

# 形態模倣の不正競争事件における留意点

前 田 幸 嗣\*

**抄 録** 不正競争防止法に関する知的財産権訴訟においては、形態模倣（デッドコピー）に関するものが比較的多く、企業の知財戦略においては、形態模倣の不正競争行為を効果的に防止することが重要な課題となっております。そこで、本稿では、特に、形態模倣の不正競争行為に的を絞って、対処する際の留意点を説明したいと思います。

## 目 次

1. はじめに
2. 提訴前の留意点
  2. 1 事前の検討
  2. 2 警告書の作成
  2. 3 提訴前の検討
3. 提訴時の留意点
  3. 1 差止請求の留意点
  3. 2 損害賠償請求の留意点
  3. 3 その他の留意点
4. おわりに

## 1. はじめに

特許事務所勤務の弁理士としてクライアントから様々な相談を受けておりますが、侵害関係の相談に関しては、その多くが自社の新製品のデザインをそっくりそのまま真似された、という形態模倣（デッドコピー）に関するものです。

そのような場合、当該デザインについて意匠権を取得しておれば、意匠権を行使することができますが、ライフサイクルが短い商品である等の理由により、意匠権を取得していないことも多くあります。

そうなると、形態模倣に関する不正競争防止法2条1項3号を拠り所として不正競争行為の差止等を請求することになります。

された権利がない点において、意匠権等の知的財産権とは異なるため、警告書や訴状を作成するに際して、不正競争防止法特有の留意点があります。

そこで、本稿では、提訴前と提訴時に分けて、形態模倣の不正競争行為に対処する際の留意点を説明したいと思います。

## 2. 提訴前の留意点

### 2. 1 事前の検討

自社製品の模倣品と思われる他社製品（以下、単に「他社製品」といいます）を発見し、不正競争防止法で対処することになった場合、まず、他社製品が、不正競争防止法2条1項3号における「他人の商品の形態を模倣した商品」に該当するか否かを検討する必要があります。

具体的には、自社製品と他社製品の形態が実質的に同一のものであること、及び他社製品の形態が自社製品の形態に依拠して作り出されたものであることを主張・立証することができるかについて検討することになります。なお、類似の意匠にまで権利が及ぶ意匠権とは異なり、実質的同一といえる形態でなければ不正競争行

\* 弁理士 Koji MAEDA

為には該当しない点には留意しなければいけません。

また、不正競争防止法2条1項3号で保護される商品形態には、意匠法のように新規性は求められませんが、当該形態が「ありふれた形態」<sup>1)</sup>や「商品の機能を確保するために不可欠な形態」に該当する場合には、保護の対象外となりますので、それらの形態に該当しないか調べておく必要があります。

その他にも、自社製品の販売を開始してから3年を経過している場合、保護の対象外となりますので（不正競争防止法19条1項5号イ）、自社製品と他社製品の販売開始時期を調べておく必要があります。

これらの事前調査・検討は、不正競争防止法2条1項3号の保護を受けられるか否かを判断する上で欠かせないものであり、争点となることが予想される事項については、警告前に、証拠を収集しておく必要があります。

また、他社製品の現物のほか、カタログ、パンフレット、取引書類等、模倣品に関する資料は、警告後、被警告人が販売行為を控えることがあり、入手が困難になる場合がありますので、これらの資料は、警告前に、可能な限り多く入手すべきです。

なお、事前調査・検討にあたっては、誤った判断を避けるためにも、専門家である弁護士や弁理士に相談しておくほうがよいでしょう。

## 2.2 警告書の作成

模倣品を発見した場合、いきなり提訴ではなく、まずは警告書の送付を行うことが一般的です。

警告により不正競争行為を中止させることができれば、訴訟を提起する際に生じる、多額の弁護士費用や弁理士費用が不要となり、時間、労力の負担がなくなるため、最も効率的に事件を解決することができます。では、警告書を作

成するにあたっては、どのようなことに留意すればよいのでしょうか。

まず、警告書のタイトルに関しては、警告書、通告書、通知書等、様々なものがあり、どのような表現でもよいのですが、厳しく対処するような場合には警告書のような硬い表現を、穏便に済ませたいような場合には通知書のような柔らかい表現を使用することが多いようです。

