

# 不正競争防止法による意匠権 の権利の制限に関する一考察

会員 中村 彰吾



## 目 次

1. プロローグ
2. 仮想事例
3. 不正競争防止法の立法趣旨
4. 意匠法の類似と、本法2条1項2号の規定する類似の相違
5. 不正競争防止法と工業所有権法の一般的優劣関係
6. 裁判例
7. 仮想事例についての考察
8. 実務上の対策
9. 謝 辞

## 1. プロローグ

米国アップルコンピュータ社とアップルコンピュータ株式会社から、ソーテック社に対して販売禁止を求める仮処分が東京地裁に申し立てられた事件で、東京地裁が1999年9月20日に、不正競争防止法3条1項及び同法2条1項1号に基づいて、ソーテック社に対して、ソーテック社の販売するコンピュータ e-one の商品の形態がアップルの iMac の商品の形態に類似し、需要者が誤認混同する恐れがあるとの判断に基づき、ソーテック社が e-one の販売を行うことを広く禁止する仮処分決定を下した事件は未だ記憶に新しいところである。

ところで、この事件に関する自社のプレスリリースで、ソーテック側が e-one に関して自社が意匠権を持つ旨主張していたことは余り知られていない。

本稿は、この事実を知ったことをきっかけに、意匠権と不正競争防止法との優劣関係に素朴な疑問を持って執筆を始めたものである。

事実関係としては、ソーテック社はアップルの iMac の販売後、それがある程度周知になった後に意匠登録出願し、意匠登録を受けたものであり<sup>(1)</sup>、下記の過去の裁判例によれば、ソーテック社による当該意匠権に係る意匠の実施、つまり e-one の製造・販売が「権利の濫用」となりうることに余り疑問は感じない。

なお、上記のように裁判所が e-one と iMac が不正

競争防止法上類似すると判断した一方、e-one について意匠登録がなされた事実から、特許庁が、e-one に係る意匠と、その出願に先行する公知意匠である iMac の意匠が意匠法上非類似であると判断していたとも考えられるが、上記登録意匠の意匠公報を見る限り、e-one 及び iMac の意匠の特徴部分である「透明部分」についての説明が、【意匠の説明】の欄に無く<sup>(2)</sup>、e-one に係る意匠は上記登録意匠の実施品とは言えない可能性がある（なお、以下の議論は、上記アップル vs ソーテック間の争訟とは全く無関係であることに注意頂きたい）。

## 2. 仮想事例

以下の仮想事例を柱に、議論を進めてゆきたい。

a : 意匠登録・ 販売開始（一地方）	
会社 A -----	-----
製品 a について	全国販売・宣伝広告
意匠登録出願	
	会社 B -----
	製品 b 販売 (全国著名)

ある会社 A 社が B 社の製品 b の販売のはるか前から自社製品 a について意匠登録を受け、a の製造・販売を、“一地方で細々と”続けていたと仮定した。その後に、強大な資本力・宣伝力を持つ B 社が、不正競争防止法上、製品 a と類似と判断されうる製品 b の宣伝・製造・販売を開始して、全国的に著名性を獲得した。

後発メーカー B 社の宣伝・広告により製品 b が全国的に著名となった後、A 社が意匠登録を受けた製品 a そのものを全国規模で製造・販売すると同時に、自社製品 a について全国的な宣伝・広告活動を行った。

後述するように、意匠法における類似範囲と不正競

争防止法における類似範囲は必ずしも一致しないと考えられるため、意匠権者A側から後発メーカーBの製品bを差止できず(意匠法上非類似)、一方で、B社は不正競争防止法に基づいてAの製品aを差止められる(不正競争防止法上類似)場合が存在しうる。そのような場合でも、B社はA社の製品aを差し止めることができるのか?

