

事 件 番 号	平成 30 年（ワ）第 8414 号	言 渡 日	令和元年 12 月 18 日
事 件 名	意匠権侵害差止等請求事件		
裁 判 所	東京地方裁判所第 40 民事部		
原 告	株式会社ルイファン・ジャパン	訴訟代理人弁護士	福田修三 外 7 名
被 告	株式会社 HAPPY JOINT	訴訟代理人弁護士	加藤光宏 外 1 名
意匠に係る物品	ライトおもちゃ		
関 連 条 文	意匠法 37 条 1 項及び 2 項又は不競法 3 条 1 項及び 2 項、不競法 2 条 1 項 1 号、意匠法 39 条 2 項、不競法 5 条 2 項、民法 709 条		
主 文	<ol style="list-style-type: none">1 被告は、別紙 2 被告製品目録記載の製品を製造し、販売し、輸入し、又は販売の申出をしてはならない。2 被告は、別紙 2 被告製品目録記載の製品を廃棄せよ。3 被告は、原告に対し、906 万 6102 円及びこれに対する平成 31 年 3 月 12 日から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支払え。4 原告のその余の請求を棄却する。5 訴訟費用はこれを 10 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。6 この判決は、第 1 項及び第 3 項に限り、仮に執行することができる。		
判 決 要 旨	<p>1 争点（2）原告製品の形態の周知な商品等表示該当性</p> <p>原告製品は、持ち手部分の中央部分をなだらかにへこませるとともに、ペンライトの先端の外カバーを球状にし、更に持ち手部分の側面にスイッチを側面に設けないことにより、全体として、なだらかな曲線と直線から形成されるすっきりとして統一感のある輪郭が形成され、全体として柔らかくシンプルな印象を与えるのであり、こうした特徴は同種製品には見られないものである。そうすると、上記の個々の形態が公知であることなどを理由として、原告製品形態がありふれたものであるということはできない。以上によれば、原告製品形態は、平成 24 年 10 月時点において、また、遅くとも平成 25 年 1 月までに、周知性を獲得したものと認められる。</p> <p>2 争点（3）原告製品と被告製品との混同のおそれの有無</p> <p>被告製品は、原告製品形態の全てを備えるのみならず、原告製品の X10 シリーズのバージョン 2 以降のものと基本的に同一の形状及び大きさを有するのであるから、需要者が被告製品を原告製品と混同するおそれがあるものと認められる。</p> <p>したがって、被告製品は、需要者の間に広く認識された原告の商品等表示（原告製品形態）と類似するものであり、原告製品と混同を生じさせるものであるということができるので、被告製品を販売する行為は、不競法 2 条 1 項 1 号の不正競争行為に該当する。</p> <p>3 争点（5）原告に生じた損害</p> <p>本件においては、原告製品と被告製品の形態が同一であることに照らすと、需要者はむ</p>		

しる原告製品と同一の形態であることから被告製品を購入したと考えるのが自然であり、被告の主張する上記の事情が被告製品の販売に寄与したと認めるに足りる的確な証拠もない。

事案の概要

本件は、「ライトおもちゃ」の部分意匠の意匠権を有する原告が、被告に対し、被告製品（高輝度LEDペンライト）は、①原告が意匠権を有するライトおもちゃに関する部分意匠と類似する意匠を含むものであり、②周知の商品等表示である原告製品（高輝度LEDペンライト）の商品形態と同一又は類似し、誤認混同を生じさせるおそれがあるとしたものである（不正競争防止法2条1項1号。なお、上記①と②は選択的な請求）。また、予備的に、民法709条の一般不法行為が成立するとして、意匠法37条1項及び2項又は不競法3条1項及び2項に基づき、被告製品の輸入、販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに、意匠法39条2項、不競法5条2項、民法709条に基づき、損害賠償金として937万7693円及びこれに対する被告製品の最後の受注の日である平成31年3月11日の翌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た事案である。