次に、警告書の記載内容に関しては、上述しました実質的同一性等の要件を全て記載する必要はありませんが、被警告人から引き出す回答の内容により、争点となる事項が明確になる場合がありますので、被警告人のどのような行為が不正競争行為に当たるかは具体的に記載しておくほうがよいでしょう。

また、警告書は、原告又は被告から提出されることがありますので、裁判官が読んだ際に心証が悪くなるようなこと、例えば、警告先に対して法外な損害賠償金を請求するようなことは避けたほうがよいでしょう。

警告書の送付の形式に関しては、内容証明郵便、普通郵便、ファックス等、様々であり、どのような形式でも構わないのですが、送付したことを客観的に証明できることから、内容証明郵便で送付することが一般的に行われています。内容証明郵便で送付することにより、以後の模倣品の販売行為は故意によるものだと立証できますので、刑事罰の対象となり得ます。

なお、製造者ではなく、小売業者や卸売業者を警告先とする場合には、不正競争防止法2条1項14号の不正競争行為<sup>2)</sup>に該当することがありますので、被警告人の行為が形態模倣の不正競争行為に該当するか、より慎重に判断する必要があります。

## 2.3 提訴前の検討

警告書を送付した場合、被警告人の対応として多いパターンは2つあります。

1つは、不正競争行為を認めるか否かはさておき、製造販売を中止する、というもの。この場合、損害賠償金の支払いまで求めなければ、比較的早期に事件が解決することになります。

もう1つは、被警告人の行為は不正競争行為には当たらないため、製造販売は中止しない、というもの。この場合は、何度警告書を送付しても、被警告人からは同じ様な内容の回答が繰り返されるばかりで進展しないことが多く、提訴するか否かの決断を迫られることになります。

なお、既に述べたとおり、自社製品の製造販売を開始してから3年を経過しますと、不正競争防止法2条1項3号に基づく差止請求は認められないことになります。そして、差止請求だけではなく、損害賠償請求も行う場合、損害論の終結まで少なくとも1年程度の期間は要しますので、差止認容判決を得たいということであれば、提訴するか否かの決断を早急に行う必要があります。

提訴を検討するに当たって、企業にとって最も気になる点は、どれだけの費用対効果を得られるのか、というところではないでしょうか。弁護士や弁理士に依頼するという事になれば、数百万円から場合によっては1千万円以上の費用を要することになりますので、それだけ費用をかけるのに見合った結果がでるのか、検討する必要があります。

また、提訴となった場合、和解で終わる場合は別として、判決ができれば、敗訴した場合にも、その内容が公開されることになる点に留意すべきです。

勝訴した場合は、その判決文が公開されれば、以後模倣品を販売すると差止請求や損害賠償請求を受けることになるとの抑止的効果が期待できますが、敗訴した場合は、逆に、この範囲であれば模倣品には当たらず、販売してもよいのだとお墨付きを得たとばかりに、模倣品がこれ

まで以上に出回ってしまう可能性があります。

したがって、提訴する側は、勝訴の見込みと敗訴となった場合のリスクを十分に検討する必要があります。

### 3. 提訴時の留意点

#### 3.1 差止請求の留意点

提訴となれば、訴状を作成することになりますが、不正競争防止法2条1項3号に基づいて差止請求を行う場合、訴状においては、その要件事実を記載しなければなりません。

具体的には、以下について主張する必要があります。

- (1) 原告が、原告物件を販売していること
- (2) 原告が、原告物件を最初に販売した日から起算して3年を経過していないこと
- (3) 被告が、被告物件を販売していること
- (4) 被告物件の形態が、原告物件の形態を模倣したものであること
- (5) 被告の行為によって、原告の営業上の利益が侵害されること

(1)については、原告が、いつから原告物件の販売を開始したかを簡潔に記載した上で、原告物件の形態を文章や図面等で特定することが一般的です。ただし、被告から、原告物件の形態が、「商品の機能を確保するために不可欠な形態」や「ありふれた形態」であるとの主張がなされた場合には、原告から原告物件の開発経緯等を主張・立証する必要があります。

