

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 事 件 番 号 | 平成 29 年（ワ）第 8272 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 言 渡 日    | 令和元年 6 月 14 日 |
| 事 件 名   | 損害賠償等請求事件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |               |
| 裁 判 所   | 大阪地方裁判所第 26 民事部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |               |
| 原 告     | 株式会社ハック                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 訴訟代理人弁護士 | 長谷川敬一 外 1 名   |
| 被 告     | 時代健康研究株式会社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 訴訟代理人弁護士 | 堀川 敦 外 1 名    |
| 意匠に係る物品 | そうめん流し器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |               |
| 関 連 条 文 | 意匠法 37 条 1 項又は 2 項、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号又は 3 号、同法 3 条 1 項又は 2 項、同法 4 条、同法 5 条 1 項、及び民法 709 条                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |               |
| 主 文     | <p>1 被告は、別紙被告商品目録表示のそうめん流し器「素麺物語」を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しのための展示をしてはならない。</p> <p>2 被告は、原告に対し、104 万 4582 円及びこれに対する平成 29 年 9 月 20 日から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支払え。</p> <p>3 原告のその余の主位的請求並びに廃棄請求及び損害賠償請求に係る各予備的請求をいずれも棄却する。</p> <p>4 訴訟費用は、これを 5 分し、その 1 を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。</p> <p>5 この判決は、第 2 項に限り、仮に執行することができる。</p>                                                                                                                                                                                                |          |               |
| 判 決 要 旨 | <p><b>1 争点 1－1（本件登録意匠と被告意匠の類否）について</b></p> <p>両意匠は要部を共通にし、需要者に対し、本件登録意匠の意匠登録出願前に存在したウォータースライダー型及び流水プール型のそうめん流し器とは異なり、両者を組み合わせた新たなタイプのそうめん流し器であるという共通の印象を与えた上で、全体的に同様の形状をも備えているという印象を強く与えており、このような印象が前記差異点のもたらす印象により凌駕されるものではない。したがって、被告意匠は、本件登録意匠に類似するものと認められる。</p> <p>そうすると、被告による被告商品の販売等の行為は、本件意匠権を侵害するものである。</p> <p><b>2 争点 1－2（無効理由の存否）について</b></p> <p>被告は、特許法 167 条を準用する意匠法 52 条により、確定した本件審決に係る本件審判請求と「同一の事実及び同一の証拠」に基づいて本件意匠権の設定登録につき意匠登録無効審判を請求することができない。このため、被告は、本件において主張する理由により本件意匠権の設定登録につき意匠登録無効審判を請求することは、もはやできない。</p> |          |               |

### 3 差止請求・廃棄請求の可否について

被告商品の製造、販売等は、本件意匠権の侵害行為を構成するところ、被告の応訴態度に鑑みると、被告が被告商品を製造、販売等するおそれは依然としてあるといえる。したがって、被告商品の製造、販売等の差止めの必要性はあるから、差止請求は認められる。

他方、証拠及び弁論の全趣旨によれば、被告は、輸入した被告商品を平成 29 年 6 月 13 日に販売したのを最後に、これ以降被告商品を製造、販売等した実績は認められず、現在、輸入した被告商品を全て販売済みであり、在庫を保有しているとは認められない。そうである以上、被告商品の廃棄については、その必要性を欠き、廃棄請求を認めることはできない。

### 4 争点 1－3（原告の損害額）等について

#### （1）争点 1－3（原告の損害額）

意匠法 39 条 2 項に基づき、104 万 4582 円が意匠権者である原告の受けた損害の額と推定されるところ、上記推定を覆滅する事由に関する被告の主張立証はない。

したがって、被告の本件意匠権侵害行為による原告の損害額は、104 万 4582 円であると認められる。

#### （2）不正競争防止法に関する請求関係

原告は、予備的に、被告商品の販売が不正競争防止法 2 条 1 項 1 号又は 3 号所定の不正競争に当たることを前提に、同法 5 条 2 項により推定される損害額につき、同法 4 条に基づく損害賠償請求をする。

