

[事例問題2] (50点)

【問題】

問1 起案

被告訴訟代理人の立場に立って、別紙1（報告書（被告担当者の言い分））、別紙2（訴状）、別紙3（甲第1号証・意匠登録原簿謄本）及び別紙4（甲第2号証・意匠公報）に基づいて、別紙5（答弁書）の空欄1から10までに記載すべき文章を起案してください。ただし、空欄1、2及び9には、不正競争防止法の条文の条・項・号番号を答えてください。なお、同じ番号の空欄が複数あることがありますが、同じ語句が入ります。

なお、以下の注に留意してください。

注1 現在施行されている法令と、現在存在する全ての判例に基づいて起案してください。

注2 甲第3号証から甲第5号証まで及び乙第1号証から乙第3号証までの証拠の添付は、省略しています。

注3 空欄の大きさは、解答すべき内容及び分量と関係がありません。

注4 この問題の事例は、架空のものです。

注5 出題の題材に惑わされず、出題の趣旨を冷静かつ的確に把握して、解答してください。

問2 小問

(1) 以下の設問に対し、解答してください。

次の事例についての説明文の中の空欄①から⑤までに入る適切な語句を解答してください。空欄の長さは、語句の長さとは無関係です。

空欄⑥は、文章により解答してください。文章の長さは100字から200字程度を目安としますが、それより短くとも長くとも差し支えありません。

<事例>

ゲーム機の開発製造を行うM社は、令和2年4月、商社T社から、ゲーム機の販売を行うG社を紹介され、G社が販売する新作のゲーム機（以下「本件ゲーム機」という。）の開発・製造について、T社と交渉を始めた。T社との交渉と並行して、M社は、T社から示されたG社指定の仕様に従い、本件ゲーム機の開発を始め、令和2年9月には試作機を完成させた。しかし、その後も、T社との間で、開発費の負担、発注台数、単価などについての協議を行ったが、まとまらない状態が続いた。

令和3年4月、M社が開発を打ち切りたい意向を示したところ、T社は、ようやく発注書（以下「本件発注書」という。）を提示した。本件発注書には、④本

件ゲーム機100台を1台26万円で発注を予定していること、⑧本件ゲーム機の最終納入先はゲームセンターであるところ、幾つかのゲームセンターから既に引き合いが多少あるため、取り急ぎ、60台を令和3年6月末までに納入してほしいこと、⑨後日、正式な契約書を作成することなどが記載されていた。そこで、M社は、近々、正式な契約締結がされ、更に追加の発注がされるものと期待し、本件発注書に従い、本件ゲーム機を60台製造し、令和3年6月末にT社に納品した。

しかし、納品直後の令和3年7月、M社は、T社から、G社からの意向であるとして、既に納品した本件ゲーム機60台を含めて、技術的にも相当に困難が伴い、かつ、費用的にもとても無理と思われるような仕様の変更を一方向的に要求された。そのため、M社は、これ以上の本件ゲーム機の開発及び製造を断念するに至った。

そして、M社は、T社との間で本件発注書に記載された本件ゲーム機100台の売買契約（以下「本件売買契約」という。）が成立していたことを前提に、令和3年8月初め、T社に対し製造済みの本件ゲーム機60台分の代金（以下「本件代金」という。）の同年8月末までの支払を催告するとともに、この支払期限までに本件代金が支払われない場合には、本件売買契約のうち未製造の40台分については契約を解除する旨を通知した。しかし、T社は、M社が主張するような本件売買契約はそもそも成立していないと主張し、本件代金の支払を拒絶したまま、同年8月末が過ぎた。

M社としては、正式な売買契約書こそ交わしてはいないものの、本件発注書により既に本件売買契約が成立していたものとして、納入済みの60台については売買代金の支払を請求し、契約を解除した40台についてはT社の債務の①を理由として40台分の利益相当額の損害賠償を請求をすることができないか検討している。ただし、本件ゲーム機100台を対象とする本件売買契約が成立していないと認定された場合に備えて、予備的にT社によるおよそ困難な仕様変更の要求を契約準備段階における信義則上の注意義務違反（いわゆる契約締結上の過失）と捉え、当該注意義務違反に基づく開発費及び既に製造した60台分の製造原価の損害賠償請求をすることも検討している。なお、いわゆる契約締結上の過失に基づく損害賠償請求は、契約関係がない当事者の間におけるものであり、契約上の義務違反に基づくものとは言い難いことから、その法的性質は、②に基づくものであるとする最高裁判所の判例（最高裁第二小法廷平成23年4月22日判決（平成20年（受）第1940号））もある。

ここで、債務の①に基づく損害賠償と②に基づく損害賠償との相違としては、例えば、次の1、2のようなものが挙げられる。

## 1 帰責事由の立証責任の所在

債務の〔①〕に基づく損害賠償請求権（民法415条1項）の場合、請求原因において契約が成立していることが前提となるため、債務者であるT社において抗弁として債務の〔①〕が債務者の責めに帰することが〔③〕事由によるものであることを立証しなければならない（民法415条1項ただし書）。したがって、債権者であるM社は、請求原因として債務者であるT社の責めに帰することができる事由によるものであることを立証する責任を負わないことになる。

これに対し、〔②〕に基づく損害賠償請求権（民法709条）の場合、帰責事由としての故意又は〔④〕は、当該請求権の請求原因として、権利又は法律上保護される利益を侵害された者、すなわち、本件の〔⑤〕社が立証しなければならないと解されている。

## 2 損害賠償請求権の消滅時効の起算点及び時効期間

債務の〔①〕に基づく損害賠償請求権は、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき」（民法166条1項1号）は時効によって消滅する。ここで、M社が、本件売買契約の成立を前提として60台の本件ゲーム機の本件代金の令和3年8月末までの支払がないことを停止条件として未履行分の40台の本件ゲーム機の契約を解除する旨の意思表示をし、その停止条件が成就した令和3年8月末の時点において、その40台分についての債務の〔①〕に基づく損害賠償請求権を行使することができる とすれば、その時点から時効期間が進行し、M社のT社に対する当該請求権は、令和8年8月末には時効により消滅することになる。

他方、本件において、仮に契約締結上の過失による損害賠償請求権を〔②〕に基づく損害賠償請求権と捉え、令和3年7月にT社がM社に対し技術的にも相当に困難が伴い、かつ、費用的にもとても無理と思われるような仕様の変更を一方的に求めた時点において、T社の〔②〕によりM社に損害が発生したと捉えることができる とすれば、契約締結上の過失による〔②〕に基づく損害賠償請求権の消滅時効が完成するのは、何年何月のことになるか。民法の条文を引用しながら、空欄⑥に文章により解答せよ。

⑥

(2) 以下の設問に対し、解答してください。

以下の事例を踏まえた、不正競争防止法の営業秘密の侵害行為の差止め等を求める裁判手続における国内の裁判管轄及び国際裁判管轄についての説明の空欄アからキまでに入る適切な語句を解答してください。ただし、同じ記号の空欄には

同じ語句が入ります。

なお、空欄イからエまで、カ及びキについては、民事訴訟法の条文の条、項又は号の番号（数字のみ）を解答してください。

#### <事例>

甲国所在の外国法人X社は、犬の眉のトリートメント技術及び施術方法についてのノウハウ（以下「本件ノウハウ」という。）を営業秘密（不正競争防止法2条6項の「営業秘密」の要件を満たすものとする。）として保有している。福井県に居住するY1は、X社の代理店となり、X社はY1との間で本件ノウハウを滋賀県において独占的に使用することを認める契約を締結し、本件ノウハウを開示した。Y1は、X社の代理店として、もっぱら滋賀県内において宣伝広告し、犬の飼い主の個人宅を訪問して本件ノウハウを使用する犬の眉のトリートメントサービスに数年間従事していた。

その後、Y1は、本件ノウハウの使用料に不満があり、X社との契約の更新を取り止め、X社の競合会社でもある同じく甲国所在の外国法人Y2社と新たに滋賀県における独占的代理店契約を締結した。Y1は、Y2社の代理店として、Y2社のノウハウを使用していると称してはいたものの、実際にはX社の本件ノウハウを用いて滋賀県内において犬の眉のトリートメントサービスの営業を続けていた。X社は、X社の代理店時代の顧客に秘密裏に情報収集を依頼して、収集した情報を分析した結果、本件ノウハウがY1において現在も使用されていることを知るに至り、Y1及びY2社に対して、本件ノウハウの使用を直ちに止めるように警告書を送付した。しかし、その後も、Y1はY2社のノウハウを使用していると回答するのみで、本件ノウハウを用いた営業を続けている。Y2社においても、Y1が使用しているのは、飽くまでY2社の独自のノウハウであるとのみ回答し、Y1に対する指導は一切することなく、本件ノウハウを用いたY1の営業を黙認し続けている。

X社は、Y1及びY2社による本件ノウハウの不正な使用を理由に、Y1、Y2社を被告として、Y1に対しては本件ノウハウの使用の差止め及び損害賠償を求めるとともに、Y2社に対してもY1と連帯しての損害賠償を求めて、日本国内において訴えを提起したいと考えている。

#### <説明>

Y1は日本国内に居住していることから、X社のY1に対する訴えについては、民事訴訟法3条の2第1項により日本の裁判所が（国際裁判）管轄権を有している。

そして、日本の裁判所の（国際裁判）管轄権を前提として、X社は、民事訴訟

法4条1項及び2項の規定に基づいて、Y1の普通裁判籍の所在地を管轄する福井地方裁判所にY1に対する不正競争の差止請求及び損害賠償請求に係る訴えを提起することができる。

また、に関する訴え（民事訴訟法5条号）は民法所定のに基づく訴えに限られず、不正競争により営業上の利益を違法に侵害されている者が提起する侵害の停止又は予防を求める差止請求に関する訴えもまたに関する訴えに当たるとすれば、X社は、Y1に対し、財産権上の訴えに係る民事訴訟法5条号の規定に基づいて、特別裁判籍である地を管轄する大津地方裁判所に訴えを提起することもできる。

他方、Y2社は外国法人であることから、日本国内に事務所又は営業所を有しないので、X社のY2社に対する訴えについて、日本の裁判所は民事訴訟法3条の2第項に基づく（国際裁判）管轄権を有しない。

しかし、Y1がY2社の代理店としてそのY2社の名称を用いていることを許容していること等の事情から、Y1の行為とY2社の行為との関連共同性を基礎付ける客観的事実関係があると認められるとすれば、これらの行為をY1とY2社の共同として捉え、滋賀県がY2社の共同地であるとして、「があった地が日本国内にあるとき（民事訴訟法3条の3第号）」に当たると解し、日本の裁判所が（国際裁判）管轄権を有すると解することができる。この場合、X社は、Y2社に対し、例えば、大津地方裁判所に不正競争に基づく損害賠償請求の訴えを提起することができる（民事訴訟法5条号）。

