

作成者 齋藤孝恵（弁理士）

事 件 番 号	令和3年（ネ）第10078号	言 渡 日	令和4年3月22日
事 件 名	意匠権侵害差止等請求控訴事件		
裁 判 所	知的財産高等裁判所第3部		
控 訴 人	プラスワン株式会社	訴訟代理人弁護士	小林幸夫 外2名
被 控 訴 人	株式会社ショーエイコーポレーション	訴訟代理人弁護士	白木裕一 外3名
意匠に係る物品	排水口用ゴミ受け		
関 連 条 文	意匠法29条、意匠法37条1項及び2項、民法709条		
主 文	1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。		
判 決 要 旨	先使用の抗弁の成否 (1) 被告製品の開発の過程でWuxi社が本件出願前意匠に接し得たことをうかがわせる事情（例えば、Wuxi社と控訴人の中国の協力会社との間に人的つながりや地理的近接性があったこと等）は、本件証拠上全くうかがわれない。控訴人の主張は、ほぼ同じ時期に、同じ中国で製品の開発が行われていたというだけの事実に基づいて、Wuxi社は本件出願前意匠の存在を知ったはずだとするものであり、到底採用することができない。 (2) 以上によれば、本件出願前意匠と原告意匠との同一性や、原告意匠と被告製品の意匠との類似性を問うまでもなく、ダイセン又はWuxi社は、意匠登録出願に係る意匠（原告意匠）「を知らないで」被告製品の意匠を創作したと認められるから、この点において先使用権の成立要件は充足されている。		

事案の概要

本件は、意匠に係る物品を「排水口用ゴミ受け」とする意匠権（意匠登録第1651754号）を有する控訴人が、被控訴人に対し、被控訴人製品の製造、販売、輸入及び販売の申出が控訴人意匠権を侵害する旨を主張して、意匠法37条1項及び2項に基づき、被控訴人製品の製造、販売、輸入及び販売の申出の差止め及び廃棄（被告製品の半製品の廃棄を含む。）を求めるとともに、民法709条に基づき、損害賠償金2200万円及びこれに対する令和2年7月7日（訴状送達の日）の翌日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

原審（東京地裁：令和2年（ワ）第11491号 意匠権侵害差止等請求事件）は、控訴人の請求をいずれも棄却する原判決をした。控訴人は、これを不服として控訴した。

知財高裁は、本件控訴を棄却した。

前提事実及び争点は、原審の判決「事実及び理由」「第2」の2及び3に記載のとおりであるとして、これを引用している。

1. 前提事実（原審）

（1）当事者

ア 原告（控訴人）は、家庭用品、生活雑貨、アイデア商品等の企画・開発・製造・販売を主な業務とする株式会社である。

イ 被告（被控訴人）は、フィルムパッケージを中心とした、包装資材の企画・製造・販売及び日用雑貨品の企画・販売を主な業務とする株式会社である。

（2）被告（被控訴人）の行為

ア 被告（被控訴人）は、株式会社ダイセンから被告（被控訴人）製品を仕入れ、遅くとも令和元年12月以降、業として、株式会社キャンドウに対し、被告（被控訴人）製品を販売している。

イ 被告（被控訴人）製品は、別紙被告製品目録記載のとおり、材質をポリウレタンとする8枚の排水口フィルターが一体成形されたシート3枚で構成されており、個々の排水口フィルターは、シートから切り離して使用される。

