

不正競争防止法上の商品等表示該当性の判断において、存続期間の満了した特許権及び意匠権の存在を考慮することの可否

【文 献 種 別】 判決／知的財産高等裁判所
【裁判年月日】 令和 5 年 10 月 4 日
【事 件 番 号】 令和 5 年（ネ）第 10012 号
【事 件 名】 不正競争行為差止等請求控訴事件
【裁 判 結 果】 棄却
【参 照 法 令】 不正競争防止法 2 条 1 項 1 号
【掲 載 誌】 裁判所ウェブサイト
◆ LEX/DB 文献番号 25573179

立命館大学教授 宮脇正晴

事実の概要

X は、気管支喘息治療用の吸入薬（以下、これを「X 商品」とする）を薬機法 14 条 1 項に基づく厚生労働大臣の承認を受け製造販売している。X 商品の配合剤と、X 商品の形態については、それぞれ存続期間の満了した特許権及び意匠権の保護対象となっていたものである（詳細は判決の要旨を参照）。Y₁ 及び Y₂ はともに後発医薬品メーカーである。Y₁ は、Y₂ が製造した X 商品の後発薬である Y 商品（Y 商品は複数あるが、本判決の結論には影響しないので、これらを総じて Y 商品として言及する）を販売している。

X は、X 商品の保管時（キャップを装着した状態）の形態と使用时（キャップを外した状態）の形態がそれぞれ需要者の間に広く認識された商品等表示に当たり、Y 各商品の製造及び販売が不正競争防

止法（以下、「不競法」ということがある）2 条 1 項 1 号の不正競争に該当する（需要者の混同を惹起する商品等表示の使用に該当する）として、これらの差止め等を求める訴訟を提起した。X 商品と Y 商品の形態は下表の通りである（Y 商品は複数種類あるが、そのうちの一つのみを取り上げる）。なお、X は X 商品形態を言語で特定しているが、本判決の結論に影響はないので紹介を省略する。

原判決（東京地判令 4・12・20 令和 2 年（ワ）19198）は、X 商品の形態は商品等表示に該当せず、混同のおそれもないとして、X の請求を棄却した。X は控訴した。

判決の要旨

判決は、商品の形態が不競法 2 条 1 項 1 号の商品等表示に該当するための要件として、①特別

X 商品		Y 商品	
保管時形態	使用时形態	保管時形態	使用时形態
	 マウスピース 吸入器本体 回転グリップ		

顕著性と②周知性を挙げ、X商品の形態はこのいずれの要件も満たしておらず、混同のおそれも生じないなどとして、控訴を棄却した。以下では、特別顕著性と周知性を否定した部分のみ取り上げる。

1 特別顕著性

「……X商品の吸入器（本体部及びマウスピースの部分）は、X商品の薬剤の性能を発揮し、患者が薬を最も効果的に吸入することができるように設計された形状であり……。Y₂は、Y商品の後発医薬品を開発するに当たり、……X商品との治療学的同等性（臨床試験による評価における同等性）及び製剤学的同等性の点で同等であるとの判定を得るために、吸入器の構造及び形状をX商品の吸入器と同様のものとした……。」

「上記事情によれば、X商品の吸入器及びマウスピースの部分の形態は、X商品の実質的機能を達成するための構成に由来する不可避免的な形態であるといえ、このような形態について、特別顕著性の要件を満たすとして、商品等表示として保護を与えることは、同等の機能を有する商品間の自由な競争を阻害する結果をもたらすから、相当でない。」

2 周知性

「X商品については、……その吸入器の形態に関し、……意匠に係る物品を『吸入器』とする意匠権が登録されたが、……存続期間が満了したことが認められる。XがX商品の吸入器の形態に関する上記意匠権を有している間は、他者がX商品の形態と同様の形態を有する商品を製造・販売することは制限されていたといえる。」

「また、……X商品の配合剤に関し、発明の名称を『新規な配合』とする特許が……登録されたが、……存続期間が満了したことが認められる。XがX商品の配合剤に関する特許権を有している間は、他者がX商品の後発医薬品の製造販売承認を受けることはできず、後発医薬品の製造販売をすることはできなかったと認められる。……Xが上記特許権を有し、他者がX商品の後発医薬品の製造販売をすることができない間は、他者がX商品の形態と同様の形態を有する商品を製造販売することは実質的に制限されていたものといえることができる。」

「……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が生じるのはある意味では当然のことであり、このような独占状態に基づいてX商品の形態について一定の周知性が生じたとしても、このような周知性だけを根拠に不競法の適用を認めることは、結局、上記知的財産権の存続期間満了後も、第三者によるその利用を妨げることと等しい。このような事態は、価値ある情報の提供の対価として、その利用の一定期間の独占を認める一方、期間経過後はこれを公衆に開放してその利用を認める知的財産権の制度趣旨に反し、相当でない。もっとも、このように、周知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、第三者の同種競合商品が市場に投入されて相当期間経過するなどして、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X商品の形態が出所を表示するものとして周知であるとの事情が認められれば、不競法2条1項1号を適用する余地があると解すべきである。」

