

登録意匠「電子タバコケース」意匠権侵害等差止等請求事件：大阪地裁平成29(ワ)849・平成31年3月28日（26民部）判決〈請求棄却〉

【キーワード】

登録意匠の類似（意匠法24条2項）、被告の事業準備による先使用权の成立（意匠法29条）

【事案の概要】

1 事案の概要

本件は、後記本件意匠権を有する原告が、後記被告各製品を販売している被告に対し、後記被告各製品の販売が後記本件意匠権を侵害するとして、意匠法37条1項に基づき被告各製品の製造販売の差止め、同条2項に基づき被告各製品の破棄等を請求し、意匠権侵害の不法行為に基づき、損害の賠償及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年3月28日（訴状送達日の翌日）から支払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を請求した事案である。

2 前提事実（当事者間に争いがいないか、後掲証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる事実）

(1) 当事者等

ア 原告（株式会社お取付け．c o m）は、衣料品、日用品雑貨の販売及び輸出入等を目的とする株式会社である（甲1）。

イ 被告（有限会社シーガル）は、業として、装飾装身具の製造及び製品の企画、販売等をしている有限会社である。

(2) 本件意匠権について

ア 原告は、次の意匠権（以下「本件意匠権」といい、その登録に係る意匠を「本件意匠」という。）を保有しており、その構成は、別紙「本件意匠及び被告意匠の構成」に【本件意匠】として掲げられているとおりである（甲4の3）。

登録番号	第1557315号
出願日	<u>平成28年6月20日</u>
出願番号	意願2016-013111
登録日	<u>平成28年7月29日</u>
意匠に係る物品	電子タバコケース

イ 本件意匠権に係る意匠公報には、次のような説明が記載されている（甲4の1）。

(ア) 意匠に係る物品の説明

本願意匠に係る物品は、加熱式電子タバコ収納用の電子タバコケースである。本物品に適用される電子タバコは、専用紙巻タバコを喫煙用加熱ホルダ

ーにセットして電気加熱して喫煙に供する方式のものである。

(イ) 意匠の説明

本願意匠は、六面図及び参考斜視図（注：添付省略）に示す如く、大小2つの収納部を重ねた構造を成し、背面側の大型収納部には喫煙用加熱ホルダーを挿入して充電する携帯用充電器を収納し、正面側の小型収納部には喫煙用ホルダーにセットする専用紙巻きタバコのパッケージを収納する。背面部の上端を正面まで延長して成るベルトの先端の金属製バックルは、小型収納部の正面板内に内蔵した磁石に吸着して着脱可能に固定される。なお、底面中央に設けた孔は、大型収納部に収納した状態の携帯用充電器のコネクタに電源アダプタの充電ケーブルを接続するためのものである。また、大型収納部の左側面に設けた窓部は、携帯用充電器の充電量表示部を外部から視認可能とするためのものである。

(3) IQOSについて

ア 平成28年4月当時、既に加熱式電子タバコであるIQOS（iQOSと表記されることもあるが、本判決では「IQOS」と表記する。）が販売されていた。

イ 使用方法（甲3、乙7の1、乙8）

(ア) 喫煙する時

IQOS専用たばこスティックをホルダーに挿入し、ホルダーの電源ボタンを長押しすると加熱が始まり、約20秒間経過すると、喫煙することができる。そして、一定の時間が経過するか、決められた回数吸い込むと、自動的に電源がオフになる。

その後、たばこスティックをホルダーから取り出し、廃棄する。

なお、たばこスティックは箱（パッケージないしカートリッジ。以下「タバコパッケージ」という。）に入れられて販売されている。

(イ) ホルダーとポケットチャージャーの充電

上記(ア)のとおり、使用者が喫煙するに当たって電気を使用するため、その使用者は、ホルダーを予めポケットチャージャー（以下「携帯用充電器」ということがある。）に装填し、約4分間、充電する必要がある。そして、そのポケットチャージャー自体も充電しておく必要があり、ポケットチャージャーには、USBケーブル接続端子が設けられており、それを使用してポケットチャージャーを充電する（フル充電時にはホルダーを20回程度充電できる。）。その側面にはディスプレイが設けられており、ポケットチャージャーの充電中にはその充電状態を示すディスプレイに白色ライトが点滅し、充電が完了したら白色ライトが点灯し、故障の可能性があるときは赤色ライトが点灯する。また、それとは別に、ホルダーの充電状態を示すディスプレイも設けられており、充電中は白色ライトが点滅し、充電が完了すると白色ライトが点灯し、ホルダーの充電が必要な場合は赤色ライトが点灯する。

なお、喫煙して、ホルダーから使用済みのたばこスティックを取り出した後は、ホルダーをポケットチャージャーに戻すことになっている。

(ウ) ホルダーのメンテナンス

IQOSのユーザーガイド(乙8の10頁)では、「最適な性能を維持して安定した味を楽しむために、たばこスティックを20本使用するごとにホルダーのクリーニングをしてください。」と記載してある。

そのクリーニングには、IQOSクリーナーブラシ(以下、単に「クリーナー」という。)又はIQOSクリーニングスティックを使用することとされており、クリーナーは、加熱ブレード用ブラシとキャップ用ブラシが一体となった物で、中心をつまみ、両端を引くと2つのブラシに分かれる構造となっている。

(エ) タバコパッケージと携帯用充電器の形状等

タバコパッケージの長辺にはたばこスティックの取出口があり、そこを開口してたばこスティックを取り出す。また、携帯用充電器は、上部の半分が開口する形状となっており、そこにホルダーを挿入して使用する。

携帯用充電器は、タバコパッケージと横幅はほぼ同じであるが、タバコパッケージよりも縦に長い形状をしている(甲3の2参照)。

(4) 原告による原告製品の販売等について

ア 原告は、平成28年5月8日から、本件意匠の実施品である電子タバコケース(IQOS専用のケースで、商品名「iQOS Case」)(以下「原告製品」という。)を楽天市場内で運営するウェブショップ「デザインカバー工房」にて販売している(甲5、乙3)。

イ 原告は、平成28年5月30日付けで意匠の登録出願(意願2016-011081)をし、その際、新規性喪失の例外証明書提出書を提出するとともに、それに同月31日付けの新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書を添付した。

