

「カップリングホーン」意匠権侵害損害賠償等請求事件：大阪地裁平成19(ワ)1411・平成20年9月11日（民26部）判決 棄却

### 【キーワード】

意匠の類似判断，現実取引の対象物品，流通過程，物品の隠れた形状，需要者の視覚

### 【事 実】

#### 1 前提事実

##### (1) 当事者

原告は，超音波精密加工機等の設計，製造販売等を業とする株式会社である。

被告は，各種製造ライン装置などの設計，製造販売等を業とする株式会社である。

##### (2) 原告の実用新案権

原告は，次の実用新案権（以下「本件実用新案権」といい，その実用新案登録請求の範囲の考案を「本件考案」という。また，本判決末尾添付の本件考案に係る実用新案登録公報の明細書を「本件明細書」という。）を有している。

ア 実用新案登録番号 第2506321号

イ 考案の名称 超音波スピンドル

ウ 出願日 平成1年12月21日

エ 登録日 平成8年5月16日

オ 存続期間満了日 平成16年12月21日

カ 実用新案登録請求の範囲 <略>

##### (4) 原告の意匠権

原告は，次の意匠権（以下「本件意匠権」といい，その登録意匠を「本件登録意匠」という。）を有している。

ア 登録番号 第0846504号

イ 出願日 平成1年12月13日

ウ 登録日 平成4年5月29日

エ 意匠に係る物品 カップリングホーン

オ 本件登録意匠 別紙本件意匠広報（以下「本件意匠広報」という。）のとおり

##### (5) 本件登録意匠の基本的構成態様

本件登録意匠の基本的構成態様は，次のとおりである。

A 円柱状のホーン本体と，

- B ホーン本体のほぼ中間外周に突設された支持部とからなる。
- C 支持部は、ホーン本体から径方向に突設された環状鏝部と、一端を環状鏝部に固定されたホーン本体と同じ軸心の円筒体と、同円筒体の先端部から径方向に張り出したリング状取付部とからなる。

(6) 本件登録意匠の具体的構成態様

本件登録意匠の具体的構成態様は、次のとおりである。

- A ホーン本体の長さとの直径の比は0.46である。
- B 支持部とホーン本体の長さの比は0.38で、正面図右側にはホーン本体のほぼ1/2が左側には3/20が露出している。
- C 鏝部の径方向の高さとホーン本体の直径の比は0.20である。
- D 円筒体の長さとのホーン本体の長さの比は0.22で、円筒体の径とのホーン本体の比は1.40である。
- E 円筒体の肉厚を鏝部の肉厚及び取付部の肉厚よりも薄くしている。
- F リング状取付部の長さとのホーン本体の長さの比は0.07で、リング状取付部の外径とのホーン本体の外径の比は2.04である。
- G ホーン本体の前後端中央部にそれぞれ雌ねじが形成されている。

(7) 被告の行為

被告は、業として、別紙イ号物件目録添付別紙図1の超音波スピンドル（以下「被告製品」という。）を製造販売していた（ただし、被告製品の構成については一部争いがある。）。被告製品には、同目録添付別紙図2ないし図5のUSホーン（以下「被告ホーン」といい、その意匠を「被告意匠」という。）と呼ばれる部品が組み込まれている。

## 2 原告の請求

原告は、被告製品を販売する被告の行為が、本件実用新案権及び本件意匠権を侵害するなど主張して、被告に対し、本件実用新案権に関する不法行為に基づく損害賠償請求権（平成8年5月16日から平成16年2月9日まで）及び不当利得返還請求権（平成16年2月10日から平成16年12月21日まで）による合計1800万円、本件意匠権侵害に関する不法行為に基づく損害賠償請求権（平成16年12月22日から本訴提起まで）による2160万円、弁護士費用400万円、並びにこれらに対する訴状送達の日翌日である平成19年3月18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いを求めている。

## 3 争点

### (1) 本件実用新案権の侵害について

- ア 被告製品は本件考案の構成要件を充足するか（構成要件B、C、Eの充足性）（争点1）

イ 本件実用新案権は実用新案無効審判により無効にされるべきものであるか（争点2）

（ア） 本件考案に係る新規性の欠如

本件考案は平成11年法律第41号による改正前の実用新案法（以下「旧実用新案法」という。）3条1項の規定に違反して登録されたものであるか（争点2-1）

（イ） 本件考案に係る進歩性の欠如

本件考案は旧実用新案法3条2項の規定に違反して登録されたものであるか（争点2-2）

## （2） 本件意匠権の侵害について

ア 被告意匠は本件登録意匠と類似するか（争点3）

イ 被告製品において本件登録意匠の利用関係が認められるか（争点4）

ウ 本件意匠権は登録無効審判により無効とされるべきものであるか（争点5）

（ア） 本件登録意匠に係る新規性の欠如

本件登録意匠は平成11年法律第41号による改正前の意匠法3条1項の規定に違反して登録されたものであるか（争点5-1）

（イ） 本件登録意匠に係る容易創作性

本件登録意匠は平成10年法律第51号による改正前の意匠法3条2項の規定に違反して登録されたものであるか（争点5-2）

## （3） 原告の損害及び損失額（争点6）

### 【判 断】

#### 1 争点2-1（本件考案に係る新規性の欠如）について

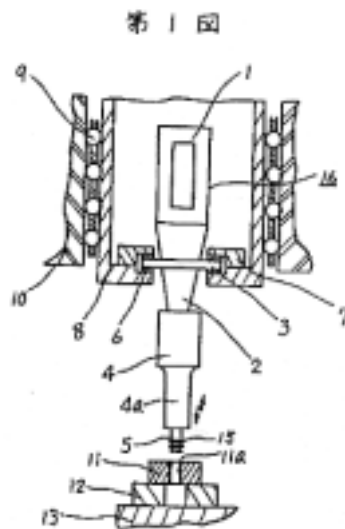
被告は、本件考案の新規性を争い、引用例2、3（乙2、3）を引用する。しかし、引用例2、3は、カップリングホーン（構成要件F～H）を備えているとはいえず、同引用例を理由に本件考案の新規性を否定することはできない。