「この点から本件について検討すると、Y商品が製造販売承認を受けたのは平成31年2月……、販売開始は令和元年12月であり……。X商品の吸入器の形態に関する意匠権の存続期間が満了した平成27年1月28日から、それぞれ約4年、約4年10か月という比較的短い期間しか経過しておらず、また、X商品の配合剤の特許権の存続期間が満了した平成29年12月7日から、Y商品が製造販売承認を受けるまでは約1年2か月、Y商品の販売までは約2年という短い期間しか経過していない。この期間に、Y商品以外の第三者の後発医薬品が販売されたという事情は認められないから、この期間をもって、第三者の同種競合商品が市場に投入されて相当期間経過するなどして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とはいえないし、X商品の形態がXによって長期間独占的に使用されたとはいえず、その他、本件の全証拠によっても、上記期間に、X商品についてXが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、Xがこの期間に極めて強力な宣伝広告や爆発的な販売実績を獲得したことなどによって、X商品の形態が新たに周知性を獲得したとは認められない。」

判例の解説

一 特許権や意匠権の保護対象となった 商品形態の商品等表示該当性

1 競争上の必要性を問題とするアプローチ

(1) 特許権・実用新案権との関係

特許権・実用新案権の保護対象となった商品形態（商品の容器の形態も含む。以下同じ）の不競法2条1項1号の下での保護のあり方については、これまで主として商品や商品の容器の機能に由来する形態の商品等表示該当性の問題として議論されてきた。このような形態に関して、従来の多くの裁判例において採用されているのが、特許法等の産業財産権との調整を根拠に、「技術的形態」の商品等表示該当性を否定するという考えである（技術的形態除外説）¹⁾。これに対し、不競法の内在的制約（他に選択の余地のない形態を保護して、同種商品間の競争を制限することは同法2条1項1号の制度趣旨に反する）を根拠として、「競争上似ざるを得ない形態」の商品等表示該当性を否定するという考え（競争上似ざるを得ない形態除外説）²⁾も有力である。もっとも、技術的形態除外説によって保護が否定されるのは、競争上不可避免的な形態であり、同説と競争上似ざるを得ない形態除外説との差は、理由付けのレベルでの差にすぎない³⁾。

その他の説としては、（競争上不可避免でなくとも）特定の形態を採用することが商品の価格や品質等の点で競争上有利に働く場合には商品等表示該当性を否定すべきであるとするもの⁴⁾や、保護期間の満了した特許権や実用新案権の保護対象となっていた形態については、そのクレーム（特許請求の範囲又は実用新案登録請求の範囲）を充足する形態の中で非類似の選択肢が確保されない場合には商品等表示該当性を否定するという説⁵⁾などがあるが、いずれも、問題の形態を使用することの競争上の必要性を問題としている点では上記の技術的形態除外説や競争上似ざるを得ない形態除外説と共通している。

(2) 意匠権との関係

上記のような、競争上の必要性を問題とする立場からは、問題の商品形態が意匠権の保護対象となっていたという事情については、考慮する必要はないであろう⁶⁾。意匠法は、同種商品間の競争を抑圧しないような配慮の下に、デザインによる

差別化を支援するように設計されているといえるからである。すなわち、意匠法においては、物品の機能を確保するために不可欠な形状等からなる意匠（意匠法5条3号）や、市場において混同を生ずるおそれのある意匠（同条2号）といった、市場の競争に直ちに悪影響をもたらすような意匠は登録の対象となっていない。また、創作非容易性要件（同法3条2項）があることにより、競業者が既存のデザインから容易に想到するようなデザインが意匠権の対象になることもない。

2 周知性の獲得プロセスを問題とする アプローチ

以上とは異なった考えとして、周知性の獲得プロセスにおける特許権等の影響を問題とするものがある⁷⁾。そのような考えによれば、存続期間の満了した特許等の対象となった商品形態については、特許権等による独占状態の影響下にあったと認められる期間に周知性を獲得したことのみに基づく保護は認められず、存続期間満了から相当期間の経過等により「独占状態の影響が払拭された後」でもなお周知性が認められるものに限り商品等表示該当性が肯定されることになる（以下、このような考えを「影響払拭必要説」とする）。

影響払拭必要説は東京高判平15・5・22平成15年（ネ）366〔PCフレーム〕において一般論として示されていたが、同判決においては結論としては商品等表示性が否定されていた。その後、東京地判平29・6・28平成27年（ワ）24688〔不規則充填物〕において、このような一般論の下で初めて商品等表示該当性が肯定された。すなわち、同判決は、原告の商品形態に関連する実用新案権について、一番新しいものでも存続期間の満了から約15年経過しており、この間に「第三者が同種競合商品をもって市場に参入する機会は十分にあったと評価し得る」として、実用新案権に基づく独占状態の影響が払拭されていたことを認めて周知性や商品等表示性を肯定しており、控訴審判決である知財高判平30・2・28平成29年（ネ）10068においてもこの判断は維持されている。