この証明書には、原告製品は原告が楽天市場内で運営するウェブショップ「デザインカバー工房」にて同月8日より販売しており、最初の受注は同月9日である旨が記載されている。

そして、本件意匠の登録出願は意匠法4条2項の規定の適用を受けようとすることを願書に明記してされ、原告は、同年6月20日、新規性喪失の例外証明書提出書を提出するとともに、上記証明書を援用した(甲4の1、乙2、3)。

(5) 被告の行為及び被告各製品について

ア 被告は、遅くとも平成28年7月10日から、別紙「被告物件目録」記載のアイコスケース(以下、各製品をまとめて「被告各製品」といい、各製品を同別紙の番号により「被告製品1」などという。)を販売しており、これは本件意匠に係る物品である電子タバコケースに相当する。したがって、被告各製品の物品は本件意匠に係る物品と同一である(乙35、48)。

イ 被告各製品の構成は、別紙「本件意匠及び被告意匠の構成」に【別紙物件目録1】ないし【別紙物件目録6】(それぞれ、被告製品1ないし6に対応し

ている。)として掲げられているとおりである(以下、被告各製品の意匠を「被告意匠」といい、それぞれの製品の意匠を製品の番号により「被告意匠1」などという)。

3 争点

- (1) 被告意匠は本件意匠に類似するか(争点1)
- (2) 本件意匠は意匠登録無効審判により無効にされるべきものか(争点2)
- (3) 被告による先使用権の成否(争点3)
- (4) 本件意匠権侵害の不法行為による原告の損害額(争点4)

【判 断】

1 争点1(被告意匠は本件意匠に類似するか)について

(1) 登録意匠とそれ以外の意匠との類否の判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとされており(意匠法24条2項)、この類否の判断は、両意匠を全体的に観察することを要するが、意匠に係る物品の用途、使用態様、さらには公知意匠にない新規な創作部分の存否等を参酌して、当該意匠に係る物品の看者となる需要者が視覚を通じて注意を惹きやすい部分を把握し、この部分を中心に対比した上で、両意匠が全体的な美感を共通にするか否かによって類否を決するのが相当であると解される。

(2) 本件意匠の構成態様

前提事実記載のとおり、本件意匠の構成は、別紙「本件意匠及び被告意匠の構成」に【本件意匠】として掲げられているとおりである。そして、これによると、本件意匠の構成態様は、別紙「本件意匠の構成態様」の「裁判所の認定」欄記載のとおりと認めるのが相当である。

この点について、原告と被告は、ともに本件意匠の基本的構成態様として2つの収納部の開口部の位置(高さ)が同じであることを挙げ、また、原告はベルトの具体的形状を基本的構成態様としているが、基本的構成態様とは、意匠を大つかみに把握した全体的な骨格であるから、本件意匠の基本的構成態様としては、前記のとおり認定するのが相当である。

(3) 本件意匠の要部

ア 本件意匠に係る物品である電子タバコケースの用途、使用態様等

本件意匠権に係る意匠公報における「意匠に係る物品の説明」及び「意匠の説明」によれば、本件意匠に係る物品である電子タバコケースは、加熱式電子タバコを収納するためのケースであり、その需要者は、加熱式電子タバコの利用者(喫煙者)と認められる。

この電子タバコは、専用紙巻タバコを喫煙用加熱ホルダーにセットして電気加熱して喫煙に供する方式のものであり、このうち専用紙巻タバコはタバコパッケージに入れられており、また喫煙用加熱ホルダーは充電のために携帯用充電器に挿入される。

そして、電子タバコケースには、タバコパッケージと携帯用充電器が収納さ

れ、需要者は外出時等には、これらを収容した電子タバコケースをズボンのベルトや鞆等に取り付けて、持ち歩くことになるものと認められる。

以上のような使用態様に照らせば、本件意匠に係る物品である電子タバコケースの需要者は、主として、本件意匠の正面視から見た意匠に注目するものと考えられる。

イ 公知意匠

(ア) 引用意匠 1 及び 2 について

引用意匠 1 が本件意匠と同一の意匠であることにつき当事者間に争いが無いが、これは株式会社UJ-FACTORYが平成 28 年 5 月 17 日に、ヤフーオークションに出品した商品に係る意匠であるところ（乙 1 の 1 の 1，5，40 の 1 の 1），同社は原告に対して同月 18 日に原告製品を注文しており（甲 17），それに先立って原告がサンプルを渡したこと（弁論の全趣旨），落札が終了したのは同月 19 日であることを踏まえると、上記出品された商品は原告が同社に対して販売した原告製品であると推認される。そうすると、引用意匠 1 は原告の行為に起因して公開されたものと認められるから、新規性喪失の例外に関する意匠 4 条 2 項の趣旨に照らせば、引用意匠 1 を本件意匠の要部認定に当たって参酌することは許されないというべきである。なお、被告は同項について、真に意匠の権利者の手によって直接的に当該意匠が公知に至った場合にのみ適用されるべき規定であるなどと主張しているが、同項の「起因して」という文言に照らし、採用できない。

また、引用意匠 2 も本件意匠と同一の意匠であることにつき当事者間に争いが無いが、これは「reborn2009_k_k_k」という ID を有する者が同年 6 月 2 日に、ヤフーオークションに出品した商品に係る意匠である（乙 1 の 2 の 1，40 の 2 の 1）。同オークションの出品者情報からは、この出品者がどこの業者であるのか確認できないようだが、「リボーン」という屋号で個人事業を営んでいる者が同月 1 日に原告製品を注文しており（甲 18），上記出品された商品は原告が同人に対して販売した原告製品であると推認される。したがって、引用意匠 2 についても、本件意匠の要部認定に当たって参酌することは許されないというべきである。

(イ) 甲 6 記載の意匠について

甲 6 記載の各意匠（本件意匠を除く。以下同じ。）の登録日は不明であるが、いずれも本件意匠の構成態様とは相当異なっているから、次の引用意匠 3 ないし 9 以上に参酌する必要があるとは認められない。

