

「虚偽事実の流布」不正競争行為差止請求事件：東京地裁平成 30(ワ)6962・平成 31 年 2 月 20 日（民 29 部）判決＜控訴一部認容＞▶特許ニュース No. 14920

【キーワード】

不競法 2 条 1 項 15 号（競争関係にある他人の営業上の信用毀損，特許権・意匠権侵害の虚偽事実の告知・流布）

【主 文】

- 1 被告は，原告が製造し，販売し，又は使用する別紙 2 物件目録記載の製品が別紙 3 特許権目録記載 1 の特許権及び別紙 4 意匠権目録記載の意匠権を侵害するとの事実を告知し，又は流布してはならない。
- 2 原告のその余の請求を棄却する。
- 3 訴訟費用は，これを 3 分し，その 1 を原告の負担とし，その余を被告の負担とする。
- 4 この判決は，第 1 項に限り，仮に執行することができる。

【事案の概要】

1 本件は，別紙 2 物件目録記載の製品（以下「原告製品」という。）を製造，販売又は使用（以下，併せて「製造等」という。）をする原告が，被告において，原告の製造等に係る原告製品につき，被告が保有し，又は保有していた別紙 3 特許権目録記載 1 及び 2 の各特許権並びに別紙 4 意匠権目録記載の意匠権を侵害する旨を告知し，又は流布しているとし，この行為は，不正競争防止法 2 条 1 項 15 号に定める不正競争に該当すると主張して，被告に対し，同法 3 条 1 項による差止請求権に基づき，上記の行為の差止めを求めた事案である。

2 前提事実（当事者間に争いが無い又は後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）

(1) 当事者

原告（株式会社エス・オー・ダブリュー）は，聴覚機器の企画，開発，設計，製造及び販売を目的とする株式会社である。

被告（ナップエンタープライズ株式会社）は，情報通信システムに係る機器及び装置類の開発，製作及び販売を目的とする株式会社である。

(2) 被告の保有し，又は保有していた特許権及び意匠権

ア 被告は，別紙 3 特許権目録記載 1 のとおり，発明の名称を「イヤパッド及び該パッドを具えたイヤホン」とする特許第 3 8 9 4 8 2 8 号の特許権（以下「本件特許権 1」という。）を有している（甲 1 7，1 9）。

イ 被告は，平成 2 8 年 7 月 1 5 日までの間，別紙 3 特許権目録記載 2 のとおり，発明の名称を「音声入力イヤマイク」とする特許第 4 7 8 1 8 5 0 号の特許権（以下「本件特許権 2」という。）を有していたが，同特許権は同日消

滅した（甲4）。

ウ 被告は、別紙4意匠権目録記載のとおり、意匠に係る物品を「イヤパッド」とする意匠登録第1176264号の意匠権（以下「本件意匠権」といい、本件特許権1と併せて「本件知的財産権」という。）を有していたが、平成30年1月17日、平成29年4月18日第15年分登録料不納を原因とする本権の登録の抹消の登録がされている（甲16、18）。

(3) 原告及び被告が競争関係にあること

被告は、本件知的財産権の実施品として、「インコア」との名称を付した、イヤホンに装着するイヤパッド（以下「被告製品」という。）を開発し、製造し、販売している（甲3）。

原告は、被告から被告製品を購入した上、平成28年7月15日より後に、「アウロキャップ」と称するイヤホン（以下「原告製品」という。）の製造、販売及び使用を開始しており、原告と被告は競争関係にある（甲7、乙5）。

(4) 被告の行為

被告は、次の行為によって、原告の営業上の信用を害する事実を告知、流布している（以下、これらの行為を併せて「本件行為」という。）。

ア 被告は、平成29年4月30日以降現在に至るまで、被告の開設するウェブサイト上に、「『アウロキャップ』『アウロパッド』という類似品があり、弊社の特許・意匠等に抵触している可能性があります。」という記事を掲載している（甲8、20）。

イ 被告は、原告の取引先であるミドリ安全株式会社（以下「ミドリ安全」という。）に対し、平成29年6月14日付けの内容証明郵便を送付して、原告製品である「アウロキャップ」「アウロパッド」が、被告の有する知的財産権を侵害する模造品である旨を告知し、原告製品の販売の中止を求めた（甲9）。

