

製品形状

2019年2月20日
虎ノ門南法律事務所
弁護士 上沼 紫野

1 ピッキングカート事件(1)

東京地判 H29.9.28 平成28年(ワ)第39582号
原告)センサー、エレクトロニクス機器の製造会社
被告)ソフトウェア開発会社
事案)

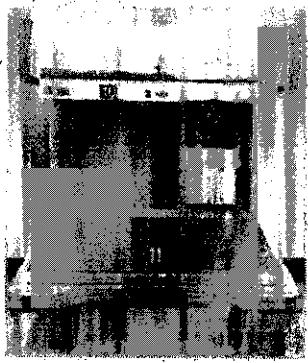
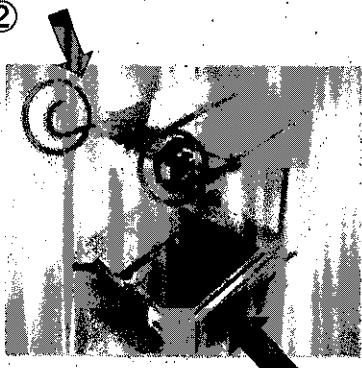
原告主張)

重量検品ピッキングカートの形態が周知な商品等表示
被告の重量検品ピッキングカートが、類似し、混同惹起
請求)
差止め、廃棄、損害賠償3億400万円の一部請求4400万

1 ピッキングカート事件(2)

原告商品図1 特徴 ①上下段にピッキングされた商品を入れるコンテナ等の軽量台が
奥から手間に向かって下方向に約10° (± 1) 傾斜
② 2本の把持部お先端が略半円状に上向きに湾曲

特徴②



特徴①

1 ピッキングカート事件(3)

原告商品図2

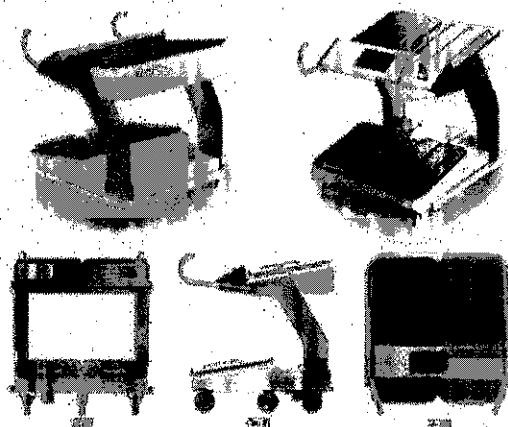
特徴②



特徴①

1 ピッキングカート事件(4)

被告商品図



1 ピッキングカート事件(5)

他社製品



1 ピッキングカート事件(6)

裁判所の判断

請求棄却

1) 特徴①については、そもそも、需要者は取引の場面において 10° (± 1) の傾斜を厳密に区別できるとは認められない

が、一応、緩やかに傾斜という特徴として検討すると…

→ 被告商品販売開始時に同様の特徴の製品は他にも多数存在する

ありふれた構成であって、顕著な特徴とは認められない

1 ピッキングカート事件(7)

裁判所の判断

2) 特徴②について

・被告商品販売時に、先端を略半円状ないしそれに近い形状に上向きに湾曲させた2本の把持部という構成を備える重量検品ピッキングカート、ピッキングカートは多数存在

・ベビーカーにも多数存在

→ ありふれた構成であって、他の同種商品とは異なる顕著な特徴であるとは認められない

3) ありふれた形態を合わせただけでは、顕著な特徴ではないし、①②を備える同種製品も他に存在。

1 ピッキングカート事件(8)

検討:

商品として、きわめて機能的

…同種の製品もあるのになぜ、被告を訴えようと思ったのか？

2 テラレット事件(1)

東京地判H29.6.28 知財高裁H30.2.28

原告)月島環境エンジニアリング

大気汚染防止装置等の環境改善装置、充填物の製造・販売
被告)充填機、充填物、その他関連機器等の卸等

事案)

・原告はテラレット(TELLERETTE(TM))という名称で不規則充填物を販売

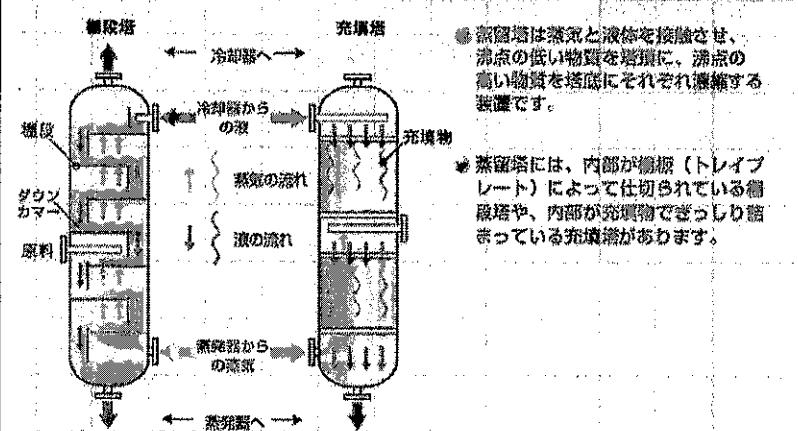
販売している商品は、登録された実用新案の実施又は一部実施であるが、
実用新案の存続期間が満了