また、Y1に対する請求についてはが日本国内で行われているため日本の裁判所が（国際裁判）管轄権を有するところ、Y1に対する請求とY1を介しての本件ノウハウの使用に基づくY2社に対する損害賠償請求との間に密接な関連が認められるとすれば、請求における（国際裁判）管轄権（民事訴訟法3条の）の規定に基づき、Y1に対する請求とともに訴えを提起する場合には、日本の裁判所がY2社に対する損害賠償請求について（国際裁判）管轄権を有すると解することができる。この場合、X社は、Y1に対する訴えとともに、Y2社に対し、例えば、Y1の普通裁判籍であるその住所地を管轄する福井地方裁判所において訴えを提起することができる（民事訴訟法4条1項及び2項並びに7条）。

ただし、これらの理由により、Y2社に対する訴えについて日本の裁判所に（国際裁判）管轄権が認められる場合においても、事案の性質、被告となるY2社の応訴による負担の程度、証拠の所在地その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、その訴えの全部又は一部を却下することができる（民事訴訟法3条の）。

## 報告書 (被告担当者の言い分)

### 1 当社及び当社商品の概要

私は、乙山タイヤ株式会社（以下「当社」といいます。）の技術開発部長です。当社は、明治時代の終わり頃に設立され、外国の技術を導入してタイヤの製造販売を開始し、現在は、国内シェア第4位のタイヤメーカーです。

当社は、令和3年10月から、自動二輪車用タイヤの新商品としてOT663（以下「当社商品」といいます。）を発売しました。当社商品は、当社の自動二輪車用タイヤとしては初めて、タイヤ内周面にパンク防止用のシーラント層を設けたものとなります。

シーラント層を設けたタイヤは、粘着性のあるシーラント剤がタイヤ内周面に塗布されており、タイヤを貫通する穴が生じても、内周面のシーラント剤が穴を塞いで空気が漏れるのを防ぎ、パンクした際もしばらくは空気圧を維持したまま走行することが可能となります。

シーラント層を設けた自動二輪車用タイヤは既に国内外の他のタイヤメーカー数社から販売されていたところ、当社においても、OT663でこの商品領域に参入しました。

### 2 当社商品の開発経緯

当社は従来からタイヤ内周面にシーラント層を設けた四輪自動車用タイヤの開発を進めていましたが、これを自動二輪車用タイヤにも展開するに当たって、開発スピードを速めるため、外部の技術コンサルティング会社を利用することとしました。

具体的には、令和2年3月、自動車関連の技術開発に定評のある丁原技術コンサルティング株式会社（以下「丁原技術」といいます。）との間で、シーラント層を設けた自動二輪車用タイヤに関する開発委託契約（以下「本件契約」といいます。）を締結し、当社の技術者と丁原技術の技術者が協力して当社商品の開発を行いました。

丁原技術の担当技術者が丙村三郎氏（以下「丙村氏」といいます。）であり、当社商品のシーラント層の形成方法と、当社商品のトレッドパターンについては、丙村氏の提案を採用しています。

### 3 甲川タイヤからの警告

令和4年3月4日、甲川タイヤ株式会社（以下「甲川タイヤ」といいます。）から、当社に対して警告書が届きました。警告の概要は、当社商品について、①甲川タイヤの意匠権（意匠登録第A号に係るもの。以下、その登録意匠を「本件意匠」といいます。）を侵害すること、②甲川タイヤの営業秘密（以下「本件営業秘密」

といいます。)を不正に使用しており、不正競争防止法に定める不正競争に該当することというものでした。

なお、この警告を受けた時点では、意匠登録第A号は秘密意匠とされていたので、本件意匠などを記載し、特許庁長官の証明を受けた書面が別途送られてきました。

#### 4 丁原技術及び丙村氏からの事情聴取

当社は、甲川タイヤからの警告に関し、丁原技術及び丙村氏から事情を聞きました。丁原技術及び丙村氏の説明は以下のとおりです。

- ① 丙村氏は、技術系の大学院を修了した後、平成29年4月から令和元年8月までの2年5か月、甲川タイヤに在籍し、平成30年4月から退職までは自動二輪車用タイヤの新商品開発を担当するチームに所属していた。
- ② 丙村氏は、甲川タイヤが警告してきた本件意匠と本件営業秘密を知っていた。
- ③ 丙村氏は、本件意匠や本件営業秘密に関する資料等を持ち出していない。
- ④ 丙村氏が当社に提案した当社商品のトレッドパターンは、丙村氏が新たに創作したもので、丙村氏としては、本件意匠とは異なるものという認識である。
- ⑤ 丙村氏が当社に提案した自動二輪車用タイヤにおけるシーラント層の形成方法は、丙村氏が記憶していた本件営業秘密を更に改良した別の技術であり、丙村氏としては、本件営業秘密とは異なるものという認識である。

#### 5 甲川タイヤによる提訴

当社は、甲川タイヤからの警告に対し、本件意匠と当社商品のトレッドパターンは異なること、当社が使用している自動二輪車用タイヤにおけるシーラント層の形成方法は本件営業秘密と異なることを回答しました。

しかし、甲川タイヤはこれに納得せず、今般、東京地方裁判所に対し、意匠権の侵害と不正競争に該当することを理由に訴えを提起しました。

#### 6 意匠権侵害について

- (1) 当社としましては、本件意匠と当社商品のトレッドパターンは類似しないと考えています。

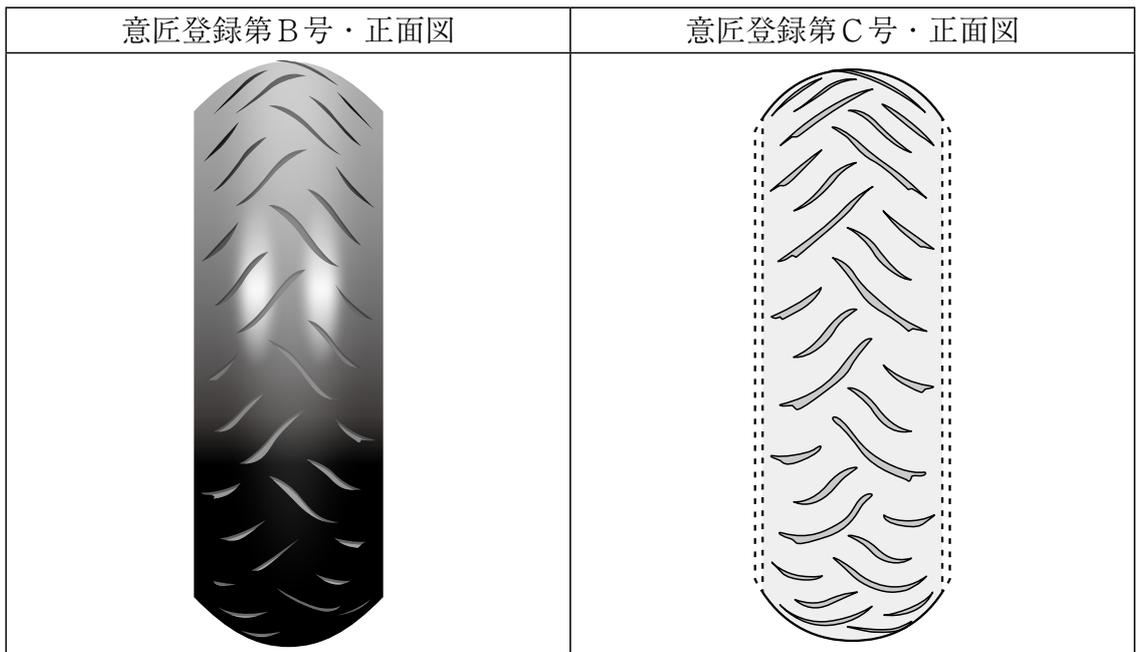
甲川タイヤは、訴状において、本件意匠の「基本的構成態様」を以下のように主張し、そのうちBからDまでが本件意匠の要部であるかのように主張しています。

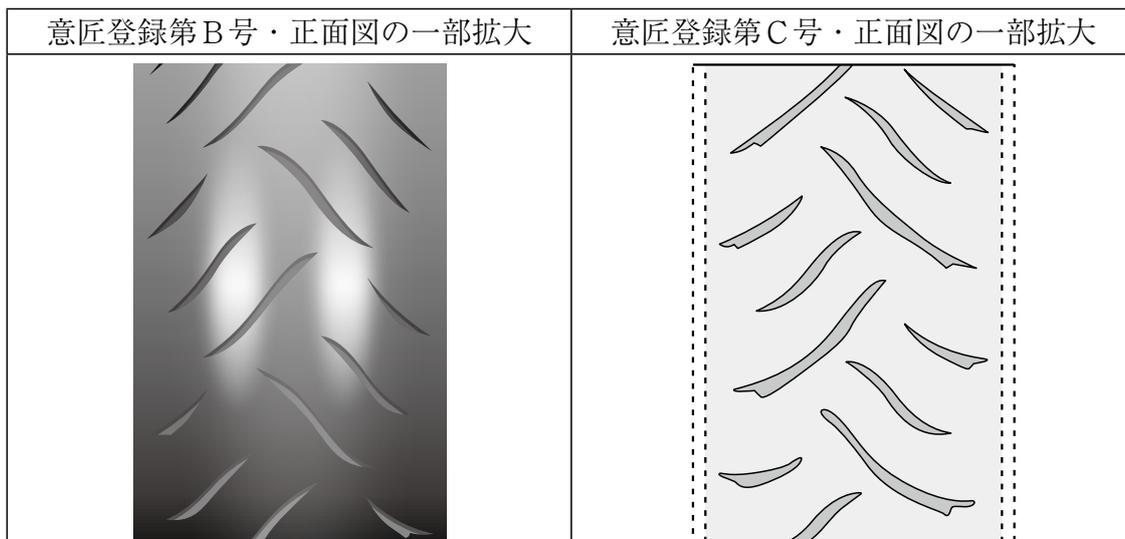
- A 断面略円弧状のトレッド部とその左右に左右対称に形成されたサイドウォール部で構成される環状体であり、トレッド部の周回面に溝が配設されている。

- B 溝は、正面視、背面視、斜視において、全体としてみると、三つの溝を1単位とする形状（模様）が、赤道を中心として、左右の斜めに向けて、千鳥配置状に配設されている。
- C 三つの溝は、長さが長、中、短の3種からなり、いずれも略同方向に傾斜しており、赤道寄りからサイドウォール部にかけて、長傾斜溝、中傾斜溝、短溝の順に配列されている。
- D 中傾斜溝は、長傾斜溝と短溝の間を略二等分する位置にあり、長傾斜溝、中傾斜溝及び短溝の三つの溝が全体として横に伸びた略「さんずい」偏様を呈する。

なお、訴状によれば、甲川タイヤが使用する「赤道」という表現は「タイヤのトレッド部の幅方向の中央線」を指しており、「千鳥配置状」という表現は「三つの溝を1単位とする形状が左右に交互にずれながら配置されていること」を指すとされています。

