

登録意匠「アイマスク」意匠権侵害販売差止及び損害賠償等請求控訴事件：知財
高裁平成31(ネ)10004・令和1年6月27日（2部）判決＜請求棄却＞

【事案の概要】

本件は、控訴人（株式会社ジェイ・エス）が、①被控訴人株式会社ユメロン黒川（以下「被控訴人会社」という。）による原判決別紙「イ号物件目録」記載の商品（アイマスク。イ号物件）の製造、販売等は、自らが有する登録意匠第1276735号（本件登録意匠）に係る意匠権（本件意匠権）の侵害に当たる旨、②控訴人が販売する原判決別紙「原告商品・表示目録」記載の商品（レッグウォーマー等。本件原告商品）の形態の特徴は控訴人の商品等表示として周知、著名になっていたところ、被控訴人会社によるこれに類似する原判決別紙「被告会社商品目録」記載の商品（アーム&レッグウォーマー等。本件被告商品）の製造、販売等は、不正競争防止法2条1項1号及び2号所定の不正競争行為に当たる旨、③被控訴人Y（以下「被控訴人Y」という。）は被控訴人会社による上記各行為につき取締役の第三者に対する責任（会社法429条1項）を負う旨を主張して、被控訴人会社に対し、①意匠法37条1項及び2項に基づき、イ号物件の製造、譲渡等の差止め及び廃棄を、意匠法41条の準用する特許法106条に基づき、原判決別紙「謝罪広告目録」記載1の謝罪広告を同記載2の条件で掲載することを求め、②不正競争防止法3条1項及び2項に基づき、本件被告商品の製造、譲渡等の差止め及び廃棄を、不正競争防止法14条に基づき、上記①と同様の謝罪広告を掲載することを求めるとともに、被控訴人らに対し、③民法709条及び意匠法39条1項、不正競争防止法4条及び5条1項、並びに会社法429条1項に基づき、損害賠償金4億4748万円の一部である1000万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成29年12月16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連帯支払を求める事案である。

本件の争点は、①本件登録意匠とイ号意匠は類似するか、②本件原告商品の形態は商品等表示に当たるか、③本件原告商品の形態は周知又は著名か、④本件被告商品の形態は本件原告商品の形態と類似して混同のおそれがあるか、⑤被控訴人Yは会社法429条1項に基づく責任を負うか、⑥控訴人の損害額等、⑦謝罪広告の必要性があるかであり、原判決は、争点①について、本件登録意匠とイ号意匠が類似しているとは認められない、争点②について、本件原告商品の形態（本件特徴）が商品等表示性を獲得していたとは認められない、争点⑤について、被控訴人会社の意匠権侵害や不正競争防止法違反をいう控訴人の主張はいずれも理由がないから、被控訴人Yの責任は認められないとして、控訴人の請求をいずれも棄却したため、控訴人が控訴した。

1 前提事実

原判決3頁25行目の「紐」の次に、「（以下においては「ストラップ」ということもある。）」を加えるほかは、原判決「事実及び理由」の「第2事

案の概要」の「1 前提事実」に記載のとおりであるから、これを引用する。

2 争点に関する当事者の主張

次のとおり、原判決を補正し、当審における当事者の主張を付加するほかは、原判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」の「3 争点に関する当事者の主張」に記載のとおりであるから、これを引用する。

(1) 原判決の補正

ア 原判決6頁25行目の「際」を、「最」に改める。

イ 原判決8頁6行目の「本件需要者等」を、「需要者等」に改める。

ウ 原判決8頁19行目の「視界を遮ることがないように」を、「顔面に装着された際に使用者の視界を遮ることがないように」に改める。

エ 原判決10頁12行目の「乙6. 10」を、「乙6, 10」に改める。

オ 原判決14頁15行目～16行目の「エステ」を、「エステティックサロン」に改める。

カ 原判決18頁18行目の「需要者が原告商品であることを広く認識される」を、「需要者が原告商品であることを広く認識する」に改める。

【判 断】

1 当裁判所も、控訴人の請求にはいずれも理由がないものと思料する。その理由は、次のとおり、当審における当事者の主張に対する判断を付加するほか、原判決「第3 当裁判所の判断」の1～3記載のとおりであるから、これを引用する。