1. 前提事実

(1) 当事者

- ア 原告は、玩具、文房具、衣料品、インテリア用品等の企画、開発、デザイン、製造、輸出入及び販売等を目的とする株式会社である。
- イ 被告は、インターネットを利用した物品の販売、通信販売業務、販売代行業務、各種イベントの企画、運営等を目的とする株式会社である。

(2) 原告の製品

- ア 原告は、平成24年4月20日以降、以下のとおり、各記載の日を一般販売開始日として、原告製品を販売した。

- ①キングブレードMAX（原告製品1） 平成24年4月20日
- ②キングブレードX10（同2） 平成24年8月21日
- ③キングブレードX10Ⅱ（同3） 平成25年7月25日
- ④キングブレードMAXⅡ（同4） 平成25年8月10日
- ⑤キングブレードX10Ⅲ（同5） 平成27年8月13日
- ⑥キングブレードX10ⅡNeo（同6） 平成28年12月23日

- イ 原告製品は、コンサート会場等で用いられるペンライトであり、「キングブレード」というシリーズ名で製造販売されている。そのうち、「MAXシリーズ」（原告製品1、4）は、単色発光の製品であり、「X10シリーズ」（同2、3、5、6）は、複数色発光の製品である。

- ウ 原告製品の形態（以下「原告製品形態」という。）は、別紙1原告製品目録の各写真記載のとおりである。そのうち、当初発売されたキングブレードX10（原告製品2）は底面のスイッチボタンが1つであったが、X10シリーズの「バージョン2以降」（同

3、5、6)の製品についてはスイッチボタンが2つとなり、そのうち、キングブレードX10 II(同3)の初期ロット以降のものは、その2つのボタンを手触りで区別するため、片方のボタンに8本の直線状の切込みが施されている。

(3) 被告の行為

ア 被告は、遅くとも平成28年8月、被告が運営するインターネット上のサイトや楽天市場などの販売サイトを通じ、被告製品を「カラフルファンタスティック」という商品名で販売を開始した。

イ 被告製品は、原告製品と同様、コンサート会場等で用いられるペンライトであり、原告製品のX10シリーズのバージョン2以降のものと同様の15色の発色機能を備えたものである。

ウ 被告製品の形態及び意匠は、別紙2被告製品目録記載の各写真のとおりである。

被告製品の底面のボタンは、2つの半円形状からなり、片方のボタンに8本の直線上の切込みが施されている。被告製品の外観における形状や大きさは、原告製品のX10シリーズのバージョン2以降のものと同様に同一である。

2. 争点

- (1) 原告意匠と被告意匠との類否(争点1)
- (2) 原告製品形態の周知な商品等表示該当性(争点2)
- (3) 原告製品と被告製品との混同のおそれの有無(争点3)
- (4) 形態模倣による一般不法行為の成否(争点4)
- (5) 原告に生じた損害(争点5)

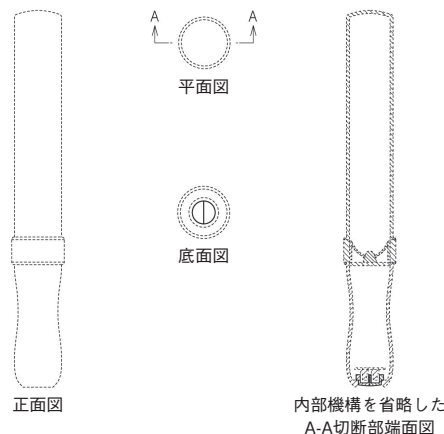
3. 本件登録意匠

原告は、「本件登録意匠」の意匠権者である。本件登録意匠は、別紙5意匠公報記載の意匠(同公報の図面において実線で示された部分)。なお、原告意匠は、使用時において発光するライトおもちゃの持ち手部分の底にある半円形状の2つのボタンにかかる部分意匠である。

登録番号 第1490409号 出願日 平成25年3月28日(意願2013-7013)