(2) 甲川タイヤは訴状で、本件意匠の「基本的構成態様」のBからDまでが特徴点であり、要部を構成していると主張しています。しかし、「基本的構成態様」として記載されているBやCの特徴は、従来の自動二輪車用タイヤのトレッドパターンに見られるもので、例えば、意匠登録第B号や意匠登録第C号があります。このように、長、中、短の三つの溝の単位が千鳥配置状に配置される構成というのは、ありふれています。





また、「基本的構成態様」として記載されているDの特徴について申し上げますが、意匠登録第B号や意匠登録第C号のトレッドパターンと本件意匠を見比べれば明らかですが、本件意匠の特徴は、長、中、短の三つの溝が全体に整然と配置されて、三つの溝間の幅がほぼ等距離で、無機的でやや固い印象となっている点にあると思います。

これに対して、当社商品のトレッドパターンは、長、中、短の三つの溝が全体に不規則に配置されて、三つの溝間の距離の変化が大きく、動的な印象を与えています。

そのほか、本件意匠の具体的構成態様の特徴と、被告意匠の具体的構成態様の特徴との間にも差異点が見られるのであり、これらの差異点により、自動二輪車の愛用者にも異なる印象を与えるものといえます。

本件意匠と当社商品のトレッドパターンはこれだけ形態が違いますので、本件意匠の侵害とはいえないと考えています。

## 7 不正競争について

- (1) まず、丁原技術と丙村氏も述べていますが、丙村氏が当社に提案した自動二輪車用タイヤにおけるシーラント層の形成方法は本件営業秘密とは違っており、当社は本件営業秘密の開示を受けておらず、また、使用もしていないと考えています。

本件営業秘密は、訴状に記載されているように「タイヤ内周面に、ノズルから吐出される紐状シーラントをらせん状に巻回しながら粘着させ、粘着された紐状シーラントの隣に次の紐状シーラントが粘着されるまでの間に、粘着された紐状シーラントをタイヤ内周面に押し付ける」というものです。しかし、丙村氏が当社に提案し、当社が現在採用しているシーラント層の形成方法は、タイヤ内周面にシーラント層を設けるに当たり、タイヤ内周面に、ノズルから吐出される紐状

シーラントをらせん状に3周分巻回しながら粘着させた後に、当該紐状シーラントの表面を平滑に整える工程を行っており、本件営業秘密よりも効率よくシーラント層を形成することができます。

- (2) また、もし、丙村氏が当社に提案した自動二輪車用タイヤにおけるシーラント層の形成方法がひいては本件営業秘密と同じであるとしても、当社は、これが他社の営業秘密であるとは分かるはずがありません。

当社の開発担当者は、丙村氏が丁原技術に入社する前に甲川タイヤに所属していたということは世間話程度には聞いていたようです。しかし、丙村氏は飽くまでも丁原技術の従業員ですので、当社は丙村氏の経歴の詳細を把握しておらず、その詳細を調査する義務もないと考えています。

また、当社と丁原技術との間の本件契約では、丁原技術が当社に提供する技術について、第三者の営業秘密やノウハウを使用してはならないという規定があります。当社としては、丁原技術は、その従業員に対し、以前に所属していた会社の営業秘密やノウハウを不正に開示しないように当然に指導していると信じていましたし、その従業員自身も以前に所属していた会社に対する秘密保持義務を負い、丁原技術にその営業秘密やノウハウを不正に開示するはずがないと信じていました。

さらに、当社も常に競業他社が出願した特許や意匠の調査を行っていますが、丙村氏が甲川タイヤの特許の発明者や意匠の創作者として名前が出てきたことはありませんでした。また、本件営業秘密に近い内容の特許出願も甲川タイヤからなされたものは見受けませんでした。

このように、当社が、丙村氏が丁原技術を介して提供した技術が甲川タイヤの秘密情報であるかもしれないと疑うようなきっかけはありませんでした。

- (3) さらに、もし、丙村氏が当社に提案した自動二輪車用タイヤにおけるシーラント層の形成方法がひいては本件営業秘密を使用することになったとしても、当社はこれを丁原技術との間の本件契約に従って取得し、使用しています。本件契約には、当社が、本件契約に基づいて丁原技術により新規に開発され、当社に提供された技術を使用する権原があると明記されています。本件契約は、丁原技術に技術開発を委託して、当社がその技術の提供を受け、これを使用することを目的とするものですので、まさに、営業秘密の取得自体を目的とする契約といえます。当社としては、丙村氏から提供された自動二輪車用タイヤにおけるシーラント層の形成方法は不正な方法で取得した情報ではないので、今後も使用を続けることは差し支えないものと考えています。

以上

訴 状

令和4年9月1日

東京地方裁判所 民事部 御中

原告訴訟代理人 弁護士 甲 野 一 郎 ⑩

同 弁理士 甲 田 花 子 ⑩

〒〇〇〇〇-〇〇〇〇

東京都〇区〇町〇丁目〇番〇号

原 告 甲川タイヤ株式会社

上記代表者代表取締役 甲 川 太 郎

〒〇〇〇〇-〇〇〇〇

東京都〇区〇町〇丁目〇番〇号

甲野法律事務所 (送達場所)

電 話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇

F A X 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇

原告訴訟代理人 弁護士 甲 野 一 郎

〒〇〇〇〇-〇〇〇〇

東京都〇区〇町〇丁目〇番〇号

甲田特許事務所

電 話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇

F A X 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇

原告訴訟代理人 弁理士 甲 田 花 子

〒〇〇〇〇-〇〇〇〇

東京都〇区〇町〇丁目〇番〇号

被 告 乙山タイヤ株式会社

上記代表者代表取締役 乙 山 二 郎

意匠権侵害差止等請求事件

訴訟物の価額 金〇〇〇〇〇円

貼用印紙額 金〇〇〇〇〇円

## 請 求 の 趣 旨

- 1 被告は、別紙被告商品目録記載の自動二輪車用タイヤを製造し、譲渡し、又は譲渡の申出をしてはならない
  - 2 被告は、別紙本件営業秘密目録記載の技術情報を使用し、又は開示してはならない
  - 3 被告は、別紙被告商品目録記載の自動二輪車用タイヤを廃棄せよ
  - 4 訴訟費用は被告の負担とする
- との判決及び仮執行の宣言を求める。

## 請 求 の 原 因

### 第1 当事者

- 1 原告は、タイヤ等の製造、販売等を業とする株式会社である。
- 2 被告は、タイヤ等の製造、販売等を業とする株式会社である。

### 第2 意匠権侵害に基づく差止請求及び廃棄請求

#### 1 原告の意匠権

原告は、以下の意匠権（以下「本件意匠権」といい、その登録意匠を「本件意匠」という。）を有する（甲第1号証〔意匠登録原簿謄本〕、甲第2号証〔意匠公報〕）。

- |           |            |
|-----------|------------|
| ① 登録番号    | 意匠登録第A号    |
| ② 出願日     | 令和元年6月5日   |
| ③ 登録日     | 令和元年11月26日 |
| ④ 意匠に係る物品 | 自動二輪車用タイヤ  |

⑤ 登録意匠 別紙本件意匠目録に記載のとおり

なお、本件意匠は登録日である令和元年11月26日から令和4年7月26日までの2年8月の間、秘密とされていたものである。

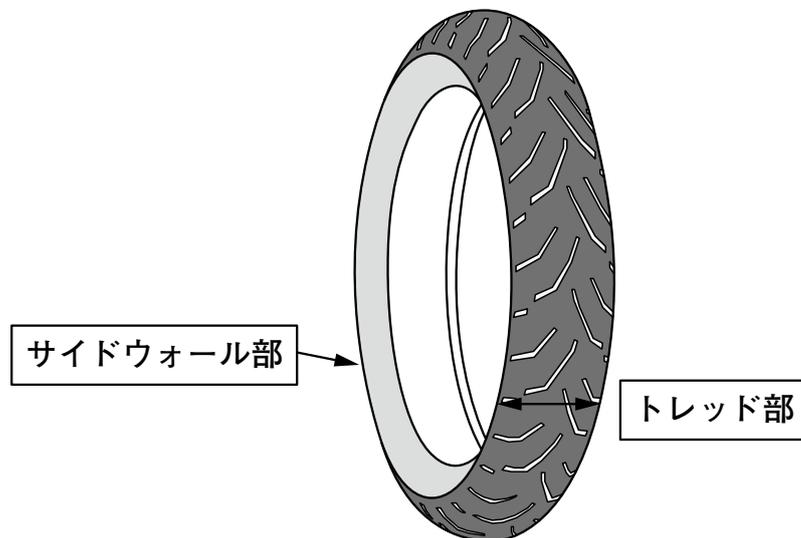
2 被告の実施行為

被告は、業として、遅くとも令和3年10月から、別紙被告商品目録記載の自動二輪車用タイヤ（以下「被告商品」といい、被告商品の意匠を「被告意匠」という。）を製造し、譲渡し、譲渡の申出を行っている。なお、被告意匠は、別紙被告意匠説明書のとおりである。

3 本件意匠の構成態様

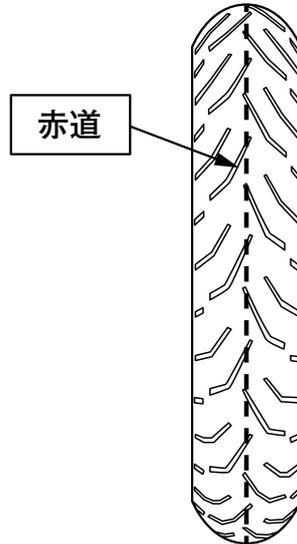
(1) 用語等の説明

「トレッド部」とは、タイヤにおいて直接路面に接する部分であり、「サイドウォール部」とは、トレッド部に連続するタイヤの側面部分である（下図参照）。



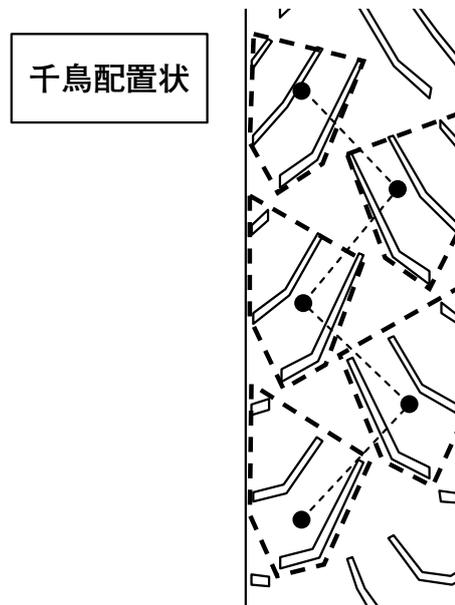
本件意匠【斜視図】に原告が着色したもの

以下の構成態様において用いられる「赤道」という表現は、タイヤのトレッド部の幅方向の中央線を指す（下図参照）。



本件意匠【正面図】に原告が「赤道」を追記したもの

また、「千鳥配置状」という表現を用いているが、これは、三つの溝を1単位とする形状が左右に交互にずれながら配置されていることを指す（下図参照）。



本件意匠【正面図の部分拡大図】  
(ただし、原告が点線などを追記した。)