#### 2 争点2-2（本件考案に係る進歩性の欠如）について

（1） 乙5における引用文献5の記載

乙5の公開特許公報（特開昭60-186366号公報）には、その出願時における従来技術（引用例5）として下の第1図が記載されていることが認められる。また、同図の説明として、「従来の超音波加工装置は、この第1図に示すように、超音波振動子1の一端面にコーン2をはんだ付け、またはろう付けし、そしてこのコーン2の先端に、工具側軸部4aを有するホーン4をねじ止めし、さらにこのホーン4の工具側軸部4aの先端に、切刃15のある工具5をはんだ付けあるいはろう付けし、これらを積み重ねた方向の弾性振動モー

ドをもつ振動系である超音波発振部 16 を、振動の節に設けた、コーン 2 に取付けられたフランジ 3 のところで、防振用のゴム等でできた弾性体 6 を介して、フランジ押え 7 によつてケース 8 に固定し、このケース 8 が、ボールガイド 9 を介して装置本体 10 に摺動可能に保持されているものである。このように構成した超音波加工装置により、テーブル 13 上に、試料台 12 を介して載置固定された被加工物 11 の下穴 11 a を拡大加工する場合には、超音波振動子 1 により工具 5 を工具送り方向に超音波振動させ、被加工物 11 の上方から下穴 11 a に押込んで、この下穴 11 a の拡大加工を行う。このとき、工具 5 は工具送り方向の力、すなわち主分力  $F_T$  および、工具送り方向に垂直方向な力、すなわち背分力  $F_N$  を受ける。」と記載されていることが認められる。(2 頁左上欄 17 行目～右上欄 19 行目)



(2) 本件考案との一致点と相違点

ア 引用例 5 の構成

引用例 5 の「ケース 8」、「工具 5」、「被加工物 11」、「超音波振動子 1」、「コーン 2」(ただし、その形状は円錐台である。)及び「フランジ 3」は、その構造及び作用効果から見て、本件考案の「スピンドル」、「加工工具」、「ワーク」、「超音波ヘッド」、「ホーン本体」及び「取付部」にそれぞれ相当すると認められる。

よつて、上記引用文献 5 の記載を本件考案に対応させると、引用例 5 には以下の構成が記載されているということが出来る。

- a 中空のケース 8 の先端に工具 5 を取付け、同ケース 8 を回転させて先端に取付けた工具 5 によつて被加工物を加工するケース 8 に於いて、
- b ケース 8 内部にケース 8 の軸方向に超音波振動を発生する超音波振動子 1 を取付け、

- c 円錐台のコーン2の中間の外周に半径方向に張り出したフランジ3を突設し、コーン2をケース8内に配置し、
- d コーン2を前記超音波振動子1と連結し、又コーン2のフランジ3をケース8に動かないように固定し、
- e コーン2の先端に工具側軸部4aを有するホーン4を設けた
- f 超音波加工装置。

イ 本件考案との一致点

(ア) 構成要件A, B, F, G, Iとの一致

引用例5と本件考案とを対比させると、前記引用例5構成aは構成要件Aと、前記引用例5構成bは構成要件Bと、前記引用例5構成cの「コーン2をケース8内に配置し」は構成要件Fの「カップリングホーンをスピンドル内に配置し」と、前記引用例5構成dは構成要件G（ただし、「円筒体の先端の」を除く。）と、前記引用例5構成fは構成要件Iと、それぞれ一致すると認められる。

(イ) 構成要件Cの「円柱状のホーン」との一致（ホーンの形状）

引用例5における「コーン2」の形状は円錐台（原告の主張によれば徳利状）であり、原告は、構成要件Cの「円柱状ホーン」において一致していないと主張する。

しかし、以下のとおり、構成要件Cにいう「円柱状」には「円錐台」が含まれると考えられることから、構成要件Cのうち、「円柱状のホーン」についても一致していると認められる。

すなわち、「円柱」とは「① 円い柱。② 円柱面と、その母線に交わって互いに平行な二平面との三つによって囲まれた立体。その平面による断面を底面という。円筒。円壻（えんとう）。」をいうものであり（広辞苑第5版）、必ずしも円柱の向かい合う二平面が全く同じ円形をなしていることまでは要しないものといえる。しかも、同構成要件では「円柱」ではなく「円柱状」と記載していることからすれば、円柱そのもののみならず、円柱に似た形をも包含していると解するのが相当である。そうすると、円錐台の形状をしている引用例5の「コーン2」は、「円柱」の概念に完全に包含されるかはともかく、少なくとも「円柱状」には該当するものというべきである。

この点、原告は、本件考案ではホーンの形状を徳利状ではなく円柱状とすることにより、製作時の偏折や形状ずれが少なく正確なノード位置（中間位置）が出せるようにしている旨主張し、円柱状としたことの技術的意義を強調して、「円柱状」には徳利状は含まれない旨主張する。確かに、本件明細書においてかかる作用効果が記載されているのであれば、本件考案における「円柱状」という概念について、向かい合う二平面がほぼ同じ円形をなして