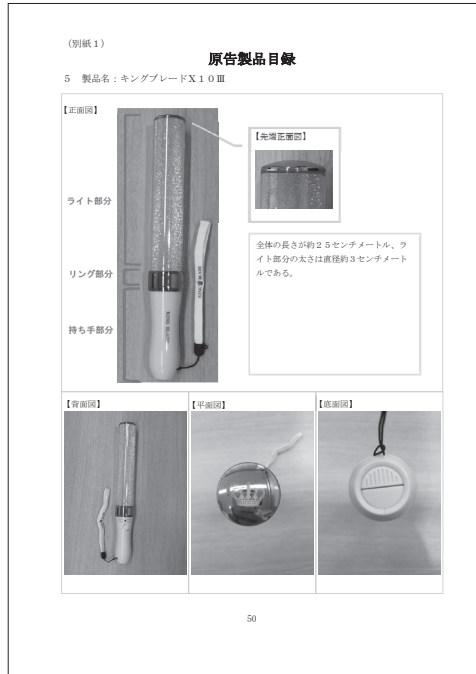
登録日 平成26年1月17日 意匠に係る物品 ライトおもちゃ

本件登録意匠



4. 原告製品（別紙1原告製品目録）と被告製品（別紙2被告製品目録）

原告製品



被告製品



裁判所の判断

1. 認定事実

(1) 原告製品の種類及び販売時期

原告は、平成24年4月20日、原告製品の最初の製品となる原告製品1（キングブレードMAX）を発売し、同年8月21日、その多色対応版に当たる原告製品2（キングブレードX10）を発売した。これらの製品は、コンサート会場などで用いられる高輝度LEDを採用したペンライトであったが、当時、この用途には、使い捨てのケミカルライトや低輝度のLEDを使用したペンライトが主流であった。

その後、原告は、平成25年7月から平成28年12月にかけて、原告製品3～6を発売した。原告製品は、「スーパーチューブ」と名付けられた小型機を除き、いずれも形態①～⑦を備え、需要者の間では「キンブレ」という略称で知られていた。

(2) 誤認混同が生じた例

ア 原告は、平成28年5月、原告製品以外の製品で、その形態が原告製品と類似するものについて、その購入者から、点灯しないがどうしたらよいかという問合せを受けた。

イ 原告は、被告が株式会社リアニメーションに提供したペンライトについて、その受領者が「キンブレ」が届いたとツイッターに書き込むなどして、原告製品と誤認されるおそれが生じたことから、平成29年11月20日、同社がクラウドファンディング支援者に対してリターンとして提供するコンサートライトは原告製品ではない旨の告

知をした。

2. 争点（2）原告製品の形態の周知な商品等表示該当性

（1）特別顕著性

ア 原告製品が以下の形態を備えていることは、当事者間に争いが無い。

- ①「持ち手部分」と、光を発する「ライト部分」と、その間の「リング部分」とで構成され、「リング部分」はメッキが施されている。
- ②ライト部分の先端にメッキの外カバーを付けており、リング部分のメッキと合わせて同一色、統一感のあるデザインとしている。
- ③全体のフォルムは円柱状のシンプルな形態とし、ライト部分及び持ち手部分の側面は、どの角度から見ても、平らな直線又はなだらかな曲線によりそれぞれ外縁が形成され、突起物や階段状又は鋭角な部分が存在しない。ただし、メッキ仕様のリング部分だけは、ライト部分、持ち手部分を外側から覆う外観となり、一回り径が大きくなっている。
- ④持ち手部分は、真ん中でなだらかに凹型となる曲線を描き、底面部の角は丸みを帯びており、正面視、背面視において瓢箪型である。
- ⑤ライト部分先端の外カバーも、凸状に丸みを帯びており、正面視、背面視において円弧を描く球状である。
- ⑥全体の長さが約25センチメートルで、そのうちライト部分は約15センチメートル、持ち手部分とリング部分を合わせて約10センチメートル、ライト部分の太さは直径約3センチメートルである。
- ⑦持ち手部分の底面部に、発光・消灯及び発光色の切替えを行うスイッチボタンが設置され、側面部にはスイッチを設置していないか、あるいは、スイッチを設置する場合でも、外観上その存在がわからないようなスイッチとする。