## (2) 基本的構成態様

本件意匠の基本的構成態様は、次のとおりである。

- A 断面略円弧状のトレッド部とその左右に左右対称に形成されたサイドウォール部で構成される環状体であり、トレッド部の周回面に溝が配設されている。
- B 溝は、正面視、背面視、斜視において、全体としてみると、三つの溝を1単位とする形状（模様）が、赤道を中心として、左右の斜めに向けて、千鳥配置状に配設されている。
- C 三つの溝は、長さが長、中、短の3種からなり、いずれも略同方向に傾斜しており、赤道寄りからサイドウォール部にかけて、長傾斜溝、中傾斜溝、短溝の順に配列されている。
- D 中傾斜溝は、長傾斜溝と短溝の間を略二等分する位置にあり、長傾斜溝、中傾斜溝及び短溝の三つの溝が全体として横に伸びた略「さんずい」偏様を呈する。

## (3) 具体的構成態様

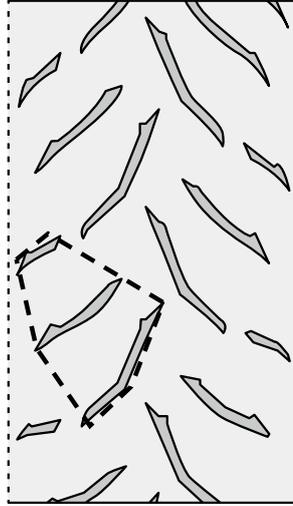
本件意匠の具体的構成態様は、次のとおりである。

- E 長傾斜溝と中傾斜溝は、溝の中間よりサイドウォール部寄りの部分に折曲部を有する略「へ」字状である。
- F 長傾斜溝と中傾斜溝の溝幅は、サイドウォール部寄り側端部から赤道寄り端部に向けて次第に溝幅が細くなる。
- G 短溝は、略平行四辺形状で、サイドウォール部寄りに配設されている。

## 4 被告意匠の構成態様

被告意匠は次の図面のとおりであり、その基本的構成態様及び具体的構成態様

は、以下のとおりである。



**被告意匠【正面図の部分拡大図】**  
(ただし、原告が溝の1単位の範囲を点線で追記した。)

(1) 基本的構成態様

- a 断面略円弧状のトレッド部とその左右に左右対称に形成されたサイドウォール部で構成される環状体であり、トレッド部の周回面に溝が配設されている。
- b 溝は、正面視、背面視、斜視において、全体としてみると、三つの溝を1単位とする形状（模様）が、赤道を中心として、左右の斜めに向けて、千鳥配置状に配設されている。
- c 三つの溝は、長さが長、中、短の3種からなり、いずれも略同方向に傾斜しており、赤道寄りからサイドウォール部にかけて、長傾斜溝、中傾斜溝、短溝の順に配列されている。
- d 中傾斜溝は、長傾斜溝と短溝の間を略二等分する位置にあり、長傾斜溝、中傾斜溝及び短溝の三つの溝が全体として横に伸びた略「さんずい」偏様を呈する。

## (2) 具体的構成態様

- e 長傾斜溝と中傾斜溝は、溝の中間よりサイドウォール部寄りの部分に折曲部を有する略「へ」字状である。
- f 長傾斜溝と中傾斜溝の溝幅は、中間部は略同幅であるが、両端部が先細り状に細くなり、長傾斜溝の赤道寄りの端部と中傾斜溝の両端部は、やや幅広になった後に先端に向けて先細りになる毛筆書体における横棒の入り様の形態である。
- g 短溝は、略平行四辺形状であるが、サイドウォール部寄りの端部はやや幅広になった後に先端に向けて先細りになる毛筆書体における横棒の入り様の形態であり、サイドウォール部寄りに配設されている。

## 5 被告意匠が本件意匠に類似すること

### (1) 意匠に係る物品が同一であること

本件意匠と被告意匠は、いずれも自動二輪車用タイヤに係るものであり、その物品は同一である。

### (2) 形態が類似すること

#### ア 共通点

本件意匠と被告意匠は、次の点において共通する。

- ① 基本的構成態様の全て（本件意匠のAからDまでと被告意匠のaからdまで）
- ② 具体的構成態様のうち、長傾斜溝と中傾斜溝は、溝の中間よりサイドウォール部寄りの部分に折曲部を有する略「へ」字状である点（本件意匠のEと被告意匠のe）
- ③ 具体的構成態様のうち、短溝は、略平行四辺形状で、サイドウォール部寄りに配設されている点（本件意匠のGと被告意匠のg）

## イ 差異点

本件意匠と被告意匠とは、次の点において異なる。

- ① 長傾斜溝と中傾斜溝の溝幅が、本件意匠は、サイドウォール部寄り側端部から赤道寄り端部に向けて次第に溝幅が細くなるのに対し、被告意匠は、中間部は略同幅であるが、両端部が先細り状に細くなり、長傾斜溝の赤道寄りの端部と中傾斜溝の両端部は、やや幅広になった後に先端に向けて先細りになる毛筆書体における横棒の入り様の形態である点（本件意匠のFと被告意匠のf）
- ② 短溝の形態が、本件意匠は略平行四辺形状であるのに対し、被告意匠は、略平行四辺形状であるが、サイドウォール部寄りの端部はやや幅広になった後に先端に向けて先細りになる毛筆書体における横棒の入り様の形態である点（本件意匠のGと被告意匠のg）

## ウ 本件意匠の要部

自動二輪車用タイヤにおいては、駆動性、排水性及び剛性の観点からトレッド部に設けられるトレッドパターンが重要であり、自動二輪車用タイヤの需要者である自動二輪車の使用者において、トレッド部の全面に及ぶトレッドパターンの構成に注目する。

したがって、本件意匠の要部は、トレッドパターンの全体を構成する共通点①の基本的構成態様のうち、BからDまでにあるというべきである。

## エ 本件意匠と被告意匠の形態が類似すること

本件意匠と被告意匠は、本件意匠の要部である基本的構成態様BからDまでにおいて同一であって、需要者に対し共通する美感を生じさせる。

他方、本件意匠と被告意匠の差異点は、①長傾斜溝と中傾斜溝の溝幅の差異についても、②短溝の溝幅の差異についても、いずれも、溝の先端部というご

く狭い部位における違いにすぎず、意匠全体として見れば本件意匠も被告意匠も溝幅は細く、需要者が各溝の溝幅や溝幅の変化を正確に視認することは難しい。これらの差異点はいずれも、共通する美感に埋没する微差にすぎない。

したがって、需要者が本件意匠と被告意匠との差異点から受ける印象は、両意匠の共通点から受ける共通する印象を凌駕するものではなく、本件意匠と被告意匠とは全体的な美感を共通にしている。

よって、被告意匠の形態は、本件意匠の形態と類似する範囲にある。

### (3) 小括

以上のとおり、被告意匠は本件意匠と類似しており、被告商品の製造、譲渡及び譲渡の申出を行っている被告の行為は、本件意匠権を侵害する。

## 6 被告に対する警告

原告は、令和4年3月3日付けの被告宛ての警告書（甲第3号証の1〔内容証明郵便〕）を郵送に付し、同年3月4日に被告に到達させることにより（甲第3号証の2〔配達証明書〕）、被告が被告商品の販売を直ちに停止するように警告をした。

なお、本件意匠は、令和4年7月26日までは秘密にすることが請求されており、この警告時においては秘密とされていたことから、原告は、被告に対し、本件意匠の願書及び願書に添付した図面等の意匠法20条3項所定の事項が記載され、特許庁長官の証明を受けた書面（甲第3号証の3）を配達証明付き郵便（甲第3号証の4〔配達証明書〕）により別途郵送することにより提示した（意匠法37条3項）。

## 7 差止請求及び廃棄請求

以上より、原告は、被告に対し、意匠法37条1項に基づき被告の本件意匠権侵害行為の停止を請求する権利を有し、同条2項に基づき当該侵害行為を組成し

た被告商品の廃棄を請求する権利を有する。

### 第3 不正競争に基づく差止請求及び廃棄請求

#### 1 訴外丙村

訴外丙村三郎（以下「訴外丙村」という。）は、〇〇大学大学院工学研究科の修士課程を修了した後、平成29年4月に原告に入社し、平成30年4月から自動二輪車用タイヤの新商品開発を担当するチームに所属し、研究開発業務に従事していた。

訴外丙村は、令和元年8月をもって原告を退職し、その後、タイヤを含む自動車関連の技術コンサルティングを行う丁原技術コンサルティング株式会社（以下「訴外丁原技術」という。）に就職した。

#### 2 本件技術情報

##### (1) 本件技術情報の概要

訴外丙村も所属していた原告の自動二輪車用タイヤの開発チームは、訴外丙村が原告を退職する直前の令和元年6月頃、タイヤ内周面にパンク防止用のシーラント層を有する自動二輪車用タイヤの製造方法に関する別紙本件営業秘密目録記載の技術情報（以下「本件技術情報」という。）を開発した。

本件技術情報は、タイヤ内周面に、ノズルから吐出される紐状シーラントをらせん状に巻回しながら粘着させ、粘着された紐状シーラントの隣に次の紐状シーラントが粘着されるまでの間に、粘着された紐状シーラントをタイヤ内周面に押し付けるといったものであり、その詳細は別紙本件営業秘密目録記載のとおりである。

##### (2) 本件技術情報のノウハウへの指定

原告の職務発明規程によれば、従業者の職務発明について特許を受ける権利は原告に原始的に帰属し、当該発明を特許出願するかノウハウとして秘匿するかは

原告が決定することができる。そして、原告は、令和元年9月20日、本件技術情報をノウハウとして秘匿することを決定した。

(3) 本件技術情報が営業秘密に該当すること

本件技術情報は、以下のとおり、秘密管理性、有用性、非公知性の3つの要件を満たしており、不正競争防止法2条6項に定める営業秘密に該当する。

ア 秘密管理性

本件技術情報は原告のサーバー内に電子データとして保管されているが、原告従業員のうち、自動二輪車用タイヤの開発に関連する者以外の者にはアクセスが制限されている。また、当該電子データのコピー、印刷も制限されている。したがって、本件技術情報は原告社内で秘密として管理されている。

イ 有用性

本件技術情報は、自動二輪車用タイヤの製造に当たり、タイヤ内周面にシーラント層を形成するために使用することができる有用な情報である。

ウ 非公知性

原告は本件技術情報を特許出願することなく、秘匿することとし、現在に至るまで公開しておらず、公然と知られていない。なお、本件技術情報を認識している者でなければ、タイヤ内周面に形成されたシーラント層を分析しても、その形成方法に係る本件技術情報を使用しているかどうかを判断することは困難である。

