

# 「特許権は無いのですが…」

特許業務法人有古特許事務所 弁理士 山田 久就

## 1. 悩ましい相談

「A社がウチの商品にそっくりな商品を販売し始めた。特許はないけれど、なんとかしてほしい。」という相談を受けることがあります。しかも、「費用を抑えたいので、おおごとにせずに（訴訟は行わずに）、なんとかしてほしい。」という条件が付いてきます。相談者は特許権を有していないとのことですが、その理由としては、そもそも特許出願をしていないというのがほとんどです。我が国においては、特許出願をしないことは、特許を受ける権利を放棄したのと同じ意味です。特許権以外の実用新案権や意匠権についても同じことが言えます。A社に商品が真似された場合、特許権等を有しているのであれば、その特許権等に基づいてA社に警告を行い、場合によっては訴訟を行うことができます。しかしながら、特許権等を有していない場合にはそうはいきません。以下では、他社に商品が模倣（特に、商品形態（商品形状）が模倣）されたけれども特許権等を有していないという場合に、模倣された側（上記では相談者側）が行える事と、その限界についてお話しします。

## 2. 著作権法

冒頭のような相談で登場してくるのが、著作権法と不正競争防止法です。いずれも、あらかじめ権利を取得しておかなくとも、所定の条件を満たせば差止請求等ができると規定されています。まず、著作権法についてですが、著作権法の保護対象は著作権法上の著作物です。著作物には美術の著作物（著作権法10条1項4号）があり、そこには美術工芸品が含まれます（同法2条2項）。ただし、ここでいう美術工芸品は、鑑賞を目的とする純粋美術のことであり、産業上量産されるようなデザインについては、意匠法により保護すべきだとして著作権法上の著作物ではなく保護されないとされています（東京高裁平成3年12月17日判決等参照）。そして、相談者が販売されている商品は、ほとんどの場合が量産品です。相談者の商品が量産品である場合には著作権法による保護は期待できません。つまり、相談者の商品が観賞を目的とするようなものでない限り、著作権法はあまり役に立たないこととなります。

### 3. 商品形態模倣行為（3号）

一方、不正競争防止法には、まさに商品形態の模倣を禁止する規定があります。不正競争防止法では2条1項各号に不正競争行為が羅列されており、いずれかの行為を行っている者に対し、差止請求等を行うことができると規定されています。そして、2条1項3号（以下、単に「3号」といいます）では、他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡するなどの行為は、不正競争行為だと規定されています。つまり、A社が商品形態を模倣し販売している場合には、A社に対して差止請求等を行うことができます。A社が相談者の商品をそのまま模倣（デッドコピー）している場合には、この3号の規定は非常に有効で、A社に反論の余地がない場合もあります。ただし、3号でいう「模倣した商品」は、「実質的同一性」の範囲に限られます。例えば、A社の商品と相談者の商品が単に「類似」しているという程度であれば、A社の行為は不正競争にあたりません。この点、「類似」まで権利が及ぶ意匠権に比べれば、保護される範囲は非常に限定的です。不正競争防止法による保護が何ら権利の存在を要するものではないというのが、その理由の1つです（東京地裁平成17年12月5日判決参照）。つまり、不正競争防止法では審査を経たような権利は必要ないので、意匠権ほど強力な保護は与えないということです。さらに、相談者が3年以上前から国内でその商品を販売しているようであれば、A社に差止請求等を行うことはできません（不正競争防止法19条）。上記のとおり不正競争防止法では何ら権利の存在を要するものではないので、投資が回収されると見込まれる3年間だけ先行者の開発利益を保護すれば十分だというのがその理由だと考えられます。このような規定があるので、例えばA社が3年を待って模倣商品を販売した場合には、どうしようもありません。

