

「エクサパッド事件」 不正競争防止法2条1項1号における商品形態の保護と 意匠権が交錯した事例

(不競法保全事件－不正競争行為差止仮処分)

- ① 東京地決平成30年11月2日（平成30年（モ）第40035号保全異議申立事件）（公刊物未搭載）
- ② 知財高決平成31年4月17日（平成30年（ラ）第10008号保全異議申立決定に対する保全抗告申立事件）（公刊物未搭載）

(意匠権訴訟事件－意匠権侵害差止等請求訴訟)

- ③ 大阪地判令和元年12月17日（平成29年（ワ）第5108号意匠権侵害差止等請求事件）（裁判所データベース）
- ④ 大阪高判令和2年6月3日（令和2年（ネ）第211号意匠権侵害差止等請求控訴事件）（裁判所データベース）

知的財産権法研究会
弁護士 釜田 佳孝

第1 はじめに

筆者は、YのEMS機器「DOCTERAIR EMSエクサパッド」（Y商品）に関する知財訴訟で、不正競争防止法2条1項1号（混同惹起行為）等の商品形態の保護と意匠権が交錯した前記①～④の事件（本事件）、その他の事件を担当した。本事件では、Yが後に意匠登録されたY登録意匠の実施品に相当するY商品を販売していたところ、いずれもXから、X意匠権を実施したX商品「SIXPAD Abs Fit」の商品形態につき混同惹起行為等による差止等の請求（東京地裁〔保全異議、本案1審〕、知財高裁〔保全抗告〕。以下、保全事件を「不競法保全事件」、訴訟事件を「不競法訴訟事件」、両事件を併せて「不競法事件」という。また、それら不競法を取り扱った裁判所を「不競法裁判所」という）¹、X意匠権侵害による差止等の請求（大阪地裁、大阪高裁。以下、それら意匠権の訴訟事件を「意匠権訴訟事件」、それら意匠権を取り扱った裁判所を「意匠権裁判所」という）がなされたが、意匠権訴訟事件についてはX登録意匠とY登録意匠は非類似と判断されXの請求は排斥されたのに対し、不競法保全事件ではX商品形態とY商品形態は類似と判断された。Yは、不競法保全事件、不競法訴訟事件を通じてY商品はY意匠権の実施であるとして意匠

1 不競法事件で、Xは、混同惹起行為以外に著名表示冒用行為（不競法2条1項2号）や商品形態模倣行為（同項3号）の差止請求もなしていたが、不競法保全事件ではいずれも取下げ、不競法訴訟事件では後者を取り下げた。

権に基づく権利行使の抗弁の主張もなしていたが、保全異議決定では十分な判断が示されず、保全抗告決定では全く示されずに混同惹起行為の成立が認められる結果となり、不競法訴訟事件では同様の心証が維持されたまま最終的に差止を認める和解に至った。

不競法2条1項1号乃至3号で保護される商品形態と意匠権で保護される意匠の交錯は古くからの問題であるが、なお検討する意義があると考えて、本事件を取り上げた。

なお、本項では、混同惹起行為における商品形態保護と意匠権の交錯に絞って検討する。

第2 エクサパッド事件（本事件及び関連事件）の概要と時系列

1 エクサパッド事件（本事件及び関連事件）の概要

本事件は、Y商品（「DOCTERAIR EMSエクサパッド」）についての不競法保全事件と意匠権訴訟事件であるが、X商品（「SIXPAD Abs Fit」）とY商品を巡っては、それ以外に、X・Y間で、不競法につき不競法本案の不正競争行為差止等請求訴訟事件、意匠権につきY意匠権の登録無効審判事件・審決取消請求事件・上告受理申立事件、特許権につきX特許権に基づく特許権侵害差止請求訴訟事件があった。また、X・Z間では、ZによるX特許権の特許権移転登録手続請求事件があり、東京地裁がZの移転登録請求を認容したため、Xが控訴し現在知財高裁に係属中である。

2 エクサパッド事件の時系列

- 2015 (H27) .2.19 MTG (X) が「SIXPAD Abs Fit」(X商品) の意匠出願
- 2015 (H27) .6.22 XがX商品の電気接続技術構成について特許出願 (X発明)
- 2015 (H27) .7 XがX商品販売開始
- 2015 (H27) .10.26 X商品の意匠権登録
- 2016 (H28) .1末 保全異議・保全抗告各決定におけるX商品形態の周知性確立時期
- 2017 (H29) .1.30 ドリームファクトリー (Y) が「DOCTERAIR EMSエクサパッド」(Y商品) の意匠出願
- 2017 (H29) .2頃～ YがY商品販売開始
- 2017 (H29) .4.19 Xが仮処分命令申立 (X商品形態を周知商品等表示とする混同惹起行為〔2条1項1号〕等によるY商品の差止)
- 2017 (H29) .5.30 Xが意匠権訴訟提起 (X意匠権侵害によるY商品の差止等)
- 2017 (H29) .11.24 Y商品につき意匠権登録
- 2018 (H30) .1.25 仮処分決定 (差止)
- 2018 (H30) .5.8 Yが保全異議申立
- 2018 (H30) .7.13 X発明につき特許権登録 (X特許権)
- 2018 (H30) .8.13 Xが特許訴訟提起 (X特許権侵害によるY商品の差止)
- 2018 (H30) .11.2 保全異議決定 (仮処分決定認可)
- 2018 (H30) .11.15 Yが保全抗告申立
- 2018 (H30) .2.28 XがY意匠権の無効審判請求 (X意匠権意匠を引用意匠とする法3条1項3号〔新規性欠如/公知意匠に類似する意匠〕要件違反)
- 2018 (H30) .4.6 Xが不競法本案訴訟提起 (X商品形態を周知商品等表示とする混同惹起行為〔2条1項1号〕、著名表示冒用行為〔同2号〕、形態模倣行為〔同3号〕によるY商品の差止等)

- 2018（H30）.10.23 Xの無効審判請求不成立（Y意匠はX意匠と非類似）
- 2018（H30）.11.29 Xが審決取消訴訟提起
- 2019（H31）.4.17 保全抗告決定（抗告棄却）
- 2019（H31）.4.22 Xの審決取消訴訟請求棄却（Y意匠はX意匠と非類似）
- 2019（H31）.4.24 Xが審取判決に対し上告受理申立
- 2019（R1）.10.11 Xの上告受理申立てに対する不受理決定
- 2019（R1）.11.25 ZがXに対し特許権移転登録訴訟提起
- 2019（R1）.12.17 意匠権訴訟1 審判決（請求棄却：X敗訴）
- 2019（R1）.12.26 Xが意匠権訴訟控訴提起
- 2020（R2）.7.31 意匠権訴訟2 審判決（控訴棄却：X敗訴）→X上告等せず確定
- 2022（R4）.6.28 不競法訴訟で和解（Y商品の差止容認）、X特許訴訟取下
- 2022（R4）.9.22 特許権移転登録訴訟判決（Zの移転登録請求認容）（現在控訴中）

第3 EMS機器とは、X商品とY商品のイメージ・商品形態、X登録意匠とY登録意匠の対比

1 EMS機器とは

EMSとは「Electrical Muscle Stimulation」（電氣的筋肉刺激）の略であり、EMS機器とは筋肉を電氣的刺激により収縮拡張させることにより腹部の筋肉などを鍛えるためにEMSを用いたトレーニング機器をいう。

2 X商品とY商品のイメージ