2 当審における当事者の主張に対する判断

(1) 意匠権侵害に基づく請求について

ア 本件登録意匠の要部の認定について

(ア) 控訴人は、本件登録意匠は、本件登録意匠美感を有しており、構成イウエの各構成は、それぞれが関連しあって一体となり一つの強い意匠的效果を発揮しているところ、その製品を購入する際に需要者が最も重要視する部分は、上記一体となって発揮される美感であり、先端部のビーズではない旨主張する。

しかし、本件登録意匠は、アイマスクのマスク部の両脇より延びる耳かけストラップ部分の部分意匠であり、ストラップ部において、中間部及び先端部の2箇所にビーズが現れることは、需要者の印象に大きく残るものであると認められる。これに、公知意匠（乙10～13）も考慮すると、原判決

（第3, 1, (3), ウ）が認定するとおり、「耳かけストラップの中間部及び先端部の二箇所にビーズが現れる形態」（構成イ）を含む本件登録意匠の構成全体が本件登録意匠の要部であると認めるのが相当であり、控訴人の上記主張を採用することはできない。

(イ) 控訴人は、本件意見書は、拒絶理由通知の引用意匠（乙13）と本件登録意匠との間に実際に存在している相違点を指摘しているにすぎず、要部で

あると主張したものではないし、本件登録意匠美感を凌駕するほどに強い美感を発揮していると主張したものではない旨主張する。

しかし、本件意見書が本件登録意匠と引用意匠との相違点（耳掛けストラップの先端部にもビーズが存する形態）が類否判断の上で重要であることを指摘していると認められることは、原判決（第3，1，(3)，エ）が判示するとおりであって、本件登録意匠の要部を認定するに当たり考慮することができるというべきである。

したがって、控訴人の上記主張を採用することはできない。

イ 公知意匠の認定について

控訴人は、乙11～13が公知意匠としての適格性を欠いており、また、乙10～13の要部が本件登録意匠とは異なる旨主張する。

しかし、乙11～13を公知意匠とし、これも参酌して本件登録意匠の要部を認定することができることについては、原判決（第3，1，(3)，イ及びウ）が判示するとおりである。

乙10については、乙10の意匠が本件登録意匠の構成要件イウエの各構成は有していないことは認められるが、ストラップの先端部にビーズ形状が現われているアイマスクの意匠であるから、これをアイマスクの部分意匠（ストラップ部分についての意匠）である本件登録意匠の公知意匠とし、これを参酌して本件登録意匠の要部を認定することができるというべきである。

また、乙11～13の物品が本件登録意匠の構成要件イウエの構成そのものを備えていないとしても、「アイマスクの左右端の上部又は下部から伸びた紐が左右端（左右同順）の下部又は上部（上下同順）に到達し、上記紐の中間部の一箇所に物体が設けられ、上記中間部の物体は、上位紐を束ねており、移動可能である態様」を備えているから、これをアイマスクの部分意匠（ストラップ部分についての意匠）である本件登録意匠の公知意匠とし、これを参酌して本件登録意匠の要部を認定することができるというべきである。

したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。

ウ 本件登録意匠とイ号意匠の美感の類似性について

控訴人は、両意匠の一部の差異は、共通点の有する美感を凌駕しておらず、全体としての美感を共通にしているから、両意匠は類似していると主張する。

しかし、両意匠が類似していないことは、原判決（第3，1，(4)）が判示するとおりである。

控訴人は、本件登録意匠のデザインからビーズ一つを削除する改変は、ありふれた改変であると主張するが、そうであるとしても、両意匠が類似していることにはならない。

(2) 不正競争行為該当性について

ア 商品等表示の判断枠組みについて

控訴人は、原判決が、商品の形態自体が出所を表示する二次的意味を有し、不正競争防止法2条1項1号及び2号にいう「商品等表示」に該当するための

要件の一つとして、特別顕著性という要件を考慮したことが、明文のない要件のハードルを過剰に高いものにしたと主張し、顕著性の程度の判断には、類似品が販売されていたか否かだけでなく当該類似品が一般に出回っていることを広く需要者一般が通常認識する態様であったのかどうかも検討すべきであると主張する。

