

平成26年4月24日判決言渡

平成25年（ネ）第10110号 特許権侵害差止等請求控訴事件

（原審・大阪地裁平成25年（ワ）第2464号事件）

口頭弁論終結日 平成26年2月27日

判 決

控 訴 人

X

控 訴 人

株式会社ケイジェイシー

控訴人兩名訴訟代理人弁護士

牧 山 美 香

同

弁理士

佐 藤 英 昭

被 控 訴 人

スケーター株式会社

訴訟代理人弁護士

鳥 山 半 六

同

深 坂 俊 司

同 弁理士

中 野 収 二

主 文

- 1 本件控訴をいずれも棄却する。
- 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
- 3 控訴人Xについて、この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と定める。

事 実 及 び 理 由

第1 控訴の趣旨

- 1 原判決を取り消す。
- 2 被控訴人は、原判決添付の別紙被告製品目録記載の各製品を製造し、販売してはならない。
- 3 被控訴人は、前項の製品を廃棄せよ。

4 訴訟費用は、第1審、第2審とも、被控訴人の負担とする。

5 仮執行宣言

第2 事案の概要

1 原審で用いられた略語は、当審でもそのまま用いる。原判決を引用する部分では、「原告X」とあるのは「控訴人X」と、「原告ケイジェイシー」とあるのは「控訴人ケイジェイシー」と、「原告ら」とあるのは「控訴人ら」と、「被告」とあるのは「被控訴人」と読み替える。

2 本件特許権を有する控訴人X（原告X）は、被控訴人（被告）による被控訴人製品の製造販売が本件特許権を侵害するとして、特許法100条1項及び2項に基づき、控訴人ケイジェイシーは、被控訴人の行為が不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当するとして、同法3条1項及び2項に基づき、それぞれ、被控訴人に対して、被控訴人製品の製造販売の差止め及び廃棄を求めた。

原審は、被控訴人製品は本件特許発明の技術的範囲に属さず、また、控訴人商品の形態は不正競争防止法2条1項1号の商品等表示に該当しないとして、控訴人らの請求をいずれも棄却したため、控訴人らがこれを不服として控訴した。

3 前提事実は、原判決の「第2 事案の概要」の「1 前提事実」（原判決2頁11行目から4頁9行目まで）に記載のとおりであるから、これを引用する。

4 争点

(1) 控訴人Xの本件特許権に基づく請求に関する争点

ア 被控訴人製品は本件特許発明の技術的範囲に属するか（争点1-1）

イ 被控訴人製品は本件特許発明の均等侵害に当たるか（争点1-2）

ウ 本件特許に無効理由が存在するか（争点1-3）

(2) 控訴人ケイジェイシーの不正競争行為に基づく請求に関する争点

ア 控訴人商品の形態は不正競争防止法2条1項1号の商品等表示に当たるか
(争点2-1)

イ 控訴人商品の形態は控訴人ケイジェイシーの商品表示として需要者の間に広

く認識されているか (争点2-2)

ウ 被控訴人製品の形態は控訴人商品の形態からなる商品表示と類似の商品表示であるか (争点2-3)

エ 被控訴人の行為は控訴人ケイジェイシーの商品と混同を生じさせる行為であるか (争点2-4)

第3 争点に関する当事者の主張

1 当事者の主張は、次のとおり付加訂正する他は、原判決の「第3 争点に関する当事者の主張」(原判決5頁2行目から14頁1行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。

2 原判決6頁25行目末尾に、改行の上、次のとおり挿入する。

「そうでなくとも、被控訴人製品の上部筒部と下部筒部の内面のリブは、弾性変形させることが可能であるシリコンゴム製であって略1mm程度の高さしかないものであるから、当該上部筒部と下部筒部の内面のリブと第2箸部材の側面に設けられた上部凹溝と下部凹溝との嵌着は、第2箸部材の垂直横方向に回動することにより極めて容易に離脱する。さらに、被控訴人製品の上部筒部と下部筒部とは、親指座と突起によってその上下を挟まれているから、軸方向に摺動不能に固定されている。

したがって、上部筒部と下部筒部を第2箸部材の垂直横方向に回動させたとしても、上部筒部と下部筒部とは軸方向に固定されたままであるから、位置を調節する前後において、上部筒部と下部筒部とを固定することができる。この点からも、被控訴人製品は本件特許発明の構成要件Fの「調節手段」を有するといえる。」

