

商品形態「テラレット」不正競争行為差止等請求控訴事件：知財高裁平成29(ネ)10068／平成29(ネ)10084 同附帯控訴事件・平成30年2月28日（2部）判決＜一部変更＞

### 【主 文】

- 1 本件控訴及び附帯控訴に基づき、原判決主文4項～7項を次のとおり変更する。
- 2 控訴人は、被控訴人に対し、3784万1791円及びうち1779万0120円に対する平成27年9月12日から、うち1047万5446円に対する平成28年7月1日から、うち957万6225円に対する平成29年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 3 被控訴人のその余の請求を棄却する。
- 4 訴訟費用については、第1，2審を通じてこれを4分し、その1を被控訴人の負担とし、その余を控訴人の負担とする。
- 5 本判決の上記第2項は仮に執行することができる。

### 【事案の概要】

#### 1 事案の経緯等

(1) 本件は、被控訴人が、控訴人が製造・販売する被告商品が、被控訴人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主張して、不競法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、控訴人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、平成24年12月1日から平成28年6月30日までの不正競争に基づく損害賠償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）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る事案である。

(2) 原審は、被告商品の製造・販売等の差止め、被告商品の廃棄及びこれを製造するために使用した金型の除却、並びに、損害賠償2537万4095円及びこれに対する平成27年9月12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る限度で、被控訴人の請求を認容した。

(3) 控訴人は、原判決を不服として控訴した。

(4) 被控訴人は、附帯控訴し、原審で求めていた損害賠償5568万2000円及びこれに対する遅延損害金の請求を、損害賠償3011万2539円及びこれに対する遅延損害金の請求に減縮するとともに、平成28年7月1日から平成29年8月31日までの不正競争に基づく損害賠償872万6225円及びこれに対する同年9月1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請求を追加した。

## 2 前提事実

本件の前提事実（当事者間に争いがないか、後掲の証拠により認められる事実）は、原判決の「事実及び理由」欄の第2の2に記載のとおりである。

## 3 争点

本件の争点は、原判決の「事実及び理由」欄の第2の3に記載のとおりである。

### 【判 断】

当裁判所は、被控訴人の請求（当審における追加請求を含む。）は、被告商品の製造・販売等の差止め、控訴人の占有する被告商品の廃棄、被告商品の製造のための金型の除却、損害賠償金3784万1791円及びうち1779万0120円に対する平成27年9月12日から、うち1047万5446円に対する平成28年7月1日から、うち957万6225円に対する平成29年9月1日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余は理由がないからこれを棄却すべきであるところ、これと異なる判断をした原判決は一部失当であって、控訴人の本件控訴及び附帯控訴はいずれも一部理由があるから、原判決主文4項及び5項を本判決主文2項及び3項のとおりに変更すべきものと判断する。

その理由は、下記1のとおり原判決を補正し、下記2のとおり当審における控訴人の補充主張に対する判断を示し、下記3のとおり附帯控訴についての被控訴人の主張に対する判断を示すほかは、原判決「事実及び理由」欄の第4に記載のとおりである。

### 1 原判決の補正

- (1) 原判決44頁20行目に「「S-II型、」とあるのを「「S-II型」、」と改める。
- (2) 原判決49頁13行目に「全て形状」とあるのを「全ての形状」と改める。
- (3) 原判決51頁9行目及び12行目にそれぞれ「説明ともに」とあるのをいずれも「説明とともに」と改める。
- (4) 原判決52頁19行目に「全て原告商品」とあるのを「全ての原告商品」と改める。
- (5) 原判決59頁17行目に「（周知性）」とあるのを削除し、同18行目の「周知になっていること」の直後に「（周知性）」を加える。
- (6) 原判決61頁20行目に「効能」とあるのを「効用」と改める。
- (7) 原判決62頁18行目に「特長」とあるのを「特徴」と改める。
- (8) 原判決65頁7行目に「原告商品の形状」とあるのを「原告商品のうちS-O型の形状」と改める。
- (9) 原判決65頁23行目に「原告商品の形状」とあるのを「原告商品のうちL型、M型、S型の形状」と改める。







