

電子タバコケースの意匠において先使用権が肯定された事例 (大阪地裁平成29年(ワ)849号意匠権侵害差止等請求事件)

竹内 敏夫^(*)

I. 事実の概要

本件は、意匠にかかる物品「電子タバコケース」に関する本件意匠権(意匠登録第1557315号、平成28年6月20日出願)を有する原告(株式会社お取り付け.com)が、電子タバコケースの各製品を販売している被告(有限会社シーガル)に対し、被告製品の販売が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く損害の賠償等の支払を請求した事案である。

① 本件意匠の意匠登録について

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」にて販売していた。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、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ている。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ている。

② 被告の行為及び被告の各製品

被告は、平成28年5月4日から同月7日までと同年6月15日から同月18日までの2回にわたり広州市にある製造委託先のシャインカラー社を訪れ、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アイコスケース(以下、各製品をまとめて「被告製品」という。)のサンプル(見本品)を製作するよう依頼し、遅くとも同月16日までは製品仕様を完成させてシャイ

ンカラー社に対して1400個の被告製品の製造を委託した。そして、同月19日には日本国内の訴外IMP社に被告製品を販売することの了解を得るとともに(納品は同年8月2日)、遅くとも平成28年7月10日から被告独自でアイコスケースの販売を開始している。

II. 判旨

本件では、被告製品の意匠が、本意匠に類似するとして意匠権侵害を認めたとうえで、被告の出願以前の行為が意匠法29条の各要件を満たすとして先使用権を認めている。

(1) 本件意匠の意匠権侵害について

意匠権侵害について、本判決では、「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。」としている。

そのうえで、引用意匠1～9のうち、引用意匠1、引用意匠2については、新規性喪失の例外(意匠法4条)の適用を認めたとうえで先行意匠から除外し、これら以外の引用意匠3～9を先行意匠として参酌したうえで「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平均一で、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

(*) 日本大学法学部教授

めるのが相当である。」と認定している。

また、本判決ではさらに「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。」として、本件意匠の副次的な要部と認定している。

そのうえで、主たる要部の基本的構成態様は共通しているとしたうえで、「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って、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うことはできる。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)によっ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って、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、それによっ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。」として、本件意匠と被告製品の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と判断している。

(2) 新規性喪失の例外の適用について

引用意匠1,2については、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なかつつ、これら引用意匠1,2が原告の新規性喪失に至った販売行為に起因して、これを購入した第三者が再度公知にした製品に係る意匠であるかについて、この第三者が当該製品をヤフーオークションでの販売開始から落札終了までの経過や、原告のヤフーオークションでの販売

先の名称が同一であることなどを総合して、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として、引用意匠1,2については、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判断している。

(3) 先使用権の認定について

先使用権の要件にかかる独自創作及び事業の準備について、「被告代表者は、平成28年5月4日から同月7日まで・・・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、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。」「被告代表者は、同年6月15日から同月18日まで・・・中国に行き、シャインカラー社を訪れた。」その際、製作されたサンプルに基づいて、「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。」「被告代表者は、同月19日、・・・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。)」

以上のことから、「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。」から被告は意匠法29条に基づく先使用権を有すると認定している。

Ⅲ. 判例評釈

1. 本判決の位置付け

本判決は、意匠において、先使用権が認められた数少ない裁判例の一つである。本件では、中国(国外)での意匠の創作行為と、これにより製造された被告意匠

製品の日本企業への販売の契約により「事業の準備」が認められ、意匠法 29 条に基づく先使用権が認められている。また本件意匠が意匠法 4 条の新規性喪失の例外の適用を受けており、本件意匠の新規性喪失行為から出願までの間に行われた意匠法 29 条所定の各行為に基づいて先使用権を認めた事例である。

2. 先使用権について

(1) 知得経路について

意匠法 29 条では、「意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して」と規定されており、独自に意匠を創作していなければならない。