以上のとおり、原告製品形態①～⑦は、平成24年4月当時の同種製品にはない形態上の特徴であるということができ、更に、これらの特徴があいまって、製品全体として、同種製品とは異なる顕著な特徴を備えているということが出来る。

- イ これに対し、被告は、形態①～⑦は、いずれもありふれたものであると主張する。
- （ア）しかし、形態①、②については、上記のとおり、平成24年4月当時のペンライトのリング部分及びライト部分の先端に同一色のメッキを施しているものではなく、また、ペンライトを使用する上で、その構成部分に金属的な装飾を加える必然性はないのであるから、同各形態は原告製品に特徴的なものというべきである。
- （イ）被告は、形態③に関し、ペンライトのライト部分が円柱状であるのは特別なことではなく、平成24年4月当時の同種製品も、丸みを帯びた円柱状のシンプルな形態であったと主張する。

しかし、原告製品は、単にライト部分が円柱状であるのみならず、全体的に丸みの帯びた円柱状のシンプルな形状をしており、ライト部分からリング部分、持ち手部分を通じて、全体として凸凹感のない直線又は曲線により外縁が形成されている

点に特徴があり、かかる特徴は同種製品には見られないものである。

(ウ) 被告は、形態④に関し、持ち手部分の中央付近をなだらかにへこませるデザインは公知であったこと、形態⑤に関し、ペンライトの先端に外カバーを設けたり、その先端を球状にすることは、特別なことではないこと、形態⑥に関し、原告製品の長さはコンサート等のイベントにおける規制に従ったものにすぎず、その太さも特別なものではないこと、形態⑦に関し、底面部のスイッチは、底から見ない限り視認できないので、識別力を生じさせないことなどを指摘する。

しかし、原告製品は、持ち手部分の中央部分をなだらかにへこませるとともに、ペンライトの先端の外カバーを球状にし、更に持ち手部分の側面にスイッチを側面に設けないことにより、全体として、なだらかな曲線と直線から形成されるすっきりとして統一感のある輪郭が形成され、全体として柔らかくシンプルな印象を与えるのであり、こうした特徴は同種製品には見られないものである。そうすると、上記の個々の形態が公知であることなどを理由として、原告製品形態がありふれたものであるということとはできない。

(エ) 被告は、平成24年10月に発売されたルミエースや同年12月に発売されたカラフルサンダー110などに原告製品形態と共通する特徴が見られると主張するが、これらの製品は、原告製品1及び2の後に発売されたものであるから、同各製品の発売時点では原告製品の形態は同業者の間では知られていたものであり、原告製品形態も参考にしながらデザインされた可能性が高い。これらの製品が原告製品形態と同様の特徴を有するとしても、そのことをもって原告製品形態の特別顕著性は否定されるものではないというべきである。

(オ) 被告は、ペンライトという製品は、その性質上、外見を重視するのではなく、輝度や色などの機能を重視して選択される製品であるから、この観点からしても、原告製品形態には特別顕著性はないと主張する。

しかし、ペンライトは、その用途・性状に一定の制限があるとしても、種々のデザインを工夫し得ることは同種製品のデザインとの対比からも明らかであり、また、ペンライトの需要者が、趣味・嗜好に強い興味・関心を示すいわゆる「オタク」を中心とする者であることに鑑みても、これらの需要者は、機能のみならずデザインにもこだわりを持って購入するペンライトの選択をすると考えるのが自然である。

ウ 以上によれば、原告製品形態は特別顕著性を有するといえることができる。

(2) 周知性

原告製品形態は、平成24年10月時点において、また、遅くとも平成25年1月までに、原告の出所を表示するものとして、周知性を獲得していたというべきである。

これに対し、被告は、原告製品が、平成24年10月以後も売れ行きを伸ばしている事実を指摘し、そのことから逆に、平成24年時点の市場占有率はそれほど高くなかったと主張するが、平成24年4月から10月までの売上本数や売上高等に照らし、同月時点において原告製品形態が需要者に広く知られていたと認められることは前記判示のとおりであり、平成25年以降に更に売上げが増加したことは、上記認定を左右するもので