(7) 被控訴人は、本件訴訟の追行を弁護士に委任したものであるところ、本件事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を考慮すると、弁護士費用330万円は、控訴人による不正競争と相当因果関係に立つ損害と認められる。

(8) 以上によると、被控訴人の損害額は、3784万1791円であると認められる。

そして、これに対する遅延損害金の起算日は、次のとおりとするのが相当である。

ア 不競法2条1項1号は、他人の周知商品等表示を使用した商品を譲渡して他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為を不正競争としているのであるから、納品日を基準として、平成24年12月1日から平成27年9月12日までの間の不正競争（No1～21, 31, 32, 35, 36の取引）による損害金1624万0120円に対し、各不正競争以降の日である平成27年9月12日

イ 平成27年9月13日から平成28年6月30日までの間の不正競争（No22～30, 33, 34, 37～40）による損害金957万5446円に対し、各不正競争の日より後の日である平成28年7月1日

ウ 平成28年7月1日から平成29年8月31日までの間の不正競争による損害金872万6225円に対し、各不正競争の日より後の日である平成29年9月1日

エ 弁護士費用330万円については、前記ア～ウの割合に応じて、うち155万円に対し平成27年9月12日、うち90万円に対し平成28年7月1日、うち85万円に対し平成29年9月1日

(25) 原判決74頁7行目から9行目に「2537万4095円及びこれに対する訴状送達の日翌日である平成27年9月12日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金」とあるのを「3784万1791円及びうち1779万0120円に対する平成27年9月12日から、うち1047万5446円に対する平成28年7月1日から、うち957万6225円に対する平成29年9月1日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による遅延損害金」と改める。

## 2 当審における控訴人の補充主張に対する判断

### (1) 原告商品における形態の商品等表示性について

ア 控訴人は、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。

しかし、前記1のとおり補正して引用する原判決の判示するとおり、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。そして、原告商品の形態が客観的に同種商品とは異なる顕著な特徴を有していることは、前記1のとおり補正して引用する原判決の判示するとおりである。また、控訴人は、種々の不規則充填物に特別顕著性を認めることは、不規則充填物の形態が商品等表示として保護される可能性を認めることとなり、競争が制限されるなどと主張するが、特別顕著性及び周知性を有する不規則充填物の形態が商品等表示に該当することを認めたからといって、競争が不当に制限されるということはできないから、控訴人の主張は理由がない。

イ 控訴人は、「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と主張する。

しかし、控訴人主張のように、「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。

不規則充填物として、多くの商品が様々な形態で製造され、販売・使用されていること、原告商品においても、七つの型式で、表面積（ $\text{m}^2/\text{m}^3$ ）や空間率（％）は異なる（原判決別紙原告商品説明書2項）ところ、いずれも相応の販売数量が認められることは、前記1のとおり補正して引用する原判決の認定するとおりであるし、証拠（甲125）によると、不規則充填物の購入に当たり、原告商品と他の形態の不規則充填物とを比較の対象とするなど、たとえ原告商品と他の形態の不規則充填物とが全く同一の表面積（ $\text{m}^2/\text{m}^3$ ）や空間率（％）を有するものではないとしても、それらの間に代替性を認めている取引の実情も認められる。そうすると、原告商品の有する不規則充填物としての技術的機能及び効用は、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ということもできない。

したがって、控訴人の主張は、理由がない。

ウ 控訴人は、原告商品の形態は、その機能・効用のみに由来するものであり、この点からも商品等表示性は認められないと主張する。

しかし、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、特別顕著性及び周知性が認められる限り、不競法2条1項1号の「商品等表示」に該当

