

登録意匠「建築用パネル」侵害差止等請求事件：大阪地裁平成 25(ワ)2462・平成 26 年 4 月 21 日（26 民部）判決〈請求棄却〉⇒特許ニュース No. 13747

【キーワード】

部分意匠，意匠の類否，登録無効事由（意匠法 3 条 2 項），先使用による通常実施権（意匠法 29 条）

【事案の概要】

1 前提事実（証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いが無い。）

(1) 当事者

原告（株式会社ノザワ）は，各種スレート及びセメント製建築材の製造，加工，販売等を目的とする株式会社である。

被告（三菱マテリアル建材株式会社）は，押出成形セメント板その他一般建築材料の製造及び販売等を目的とする株式会社である。

(2) 原告の意匠権

原告は，次の意匠登録（以下，「本件意匠登録」といい，同登録に係る意匠を「本件意匠」という。）に係る意匠権（以下「本件意匠権」という。）を有している。

登録番号	第 1 4 0 4 6 9 1 号
出願日	平成 2 2 年 4 月 2 0 日
登録日	平成 2 2 年 1 2 月 3 日
意匠に係る物品	「建築用パネル」
本件意匠（部分意匠）	別紙登録意匠目録記載のとおり

(3) 被告の行為

ア 被告は，本件意匠登録日の前である平成 2 2 年 1 0 月から，業として，別紙被告製品目録記載の建築用パネル（以下「被告製品」という。）を製造，販売している。

イ 被告製品の形状は，別紙被告意匠目録記載のとおりである（甲 1 1，弁論の全趣旨）。

ウ 被告製品は建築用パネルであり，本件意匠に係る物品と同じである。

2 原告の請求

原告は，被告に対し，本件意匠権に基づき，被告の行為が，本件意匠権を侵害するとして，被告製品の製造，販売等の差止めと，被告製品及びその製造に供する金型の廃棄を求めるとともに，1 9 9 万 2 2 5 0 円の損害賠償及びこれに対する平成 2 5 年 3 月 2 2 日（本訴状送達日の翌日）から支払済みまで民法所定の年 5 % の遅延損害金の支払を求めている。

3 争点

(1) 被告意匠と本件意匠の類否 (争点1)

(2) 本件意匠登録における無効理由の有無 (争点2)

当業者が、登録第1360862号意匠公報（以下「乙1公報」という。）に記載された公知意匠（以下「乙1意匠」という。）に基づいて容易に本件意匠の創作をすることができたか。

(3) 先使用による通常実施権の有無 (争点3)

(4) 原告の損害 (争点4)

【被告の主張】

1. 争点1に対して：

被告意匠におけるリブの横巾の比率は、本件意匠のそれと異なり、被告意匠は本件意匠が有する美感を備えていない。

2. 争点2に対して：

乙1公報は本件意匠登録の出願の平成22年4月20日の前の平成21年6月1日に発行されている。同公報には、平面視において縦方向に形成されてなるリブが横方向に並列され、リブ間の溝の横巾は均等で、リブの横巾が3段階に3：5：7の割合で漸次巾広となる3本のリブを一組とし、その繰り返しを有する意匠（乙1）が記載されている。

仮に、リブの横幅の比率が本件意匠の要部でないというのであれば、乙1意匠の繰り返しの単位となるリブの本数を増加させて、漸次幅広となる4本のリブの繰り返しからなる意匠を創作することは、当業者にとって極めて容易というべきである。したがって、本件意匠は、乙1意匠に基づいて、当業者が容易に創作し得たものである。本件意匠登録は意匠法3条2項に違反するから、同法41条、特許法104条の3第1項により、原告は、被告に対し本件意匠権を行使することができない。

3. 争点3に対して：

被告は、顧客から乙1意匠の実施品（以下「乙1製品」という。）と同様の意匠を有する建築用パネルの製造を依頼されたが、調査の結果、乙1意匠に係る意匠権を侵害すると判断し、乙1製品の代替品を開発することとした。その結果、被告担当者が3つの意匠を創作したが、そのうちの1つが被告意匠である。被告は、平成22年3月24日、被告製品の口金を発注し、同月31日にこれを受領した。

その後、被告は、被告製品を製造するに至っている。

被告は、被告製品の製造販売事業のために必要な設備を備えている上、上記口金の発注により、被告製品の製造販売を実施する意図を有していたことも明らかである。また、上記口金の受領により、即時実施の意図が客観的に認識さ

れ得る状態になったといえる。

被告は、遅くとも本件意匠登録出願日である平成22年4月20日より前である同年3月31日までに被告製品の製造販売事業の準備を完了したといえる。

したがって、仮に、被告意匠が本件意匠に類似するとしても、被告は、意匠法29条の規定する範囲内において本件意匠権の通常実施権を有している。

【判 断】

1 はじめに

事案の性質に鑑み、本件意匠と被告意匠の類否、本件意匠登録に無効理由があるか否かに先立ち、被告が先使用による通常実施権を有しているか否かを判断する。

後記2に述べるとおり、被告は、本件意匠登録出願の際、本件意匠を知らずに、被告意匠を創作し、被告意匠を有する被告製品の製造販売に係る事業の準備をしたと認めることができる。その結果、被告は、被告製品の製造販売について、被告意匠の範囲内において、先使用による通常実施権を有していると認めることができる。