ウ 被告（被控訴人）製品のシートから切り離された排水口フィルターの形状は、別紙被告意匠（原告）目録①又は②記載のとおり形状である。（甲5）

（3）公知意匠

原告意匠の登録出願前に、別紙公知意匠目録記載1～13の各意匠が存在した。

2. 争点（原審）

（1）原告（控訴人）意匠と被告（被控訴人）製品の意匠の類否（争点1）

（2）先使用の抗弁の成否（争点2）

（3）原告（控訴人）意匠の登録が意匠登録審判により無効にされるべきものと認められるか（争点3）

ア 乙30意匠に基づく新規性欠如（争点3-1）

イ 乙31意匠に基づく新規性欠如（争点3-2）

ウ 乙30意匠等に基づく創作非容易性欠如（争点3-3）

（4）差止め及び廃棄請求の可否（争点4）

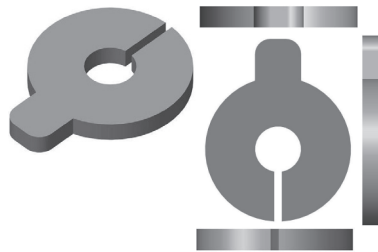
（5）損害額（争点5）

3. 本件登録意匠（控訴人意匠権）

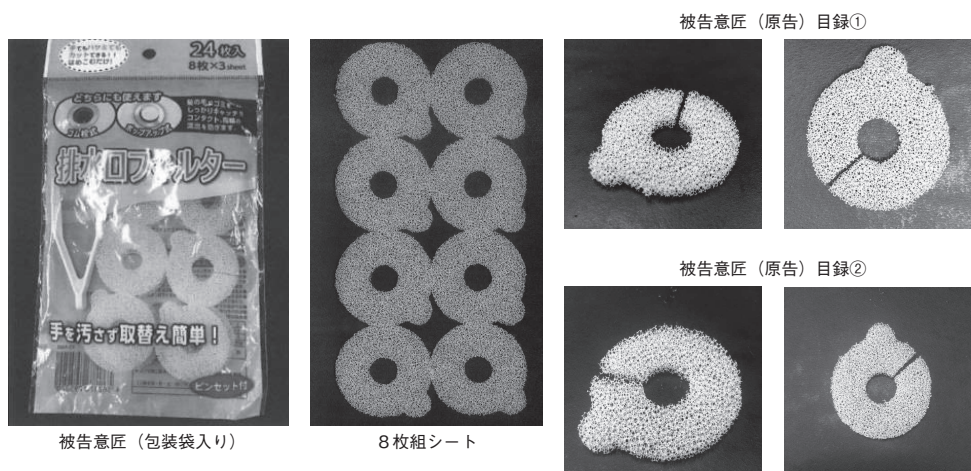
登録番号 意匠登録第1651754号 意匠に係る物品 排水口用ゴミ受け

出願日 令和元年8月20日（意願2019-18319）

登録日 令和2年1月10日



4. 被控訴人製品意匠：原審別紙（被告意匠目録）より抜粋 被控訴人製品意匠



当事者の主張

1. 争点に関する当事者の主張は、後記2のとおり当審における新たな主張を付加するほかは、原判決「事実及び理由」「第3」（原判決4頁9行目ないし2頁8行目）に記載のとおりであるから、これを引用する。

2. 当審における新たな主張

〔控訴人の主張〕

被告製品を開発・製造して被控訴人に販売したダイセンが、被控訴人の主張のとおり、平成31年4月には被告製品の意匠を創作又は知得していたとしても、下記（1）ないし（5）の事実によれば、ダイセンは、当該時点において原告意匠の存在について悪意であった。また、仮に悪意でなかったとしても、悪意で創作した者から知得したというべきであるから、ダイセンに先使用权は成立しない。

（1）控訴人は、その親会社を通じて、中国の協力会社（工場）との間で、平成30年11月から平成31年3月までの間に、洗面台用ごみ受けの新商品に係る打合せを行っていた。その打合せ資料（甲19、22）には、新商品の意匠として次の図面A及びBが表示されていた（以下、併せて「本件出願前意匠」という。）。

(図面A)



(図面B) (判決〔控訴人の主張〕より)



- (2) 本件出願前意匠は原告意匠に類似し、原告意匠は被告製品の意匠に類似する。
- (3) ダイセンが、Wuxi社から被告製品の意匠の開示を受けたのは、平成31年4月である。
- (4) Wuxi社も中国の会社である。
- (5) 上記のようなきわめて近接した時期において、しかも洗面台用ごみ受けという限定された分野において、原告意匠及び本件出願前意匠と類似する被告製品の意匠が突然製作・開発されることは偶然では考え難いから、少なくとも、Wuxi社は、本件出願前意匠の存在について悪意であったと考えられる。そして、ダイセンは、Wuxi社との打合せにおいて、本件出願前意匠と同一又は類似する意匠について開示を受け、悪意となった可能性が極めて高い。