(ウ) 引用意匠 3 ないし 9 について

- a 引用意匠 3 ないし 9 は、本件意匠の登録出願がされた平成 28 年 6 月 20 日より前にヤフーオークションに出品された商品に係る意匠であり、いずれの商品も IQOS のケースとして販売されたものであるから、本件意匠に係る物品である電子タバコケースに相当する。また、いずれも大まかに言えば、その輪郭が長形状で、携帯用充電器とタバコパッケージを大小の重ね合わ

せた収納部に分けて収納し、背面部の上端を正面まで伸長させたベルトを備えるタイプの商品に係る意匠であるから、本件意匠の基本的構成態様を概ね備えているといえる（以上につき、乙1の3ないし9、乙40の3ないし9）。

b そして、これらの引用意匠を本件意匠と対比すると、その差異点と共通点は、別紙「本件意匠と引用意匠の対比」のとおりである。

(エ) 乙15ないし18について

被告はスマートフォンのケースの意匠である乙15ないし18も参酌すべきである旨主張しているが、スマートフォンと電子タバコとは厚みや大きさが異なり、それに応じてケース全体の視覚的印象も異なるから、上記の引用意匠3ないし9以上にそれらを公知意匠として参酌する必要があるとは認められない。

ウ 本件意匠の要部について

(ア) 前記認定・判示によれば、本件意匠の基本的構成態様は、概ね引用意匠3ないし9にも見られるものであるが、本件意匠は、各収納部がそこに収納されるタバコパッケージや携帯用充電器の幅や高さとはほぼ同じ大きさとされており、その結果、電子タバコケース全体として、無駄のない細身の長方形となっている。また、外観からタバコパッケージや携帯用充電器がほぼ見えないため、きちんと収納されているという印象も受けることになり、これらによりスマートでシンプルという印象を生じさせている。これに対し、引用意匠3ないし9は、一部の方向からの写真しかないため、受ける印象が異なり得るものの、同じ長方形でも全体的に大きく、厚みもあるという印象を感じざるを得ない。そして、このような印象の相違が生じる原因としては、前記認定の各収納部の大きさの差異があることがうかがわれる。また、引用意匠3ないし9では、小型収納部又は大型収納部の双方又は一部がそこに収納されるパッケージや携帯用充電器全体を覆う形態となっておらず、ベルトを装着した状態でも、外観からタバコパッケージや携帯用充電器の相当な部分が見えるものがあるところ、そのような形態であることによって、ケースとしてのスマートさやシンプルさを感じにくくなっていると認められる。

さらに、引用意匠3ないし9には、本件意匠のように、背面部の上端を正面まで伸長させたベルトについて、その幅が絞り込まれながら大半均一で、小型収納部の幅よりも細くなっており、かつ、伸長が正面中心部までとなっているものは見当たらない。そして、本件意匠は、この構成に加え、輪郭が細長状の長形状になっていることにより、細長状の大型収納部、それより小さい小型収納部、さらに幅の細いベルトが上側で3層に重なり、ベルトにより両収納部の正面が覆われず、ベルトの幅が大半均一で平坦であることから、前記の無駄のない細身の長形状と合わさって、全体としてスマートでシンプルな印象を与えるものとなっている。これに対し、引用意匠3ないし9のうち、ベルトの幅が背面部の幅と同じであるもの（引用意匠3、5ない

し7及び9)については、正面の全部又は上側が幅広のベルトで覆われるために、全体としてのっぺりとした印象を与えるものとなっている。また、引用意匠8は、ベルトが底部まで伸長している上、先端の尖ったギザギザ様の形状になっていることから、装飾的な印象が生じ、本件意匠のようなシンプルな印象は生じず、引用意匠4は、ベルトの幅や長さは本件意匠とほぼ同様であるが、2本の細い革を編み込んだ形状になっていることから装飾性が強く、やはり本件意匠のようなシンプルな印象は生じない。

以上からすると、本件意匠は、各収納部がそこに収納されるタバコパッケージや携帯用充電器の幅や高さとはほぼ同じ大きさとされているとともに、背面部の上端を正面まで伸長したベルトについて、その幅が絞り込まれながら大半均一で、小型収納部の幅よりも細くなっており、かつ、伸長が正面中心部までとなっている点に主たる特徴があるといえ、この構成が主たる要部であると認めるのが相当である。

(イ) また、本件意匠では、小型収納部の底部が大型収納部の底部よりも上側に設置されており、正面視及び側面視において段をなし、それに対応して、大型収納部と小型収納部の開口部の高さがほぼ同じである点（すなわち、小型収納部が大型収納部の上部側に設けられている点）も、引用意匠3ないし9には見られない点である。もっとも、両収納部が段をなしているものは引用意匠5、7及び9にも見られるから、前記(ア)で述べた点に比べると特徴性は弱い。それらの引用意匠では底部の高さの差は小さく、小型収納部の開口部は大型収納部の開口部のやや下にある点で本件意匠と異なっており、本件意匠は上記引用意匠よりもやや不安定な印象を生じている。したがって、この点も副次的には本件意匠の要部と認めるのが相当である。

そして、これら以外の点は、引用意匠3ないし9にも見られる点や、引用意匠3ないし9と大きな相違のない点であるから、要部であるとは認められない。

(ウ) 原告の主張について

原告は、小型収納部の設置位置は軽微な差異であるから、その点は要部に含まれないものとしている。しかし、上記のとおり、この点の本件意匠3ないし9の構成は引用意匠の構成とも異なるものであり、それにより印象に与える影響があることは否定できないし、需要者が注目する正面部の意匠に係る形態であるから、副次的ではあっても要部に当たると認めるのが相当である。

(エ) 被告の主張について

被告は、本件意匠に引用意匠と異なる新規な創作部分を認めるとすると、大型収納部と小型収納部の底部がそろっておらず、一方で両収納部の開口部の位置が同一の高さに設置されている点であると主張する。しかし、先に主たる要部として認定した点は、先に述べたとおり引用意匠3ないし9には見られない大きな特徴であり、それによりその引用意匠には見られないスマー