しかし、上記（1）と同様に、被告が被告商品の販売により得た利益の合計額が 104 万 4582 円を上回ると認めるに足る証拠はない。そうである以上、同法 5 条 2 項に基づき推定される損害額が上記（1）の損害額を上回ることもない。そうすると、被告商品の販売が不正競争防止法 2 条 1 項 1 号又は 3 号所定の不正競争に当たるか否かについて判断するまでもなく、同法 4 条に基づく損害賠償請求はいずれも認められない。

## 事案の概要

本件は、「そうめん流し器」の意匠権を有する原告が、遅くとも平成 29 年 3 月 3 日以降、ウォーター 슬라이ダー型のそうめん流し器である被告商品を製造、販売した被告に対して、差止め廃棄及び損害賠償を請求した侵害事件である。また、原告は予備的に、不正競争防止法に関する請求も行っている。一方被告は、本件意匠登録第 1551624 号についての無効審判請求（無効 2018－880004 号）を請求したが、無効としない旨の審決がなされ、当該審決は確定している。原告の意匠権侵害に基づく損害賠償請求を一部認容した判決である。

大阪地裁は、①被告意匠は、本件登録意匠に類似するものと認められるとし、被告による被告商品の販売行為は、意匠権侵害に該当するとし、②無効理由の存否については、確定し

た本件審決に係る本件審判請求と「同一の事実及び同一の証拠」に基づいて本件意匠権の設定登録につき意匠登録無効審判を請求することができないから、被告は、本件において主張する理由により本件意匠権の設定登録につき意匠登録無効審判を請求することは、もはやできないとして認めず、③被告商品の製造、販売等の差止めの必要性はあるから、差止請求は認められるが、現在、輸入した被告商品を全て販売済みであり、在庫を保有しているとは認められないから、被告商品の廃棄については、その必要性を欠き、廃棄請求を認めることはできないとしたものである。

一方、④原告による予備的請求である、被告商品の販売が不正競争防止法2条1項1号又は3号所定の不正競争に当たることを前提に、同法5条2項により推定される損害額につき、同法4条に基づく損害賠償請求をしたことについては、同法5条2項に基づき推定される損害額が前記意匠権侵害の損害額を上回ることもないとして、予備的請求についての損害賠償請求はいずれも認められないとしたものである。⑤訴訟費用の4／5を被告の負担とし、1／5を原告の負担としたものである。

## 1. 争点

### (1) 意匠権関係 (争点1)

ア 本件登録意匠と被告意匠の類否 (争点1-1)

イ 無効理由の存否 (争点1-2)

(ア) 新規性欠如1について (争点1-2-1)

(イ) 新規性欠如2について (争点1-2-2)

(ウ) 創作非容易性欠如について (争点1-2-3)

ウ 原告の損害額 (争点1-3)

### (2) 不正競争防止法2条1項1号関係 (争点2)

ア 原告新商品の形態の商品等表示該当性及び周知性の有無 (争点2-1)

イ 原告新商品の形態と被告商品の形態の類否及び混同のおそれの有無 (争点2-2)

ウ 原告の損害額 (争点2-3)

### (3) 不正競争防止法2条1項3号関係 (争点3)

ア 被告商品の形態の模倣性 (争点3-1)

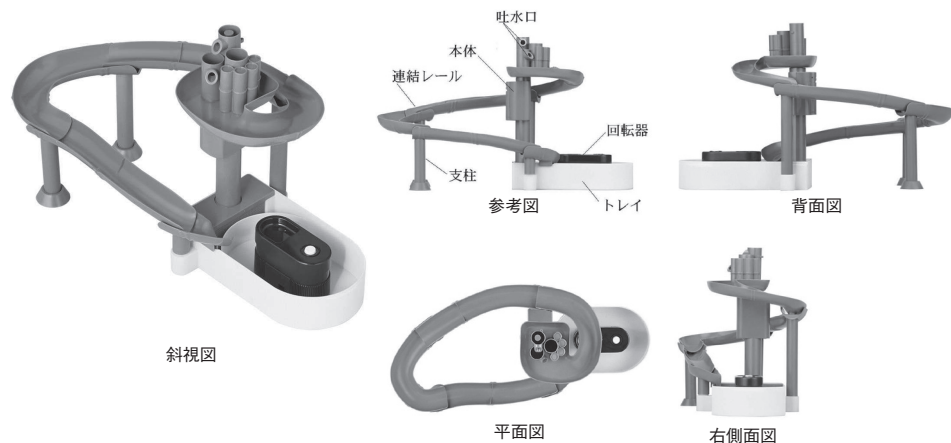
イ 原告の損害額 (争点3-2)