学説においては、影響払拭必要説を支持するもの⁸⁾もあるが、いつの時点をもって「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」ものと判断するのかについてや、知的財産権の周知性への影響をどのように判断するの

かについての不明確性などから、影響払拭を不要とし、端的に競争上の必要性のみを問題とすれば足りるという説⁹⁾のほうが有力である。

上記の競争上の必要性アプローチに加えて、このようなアプローチを採用する場合、競争上の必要性が認められない周知な商品等表示の保護を、知的財産権の保護期間の満了から相当期間が経過していない一定期間カテゴリー的に否定できることになってしまう。競争上の必要性が認められないということは、競業者が同種製品について異なった形態を採用できることを意味する。それにもかかわらず現に出所表示機能を獲得している形態とあえて同一ないし類似の形態を使用する行為に、不競法2条1項1号の本来的な保護法益である、市場において確立された信用を上回る要保護性があるとは考えられない。したがって、影響払拭必要説は妥当ではない。

二 本判決の評価

1 競争上の必要性

本判決は、X商品の形態のうち吸入器及びマウスピースの部分の形態を「不可避的」なものとしているが、その理由は先発薬であるX商品と同様の形態であるほうが後発医薬品であるY商品の製造販売承認を得やすいという事情に求められているように思われる。X商品の形態は吸入器としての機能による制約の中で設計されたものであることは当然として、当該機能の発揮のために代替の選択肢がなかったのかについて具体的に検討することなく、上記の事情から競争上の必要性を肯定した点には疑問が残る。

2 周知性

本判決は、影響払拭必要説を採用して、X商品の形態の周知性を否定している。すでに述べた通り、影響払拭必要説は妥当でないため、本判決のこの点の判示も妥当ではない。そもそも本判決が問題としていたXの特許権は配合剤に関するものであって、吸入器の構造に関するものではない。当該特許権の存続期間中にはX商品が気管支喘息の唯一の吸入薬であったわけでもなく、異なった商品形態の競合品も存在していたのであるから、当該特許権による独占と、X商品形態の周知性との関係は希薄であるように思われる。

本判決は、特許権だけでなく、意匠権による独

占についても問題として、これについても独占の影響払拭を必要としている。意匠権についてもこのような判断をしたのは本判決が初めてであると思われるが、影響払拭必要説に対する上記の批判は、問題となる権利が意匠権である場合にも同様に妥当する。これに加えて、すでに述べた通り、意匠権については競争上の必要性自体問題とならないのであるから、周知性の獲得プロセスにおいても意匠権による独占を問題とする理由はないといえよう¹⁰⁾。

●——注

- 1) 東京地判平17・2・15判時1891号147頁〔マンホール用ステップI一審〕など、裁判例や学説の整理については、宮脇正晴「産業上の創作に関するパブリック・ドメインと不正競争防止法上の商品等表示としての保護」田村善之編著『知財とパブリック・ドメイン 第3巻 不正競争防止法・商標法篇』（勁草書房、2023年）24～26頁等参照。
- 2) 田村善之『不正競争法概説〔第2版〕』（有斐閣、2003年）126頁。
- 3) 小嶋崇弘「標識法における機能性法理」田村・前掲注1）69～70頁参照。
- 4) 横山久芳「不正競争防止法2条1項1号における商品形態の独占適応性の判断のあり方」清水節先生古稀記念『多様化する知的財産権訴訟の未来へ』（日本加除出版、2023年）893～894頁。
- 5) 宮脇・前掲注1）41～43頁。
- 6) 宮脇・前掲注1）38～39頁。
- 7) なお、商標法3条2項の解釈として、傍論ながら「実用新案権や意匠権の対象となっていた立体的形状について権利による独占とは無関係に自他識別力を取得した等の特段の事情の認められない限り、使用による自他識別力を取得したと認めることはできない」と述べる裁判例（知財高判平30・1・15平成29年（行ケ）10155〔くい〕）がある。
- 8) 松村信夫「不正競争防止法と産業財産権法の交錯領域に関する若干の検討」牧野利秋先生傘寿記念『知的財産権 法理と提言』（青林書院、2013年）930頁など。
- 9) 宮脇・前掲注1）36～37頁、長谷川遼「判批」茶園成樹ほか編『商標・意匠・不正競争判例百選〔第2版〕』（有斐閣、2020年）163頁など参照。
- 10) 本判決後に出された東京地判令6・7・5令和2年（ワ）28384〔ペグ〕は、意匠権による独占のみを理由として、これの影響払拭を必要としたが、このような解釈が不当であることにつき、青木大也「商品の形態の商品等表示該当性判断における意匠権の影響—ソリッドステーキ事件による展開とその課題—」L&T108号（2025年）24頁参照。