販売開始時期 S-O型昭和39年6月、L型昭和46年9月、M型昭和52年7月、
S型昭和56年7月、S-II型昭和57年6月、LL型昭和58年1月、L-II型平成
7年9月、S-S型平成21年10月

・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(サイズは複数展開)

2 テラレット事件 (2)

ちなみに…充填物とは…蒸留塔に充填するもの



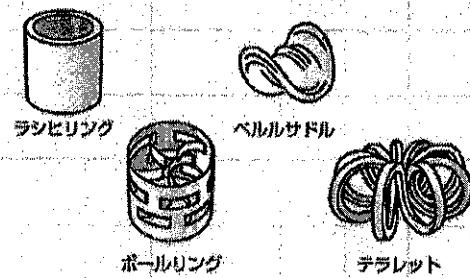
● 蒸留塔は蒸気と液体を接触させ、沸点の低い物質を塔頂に、沸点の高い物質を塔底にそれぞれ濃縮する装置です。

● 蒸留塔には、内部が樹脂（トレーブレート）によって仕切られている樹脂塔や、内部が充填物できっしり詰まっている充填塔があります。

化学工業会「はじめての化学工学」第2章物質とエネルギーの収支 2.2「相の状態」
「蒸留」<http://www.scej.org/wmp/po/joryu/index.html>

2 テラレット事件 (3)

図版5：充填塔の充填物



● 充填塔にいれる充填物には不規則充填物と規則充填物があります。

● 充填物の表面で蒸気と液体を接触させ、蒸気の凝縮と液の蒸発を行わせるので、できるだけ表面積を大きくする工夫がなされています。

● 不規則充填物（上四）は、そのまま充填塔に入れられます。

● 規則充填物（下図）は、ある高さの金網を折り曲げ、あるいは穴の開いた板を折り曲げ、塔径に合わせて円筒形にしたもので、これらを上下で角度を90度えて重ねて積み上げて規則的に充填していきます。規則充填物は圧力損失が小さい特徴があります。

規則充填物（スルザーメテコジャパン様提供）

2 テラレット事件 (4)

請求)

差し止め、廃棄、5568万2000円損害賠償

地裁)

差し止め、廃棄認容、2537万4095円賠償

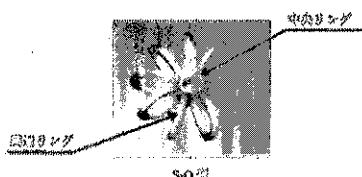
控訴審)(控訴、附帯控訴)

差し止め、廃棄認容、3784万1791円賠償

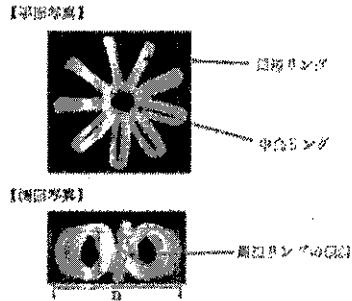
(被控訴人は、原審時の請求額を3011万2539円に減縮し、その後の請求として、872万6225円を追加)

2 テラレット事件 (5)

原告商品



被告商品



2 テラレット事件 (6)

争点はいくつかあるが…原告商品における形態の商品等表示性

地裁裁判所)

- 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)
- 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

→ ①、②共に肯定

(被告は、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から、形態は需要者に認識されるような形態ではないと主張したが、写真や図付きで紹介されているとして一蹴)

2 テラレット事件 (7)

控訴審の補充

控訴人)

不規則充填物においては、他の同種商品もそれぞれ特徴的な形態を有していることからすると、原告商品が他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しているとはいえないなどと主張する。

→

特別顕著性を認めるためには、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れば足り、他の同種商品の形態が同様のものであることまで要するものではないから、不規則充填物において、他の同種商品がそれぞれ特徴的な形態を有しているからといって、そのことから直ちには、原告商品の特別顕著性が否定されるものではない。

2 テラレット事件 (6)

Q 原告商品の形態が技術的機能に由来する形態か

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

→ 「商品等表示性」を認めるとは、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に独占させることにつながる(しかも、不正競争の禁止には、時間制限がない)

→ 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、…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、上記弊害は生じない