はない。

また、被告は、原告製品が多く売れたのは、原告製品形態のデザイン性が着目されたからではなく、高輝度という機能に需要があったためであると主張するが、原告製品の需要者が機能のみならず、デザインも重視してペンライトを購入したと考えるのが自然であることは前記判示のとおりである。

さらに、被告は、原告の製品の中には原告製品目録に掲げられていないものもあり、また、原告製品の中にも原告製品形態の一部を満たさない種類のものであると主張するが、原告製品の主力は原告製品目録記載の製品であり、その他の製品が原告製品形態の一部を満たしていなかったとしても、原告製品形態の周知性が否定されるものではない。

3. 争点（3）原告製品と被告製品との混同のおそれの有無

- (1) 被告製品は、原告製品形態の全てを備えるのみならず、原告製品のX10シリーズのバージョン2以降のものと基本的に同一の形状及び大きさを有するのであるから、需要者が被告製品を原告製品と混同するおそれがあるものと認められる。
- (2) これに対し、被告は、原告製品と被告製品の名称が異なることなどを理由に、混同のおそれを否定するが、需要者は、インターネットに掲載された商品の形態を見てその出所を識別することも少なくないと考えられ、また、商品名は新商品が発売されるたびに異なった名称が付されることもあるのであるから、製品の名称が異なることから直ちに混同のおそれがないということとはできない。
- (3) また、被告は、需要者は、知識が豊富な「オタク」であるから、ロゴやマーク、機能や価格帯などから製品を原告製品から被告製品を識別すると主張するが、一口に「オタク」といっても、その知識や経験は様々であり、需要者にはコンサートなどの各種イベントへの参加者なども含まれるのであるから、需要者の性質から、当然に、製品の機能や価格帯により出所を識別することができるということとはできない。
- (4) 以上のとおり、需要者が被告製品を原告製品と混同するおそれはあるというべきである。

したがって、被告製品は、需要者の間に広く認識された原告の商品等表示（原告製品形態）と類似するものであり、原告製品と混同を生じさせるものであるということがので、被告製品を販売する行為は、不競法2条1項1号の不正競争行為に該当する。

4. 争点（5）原告に生じた損害

(1) 推定覆滅事由

被告が、被告製品の販売による利益には、商品の形態による顧客誘引力のみに限らず、卸売先との信頼関係などが寄与した部分もあると主張する。しかし、本件においては、原告製品と被告製品の形態が同一であることに照らすと、需要者はむしろ原告製品と同一の形態であることから被告製品を購入したと考えるのが自然であり、被告の主張する上記の事情が被告製品の販売に寄与したと認めるに足りる的確な証拠もない。

(2) 小括

ア 以上のほか、争いのないシステム利用料等の経費を整理すると、不正競争防止法5条2項による「利益の額」は、①売上高から⑩卸売送料を集計した合計824万2102円となる。

イ そうすると、原告に生じた損害は、これに弁護士費用相当損害82万4000円を加えた906万6102円となり、この損害は、遅くとも、被告製品の最後の受注日である平成31年3月11日の翌日には発生していたといえることができる。

5. 結論

よって、原告の請求のうち、不競法3条1項、2項に基づき、被告製品の販売等の差止め及び廃棄を求める部分は理由があるから認容し、同法5条2項及び民法709条に基づき、その損害の賠償を求める部分は主文3項記載の限度で理由があるから（なお、その余の請求（争点（1）及び（4））に基づいたとしても、損害賠償の認容額がこれを上回ることはない）、その限度で認容し、その余は棄却することとし、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所第40民事部 裁判長裁判官 佐藤達文
裁判官 三井大有
裁判官 吉野俊太郎