### 4. 著名表示冒用行為（2号）

商品形態の模倣行為については3号がズバリの規定ですが、3年以上前から商品を販売しているようであれば、他の規定も検討する必要があります。ここで登場してくるのが、不正競争防止法2条1項1号及び2号（以下、それぞれ単に「1号」及び「2号」といいます）です。1号及び2号には、3号のような「3年」の制限規定はありません。まず、2号について検討します。2号では、自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用したり、その商品等表示を使用した商品を譲渡したりするような行為は、不正競争行為であると規定しています。ここで「商品等表示」に商品形態（商品の形状）が含まれるか否かに疑義が生じますが、旧法の時代から商品形態に商品等表示性を認めており（大阪地裁昭35年5月30日等参照）、「商品等表示」には商品形態が含まれるというのが一般的な解釈です。そうすると、この2号は一見見えそうです。ただし、A社の行為が不正競争というためには、相談者の商品の形態が「著名」である必要があります。著名とは、

全国の誰でも知っている程度だと一般的には説明されています。このあたりは明確でない部分もありますが、これまで著名として認められた商品等表示の事例を見ると、著名のハードルはかなり高いと思われる。そのため、2号を利用できる場面はそれほど多くないかもしれません。

## 5. 商品等表示混同惹起行為（1号）

次に、相談者の商品の形態が「著名」でない場合には、1号を検討します。1号では、他人の商品等表示として需用者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用したり、その商品等表示を使用した商品を譲渡したりして、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為は、不正競争行為であると規定しています。1号では、2号と同じく「商品等表示」に関する行為が規定されていますが、混同（混同のおそれ）が生じることを要件とする代わりに、「著名」が要件から外れています。実際には、相談者の商品が著名とまでは言えない場合が多いので、警告を行う場合などは2号よりも1号の方が使いやすいように思います。ただし、2号のところで、商品形態は「商品等表示」に含まれると説明しましたが、全ての商品形態が商品等表示に含まれるわけではありません。例えば、商品の形態が技術的機能に由来する場合には、商品等表示に含まれないとされています（この説は、「技術的形態除外説」と呼ばれています）。その適用範囲について明らかにされていない部分もありますが、この考え方自体はすでに定着しています。また、技術的形態除外説を採用するという結論は同じであっても、その理由としては産業財産権との調整によるものと、自由競争のもたらす公益を阻害するというものに分かれています。このうち、産業財産権との調整については、技術的形態は特許法や実用新案法で保護されるべきで、本行為に該当するとして保護すると永久権として特定の者に独占させてしまう結果を招来すると説明されています（東京地裁昭41年11月22日等参照）。極論すれば（異論もあると思いますが）、特許法等で保護されるものは特許法等で保護されるべきであり、不正競争防止法（1号及び2号）では保護しないということです。そうなると、意識的であろうが無意識的であろうが、特許を受ける権利を放棄した者を不正競争防止法では保護すべきでないという結論を導く人もいるでしょう。なお、やや専門的になりますが、少なくとも産業財産権との調整という観点では、商品等表示に含まれないとされる形態は、3号かこの書にあるような「商品の機能を確保するために不可欠な形態」に限定されないと考えます。

## 6. 訴訟とADR

以上のとおり、相手側に何らかの要求を行いたいというとき、特許権等を有していなくとも不正競争防止法等を利用できる場合があります。そこで、具体的に何ができるかという点について説明し

ます。冒頭の相談にもあるように、費用をかけずに問題を解決したいと考えるのは当然です。例えば、A社の行為が不正競争にあたるから販売を止めて下さいという趣旨の警告書をA社に送付し、A社がその商品の販売を止めてくれれば問題は解決されます。このような解決は、代理人を立てたとしても、わずかな費用で済み、理想的なケースと言えます。ところが、実際にはA社が商品の販売を止めてくれない場合も多く、次の段階に進むこともあります。次の段階の1つとしては訴訟の提起が挙げられますが、費用は決して安くはありません。また、最近注目されているものとして、ADR（裁判外の紛争処理：Alternative Dispute Resolution）があります。ADRは、「当事者間による交渉」と「裁判所による法律に基づいた裁断」との中間に位置すると一般に説明されています。知的財産の場合、ADR機関である日本知的財産仲裁センターに調停・仲裁を申し立てることができます。このような機関を利用すれば、訴訟を提起する場合に比べて費用を抑えることができるとともに、比較的早期に解決することができます。ただし、相談者側が調停・仲裁を行いたくとも、相手側のA社が応じなければ（合意しなければ）手続は進められません。警告を受けても販売を止めないような相手であれば、調停・仲裁に応じることはむしろ少ないかもしれません。