(2)については、不正競争防止法19条の適用除外等として規定されていることから、訴状の段階では積極的に主張・立証せず、原告物件の販売開始日を簡潔に記載することが一般的です。ただし、この要件が争点となった際には、主張・立証する必要がありますので、取引書類

や原告物件が紹介された新聞記事等、客観性のある証拠を用意しておかなければなりません<sup>3)</sup>。

(3)については、原告物件と同様に、被告による被告物件の販売開始時期を簡潔に記載した上で、被告物件の形態を文章や図面等で特定することが一般的です。

(4)については、不正競争防止法2条5項に規定されているとおり、原告物件の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の被告物件が作り出されたことを主張・立証する必要があります。

具体的には、実質的に同一であること<sup>4)</sup>の主張は、通常、原告物件及び被告物件の形態を文章や図面で特定し、その構成を対比することにより行います。そして、実質的に同一であるといえる場合には、依拠したものであることが推認されると考えられております。ただし、被告から、被告物件の形態が原告物件の形態に依拠したものでないことの主張・立証があった場合には、依拠したものであることを原告が主張・立証しなければなりません。なお、依拠したものであることの主張・立証の方法としては、例えば、原告と被告の間に元々取引があり、原告物件を被告が仕入れていた事実や、原告物件が人気商品であり、新聞・雑誌等で紹介されていた事実を示すことが考えられます。

(5)については、他の知的財産権の差止請求の要件にはみられない、不正競争防止法特有の要件ですが、被告が、被告物件を販売する行為と、原告の営業上の利益が害されていることに因果関係があることを簡潔に記載すれば十分です。ただし、原告が、原告物件を自ら開発・商品化して市場に置いたものではなく、輸入代理店であるような場合には、この要件が争点となることがあります<sup>5)</sup>。

以上のとおり、訴状には要件事実を漏らさず記載することが重要ですが、最初から積極的に主張・立証しなければならないわけではありま

せん。被告の認否をまってから、必要に応じて証拠を提出するほうがよい場合もあります。ただし、時期に遅れた攻撃防御方法の却下（民事訴訟法157条）を受けないように、証拠は適切な時期に提出するよう留意する必要があります。

### 3. 2 損害賠償請求の留意点

損害賠償請求を行う際にも、差止請求と同様に要件事実を記載することが重要です。

具体的には、「差止請求の留意点」で述べた(1)ないし(5)の要件に加えて、以下について主張する必要があります。

- (1) 被告の不正競争行為が故意又は過失によるものであること
- (2) 被告の不正競争行為によって原告が損害を被ったこと
- (3) 原告の損害額

(1)については、不正競争防止法においては他の知的財産権とは異なり、過失の推定規定<sup>6)</sup>は存在しないため、原告側から主張・立証する必要があります。実際には、形態模倣の不正競争行為においては、差止請求の要件を満たす場合には、他人の形態を模倣した商品を販売している以上、故意によるものといえるため、争いになることは少ないでしょう。

(2)についても、形態模倣の不正競争行為においては、差止請求の要件を満たす場合には、原告が損害を被ったことは事実上推定されると考えられるため、その旨を簡潔に記載すれば十分でしょう。

(3)については、損害額立証の容易化のために設けられた不正競争防止法5条1項又は5条2項に基づいて損害額の主張を行うことが一般的です。

その際には、被告物件の販売数量等を主張する必要がありますが、被告物件の正確な販売数

量や利益額は通常原告側には分かりません。

このため、原告物件の販売数量や利益額、業界内の実情等を考慮して、想定される最大の金額を損害額として主張することが一般的です。

そして、実際の訴訟においては、損害論の審理に入った段階で、文書提出命令を申し立てることにより、損害額の計算に必要な書類の提出を被告から促し、損害額を算定していくこととなります。

なお、「差止請求の留意点」における(3)に記載したとおり、被告の行為が不正競争行為とされるのは、原告物件が最初に販売された日から起算して3年以内の行為に制限されるため、例えば、原告物件が販売されて1年経過後に不正競争行為が開始された場合、損害賠償請求の対象となるのは残りの2年間となります。

