

平成25年3月21日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官

平成24年(ネ)第1872号, 同年(ネ)第2253号 意匠権侵害差止請求控訴,
同附帯控訴事件

(原審・大阪地方裁判所平成23年(ワ)第9476号)

口頭弁論終結日 平成24年11月16日

判 決

大阪府柏原市円明町1000番123

控訴人・附帯被控訴人(1審被告)

株式会社ヒカリ

(以下「控訴人」という。)

同代表者代表取締役

橋 田 成 敬

同訴訟代理人弁護士

本 渡 諒 一

同

仲 元 紹

同

宮 原 秀 隆

同訴訟代理人弁理士

清 水 義 仁

堺市西区草部1214番地

被控訴人・附帯控訴人(1審原告)

向陽技研株式会社

(以下「被控訴人」という。)

同代表者代表取締役

山 下 雅 伸

同訴訟代理人弁護士

室 谷 和 彦

同

面 谷 和 範

同補佐人弁理士

中 谷 武 嗣

主 文

- 1 控訴人の本件控訴を棄却する。
- 2 控訴人は被控訴人に対して200万円及びこれに対する平成24年8月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 3 被控訴人の本件附帯控訴及び本件附帯控訴に基づくその余の当審に

おける追加請求を棄却する。

4 控訴費用は控訴人の負担とし、附帯控訴費用は、これを8分し、その1を控訴人の、その余を被控訴人の負担とする。

5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。

事 実 及 び 理 由

第1 当事者の求めた裁判

1 控訴の趣旨

- (1) 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
- (2) 上記部分に係る被控訴人の請求をいずれも棄却する。

2 附帯控訴の趣旨

- (1) 原判決中被控訴人敗訴部分を取り消す。
- (2) 控訴人は、原判決別紙ロー3号製品目録記載の製品を製造し、使用し、譲渡し、輸出し又は輸入してはならない。
- (3) 控訴人は、前項記載の製品を廃棄せよ。
- (4) 控訴人は被控訴人に対し、1000万円及びこれに対する平成24年8月3日（訴えの変更申立書送達の日翌日）から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- (5) 仮執行宣言
(被控訴人は、当審において、上記(4)のとおり1000万円の損害賠償請求を追加した。)

第2 事案の概要

1 事案の要旨

本件は、角度調整金具用浮動くさび及び角度調整金具用揺動アームという物品についての意匠権（本件意匠権1，同2）に係る専用実施権を有する被控訴人が、同一の物品に係る製品（イ号製品，ロー1ないしロー3号製品）を製造、使用、譲渡、輸出及び輸入した控訴人に対し、専用実施権を侵害されたとして、

その専用実施権に基づき、各製品の製造、使用、譲渡、輸出又は輸入の差止めを求めている事案である。

原審が、被控訴人のロー3号製品に関する部分を除いて請求を認容したところ、控訴人が控訴し、請求の全部棄却を求めた。これに対し、被控訴人が附帯控訴し、ロー3号製品に関する請求の認容を求めるとともに、新たに不法行為に基づく損害賠償請求を追加した。

2 前提事実並びに争点及び争点に係る当事者の主張

前提事実並びに争点及び争点に係る当事者の主張は、原判決3頁3行目末尾の後及び同頁12行目末尾の後に、改行して、それぞれ「専用実施権の設定登録平成23年6月9日」を加え、当審における被控訴人の追加請求に伴う主張を次のとおり付加するほか、原判決「事実及び理由」第2の1、3及び第3に記載のとおりであるから、同部分を引用する（なお、控訴人の当審での新たな主張については、後記第3の1及び2の各(3)で言及する。）。

【被控訴人】

控訴人の行為により、被控訴人は本件訴訟を提起し、弁護士費用及び弁理士費用の支出を余儀なくされた。総合法律センターの報酬参考基準を参考に、本件の弁護士報酬を計算すれば1056万円となり、知的財産権訴訟では弁理士報酬も同額とされるのが通常であるから、報酬額の合計は2112万円となるので、そのうち1000万円を請求する。