いるものに限るという解釈も採り得ないではないが、本件明細書においてかかる作用効果は全く記載されておらず、同明細書の実施例において円柱のホーンが記載されているというにとどまることからすると、本件考案における「円柱状」という概念を減縮して解釈することはできないというべきである。したがって、構成要件Cにおける「円柱状」には円錐台も含まれるというべきであり、引用例5の「コーン2」は、構成要件Cの「円柱状のホーン」と一致するものと認められる。

#### ウ 本件考案との相違点

本件考案と引用例5の一致点は以上のとおりであるから、相違点はその余の部分、すなわち以下の2点にあるものと認められる。

(ア) 本件考案ではホーン本体の中間の外周に環状鏝部を突設し(構成要件C)、同鏝部の先端にホーン本体と同じ軸心の円筒体を連設し(同D)、同円筒体の先端に半径方向に張り出した取付部を設け(同E)、しかも円筒体の肉厚を鏝部の肉厚及び円筒体先端の取付部の肉厚より薄くし、ホーン本体と鏝部と円筒体と取付部とを金属材料で一体成形したカップリングホーンの(同Fの一部)、円筒体の先端の取付部をスピンドルに動かないように固定している(同Gの一部)のに対し、引用例5ではコーン2に直接フランジ3を突設し、コーン2のフランジ3をケース8に動かないように固定している点(前記アc参照。以下「相違点1」という。)

(イ) 本件考案ではホーン本体の先端に加工工具取付部を設けている(構成要件H)のに対し、引用例5ではコーン2の先端に工具側軸部4aを有するホーン4を設けている点(前記アe参照。以下「相違点2」という。)

エ 被告は、上記相違点1について、引用例3において開示されており、本件考案は、引用例3を引用例5に適用することによりきわめて容易に考案をすることができたと主張する(上記相違点2についての明示的な主張はない。)。これに対し、原告は、かかる構成は引用例3には開示されておらず、また引用例3を引用例5に適用することもできない(阻害要因がある)と主張するので、以下、この点について検討する。

#### (3) 相違点1について

##### ア 引用文献3の記載

(ア) 引用文献3の「3.発明の詳細な説明」〔従来の技術とその問題点〕には以下の記載がある。

「従来では、この超音波加工法を実施するための要部である超音波振動系が大型、大重量で、機械本体への取付けに広いスペースを必要とし、また、超音波研削盤として専用機化され、高価で、しかも機能的

にも限られるという問題があった。

また、従来の超音波研削盤では、超音波振動系の支持が主としてスラスト方向についてだけ行われ、横方向については特別な留意が払われておらず（略）」

(イ) 同〔実施例〕には以下の記載がある（実施例の説明図は後記(エ)）。

「この超音波加工用アタッチメントAは、主軸2に対し着脱可能な回転筒3と、これに内蔵される直接加振型振動子ユニット4と、これの出力ブロック先端に着脱可能に取付けられる工具5と回転筒3を外囲し、内部に直接加振型振動子ユニット4に対する給電機構7を配したケーシング6とを備え、直接加振型振動子ユニット4は特殊な支持体8と補強体9により前記回転筒3に支持されている。

(略)

直接加振型振動子ユニット4は、側面徳利状をなす出力ブロック19と、背面ブロック20と、それらの間に介装される圧電素子21、22とを備え、中心ボルト23によりそれぞれ同心状に強固に固定されることでユニットとなっており、(略) この直接加振型振動子ユニット4は、第3図に示すように全長が1/2波長となっている。

前記支持体8は、工具5のスラスト方向の荷重を受け止めるためのもので、出力ブロック19の入力側すなわち軸線方向後半部域に設けられる。支持体8は、具体的には第1a図のように、リフレクタリング（厚肉円筒体）80及びこれより薄肉化されることで非共振となったバッファ81からなり、バッファ81は、径方向振動成分を吸収する同心状スリーブ81aと、軸方向の振動成分を吸収するフランジ81b、81cを有し、フランジ81bをもって出力ブロック19に結合されている。

(略) 前記支持体8は出力ブロック19に一体に削り出されるか、あるいは溶接等により形成される。」

(ウ) 同〔実施例の作用〕には以下の記載がある。

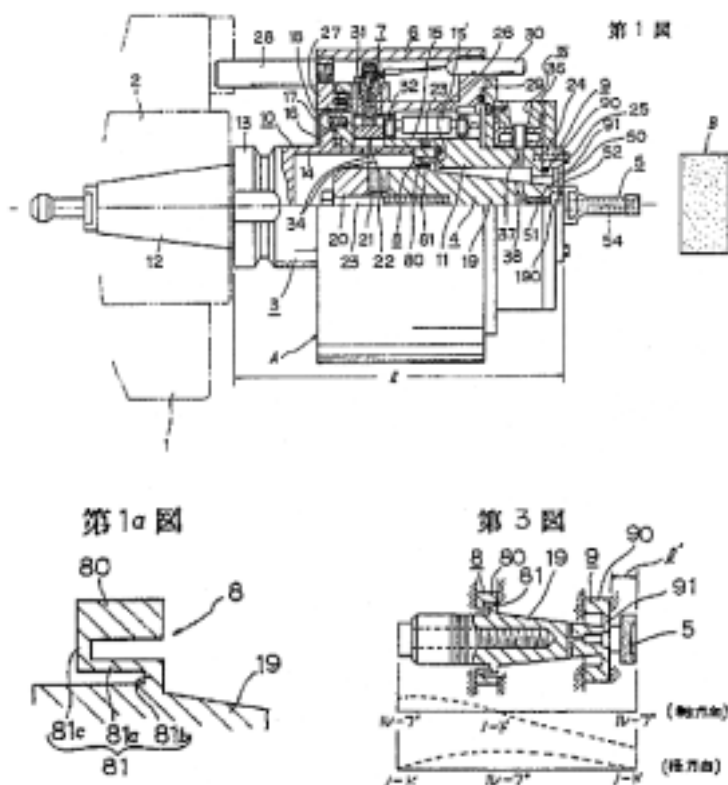
「従来の超音波振動系は、既述のようにホーンを多段に縦設することで移動子先端の変位を増幅しており、そのため全長が1.5波長と長い。これに対し本発明は、1/2半長（判決注：「波長」の誤り。）の直接加振型振動ユニットを用い、しかも出力ブロック19の先端に直接工具5を装着している。そのため、振動系が小型化し、工作機械の取付けスペースも小さくて済み、工具交換機能を利用して簡単に着脱可能であると共に、機械本体との干渉も起こらない。(略)