もし、このようなことが許容されるなら、「正直者」が真面目に意匠登録してその実施をしても、いつ何時、自分の登録意匠に係る製品aの販売を差し止められるかわからない、ということになり、意匠登録出願をする意味が大きく減殺されてしまうと考えられるからである。

### 3. 不正競争防止法の立法趣旨

不正競争防止法1条を素直に読めば、本法は、「不正競争」つまり、不正な手段による営業上の競争<sup>(3)</sup>を防止することによって、第一義的には競業者間の「フェアプレイ」を確保し、その結果として第二義的に「国民経済の健全な発展」すなわち需要者の利益を保護することを目的としていると考えられる。つまり、本法の保護法益は、競業者の営業利益、及び需要者の利益、であり、規制される行為は反倫理性を有する営業行為<sup>(4)</sup>であるといえる。

### 4. 意匠法上の類似と、本法2条1項2号の規定する類似の相違

#### (1) 意匠法上の類似

意匠権侵害訴訟(例えば東地判平成10(7)24986号)では、登録意匠に係る意匠と、イ号意匠の類否を判断するにあたって、イ号意匠、公知意匠等との関係から、登録意匠に係る意匠の「要部」(1つあるいは複数)を認定し、その「要部」がイ号意匠の要部と「美観が共通」するか否かを判断基準としている。また、東地判平成11(7)13242事件では、「美観が共通」するか否かの判断主体は、当該意匠に係る物品を購入する主体である、としている。

#### (2) 不正競争防止法における類似

判例(例えば東地判平成4(7)9311号、東地判平成10(7)23338号)では、商品等表示の類否判断は、商標とほぼ同一の判断基準、即ち、イ号の商品等表示を使用することによって、一般需要者が周知/著名商品等

表示と「出所混同」「品質誤認」をなすか否かを用いている。

#### (3) 両者の関係

「美観が共通」するか否かの判断主体が「物品を購入する主体」であれば、当然、その判断は「出所混同」の判断に似たものとなる可能性がある。従って、両者は多くの場合、近似する傾向があると考えられる。しかし、不正競争防止法での商品表示等の類否判断にあたっては、「取引の実情によっては、形式的に少々違いがあっても紛らわしい場合や、反対に形式的にはよく似ている表示があっても区別が付きやすい場合もあり、その取引の実情のもとで総合的に商品主体や営業主体の混同を生ずるおそれがあるかどうかを考えざるを得ない」<sup>(5)</sup>ことに対して、意匠の場合には、あくまで「美観が類似するか否か」で判断するのであるから、意匠法と不正競争防止法での「類似」の概念は異なる可能性がある、と言える。

### 5. 不正競争防止法と工業所有権法の一般的優劣関係

#### (1) 不正競争防止法の平成5年改正

さて、平成5年の改正前の不正競争防止法には、6条に、工業所有権の権利行使は不正競争防止法の対象外である旨が規定されていた。これは、沿革的には、「工業所有権は、本法の建前からすれば正当な権利と言えないものであっても、国が一応正当な権利と認めて与えたものであるから、それらの権利の行使を直ちに本法によって取り締まるのは、穏当を欠くためである」<sup>(6)</sup>が、この規定は「この条項を濫用する事例が続いたこと、比較法上例が無い、パリ条約10条の2の規定との調和を図る」という理由により<sup>(7)</sup>削除された。

以下に説明する裁判例から明らかなように、この規定が存在していた時期でも、工業所有権の権利取得経過あるいは権利行使に、信義誠実義務(民法1条2項)違反がある場合や、その権利行使が公正な競争秩序を乱す場合には、当該規定を根拠とする抗弁が排除されていた。従って実務上、平成5年の改正による当該規定の削除は、余り大きな意味を持たない。

なお、本改正にあたって、立法者からは『(工業所有権と不正競争防止法との)両法益間の調整は、権利の濫用は許されないと的一般原則により行われること

となる」が「工業所有権の正当な行使となるケースについて従前と扱いが異なるような事態とはならない」<sup>(8)</sup>との見解が示されている。

## (2) 学説による判断基準

商標について以下のような見解が主張されている。

登録商標の出願日と周知商標の周知性取得の時間的先後により判断<sup>(9)</sup>する説

「Aがすでに商標登録していたときに、これと同一または類似の商品等表示をBがAの商標登録出願後に周知にした場合、BからAへの不正競争防止法上の権利行使に対しては、Aは自己の商標の使用が工業所有権の正当な権利行使であるとして違法性阻却の抗弁を提出できる。そしてBはAの商標権の侵害行為を行っていることになる。」<sup>(10)</sup>