2 先使用による通常実施権の成否

(1) 認定事実

前提事実、証拠（後掲のもの）及び弁論の全趣旨によると、次の事実を認めることができる。

ア 被告は、平成21年7月14日、株式会社交建設計から、仙台市交通局の工事について見積依頼を受けたが（乙3）、その際、使用する建材として、原告が製造していた乙1意匠の実施品（以下「乙1製品」という。）と同様のデザインの建築用パネルを指定された。

乙1意匠は、平成20年6月18日、原告により登録出願され、平成21年4月24日、意匠登録されたものである（乙1）。

イ 被告は、調査の結果、上記指定は、乙1意匠に係る意匠権を侵害すると判断し、乙1製品の代替製品を開発することとした。その結果、被告担当者が、3つの意匠を創作したが（乙4）、そのうちの1つが、被告意匠である。

ウ 上記工事の納入時期はしばらく先であったため、直ちに製造に着手しなかったところ、平成22年1月、株式会社銭高組（以下「銭高組」という。）から、STEP相模原新築工事の引き合いがあり、乙1製品の使用の可否を問い合わせてきた。

被告は、乙1製品の使用はできないと回答するとともに、乙1製品の代替製品の開発を再開し、上記3つの意匠のうち被告意匠に係る製品（被告製品）の口金を製作することとした（乙5）。被告は、有限会社藤沼工機（以下「藤沼工機」という。）に対し、口金の製作を発注し、同年3月31日までに納入を受け、検収した（乙6）。

エ 被告は、被告製品を自社製品のラインナップに加えることとし、これを平

成 2 2 年 6 月 版 の 製 品 カ タ ロ グ に 掲 載 し (乙 7) , そ の 後 , 同 年 1 0 月 , 上 記 S T E P 相 模 原 新 築 工 事 に 使 用 す る た め , 銭 高 組 に 被 告 製 品 を 販 売 し た 。
オ 原 告 は , そ の 間 , 本 件 意 匠 を 創 作 し , 平 成 2 2 年 4 月 2 0 日 , 登 録 出 願 し , 同 年 1 2 月 3 日 , 意 匠 登 録 (本 件 意 匠 登 録) さ れ た (甲 2) 。

(2) 本件意匠登録出願日における事業の準備

前記(1)によると、被告は、銭高組の実施するSTEP相模原新築工事に使用する被告製品を販売するため、その口金の製作を発注し、これを平成22年3月31日受領し、その後、被告製品を製造した上、銭高組に販売したことが認められる。したがって、遅くとも、上記口金を受領した平成22年3月31日の時点において、被告は、被告意匠を備えた被告製品の製造、販売に係る事業の即時実施の意図を有しており、その意図を客観的に認識される程度に表明したというべきである。すなわち、本件意匠登録出願日である平成22年4月20日に先立つ同年3月31日の時点で、被告意匠に係る被告製品の製造、販売に係る事業の準備をしていたと認めることができる。

(3) 原告の反論について

上記(2)の認定に対し、原告は、次のとおりの反論を述べるが、いずれも採用することはできない。

ア 先使用の資料として提出したもののうち図面の記載の不一致

原告は、被告が、平成22年3月中に、被告製品の口金を発注し、これを受領した事実を否認し、被告の提出する先使用に係る資料には疑義があると主張する。具体的には、本訴提起前における被告との交渉において被告が原告に送付した平成23年6月27日付回答書(甲16)に添付された資料と、被告の営業部長が作成し、平成23年8月1日に公証人の認証を受けた陳述書(甲17)に添付された資料(甲16の資料1と甲17の資料2:新規口金検討依頼書及び同添付図面。甲16の資料2と甲17の資料3:メース口金製作伺及び同添付図面。甲16の資料6と甲17の資料8:設備発注依頼の件(正)及び同添付図面)の記載内容が本来同一であるべきにもかかわらず、相違点があると述べる。

これに対し、被告は、甲17(陳述書)は、先使用を基礎付ける事実を陳述書に記載し、その資料を原本のまま添付したものを、公証人による認証を受けた上で、当時の被告代理人が保管していたものであり、甲16(原告に対する回答書)の資料として添付したものは、原告に対する回答として十分であると考えた範囲で、適当に図面を添付したため、齟齬が生じた旨説明している。

甲16と甲17の書面の作成目的が上記のとおり異なる以上、添付資料を必要に応じて、適宜選択したとしても不自然とはいえない。

確かに、甲17の作成日、認証日は、平成23年8月1日であり、甲16は、これより前である平成23年6月27日に作成されていることから、甲17に添付された資料と同じもの(写し)を回答書に添付する支障はなかつ