## 7. 輸入差止

また、A社の商品が外国で製造されている場合は、税関に輸入差止（水際措置）を申し立てる方法もあります。輸入差止申立の代理は弁理士が単独で行えるので（訴訟の場合は、弁理士は弁護士との共同代理である必要があります）、その意味では費用を抑えることができます。また、ADRの場合と異なり、相手側であるA社は対応せざるを得ないので、A社にはインパクトを与えることができます。輸入差止については、平成18年から特許権等の産業財産権に係るものに加え、不正競争防止法2条1項1号から3号に係る申し立てを行うことができるようになりました。ただし、不正競争防止法を根拠に輸入差止の申し立てを行う場合には、特許権等を根拠とする場合には必要のない経済産業大臣の意見書を提出する必要があります。不正競争防止法を根拠とする場合には、特許権等のように特許庁のいわばお墨付きといったものが存在しないため、経済産業大臣の意見書を求めるのは当然かもしれません。そして、この経済産業大臣の意見書では、A社の行為が不正競争にあたる旨の見解が示されている必要があります。そのような内容の意見書でなければ、その後の手続を進めるのは実質的に難しいからです。経済産業大臣の意見を求める際、A社の行為が不正競争であることを証明する必要があります。例えば、1号や2号でいえば、商品が周知であって混同することや著名であること等を証明しなければなりません。そのような証明は容易なことではありません。また、3号でいえば、A社が模倣していることに加え、相談者の商品が販売から3年以内であることなども自ら（申請者側）

が証明しなければなりません。経済産業大臣に意見を求める段階では相手がいなので、本来相手側が証明するようなものも自らが証明する必要があります。そして、商品の販売時期については証明が意外に難しい場合があります。小売店に販売時期を証明してもらおうとしても、その小売店がA社の商品も扱っているようであれば協力は困難だからです。また、書面を準備したり、経済産業大臣の意見を求めたり、税関で審理を行っている間に、上述した「3年」がどんどん近づいて来ます。

## 8. おわりに

上述したように、他社が商品形態を模倣している場合、特許権や意匠権がなくても意外にいろいろなことができます。この点は、弁理士等に冒頭のような相談をされた方であれば、ご存じだったかもしれません。そして、なかには警告等で相手の販売を止めさせたという方もいらっしゃるのではないのでしょうか。しかしながら、不正競争防止法による保護は、特許権や意匠権に比べると決して強力なものではありません。相手によっては、こちら側の武器が不正競争防止法しかなければ甘く見ることもあるでしょう。確かに、商品形態の模倣は、先行者の開発努力にただ乗りするようなものであって許されませんが、費用と時間をかけて特許権や意匠権を取得した者と、特許出願や意匠登録出願すら行わなかった者とを同等に保護することは明らかに不公平であり、不正競争防止法による保護に制限を持たせること自体は妥当なことです。よく言われることですが、不正競争防止法は特許法等を補うものとして考えて頂くのがよいかと思います。そのため、「いざとなれば著作権法や不正競争防止法がある」などとは考えずに、日頃から特許権や意匠権（商品形態の模倣を防止するのであれば少なくとも意匠権）を取得する準備を進め、いざという時に備えておくことが大事だと思います。

以上

### 【筆者略歴】

山田久就

1973年生まれ。石川県出身。

筑波大学大学院を修了後、航空機用エンジンのエンジニアを経て、2005年に有古特許事務所へ入所。

同年弁理士登録。