〔被控訴人の主張〕

本件出願前意匠が原告意匠と類似するとの点は争う。また、そもそも、ダイセン及びWuxi社は、本件出願前意匠を全く知らないし、同社らの悪意を裏付ける資料は何一つ存在しない。

裁判所の判断

- 1. 当裁判所も、控訴人の請求はいずれも理由がないと判断する。その理由は、後記2のとおり付加するほか、原判決「事実及び理由」「第4」の1に記載のとおりであるから、これを引用する。
- 2. 当審における控訴人の新たな主張について
 - (1) 控訴人は、ダイセン又はWuxi社が本件出願前意匠の存在について悪意であったから、本件出願前意匠に類似する原告意匠についても悪意であったといえ、原告意匠と類似する被告製品の意匠についてダイセンに先使用権は成立しない旨主張する。

しかしながら、当時ダイセンの営業部長であったCの陳述書(乙38)によれば、ダイセン及びWuxi社は、被告製品の開発に当たって、本件出願前意匠に接する機会はなく、既に市販されていた洗面台用ごみ受けの構成(原判決別紙公知意匠目録1ないし3)を参考としつつ、打合せの最中に、つまみ部分があったほうが取り外しやすいという意見が出たことから、取り外しの便宜のためにつまみ部を付加することにしたことが認められる。かかる開発の経緯は、排水口のごみ受けの分野全般において、円状のフィルタの周囲につまみ部を設ける構成が珍しくなかったこと(同目録4～13)に照らしても、

何ら不自然ではない。

他方、前記第3の2(1)の控訴人の主張が事実であったとしても、被告製品の開発の過程でWuxi社が本件出願前意匠に接し得たことをうかがわせる事情(例えば、Wuxi社と控訴人の中国の協力会社との間に人的つながりや地理的近接性があったこと等)は、本件証拠上全くうかがわれない。控訴人の主張は、ほぼ同じ時期に、同じ中国で製品の開発が行われていたというだけの事実に基づいて、Wuxi社は本件出願前意匠の存在を知ったはずだとするものであり、到底採用することができない。

(2) 以上によれば、本件出願前意匠と原告意匠との同一性や、原告意匠と被告製品の意匠との類似性を問うまでもなく、ダイセン又はWuxi社は、意匠登録出願に係る意匠(原告意匠)「を知らないで」被告製品の意匠を創作したと認められるから、この点において先使用权の成立要件は充足されている。

3. 結論

よって、原判決は相当であり、本件控訴は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。

知的財産高等裁判所第3部 裁判長裁判官 東海林 保

裁判官 上田卓哉

裁判官 都野道紀

判決にまつわる検討

本件は、被控訴人の意匠法29条に基づく先使用の抗弁が認められ、控訴人の差止め等の請求を棄却した案件である。知財高裁が原審である令和2年(ワ)第11491号意匠権侵害差止等請求事件の判決を相当として支持したものである。

原審である東京地裁は、「ダイセンは、令和元年8月2日には被告から2万個の被告製品の製造を受注していたことに照らすと、原告意匠の出願日(令和元年8月20日)には原告意匠又はこれに類する意匠の実施である事業を開始していたというべきである。」とし、「原告意匠と被告製品の意匠が類似しているとしても、ダイセンは、原告意匠を知らないで自ら原告意匠又はこれに類似する意匠を創作し、又は同意匠の創作をした者から知得して、原告意匠登録出願の際、現に日本国内において原告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たといえるので、意匠法29条に基づき、原告意匠権について通常実施権を有するものというべきである。」として、被告が、「原告意匠権について通常実施権を有するダイセンから被告製品を仕入れて販売等する行為が原告意匠権を侵害するということはない。」と被告(被控訴人)の先使用权を認め、侵害を否定する判断をしたものである。