することは、前記 1 のとおり補正して引用する原判決の判示するとおりである。そして、充填塔におけるガス吸収操作などの機能・効用を果たすために、原告商品とは異なる他の形態を選択する余地があることは、前記 1 のとおり補正して引用する原判決の判示するとおりであるし、原告商品の有する不規則充填物としての技術的機能及び効用は、他の形態の不規則充填物では代替できないといえないことは、前記イのとおりである。

したがって、控訴人の主張は、理由がない。

エ 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ったとしても、現実に参加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。

しかし、知的財産権の存在による独占状態は、知的財産権の存続期間が経過することにより解消し、知的財産権の存続期間中の独占状態に基づき生じた周知性も、存続期間満了後の期間の経過に伴って漸減し、存続期間満了後相当期間が経過した後は、知的財産権を有していたことに基づく独占状態の影響は払拭されたものと評価することができる。

そして、被告商品の販売を開始した平成 24 年 12 月までの間に、原告商品のうち S-O 型については、実用新案権 1 の存続期間が満了した昭和 54 年 6 月 23 日から約 30 年間、原告商品のうち L 型、M 型、S 型については、実用新案権 2 の存続期間が満了した昭和 57 年 12 月 4 日から約 30 年間、原告商品のうち S-II 型、LL 型、L-II 型については、実用新案権 3 の存続期間が満了した平成 9 年 2 月 26 日から約 15 年間に経過しており、第三者が同種競合製品をもって市場に参入する機会が十分にあったと評価し得ることは、前記 1 のとおり補正して引用する原判決の判示するとおりである。

また、控訴人は、被控訴人による原告商品の宣伝広告が実用新案権の存続期間満了の前後を通じて基本的に変化がない旨を指摘するが、商品の形態の商品等表示性の要件である周知性を基礎付ける宣伝広告が、知的財産権の存続期間満了の前後を通じて同様のものではなかったからといって、そのことが周知性を否定する根拠となるものではないことは明らかである。

そして、原告商品について、実用新案権の存続期間満了後における広告・宣伝や、継続的・独占的な大量の製造・販売により、遅くとも平成 24 年までには原告商品の形状が出所を表示するものとして周知又は著名であるとの事情が認められることは、前記 1 のとおり補正して引用する原判決の判示するとおりである。

したがって、控訴人の主張は、理由がない。

## (2) 原告商品と被告商品の誤認混同のおそれについて

控訴人は、不規則充填物は、完全に B to B の製品で、その納入単位も m<sup>3</sup> 単位であり、その取引においては、納入前には具体的な引合い及び技術評価を受けて納入に至り、納入時にはフレコン袋又は PP 袋に控訴人の登録商標である「MT-PAK」を明示し、被告商品にもそのほとんどに「MT-PAK」と



の刻印を行っているし、宣伝広告においても、「あの充填物がマツイマシン製でMT-PAKとして登場！」（甲7）として、出所を明確に認識できるように表記しているから、原告商品と被告商品との間には、出所の誤認混同は生じ得ないと主張する。

しかし、原告商品と被告商品とは、製造上の誤差を除き、同一の形状であること、原告商品の形態は多数の広告、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依頼がされる場合があること（甲108）は、前記1のとおり補正して引用する原判決の判示するとおりであり、これらの事実によると、控訴人指摘の諸事情を考慮しても、需要者である不規則充填物の購入者において、被告商品と原告商品との混同を生じるおそれがあるものと認めることができる。

したがって、控訴人の主張は、理由がない。

### **(3) 被告商品の製造・販売の有無について**

控訴人は、乙51の別紙7に、MT-S0を販売したことが記載されていないから、MT-S0を販売した事実はないなどと主張する。

しかし、控訴人がMT-S0を販売した事実が認められることは、前記1のとおり補正して引用する原判決の判示するとおりである。乙51の別紙7は、控訴人の社内システムである見積管理システムから必要な情報を抽出したものであると認められる（乙51）が、これが控訴人による平成24年12月から平成28年6月までの間の全ての被告商品の販売を網羅したものであることまで認めるに足る証拠はないから、乙51の別紙7にMT-S0の販売実績の記載がないことは、上記認定を妨げるものではない。