たということもできる。このため、念のため、相違点について子細に検討してみたが、次に述べるとおり、被告が特別な意図をもって、あえて添付資料を差し替えたと認めることはできない。

甲16の資料6と甲17の資料8とを比較すると、本文については印影の有無（甲16の資料6の本文には「P1」の印影がないが、甲17の資料8の本文には「P1」の印影がある。）、添付図面については手書きの訂正の有無（甲16の資料6の添付図面には、甲17の資料8の添付図面の記載に手書きの訂正が加えられている。）という相違点がある。被告の担当者としては、手書きの訂正が加わった図面（甲16の資料6の図面）の方が、より正確な情報であると考えて、甲16の資料6の図面を選択したものと考えることができる。その結果、本文についても、甲17の資料8とは別に保管されていた甲16の資料6のものをコピーして、回答書〔甲16〕に添付したと考えることができる（「P1」の印影のあるものとなないものが併存する理由については、「P1」の印影がない段階のもの写しが作成されており、これが甲16の資料6とされたからであると考えてのが合理的である。）。

また、甲16の資料1、2の図面と甲17の資料2、3の図面とを比較すると、前者の図面は、寸法の記載が印字されたものであるのに対し、後者の図面は、寸法が手書きされた部分がある。しかし、両者に実質的な違いはなく、被告の担当者としては、単に手書き部分の少ない図面（甲16の資料1、2の図面）を選択したと考えることも可能である。

一方、これらの相違点に加え、原告の主張する他の相違点について、改めて検討しても、品番の「S6」が抹消されているとか、寸法の記載の有無とかいうものに過ぎない。そもそも、添付資料のうち、被告製品の図面とされる書面に記載された図形自体に違いはなく、寸法の齟齬などもなく（甲16の資料6と甲17の資料8については、上記のとおり、寸法が訂正された結果、最新のものを伝えたものと推測できる。）、これらの相違点について、被告があえてねつ造や改ざんをしなければならない理由は見当たらない。

そうすると、原告の主張する相違点を検討しても、前述した事情以外に、あえて被告が、甲17の資料に添付された図面を甲16の資料に添付された図面に差し替える必要性は窺えず、原告の主張する相違点をもって、被告製品の口金の製作の経緯に関する甲16、17の信用性を否定することはできず、前記(2)の認定を左右するものではない。

なお、差し替え前の乙4（甲18）が、前記(2)の認定を左右することもないというべきである。

イ 先使用の資料として提出したもののうち図面の日付に関する疑義（被告が被告意匠を創作したことに対する疑義）

原告は、被告の提出する先使用に係る資料について、被告が被告意匠を創作したと認めるには不自然な点があると主張する。具体的には、被告意匠を示す図面に日付のないもの（甲16の資料1、甲17の資料2、甲17の資

料3)が存在すると述べる。

これに加えて、甲16の資料2の「メースロ金製作伺」の本文が平成22年1月12日付であるのに、添付図面の作成日が(同年)1月20日付になっていることや、その後、甲17の資料3に添付された図面に日付がないこと(前記アと同じ問題)が不自然であるとも述べる。

しかし、新規口金の製作の検討依頼や、製作伺の段階における図面に日付がないこと自体がさほど不自然であるとは思えない。

また、稟議書である「メースロ金製作伺」(甲16の資料2)の本文の日付(平成22年1月12日)と、添付図面の日付(平成22年1月20日)の齟齬については、前記アで検討したのと同様の状況により、齟齬が発生したと認めることができる。同じ「メースロ金製作伺」(甲16の資料2、甲17の資料3)であるにもかかわらず、添付図の日付の記載があったり(甲16の資料2)、なかったり(甲17の資料2)という違いがあることについても、同様の説明が可能である(むしろ、意図的なねつ造や改ざんがあったというのであるなら、このような齟齬は考えにくい。)

したがって、原告の主張する図面の日付の有無をもって、前述した先使用の事実の認定を左右するものではない。

ウ 被告製品の口金の製作期間

原告は、被告製品の口金の製作期間について、被告の主張する期間(3月24日に発注し、同月31日に受領したというもの)では短すぎるため、被告の主張する口金の発注自体が疑わしいと主張し、その理由として、口金を製作するためには7つの部品を作成する必要があるとか、焼き入れ処理をする必要があるなどと述べる。

しかし、上記主張は、原告の主張する方法ないし工程によると、その程度の日数を必要とするというものにすぎず、直ちに、被告製品の口金が、原告の主張する方法によって製作されたことになるとはいえない。

むしろ、前記(1)のとおり、被告が被告製品の口金の製作を発注した相手は藤沼工機であるが、証拠(甲17の資料6、乙9)によると、藤沼工機は、被告とは長い取引関係にあり、仕掛品を常備している上、正式な発注日である平成22年3月24日の前から、被告製品の口金の見積を依頼されるなど、口金の製作の予定が伝えられ、その準備をしていたことが認められる。

