態に基づくものであるとの被告の主張に対して、次のように判示した。

「ア また、被告は、本件における原告の周知性の主張は、実用新案権1ないし3の存在による独占状態に基づく周知性を主張しているにすぎないこと、本件において『第三者の同種競合製品が市場に投入されて相当期間が経過した』わけでもないこと、日進化成が、遅くとも平成20年2月5日には原告商品と同一の形態を有するプラスチック製充填物を販売しており(乙6、乙7)、少なくとも実用新案権3の存続期間が満了した後は、独占的な販売状態にあったとは認められないことを主張しているため、この点について判断をする。

イ 特許権や実用新案権等の知的財産権の存在により独占状態が生じ、これに伴って周知性ないし著名性が生じるのはある意味では当然のことであり、これに基づき生じた周知性だけを根拠に不競法の適用を認めることは、結局、知的財産権の存続期間経過後も、第三者によるその利用を妨げてしまうことに等しく、そのような事態が、価値ある情報の提供に対する対価として、その利用の一定期間の独占を認め、期間経過後は万人にその利用を認めることにより、産業の発達に寄与するという、特許法等の目的に反することは明らかである。もっとも、このように、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であれば、何ら上記特許法等の目的に反することにはならないから、不競法2条1項1号の適用があるものと解するのが相当である。³

(2) 上記基準をもとに、裁判所は、原告商品S-O型について、次のとおり認定・判断し、他の原告商品についても、同様の認定・判断を行っている。

「昭和54年6月23日に実用新案権1の存続期間が満了した。そして、被告商品の販売を開始した平成24年12月までには、約30年と相当長期間が経過しているから、第三者が同種競合商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1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ものというべきである。また、上記(1)アないしエによれば、実用新案権1の存続期間が満了した昭和54年6月23日以降も、原告は、S-O型について、広告・宣伝を継続し、文献や業界誌にも多数掲載されていた事実が認められること、上記(1)オによれば、上記昭和54年6月23日以降も、継続的・独占的に大量に製造・販売を続けていたといえることからすると、S-O型につき、昭和54年6月23日まで実用新案権1が存続していたとしても、その後、実用新案権1を有していたことに基づく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であるとの事情があるものと認められる。」

3 下線は、筆者による。

(3) 第三者による販売について

「エ この点に関し被告は、日進化成が、平成20年2月25日には原告商品と同一の形態を有するプラスチック製充填物を販売していた事実をもって、原告が独占的な販売をしていたわけではないと主張する。

しかし、平成20年2月時点では、原告商品は既に実用新案権の存続期間が満了してから相当期間が経過していること、日進化成の販売実績や広告等の状況などは明らかではなく、日進化成の商品が原告商品と同一の形態を有するとしても、原告商品の形態が、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であるとの判断を妨げる事情とはいえない。

以上のことから、被告の上記主張は採用することができない。」

4 原告商品の形態の商品等表示性

裁判所は、上記のとおり判示し、原告商品の形態について、「遅くとも平成24年までには特別顕著性及び周知性を獲得し、現在においてもそれが失われていないものであって、不競法2条1項1号の『商品等表示』に該当するというべきである。」として商品等表示性を認めた。

5 他の争点について

争点(2)原告商品と被告商品の誤認混同のおそれについては、原告商品と被告商品は製造上の誤差を除き、同一の形状であるとして、商品形態の類似性を認め、取引形態も考慮したうえ、混同のおそれを認めている。

また、争点(3)被告が製造販売を否認したMT-S0及びMT-Sについても、製造販売の事実を認定した。

これらを前提に、裁判所は、被告商品の販売行為は、不競法2条1項1号の不正競争行為にあたりと判断し、譲渡、引渡し、又は譲渡若しくは引渡しのための展示の差止めを認容し、さらに、侵害行為を組成した被告商品の廃棄、侵害の行為に供した金型の除却を認容している。