【控訴人】

争う。

第3 当裁判所の判断

1 争点1（イ号意匠は、本件意匠1に類似するか）について

- (1) 当裁判所も、イ号意匠と本件意匠1は、全体として需要者の視覚を通じて起こさせる美感を共通にしているということが出来るから類似すると判断するが、その理由は、後記(2)のとおり補正するほか、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、同部分を引用する。

(2)ア 原判決36頁22行目「縦横比の差が小さな長方形である。」の後に「(縦横比については、後記6(2)に記載のとおりである。)」を付加する。

イ 原判決37頁1行目「ということが出来る」の後に「(控訴人は、全体的に扁平な形状であることは特異な形状ではないから要部に当たらないと主張するが、特異な形状のみが要部になり得るわけではないから、控訴人の主張は採用できない。)」を付加する。

ウ 原判決40頁6行目から7行目「大きく相違するものである」の後に「(「凸柱141」の削除が容易であることは、相違性を否定する理由にはならず、要部についての認定に影響を及ぼすものではない。)」を付加する。

エ 原判決41頁7行目から8行目「大きく相違するものというほかない」の後に「(「凹部の削除が容易であることは、相違性を否定する理由にはならず、要部についての認定に影響を及ぼすものではない。)」を付加する。

(3) 控訴人は、物品を構成する部品について意匠登録が認められるためには、互換性があること、通常の状態において独立して取引の対象となっていることが必要であるところ、本件意匠1は、これらの要件を満たしていないから意匠登録できるものではなかったと主張する。

そもそも新しい商品が発売された場合に、その商品を構成する部品については、互換性は提供されていないのが通常であることに鑑みると、物品を構成する部品について意匠登録が認められるためには、意匠登録出願の時点で、現に独立して取引の対象となっており、互換性があることまでは必要ではなく、その可能性があれば足りると解すべきである。

この点、本件意匠1については、被控訴人と競業関係にある控訴人自身が、本件意匠1と同種の部品であるイ号意匠について意匠登録を出願し、これと

対をなす口号意匠について、3種類もの意匠を出願していることに鑑みると（乙2，8ないし11），本件意匠1について、独立して取引の対象となり、互換性を獲得する可能性が十分にあると推認できる。

したがって、控訴人の主張は理由がない。

2 争点2（ロー1号意匠は、本件意匠2に類似するか）について

(1) 当裁判所も、ロー1号意匠と本件意匠2は、類似すると判断するが、その理由は、後記(2)のとおり補正するほか、原判決「事実及び理由」第4の2に記載のとおりであるから、同部分を引用する。

(2)ア 原判決47頁11行目「ことができる」の後に「（乙47号証，乙50号証の意匠のギア歯の数は、本件意匠2のギア歯の数と比べると、明らかに少ない。また，乙17の1に記載された意匠は，ギア部の両端以外にもラジアル外方向へ向けて突出する突起部が形成されており，これが当該物品にとって不可欠な構成となっている。これらの公知意匠は，本件意匠2と美感を大きく異にするものであるから，要部認定に影響を及ぼすものではない。）」を付加する。

イ 原判決48頁14行目「歯が配設されており」の後に「（回動金具を下げてギア歯が左上方に位置することはない。）」を付加する。

ウ 原判決49頁6行目「ギア歯及び突隆部の形状」の後に「（具体的には，本件意匠2の基本的構成態様（ア），（イ））」を付加する。

(3) 控訴人は、本件意匠2についても、独立して取引の対象となること及び互換性を有することという要件を満たしていないから意匠登録できるものではなかったと主張する。

しかしながら、被控訴人と競業関係にある控訴人自身が、本件意匠2と同種の部品に係る口号意匠について3種類の意匠登録を出願していることに鑑みると（乙8ないし11），本件意匠2について、独立して取引の対象となり、互換性を獲得する可能性が十分にあると推認できる。