トでシンプルであるとの印象を与えるものであるから、上記の点は副次的な特徴にとどまるというべきである。

また、被告は、ベルトの先端近くに金属製の留め具が設置されていることが本件意匠の要部になると主張している。しかし、前記認定のとおり、背面部の上端を正面中心部まで伸長させて形成したベルトの表面の先端近くに金属製の留め具が設置されたものは公知意匠として見られるし、本件意匠の金属製の留め具は、引用意匠3、4及び6ないし9における金属製の留め具と対比すると、大きさは小さく、それ自体に装飾も施されていないから、その形状が特徴的ともいえない。そして、前記判示のとおり、金属製の留め具が設置されているベルトの形状自体が本件意匠の要部になることも考えると、金属製の留め具を本件意匠の要部とみることはできない。

また、被告は、本件意匠を正面視した場合には、どこにタバコパッケージが入っているかは分からないとして、各収納部の大きさは要部とならないと主張している。しかし、各収納部は、本件意匠に係る物品である電子タバコケースにおいて、正面視した場合に大きな面積を占める部分であるから、その大きさが本件意匠の美感に与える影響は大きいというべきであるし、需要者がタバコパッケージ等を出し入れする際に着目する部分であるから、使用態様の面からしても、各収納部の大きさが印象に与える影響は小さくない。また、本件意匠の各収納部の大きさが引用意匠3ないし9との印象の相違の原因と考えられることは前記のとおりである。したがって、被告の上記主張は採用できない。

(4) 被告意匠の構成態様

前提事実記載のとおり、被告意匠の構成は、別紙「本件意匠及び被告意匠の構成」に【別紙物件目録1】ないし【別紙物件目録6】として掲げられているとおりである。そして、これによると、被告意匠の構成態様は、別紙「被告意匠の構成態様」の「裁判所の認定」欄記載のとおりと認めるのが相当である。この点について、被告は、被告意匠の基本的構成態様として、小型収納部にクリナーを収納できることを主張しているが、「構成態様」とはあくまでも意匠に係る形態のことをいうところ、被告主張の上記事項は実際上の使用態様を踏まえた主張になっており、構成態様の主張として適切とはいえず、被告主張の点は前記認定の構成態様を前提とした類否の判断において検討するのが相当である。

(5) 本件意匠と被告意匠との対比

ア 先に認定した本件意匠の構成態様と被告意匠の構成態様を対比すると、別紙「本件意匠と被告意匠の対比」のとおりであり、同別紙の下線部が差異点、それ以外が共通点と認められる。

イ 意匠の類否

(ア) 上記アによれば、基本的構成態様については共通しているといえる（同エについては、意匠としては実質的に共通していると認められる。）。

また、具体的構成態様については、各収納部の底部と開口部（収納口）の位置関係（同イの一部，ウ），大型収容部の左側面窓部の透明のフィルムの有無（同オの一部），ベルトの金属製の留め具の有無等（同ク），背面部の形態（同ケ）及び表面の色や生地（同コ）を除き、共通している。

そして、共通点のうちベルトの形状（具体的構成態様キ）及び各収納部の大きさ（具体的構成態様ア）は本件意匠の主たる要部であり、それにより、被告意匠には、本件意匠と同様のスマートでシンプルという印象が生じている（なお、被告意匠のベルトは、本件意匠のベルトよりも数mm程度太いが、それによって以上の判断は左右されない。）。

他方、本件意匠と被告意匠とは、各収納部の底部と開口部の位置関係（具体的構成態様イの一部，ウ）という副次的な要部において相違しており、確かに、被告意匠では、各収納部の底部の位置がほぼそろえられていることによつて、本件意匠と対比すると、よりまとまりのある印象を与えているといふことはできる。しかし、本件意匠の要部の検討で述べたとおり、引用意匠3ないし9と対比した場合の本件意匠の大きな特徴は、各収納部やベルトの形態（主たる要部）によつてスマートでシンプルな印象を与えるという点にあり、被告意匠が各収納部の底部と開口部の位置の差異によつて、よりまとまりのある印象を与えているとの点は、上記のスマートでシンプルな印象の範囲内での相違にすぎず、それによつて本件意匠と被告意匠の美感が異なるものになったとまでいうことはできない。なお、原告は、原告製品とは異なり、小型収納部の底部を大型収納部の底部とそろえた製品を販売するに至つたが、これによつて以上の判断は左右されない。

この点について、被告は、原告製品と被告各製品を購入した者がインターネットに書き込んだコメントの内容が異なっている旨主張し、乙37を提出しているが、意匠に関するコメントは必ずしも多くないし、被告製品1の「おしゃれ」とか「かっこいい」というのが上記のスマート又はシンプルさを排斥するものとまで認めることはできないから、これによつて前記判断が左右されるとはいえない。

また、被告は、被告意匠では両収納部の底部の位置がほぼそろえられ、小型収納部の開口部が大型収納部の開口部よりも下側にあることから、小型収納部にクリーナーを収納できることを指摘するが、それは、そのような使い方もできるという程度のものにすぎず、そのことによつて小型収納部の形状自体が新規なものになっているというわけでもないから、その点によつて前記判断が左右されるとはいえない。

(イ) また、本件意匠と被告意匠のその他の差異点は、要部に関するものではないことなどから、それによつて本件意匠と被告意匠の美感が異なるものになるとも認められない。

この点、被告は、被告意匠2ないし6に関し、生地に関する差異点（具体的構成態様コ）によつて、共通点を凌駕する程度に別異性が認められるとも

主張しているが、本件意匠は生地の様態に特徴のあるものでなく、被告意匠2ないし6も生地に顕著な特徴があるとはいえないし、本件意匠に係る物品は電子タバコケースであるから、需要者がまず着目するのは製品の形状であり、基本的にはケースの生地や色が美感に与える影響が大きいとはいえないから、その差異点が上記共通点による美感を凌駕すると認めることはできない。

ウ したがって、本件意匠と被告意匠とは一致点の印象が差異点の印象を凌駕し、類似していると認めるのが相当である。

2 争点2（被告による先使用権の成否）について

(1) 被告各製品の開発経過について、被告代表者は概ね次のように陳述（乙48，49）及び供述している。

ア 被告では、従前から携帯電話のケース等の革製品の製造及び販売を業としており、革製や合皮等の携帯電話ホルダーやスマートフォンホルダー等の小物入れを開発し、中国の業者に製造委託し、日本国内に輸入し、販売しており、セパレート型のIQOSケース（乙12，32）も開発していたことから、平成28年4月、同年9月に開催される東京インターナショナルギフト・ショー秋2016に新しいIQOSケースを出展することを企図した。