争点(4)損害賠償については、2537万4095円及び遅延損害金が認容（一部認容）されている。

第4 検討

1 本件事案について

本件事案における原告商品は、実用新案権の一実施態様にあたるものであるが、すでに存続期間は満了しているため、①技術的機能に由来する形態について『商品等表示』として保護されるか、②産業財産権による独占状態に由来して周知性を有するか否かの判断基準について、正面から問題となった事案である。

2 技術的機能に由来する形態について「商品等表示」として保護されるか

(1) 従来の裁判例

この点については、裁判例に変遷があるので、簡単に紹介する。

ア 当初の裁判例

技術に由来する形態について商品等表示としては保護しないとされた最初の裁判例は、組立式押入タンスセット事件⁴である。同裁判例においては、工業所有権法との調整を理由に、技術的機能に由来する形態に関しては不正競争防止法による商品等表示としての保護を否定した。

イ 会計用伝票事件

その後、会計用伝票事件をめぐる、技術的形態除外論の可否が論じられた。

第1次会計用伝票事件1審⁵においては、技術的形態除外の立場から当該伝票の商品等表示性を否定した。

これに対して、第1次会計用伝票事件控訴審⁶においては、不正競争防止法による商品等表示としての保護と工業所有権法による保護とでは趣旨を異にするものであって、両者の競合を排除する規定もないということを経由し、調整不要として、技術的機能に由来する形態も商品等表示になりうるとした。もっとも、控訴人が主張する商品形態は、商品等表示としての表現能力・吸引力あるいは周知性がなかったとして、控訴棄却となった。

第2次会計用伝票事件⁷では、原告商品形態の特徴は相当高度な技術的機能に由来しているから、原告商品の販売方法その他の諸事情を考慮しても出所表示機能を保有するにいたっていないとして商品等表示性を否定した。

第3次会計用伝票事件⁸では、当該形態は技術的機能に由来する必然的な形態ではないとして、会計用伝票の形態に基づく請求が認容された。

ウ その後の裁判例

その後の裁判例は、技術的機能及び効用を達するため必然的な形態であることを理由に商品等表示として保護することに慎重な姿勢を示しているものが多い。⁹

(2) 最近の裁判例

ア システム什器事件¹⁰においては、「商品の形態が当該商品の機能ないし効果と必然的に結びつき、上記形態を保護することによってその機能ないし効果を奏し得る商品そのものの独占的・排他的支配を招来するような場合には、自由競争のもたらす公衆の利益を阻害することになるから、このような機能ないし効果に必然的に由来する形態については、上記条項による保護は及ばないと解すべきである。」と判示して、工業所有権法との調整という観点ではなく、自由競争のもたらす公衆の利益という観点から、「機能ないし効果に必然的に由来する形態」について、除外している。

イ マンホール用足掛具事件¹¹では、「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他の形態を選択する余地のない不可避な構成に由来するときは、結果的に、特許権等工業所有権制度によることなく、永久にその形態によって実現されるのと同様の機能及び効用を奏する同様の商品の販売が禁じられ、第三者の市場への参入を阻害し、これを特定の事業者独占させることになる」としたうえで、「商品の形態が商品の技術的な機能及び効用に由来する場合には、商品の形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いることは稀であり、同種商品の中でありふれた形態であることが多いと思われ」、このような場合には、特別顕著性の要件を欠き「商品等表示」に該当しないと述べ、原告商品の基本構成について、商品等表示性を否定

4 組立式押入タンスセット事件 東京地判昭41・11・22判時476号45頁

5 第1次会計用伝票事件1審 東京高判昭52・12・23判タ364号292頁

6 第1次会計用伝票事件控訴審 東京高判昭58・11・15無体集15巻3号720頁

7 第2次会計用伝票事件 福岡地判昭60・3・15判時1154号133頁

8 第3次会計用伝票事件 東京地判昭61・1・24判時1179号111頁

9 裁判例の動向の詳細については、宮川美津子「商品等表示性の認定判断（不正競争防止法2条1項1号）」牧野利秋他編「知的財産法の理論と実務3 商標法・不正競争防止法」241頁以下を参照されたい。