3 被告による本件技術情報の使用

原告が、被告商品を購入して分析したところ、被告商品のシーラント層は、本件技術情報を使用して形成されたことが明らかになった（甲第4号証〔分析報告

書] )。すなわち、(以下、省略)。

#### 4 訴外丙村による不正開示

##### (1) 訴外丙村の秘密保持義務

訴外丙村は、令和元年8月に原告を退職するに際し、原告に在職中に知り得た原告の営業秘密について自ら使用し、又は第三者に開示しない旨の誓約書を提出した(甲第5号証[誓約書])。

##### (2) 訴外丙村による不正開示

訴外丙村は、本件技術情報を秘密として保持する義務があるにもかかわらず、遅くとも令和2年10月頃までに、不正の利益を得る目的で、訴外丁原技術に本件技術情報を開示し、被告は訴外丁原技術を介して本件技術情報を取得したものと推定される。

すなわち、被告が令和2年10月に行った、シーラント層を有する自動二輪車用タイヤに関する特許出願において、訴外丙村と被告の研究者が発明者として記載されており、遅くともこの頃までに、訴外丙村から、訴外丁原技術を介して、被告に対し、シーラント層を有する自動二輪車用タイヤに関する何らかの技術情報の提供が行われた可能性が高い。

また、被告は、本件意匠とトレッドパターンが酷似した被告商品を遅くとも令和3年10月から販売しているが、「第2、6」において前述したとおり、本件意匠は令和4年7月26日まで秘密意匠とされていた。被告が本件意匠を知らずに被告意匠を創作したとは考え難く、訴外丙村から、訴外丁原技術を介して、被告に対し、本件技術情報にとどまらず、自動二輪車用タイヤに関する情報提供が行われた可能性を示している。

そして、「3」において前述したとおり、被告商品のシーラント層は、本件技術情報を使用して形成されたものと認められる。被告が、訴外丁原技術を介して訴外丙村から本件技術情報を取得することなく、独自に本件技術情報と同様のシ

ーラント層の形成方法を開発したとは考え難い。

これらの諸事実に鑑みれば、訴外丙村が秘密保持義務に違反し、訴外丁原技術に本件技術情報を開示し、被告は訴外丁原技術を介して本件技術情報を取得したと強く推定される。

## 5 被告の不正競争

### (1) 不正競争防止法（省略）の不正競争に該当すること

被告が訴外丁原技術を介して訴外丙村から技術情報の提供を受けるに当たっては、少なくとも、訴外丙村がかつて他社においてタイヤの開発業務に従事していたか否かを訴外丙村又は訴外丙村の使用者である訴外丁原技術に確認し、訴外丙村が直近に他社のタイヤの開発業務に従事していた事実があれば、当該開発に関連する技術情報の提供を受けることを拒否し、他社の営業秘密が不正に開示されることを回避しなければならない。

それにもかかわらず、被告は本件技術情報の提供を受けて取得し、本件技術情報を被告商品の製造に使用しており、被告には、他社の営業秘密が不正に開示されていることについて悪意又は重大な過失があったと言わざるを得ない。

したがって、被告は、訴外丙村から訴外丁原技術を介して本件技術情報の提供を受けて、取得するに当たり、訴外丙村から訴外丁原技術への本件技術情報の不正開示行為が介在していることを知り、又は重大な過失によって知らないで本件技術情報を取得し、使用したものであって、このような被告の行為は不正競争防止法（省略）に定める不正競争に該当する。

### (2) 不正競争防止法（省略）の不正競争に該当すること

また、原告は、「第2、6」において前述した被告に対する意匠権侵害を警告する警告書により、令和4年3月4日、併せて被告が原告の営業秘密に該当する本件技術情報を使用している事実を指摘し、当該情報の使用を直ちに中止することを求めた（甲第3号証の1及び2〔内容証明郵便及び配達証明書〕）。

したがって、当初、仮に被告が本件技術情報の取得時に訴外丙村の不正開示行為を知らなかったとしても、遅くとも当該警告書を受領した時点で、被告は訴外丙村の不正開示行為について悪意となった。

それにもかかわらず、被告は警告書の受領後も本件技術情報の使用を中止しておらず、このような被告の行為は不正競争防止法（省略）に定める不正競争に該当する。

#### 6 差止請求及び廃棄請求

以上より、原告は、被告に対し、不正競争防止法3条1項に基づき被告の不正競争による原告の営業上の利益の侵害行為である被告商品の製造、販売等の停止を請求する権利を有し、同条2項に基づき当該侵害行為を組成した被告商品の廃棄を請求する権利を有する。

### 第4 結語

よって、原告は、被告に対し、意匠法37条1項に基づき本件意匠権侵害行為の停止と、同条2項に基づき当該侵害行為を組成した被告商品の廃棄を求めるとともに、不正競争防止法3条1項に基づき被告の不正競争による営業上の利益の侵害行為の停止と、同条2項に基づき営業上の利益の侵害行為を組成した被告商品の廃棄を求める。

## 証 拋 方 法

(省 略)

## 附 属 書 類

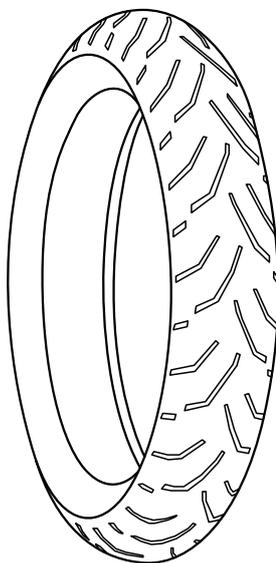
(省 略)

(別紙)

## 本件意匠目録

本件意匠は、意匠登録第A号に係る意匠公報の「斜視図」、「正面図」、「背面図」、「右側面図」、「正面図の部分拡大図」、「A-A線端面図」及び「左側面図」により示されるとおりである。なお、「平面図」及び「底面図」は、「正面図」と同一に表れるため、当該意匠公報においては省略されている。

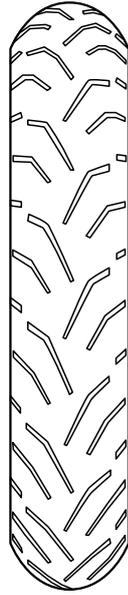
### 【斜視図】



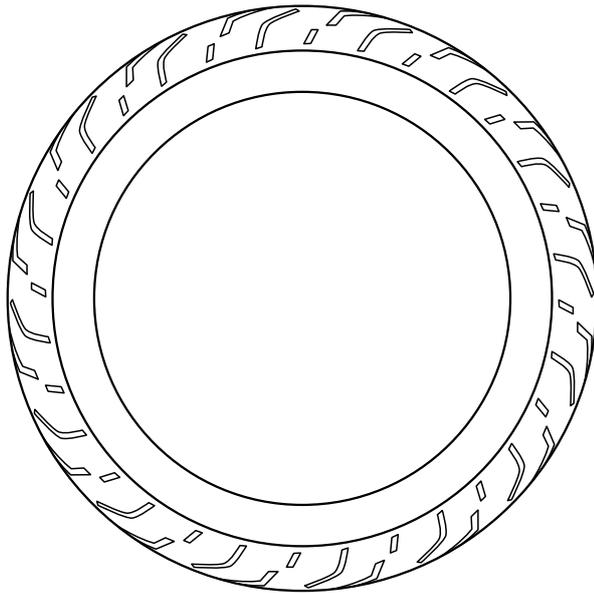
### 【正面図】



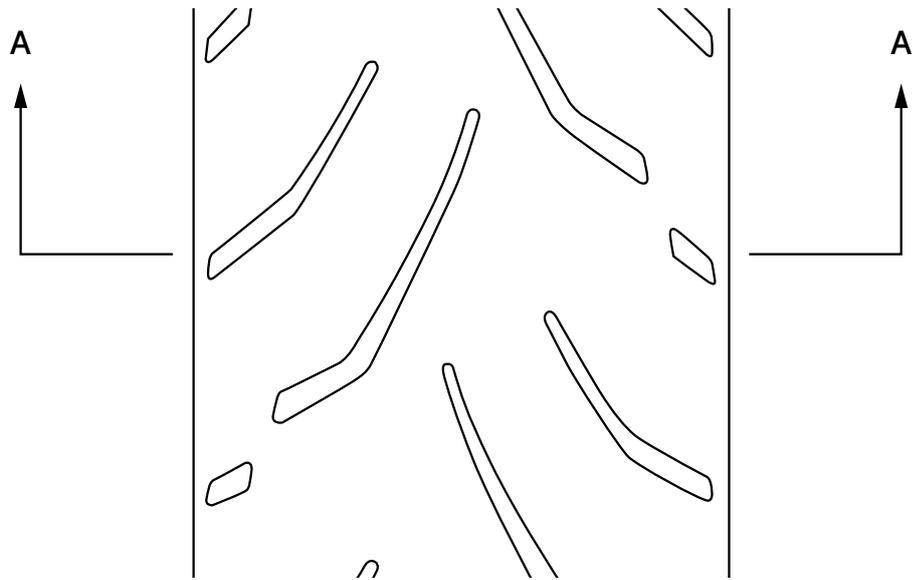
【背面図】



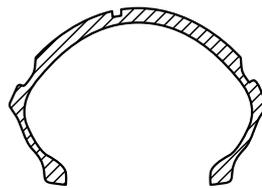
【右側面図】



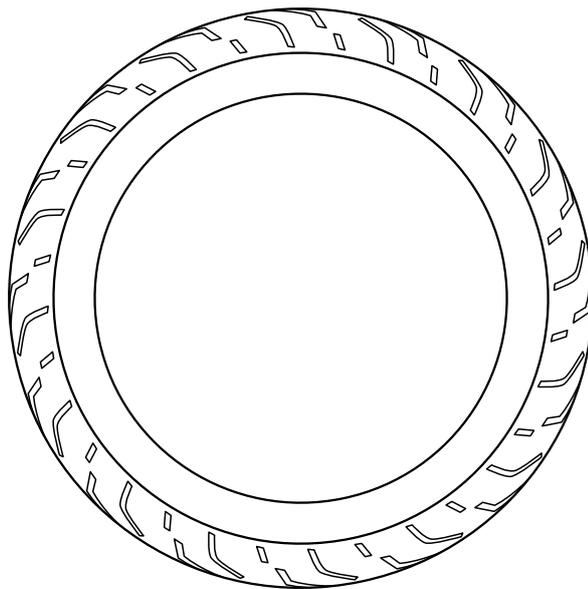
【正面図の部分拡大図】



【A - A線端面図】



【左側面図】



(別紙)

## 本件営業秘密目録

原告の営業秘密である本件技術情報は、タイヤ内周面に、ノズルから吐出される紐状シーラントをらせん状に巻回しながら粘着させ、粘着された紐状シーラントの隣に次の紐状シーラントが粘着されるまでの間に、粘着された紐状シーラントをタイヤ内周面に押し付けるというものであり、その詳細は次のとおりである。