## 2. 本件登録意匠

原告は、「本件登録意匠」の意匠権者である。被告商品に対して本件登録意匠に基づく侵害訴訟を提起した。

登録番号 第1551624号 出願日 平成27年8月28日 (意願2015-18978)

登録日 平成28年5月13日 意匠に係る物品 そうめん流し器

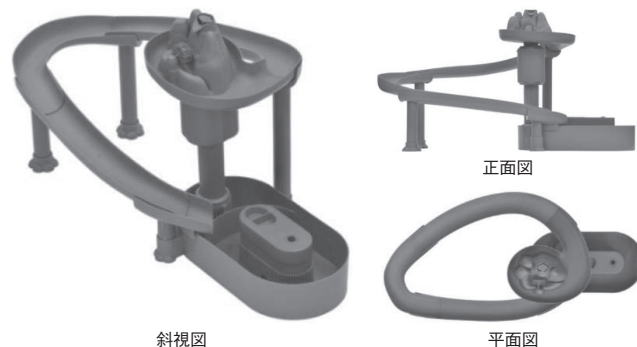


### 3. 被告意匠：別紙（被告商品）意匠

被告が別紙被告商品目録表示のそうめん流し器「素麺物語」（「被告商品」）を販売等した行為に関し、被告の行為は本件意匠権を侵害するとして、原告が訴訟を提起したものである。

被告は、平成 30 年 4 月 18 日、本件登録意匠（意匠登録第 1551624 号「そうめん流し器」）について意匠登録無効審判を請求した（無効 2018 - 880004 号）。

特許庁は、平成 31 年 3 月 20 日、本件審判請求につき不成立とする審決をし、本件審決は確定した。



## 裁判所の判断

### 1. 争点 1－1（本件登録意匠と被告意匠の類否）について

対比

#### ア 本件登録意匠の要部について

被告意匠も、水路部のレール部と回転器を有するトレイ部とが結合して成るものであり（基本的構成態様 A、C、D）、この点で本件登録意匠と被告意匠は共通する。この共通点により、両意匠とも、ウォーターライダー型及び流水プール型の各そうめん流し器を別個独立に捉えた場合とは異なる新規な構成を有するという印象を生じる。

イ 本件登録意匠の要部以外の部分について

- (ア) 意匠全体に対して物理的に大きな割合を占めるだけでなく、需要者が関心を持つレール部の形態については、被告意匠の構成態様は、ヘアピンカーブ状に湾曲後に僅かに凹弧状に湾曲しているか否かを除けば、本件登録意匠の構成態様と共通する（具体的構成態様G）。

このうち、共通点は、意匠全体に対して占める物理的な割合が大きいことから、原告旧商品意匠のレール部の形態と同様の形態であるといっても、全体の印象に与える影響は大きいといえる。

他方、差異点は、かなり注意を払わなければ認識し難いほどに僅かな差異であり、全体の印象に与える影響は小さいといえる。

- (イ) 需要者が関心を持つトレイ部内部の形状については、被告意匠の構成態様は、回転器の上面の凹陷部の形状を除けば、本件登録意匠の構成態様と共通する（具体的構成態様I）。

このうち、共通点は、トレイ部内部の形状の中でも需要者が特に関心を持つと考えられるそうめんが流れる流路の形状についてのものであることから、流水プール型のそうめん流し器に係る前記各公知意匠と同様の形状であるといっても、全体の印象に与える影響は大きいといえる。

他方、差異点は、意匠全体に対して占める物理的な割合は小さいことから、全体の印象を左右するほどのものとはいえない。

- (ウ) そのほか、被告意匠には、①トレイ部の外形状（基本的構成態様D）、②水路部の上端部分における吐水口部分の形状（具体的構成態様F）及び③トレイ部における左方基端部の中央支柱が接続するブロック材状部材の嵌装の有無（具体的構成態様I）において、本件登録意匠と差異がある。