(5) 被告による特許の実施許諾等

ア 通常実施権許諾契約の締結

被告は、平成18年8月1日に設立した100%子会社であるナップ販売株式会社（平成22年6月30日に商号をナップコミュニケーションズ株式会社に変更しており、以下、商号変更の前後を問わず、「ナップコミュニケーションズ」という。）を通して被告製品を販売していたところ、平成22年頃、原告の経済的支援による被告の経営再建の一環として、ナップコミュニケーションズの株式を原告に譲渡することとなり、原告の子会社となったナップコミュニケーションズは、同年4月16日、被告との間で、次の条項（「甲」は被告を、「乙」はナップコミュニケーションズを指す。）を含む特許通常実施権許諾契約（以下「本件実施許諾契約」という。）を締結した（乙2）。

「第1条（特許権の表示）

甲は自己の有する下記の特許権（以下「本特許権」という）について乙に通常実施権を許諾し、乙は以下の条項に従い本特許権に係る発明（以下「本

特許発明」という)を実施する。

記

特許権登録番号：第3894828号

発明の名称：イヤークッション及び該クッションを具えたイヤホン

第3条（実施料）

1 乙は本特許発明の実施料として、本特許発明を実施して生産したイヤホン（以下「本商品」という）について、乙の工場出荷価格の2.5%相当額を甲に支払う。（以下省略）

第6条（帳簿、監査）

乙は本商品の生産、販売につき特別の帳簿を作成し、その状況を常に明らかにしておかねばならない。乙は甲の請求があったときはこの帳簿をいつでも甲又はその指定する者に閲覧・監査させるものとする。」

イ 覚書の締結

ナップコミュニケーションズは、平成28年3月23日、被告との間で、次の条項（「甲」は被告を、「乙」はナップコミュニケーションズを指す。）を含む覚書（以下「本件覚書」という。）を締結した（甲5）。

「第5条 甲が保有する特許の使用許諾について

甲は、甲の保有するインコア及びイヤークッションに係る一切の特許について、乙がこれを使用することを許諾するものとする。また、甲は特許の使用につき、対価となるロイヤリティーを請求しないものとする。

第6条 甲が保有するイヤークッションの取り扱いについて

甲は、イヤークッションについて、乙がこれを使用した商品開発及びその販売をすることを許諾するものとし、甲はイヤークッションの供給に協力するものとする。

第7条 今後、乙が開発する新型イヤホンマイクの取り扱いについて

甲は、乙がイヤークッションを使用し、インコアに係る特許を使用した新型イヤホンマイクの開発を行うことをあらかじめ了解するものとし、その商品開発には甲の承認等は必要としないことを双方確認するものとする。但し、乙は、新型イヤホンマイクについて、従来のインコアとは別ブランドの製品として開発するものとし、「インコア」という商標は使用しないものとする。

第9条 乙によるインコア事業の再編について

乙の事業整理・再編に伴い、インコア事業を乙の関連会社（株式会社エス・オー・ダブリューの関連会社を含む）に、インコア事業を譲渡することがあることを、甲は事前に確認し、異議を申し立てないものとする。また、インコア事業の譲渡が実行された場合、乙はインコア事業に関連し、譲渡先である乙の関連会社に対し、本覚書を承継させるものとし、甲も、乙の関連会社に対し、本覚書の内容に基づき、お互いに誠実に取引を行うものとする。」

(6) 事業譲渡

原告は、当初、ナップコミュニケーションズを通じて原告製品を製造し、販売していたが、平成28年11月15日、ナップコミュニケーションズから、原告製品の製造、販売に係る事業を譲り受けた（甲6、弁論の全趣旨）。

3 争点

(1) 被告は、原告が本件特許権2を侵害しているという事実を告知、流布しているか（争点1）

(2) 被告の告知、流布する事実は虚偽であるか（争点2）

ア 原告は本件覚書により本件知的財産権の実施を許諾されているか（争点2-1）

イ 本件知的財産権は消尽するか（争点2-2）

(3) 差止請求の可否（争点3）

【判 断】

1 争点1（被告は、原告が本件特許権2を侵害しているという事実を告知、流布しているか）について

原告は、被告が、本件行為により、原告において本件特許権2を侵害している旨を告知していると主張するが、前記第2の2の前提事実(2)ないし(4)に認定したとおり、本件行為の時点で本件特許権2は既に消滅しており、原告製品の製造等も、本件特許権2が消滅した後に開始されたものであるから、本件行為において言及された被告の特許ないし知的財産権に本件特許権2は含まれていなかったと認めるのが自然であり、他に本件特許権2を含むものであったことを認めるに足りる証拠はない。そうであれば、被告が、原告において本件特許権2を侵害しているという事実を告知、流布していると認めるに足りず、原告の主張を採用することはできない。