(以下、省略)

(別紙)

## 被告商品目録

以下の品番の自動二輪車用タイヤ

OT663

(別紙)

## 被告意匠説明書

被告意匠は、下図のとおりである。なお、平面図及び底面図は、正面図と同一に表れるため省略する。

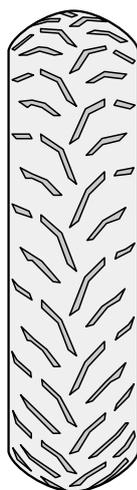
### 1 斜視図



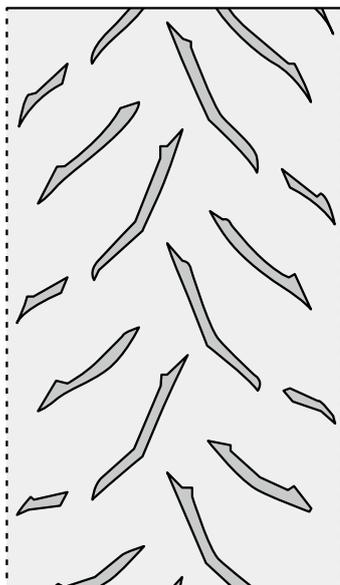
### 2 正面図



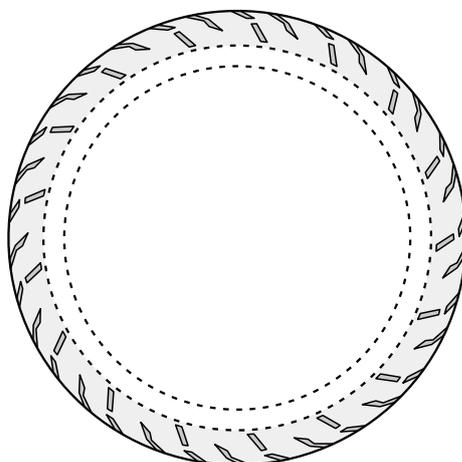
3 背面図



4 正面図の部分拡大図



5 左側面図



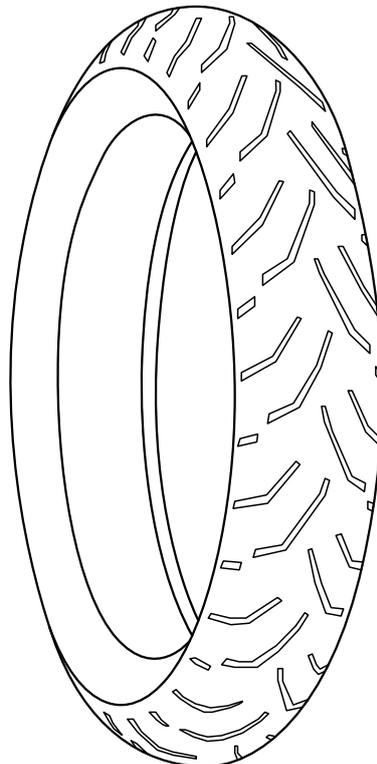
(別紙3)  
甲第1号証

意匠登録第 A 号				
表 示 部				
表示番号 (付記)	登 録 事 項			
1 番	出願年月日	令和 1 年 6 月 5 日	出願番号	2019-000000
	査定年月日	令和 1 年 1 1 月 8 日		
	意匠に係る物品	自動二輪車用タイヤ		
	登録年月日 令和 1 年 1 1 月 2 6 日			
登 録 料 記 録 部				
登録料				
1 年分 金額 8500 円 納付日 令和 1 年 1 1 月 2 1 日 2 年分 金額 8500 円 納付日 令和 1 年 1 1 月 2 1 日 3 年分 金額 8500 円 納付日 令和 1 年 1 1 月 2 1 日				
甲 区				
順位番号 (付記)	登 録 事 項			
1 番	東京都○区○町○丁目○番○号		甲川タイヤ株式会社	
			登録年月日	令和 1 年 1 1 月 2 6 日
(以下余白)				

- 1 -

上記は意匠登録原簿に記載されている事項と  
相違ないことを認証する。  
令和4年8月29日  
○○ ○○ (印)

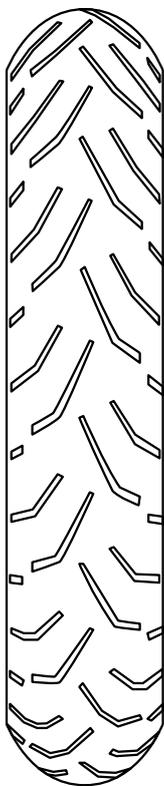
- (19) 【発行国】 日本国特許庁 ( J P )  
(45) 【発行日】 令和4年8月5日 ( 2 0 2 2 . 8 . 5 )  
(12) 【公報種別】 意匠公報 ( S )  
(11) 【登録番号】 意匠登録第 A 号 ( D A )  
(24) 【登録日】 令和1年11月26日 ( 2 0 1 9 . 1 1 . 2 6 )  
(54) 【意匠に係る物品】 自動二輪車用タイヤ  
(52) 【意匠分類】 G 2 - 9 1 1 9 2  
(51) 【国際意匠分類 (参考)】 1 2 - 1 5  
(21) 【出願番号】 意願2019-000000 ( D 2 0 1 9 - 0 0 0 0 0 0 )  
(22) 【出願日】 令和1年6月5日 ( 2 0 1 9 . 6 . 5 )  
(72) 【創作者】  
【氏名】 ○ ○ ○ ○  
【住所又は居所】 東京都○区○町○丁目○番○号 甲川タイヤ株式会社内  
(73) 【意匠権者】  
【識別番号】 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  
【氏名又は名称】 甲川タイヤ株式会社  
【住所又は居所】 東京都○区○町○丁目○番○号  
(74) 【代理人】  
【識別番号】 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 甲田 花子  
【審査官】 ○ ○ ○ ○  
(55) 【意匠の説明】 「平面図」および「底面図」は、「正面図」と同一に表れるため省略する。  
【図面】  
【斜視図】



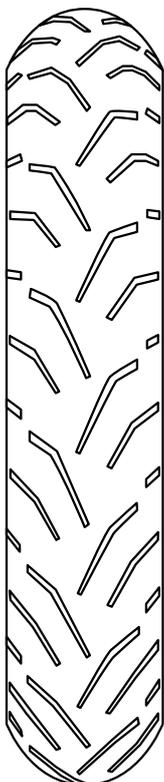
(2)