この点、本判決により認定された本件意匠の主たる要部と、副次的な要部の創作については、経過を見る限り本件意匠の出願日である平成 28 年 6 月 20 日の時点で中国において完成がされている。また、原告が主張しているが、本件意匠は、新規性喪失の例外の適用を受けており、出願前の平成 28 年 5 月 8 日の時点で楽天市場を通じて販売され、楽天市場で 1 位にランクインしたことがあることや、中国で模造品が販売されていることが主張されている。

この点について、判決では、「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。」として、「自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作」したものと認定している。

この点、意匠法 29 条の「意匠登録出願に係る意匠を

知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して」との要件は、旧法においては「善意ニ」という語が用いられ、その解釈としては他人の特許出願の際にその他人に帰属すべき発明を実施している者が知っているかどうかの問題と考えられていたが、現行法においては特許出願の時点における知不知はあえて問題とせず、実施している発明(意匠)の知得の経路を問題としている⁽¹⁾。そのため、原告の製品がインターネットサイトを通じて既に販売されていた事実だけでは足りないといえる。

本件では、本件意匠登録出願の一月以上前の同年 5 月 8 日販売を開始していること、また被告も利用している楽天市場を通じて販売をしていることからすると、通常同業者であれば楽天市場での他社の商品の販売状況を確認することは取引の実情では十分に考えられことではある。しかし、この点について、原告の実施行為である同年 5 月 8 日販売より前の同年 5 月 4 日の製品デザインに関する協議の内容と、そこで示されていた意匠の態様が立証されていることを重視しており⁽²⁾、また被告が原告意匠権者の楽天市場のサイトから知得したとの原告の主張に対しては、かかる点について明確な立証がされていない以上、本判決の判断は妥当であるといえる。

また、海外で意匠の創作が行われている点について、特許事例ではあるが、同様に海外で行われた独自創作に基づいて先使用権を認めた事例としては、会社からの指示に基づいて、中国の委託先の会社によって作成された図面により、特許製品にかかる先使用を認めた事例(「緑り出し容器」事件)⁽³⁾があり、今回のケースと同様に中国での独自の発明により先使用権が認められている。これは、意匠法 29 条の条文上も創作については、日本国内との限定が付されていないため、この点では妥当な判断であるといえる。

なお、このように海外での生産委託などにより、発明や意匠の創作が海外でなされるケースがこれまで以上に増えてくることが予想されることから、実務上先

(1) 特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説(21 版)』295 頁(発明推進協会、2020 年)

(2) 本判決では、「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。」「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みられるが、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。」と独自創作の過程を重視し、検証している。

(3) 知財高判平成 27 年(ネ)第 10025 号 平成 27・6・30 判決

使用権の立証にあたっては、海外での発明・創作行為についても証拠として確保しておくことが必要となるといえる。

(2) 事業又は事業の準備行為について

先使用権のもう一つの要件である「意匠登録出願の際・・・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」については、「意匠の実施である事業」「その準備」については、「日本国内において」と日本国内での実施である事業ないしはその準備が要求される。

「事業の準備」については、ウォーキングビーム最高裁⁽⁴⁾の判例では、「特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味すると解するのが相当である。」としている。この最高裁判例は特許に関するものであるが、この基準については、意匠についても同様に適用されるものと思われる。

この点、本判決では、「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。」と認定しており、日本国内における取引先への1400個の製品の受注が少なくとも「事業の準備」に該当すると認定している。

この点で参考となる裁判例では、同様に意匠の先使用権を認めたケースであるが、盗難防止用商品収納ケース事件⁽⁵⁾がある。この盗難防止用商品収納ケース事件では、被告が本件意匠登録出願日までに、中国の上海において設計図面を作成したほか、現地の製造委託先に金型費、部品価格、組立費並びに金型償却及び運送費込みでの納入単価の見積りを依頼し、上海の別の企業に金型を製作し、サンプル6個及び100個の発送を受けたことにより、その後正式な注文が入り次第