このうち、①については、本件登録意匠及び被告意匠のいずれにおいても、真上から見た場合には水路部上端部分の皿状部材にその大部分が隠れる位置関係にあるとともに、トレイ部内部のそうめんが流れるトラック形部分の壁面を構成しない左方部分における差異であるから、流しそうめんを楽しむ際に需要者がさほど関心を向けない部分といえる。また、③については、トレイ部内部のそうめんが流れる部分に隣接するものの、そうめんの流れと直接的に関わるものではないことなどから、需要者がそうめん流しを楽しむ際に必ずしも関心を向けない部分である。これらのことから、①及び③の各差異点は、いずれも全体の印象に与える影響は小さいといえる。

他方、②については、そうめんを流すための水が吐出される部分であり、そうめんを流す際に必然的に需要者が目にする部分ではある。しかし、当該部分が意匠全体に対して物理的に占める割合は必ずしも大きくはなく、また、需要者がそうめん流しを楽しむに当たって吐水口部分の形状に強い関心を持つとも思われえない。したがって、②の差異点は、全体の印象に大きな影響を与えるものではない。

ウ 以上の点を踏まえると、両意匠は要部を共通にし、需要者に対し、本件登録意匠の意匠登録出願前に存在したウォーター 슬라이ダー型及び流水プール型のそうめん流し器とは異なり、両者を組み合わせた新たなタイプのそうめん流し器であるという共通の印象を与えた上で、全体的に同様の形状をも備えているという印象を強く与えており、このような印象が前記差異点のもたらす印象により凌駕されるものではない。したがって、被告意匠は、本件登録意匠に類似するものと認められる。これに反する被告の主張はいずれも採用できない。

そうすると、被告による被告商品の販売等の行為は、本件意匠権を侵害するものである。

## 2. 争点 1－2（無効理由の存否）について

被告は、本件において、本件意匠権の設定登録が意匠登録無効審判により無効にされるべき理由として 3 点を主張している。

しかし、前記第 2 の 2（4）の認定事実に加え、証拠（甲 45）及び弁論の全趣旨によれば、本件において本件意匠権の設定登録が意匠登録無効審判により無効にされるべき理由として被告が主張する新規性欠如 1 及び同 2 並びに創作非容易性欠如は、それぞれ本件審判請求の無効理由 1～3 と「同一の事実及び同一の証拠」に基づくものといえる。

被告は、特許法 167 条を準用する意匠法 52 条により、確定した本件審決に係る本件審判請求と「同一の事実及び同一の証拠」に基づいて本件意匠権の設定登録につき意匠登録無効審判を請求することができない。このため、被告は、本件において主張する理由により本件意匠権の設定登録につき意匠登録無効審判を請求することは、もはやできない。

したがって、本件意匠権の設定登録は、意匠登録無効審判により無効にされるべきものとはいえない。この点に関する被告の主張は採用できない。

## 3. 差止請求・廃棄請求の可否について

### （1）意匠権に関する請求関係

以上のとおり、被告商品の製造、販売等は、本件意匠権の侵害行為を構成するところ、被告の応訴態度に鑑みると、被告が被告商品を製造、販売等するおそれは依然としてあるといえる。したがって、被告商品の製造、販売等の差止めの必要性はあるから、差止請求は認められる。

他方、証拠（乙 15～28、47～55）及び弁論の全趣旨によれば、被告は、輸入した被告商品を平成 29 年 6 月 13 日に販売したのを最後に、これ以降被告商品を製造、販売等した実績は認められず、現在、輸入した被告商品を全て販売済みであり、在庫を保有しているとは認められない。そうである以上、被告商品の廃棄については、その必要性を欠き、廃棄請求を認めることはできない。

### （2）不正競争防止法に関する請求関係

原告は、予備的に、被告商品の販売が不正競争防止法 2 条 1 項 1 号所定の不正競争に当

たることを前提に、同法3条2項に基づく廃棄請求をする。

しかし、上記(1)と同様に、被告が被告商品の在庫を保有しているとは認められない以上、被告商品の販売が不正競争に当たるか否かについて判断するまでもなく、同項に基づく廃棄請求は認められない。