さらに、出力ブロック19が徳利状をなしているため、ねじ底付近

の断面寸法を十分にとれ、材料破断の危険がないと共に、圧電素子 2 1, 2 2 の動的応力も軽減され、その発熱も少ない。(略)

さらに本発明では、直接加振型振動子ユニット 4 の出力ブロック 1 9 の 2 点を特殊な支持体 8 と補強体 9 で強固に支持している。すなわち、支持体 8 と補強体 9 はリフレクタリング 8 0, 9 0 とこれと非共振のバッファ 8 1, 9 1 とを備え、バッファ 8 1, 9 1 の撓みにより軸方向振動を吸収し、ことに、補強体 9 のバッファ 9 1 が工具 5 と出力ブロック 1 9 の間に挟持され、横荷重を面内張力の形で負担し、厚肉のリフレクタリング 9 0 に伝えることから、外部への振動のリークが極力抑えられる。そして、各リフレクタリング 8 0, 9 0 は回転筒 3 の前筒 1 1 と直接金属同志で強固に固定され、前筒 1 1 は超音波振動の特性と関係なく必要な肉厚と長さを持たせることができる。そのため軸方向に十分な剛性のみならず、工具に加わる荷重によって生ずる曲げモーメントに対し、十分大きな抵抗力を発揮することができ、工具のオーバハンク量が小さいこととあいまち、横方向の剛性も大幅に増大する。」

(エ) 引用文献 3 には、実施例として以下の各図が記載され(ただし、第 2 図は省略。), その説明として「4. 図面の簡単な説明」には以下の記載がある。





「第1図は本発明による超音波加工用アタッチメントの一実施例を示す半部切欠側面図，第1a図はその一部拡大図，(略)第3図は本発明の振動子ユニットの振動モードを模式的に示す説明図(略)である。」

イ 本件考案の構成要件と引用例3との対比

(ア) 構成

- a 引用例3のホーンに突設されている「フランジ81b」「同心状スリーブ81a」は，その構造，作用等からみて，またそれぞれ本件考案のホーンに突設されている「環状鏝部」，同環状鏝部の先端に連設されているホーン本体と同じ軸心の「円筒体」に相当し，引用例3の「フランジ81c」と「リフレクタリング80」とを一体の一つの部分とみると，当該部分は，同心状スリーブ81aの先端に半径方向に張り出したところに設けられて，当該部材を回転筒3に動かないように固定しているから，当該部分(フランジ81cとリフレクタリング80とからなる部分)は，本件考案の取付部に相当する。

また，引用文献3には文言として明確には記載されていないものの，第1a図を子細に検討すると，同心状スリーブ81aは，フランジ81b，同81cの肉厚より，やや薄く図示されていることが認められる(乙8)。

そうすると，引用例3には，相違点1が示されている。

- b この点，原告は，引用例3における取付構造の設置位置は軸方向の応力が発生する部位であり，かつこれを吸収しなければならない部位であるところ，仮に引用例3の同心状スリーブ81aがフランジ81b及び同81cより薄肉であれば，軸方向の応力により，フランジ81b及び同81cより先に同心状スリーブ81aが変形してしまい，超音波加工装置として機能しなくなるから，そのような構成は採っていないと主張する。

しかし，引用文献3の「径方向振動成分を吸収する同心状スリーブ81a」との記載，及び第3図には，バッファ81の形成位置が，軸方向においては，ノード位置(軸方向の振動がゼロとなる位置)であり，径方向においては，ループ位置(径方向の振動が最大となる位置)であることが図示されていることから，バッファ81の形成位置においては，軸方向の振動は発生するとしても相当小さなものとなる。そうすると，同心状スリーブ81aの肉厚を径方向振動の応力やフランジ81b，同81cにより吸収されなかった微細な軸方向振動の応力を受け得る程度の十分な肉厚に形成すればよく，径方向振動成分を吸収する同心状スリ

ーブ8 1 aの肉厚を軸方向振動成分を吸収するフランジ8 1 b, 同8 1 cの肉厚よりも薄くすることが構造上不可能であるというような事情までは窺えない。

- c 原告は、引用例3の構造は一体型における支持構造であり、本件考案のようなカップリングホーンの支持構造とは異なるとも主張する。

確かに、原告が主張するように引用文献3はいわゆる一体型であるのに対し、本件考案はカップリングホーンを連結するものであるが、後記認定のとおり（後記(イ)）、その支持構造において期待されている作用効果は共通しているものであり、当該部分において発生する径方向の振動を吸収するという課題は、一体型であると本件考案のようなカップリングホーンを連結するものとで異なるところは認められない。