### 3.3 その他の留意点

以上が形態模倣の不正競争事件における留意点となりますが、他の知的財産権の行使が可能であるかも検討すべきです。

特に、デッドコピーの侵害事件においては、形態だけではなく、機能、構造や商品名まで模倣されることが多いため、特許権、実用新案権及び商標権に基づく差止等の請求が可能である場合があります。

また、商品形態が純粋美術と同視し得るものであれば<sup>7)</sup>、著作権に基づく差止等の請求が可能である場合もあります。

なお、これらの知的財産権を有していない場合であっても、被告が形態模倣以外の不正競争行為も行っておれば、他の不正競争防止法も併用して差止等を請求することができます。

## 4. おわりに

本稿では、自身の訴訟経験をもとに、形態模倣の不正競争事件における留意点を説明しました。

上述のとおり、意匠権を取得していない以上は、この不正競争防止法を拠り所として争うほかありませんが、うまく訴訟を遂行することができれば、不正競争行為を中止させることができ、ある程度は投下資本を回収することができます。

しかしながら、意匠権は、類似の意匠にまで権利が及び、登録後20年間権利が存続するのに対し、不正競争防止法では、差止等の対象が、原告物件の形態と実質的に同一の形態を有する商品に限られ、原告物件を最初に販売した日から起算して3年以内に販売された商品に限られる等、制約が多々あります。

したがって、新たな商品形態を有する商品を開発した際には、当該商品の創作性やライフサイクルを考慮し、意匠権を取得すべきものであるか、不正競争防止法で対処することとしてよいものか、十分検討されることをお勧めします。

## 注 記

- 1) 平成17年法改正前は、「同種商品が通常有する形態」と規定されており、保護が及ばない形態として「ありふれた形態」や「商品の機能を確保するために不可欠な形態」が該当すると解されていた。法改正後の法文上は、このうち「商品の機能を確保するために不可欠な形態」のみ規定されているが、「ありふれた形態」については、そもそも「他人の商品の形態」に当たらない等の理由により、除外規定は設けられていない。
- 2) 原告製品は、被告製品の形態を模倣した違法なものである旨記載した文書を、ホームページに掲載し、原告の取引先にファクシミリ送信する行為が、不正競争防止法2条1項14号に該当すると判断された裁判例として東京地判平成24年3月21日、平成22年(ワ)第145号がある。
- 3) 「最初に販売された日」に関しては、「商品の形態が確認できる状態での販売のための広告活動や営業活動を開始した日をいうものと解するのが相当である」と説示された裁判例として神戸地判平成6年12月8日、平成6年(ヨ)487号〔ハ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ートカップ事件)がある。

- 4) 東京高判平成10年2月26日, 平成8年(ネ)6162号〔ドラゴン・ソード事件〕においては, 「作り出された商品の形態と相違するところがあっても, その相違がわずかな改変に基づくものであって, 酷似しているものと評価できるような場合には, 実質的に同一の形態であるというべき」と説示されている。
- 5) 単に輸入業者として流通に関与した者については, 商品の形態を開発・商品化した者ではないことを理由に差止め, 損害賠償請求は認められないと判断した裁判例として東京地判平成11年1月28日, 平成10年(ワ)13395号〔キャディバッグ事件〕がある。他方, 先行者から独占的な販売権を与えられている独占的販売権者については, 自己の利益を守るために, 模倣による不正

競争を阻止して先行者の商品形態の独占を維持することが必要であり, 商品形態の独占について強い利害関係を有する者も, 3号による保護の主体となり得ると判断した裁判例として大阪地判平成16年9月13日, 平成15年(ワ)8501号〔ヌーブラ事件〕がある。

- 6) 特許法103条において, 「他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は, その侵害の行為について過失があったものと推定する。」と規定されている。
- 7) 工業製品等のデザインであっても, 纯粹美術と同視し得る場合には著作権法で保護されると判断した裁判例として長崎地判昭和48年2月7日, 昭和47年(ヨ)53号〔博多人形「赤とんぼ」事件〕がある。

(原稿受領日 2012年4月3日)