知財高裁において、控訴人は新たな主張をし、その親会社を通じて、中国の協力会社(工場)との間で、平成30年11月から平成31年3月までの間に、洗面台用ごみ受けの新商品に係る打合せを行い、その打合せ資料には、新商品の意匠として図面A及びBが表示されており、被告製品を開発・製造して被控訴人に販売したダイセンに悪意があった旨、控訴人が

主張したが、知財高裁は「本件証拠上全くうかがわれない。」としてその主張を退け、「ダイセン又はWuxi社は、意匠登録出願に係る意匠（原告意匠）『を知らないで』被告製品の意匠を創作したと認められる」と判断した。

侵害を証明するためには、製品が出回ってある程度の時間が経過してからでないと実際には難しいと考えられる。打ち合わせの事実や、電子メールの記録や製品比較表、商談記録表など、時間の経過と共に証拠の保全が難しくなっていく。被控訴人は、原告意匠を「知らないで」意匠を創作したと主張し、先使用の抗弁が認められたものである。

被控訴人側は、販売前に製品比較表なども作成し、他社の意匠について調査を行っている様子がうかがえる。製品の販売前に競合品の権利を調査する意匠権調査をしておくことは必要不可欠であると思料する。製品単価が安い分野では費用をかけることに躊躇することも考えられるが、製品自体のデザインに関して、販売してから他社から侵害と言われることを思えば、事前調査をしておくこと、そして大量に生産する製品について意匠登録出願をすることは、費用対効果の観点からもメリットがあるものと思料する。

意匠登録出願は全件審査をされ、特許庁で登録されて、料金を納付した後に初めて公開される。競合する会社の多い、この種の製品分野で、意匠登録出願をして権利を取得することは、時間も費用もかかるところではある。しかしながら、登録を受けられれば新規な意匠として安心して実施でき、出願した時点で創作の事実があったことの証明となる。さらに、製品の製造場所である中国においても意匠出願をしておくことが肝要であると思料する。

売れている商品には追従する商品がすぐに表れることを今一度認識し、それぞれのデザインを保護できるように戦略を立てて販売計画を立てる必要があると思料する。

原審判決（東京地裁：令和2年（ワ）第11491号）より抜粋

（1）争点2 先使用の抗弁の成否

（ア）原告意匠の出願日は令和元年8月20日であるところ、上記において判示した被告製品の開発経緯によれば、被告製品を開発・製造して被告に販売したダイセンは、Wuxi社及びCNTA社との間で洗面台用排水口フィルターの新製品の開発を進め、平成31年4月にWuxi社から抜き型図面を受け取り、これに基づき試作品を作成した上で、被告に対して新製品販売の提案を行い、被告製品の意匠は令和元年7月に被告に採用されて、被告製品の製造・販売に至ったものと認められる。

（イ）ダイセンがWuxi社から受領した上記抜き型図面の構成は、上記の被告製品の意匠の基本的構成態様及び具体的構成態様をいずれも備えたものであり、被告製品の意匠と同一又は類似するということができる。

そして、同図面に基づいて作成されたと推認される被告製品の試作品も同様に被告製品の意匠の基本的構成態様及び具体的構成態様をいずれも備え、被告製品の意匠が被告に採用された後に、ダイセンの担当課長がCNTA社の担当者へ送信した電子メールの本文に挿入された試作品の画像も同各態様を備えていたものと認められる。

そうすると、原告意匠と同一又は類似する意匠は、平成31年4月にダイセンがWuxi社から知得し、仮にそうではないとしても、ダイセンが被告と打合せを重ねる中で原告

意匠の出願日までの間に創作したものであり、その意匠は平成31年4月から被告製品の意匠の採用時まで、一貫して、上記の基本的構成態様及び具体的構成態様を備えていたものというべきである。

(ウ) 意匠法29条は「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、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」と規定するところ、上記のとおり、ダイセンは、令和元年8月2日には被告から2万個の被告製品の製造を受注していたことに照らすと、原告意匠の出願日(同月20日)には原告意匠又はこれに類する意匠の実施である事業を開始していたというべきである。