意匠公報 A

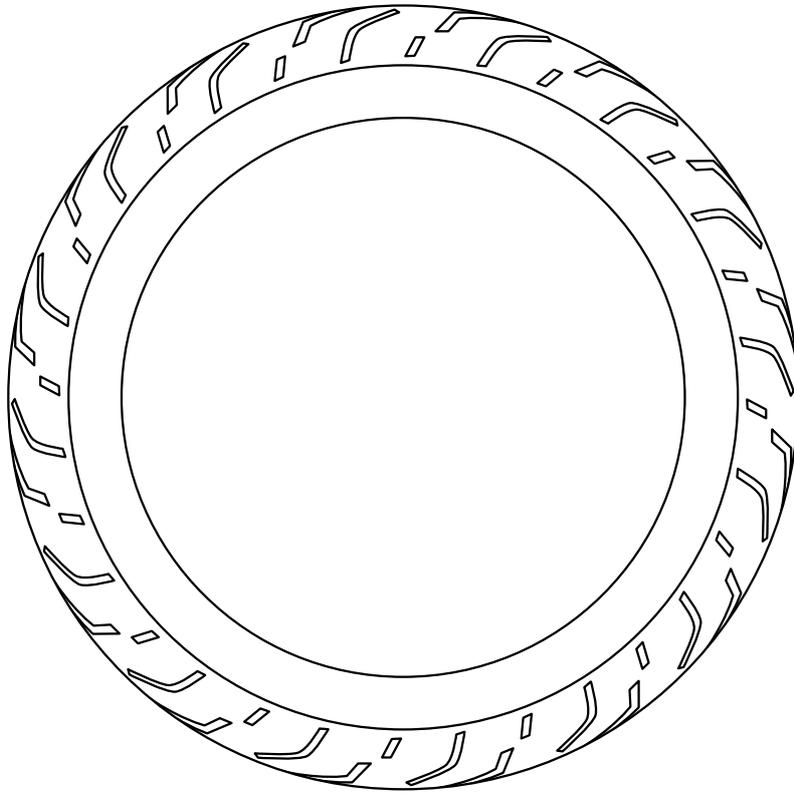
【正面図】



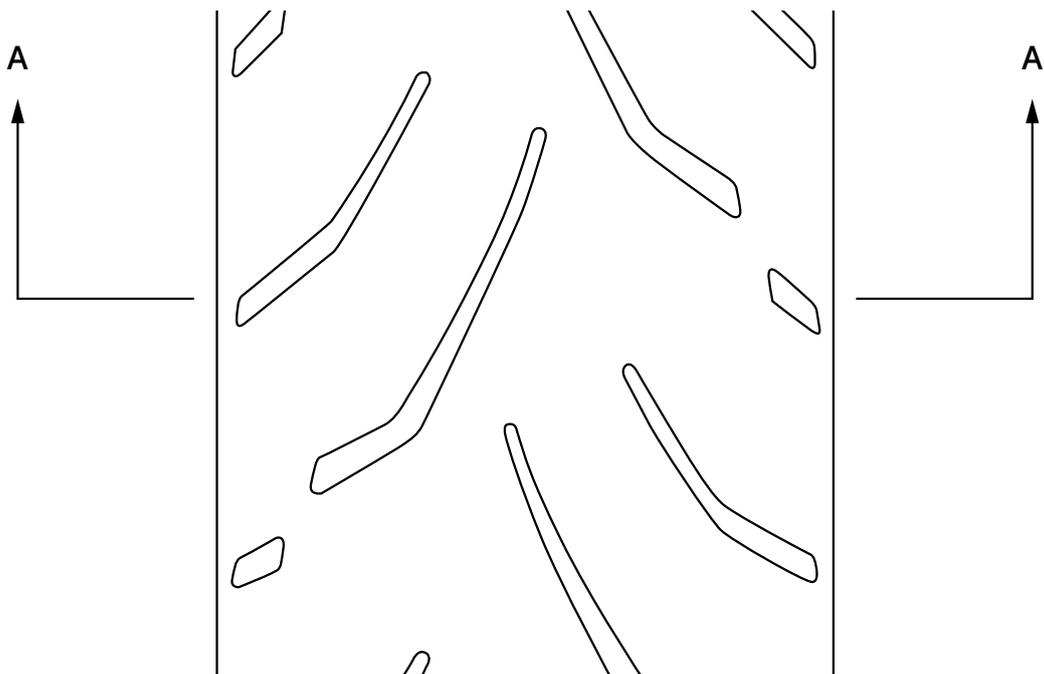
【背面図】



【右側面図】



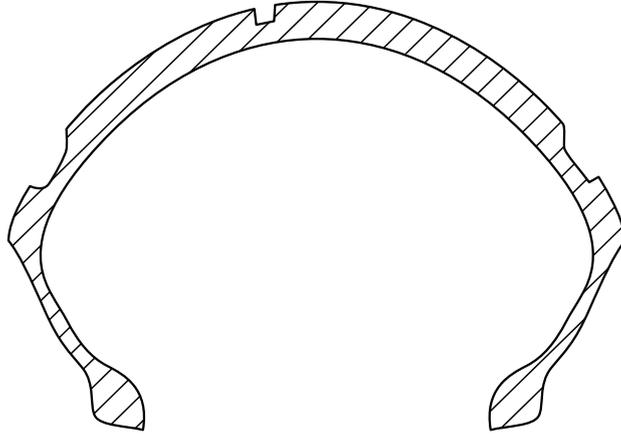
【正面図の部分拡大図】



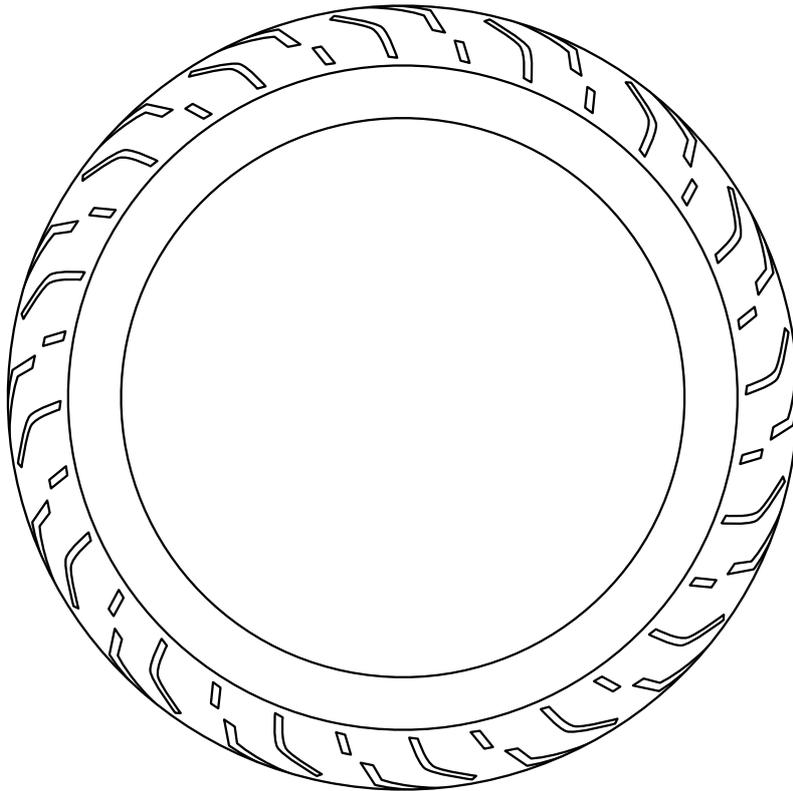
(4)

意匠公報 A

【A - A線端面図】



【左側面図】



令和4年(ワ)第〇〇〇〇〇号 意匠権侵害差止等請求事件

原告 甲川タイヤ株式会社

被告 乙山タイヤ株式会社

## 答 弁 書

令和4年10月16日

東京地方裁判所 民事第〇部 御中

〒〇〇〇-〇〇〇〇

東京都〇区〇町〇丁目〇番〇号

乙島法律事務所(送達場所)

被告訴訟代理人 弁護士 乙島次江 ⑩

電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇

FAX 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇

〒〇〇〇-〇〇〇〇

東京都〇区〇町〇丁目〇番〇号

乙崎特許事務所

被告訴訟代理人 弁理士 乙崎次郎 ⑩

電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇

FAX 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇

### 第1 請求の趣旨に対する答弁

- 1 原告の請求をいずれも棄却する
  - 2 訴訟費用は原告の負担とする
- との判決を求める。

## 第2 請求の原因に対する認否

### 1 「第1 当事者」について

認める。

### 2 「第2 意匠権侵害に基づく差止請求及び廃棄請求」について

#### (1) 「1 原告の意匠権」及び「2 被告の実施行為」について

認める。

#### (2) 「3 本件意匠の構成態様」について

##### ア 「(1) 用語等の説明」について

認める。

##### イ 「(2) 基本的構成態様」及び「(3) 具体的構成態様」について

本件意匠が基本的構成態様のAからCまで及び具体的構成態様のEからGまでを備えることは認める。

しかし、基本的構成態様のDを備えることは否認する。本件意匠の基本的構成態様Dは、次のように特定されるべきである。すなわち、(以下、省略)。

#### (3) 「4 被告意匠の構成態様」について

被告意匠が基本的構成態様のaからcまで及び具体的構成態様のeからgまでを備えることは認める。

しかし、基本的構成態様dを備えることは否認する。被告意匠の基本的構成態様dは、次のように特定されるべきである。すなわち、(以下、省略)。

#### (4) 「5 被告意匠が本件意匠に類似すること」について

##### ア 「(1) 意匠に係る物品が同一であること」について

認める。

イ 「（２）形態が類似すること」について

（ア）「ア 共通点」について

共通点①は否認し、共通点②及び③は認める。本件意匠の基本的構成態様D及び被告意匠の基本的構成態様dは両意匠の差異点となる。

すなわち、本件意匠の基本的構成態様Dは「（２）イ」において前述したとおりに、被告意匠の基本的構成態様dは「（３）」において前述したとおりに、それぞれ特定されるべきである。したがって、両意匠は、以下のとおり、基本的構成態様D及びdにおいて、差異点がある。

すなわち、（以下、省略）。

（イ）「イ 差異点」について

認める。

（ウ）「ウ 本件意匠の要部」について

自動二輪車用タイヤにおいては、駆動性、排水性及び剛性の観点からトレッド部に設けられるトレッドパターンが重要であり、需要者がトレッドパターンの構成に注目する点は認め、その余は争う。

（エ）「エ 本件意匠と被告意匠の形態が類似すること」について

否認又は争う。

ウ 「（３）小括」について

否認又は争う。

（５）「６ 被告に対する警告」について

認める。

(6) 「7 差止請求及び廃棄請求」について  
争う。

3 「第3 不正競争に基づく差止請求及び廃棄請求」について

(1) 「1 訴外丙村」について

訴外丙村がタイヤを含む自動車関連の技術コンサルティングを行う訴外丁原技術に就職している点は認め、その余は不知。

(2) 「2 本件技術情報」について

「(1) 本件技術情報の概要」及び「(2) 本件技術情報のノウハウへの指定」は不知。

「(3) 本件技術情報が営業秘密に該当すること」のうち、アは不知。イは認める。ウは不知。

(3) 「3 被告による本件技術情報の使用」について

否認する。被告商品では、タイヤ内周面にシーラント層を設けるに当たり、タイヤ内周面に、ノズルから吐出される紐状シーラントをらせん状に3周分巻回しながら粘着させた後に、当該紐状シーラントの表面を平滑に整える工程を行うものであり（以下「被告製造方法」という。）、その詳細は別紙被告製造方法目録記載のとおりである。

(4) 「4 訴外丙村による不正開示」について

「(1) 訴外丙村の秘密保持義務」については、不知。

「(2) 訴外丙村による不正開示」のうち、被告が令和2年10月に行った、シーラント層を有する自動二輪車用タイヤに関する特許出願において、訴外丙村と被告の研究者が発明者として記載されていること、被告が被告商品を遅くとも令和3年10月から販売していることは認め、その余は否認又は争う。

被告は、令和2年3月、訴外丁原技術との間で、シーラント層を設けた自動二輪車用タイヤに関する開発委託契約（乙第3号証の契約書）を締結し、同月以降、訴外丁原技術を介して、訴外丁原技術の従業員である訴外丙村から自動二輪車用タイヤに関する被告製造方法の提供を受けたものの、「(3)」において前述したように、被告製造方法は本件技術情報とは異なるものである。したがって、被告は、本件技術情報を取得したものではない。

(5) 「5 被告の不正競争」について

ア 「(1) 不正競争防止法〔空欄1〕の不正競争に該当すること」について  
否認又は争う。

被告が訴外丙村から訴外丁原技術を介して取得し、使用しているものは本件技術情報とは異なる被告製造方法であるから、被告は、本件技術情報を取得し、使用していない。

また、仮に、訴外丙村が訴外丁原技術を介して被告に提供した被告製造方法を使用することが、ひいては本件技術情報を使用することになったとしても、被告は、訴外丙村から訴外丁原技術を介して被告製造方法を取得した際、訴外丙村による訴外丁原技術への本件技術情報の不正開示行為が介在したことを知らず、かつ、知らないことについて重大な過失はない。

イ 「(2) 不正競争防止法〔空欄2〕の不正競争に該当すること」について

原告が、令和4年3月4日、被告に対し、警告書（甲第3号証の1）を送付した事実は認め、その余は否認又は争う。

被告が訴外丙村から訴外丁原技術を介して提供を受けた被告製造方法は本件技術情報ではないことから、被告は本件技術情報を使用していない。

また、仮に、訴外丙村から訴外丁原技術を介して提供された被告製造方法を被告が使用することがひいては本件技術情報を使用することになったとしても、「第4、3」において後述するとおり、取得権原内の使用であり、差止請求及