3 原判決9頁4行目末尾に、改行の上、次のとおり挿入する。

「本件特許発明の「調整手段」は、人差し指挿入穴の固定位置を上下方向に調整することを目的とする手段であって、第2箸部材の垂直横方向に回動させることを含むものではない。」

4 原判決9頁22行目末尾に、改行の上、次のとおり挿入する。

「2 争点1-2（被控訴人製品は本件特許発明の均等侵害に当たるか）について

【控訴人Xの主張】

仮に、被控訴人製品の箸先の滑り止め加工が本件特許発明の「パッド」に当たらないとしても、①「パッド」は、本件特許発明の本質的部分ではないこと、②「パッド」を被控訴人製品の「固形物を掴み取るための節状の凹凸を設けたもの」に置換したとしても、使用者が固形物を容易に掴み取れるという同一の作用効果を奏するものであり、「パッド」を「箸先の滑り止め加工」に置換することが可能である。したがって、被控訴人製品における「箸先の滑り止め加工」部分は、本件特許発明の「パッド」と均等であるといえる。

【被控訴人の反論】

被控訴人製品は、均等の要件である、非本質的部分であること（均等の第1要件）、置換可能性（均等の第2要件）を欠くから、均等侵害は成立しない。

3 争点1-3（本件特許に無効理由が存在するか）について

【被控訴人の主張】

本件特許発明は、乙8の1及び2（実開昭48-88883）に示される親指挿入穴と人差し指挿入穴に加えて、乙9ないし17に示される周知技術から適宜に選択した中指挿入穴を付加することにより容易に想到できるものであるから、特許法29条2項により特許を受けることができないものであって、権利行使することができない。

【被控訴人Xの認否】

否認し又は争う。」

5 原判決9頁23行目から10頁24行目までを、次のとおり改める。

「4 争点2-1（控訴人商品の形態は不正競争防止法2条1項1号の商品等表示に当たるか）について

【控訴人ケイジェイシーの主張】

以下のとおり、控訴人商品の形態は不正競争防止法2条1項1号の商品等表示に当たる。

(1) 控訴人商品の特徴等

ア 控訴人商品の形態

控訴人商品の形態は、以下のとおりである。

- a 親指を挿入する親指用リングを有する第1箸部材と、
- b 人差し指及び中指を挿入する2つのリングを有する第2箸部材と、
- c 第1箸部材及び第2箸部材の上部に配置された装飾
- d を有する練習用箸。

イ 控訴人商品の形態の特徴部分について

控訴人商品は平成15年から発売されており、現在に至るまで同様の形態（特に3つのリング）を有する商品はないことからしても、控訴人商品の形態は非常に特徴的である。

親指、人差し指、中指を箸部材の正しい位置に添わせるという機能を発揮させるためには、様々な方法、形態を採用することが可能であり、控訴人商品のような3つのリングという形態を用いる必然性はない。

同一形状を有する2本の棒状部材から構成される「箸」という極めて単純な形態の商品カテゴリーにおいて、2本の棒状の部材に比較的大きな3つのリングが付属させられており、箸部材の上部にもキャラクターが表示された大きな装飾が付属されているという控訴人商品の形態は、通常の「箸」という商品とは異なる特徴的な形態を有する。控訴人商品の形態は、同種の商品に共通して、必然的、不可避免的に採用せざるを得ないような商品形態ではない。

(2) 控訴人商品の形態の周知性

後記5【控訴人ケイジェイシーの主張】のとおりに

(3) 商品等表示性

以上のとおり、控訴人商品の形態は、必然的、不可避免的に採用される形態ではな

く、また、需要者の間に広く認識されていたものであるから、出所表示機能を有するに至り、不正競争防止法2条1項1号の商品等表示に当たる。

このことは、仮に控訴人商品の形態が専ら商品の実質的機能を達成するための構成（形態）であったとしても異なるものではなく、控訴人商品は、商品の形態自体が特定の出所を表示する二次的意味を有するに至っているから、不正競争防止法2条1項1号及び同2号の商品等表示に該当する。」

6 原判決11頁25行目冒頭の「3」を「5」と、原判決13頁6行目冒頭の「4」を「6」と、9行目の「前記2」を「前記4」と、15行目冒頭の「5」を「7」と、21行目の「前記4」を「前記6」と、26行目の「前記4」を「前記6」とそれぞれ改める。