即時に被告製品の製造販売を開始するという意図を有するとともに、その意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていると認めることができる、として先使用権を認めた裁判例がある。この盗難防止用商品収納ケース事件では、中国において、日本からの受注に基づいていつでも製造ができる状態になっていることをもって、即時実施の意図が客観的に認識されるとして、「事業の準備」にあたるとしているが、これは意匠法29条が「日本国内」と規定し、意匠権者と先使用権者との公平を図るという先使用権制度の趣旨からは認められないのではないかと疑問が残る。後述するが、先使用権制度の制度趣旨を経済説や、意匠の利用の促進などととらえても、やはりこれらは日本国内における譲渡行為などが契約などの客観的な行為がなければ、ウォーキングビーム最高裁のいう「即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されている」とはいえないのではないかと考えられる。

この点、本件の判決では、訴外IMP社から被告製品の販売を受注したことより、「事業の準備」を認定していることは妥当な結論であるといえる。

(3) 先使用権の判断基準時と新規性喪失の例外

本件では、原告である意匠権者が、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を楽天市場で販売しており、同年6月20日に新規性喪失の例外の適用を受けたうえで出願している。そして、被告の先使用権に該当する各行為は、この新規性喪失行為後で出願日以前の同年6月16日から19日の間に行われている。

この点について、意匠法29条は「出願の際」と規定しており出願時点を基準としている。

そもそも意匠法29条が出願時を基準としたのは、特許(意匠)法が発明(意匠)の開示とともにその実施を法目的としているから、発明(意匠)の開示を行った特許(意匠)権者に対して抗弁する以上は、特許(意匠)法のもう1つの趣旨である発明(意匠)の実施をなしていることを要求するため、特許(意匠)権者が発明(意匠)の開示の意思を示した時点である出願時を基準としたと考えられる⁽⁶⁾。

(4) 最高裁判昭和61・10・3 民集40巻6号1068頁

(5) 東京地裁平成15年(ワ)第7936号平成15・12・26判決

(6) 田村善之『知的財産法 第5版』283頁(有斐閣、2010年)では、出願の際と規定した理由として、「特許権侵害に対する抗弁を付与する以上、発明の公開という特許法の趣旨に沿った行動である特許権者の出願行為よりも先に、発明の実用化というもう1つの特許法の趣旨に沿う行動をとっていることを要求したのである」としている。

とするならば、本件のように意匠権者の意匠の創作及び実施行為が、被告の独自創作及び実施の準備行為等よりも早い場合には、そもそも本件被告の行為について先使用権を認める必要があるのであろうか。現行意匠法 29 条は「出願の際」と規定しており、公表時期に基づく例外などは一切認めていないため、政策論ではあるが、新規性喪失行為が、先使用権に該当する行為よりも先に行われていた場合にまで、先使用権を認める必要が本来的にはないのではないかと考えられる。

この点について、先使用権の制度趣旨から、このような場合にも先使用権を認めるべきか否かについてさらに検討を加える。

① 先使用権の制度趣旨について

本判決においては、先使用権の制度趣旨については明確に触れられていない。特許に関する判例であるが、先使用権制度については先のウォーキングビーム最高裁判例がある。このウォーキングビーム最高裁判例によれば「先使用権制度の趣旨が、主として特許権者と先使用権者との公平を図ることにあることに照らせば、特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式以外に変更することを一切認めないのは、先使用権者にとつて酷であって、相当ではなく、先使用権者が自己のものとして支配していた発明の範囲において先使用権を認めることが、同条の文理にもそうからである。」と判示されており、いわゆる公平説に立つことが示されている。しかし、この判例で示された「公平」の内容については、必ずしも明確ではない。そのため、先使用権に関する学説状況を整理したうえで考察を行う。

② 学説状況

意匠法における先使用権について特許法とは別に議論している学説はないため、特許法 79 条に基づく学説状況を整理し、これを基に意匠法における先使用権制度の制度趣旨を検討する。先使用権の制度趣旨に関する学説としては、大別して古い判例で示された経済説と、前述の最高裁判例で示された公平説がある。経済説は、先願主義を貫くと出願時点より前に事業の実施又はその準備をしていた者の既存の事業や設備を廃

