

(05年3月の共同研修での被告の反訴状です。
(松本、他の資料などは次のアドレス
<http://homepage3.nifty.com/nmat/>))

損害賠償反訴請求事件

(本訴は平成17年(ワ)第123号 特許権等侵害行為差止等請求事件)

訴額 金1750万0000円

貼付印紙額 金7万4000円

反 訴 状

平成17年3月9日

東京地方裁判所 民事29部 御中
(提出先・民事事件係)

反訴原告ら訴訟代理人弁護士	松 本 直 樹 (印)
同	石 川 美津子 (印)
同 弁理士	上 條 由紀子 (印)
補佐人 弁理士	羽 切 正 治 (印)

〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町2丁目1番1号

反訴原告(本訴被告) 株式会社中央オート

同代表者 代表取締役 乙 山 次 郎

〒143-0003 東京都大田区京浜島1丁目1番1号

反訴原告(本訴被告) 株式会社大田工業

同代表者 代表取締役 丙 川 花 子

〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目10-28 フジボウ会館ビル6階

松本法律事務所 (送達場所)

電話:03-5211-7252 F A X :03-5211-7260

反訴原告ら訴訟代理人 弁護士 松 本 直 樹

〒105-0013 東京都港区浜松町2-1-13 芝エクセレントビル8階

安江法律事務所

電話:03-5401-1471 F A X :03-5401-1474

反訴原告ら訴訟代理人 弁護士 石 川 美津子

〒153-8904 東京都目黒区駒場4-6-14 5号館

東京大学先端科学技術研究センター 202号室 渡部俊也研究室

電話:03-5452-5333

反訴原告ら訴訟代理人 弁理士 上 條 由紀子

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4 - 6 - 1 2 1 東和ビル4階

羽切特許事務所

電話:03-5213-0611 F A X :03-5213-0677

同補佐人 弁理士 羽 切 正 治

〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

反訴被告(本訴原告) 仙台工業株式会社

同代表者 代表取締役 甲 野 太 郎

反訴請求の趣旨

1 被告は原告らに対し、金1750万円およびこれに対する平成16年11月1日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決ならびに1項についての仮執行宣言を求める。

反訴請求の原因

1. 概要

反訴被告の、別紙物件目録記載の悪路脱出「スノーヘルパーS」(平成13年(2001年)11月販売開始)は、共同開発契約の趣旨に反して、反訴原告の平成13年(2001年)10月販売開始の悪路脱出「オートヘルパー」を模倣したものであり、不正競争防止法2条1項3号の不正競争にあたる。また、営業秘密の不正利用および契約違反にもあたる。

2. 形態模倣(3号)

反訴被告のスノーヘルパーSは、反訴原告のオートヘルパーという「他人の商品」の「形態」を「模倣」した商品である。

2.1 両脱出

反訴原告の平成13年(2001年)10月販売開始の悪路脱出「オートヘルパー」は、本件の本訴請求の対象物であり、原告(反訴被告)の主張するとおり、検甲第1号証として提出されている物で、また訴状添付の物件説明書図面に示される外観を有している。

本件反訴の対象物である、反訴被告の平成13年(2001年)11月販売開始の悪路脱出「スノーヘルパーS」は、検甲第2号証として提出されたものである。一見して明らかなおと、基本的な外観を共通にしている。

これらの類似性は、本訴における原告(反訴被告)の主張でもある。厳密には、その特許権および意匠権との関係の問題であるが、特に意匠権の内容は反訴被告の実際の商品と殆ど同じであり、それと類似というのが原告の主張である。仮にそういうなら、むしろ反訴原告の方こそがオリジナルなのであるから、違法とされるべきは反訴被告の方だ、というのが本件反訴の趣旨である(反訴被告の権利については、いずれも冒認または特許法38条違反で明白無効である)。

2.2 「形態を模倣」

反訴被告のスノーヘルパーSは、反訴原告のオートヘルパーという「他人の商品」の「形態を模倣」したものである。

不競法でいう「形態を模倣」に該当するためには、相当高度に似たものであることが必要とされるものではある。この点で、本件の反訴被告のスノーヘルパーSは、反訴原告のオートヘルパーと比較して多少の違いは見られる。しかし、反訴被告が脱出具を作り始めたのは、反訴原告からの商談があったためである。その際の開発を元にして、反訴原告のオートヘルパーと同様のものを販売しているのが、スノーヘルパーSなのである。これはまさに「模倣」といふべきものである。

また、反訴被告の特許権と意匠権の侵害を主張する本訴では、こうした違いを無視した議論をしている。反訴原告のオートヘルパーには案内板は無く、格子状の接地部であるのに、これを同視しようとしている。悪路脱出具についての情報を提供したのは、もともと反訴原告の方なのであり、このような案内板の点を無視した議論を前提とするなら、むしろ、反訴被告のスノーヘルパーSの方こそ、形態模倣の不正競争に当たる。

なお、オートヘルパーの形態は、括弧書きで除外されている「通常の形態」ではない。独自の開発品として、特徴のある形態となっている。

2.3 経緯

反訴原告・中央オートが当初に悪路脱出具の商品化を計画し、その開発を反訴被告と共同することを試みたが、結局は物別れに終わり、中央オートは反訴被告とは別に「オートヘルパー」を商品化した。反訴被告はこれを模倣して「スノーヘルパーS」を売り出した。詳細は次の通りである。

