

足先支持パッド事件判決について —均等侵害が認められた事例の検討—

知的財産事例研究会
弁護士 大住 洋

大阪地裁平成28年3月17日判決（平成26年(ワ)第4916号）

第1 はじめに-事案の概要等

- 1 本件は、①考案の名称を「足先支持パッド」とする実用新案権（実用新案登録番号第3170112号、以下「本件実用新案権」といい、本件実用新案権に係る考案を「本件考案」という。）を有する原告P1が、被告が製造販売する被告商品1及び2（以下、併せて「被告商品」という。）が本件考案の技術的範囲に属すると主張して、被告に対し、本件実用新案権に基づき被告商品の製造、譲渡等の差止め及び同商品の廃棄を求め、②商標登録番号第5537006号に係る商標（以下「本件商標」という。）について商標権を有し、原告P1から実用新案権の独占的通常実施権の設定を受けている原告会社が、被告が被告標章1ないし3（以下、併せて「被告標章」という。）を付した被告商品を販売したことにより、自己の商標権及び実用新案権の独占的通常実施権が侵害されたと主張して、商標権に基づき、被告標章を付した同商品の譲渡等の差止め及び同商品の廃棄を求めるとともに、実用新案権の独占的通常実施権侵害又は商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償を請求した事案である。
- 2 なお、被告は、元々本件考案の実施品（以下「原告商品」という。）の販売について、商品名称を提案するなどし、原告会社から原告商品を仕入れて販売していたが、平成24年8月頃から、独自の商品開発を開始し、被告商品の販売をするようになったものである。また、被告は、同年5月11日と同年9月25日に被告標章と類似した商標を商標登録出願し、それらはいずれも商標登録された。
さらに、原告会社は、某大学の名誉教授であったP2との間でアドバイザー契約を締結し、原告商品に「P2式」の名称を冠して販売していたが、平成25年4月、P2は、原告会社に対して、同契約を解約する旨の申入れを行い、同年6月頃、被告が、P2の監修の下に、「P2式」の名称を冠して被告商品1を売り出すとともに、同月11日に被告商品に係る発明を特許出願し、後に特許権として設定登録されている。
- 3 本件の争点は、考案の技術的範囲論（文言侵害及び均等侵害の成否）、無効論、商標権侵害の成否、過失の有無、損害額等、多岐にわたるが、本稿では、考案の技術的範囲論（文言侵害及び均等侵害の成否）に絞って検討する。