したがって、控訴人の主張は理由がない。

3 争点3（ロー2号意匠は、本件意匠2に類似するか）について

当裁判所も、ロー2号意匠は、本件意匠2に類似するものと認めることができると判断するが、その理由は、原判決「事実及び理由」第4の3に記載のとおりであるから、同部分を引用する。

4 争点4（ロー3号意匠は、本件意匠2に類似するか）について

当裁判所も、ロー3号意匠は、本件意匠2に類似するものとは認めることができないと判断するが、その理由は、原判決「事実及び理由」第4の4に記載のとおりであるから、同部分を引用する。

5 争点5（本件意匠登録1及び2について、意匠登録出願への変更前の特許出願に分割要件違反があるか）について

当裁判所も、本件意匠登録1及び2について、意匠登録出願への変更前の特許出願に分割要件違反は認められないと判断するが、その理由は、原判決「事実及び理由」第4の5に記載のとおりであるから、同部分を引用する。

6 争点6（本件意匠登録1について、特許出願から意匠登録出願への変更は適法なものであるか）について

当裁判所も、本件意匠登録1について、特許出願から意匠登録出願への変更は適法なものであると判断するが、その理由は、原判決「事実及び理由」第4の6に記載のとおりであるから、同部分を引用する。

7 争点7（本件意匠登録2について、特許出願から意匠登録出願への変更は適法なものであるか等）について

当裁判所も、本件意匠登録2について、特許出願から意匠登録出願への変更は適法なものであると判断するが、その理由は、原判決「事実及び理由」第4の7に記載のとおりであるから、同部分を引用する。

8 差止めの必要性

当裁判所もロー1号製品及びロー2号製品の製造、販売、輸出、輸入、使用

を禁止する必要性があり，上記各製品の廃棄請求も理由があると考えますが，その理由は，原判決「事実及び理由」第4の8に記載のとおりであるから，同部分を引用する。

控訴人は，当審において，改めてロー1号製品及びロー2号製品は，現時点で製造していないし，今後も製造しないと主張するが，他方で，今後，イ号製品及びロ号製品の製造等をする意思があるとも主張していることから，製造等を禁止する必要性があると認められる。

9 損害賠償請求について

本件は，意匠権（専用実施権）の侵害を理由に製品の製造等の差止めを求めている専門的知見を要する事案であり，被控訴人の請求のうち，イ号製品，ロー1号製品及びロー2号製品の差止めを求める部分は理由があることからすると，一定範囲の弁護士費用及び弁理士費用は本件の専用実施権の侵害という不法行為と相当因果関係のある損害と認められる。

以上のような本件事案の内容の難易に加え，本件において被控訴人の請求を認容する判決が確定した場合には，別途，損害賠償請求訴訟が提起される見込みであり（弁論の全趣旨），そこでも弁護士費用及び弁理士費用の損害について請求されることが予想されること，本件のうち差止請求に係る部分の訴額が3064万円であることに鑑みれば，本件と相当因果関係のある弁護士費用及び弁理士費用は200万円と認めるのが相当である。

10 以上によれば，被控訴人の差止請求は，イ号製品，ロー1号製品及びロー2号製品の差止めを求める限度で理由があるから原判決は相当であり，被控訴人が当審で追加した損害賠償請求は200万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから，控訴人の本件控訴を棄却し，被控訴人の本件附帯控訴に基づく追加請求をかかると認められ，被控訴人の本件附帯控訴及び本件附帯控訴に基づくその余の当審における追加請求を棄却することとして，主文のとおり判決する。

大阪高等裁判所第8民事部

裁判長裁判官 小 松 一 雄

裁判官 横 路 朋 生

裁判官 平 井 健 一 郎

これは正本である。

平成25年3月21日

大阪高等裁判所第8民事部

裁判所書記官 石井 淳 太