10 システム什器事件 東京地判平13・3・27 判時1750号135頁

11 マンホール用足掛具事件 東京地判平17・2・15 判時1891号147頁

し、具体的構成については、商品等表示性を肯定したが、類似性を否定した。

ウ 水切りざる事件¹²では、「柔軟性があり、変形させることができるという形態的特徴は、原告商品の機能そのもの又は機能を達成するための構成に由来する形態」であり、2条1項1号の商品等表示にはあたらないと判示している。

エ 練習用箸事件¹³において、知財高裁は、次のように述べて、工業所有権制度との調整を根拠に、「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」か「他の形態を選択する余地がある場合」かを区別の基準として、前者の場合には商品等表示にあたらないとしている。本判決の規範は、当該裁判例と軌を一にするものである。

「・・・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、そのような商品の形態自体が『商品等表示』に当たるとすると、当該形態を有する商品の販売が一切禁止されることになり、結果的に、特許権等の工業所有権制度によることなく、当該形態によって実現される技術的な機能及び効用を奏する商品の販売を特定の事業者独占させることにつながり、しかも、不正競争行為の禁止には期間制限が設けられていないことから、上記独占状態が事実上永続することとなる。したがって、上記のような商品の形態に『商品等表示』該当性を認めると、不競法2条1項1号の趣旨である周知な商品等表示の有する出所表示機能の保護にとどまらず、商品の技術的な機能及び効用を第三者が商品として利用することまで許されなくなり、それは、当該商品についての事業者間の公正な競争を制約することにほかならず、かえって、不競法の目的に反する結果を招くことになる。

したがって、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、『商品等表示』に該当しないと解するのが相当である。

ウ 他方、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、そのような商品の形態が『商品等表示』に当たるとして同形態を有する商品の販売が禁止されても、他の形態に変更することにより同一の機能及び効用を奏する商品を販売することは可能であり、前記イのような弊害は生じない。

したがって、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、当該商品の形態につき、前記アの特別顕著性及び周知性が認められれば、『商品等表示』に該当し得る。もっとも、商品の形態が商品の技術的な機能及び効用に由来する場合、同形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いることはまれであり、同種商品の中でありふれたものとして特別顕著性が否定されることが多いものと思われる。」

裁判所は、原告商品形態について、「一般に正しいとされる持ち方で箸を使用する練習をさせる練習用箸という原告商品の技術的な機能及び効用に由来するものであることは、明らかである。一方、・・・原告商品形態が、上記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ものということとはできない。しかし、・・・原告商品形態は、同種商品の中でありふれたものというべきであり、特別顕著性を認めることはできない。」として、商品等表示性を否定した。

12 水切りざる事件 大阪地判平23・10・3 判タ1380号212頁

13 練習用箸事件 知財高裁平28・7・27 裁判所ホームページ

3 産業財産権による独占状態に由来して周知性を有するか否か

産業財産権による独占状態が継続した場合に、周知性を認めてよいかという点については、PCフレーム事件控訴審¹⁴が参考になる。

同裁判例は、控訴人商品と被控訴人商品の共通する形状について、機能と必然的に結び付いた形状であるとして、「商品等表示」性を否定したうえ、さらに、次のように判示して、PCフレームの周知性を否定している。