もっとも、仮に、控訴人がMT-S0を販売した事実まで認められないとしても、前記1のとおり補正して引用する原判決判示の事実（原判決67頁23行目～26行目）から、控訴人がMT-S0の販売（不正競争）によって営業上の利益を侵害するおそれがあると認められ、不競法3条1項に基づくMT-S0の製造・販売等の差止め、同条2項に基づくMT-S0の廃棄及びMT-S0を製造するために使用した金型の除却の各請求を認容することができる。

したがって、控訴人の主張は、理由がない。

## **3 附帯控訴についての被控訴人の主張に対する判断**

### **(1) N○29の「仕入価格等」における「横持費」の除外について**

被控訴人は、N○29の取引について、控訴人提出証拠の中に外部倉庫へ一時保管した倉庫関連費用が見当たらないから、控訴人が横持費を費消したとは認められず、仕入価格等から横持費を除外するべきであると主張する。

しかし、A社の作成に係る納品書（乙39の1）には、横持費●●●が記載されており、乙52の別紙1の17頁によると、控訴人の社内システムにも、N○29の取引に係るものとして、この横持費●●●に対応する登録がされている事実が認められる。そうすると、この横持費●●●は、N○29の取引のために要した費用であると認められ、N○29の取引による限界利益の算出に





のとおりであると認定したのである。

また、判決は、控訴人が、「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」と説示しているのである。

そして、判決は、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は、当該商品の形態について特別顕著性及び周知性が認められるから、不競法2条1項1号の「商品等表示」に該当することになり、原判決の判示するとおりである、と説示しているのである。

また、知財権の存在による独占状態はその存続期間の経過により解消し、その期間中の独占状態に基づく周知性も、その期間の経過に伴って漸減し、さらに存続期間満了後の相当期間が経過した後は、知財権を有していたことに基づく独占状態の影響は払拭されたといえる、と認定した。そして、実用新案権1については存続期間満了後30年間の経過、実用新案権2については存続期間満了後に30年間、実用新案権3については存続期間満了後15年間の経過があるから、第三者が同種競合製品をもって市場参入する機会が十分あったのに何もしていない、と認定したのである。

(2) 両商品間の誤認混同のおそれの有無については、控訴人指摘の事情を考慮しても、需要者である不規則充填物の購入者において、被告商品と原告商品との混同が生じるおそれがあることを認めることができると認定したのである。

3. さて、附帯控訴についての被控訴人の主張に対して、裁判所は以下のように判示している。

(1) No. 29の「仕入価格等」における「横持費」や除外すべきであるとの被控訴人の主張に対し、裁判所は、No. 29の取引による限界利益の算出に当たり、販売価格から控除すべき仕入れ価格等に含まれるものと認められるから、被控訴人の主張には理由がないと判示したのである。

(2) No. 30の「仕入れ価格等」における「横持費」「荷降ろし費」の除外について、裁判所は被控訴人の主張には理由がないと却下した。

(3) No. 35の「販売価格」と「仕入れ価格等」についても、裁判所は被控訴人の主張には理由がないと却下した。

4. 裁判所は、以上の総論として被請求人の追加請求を含む請求は、被告商品の製造・販売等の差止め、控訴人の専有する被告商品の廃棄、被告商品の製造のための金型の除去、損害賠償金3784万1791円等の支払いを求める限度で理由があると認容し、その余は理由がないからとして棄却し、これと異なる判決をした原判決は一部失当で、控訴人の本件控訴及び付帯控訴はそれぞれ一部理由があるからとして、主文のとおり判決したのである。

多くの証拠を検証しかつ熟考して出された結論であったのである。

[牛木 理一]