→ 原告商品は、充填物の持つべき特性を満たすため、一定の空間率や表面積を備えるように設計されているという点で、形態が…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、充填物としての機能・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。

2 テラレット事件 (7)

Q 原告商品の形態が技術的機能に由来する形態か

控訴審：控訴人主張

「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」にいう「商品の技術的機能及び効用」は、不規則充填物一般の技術的機能及び効用ではなく、原告商品と同一の技術的機能及び効用を意味するものであり、省スペースで高効率かつ高処理量を達成するには原告商品の形態をとらざるを得ず、他の形態の不規則充填物では代替できないのであるから、不規則充填物として他の形態が存在することをもって、原告商品の商品等表示性を肯定するのは誤りである

「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」にいう「商品の技術的機能及び効用」を、原告商品のような個別具体的な商品の厳密な意味での技術的機能及び効用を意味するものとまで解すべき理由はない。

→ 実際に種々の形態の製品が、それなりの数量で販売されている。代替性を認めている取引の実情もある。よって、他の形態の不規則充填物で代替できないとは認められない。

2 テラレット事件 (8)

Q2 実用新案権による独占状態に由来する周知性か？

(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か?)

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、これに伴つ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時間が経過して、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。

2 テラレット事件 (9)

Q2 実用新案権による独占状態に由来する周知性か？

(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か?)

→

本件の場合、S-O型について、実用新案権1の存続期間満了後30年経過

実用新案による独占の影響は払拭されている

原告の営業努力により、周知・著名となった

(最後の実用新案からでも15年経過)

控訴審補足

控訴人は、仮に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つたとしても、現実に参入者との間で競争が生じない限り、知的財産権による独占状態の影響が払拭されたと評価することはできないと主張する。

→ 知財による独占状態は、存続期間経過により解消し、周知性も漸減

3.類似論点裁判例(1)

コンクリート製斜面受圧板事件・控訴審
東京高H15.5.22

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、産業の発展に寄与するという、特許法等の目的に反することは明らかである。

3.類似論点裁判例(2)

Cf.伝票式会計用伝票事件控訴審(東京高昭和54.11.15)

不正競争防止法上、その商品表示としての保護と、…所謂工業所有権四法に基づく保護との競合を排除する規定ないし根拠も見出せない。また特許権(等)…の保護法益は、より抽象的な技術的思想の創作そのものであつて、たまたま…具体的な実施形態が商品の表示として出所表示の機能を備えて不正競争防止法上の保護の対象となりうるとしても、本来その保護の対象とする実質的内容・保護法益、またその適用のための実体的要件を異にするものであるから、特許法(等)の法理と矛盾するものではない。このことは、その実施形態が当該特許権・実用新案権の実施態様として唯一無二のものであり、また、その不正競争防止法上の保護が、当該特許権・実用新案権の存続期間はいうまでもなく、これを超えて与えられるものであつても変らない。…不正競争防止法上の実質的な保護の対象は、動態的な営業活動における企業の信頼性ないし商品の需要吸引力であり、その保護を受けるためには、出所表示の機能の具備とこれに伴う周知性の獲得を裏付ける営業活動の具体的な事実の存在が必要であるとともに、その保護の持続のためにには、これらの要件を現実のものとして常時維持すべく、企業の信用性・商品の信頼性の確立と、表示機能としての特別顕著性の確保のために、極めて流動的な需要者の商品選択の動向を背景とする競争の激しい流通過程における、広告・宣伝・品質管理・販売活動にいたるまでの絶えざる企業努力を継続していることが前提となるから、技術的思想に関する永久権の設定とはいえないものであつて、特許権・実用新案権に存続期間を設けた法意に何らもとるところはない。

→ でも、結論は、請求棄却

3 類似論点裁判例(3-1)

米国の例だが…

Kellogg Co. v. Nat'l Biscuit Co., 305 U.S. 111 (1938)
(ケロッグ 対 ナビスコ)



<http://www.museumofintellectualproperty.org/exhibits/genericness.html>

3 類似論点裁判例(3-2)

Trade dress: 製品の外観(店舗外観等も)

ナビスコが有していた特許権の保護期間が満了した後に、ケロッグが同一の形のビスケットを同一の名称「Shredded Wheat」として販売(商標法違反、不正競争)

最高裁の判断

On expiration of patents covering "Shredded Wheat" and process of making it, the form as well as the name was dedicated to the public, and successor of original manufacturer did not have the exclusive right to sell shredded wheat in the pillow-shaped form in which the product had become known to the public.

On the expiration of a patent, the monopoly granted by it ceases to exist, and the right to make the thing formerly covered by the patent becomes public property, and there passes to the public also the right to make the thing in the form in which it was constructed during the life of the patent.