したがって、かかる構造上の相違は引用例3を本件考案に適用することを妨げるものとはいえない。

- d 以上より、引用文献3の第1 a図において、8 1 aの部分の薄肉化という、構成要件C, D, E, Fに相当する構成は示されていると認められる。

(イ) 作用効果

- a 相違点1に係る本件考案の作用効果について、本件明細書には、以下の記載が認められる。

(a) (作用)における記載

「本考案の超音波スピンドルでは、スピンドル内の超音波ヘッドと連結したカップリングホーンのホーン本体の外周に鏝部を介して円筒体を設け、同円筒体の先端の取付部を介してスピンドルに動かないように固定している。この構造であってしかもコーン本体・鏝部・円筒体・取付部を金属材で一体成形して、樹脂製部品を用いていないので高い支持強度を有し且つ耐久性あるものにしてしている。しかも円筒体とスピンドルとは取付部で動かないように固定されているので、摺動はなくカップリングホーンをスピンドルに取付けている。更に、円筒体の肉厚を鏝部・取付部の肉厚より薄くしたことによって円筒体の変形位が許容され、ホーン本体に伝えられた超音波振動が取付部を介してスピンドルに伝達するのを大巾に少なくし、共振振動の発生を防ぎ、発熱振動を少なく支持でき、超音波振動の減衰を少なく工具に伝えることを可能とした。」

(b) (考案の効果)における記載

「本考案により、シンプルな構造で剛性が高く、高精度の加工を行なうことができ、耐久性も良好な超音波スピンドルを提供することができる。又円筒体の肉厚を薄くすることで、不要な発熱・振動を生起するこ

となく効率よく超音波振動を工具に伝達できる。」

- b 本件考案の上記両記載からすれば、相違点1に係る本件考案の作用効果としては、① 高い支持強度を有し且つ耐久性あること、及び②円筒体の変形位が許容され、ホーン本体に伝えられた超音波振動が取付部を介してスピンドル（引用例3の回転筒3に相当）に伝達するのを大巾に少なくし、共振振動の発生を防ぎ、発熱振動を少なく支持でき、超音波振動の減衰を少なく工具に伝えること、という点にあるものと認められる。
- c 他方、引用例3における作用効果について、引用文献3には、「前記リフレクタリング80は、段部15'に当接するように前筒11に内挿され、これに嵌合された基筒10の先端面により挟圧され、必要に応じ前筒11の肉厚を貫いて挿着された複数のビス23により外径側が止められ、前筒11と一体化される。」、及び「前記支持体8は出力ブロック19に一体に削り出される」との記載がなされることからして、支持体8は、一体成形され、高い支持強度を有し且つ耐久性あるものにしており、しかも同心状スリーブ81aと、基筒10及び前筒11からなる回転筒3とはリフレクタリング80で動かないように固定されて、摺動なく取付けられるという、前記b①の効果の有していることが認められる。
- d また、引用文献3には、「バッファ81は、径方向振動成分を吸収する同心状スリーブ81aと、軸方向の振動成分を吸収するフランジ81b、81cを有し、フランジ81bをもって出力ブロック19に結合されている」との記載がなされていること、及び上記イ(ア)のとおり、同心状スリーブ81aが、フランジ81b、同81cの肉厚より、薄いという本件考案の円筒体と同様の構成であることからして、バッファ81により径方向及び軸方向の振動成分を吸収する、つまり同心状スリーブ81aの変形位が許容され、超音波振動がバッファ81及びリフレクタリング80を介して回転筒3（本件考案のスピンドル1に相当）に伝達するのを大巾に少なくし、もって共振振動の発生を防ぎ、発熱振動を少なく支持でき、超音波振動の減衰を少なく工具に伝えるという、前記b②と同様の作用効果を有していることが認められる。
- e 上記b②の作用効果の点につき、原告は、引用文献3に「バッファ81、91の撓みにより軸方向振動を吸収し」との記載があることから、軸方向の振動を吸収しない本件考案の作用効果とは全く異なると主張する。
- しかし、原告の上記主張は、そもそも本件考案に基づかない主張である。

すなわち、本件明細書において、「軸方向の振動を吸収しない」との作用効果があることを窺わせる記載は見受けられず、むしろ、軸方向（本件明細書においては「横方向」）の振動について、「鏝部(6 a)は超音波振動による横方向の振動が少ないホーン本体(4 a)の中間部にあることから超音波振動のスピンドル(1)への伝達を少なく」との記載がなされている。

そもそも、前記イ(ア)において認定したとおり、相違点1に係る構成は引用例3と共通であるところ、同じ構成を有しながら全く異なる作用効果を奏するというのは、殊に本件のような機械分野においては、通常考え難いところである。

また、原告が引用する引用文献3の上記記載についても、これに接した当業者は、同記載の後にある「外部への振動のリークが極力抑えられる」との記載（前記(3)ア(ウ)）と併せ読むことにより、回転筒3に振動が漏れることを可及的に防止する趣旨と解するものであり（超音波ヘッドにおいて発生させた超音波振動を減衰少なく工具に伝えることは超音波スピンドルである以上当然の前提であり、引用例3においても同様のことがいえる。）、「軸方向の振動を吸収し」との記載は、バッファ81の形成位置を軸方向においてノード位置としたにもかかわらず、同形成位置においてわずかに発生する軸方向の振動（前記(ア) b参照）を回転筒3に漏れないようにするために、バッファ81で吸収する趣旨にすぎないと解されるものである。

そうすると、引用文献3の「軸方向振動を吸収し」との記載は、回転筒3（スピンドル(1)）に超音波振動を伝達しないという意味において、本件考案と共通の作用を奏すると解するのが相当である。