「控訴人らは、PCフレームの形状が、控訴人らの製品であることを示すものとして、周知著名である、と主張する。

原判決が認定した、控訴人協会の構成員が、PCフレーム工法を開発し、控訴人らが初めてプレストレストコンクリート製の斜面受圧板を市場に投入したこと、昭和61年12月ころ以降、控訴人らが独占的にプレストレストコンクリート製の斜面受圧板を販売してきたこと、その間、控訴人らは、PCフレーム工法のカタログを配布し、多数回にわたり技術説明会を開き、雑誌・新聞等において広告や記事が掲載されてきたこと、同種製品（PUC受圧板）は、平成11年2月ころまで現われなかったことに加え、現在でも、PCフレームは相当程度高い市場占有率を有していること（弁論の全趣旨）に鑑みれば、PCフレームの3形状を採用したプレストレストコンクリート製の斜面受圧板の形状を見て、その限りでは、控訴人らの製品であると認識する当業者は、現在でも決して少なくないと認めることができる。

しかし、控訴人らが、プレストレストコンクリート製の斜面受圧板を独占的に販売してきたことは、控訴人らがPCフレーム工法に関して特許権等を有しており（甲第88号証等、弁論の全趣旨）、他者が同種の斜面受圧板を製造・販売することが制限されていたためと認められる。特許権等の知的財産権の存在により独占状態が生じ、これに伴って周知性ないし著名性が生じるのはある意味では当然のことであり、これに基づき生じた周知性だけを根拠に、不正競争防止法の適用を認めることは、結局、知的財産権の存続期間経過後も、第三者によるその利用を妨げてしまうことに等しい。そのような事態が、価値ある情報の提供に対する対価として、その利用の一定期間の独占を認め、期間経過後は万人にその利用を認めることにより、産業の発達に寄与するという、特許法等の目的に反することは明らかである。

もっとも、このように、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、例えば、知的財産権の存続期間が経過し、第三者の同種競合製品が市場に投入されて相当期間経過するなどして、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、なお控訴人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などのことがあれば、不正競争防止法2条1項1号、2号を適用する余地はあろう。しかし、本件では、そのような事情は一切認められない。

機能と必然的に結び付いた形状であっても、その出所表示としての周知著名性があるときは、不正競争防止法2条1項1号ないし2号の周知著名性の要件を充足するという観点に立ったとしても、本件における上記状況の下では、これを認めることはできないというべきである。」

4 本件について

(1) 本件判決における「商品等表示」該当性の判断枠組み

ア 本判決は、商品形態が「商品等表示」に該当するためには、①特別顕著性と②周知性を要するとし、原告商品について、①②を肯定している。

14 PCフレーム事件控訴審 東京高判平15・5・22 裁判所ホームページ

イ 次に、技術的形態除外に関して、前掲練習用箸事件控訴審の判決と同様の判断、すなわち、特許等の産業財産権制度との調整を根拠に、「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」か「他の形態を選択する余地がある場合」かを区別の基準として、前者の場合には商品等表示にあたらぬとしている。

そして、本件の原告商品について、その用途、特性を検討したうえ、証拠の記載から「原告商品の形態でなければ充填塔におけるガス吸引操作などの機能・効用を果たすことができないとの事実はいかがかわれ」ないと認定し、他の形態を選択する余地があるとして、商品等表示から除外されぬとしている。

ウ また、実用新案権による独占状態に由来した周知性の点については、前掲PCフレーム事件控訴審判決の規範を示したうえ、本件においては、存続期間経過後、同種製品が市場に投入されて相当期間経過し、その後の営業努力により、原告商品の形状が出所を表示するものとして周知であると認定した。

エ 本件判決は、これらの事情をもとに、原告商品の形態について、「商品等表示」に該当すると判断した。

(2) 技術的形態除外についての2つの観点

商品等表示性を検討するにあたって技術的形態を考慮する場面では、大きく分けて2つの観点があるように思われる。

第1は、産業財産権との調整という観点である。すなわち、技術的形態を商品等表示として保護すると、特許権等の産業財産権制度によることなく、当該形態によって実現される技術的な機能及び効用を奏する商品の販売を特定の事業者独占させることにつながり、しかも、不正競争行為の禁止には時間制限が設けられていないことから、上記独占状態が事実上永続することになり不都合であるという観点である。