2 争点2（被告の告知、流布する事実は虚偽であるか）、争点2-2（本件知的財産権は消尽するか）について

(1) 特許権者が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品を使用し、譲渡し、又は貸し渡す行為等には及ばず、特許権者は、当該特許製品がそのままの形態を維持する限りにおいては、当該製品について特許権を行使することは許されないものと解される（最高裁平成7年（オ）第1988号同9年7月1日第三小法廷判決・民集51巻6号2299頁、最高裁平成18年（受）第826号同19年11月8日第一小法廷判決・民集61巻8号2989頁参照）。そして、このように解するのは、特許製品について譲渡を行う都度特許権者の許諾を要するとすると、市場における特許製品の円滑な流通が妨げられ、かえって特許権者自身の利益を害し、ひいては特許法1条所定の特許法の目的にも反することになる一方、特許権者は、特許発明の公開の代償を確保する機会が既に保障されているものというこ

とができ、特許権者から譲渡された特許製品について、特許権者がその流通過程において二重に利得を得ることを認める必要性は存在しないためであり、この趣旨は、意匠権についても当てはまるから、意匠権の消尽についてもこれと同様に解するのが相当である。

(2) 前記第2の2の前提事実(3)のとおり、原告は、本件知的財産権を有する被告から、本件知的財産権の実施品である被告製品を購入しているところ、証拠(甲12～15)によれば、原告は、被告から購入したイヤパッドである被告製品を、原告製品であるイヤホン、無線機本体、原告製品を媒介するコネクタケーブル及びP T Tスイッチボックスと併せて、それぞれ別個のチャック付ポリ袋に入れ、原告製品の保証書及び取扱説明書とともに一つの紙箱の中に封かんした上で販売していると認められ、そうであれば、原告製品に被告製品を付属させて販売していたにすぎないと認められるのであり、被告による被告製品の譲渡によって被告製品については本件知的財産権は消尽すると解される。

よって、原告が原告製品を製造等する行為は、被告の有する本件知的財産権を侵害しない。

(3) この点、被告は、原告は、本件報告義務に違反して被告製品を販売したものであって、当該販売は不適法な拡布に当たるから、本件知的財産権は消尽しないと主張する。

しかしながら、本件報告義務違反によって消尽の効果が直ちに覆されるといえるかについての判断は措くとして、被告の上記の主張は、原告による契約上の義務違反をいうものにすぎず、本件知的財産権を有する被告によって被告製品が拡布、すなわち適法に流通に置かれた事実を争うものではないから、被告の上記主張は、その前提を欠き、採用することができない。

(4) そうすると、原告は、本件知的財産権を侵害していないから、本件行為において告知され、流布されている原告が本件知的財産権を侵害している旨の事実は、虚偽であると認められる。

3 争点3 (差止請求の可否) について

前記第2の2の前提事実(4)及び前記2で認定したとおり、本件行為は原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、流布するものであり、弁論の全趣旨によれば、原告の取引先であるミドリ安全は、被告による本件行為を受けて原告製品の販売を停止したことが認められ、被告は現在もウェブサイト上で前記第2の2の前提事実(4)アの行為を継続していることを考慮すると、被告の不正競争によって原告の営業上の利益が侵害され、又は侵害されるおそれがあることが認められる。

この点、被告は、本件行為は、被告が、原告による本件知的財産権の不当な侵害行為から自己の権利を保全するためにやむを得ず行ったものであり、原告が主張する営業上の利益は正当な権限に基づくものではないと主張するが、原告による本件知的財産権の不当な侵害行為がないことは前記2で認定したとお

りであり、原告主張の営業上の利益が正当な権限に基づくものではないことをうかがわせる事情も認められないから、被告の主張はその前提において失当であり、採用することができない。

4 結論

以上のとおり、原告の請求は主文の限度で理由があるからその限度で認容し、その余は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。