- (4) 相違点2について（相違点2について、明示的な主張はないが、念のため、検討しておくこととする。）

本件考案は、カップリングホーンの先端に加工工具取付部を設けたものであり、超音波ヘッドで発生した超音波振動をカップリングホーンを介して加工工具に伝達するものである。これに対し、引用例5は、コーン2にフランジを設けてケースに固定し、さらに、コーン2にホーン4を連結して、その先端に加工工具取付部を設けたものであり、超音波振動子1で発生した超音波振動をコーン2及びホーン4を介して工具に伝達するものである。

そうすると、本件考案のカップリングホーンと、引用例5のコーン2及びホーン4から構成されるものとは、超音波振動を伝達するという機能において差異はなく、引用文献5の記載を見ても、引用例5においてコーン2とホーン4の2個の部材から構成されることによる特有の作用効果は窺えない。

また、前記2(1)で認定したとおり、引用例5においては「コーン2の先端に、工具側軸部4aを有するホーン4をねじ止め」により固定されていることからすると、これらを一体の部材と見なすことも可能である。

以上によれば、引用例5のコーン2及びホーン4から構成されるものは、本件考案のカップリングホーンに包含されるものと認められる。

#### (5) 阻害要因について

原告は、引用例3及び引用例5には、軸方向の振動を吸収せず、径方向の振動のみを吸収させるという本件考案に至る動機付けは全くなく、引用例5に引用例3を適用するに当たり阻害要因があると主張する。しかし、既に判示したとおり、本件考案に軸方向の振動を全く吸収しないとの機能は窺えないこと、引用文献3の第3図によれば、軸方向の振動と径方向の振動の関係が明確に記載されており、本件考案の鏝部に対応するフランジ81bの設置位置からして、軸方向及び径方向の振動の吸収の違いが明確に意識されていること、引用例3の支持体8と、引用例5のフランジ3とは、共にスピンドルを固定するという同一の機能を奏するものであること、引用例3も引用例5も、同じ技術分野に属するものであることからして、引用例5に引用例3を適用することについて、何らの阻害要因も認められない。

#### (6) 小括

以上によれば、相違点1の構成は引用例3に開示されており、相違点2は実質的にみれば引用例5と同一のものといえる。また、引用例3及び同5は、いずれも本件考案と同じ超音波スピンドルに関する発明であって、その技術分野や機能も共通し、引用例5に引用例3を組み合わせること何らの阻害要因も認められない。しかも、その作用効果も引用例3及び同5から予測し得る範囲のものである。

そうすると、本件考案は引用例5に引用例3を組み合わせることにより、当業者がきわめて容易に考案をすることができたものというべきであるから、本件実用新案権には無効理由があり（旧実用新案法3条2項、実用新案法37条1項2号）、実用新案登録無効審判において無効にされるべきものと認められるから、実用新案法30条において準用する特許法104条の3第1項により、原告は、本件実用新案権に基づく権利を行使することができない。

よって、その余の争点について判断するまでもなく、本件実用新案権に基づく原告の請求は理由がない。

### 3 争点3（被告意匠は本件登録意匠と類似するか）及び同4（被告製品において本件登録意匠の利用関係が認められるか）について

#### (1) 本件登録意匠の構成態様

前記前提事実によれば、本件登録意匠の構成は以下のとおりと認められる。

ア 本件登録意匠の基本的構成態様

- A 円柱形のホーン本体と、
- B ホーン本体のほぼ中間外周に突設された支持部とからなる。
- C 支持部は、ホーン本体から径方向に突設された環状鏝部と、一端を環状鏝部に固定されたホーン本体と同じ軸心の円筒体と、同円筒体の先端部から径方向に張り出したリング状取付部とからなる。

イ 本件登録意匠の具体的構成態様

- A ホーン本体の長さ $\times$ 直径の比は0.46である。
- B 支持部とホーン本体の長さの比は0.38で、正面図右側にはホーン本体のほぼ $1/2$ が左側には $3/20$ が露出している。
- C 鏝部の径方向の高さとホーン本体の直径の比は0.20である。
- D 円筒体の長さ $\times$ ホーン本体の長さの比は0.22で、円筒体の径 $\times$ ホーン本体の比は1.40である。
- E 円筒体の肉厚を鏝部の肉厚及び取付部の肉厚よりも薄くしている。
- F リング状取付部の長さ $\times$ ホーン本体の長さの比は0.07で、リング状取付部の外径 $\times$ ホーン本体の外径の比は2.04である。
- G ホーン本体の前後端中央部にそれぞれ雌ねじが形成されている。

(2) 被告意匠の構成態様

弁論の全趣旨によれば、被告意匠の構成は以下のとおりと認められる。

ア 被告意匠の基本的構成態様

- a 円柱形のホーン本体と、
- b ホーン本体のほぼ中間外周に突設された支持部とからなる。
- c 支持部は、ホーン本体から径方向に突設された環状鏝部と、一端を環状鏝部に固定されたホーン本体と同じ軸心の円筒体と、同円筒体の先端部から径方向に張り出したリング状取付部とからなる。