そもそも、前記(1)のとおり、平成22年6月に発行された被告作成の不燃建材総合カタログ(乙7)に被告製品が掲載されており、発行時点で、被告製品が完成していたと見ることができる(原告は、発行日以降に生産することを前提としているが、そのような前提には理由がない。)。そして、上記カタログ発行前に、口金の製作期間、被告製品の製作期間、カタログの製作期間を要することなどを考えると、上記カタログの存在は、被告の主張する被告製品の製造に至る経緯事実に符合しているといえることができる。

したがって、口金の製作期間についての原告の主張によっては、先使用に

係る前記判断は左右されないというべきである。

(4) 本件意匠についての認識

被告が、本件意匠登録出願の事実を知っていたと認めることを窺わせる事情は見当たらず、前記(1)イ、ウの経緯のとおり、被告意匠を創作したと認められることからすると、被告は、原告による本件意匠の創作の事実を知らずに、被告意匠を創作したと認めることができる。

(5) まとめ

以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、仮に、被告意匠が本件意匠に類似しているとしても、被告は、被告意匠及び上記被告製品の製造、販売の事業の範囲内において、本件意匠権の通常実施権を有するというべきである。

3 結論

以上のとおり、原告の請求は理由がないから、これをいずれも棄却することとし、訴訟費用の負担につき、民事訴訟法61条を適用して主文のとおり判決する。

【論 説】

1. 意匠に係る物品が「建築用パネル」であると、1枚の大型のパネル自体の四角形状に成る平板材の平面部に構成する凹凸状の装飾面について、各企業は種々の創作をして製品化し意匠登録をすところ、本件原告にあっても、その「部分意匠」として実線で示された凹凸の大きさと数とから成る形態に特徴があるとして登録されたものと思われる。

ところが、原告の部分意匠に係る形態と類似すると思われる部分意匠から成る全体意匠(乙1)が、すでに意匠登録第1360862号(平成20年6月18日出願・平成21年4月24日登録・平成21年6月1日公報発行)として意匠権を発生していたのである。

したがって、被告は、全体意匠(乙1)を引用して、これから本件意匠(部分意匠)は容易に創作することができたと主張したのであろう。

しかし、このような主張は、意匠法3条2項の規定の趣旨には適合しないから採用されないけれども、本件部分意匠と被告物品の部分意匠とを対比すると、両者は同一に近い類似する意匠と判断されてもおかしくないものであった。これについて、被告はリブの横巾の比率は本件意匠のそれと異なるから非類似であると反論したようであるけれども、これについて裁判所は判断をしていない。

2. ところで、被告は、本件意匠には登録無効事由があるとして、意匠法3条2項の創作容易性を主張した。その根拠となる意匠とは、本件意匠の出願前に特許庁発行の登録意匠公報に掲載された「刊行物公知」の意匠であって、「事実上公知」の意匠ではなかった。すると、刊行物公知の意匠からでは、当業者が容易に創作することができたとはいえないから、適用することはできない。

(知財高裁平成 25 (行ケ) 10315・平成 26 年 3 月 27 日判決、特許ニュース No. 13727 参照)

したがって、意匠法 3 条 2 項による登録無効事由の主張は無理であった。

3. そこで、裁判所としては、前記のような事案の性質を鑑みて、被告が製作販売する意匠については、本件意匠の出願前から準備されていた意匠であるから、先使用による通常実施権(意 29 条)の主張が有利とみて、この主張に集中したようである。

意匠法 29 条が規定する原告の意匠権に対し、先使用による通常実施権が成立するためには、次の要件の具備が必要である。

- ① 意匠登録出願に係る意匠を知らないこと、
- ② 自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をしたこと、又は、前記創作をした者から知得したこと、
- ③ 現に日本国内において、その意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者、又はその事業の準備をしている者は、
- ④ その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内で、
- ⑤ その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。

そこで、裁判所は、被告が提出した証拠によれば、被告は、本件意匠の出願日である平成 22 年 4 月 20 日に先立つ同年 3 月 31 日の時点で、被告意匠に係る被告製品の製造、販売に係る事業の準備をしていた、と認定したのである。

これに対し原告はいろいろ反論したけれども、採用できないと裁判所は認定した。即ち、第 1 に、被告が先使用の資料として提出したものの中の「図面の記載の不一致」のことに對しては、被告製品の図面とされる書面に記載された図形自体に違いはなく、寸法の齟齬もないから、被告があえてねつ造や改ざんしなければならない理由はない、と認定した。

また、第 2 に、先使用の資料として提出した「図面の日付についての疑義」に対しては、新規口金の製品の検討依頼や製作何の段階における図面に日付がないこと自体は、さほど不自然であるとは思えないと認定したが、この辺の認定はあいまいで、説得力がない。裁判所は、図面の日付の有無をもって先使用の事実の認定を左右するものではないというが、このようなあいまいな認定で説得できるのだろうか。