イ そこで、被告代表者は、同年5月4日から同月7日まで数種の商品の開発打合せのために中国を訪問した際、同月4日、中国にある日系商社であるコペック社の担当者らとともに、広州市にある製造委託先であるシャインカラー社を訪れ、IQOSのケースの開発等について、従前からあった携帯電話（いわゆるガラケーやスマートフォン）やIQOSのケース（乙11ないし13，15ないし17等）を参考にしつつ、新たに開発するIQOSのケースの形態等について協議した。そして、いくつかの案を検討した結果、被告代表者は、中国で2段重ねのスマートフォンケース（乙15）がよく売れていたことなどもあって、タバコパッケージを収納する部分と携帯用充電器を収納する部分とを重ね合わせる案とし、以前に被告が販売を計画していた携帯電話用ケース（乙16）等を参考に背面にベルト通しを設け、当時被告が販売していた手帳型のスマートフォンケース（乙18，50）を参考にして背面の上端から正面まで伸長するベルトの形状を決め、シャインカラー社の担当者に対し、サンプル（見本品）を製作するよう依頼した。

ウ 被告代表者は、同年6月15日から同月18日まで数種の商品の開発打合せのために中国に行き、同月15日、コペック社の担当者らとともに、シャインカラー社を訪れた。同社は、上記イの打合せ結果を踏まえ、この日までにIQOSのケースのサンプル（小型収納部と大型収納部を重ね合わせたもの）を製作しており、被告代表者らに対し、そのサンプルを提示した。

被告代表者はそのサンプルを見て、イでの指示に比べて、小型収納部の底部が大型収納部の底部よりも若干、上に設置されていたため、シャインカラー社の担当者に対し、小型収納部の底部分にタバコクリーナー等が入られるよう

に小型収納部の底部を大型収納部の底部と同じ位置まで下げることや、裏の生地を改め、ハイクラス（合成皮革のライチ柄）にするよう希望し、再度サンプルを製作するよう依頼するとともに、ハートキルト、キルト及びデニムの生地を用いたサンプルを製作することを依頼した。

そして、被告は、遅くとも同月16日までには、シャインカラー社に対し、ハイクラスのライチ柄で14色、各100個ずつ（合計1400個）製造するよう委託した。

エ シャインカラー社では、同月17日までには、上記ウの被告代表者からの希望を反映したサンプルを製作し、被告代表者は、同日、シャインカラー社から上記ウで製造を委託した商品を各色少なくとも1個ずつ受け取り、それを日本国内に持ち帰った。また、中国の商社も3色分を2個ずつ合計6個購入した。

オ 被告代表者は、同月18日に日本に帰国し、羽田空港において、被告の製品の販売サイトの管理の委託を受けている会社の代表者と、被告各製品のインターネット上での販売に向けた協議をした。

また、被告代表者は、同月19日、「OKAYAMA DENIMU」とのロゴを用いたIQOSのケース（被告製品2）を販売するために、IMP社の代表者と協議をし、上記ロゴを用いた商品を販売することの了解を得るとともに、ロゴを用いた被告製品2について合計40個の販売の注文を受けた（この注文分については同年8月2日に納品された。）。

カ コペック社は、同月24日までに、シャインカラー社から、ハートキルト、キルト、デニムの生地を用いた被告各製品のサンプル各2パックを受け取り、これを被告に発送した。

キ シャインカラー社は製造を委託された被告各製品を完成させ、それを中国の日系商社（コペック社でない会社）に引き渡し、同商社は、同月30日、被告に対し、被告各製品（ハイクラスの生地を用いたもの）1400パックを発送するとともに、その製造委託に係る費用を含む請求書を発行した。

ク 同年7月1日、被告各製品について輸入が許可され、その後、被告は中国から輸入された被告各製品を受け取った。

ケ 被告は、遅くとも同月10日までには、楽天市場において、被告各製品の販売を開始した。

(2) 上記の被告代表者の陳述及び供述のとおりであるとする、被告は、本件意匠の登録出願日である平成28年6月20日の時点で、原告製品とは関係なく被告各製品のデザインを決定し、その製造委託の発注までをシャインカラー社に対して行うとともに、IMP社から被告製品2の販売を受注していたことになるから、少なくとも日本国内において被告意匠の実施である事業の準備をしていたことになる。そこで、上記の被告代表者の陳述及び供述の信用性について検討する。

ア まず、前記(1)エ以下の同年6月17日以後の経緯について裏付け証拠の

有無を見ると、①同月17日にシャインカラー社がコペック社から電子タバコケース6個(3色×2個)を受注した伝票(乙21)、②シャインカラー社の代表者が撮影した同月17日から20日付けの被告各製品の写真(乙23)、③同月18日に被告が羽田空港でハイクラスのIQOSケースのデニム仕様についてIMP社と翌日に岡山で協議する旨を記した被告代表者の手帳(乙31)、④同月19日に被告代表者がIMP社の代表者と協議をしたことについて、両者の協議内容を記載した議事録(乙24、45及び46)があり、特に④の議事録では、両者の代表者の連名で、被告各製品の絵も描かれた上で、それに「岡山デニム」のロゴを入れたもの3種類計40個を単価1000円で初回ロット時に納品することが記載されるとともに、両社の代表者による確認印及びコメントが付されている(なお、このときの40個の納品については、被告のIMP社宛の同年8月2日付けの納品書[乙47]がある。)

また、⑤同月21日にコペック社の担当者が被告代表者ほかに送信した電子メール(乙33)では、被告代表者が同年6月15日から同月18日の訪中時に注文したものを含む注文残商品のリストが添付されており、その中には、同月16日にシャインカラー社に発注した電子タバコケース14色・1400個、単価3.2米ドル(合計4480米ドル)との記載があり、⑥同月24日にコペック社がケースサンプル各2パックを被告に発送した旨を伝えた電子メール(乙34)には、被告各製品の写真も添付されている。そして、⑦同月30日のインボイス(乙26)では、「PJ MOBILE PHONE CASE」1400パック、単価3.2米ドル、合計448米ドルを含む物品が中国から岡山に向けて輸出されたことが記載され、その日本での輸入手続については同年7月1日付けの輸入許可通知書(乙27)があり、⑧楽天市場で同月10日に被告各製品の購入を受け付けた旨の楽天市場のウェブページの検索結果(乙35)がある。