絶させることになり、善意の事業者に酷であるばかりでなく国民経済上好ましくない、とする説である⁽⁷⁾。

一方、公平（衡平）説（本稿では、「公平説」の表記に統一する。）は、先使用権制度の趣旨は、特許権者と先使用権者との公平を図ることにあるとする説である。この公平説は前述の判例でも採用されているが、この公平の解釈については、いくつかの解釈がある。

発明の実施の促進と捉える説⁽⁸⁾、実施の促進と過剰な出願の抑止に先使用権の根拠を求める説⁽⁹⁾、また正当な先使用者によって創出された産業的占有状態の保護と捉える説⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾、など様々な学説がある。

③ 制度趣旨に基づく考察

経済説については、経済的な観点のみを重視すると、論理的には、創作が完成している必要はなく、事業の準備の要件だけで足り、また創作の内容が公開されるまでは無駄な投資を防ぎようがないのであるから、やはり論理的には、出願時ではなく公開時までには事業の実施をしていた場合に先使用権の成立を認めなければならないことが指摘されており⁽¹²⁾、この点から考えると新規性喪失時に既に意匠の公開がされている以上、その後に独自に創作を行い、事業の準備をしたとしても、これを保護する必要はないと思われる。

占有説によっても、仮に発明や意匠の創作の「占有」という概念が肯定しうるとした場合、論理的には、その意匠の創作の占有された時点を基準に判断すべきと考えられ、かかる考えからすれば、新規性喪失時に既に出願人によって創作の占有がされたと考えれば、その後に第三者が独自に創作を行い、事業の準備をしたとしても、これを保護する必要はないように思われる。

また、発明・創作の実施・利用促進の観点から考える説に立っても、新規性喪失時点で既に意匠権者により事業化されている時点で、意匠の創作の実施ないし利用の促進が図られており、まして新規性喪失の例外を主張しながら、さらに公開の意思表示である出願という法目的に沿った行為を行った意匠権者以上に、中間において独自創作と事業の準備を行った第三者を保護する必要はないように思われる。

このように、経済説に立っても、また公平説に立っても、このような場合には先使用権を認める必要がな

(7) 平田慶吉「工業所有権法における先使用権について」民商法雑誌 11 巻 2 号(1940 年)197～198 頁

(8) 吉田広志「先使用権の範囲に関する一考察—実施形式の変更が許される範囲の基準について—」パテント 56 巻 6 号(2003 年)61～77 頁

(9) 田村・前掲註(6)田村 283 頁

(10) 麻生典「先使用権制度の趣旨」慶応法学 29 号(2014 年)256 頁

(11) 森岡一夫「先使用権の要件と範囲」東洋法学 20 巻 1・2 号(1987 年)206 頁

(12) 田村・前掲註(6)283 頁「先使用権の制度趣旨を、事業に着手していた者の不測の損害や国民経済上の無駄を防ぐとだけ説明するものも多いが、・・・特許法 79 条と異なり、事業の準備をなした時期が特許出願後であってもその出願公開より前であれば先使用権の抗弁を認める、という要件になるはずである。」と指摘している。

いのではないかとと思われる。

このように公開時点在先使用権成否の基準時とする考えは、既になされた投資を保護するという観点を重視すれば、政策判断ではあるが、新規性喪失の時点基準とすることが考えられることは指摘されている⁽¹³⁾。

なお、本件については、現行法上「出願の際」と規定されていることから、これを無視した判断はできないため、結論としては妥当であると考えられる。

(4) 先使用権の効力範囲について

先使用権が認められる意匠の範囲については、先のウォーキングビーム最高裁判決では、「先使用権の効力は、特許出願の際(優先権主張日)に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解するのが相当である。」と判示している。