び廃棄請求に係る不正競争防止法3条の適用は除外される。

(6) 「6 差止請求及び廃棄請求」について  
争う。

4 「第4 結語」について  
争う。

第3 意匠権侵害に基づく差止請求及び廃棄請求に対する反論（被告意匠が本件意匠に類似しないこと）

1 意匠の類否の判断基準

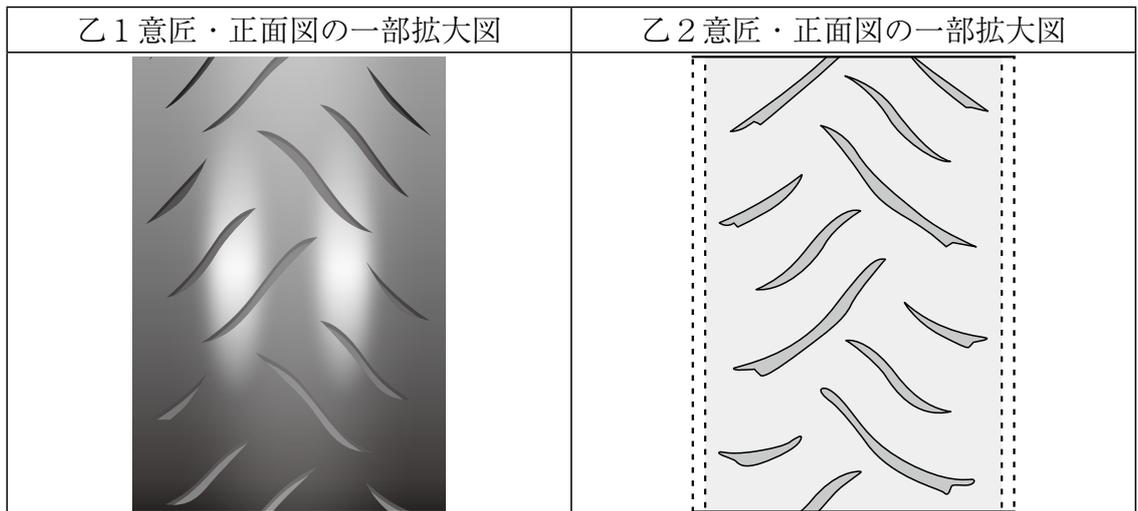
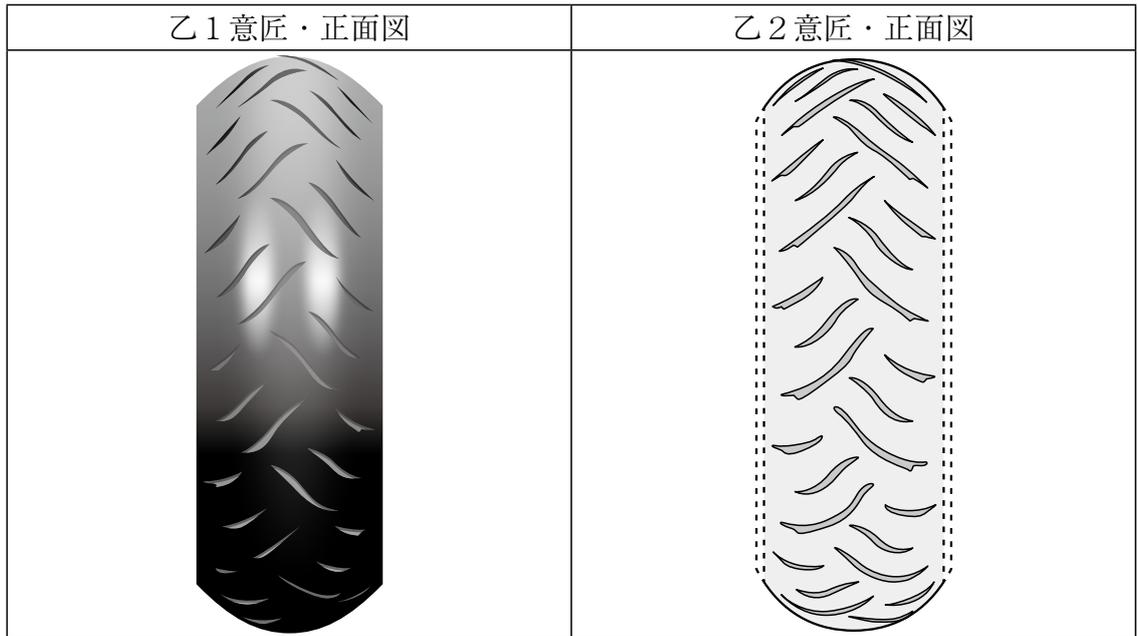
登録意匠とそれ以外の意匠が類似するか否かは、次のような基準で判断される。

(空欄3)

2 本件意匠の要部について

(1) 公知の意匠

本件意匠の出願前の公知の意匠としては、意匠登録第B号（乙第1号証）に記載の意匠（以下「乙1意匠」という。）及び意匠登録第C号（乙第2号証）に記載の意匠（以下「乙2意匠」という。）が存在し、そのトレッドパターンの形態はそれぞれ以下の「正面図」及び「正面図の一部拡大図」のとおりである。



(2) 本件意匠の要部

ア 原告が主張する構成態様が本件意匠の要部とは認められないこと

本件意匠の要部は、「(1)」の公知意匠を踏まえると、原告が主張する構成態様にあるとはいえない。すなわち、

(空欄4)

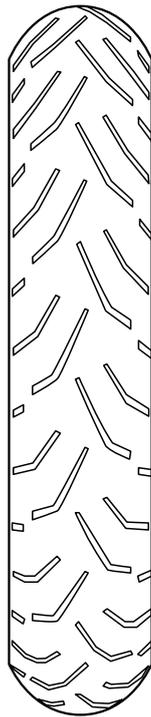
イ 公知意匠を踏まえた本件意匠の要部

公知意匠を考慮すれば、本件意匠においては、繰り返し単位内の各溝の形状や各溝の配置といった形態にこそ需要者は注意を引かれるのであり、これらの繰り返し単位内の特徴的な形態において本件意匠の要部が認められるべきである。すなわち、

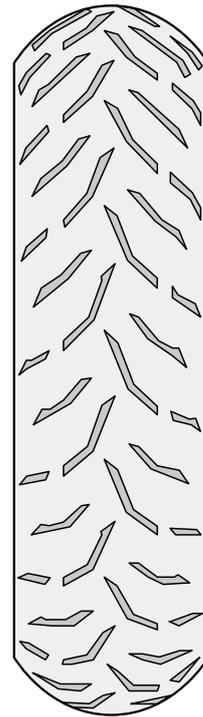
(空欄5)

3 本件意匠と被告意匠の類否

本件意匠及び被告意匠の繰り返し単位内の各溝の形状や各溝の配置は、次の各意匠の正面図に示されるとおりである。



本件意匠【正面図】



被告意匠の正面図

そして、本件意匠の要部は「2 (2) イ」において述べた構成態様（以下、単に「本件意匠の要部」という。）に認められるべきである。

このような本件意匠の要部を前提として、本件意匠と被告意匠とを対比するな

らば、被告意匠は、本件意匠とは類似するものとはいえない。

まず、本件意匠の基本的構成態様Dと被告意匠の基本的構成態様dとを対比すると、次のような差異点が認められる。すなわち、

(空欄6)

また、本件意匠の要部は、具体的構成態様に係る繰り返し単位内の各溝の形状の特徴にも認められるのであり、被告意匠の具体的構成態様と対比すると、次のような差異点が認められる。すなわち、

(空欄7)

このような差異点により、被告意匠は本件意匠の要部を備えるものではなく、その結果、全体として生じる美感も、本件意匠は全体として整然とし、無機的でやや固い印象を与えるのに対し、被告意匠は全体として不規則であり、動的な印象を与える点において異なる。

したがって、両意匠は、自動二輪車用タイヤの需要者の視覚を通じて起こさせる美感において異なるのであり、被告意匠が本件意匠に類似すると認めることはできない。

#### 第4 不正競争に基づく差止請求及び廃棄請求に対する反論

- 1 被告は本件技術情報の開示を受けておらず、本件技術情報を取得し、使用していないこと

本件技術情報の概要は、「タイヤ内周面に、ノズルから吐出される紐状シーラントをらせん状に巻回しながら粘着させ、粘着された紐状シーラントの隣に次の紐状シーラントが粘着されるまでの間に、粘着された紐状シーラントをタイヤ内周面に押し付ける」というものである。

これに対し、被告が訴外丙村から訴外丁原技術を介して提供され、現在使用している被告製造方法は、「タイヤ内周面にシーラント層を設けるに当たり、タイヤ内周面に、ノズルから吐出される紐状シーラントをらせん状に3周分巻回しながら粘着させた後に、当該紐状シーラントの表面を平滑に整える工程を行う」というものであって、本件技術情報とは異なる。

したがって、被告は、そもそも、本件技術情報の開示を受けておらず、本件技術情報を取得し、使用していない。

## 2 被告製造方法の取得時に本件技術情報の不正開示行為の介在に関して悪意又は重過失がないこと

被告が訴外丙村から訴外丁原技術を介して提供され、使用している被告製造方法は、本件技術情報とは異なる。

しかし、仮に、訴外丙村から訴外丁原技術を介して被告に提供された被告製造方法を使用することが、ひいては本件技術情報を使用することになったとしても、被告は、訴外丁原技術を介して訴外丙村から被告製造方法を取得した際、本件技術情報について不正開示行為が介在していたことを知らず、かつ、知らないことについて重大な過失はない。すなわち、

(空欄8)

したがって、訴外丙村から訴外丁原技術を介して提供された被告製造方法を使用する被告の行為は、不正競争防止法(空欄1)に定める不正競争に当たる余地はない。

## 3 営業秘密の取得権原内の使用であること(不正競争防止法(空欄9)の定める抗弁)

「1」において前述したとおり、被告が訴外丙村から訴外丁原技術を介して提

供され、使用する被告製造方法は本件技術情報とは異なる。

しかし、仮に、訴外丁原技術を介して訴外丙村から被告に提供された被告製造方法を使用することがひいては本件技術情報の使用になるとしても、かつ、被告が警告書（甲第3号証の1）を受領した時点で訴外丙村の不正開示行為について悪意又は重大な過失があるものとなったとしても、不正競争防止法〔空欄9〕により、差止請求及び廃棄請求に係る規定（同法3条）の適用は除外される。

このような適用除外を受けるためには、まず、営業秘密を取得した時にその営業秘密について営業秘密不正開示行為が介在したことを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がないことが必要である。

本件において、「2」において前述したとおり、被告が被告製造方法を訴外丁原技術を介して訴外丙村から取得した時点において、訴外丙村から訴外丁原技術への不正開示行為が介在したことを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない。

当該適用除外を受けるためには、更に次の二つの要件を満たす必要がある。

〔空欄10〕

このように、仮に被告製造方法の使用がひいては本件技術情報を使用する行為に当たり、不正競争防止法〔空欄2〕に当たり得るとしても、被告製造方法の使用については、不正競争防止法〔空欄9〕により、差止請求及び廃棄請求に係る同法3条の適用は除外される。

#### 4 小 括

以上のとおり、訴外丙村から訴外丁原技術を介して提供された被告製造方法は本件技術情報には該当しない。

また、仮に被告製造方法を使用することが、ひいては本件技術情報を使用するものであったとしても、被告は、被告製造方法の提供を受けるに際し、訴外丙村

から訴外丁原技術への不正開示行為が介在したことを知らず、かつ、知らないことについて重大な過失がなかったことから、被告の行為は、不正競争防止法〔空欄1〕に該当しない。

さらに、被告製造方法の使用は、形式上は不正競争防止法〔空欄2〕に当たるとしても、実質的には不正競争には当たらないといえ、差止請求及び廃棄請求に係る同法3条の適用は除外される。

## 第5 結 論

以上より、原告の請求には理由がなく、直ちに棄却されるべきである。

以 上

## 証 拠 方 法

(省 略)

## 附 属 書 類

(省 略)

(別紙)

## 被告製造方法目録

被告製造方法の概要は、自動二輪車用タイヤ内周面にシーラント層を設けるに当たり、タイヤ内周面に、ノズルから吐出される紐状シーラントをらせん状に3周分巻回しながら粘着させた後に、当該紐状シーラントの表面を平滑に整える工程を行うというものである。その詳細は、次のとおりである。

(以下、省略)