これらからすると、被告代表者の供述する経過のうち、同年6月17日にシャインカラー社が被告各製品のサンプルを製作し、それを被告代表者が日本に持ち帰ってIMP社と販売のための協議をし、被告各製品が同月7月初めに輸入されて同月10日には販売されたこと(前記(1)エ以下)については、被告各製品の販売に至るまでの時間的経過として自然であり、随所に裏付け証拠もあるといえるから、これを信用することができる。

そして、このように同年6月17日の時点で被告各製品のサンプルが完成していたことからすると、時期的に考えて、同月15日に被告代表者がシャインカラー社に対して、サンプルについて、小型収納部の底部を大型収納部の底部と同じ位置まで下げることや、裏の生地をハイクラス(合成皮革のライチ柄)にするよう修正指示し、ハイクラスのライチ柄で1400個を製造するよう委託したとの被告代表者の打合せノート(乙30の4ないし6)、コペック担当者の手帳メモ(乙19)及びシャインカラー社の証明書(乙22)の記載は、これを信用することができるというべきである。

イ ところで、原告製品は同年5月8日に発売されたから、創作者である被告代表者が本件意匠を知らないで被告意匠を創作したといえるためには、同日以前の被告の開発状況が重要になる。そして、被告代表者の陳述及び供述では、シャインカラー社と最初に協議したのは同年5月4日であり、そこでデザインを決めてサンプル製作を指示した次の協議が上記の同年6月15日とされているから、同年5月4日の時点での協議内容（前記(1)イ）の信用性が重要となる。

(ア) まず、被告各製品の開発についてのシャインカラー社との協議が平成28年5月4日に行われたことについては、被告代表者の打合せノートの5月4日の記載（乙30の1及び2）がある。そして、同ノートの記載については、前記のとおり同年6月初旬ころないし同月15日の記載（乙30の4ないし6）が信用し得ると認められることから、被告代表者が日常業務の上で作成していたものとして基本的に信用できると考えられる。また、被告代表者が同年4月から5月にかけて新規のIQOSケースの開発を考えたということには、被告が同年4月当時、セパレートタイプのIQOSケースを開発し、同商品が同年5月18日までに販売されていたと認められること（乙32）から、時期的にもあり得ることである。

(イ) そこで、乙30の1の記載を見ると、「サンプル」として、①「セパレート」、②「ガラ携のベルトケース」、③「2段のスマホケース」が記載されているから、これらを見ながら協議したと認められるところ、①が被告が開発していたセパレートタイプ（乙12, 32）であり、③が中国で販売されていた2段重ねタイプ（乙15, 16）であると認められる。このうち②は、「実用NG?」と記載されているから候補から外れたと認められ、被告代表者も同旨を述べている。次に、①については、「充のみ」と「充+カートリッジ（タバコ）」の2通りが検討された記載となっており、これが特段排除された記載はない。しかし、被告代表者は、セパレートタイプは、金具で無理矢理つなげる点や男性的で客層を狭くする点に難点があったことや、被告代表者の息子が作った商品であるために真似をしたくないとの思いがあったと供述しており、この供述は自然かつ合理的なものである。そうすると、この協議において、①のタイプは採用されず、③の2段重ねタイプが採用されたとの被告代表者の陳述及び供述は信用できると考えられ、その場合、乙15及び16の例のとおり、大型収納部と小型収納部を同方向に重ね、それらの幅や高さをタバコパッケージや携帯用充電器の大きさとほぼ同じようにするのは自然なことである。

そして、乙30の1においては、「別でクリーナーやミニUSBケーブル」との記載があるから、クリーナーを入れられるようにしたり、ミニUSBケーブルを通す孔を設けたりすることが検討されたと認められるところ、前者の点からすると、被告各製品のように両収納部の底部の位置をそろえることにより、小型収納部の上部に余裕空間を設けるのが合理的であり、その

ようにすることが乙15及び16の例からも自然であるから、このような方針となった旨の被告代表者の陳述及び供述は信用し得る。なお、前記のとおり後の同年6月15日の時点で、被告代表者は、サンプルに対して小型収納部の底部を大型収納部の底部と同じ位置まで下げるよう指示しているが、この点について、被告代表者は、サンプルで底がそろっていなかったのは、その方が縫製が楽であることから、シャインカラー社が構造的に楽なものを作ったためであると供述しており、この点も被告代表者の同陳述及び供述と整合的である。

また、背面部の上端を正面まで伸長させたベルトについても、絞り込まれて幅が細く、正面まで伸長させるものは乙15及び17にもあり、被告自身が販売し、人気のあった手帳型の携帯電話のケースでは先端が半楕円形であって、平坦で、その幅が均一で、細いベルトが備えられていたから（乙18、50）、被告代表者が被告意匠のベルトの形状等に着想することは自然なことといえる。そして、このことは、前記の同年6月15日のサンプルのチェック時には、ベルトについて修正指示がなかったこととも整合的である。

また、底部の携帯充電器用の孔や左側面の窓部についても、前者については上記のとおり同年5月4日の打合せにおいて協議されていたことであり、その発想からすると後者についても協議されていても不合理ではない。

なお、前記のとおり、被告代表者は、同年6月15日のサンプルのチェック時に、裏の生地をハイクラス（合成皮革のライチ柄）にするよう修正指示しているが、同年5月4日の打合せノートでも「ライチ柄（ハイクラス）」とされている（乙30の1）から、その指示も同日の指示に従うよう求めたにすぎないと認められる。

そして、被告代表者は、このときの訪中時に、シャインカラー社に対してサンプルを発注したことは、乙30の2から認められる。

以上のとおり、被告代表者は被告各製品の開発（被告意匠の創作）過程について具体的な供述をしており、その内容は各証拠とも整合していること、同年5月4日の協議から同年6月15日のサンプル確認まで何らかの連絡協議が行われたともうかがわれず、かえって、被告代表者の月に1回程度訪中しているとの供述は、1回の訪中時に数日をかけて数社との打合せをしていること（乙30）と整合していることを考慮すると、被告意匠を同年5月4日の協議の時点で創作していた旨の被告代表者の陳述及び供述は、その信用性を認めることができる。