この点意匠に関する事例として、包装用かご事件⁽¹⁴⁾がある。この包装用かご事件では、直接判決内容とはなっていないが、念のためとして「実施をしている意匠の範囲」の解釈として、「登録意匠の意匠登録出願の際に先使用権者が現に日本国内において実施をしていた具体的意匠に限定されるものではなく、その具体的意匠に類似する意匠も含むものであり、したがって、先使用権の効力は、意匠登録出願の際に先使用権者が現に実施をしていた具体的意匠だけではなく、それに類似する意匠にも及ぶと解するのが相当である。なぜなら、意匠の創作的価値は、当該具体的意匠のみならずそれと類似する意匠にも及び、意匠権者は登録意匠のみならずそれと類似する意匠も実施をする権利を専有する(意匠法23条)という制度の下において、先使用権制度の趣旨が、主として意匠権者と先使用権者との公平を図ることにあることに照らせば、意匠登録出願の際に先使用権者が現に実施をしていた具体的意匠以外に変更することを一切認めないのは、先使用権者にとって酷であって、相当ではないからである。」と判示している。

この点、意匠の場合は、特許のような技術的思想という抽象的なものとは異なり、意匠の創作は物品の美的外観(意匠法2条1項)として図面等に創作された意匠が具体的に表されているため、この図面等に現わされた物品の形態から要部を抽出することができ、また

先使用権の対象となる実施製品の物品についても同様にその意匠の要部を抽出することが可能である。また、上記包装用かご事件が説示するように、意匠法23条と同様に、実施製品の意匠と全く同一の範囲だけでなく、これに類似する範囲まで先使用権を認めることは、意匠の効力範囲と先使用権を認められる趣旨からすれば首肯できる。

また、先使用権が抗弁権であることからすると、先使用権の対象となる実施意匠の要部が変わらない限り、その他の微細な形状や色彩などが異なる程度であれば、いずれも登録意匠の類似範囲に含まれると考えられるため、その範囲まで先使用権を認めるのは、意匠権者と先使用者の公平を図る制度趣旨からも首肯できる。

本判決の事案では、被告は、要部は同じであるが、全体の材質や色、又は裏面の形状などが異なる物件目録1～6の類似の類似する意匠が示されており、これらを出願後の同年7月10日から販売し、これに先使用権が認められている。

この点では、本判決の趣旨に賛成である。

3. その他(本件意匠の要部認知と意匠権侵害について)

本判決において、本件意匠の要部について、主たる要部と副次的な要部とに分けて認定している。一方で、イ号製品との対比においては、主たる要部については両意匠の美感が共通しており、副次的な要部については「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って、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うことではできる。」として要部の相違を指摘しながら、意匠権侵害であるとの結論を出している。

しかし、この副次的な要部については、判旨でも認められているように正面視からの美感に影響を与えており、全体の美感にも大きな影響を与えていると考えられる。また、「電子タバコケース」という物品の用途、使用態様などに照らしても、各収容部の口が異なるか、また略同一となっているかは意匠の正面の美感に影響を与える部分でもあり、需要者においても注視すべき点ではないかと考えられる。

(13) 中山信弘『工業所有権法 上 第2版増補』471頁(弘文堂、1998年)

(14) 大阪地判平成10年(ワ)11674号平成12・9・12判決

そのため、本件意匠の要部として認定している以上、その要部に関する差異を評価し、非侵害と判断する余地があったのではないかとも思われる。

Ⅳ. おわりに

本稿では、意匠に関する先使用权(意匠法 29 条)の規定の適用を中心に述べてきた。今後、意匠の保護対象の拡充により、先使用が主張される場合も増えてくると考えられる。意匠については、特許と比べて創作完成から製品化に至るまでの時間が比較的短いものも多く、また流行性があるため、同一時期に類似するデザインとなるケースも多くなるといえる。意匠に関する先使用权については、判例も少ないため、今後のさらなる事例の積み重ね議論に注目していきたい。

以上