#### 4. まとめ

以上より、原告の請求は、被告に対し、意匠法37条1項に基づく被告商品の販売等の差止め並びに本件意匠権侵害の不法行為に基づく104万4582円の損害賠償金及びこれに対する不法行為後の日である平成29年9月20日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を、それぞれ求める限度で理由があるから、主位的請求につきその限度で認容することとし（なお、主文第1項については、仮執行宣言を付するのは相当でないから、これを付さないこととする。）、その余の主位的請求並びに廃棄請求及び損害賠償請求に係る各予備的請求はいずれも理由がないから、いずれも棄却することとし、主文のとおり判決する。

大阪地方裁判所第26民事部 裁判長裁判官 杉浦正樹

裁判官 野上誠一

裁判官 大門宏一郎

#### 判決にまつわる検討

本件は、そうめん流し器の意匠権を有する原告の登録意匠に類似するとして、被告商品を製造、販売した被告に対して、原告が差止め廃棄及び損害賠償を請求した侵害事件である。

「意匠においては、様々な要素の組合せから構成される全体としての視覚情報が最終的には意味を有するものであり、一部に公知意匠が含まれていても、他の要素と併存することで全体としては異なる意匠を構成することもあり得る。このため、意匠の要部の認定に際しては、公知意匠を参酌する必要があるものの、公知意匠が包含されることをもって、直ちにその部分を要部から排除すべきものではない。」として公知意匠を参酌しながらも、「組み合わせから構成される全体としての視覚情報」を重視し、本件登録意匠と被告商品の意匠が類似するものと判じている。

レール部を有するウォータースライダー型のそうめん流し器も回転器を備えた流水プール型のそうめん流し器も本件登録意匠の出願前に既に公知といえるものであったが、裁判所は「両意匠は要部を共通にし、需要者に対し、本件登録意匠の意匠登録出願前に存在したウォータースライダー型及び流水プール型のそうめん流し器とは異なり、両者を組み合わせた新たなタイプのそうめん流し器であるという共通の印象を与えた上で、全体的に同様の形状をも備えているという印象を強く与えており、このような印象が前記差異点のもたらす印象により凌駕されるものではない。」として、被告意匠は本件登録意匠に似ているものと判断し、侵害を認めた。

なお、被告は特許庁に無効審判を請求したが、無効とはしない旨の審決が確定し、裁判所

は本件無効審判と「同一の事実及び同一の証拠」に基づくものとして「被告は、本件において主張する理由により本件意匠権の設定登録につき意匠登録無効審判を請求することは、もはやできない。」とし、一事不再理を理由にこれを斥けている。

無効審判の無効理由1とされた公知意匠1は、本件登録意匠と同一の意匠が出願前より公知だったとするものであるが、審判合議体は、「公知意匠1が、電気通信回線を通じて公開された事実を認定することはできない。」として斥けている。また、無効理由2は、公知意匠2と類似するというものであるが、公知意匠2は、回転器のない平面視長方形のトレイを備えるもので、差異点(c-2)(トレイ内の仕切り板に関する差異)及び差異点(c-3)(回転器の有無に関する差異)が「類否判断に及ぼす影響は大きい」として、これも斥けている。さらに、無効理由3は、公知意匠2と甲第9号証ないし甲第14号証に基づいて創作が容易であったとするものであるが、審判合議体は、「全体の構成を、この出願前には見られなかった、ウォーターライダー式のもののトレイ部に回転器を有する形態としたものであるから、本件登録意匠に想到することが容易であったということはできない。」として斥けたものである。

また、原告は、被告商品の販売が、不正競争防止法2条1項1号又は3号所定の不正競争に当たることを前提に、同法5条2項により推定される損害額につき、同法4条に基づく損害賠償請求を予備的に請求したが、大阪地裁は「被告が被告商品の販売により得た利益の合計額が104万4582円を上回ると認めるに足る証拠はない。」として、その請求を斥けている。

本件については、意匠権侵害を容認されたものではあるが、訴訟費用の1/5は原告の負担とされ、損害額についても被告商品の販売利益の合計が636万0810円に上るとした原告の主張に対して、104万4582円が原告の受けた損害の額と推定されるとしたもので、約1/6とされたものである。

侵害訴訟にあたって、無効審判のタイミングや登録意匠と実施物との関係について、改めて注意を喚起する事件である。また、インターネットにおける公知意匠を無効の証拠として使用する場合、日付をしっかりと確保しておくことが重要であると思料する。

#### 原告新商品（無効審判の無効理由1の公知意匠1と同形状）