ウ 原告の主張について

原告は、原告製品が平成28年5月8日から楽天市場において販売されており、楽天市場で1位にランクインしたことがあることや、中国で模倣品が製造されていること（甲15、16）を指摘し、被告代表者が本件意匠を知っていたと主張している。

しかし、製品の開発過程で他社製品を参照することは一般的に行われることではあるが、前記のとおり本件では、原告製品が発売されるより前に被告代表者がシャインカラー社に対して被告各製品のサンプル製作を指示していたことにつき相応の裏付け証拠があることからすると、原告製品とは関係なく被告各製品を開発した旨の被告代表者の陳述及び供述は信用し得るといふべきであり、原告主張の事情は、上記認定を左右するに足りるものではない。また、中国の実情（甲15，16）も一般論にすぎず、被告代表者が本件意匠を知っていたことを直ちに推認させるものとはいえない。

(3) 以上の検討からすると、被告は、本件意匠の登録出願日までに、本件意匠を知らないで被告意匠を創作し、一部の被告各製品の製造の委託をシャインカラー社に発注し、これは被告が日本国内で被告各製品の販売を行うためにされたことであり、またIMP社から被告製品2の販売を受注するに至っていたと認められるから、被告は、少なくとも日本国内において被告意匠の実施である事業の準備を行っていたといふべきである。

したがって、被告は、意匠法29条の先使用による通常実施権を有するところ、本件での被告各製品はいずれも本件意匠の登録出願の際に準備をしていた被告意匠及び事業の目的の範囲内にあると認められるから、被告による被告各製品の販売は、本件意匠権を侵害しない。

3 結論

以上より、原告の請求はいずれも理由がないから、棄却することとして、主文のとおり判決する。

【論 評】

1. この事件は判決文を一読して、非常に困難な内容を有する複雑な事案であると思ったものである。それを裁判所はよく整理され綿密に解明されているのである。

また、本件意匠と被告意匠との各構成態様の対比を、図面を正面図、背面図、右側面図、左側面図、平面図、底面図に分けて、被告意匠物件6件に対して行っているのであり、それも全部カラー写真撮影したものを使っているのである。

このような詳細な別紙を添付した判決文を、筆者は初めて見たのである。

のみならず、この判決文にはさらに（別紙）として、次の比較表が添付されているのである。

- (1) 本件意匠の構成態様について、原告の主張、被告の主張、裁判所の認定
- (2) 被告意匠の構成態様について、原告の主張、被告の主張、裁判所の認定
- (3) 引用意匠（乙1の1～乙1の7）の一覧表
- (4) 本件意匠と引用意匠3～9の対比表
- (5) 本件意匠と被告意匠の対比表

このような内容の比較表を、別紙として判決文に添付したのは異例なことであり、それらはすべて担当裁判官が整理して作成したものであると思う。

このような詳細な内容の判決をいただければ、敗訴した当事者でも納得し、控訴することはしないのではなかろうか。しかし、もし事実認定に疑問があればそうもいかないだろう。

2. そこで、判決文添付の本件意匠と被告意匠との態様構成（形態）を示した写真を見ると、その全体の形態はその機能目的から酷似しているものであるところ、出願前の公知意匠について検討すると、引用意匠1と2とが被告から提出されているのである。

しかしながら、本件登録意匠はその出願時に意匠法4条2項の適用を受ける旨を明記し、同時に新規性喪失の例外の証明書を提出しているのである。したがって、裁判所は、引用意匠1を本件意匠の要部認定に当たって参酌することは許されないと認定したのである。当然であろう。

3. 次に、本件意匠と被告意匠とを対比し、裁判所は類否判断をしたが、第1に両意匠の基本的構成態様は共通していると判断し、第2に具体的構成態様は一部を除き共通していると判断している。そして、共通している基本的構成態様は両意匠の要部についてであり、両意匠にはスマートでシングルという印象があり、美感が異なるものとはいえないと判断したのである。

また、生地に関する差異点は、共通点を凌駕する程度の別異性が認められるとか、生地に顕著な特徴があるとはいえないと認定した。（仮に模様や色彩が付いていても、全体の形状は同一又は類似である。）

そして、本件意匠に係る物品は「電子タバコケース」であり、需要者が着目するのは製品の形状であるから、両者の差異点が、共通点による美感を凌駕すると認めることはできない、と認定したのである。

これをまとめると、両意匠の印象は差異点の印象を凌駕して、類似していると認定したが、妥当な判断であるといえるだろう。

4. ところが、争点2についての被告による先使用権の主張について、裁判所は、被告製品に係る意匠についての意匠法29条の規定の適用を認め、本権における被告製品はいずれも、本件意匠の登録出願時には準備していた被告意匠と事業の目的の範囲内にあると認定し、被告による被告各製品の販売は、本件意匠権を侵害しないと判断したのである。

被告が被告製品の製造を中国の業者に委託し、これを輸入して販売していた事実については、被告は乙号証によって証明したことは、被告代表者が被告各製品の開発過程について具体的な供述をしており、その内容は各証拠とも整合していること、被告代表者の月1回の訪中との供述は、1回の訪中時に数日かけて数社との打ち合わせをしている事実と整合していることを考慮すると、被告意匠は平成28年5月4日の協議の時点で創作していた旨の被告代表者の陳述と供述は信用性を認めることができる、と裁判所は認定したのである。

5. そうすると、被告は、本件意匠の登録出願日までに、本件意匠を知らない

で被告意匠を創作し、一部の被告各製品の製造の委託をシャインカラー社に発注し、これは被告が日本国内で被告各製品の販売を行うためにされたことであり、またIMP社からは被告製品2の販売を受注するに至っていたと認められるとして、被告は少なくとも日本国内において被告意匠の実施である事業の準備を行っていたというべきである、と認定したのである。