【論 評】

1. この事件は、不正競争防止法2条1項15号の適用をめぐり、当事者にとっては解り易い事案であるところ、裁判所の解明はややわかりにくい論理になっている。

被告は、特許権1, 2の2件を有していたが、特許権2は平成28年(2017年)7月15日には消滅していたし、意匠権についても平成29年4月18日に第15年分の登録料の不納によって消滅していたのである。

被告においては、本件特許権と意匠権の実施品である被告製品を製造、販売していたから、原告は、被告から被告製品を購入していたところ、平成28年7月15日以降は、原告自身が製造した原告製品を販売、使用したので、両者は競争関係となったのである。

すると、両者は同一商品をめぐって競争関係に入ることになったけれども、特許権が消滅した後の両者の立場は変わったのである。

即ち、被告は自身の特許権や意匠権がすでに消滅していたにもかかわらず、平成29年4月30日から現在に至るまで、被告のweb siteにおいて、原告商品は被告の特許権や意匠権に抵触している可能性があるとの記事を掲載したというのである。

また、具体的には、被告は原告の取引先に対し内容証明便を郵送し、原告商品は被告の有する知的財産権を侵害する模倣品である旨を告知し、原告商品の販売中止を求めたのである。

2. そこで、裁判所は争点を整理すると、第1に原告が本件特許権2を侵害しているという事実を告知、流布しているという事実については認めなかったのである。けだし、被告の告知又は流布した時点では、本件特許権2はすでに消滅し、原告製品の製造等は本件特許権の消滅後に開始されたのである、と認定したからである。

なお、判決は特許権2のほかに知的財産権という用語を使っているが、これは換言すれば本件では意匠権のことであり、登録意匠に係る意匠登録番号は明記されている以上、裁判所としては判決で知的財産権という抽象的な概念を使用すべきではないのである。

3. 第2に、被告の告知、流布の事実の虚偽性について、原告製品にあっては、原告製品に附属させて販売していたにすぎないと認定し、被告による被告製品の譲渡によって被告製品の本件知的財産権(特許権、意匠権)は消尽すると解さ

れると認定し、原告が原告製品を製造等する行為は、被告の本件知的財産権を侵害しないと判示したのである。

4. 最後に、差止め請求の可否について裁判所は、原告の取引先である会社が、被告による本件行為を受けたことにより原告製品の販売を停止したことが認められるし、被告は現在もウェブサイト上で告知流布行為を継続していることを考慮すれば、被告の不正競争行為によって、原告の営業上の利益が侵害される又は侵害されるおそれが認められるから、原告の主張は主文の限度で理由があるとして認容したのである。妥当な判決であろう。

5. そこで、余談であるけれども、その事案からはみ出し、被告が有していた意匠権の消滅後でも保護する方法はないかを考えると、あるのである。それは不競法と商標法とに規定されている保護の方法である。

不競法の場合にあつては、(1) 被告の有する登録意匠(商品形態)が、わが国の需要者間に周知になっており、原告の商品形態と混同を生じさせているような場合(不競法2条1項1号)、又は(2) 被告の有する登録意匠(商品形態)が著名であった場合(不競法2条1項2号)には、不競法によって保護される場合があり得るのである。

また、商標法の場合にあつては、標章自体が立体的形状から成るものの場合であり、いわゆる「立体商標」といえるもので、それ自体が自他商品の識別力を有していることが条件である。そして、商標権を取得している場合は、10年毎の存続期間の更新登録により、実質的には商品形態自体を半永久的に独占所有することができるのである。

[牛木 理一]

(別紙2)

〔物件目録〕

製 品 イヤホン
製品名 アウロキヤップ

(別紙3)

〔特許権目録〕

- 1 出 願 日 平成14年4月12日
出 願 番 号 特願2002-111116
登 録 日 平成18年12月22日
特 許 番 号 特許第3894828号
発明の名称 イヤーパッド及び該パッドを具えたイヤホン
- 2 出 願 日 平成18年3月3日
出 願 番 号 特願2006-057072
登 録 日 平成23年7月15日
特 許 番 号 特許第4781850号
発明の名称 音声入力イヤーマイク

(別紙4)

〔意匠権目録〕

出 願 日 平成14年4月12日
出 願 番 号 意願2002-9955
登 録 日 平成15年4月18日
登 録 番 号 意匠登録第1176264号
意匠に係る物品 イヤーパッド