第 3 に、被告製品の口金の製作時期について原告は、被告が主張する期間(3 月 24 日に発注し、同月 31 日に受領したというもの)では短すぎるため、被告が主張する口金の発注自体が疑わしいと主張したのに対し、裁判所は、証拠によると、被告の発注先は被告とは長い取引関係にあり、仕掛品を常備して

おり、正式な発注日の平成22年3月24日前から、被告製品の口金の見積を依頼されるなど、口金製作の準備をしていたことが認められるとした。

さらに、被告にあっては、本件意匠の出願事実を知っていたと認める事情は見当たらないから、被告は原告による本件意匠の創作の事実を知らずに被告意匠を創作した、と裁判所は認定したのである。

4. 裁判所の以上の事実認定からすると、本件登録意匠と被告意匠との酷似関係は偶然ということになる。

当事者間における当該意匠をめぐる関係の真相は不明であるが、先使用権を成立させるための事実関係については、明確に審理されたことを考慮すると、実務上、貴重な裁判例といえるだろう。

[牛木 理一]

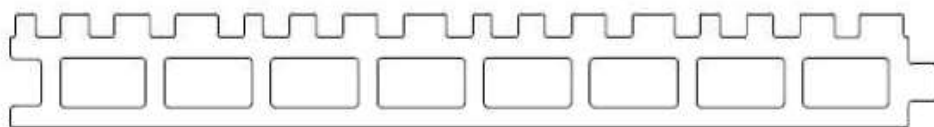
被告製品目録

次の商品名，製品番号，形状を有する建築用パネル

商品名　：「メース」デザインパネル

製品番号：MNY 6 2－7 5 6 0

形状　　：（正面図）



登録意匠目録

【意匠に係る物品の説明】

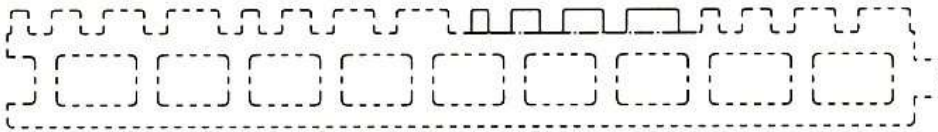
本物品は、建築物の外壁、間仕切壁、天井、ルーバーなどに用いる建築用パネルである。本物品は、正面図において、横幅が約600mm、厚みが約75mmに成型されている。

【意匠の説明】

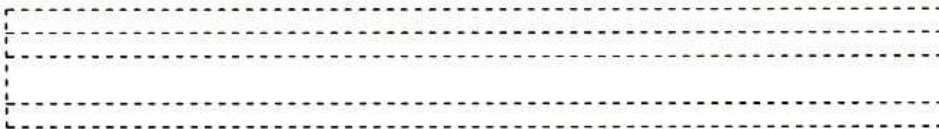
実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。一点鎖線は、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分とその他の部分の境界のみを示す線である。この意匠は平面図において上下のみ連続するものである。背面図は正面図と対象に表れるので省略する。