判決にまつわる検討

本件は、被告製品が需要者の間に広く認識された原告の商品等表示（原告製品形態）と類似するものであり、原告製品と混同を生じさせるものであるといえることができるので、被告製品を販売する行為は、不競法2条1項1号の不正競争行為に該当するとして、被告に対し、被告製品の輸入、販売等の差止め及び廃棄を認めるとともに、原告の損害賠償請求を認容したものである。

原告は、底面のスイッチについて部分意匠の意匠権を有していたが、被告製品は全体が原告製品に似ているため、消費者が誤認混同するものとして、不正競争行為に該当するものとされた。

新しく開発された部分意匠のみではなく、まずは実施する製品全体の意匠について早めに意匠登録を受けておくことが肝要であると思料する。

原告ホームページの「訴訟の終了に関するお知らせ」（2020年11月12日）によれば、本判決を受けて被告により知財高裁に控訴されたが、最終的に和解した旨が掲載されている。和解の概要は、被告が、①当該製品の製造、輸入、販売等をしない、②当該製品の在庫を廃棄する、③損害賠償として原告へ650万円を支払うというものである。また、被告は、被告のホームページにおいて、被告製品が不正競争防止法に違反するものであったことを認め、原告に対する損害賠償義務を認める旨のお知らせを掲載している。

東京地裁の判決では、「原告製品形態は特別顕著性を有する」「原告製品形態は、平成24年10月時点において、また、遅くとも平成25年1月までに、周知性を獲得したものと認め

られる。」「需要者が被告製品を原告製品と混同するおそれはある」として、「被告製品は、需要者の間に広く認識された原告の商品等表示（原告製品形態）と類似するものであり、原告製品と混同を生じさせるものであるということができるので、被告製品を販売する行為は、不競法2条1項1号の不正競争行為に該当する。」と判断された。

被告製品は、周知である原告製品形態を有するものであり、被告製品が原告製品に類似し、混同のおそれがあるとした判決に異論をはさむ余地はないものと思料する。

本件では、「ライトおもちゃ」の部分意匠の意匠権を有する原告が、被告に対し、被告製品が、①原告が意匠権を有するライトおもちゃに関する部分意匠と類似する意匠を含むものであり、②周知の商品等表示である原告製品の商品形態と同一又は類似し、誤認混同を生じさせるおそれがあるとして争ったものであるが、意匠権侵害と不正競争行為該当性を選択的な請求としている点が興味深い。

原告の意匠権が底面スイッチの部分意匠のみであったため、損害の額としては、意匠権侵害より、不正競争行為該当の額の方が高額となったものと思われる。新規な部分について意匠権を取得することは重要であるが、それが小さな部分である場合、意匠権侵害で争っても損害の額は大きなものとはならないということの事例であると思う。

不正競争行為に該当するためには、「原告製品形態が特別顕著性を有するか否か」「周知性を獲得したものと認められるか」が求められるため、これらの点がしばしば争点となり、これらのことを立証することが求められる。その形態が商品等表示といえるほど周知といえるのか、販売実績のみならず、実際に顧客が誤認混同するかどうか、マスコミやインターネットで世間ではどのように捉えられているのか、多様な証拠を揃える必要が生じるものと推察される。

新規なデザインの独占権である意匠権を活用するには、新たな製品のデザインを開発した時点であるべく早めに出願することが求められる。侵害があった場合にしっかり保護を受けるためには全体意匠で意匠登録を受けることがベストであるが、既にある製品の改良であった場合、部分意匠で登録を受ける場合に、パリエーションである関連意匠の出願をすることや、取手部などデザインのまとまりのある範囲で出願しておくことが考えられる。思いがけず沢山売れた場合に後から模倣品の追随を防ぐためには、本件のように不正競争防止法の活用も考えられる。本件のように原告製品の形態と被告製品の形態が類似する場合であっても、原告製品の顕著性や周知性の立証のために、周囲の社会状況を捉え、多種多様な証拠の収集が求められるものと思料する。