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ため、このような商品については、不正競争防止法により、出所表示機能が保護されるものであって、そのためには、原判決（第3，2，(1)）が判示するとおり、特別顕著性と周知性が必要であると解される。そして、特別顕著性の判断に当たっては、当該商品の類似品が一般に出回っているか否かも考慮することにはなるものの、当該商品の形態に客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴があるか否かを判断するのであるから、必ずしも類似品が一般に出回っていることを広く需要者一般が認識する必要はないというべきである。

イ 控訴人の商品形態と類似商品があること

(ア) 控訴人は、乙2，3，26及び27の商品は、控訴人及び控訴人の代理店など当業者においても被控訴人ら主張を受けて初めて認識するに至ったほどに人知れず発売されていた商品であり、あえてもろもろの検索条件で根強く検索を試みなければヒットしないような商品ばかりであると主張する。

しかし、乙3及び27の商品は、日経流通新聞に掲載されたものであることが認められるし、乙2の商品は、パンジーストアと題するウェブサイトにて、平成23年9月6日付けニュースとして新規発売が紹介されており、乙26の商品も、株式会社山善のウェブサイトにて平成24年10月23日付けで新製品として紹介されているものであるから、控訴人及び控訴人の代理店などの当業者が被控訴人ら主張を受けて初めて認識するに至ったほどに人知れず発売されていた商品であるとは認められない。したがって、控訴人の上記主張を採用することはできず、これらの商品の形態を本件原告商品の形態の特別顕著性の判断に当たって考慮することができるというべきである。

(イ) また、証拠（乙5，29）及び弁論の全趣旨によると、乙5及び29は、いずれも平成30年の発売情報であることが認められる。

しかし、証拠（乙2，3，4，26，27）によると、既に、平成23年～同24年頃には本件特徴又はこれと極めて類似した特徴を有する複数の商品が市販されていることが認められるところ、平成30年頃にも、本件特徴又はこれと極めて類似した特徴を有する複数の商品が市販されているという、乙5及び29によって認められる事実は、平成23年、同24年頃から平成30年頃までの間、本件特徴又はこれと類似する特徴を有する商品が継続して多数販売されていたことを裏付けるものとなる。乙5及び29は、上記のような意味において、本件原告商品の形態が特別顕著性を有していたか

どうかの判断に用いることができるものである。

なお、仮に、乙4について、株式会社ポーラとの間で控訴人が主張するようない取り取りがあったとしても、乙4の商品が発売された事実は認められるのであって、本件原告商品の形態が特別顕著性を有していないとの原判決（第3，2，(2)，ウ）の判断を左右するものではない。

結 論

以上の次第で、原判決は相当であるから、本件控訴を棄却することとして、主文のとおり判決する。

【論 評】

1. 控訴判決の〔判断〕についての理由には特に問題はなく認容することができるが、誤記と思われる「本件登録意匠美感」という記載が、(1)意匠権侵害に基づく請求の項において2箇所も出ているので、意味不明といわねばならない。
2. 乙10はストラップ先端部にビーズ形状が現れているアイマスクの意匠であるから、これをアイマスクの部分意匠（ストラップ部分の意匠）である本件登録意匠の公知意匠として参酌し、本件登録意匠の要部を認定することができるが、そのとおりである。
3. 不正競争行為の該当性についての判断も地裁判決が妥当であることは問題ないとしても、被告（被控訴人）の行為は不法行為に当たらないと解することができるのである。

[牛木 理一]