【図面】

【正面図】



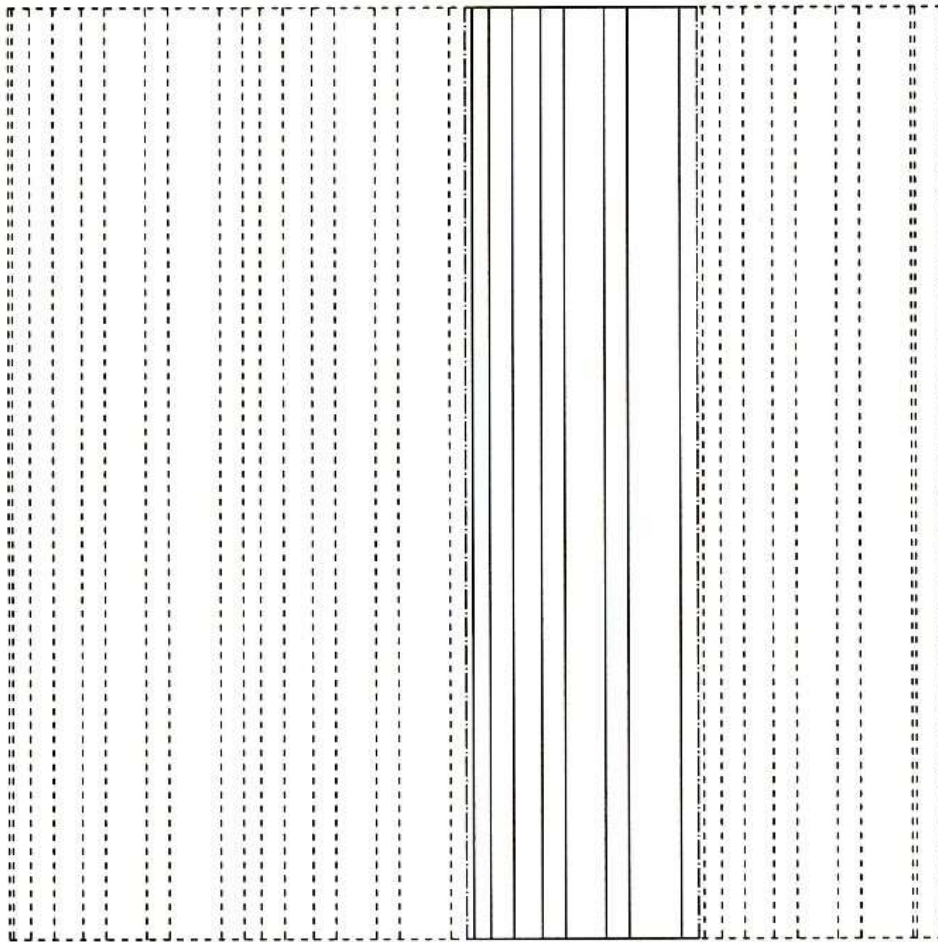
【左側面図】



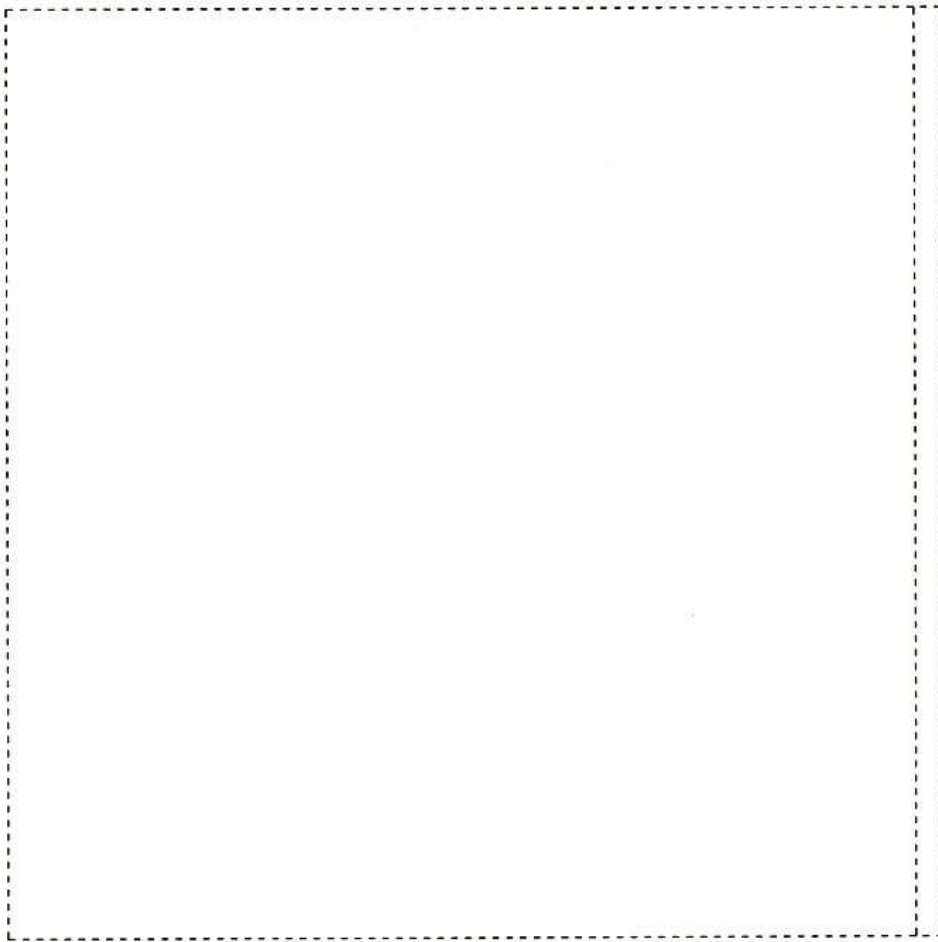
【右側面図】



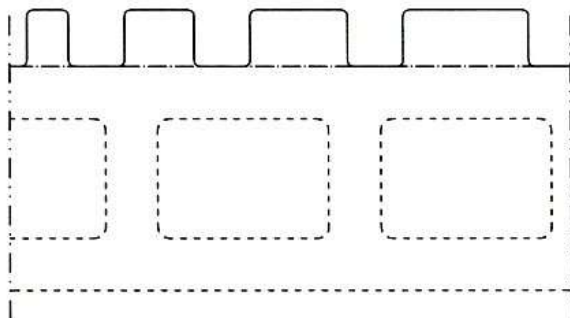
【平面図】



【底面図】

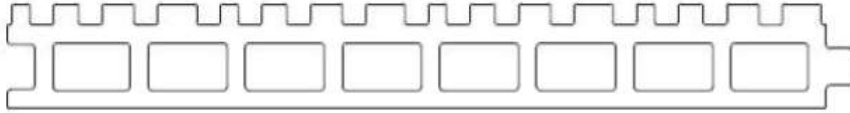


【意匠登録を受けようとする部分の参考拡大図】



被告意匠目錄

【正面図】



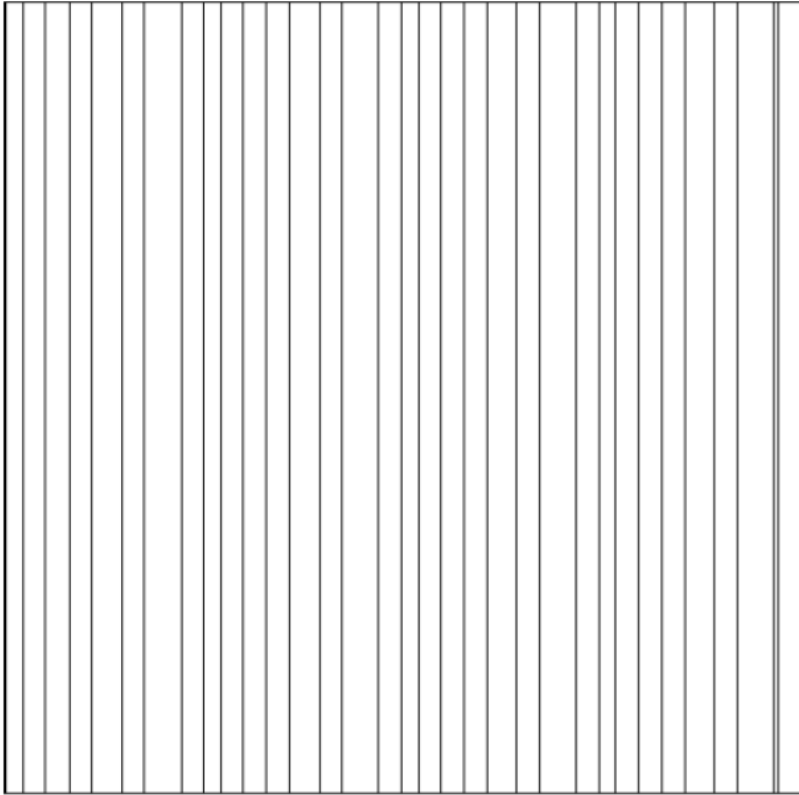
【左側面図】



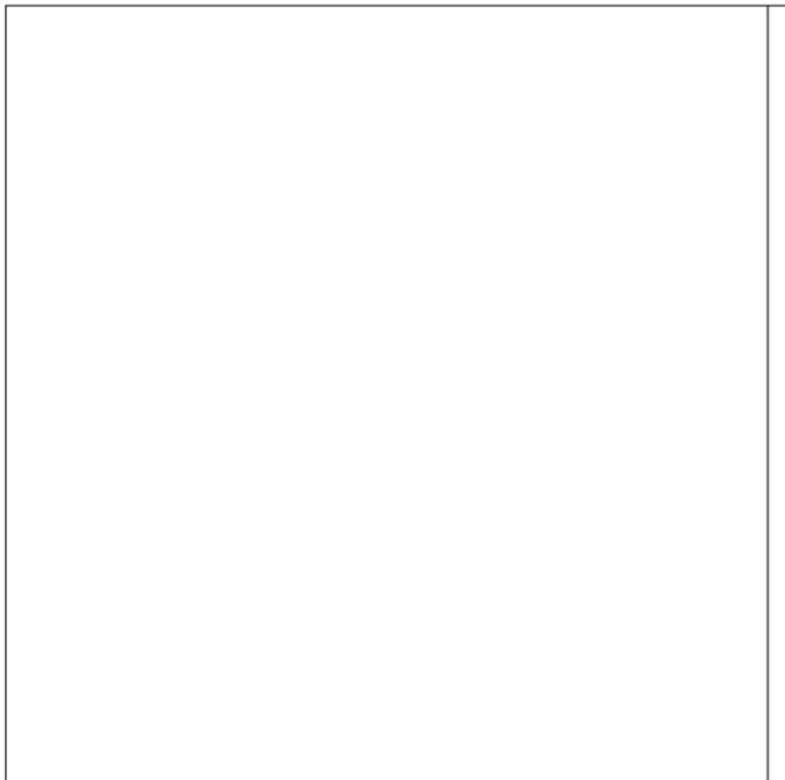
【右側面図】



【平面図】



【底面図】



全体登録意匠（乙1）

(11) 【登録番号】 意匠登録第1360862号 (D1360862)

(24) 【登録日】 平成21年4月24日 (2009. 4. 24)

(54) 【意匠に係る物品】 建築用パネル

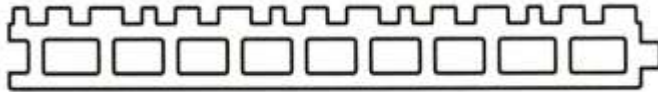
(56) 【参考文献】 意登613738 意登858983 意登858983-1 意登1129298 意登1231640 大韓民国意匠公報、1112巻、(1993-2-12)、200頁、135733、(特許庁意匠課公知資料番号HH05025673) 大韓民国意匠商標公報、2005-35、(2005-7-14)、30-0386521、(特許庁意匠課公知資料番号HH17535398)