加えて、ダイセンが、原告意匠の出願日当時、原告意匠について知っていたことを示す証拠はない。

(エ) 以上によれば、原告意匠と被告製品の意匠が類似しているとしても、ダイセンは、原告意匠を知らないで自ら原告意匠又はこれに類似する意匠を創作し、又は同意匠の創作をした者から知得して、原告意匠登録出願の際、現に日本国内において原告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たということができるので、意匠法29条に基づき、原告意匠権について通常実施権を有するものというべきである。

そうすると、被告が、原告意匠権について通常実施権を有するダイセンから被告製品を仕入れて販売等する行為が原告意匠権を侵害するということとはできない。

(2) 原告の主張について

被告製品の意匠の完成時期について

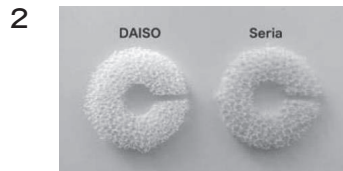
原告は、令和元年8月2日の打合せに係る商談記録表に「デザイン案を提出したが、NGとのことであった。」と記載されていることをもって、この時点においてデザインが完成していなかったと主張する。

しかし、①同年7月22日に行われた被告とダイセンの商談記録表には「当初の提案形状のままで、商品化を依頼した」との記載があること、②同月30日付けでキャンドウから採用通知書がダイセンに送付されていること、③ダイセンの担当課長のCNTA社の担当者宛の電子メールに「下記のフィルターで、採用決定しました。」と記載され、その直下に被告製品の試作品の画像が挿入されていることによれば、乙29の商談記録表における「デザイン」とは被告商品の形状に関するデザインではなく、上記電子メールに「作成中」と記載されている被告製品の化粧袋のデザインであると解するのが相当である。そうすると、同年8月2日時点において被告製品のデザインが完成していなかったとの原告の主張は採用し得ない。

公知意匠 1 ～ 13



乙2 【平成30年8月13日ウェブサイト「ROOMIE」に写真公開】



乙3 【平成30年9月7日ウェブサイト「家モノカタログ」に写真公開】



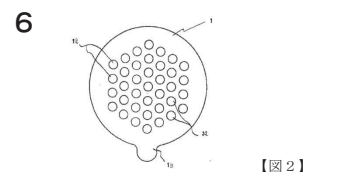
乙4 【平成30年9月7日ウェブサイト「家モノカタログ」に写真公開】



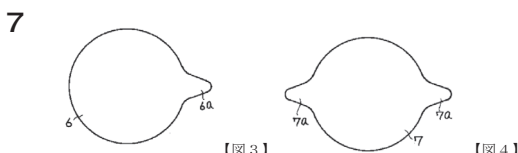
乙5 【公知資料番号HJ2100368500号、平成21年5月18日公知】



乙6 【平成28年9月7日にAmazon.co.jpでの取り扱い開始】



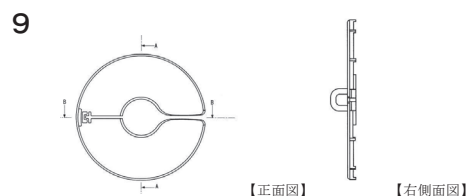
乙7 実用新案公報【登録番号第3062657号、平成11年10月8日発行】



乙8 公開実用新案公報【実開平7-15872号、平成7年3月17日公開】



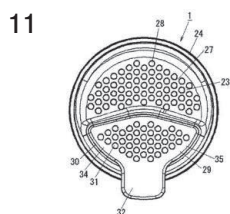
乙30 意匠公報【登録番号第1347645号、平成21年1月5日発行】



乙31 意匠公報【登録番号第1372731号、平成21年11月2日発行】



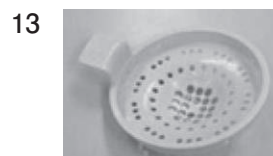
割目から差し込むだけで取り付け簡単
乙32 【平成29年9月14日にAmazon.co.jpでの取扱開始】



甲12 公開特許公報【特開2009-52357、平成21年3月12日公開】



甲13 【平成27年5月7日にAmazon.co.jpでの取扱開始】



甲14 【平成13年頃販売開始】