2000年7月に反訴原告・中央オートは、悪路脱出具の既存の製品および市場の調査を実施し、市場において新規な構造および機能の悪路脱出具に需要があることを認識した。調査結果報告書(乙6)にまとめられている。そこで商品化を企画した(乙7・企画書)。同年8月には、中央オートは、関係会社である訴外・グランド企画に対し、上記調査結果報告書と商品化企画書を提供し、新規な構造及び機能の悪路脱出具のデザイン設計、要求仕様の策定、開発・製造委託先の選定等を委託した。グランド企画は、2000年9月、ポリカーボネートを原材料として射出成形して製造することを想定して、新規な構造の悪路脱出具のデザイン設計書(乙8)、要求仕様書(乙9)、開発・製造元リスト(乙10)等を作成し、中央オートに対し納入した。

中央オートは、樹脂加工の経験を有する企業の協力が必要と考え、反訴被告(仙台工業)に共同開発を持ちかけた。2000年10月1日に、反訴被告と反訴原告(中央オート)との間で「共同開発契約」(乙5)が締結され、これに基づいて中央オートは反訴被告へ情報開示をした。その内容は、上記のデザイン設計書(乙8)・要求仕様書(乙9)である。

その後、中央オートが反訴被告に製造委託をすることを予定して共同開発を進めたが、試作品の不具合などがあった上に結局は委託製造の条件などが折り合わず、製造委託は実現しなかった。そこで、中央オートは独自に悪路脱出具を製品化することにした。これが、平成13年(2001年)10月販売開始の反訴原告の悪路脱出具「オートヘルパー」である。

2.4 反訴被告による模倣

続いて平成13年(2001年)11月、反訴被告は、悪路脱出具「スノーヘルパーS」を販売開始した。反訴被告のスノーヘルパーS

は、基本としては、中央オートの提供した上記のデザイン設計書（乙8）に基づくものである。

形態模倣の典型例は、市場入手の「他人の商品」を模倣することであろうが、本件のように個別的な関係があった場合を排除する理由は無い。反訴原告の商品「オートヘルパー」が市場に出る前に、共同開発を試みる関係があったために反訴被告はこうした情報を入手し、自分の商品を作ったものであるが、結局のところは、反訴原告の商品を模倣したものである。

したがって、少なくともオートヘルパーの販売開始後3年の経過するまでの、反訴被告の「スノーヘルパーS」の製造販売は、不正競争防止法2条1項3号の不正競争にあたる。

3. 営業秘密不正使用(7号)

反訴被告のスノーヘルパーSの製造および販売は、営業秘密不正使用の不正競争行為にもあたる。

スノーヘルパーSの設計情報は、反訴原告の提案に基づくものである。当初は、反訴被告が製造してそれを反訴原告が買い取って販売するとの見込みで商品開発を進めていたものであるが、これが実現しなかったところ、反訴被告は、この際の設計情報を流用して、自ら製造販売を始めたのがスノーヘルパーSである。

まず、かかる設計情報は、秘密として管理されている情報である。当事者間の契約においても、守秘義務が規定されている（2条）。デザイン企画書などの情報を提供したのは、製造委託を予定した共同開発のためであり、反訴被告が単独で事業化するはその趣旨に反している。

そして、現に有用なものである。商品性

の高いものであり、現にスノーヘルパーSが好評に売れているのは、それに基づくものであるし、また、有用な情報であることを裏付けている。さらに、反訴被告がスノーヘルパーSの製造販売に着手した時点において、非公知の情報であった。その後オートヘルパーの市販により秘密でなくなるにしても、反訴被告の単独事業化の準備の時点で営業秘密不正使用の不正競争行為であり、その後の製造販売も相当期間にわたって不法行為と評価されるべきである。

4. 契約違反

反訴被告の「スノーヘルパーS」の製造および販売は、共同開発契約（乙6）に違反している点でも違法である。

共同開発契約書では、第4条「秘密開示」で、「相手方から開示された本件情報のうち秘密情報」を「他の目的に利用してはならない。」としている。反訴被告の「スノーヘルパーS」の製造および販売は、反訴原告の提供したデザイン設計書の内容の目的外使用に当たる。

たとえ不競法の言う「模倣」ではないにしても（そこまでは似ていないと判断されるにしても）、反訴被告の設計が、反訴原告提供の情報を基礎としていることは間違い無い。これはすなわち、共同開発契約の禁じる目的外利用に当たるということである。

第4条は但書きを伴っているが、そのいずれにも当たらない。実際、かかる情報は、開示時に反訴被告が「保有していた」わけではなければ、「公知又は公用」でもなく、相当期間経過後まで一般には公知でなかったものである。

したがって、かかる製造および販売は、共同開発契約書に違反した違法なものであり、これから生じる反訴原告の損害を反訴被告は賠償する義務を負う。

5. 損害

反訴被告の違法な販売行為により、反訴原告は損害をこうむった。その金額は少なくとも、1万7500個（6,000/年の、2001年11月から、2001年10月の3年後である2004年9月末までの2年11ヶ月分）に、反訴原告らの製品の1個あたりの利益額である1000円を乗じた金額である1750万円である。

上記の算定は、特許法102条1項または不正競争防止法5条1項によるもので、本訴の対象である被告製品を「その侵害の行為がなければ販売することができた物」としている。実際に、同様に軽量にしてこれに当たるものであり、また反訴原告らの製造等の能力は十分にあるから、「行う能力に応じた額を超えない限度」の範囲内のものである。

6. 反訴請求

よって、原告は被告に対して、損害賠償として、金1750万円およびこれに対する不履行の日の後である平成16年10月1日から支払い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いを請求する。

付属書類

反訴状副本

以上
(物件目録添付)

物件目録

反訴被告（本訴原告）である仙台工業株式会社の悪路脱出具「スノーヘルパーS」