Aの商標登録出願前にBが自己の製品の名称bを周知にした場合、bがAの出願に係る商標との関係で、

- ( ) 商標法4条1項10号にあたる周知性
- ( ) 先使用を基礎付ける程度
- ( ) それにも達せぬ

というように分ける説。<sup>(11)</sup>

この場合、( ) ( ) ( )の順にAの違法性が減少してゆく。

なお、この説は、本仮想事例とはAの製品aに係る意匠登録出願日と、Bの製品bの周知化の時期の先後が逆であるため、本事例の解決の指針とはならない。

## 6. 裁判例

### (1) 関連裁判例

裁判例中には、本事例のように、工業所有権の取得後に第三者がその工業所有権に係る製品と類似する製品を周知にした事例は見当たらない。ここでは、周知商品等表示所有者Bがその表示(b)を周知にした後に、Aが、aについて商標登録出願を行い商標権を得た、というような権利の濫用事例の判例を示す。

東京地判昭41.8.30「ヤシカ事件」

商標登録出願・権利取得に違法性が無くても、商標の出願時に既に商品等表示が周知になっており、客観的に(周知商品等表示の所有者の)顧客吸引力を無償利用した場合には、その使用が公正な競争秩序に違反することになり、行為者(商標権者)の主観を問わず、旧6条に基づく抗弁は認められない。

### (2) その他の裁判例

参考までに、このほか、工業所有権の権利行使が不正競争防止法によって封じられた過去の裁判例を紹介する。なお、判例の事案、判旨の詳細は省略し、各判例から導かれる結論のみを紹介させて頂く。

東地昭63.1.22「写真植字機用文字盤事件」

自己製品の一部について工業所有権を所有していても、自己製品全体と類似する他社の製品と混同を生じる場合には不正競争防止法の権利行使を免れない。

大阪地判昭32.8.31「三国鉄工事件」

工業所有権の取得過程に信義則違反が存在する場合には、旧6条の抗弁は認められない。

福岡地判昭57.5.31「峰屋本陣事件」

権利行使に主観的悪性が存在する場合には、旧6条の主張を排除する。

## 7. 仮想事例についての考察

登録商標の出願日と周知商標の周知性取得の時間的先後により判断<sup>(12)</sup>する説、東京地判昭41.8.30「ヤシカ事件」の判旨の反対解釈によれば、Aが従来のまま、aを一地方で細々と製造・販売を継続するような場合には、明らかにAの行為の違法性が阻却されるが、果たして、本事例のように、Aが積極的に宣伝広告・全国販売することまで許容されるのか不明である。

私は以下のように考える。

(1) 「模倣」していない先行メーカーも権利行使を受けうる

不正競争防止法2条1項1号、2号と3号を統一的に解釈すれば、3号には「他人の商品(略)の形態(略)を模倣した商品を譲渡し、…略…行為」とあることから、その反対解釈として、1号、2号によって不正競争として制限される行為には、必ずしも「模倣」は必要とされず、全く独自に、他人の商品等表示が周知・著名化される前から善意で登録意匠の実施を行っている場合にも適用される、と解さざるを得ない。

(2) 先使用の通常実施権相当の抗弁権的権利は認められる

先行メーカーAが自社製品aを「不正の目的でなく」製造・販売している限りにおいては、不正競争防止法11条1項3号、4号によって、後発メーカーBからの差止を受けることは無い。

一方、仮想事例の場合において「後発メーカーB社

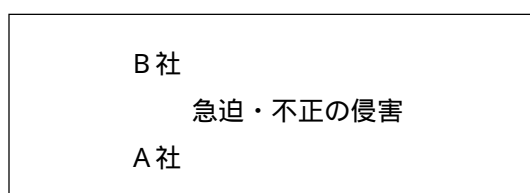
の宣伝・広告により製品bが全国的に著名となった後、A社が意匠登録を受けた製品aそのものを全国規模で製造・販売すると同時に、自社製品aについて全国的な宣伝・広告活動を行うことは、「不正の目的」すなわち「公序良俗に反する目的、違法目的」で製造・販売している、と解される余地があり、もし、後発メーカーB社によって商品aが差し止められるとするならば、国家機関である特許庁によって物権的な独占排他権である意匠権を与えられたとしても、それは、巨大な資本力・宣伝力を持つ後発メーカーによる後発製品が(たとえ意匠登録しなくても!)、周知・著名化した場合には、単なる先使用による通常実施権(意匠法29条)的な抗弁権しか持たないことと等価となってしまう。

このような事態を放任すれば、極言すれば、誰も意匠登録出願をしようとする者が居なくなってしまうのではないかと。多大の労力と費用をかけて、意匠登録した者には、先使用による通常実施権以上の有利な立場を与えられても不合理ではない。従って、意匠制度の空洞化を避けるためにも、本仮想事例では、Bからの差止は認めるべきでないとする。以下そのための法律構成について考察する。