第2は、機能的形態の出所表示機能からの観点である。すなわち、需要者の立場からすれば、機能的形態を有する商品を購入するにあたっては、その形態から機能を認識して、その機能ゆえに「この商品が欲しい」と購入意欲を生じるのであり、その形態から商品の出所を識別して購入するのは稀であるという観点である。

従来の裁判例は、もっぱら、第1の観点から論じられてきており¹⁵、本件判決でも、第1の観点のみ取り上げられている。

(3) 産業財産権との調整の観点から

産業財産権との調整という観点からすれば、「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的な構成に由来する場合」か、「他の形態を選択する余地がある場合」という区別の基準は、素直に導かれる。そして、形態によって実現される「機能及び効用」は、産業財産権により保護されるべき機能・効用（特に、消滅した特許等の機能・効用）が念頭におかれることになる。

本件判決は、「充填塔におけるガス吸引操作などの機能・効用を果たすという点では、他の形

15 従来の裁判例では、原告商品が「機能+P」であり、被告商品が「機能+Q」であり、機能から必然的に決まる部分は、商品等表示性が否定され、その結果、PとQを対比して非類似とするもの（前掲マンホール用足掛具事件）、原告商品と被告商品の共通する形態を商品等表示と主張する場合に、これを機能的形態であるとして否定するもの（前掲水切りざる事件）、商品形態が技術的な機能及び効用に由来する場合に、同種商品の中でありふれたものとして特別顕著性が否定されるとするもの（前掲練習用箸事件）など、その判断手法は、事案により様々である（参照 知的財産訴訟実務大系II P363以下）。

態を選択する余地が十分にある」と認定しているが、原告商品が、消滅した実用新案による機能・効用を実現するために不可避な構成に由来するかという点について、判断がなされていない点は疑問が残る。

(4) 出所表示機能からの観点

次に、出所表示機能の観点からすると、需要者が商品を選別するにあたり、形態から生じる機能に注目するか、注目するとしてその機能は何かが問題となる。

本件において、対象商品は、充填塔の内部に充填され塔内でのガス吸引操作などを行うための部材であることからすれば、需要者は、商品を選別するについて、特定の化学反応に適した容量係数、圧損失、塔重量、支持枚、腐食性に注目するはずである。これらの特性について、需要者が、一定の幅を持って商品を選ぶのか、それとも、原告商品と全く同じ特性を有することに着目して商品を選ぶのかは、本判決では言及されていない。

仮に、後者のような事情（たとえば、充填塔を有している需要者が不規則充填物を交換する場合に、交換前の不規則充填物と同じ特性のものを要求する）があるのであれば、原告商品の形態は、需要者が要求する機能（特性）を発揮するためのものであって、需要者に出所を認識させるものではないように思われる。被告商品に、商品名、商標、商号などの別の出所表示が付されているのであればなおさらである。

(5) 小 括

そもそも、産業財産権制度との調整を要するか否かという問題と、商品形態が出所表示機能を有しているかは、別の問題である¹⁶。

商品形態に特別顕著性と周知性が認められたとしても、そして、形態に選択の余地があるため、産業財産権制度との調整をなす必要はないとしても、誤認混同防止という不正競争防止法2条1項1号の趣旨からすれば、需要者がその商品形態が有する機能のみに注目して商品を選別するという事情があれば、原告商品形態は商品等表示たりえないと考えられるのではなかろうか。

本件は、現在、控訴されているところ、控訴審の判断が待たれるところである。

以 上

16 「①商品の形態が専らその技術的機能に由来するか、②長年の使用などによって商品表示としての能力を獲得したか、③当該形態の採択が回避可能の場合か、回避不可能の場合か、④回避不可能の場合でも混同防止の義務を尽くしているかという問題は、本来それぞれ別問題である。」とするのは、小野昌延＝松村信夫「新・不正競争防止法概説」137頁