以上の理由により、裁判所は被告は意匠法29条により先使用による通常実施権を有するところ、本件における被告各製品は、いずれも本件意匠の登録出願時に準備をしていた被告意匠と事業の目的の範囲内にあると認定し、被告による被告各製品の販売については本件意匠権を侵害しないから、原告の請求のいずれにも理由なしとして棄却したのである。

結果的には、妥当な判決であると思う。

6. 意匠法29条の規定によれば、他人が意匠登録出願している意匠であることを知らないで、第三者は、それと同一又は類似の意匠の創作をして、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についての実施の事業をしている者又は事業の準備をしている者は、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において、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ことになっているのである。ただ第三者が同規定によって保護されるためには、その事実を証明する証拠を第三者が有していなければダメであるから、意匠権被侵害事件にあつて第三者は、困難な立場に立つことが多い。即ち、その事実を客観的に立証することの困難性である。

しかし、本事件にあつては、第三者である被告が、客観的に立証した事案を裁判所は承認したのである。ということは、被告が立証した事実によって裁判所は説得されたといえるのであり、被告は大きな成果を挙げたといえるのである。

7. 最後に一つ、奇妙奇天烈な事実関係を紹介しよう。本件意匠の出願日は2016年6月20日で、登録日は2016年7月29日であるという事実である。出願日から設定登録日までの期間は1か月9日という超短時間であるのはなぜなのか。本願意匠は、意匠法4条2項の適用申請があつた出願であつたり、早期審査願いを提出した出願であつたとしても、1か月以内に審査が終了したり、設定登録が早期であつたとしても、こんなに早い登録は見たことはない。

もう1つ奇妙な事実は、意匠権者である原告の名称が「株式会社お取付け.com」というものである。こんな名称でも、現在は登記を承認するのだろうか。不思議なことである。

[牛木 理一]

〔本件登録意匠〕

- (19) 【発行国・地域】日本国特許庁 (JP)
- (45) 【発行日】平成28年8月29日 (2016. 8. 29)
- (12) 【公報種別】意匠公報 (S)
- (11) 【登録番号】意匠登録第1557315号 (D1557315)
- (24) 【登録日】平成28年7月29日 (2016. 7. 29)
- (54) 【意匠に係る物品】電子タバコケース
- (52) 【意匠分類】B6-200
- (51) 【国際意匠分類】Loc (10) C1. 27-06
- 【Dターム】B6-200A
- (21) 【出願番号】意願2016-13111 (D2016-13111)
- (22) 【出願日】平成28年6月20日 (2016. 6. 20)
- (72) 【創作者】
- 【氏名】林 年裕
- 【住所又は居所】大阪府大阪市平野区加美東3丁目5番1号 株式会社お取り付け. com内
- (73) 【意匠権者】
- 【識別番号】508242285
- 【氏名又は名称】株式会社お取り付け. com
- 【住所又は居所】大阪府大阪市平野区加美東3丁目15番16号
- (74) 【代理人】
- 【識別番号】100152700
- 【弁理士】
- 【氏名又は名称】泉谷 透
- 【新規性喪失の例外の表示】意匠法第4条第2項の適用申請が有りました。
- 【早期審査対象出願】
- 【審査官】上島 靖範
- (55) 【意匠に係る物品の説明】本願意匠に係る物品は、加熱式電子タバコ収納用の電子タバコケースである。本物品に適用される電子タバコは、専用紙巻タバコを喫煙用加熱ホルダーにセットして電気加熱して喫煙に供する方式のものである。
- (55) 【意匠の説明】本願意匠は、六面図及び参考斜視図に示す如く、大小2つの収納部を重ねた構造を成し、背面側の大型収納部には喫煙用加熱ホルダーを挿入して充電する携帯用充電器を収納し、正面側の小型収納部には喫煙用ホルダーにセットする専用紙巻きタバコのパッケージを収納する。背面部の上端を正面まで延長して成るベルトの先端の金属製バックルは、小型収納部の前面板内に内蔵した磁石に吸着して着脱可能に固定される。なお、底面中央に設けた孔は、大型収納部に収納した状態の携帯用充電器のコネクタに電源アダプタの充電ケーブルを接続するためのものである。また、大型収納部の左側面に設けた窓部は、携帯用充電器の充電量表示部を外部から視認可能とするためのものである。

【図面】

【参考斜視図】



【正面図】

【背面図】



【右側面図】

【左側面図】



【平面図】

【底面図】



〔被告物件目録〕

- 1 被告物件目録1
製品の名称 アイコスケース
商品番号 SOHCOT63
- 2 被告物件目録2
製品の名称 アイコスケース
商品番号 SOHCOT67
- 3 被告物件目録3
製品の名称 アイコスケース
商品番号 SOHCOT68
- 4 被告物件目録4
製品の名称 アイコスケース
商品番号 SOHCOT69
- 5 被告物件目録5
製品の名称 アイコスケース
商品番号 SOHCOT70
- 6 被告物件目録6
製品の名称 アイコスケース
商品番号 SOHCOT71

[本件意匠及び被告意匠の構成]

第1 正面図

【本件意匠】



【別紙物件目録1】



【別紙物件目録2】



【別紙物件目録3】



【別紙物件目録4】



【別紙物件目録5】



【別紙物件目録6】



第2 背面図

【本件意匠】



【別紙物件目録1】



【別紙物件目録2】



【別紙物件目録3】



【別紙物件目録4】



【別紙物件目録5】



【別紙物件目録6】



第3 右側面図

【本件意匠】



【別紙物件目録1】



【別紙物件目録2】



【別紙物件目録3】



【別紙物件目録4】



【別紙物件目録5】



【別紙物件目録6】



第4 左側面図

【本件意匠】



【別紙物件目録1】



【別紙物件目録2】



【別紙物件目録3】



【別紙物件目録4】



【別紙物件目録5】



【別紙物件目録6】



第5 平面図

【本件意匠】



【別紙物件目録1】



【別紙物件目録2】



【別紙物件目録3】



【別紙物件目録4】



【別紙物件目録5】



【別紙物件目録6】



第6 底面図

【本件意匠】



【別紙物件目録 1】



【別紙物件目録 2】



【別紙物件目録 3】



【別紙物件目録 4】



【別紙物件目録 5】



【別紙物件目録 6】