### (3) Aの行為は違法性が阻却される

不正競争防止法には、意匠法40条のような「過失の推定規定」が無い。しかし、「事業を開始するにあたり、当該事業分野に新規に参入するのであるから、他人の権利等を侵害することがないように、予め市場の実情調査をすべきは当然」<sup>(13)</sup>である。後発メーカーBは、製品bの販売前に、先行メーカーAの製品Aを調査する条理上の責任を負い、それを十分に行わず(有過失で)先行A社のaと混同を生じ得る製品bを周知にした販売行為は、Aとの関係で違法性を帯びる。

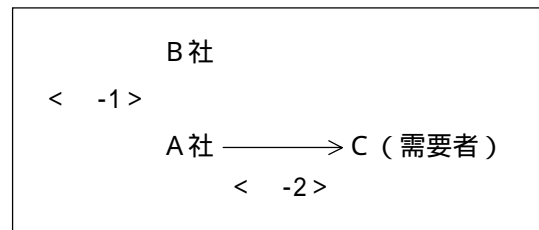
それにより、需要者は、A社のaをB社のbと混同し、A社は自社のグッドウィルを毀損された(本事例では意匠権の侵害とはならないが、意匠権の“希釈化”は起こると考えられる)。



A社はこれに対抗して、全国的に生産を拡大し、宣

伝広告も行った< -1>。

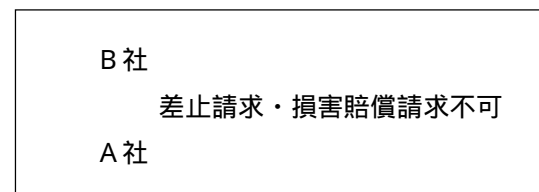
これにより、B社のグッドウィルもまた毀損された。更に、需要者Cが製品a及びbを混同することにより、需要者Cの利益も害された< -2>。



しかし、< -1>は正当防衛にあたり、その違法性は阻却されると考えられる(民法720条1項適用、刑法36条類推適用)。なぜなら、

- . Bによる周知化はAにとって不意打ちである = 急迫性
- . Bには過失があり、その行為はAのグッドウィルを侵害する = 不正の侵害
- . Aは自己のグッドウィルを守るため = 防衛するため
- . 全国規模で販売及び宣伝広告をした = やむを得ずにした行為

からである。被害者はAなのである。従って、Aの宣伝・販売拡大行為に違法性が欠ける以上、その行為を理由として、その後なされるBからの差止請求及び損害賠償請求は認められない。



一方、< -2>について、一見、緊急避難が成立しそうである(民法720条2項適用、刑法37条類推適用)。即ち、

- . Bによる周知化はAにとって不意打ちである = 危難の現在性
- . Bには過失があり、その行為はAの権利を侵害する = 危難
- . Aは自己のグッドウィルを守るため = やむを得ずにした

だからである。しかし、

- . 需要者の利益を犠牲にして、自己のグッドウィルを守った 法益権衡

なので、法益権衡の要件を満たさない。従って、< -2> について、緊急避難は成立しない。

但し、需要者は不正競争防止法による差止請求や損害賠償請求の主体にはなり得ず（法4条、5条）、Aが直接需要者から不正競争防止法による差止請求（3条）あるいは損害賠償請求（4条）を受けることは無い。しかし、一般不法行為による損害の賠償請求（民法709条）、あるいは、A、B双方の共同不法行為による損害の賠償請求（民法719条）を受ける余地はある。この場合、Aが敗訴したなら、

- ( ) 一般不法行為による損害の賠償請求（民法709条）であれば、AはいわばBの肩代わりをしたのであるから、民法715条3項を類推適用して、支払った賠償金相当額をBに求償できると考えられる。
- ( ) 共同不法行為による損害賠償請求（民法719条）であれば、本請求権は不真正連帯債務と解されているので、もしAが賠償金を支払ったのであれば、民法442条を類推適用して、AからBに対して賠償金相当額をBに求償できると考えられる。

なお、BからAへの差止請求に際して、法3条2項の「侵害の停止又は予防に必要な行為」として、商標法32条2項あるいは同法24条の4のような「混同防止表示義務」が付加的に請求されれば、これは認容される余地がある、と考えられる。