(55) 【意匠に係る物品の説明】 本物品は、建築物の外壁、間仕切壁、天井、ルーバーなどに用いる建築用パネルである。本物品は、正面図において、横幅が約600mm、厚みが約75mmに成型されている。

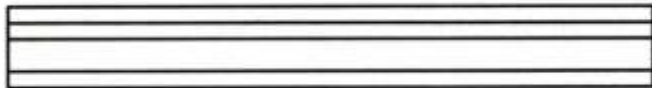
(55) 【意匠の説明】 この意匠は平面図において上下にのみ連続するものである。背面図は正面図と対称に表われるので省略する。

【図面】

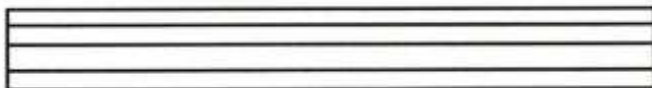
【正面図】



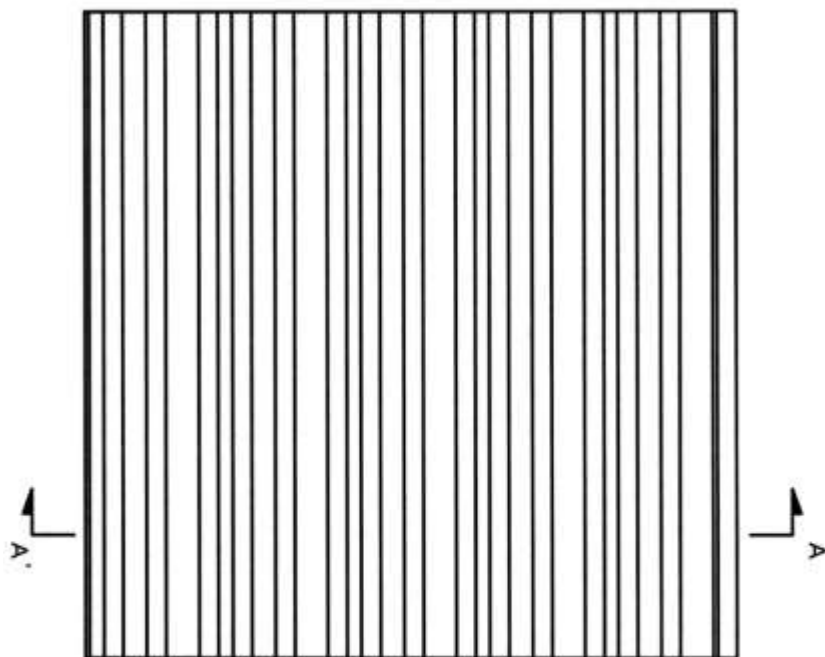
【左側面図】



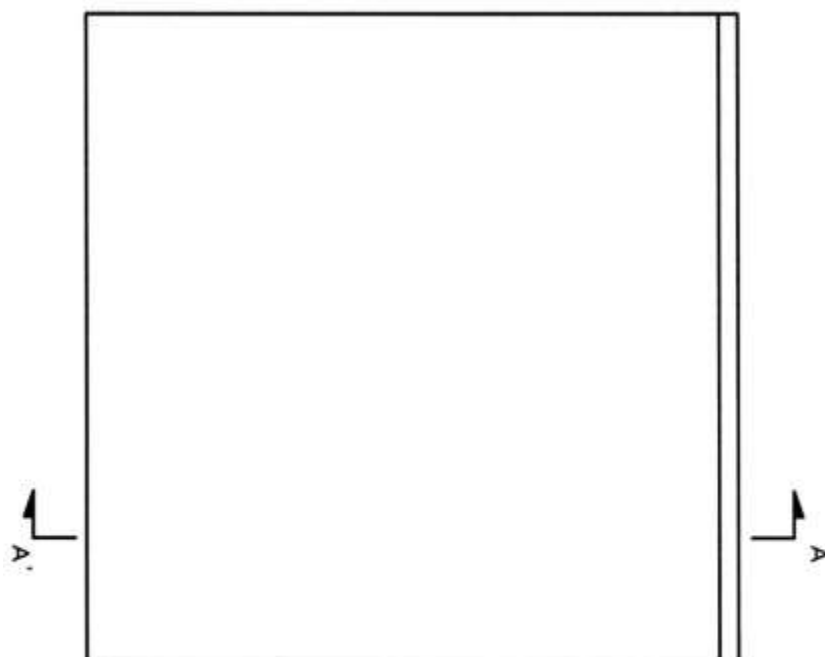
【右側面図】



【平面図】



【底面図】



【A-A' 線断面図】