イ 被告意匠の具体的構成態様

- a ホーン本体の長さ $\times$ 直径の比は0.42である。
- a-1 ホーン本体の一方の端部付近は、断面正六角形とされている。
- a-2 ホーン本体の他端には、鏝部がRをもって突設されている。
- b 支持部とホーン本体の長さの比は0.27で、正面図右側にはホーン本体のほぼ $1/2$ が左側には $5/20$ が露出している。
- c 鏝部の径方向の高さとホーン本体の直径の比は0.24である。
- d 円筒体の長さ $\times$ ホーン本体の長さの比は0.17で、円筒体の径 $\times$ ホーン本体の比は1.48である。
- d-1 円筒体とリング状取付部の間に、段差部が設けられている。
- e 円筒体の肉厚を鏝部の肉厚及び取付部の肉厚よりも薄くしている。

f リング状取付部の長さとはーン本体の長さの比は0.08で、リング状取付部の外径とはーン本体の外径の比は2.04である。

f-1 リング状取付部には、8個の貫通孔が設けられている。

g ホーン本体の前後端中央部にそれぞれ雌ねじが形成されている。

g-1 ホーン本体の一端の雌ねじ形成部分には、座ぐり穴が設けられている。

### (3) 類否(争点3)について

#### ア 類否の判断対象

本件登録意匠と被告意匠との類否を判断するに当たり、まず対象となる物品が被告製品であるのか、被告ホーンであるのかについて検討する。

意匠の保護は、最終的には産業の発達に寄与することを目的とするものであり(意匠法1条)、また登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、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いること(同法24条2項)からすれば、流通过程において現実取引の対象とされる具体的な物品をもって対比の対象となる物品とすべきである。

また、意匠とは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものであること(同法2条1項)をも併せ考えると、流通过程の中で外観に現れず、視覚を通じて認識することができない、物品の隠れた形状等については、これが流通过程において需要者に何らの美感を起こさせる余地もないから、類否の判断に当たっては考慮することができないというべきである。

#### イ 本件における類否の判断対象

本件登録意匠に係る物品はカップリングホーンであるところ、カップリングホーンは超音波ヘッドに連結され、超音波ヘッドで発生させた超音波振動を加工工具に伝達するものであり、超音波スピンドルを構成する一つの部品であることが認められる。

また、証拠(甲7)及び弁論の全趣旨によれば、超音波スピンドルは、部品を組み立てた完成品として販売されるものであることが認められ、証拠(甲9～24, 29, 甲30の1・2, 甲33の1・2)及び弁論の全趣旨によれば、カップリングホーンは定期的な交換を要する消耗品であるものの、カップリングホーンの交換の際には、超音波スピンドル本体を一旦持ち帰って取り替えるのが通常であることが認められる。この点、原告は、カップリングホーン交換の際には、カップリングホーンの形状を示す写真と説明図を顧客に呈示しており、被告もこれと同様の営業を行っているはずであると主張するが、原告における交換の際の見積書(甲11, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 24)には、カップリングホーンの写真など、その形状が

分かるようなものは記載又は添付されておらず、交換後の報告書（甲30の2，31の2，33の2）の中に、カップリングホーンの形状が一部写っている写真が添付されているものの、これらはあくまで事後の報告であって、カップリングホーンの交換に当たってその形状を確認させるというような取引形態をしていたことまでは認められない。まして、被告が被告ホーンの交換に当たって、被告ホーンの形状を示す写真や説明図を顧客に示していることを窺わせる証拠は全くない。

そうすると、流通過程において、カップリングホーンは独立して流通の対象となっておらず（その形状すらも需要者には知る余地がない）、流通過程において現実取引の対象となっている物品は、超音波スピンドルとしての被告製品というべきである。

そうすると、本件登録意匠に係る物品はカップリングホーンであるのに対し、対象となる物品は超音波スピンドルとしての被告製品であるから、対象となる物品が異なるというべきである。

#### ウ 形態の対比

前記認定のとおり、被告ホーンは被告製品の一部品であり、被告製品に組み込まれて流通しているものであるところ、弁論の全趣旨によれば、被告製品の外観からは、被告ホーンの内、断面正六角形をなしている部分（以下「頭部」という。）のみがわずかに現れているにすぎず、前記被告意匠の基本的構成態様b及び同cの部分は全く外観に現れていないことが認められる（被告準備書面(1)添付図面A4参照）。

そこで、上記外観に現れている頭部についての形態を対比するに、本件登録意匠と被告意匠との間には、中央部に雌ねじが形成されているという点（前記本件登録意匠の具体的構成態様G、同被告意匠の具体的構成態様g）で一致している。他方、本件登録意匠は円柱形であるのに対し、被告意匠の頭部は断面正六角形をなしている点（前記被告意匠の具体的構成態様a-1）及び被告意匠では頭部の中央部には雌ねじが形成された上、さらに座ぐり穴が設けられている点（同構成g-1）がそれぞれ異なっている。

そして、頭部の形状が円柱であるか断面正六角形であるかは、形状として著しく異なっており、需要者に与えるかかる相違点の印象は大きいものがある。また、頭部の雌ねじ部分についても、被告意匠では座ぐり穴が形成されていることにより、頭部の陥没部分が大きく見えるという印象を与えるものである。そうすると、被告ホーンの外観から認識し得る頭部の形態において、被告意匠は本件登録意匠と顕著に異なっており、その結果、本件登録意匠との一致点を凌駕して、これと美感を異にするというべきである。

#### エ まとめ



以上によれば、本件登録意匠と被告意匠とは、対象となる物品が異なる上、形態においても美感を異にするから、類似しないというべきである。

#### (4) 利用関係(争点4)について

原告は、① 他の登録意匠又はこれに類似する意匠の全部を包含すること、② 他の登録意匠の特徴を破壊することなく包含すること、③ 他の構造要素と区別し得る態様において包含すること、という要件を満たす場合には、被告ホーンを含む被告製品に本件意匠権の侵害を認めるべきであると主張する。

しかしながら、利用関係が成立しているかどうかについて判断するに当たっても、流通過程の中で外観に現れず、視覚を通じて認識することができない物品の隠れた形状等については、これを考慮することができないところ、前記認定のとおり、被告製品においては、被告ホーンの全容を外部から認識できず、わずかに被告ホーンの頭部が露出しているにすぎないのであり、また被告ホーンの交換時に当たって、被告ホーンの形状を示す写真や説明図を顧客に示しているとも認められないのであるから、被告製品において本件登録意匠が利用ないし包含されているということはできない。