つまり、本当の被害者はAであるが、Aの商品aに「混同防止表示」が付されれば、需要者が商品a、bを混同する蓋然性が低下するのであり、これは公益保護という法の趣旨にも合致するからである。

#### (4) まとめ

以上のように、Aの行為は、少なくともBとの関係においてはその違法性を阻却される。判例の示すように、差止請求に関して「行為は客観的に違法であることを要する。従って違法性が阻却されるときには差止請求権は無い」<sup>(14)</sup>のであり、また損害賠償請求権の発生にも違法性が必要とされるから、Aは差止請求も損害賠償請求も受けることは無い。

## 8. 実務上の対策

本仮想事例については、以上が結論となるが、以下、一般論として、意匠権を持つ者が、後発メーカーによって自己の権利に係る商品の販売を差し止められず、可

能であれば後発メーカーに逆襲するための方策について説明する。

- (1) 「意匠登録」が自己の現在、将来の製品の部分ではなく、全体をカバーするように注意する（上記「写真植字機用文字盤事件」判例参照）。
- (2) もし、自己の製品が、仮に一地方でも周知となっていれば、後発メーカーが宣伝広告を開始した段階で、先手を打って不正競争防止法（3条、4条）に基づいて法的措置を取る（後発メーカーに対して仮処分の申請、訴訟の提起等をする）。それに先立って、その法的措置が不当訴訟とならぬように（デザイン等の分野に造詣の深い）弁護士、弁理士による鑑定を得る（弁護士に相談していたことにより過失が無いと判断されたものがある）。<sup>(15)</sup>
- (3) 自己の意匠登録出願時に、将来流行が予想されるデザイン傾向を察知し（例えば、スケルトンタイプの文具やアクセサリが流行し始めていれば、自己の製品、例えばパソコンにそれを取り入れる等）、関連意匠制度（意匠法10条）を活用して、独占権の範囲を広げておく。
- (4) 自己の意匠権に係る製品の類似範囲に属する後発周知製品に対し、意匠法に基づいて差止請求する（意匠法37条）。
- (5) 自己が意匠を実施していた証拠、周知となった証拠を保管しておく（訴訟時の立証用）。
- (6) なお、後発メーカー製品の周知化後に、意匠登録出願しても無駄である（上記「ヤシカ事件」判例参照）。

## 9. 謝 辞

銀河内外特許事務所の豊田正雄弁理士には貴重な情報を頂いた。また、中村合同特許法律事務所の加藤ちあき弁理士には多大な助言を頂いた。知的財産協会のE7研修講師の日本大学名誉教授の染野義信先生には、本稿執筆のきっかけを示唆して頂いた。ここで感謝したい。

## 注

- (1) 意願平 11-18400 (1999年7月9日出願)、意匠登録第1071777号(2000年3月3日登録)
- (2) 意匠に係る物品の全部又は一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなければならないことが、意匠法6条7項、意匠法施行規則2条1項、様式2備考40で要求されている。

- (3) 有斐閣 法律用語辞典 藤木他
  - (4) 新注解 不正競争防止法 49 頁 青林書房 小野
  - (5) 実務相談 不正競争防止法 田倉,元木 (社)商事法務研究会 120 頁
  - (6) 第 65 回帝国議会貴族院議事速記録 1 号 5 頁以下
  - (7) 逐条解説 不正競争防止法 通商産業省知的財産政策室監修 118 頁
  - (8) 産業構造審議会知的財産政策部会報告書「不正競争防止法の見直しの方向」(1992 年) 44 頁
  - (9) 豊崎光衛・全集 473 頁, 同「商標と商号の保護の交錯」学習院大学法学部研究年報(1)82 頁, 同工業所有権便覧(1965 年) 419 頁
  - (10) 不正競争防止法競争防止法の上手な対処法 杉村信夫 民事法研究会 (平成 7 年 1 月 18 日発行)
  - (11) 渋谷達紀・商標法の理論 296 頁
  - (12) 豊崎光衛・全集 473 頁, 同「商標と商号の保護の交錯」学習院大学法学部研究年報(1)82 頁, 同工業所有権便覧(1965 年) 419 頁
  - (13) 大阪地判平 4.12.24 モリモト事件 特企 291・46
  - (14) 不正競争防止法概説 小野昌延著 有斐閣 1994 年 6 月 21 日 305 頁
  - (15) 東地判平 4.4.27 測定顕微鏡事件 知的集 24・1・230 (原稿受領 2001.11.1)
-