#### (5) 小括

以上のとおり、被告ホーンの組み込まれた超音波スピンドルの販売及び被告ホーンの交換は、本件意匠権を侵害するとは認められず、その余の争点について判断するまでもなく、本件意匠権に基づく原告の請求には理由がない。

### 4 結論

以上の次第で、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。

### 【論 説】

1. この事件は、実用新案権侵害と意匠権侵害との2つの訴訟物が争われた事案であるところ、訴状提出時において、実用新案権はすでに存続期間が満了し消滅していたし、意匠権については存続期間の満了までぎりぎりの時であったところ、本件は、損害賠償請求権は存続期間満了により消滅した後においても行使することができることを実現した珍しい事件である。

しかし、ここでは意匠権侵害訴訟についてのみ取り上げることにする。

2. この判決に示された裁判所の考え方には、根本的な誤りといえる問題点がある。それは、意匠の類否判断に当たり、対象とする「物品」を「商品」と同列に論じている点である。即ち、「流通において現実取引の対象とされる具体的な物品をもって、対比の対象となる物品とすべきである」と説示する根拠として、意匠法1条と24条2項を引用する。

しかし、意匠法1条を引用するのであれば、商標法1条と比較し考慮した上で、してもらいたい。すると、意匠法1条には、商標法1条にいう「あわせて需要者の利益を保護する」との目的は規定されていないから、意匠法24条2項という改正追加規定は、法の目的と矛盾した誤まりの規定であることがわかるはずである。

また、「意匠とは物品の形状……」と定義され「商品の形状……」とは定義されていないことを知るべきである。

したがって、意匠の類否判断をする主体は、意匠法3条1項柱書に、「工業上利用することができる意匠の創作をした者」と銘記されていて、需要者の顔などはどこにも見られない。しかも、意匠の類否判断は、出願又は登録意匠に新規性の存否を問うためのものであって、自他商品の識別性の存否を問うためのものではないのである。

3．次に、判決の考え方からすると、物品（商品）の隠れた形状等は、現実取引対象となる物品（商品）の外観には現われず、需要者が視覚を通じて認識することができないものであるから、意匠の類否判断の対象となる余地はないということである。

しかし、流過程に置かれる前に、部品は工場において製品として存在しているものであり、その部品は存在意義があるからこそ、多くの創作されたデザインが誕生するのであるから、このデザインが意匠法の保護対象となっていることを、裁判所は忘れてはならない。

本件意匠の場合、その存在意義があるからこそ登録になったのだし、図面においても「使用状態を示す正面図」として、本物品に係る意匠を他の関係部品と区別するために実線で表現しているのである。

4．判決は、本件意匠に係る物品の「カップリングホーン」は、流過程では取引の対象となっていないから、対象となる被告製品（商品）とは物品が異なると認定し、意匠の非類似性に導く一因としている。

しかし、このような考え方が正当であるというのであれば、意匠法の保護対象として登録されている多くの部品類は、完成品として組立てられた後の状態では、侵害されても救済の余地がないことになるから、産業界からは大きな裁判批判の声が出てもおかしくない。このような裁判に対しては、特許庁も反対の声をあげるべきだろう。

5．本件判決とやや類似する裁判例として、装飾用電球の「端子金具」の意匠権侵害事件（最高判平成6年10月27日）があるが、これはこの意匠登録に

係る物品は、修理交換をするような部品ではないことを理由に請求棄却の判決をしている。

6 . なお、本件は意匠の利用関係も議論されているが、これは意匠法26条にからむ事件ではなく、単なる意匠権侵害事件と見てよいのである。

[牛木 理一]

846504

意願 平1-45671

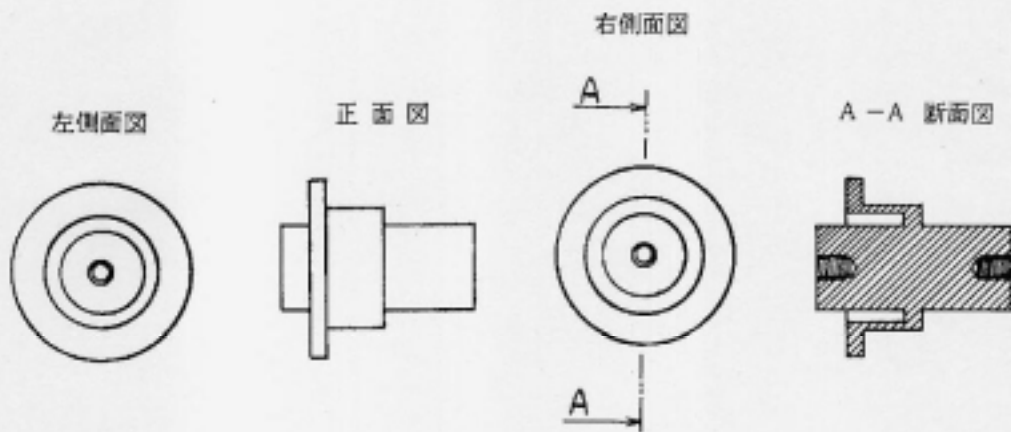
出願 平1(1989)12月13日

登録 平4(1992)5月29日

意匠に係る物品  
説明

カップリングホーン

本物品は、超音波加工機等の超音波振動を使用する装置において、超音波ヘッドと工具ホーンとを連結する部分に使用し、超音波ヘッドからの超音波振動を工具ホーンに伝達するための物品である。背面図、平底面図は正面図と同一にあらわれる。



使用状態を示す正面図