第4 当裁判所の判断

1 当裁判所も、原審と同様に、控訴人らの請求はいずれも理由がないものと判断する。その理由は、次のとおり付加訂正するほかは、原判決14頁10行目から23頁9行目までに記載のとおりであるから、これを引用する。

2 原判決14頁10行目の「争点1」を「争点1-1」と改める。

3 原判決19頁23行目から21頁1行目までを次のとおり改める。

「(2) 構成要件Fの充足性

ア 【特許請求の範囲】の記載

構成要件F「保持ユニットの固定位置を調節する調節手段」は、特許請求の範囲の文言からして、位置を調節する前においても後においても、保持ユニットを固定できるものであることが必要であると解すべきである。

イ 本件明細書等の記載

本件明細書等には、以下の記載がある。

【課題を解決するための手段】

【0013】

第2箸部材は、人差し指および中指を挿入する保持ユニットと、保持ユニットの

固定位置を調節する調節手段と、固形物を掴み取る第2パッドとを有する。この保持ユニットは、人差し指を挿入する人差し指挿入穴と中指を挿入する中指挿入穴とを有する。第2パッドは、第2箸部材の下端に形成する。

【0015】

調節手段は、第2箸部材に形成した雄ネジを有し、この雄ネジに、保持ユニットの内側に形成した雌ネジに係合する。

【0016】

あるいは、保持ユニットを支持するために固定溝に弾性結合したゴムパッキンと、保持ユニットの内側に形成した突出部とで調節手段を構成してもよく、この場合には、第2箸部材に複数の固定溝を等しい間隔で設け、突出部をこれら固定溝に係合し、保持ユニットの固定位置を調節できるように構成してもよい。

【0042】

従って、手の大きさに応じて保持ユニット120を調節できる。手が小さい場合には、保持ユニット120を上にはずらし、親指挿入穴111と人差し指挿入穴121との間隔を狭くする。逆に、手が大きい場合には、保持ユニット120を下にはずらし、この間隔を広げる。図4aでは、回転によって保持ユニット120をずらし、図4bでは、保持ユニット120を所望位置にはずらし、次に弾性ゴムパッキン310を固定溝133に結合し、これに固定する。

【0043】

上述したように、使用者の手の大きさに応じて第2箸部材130の保持ユニット120の位置を調節できるため、本発明の練習用箸は誰によっても簡単に使用できる。

ウ 本件特許発明における「調節手段」の意義

上記「特許請求の範囲」及び「発明の詳細な説明」の各記載によれば、「調節手段」は、第2箸部材の上下方向における位置の調整を可能とするものであり、位置を調節する前後において、保持ユニットを固定することができるものでなければならな

いと解される。

なお、「調節手段」のうち前記段落【0015】の係合手段は、前記(1)の従来技術(段落【0006】及び【図2】)における係合手段と何ら異なる手段は用いられていないと解される。

この点、控訴人らは、「調整手段」が第2箸部材の軸を中心とする回動を可能とするものも含むとの主張をする。しかし、前記段落【0042】及び【0043】の記載からしても、採用の限りではない。」

4 原判決21頁23行目の「がたい」を「難しい」と改める。

5 原判決21頁23行目末尾に、改行の上、次のとおり挿入する。

「2 争点1-2(被控訴人製品は本件特許発明の均等侵害に当たるか)について

(1) 控訴人らは、当審に至って、被控訴人製品は本件特許発明の均等侵害に当たる旨の主張をしている。控訴人らがかかる主張を原審で行えなかった事情は何らうかがわれないから、この主張は、控訴人らが故意又は重大な過失によって時機に後れて提出したものと認められるし、これによって訴訟の完結を遅延させるものであるから、却下する。

(2) 念のため、被控訴人製品の箸先の滑り止め加工が、本件特許発明における「パッド」と均等なものであるかを検討する。この点、本件特許発明における「パッド」は、箸を使う能力に応じて取り外し可能なものとされており(本件明細書の段落【0045】及び【0052】)、これにより箸の使い方を段階的に学ぶことができる(同【0010】、【0051】ないし【0054】)との作用効果をも奏するものである。被控訴人製品の箸先の滑り止め加工は、箸先に一体のものとして形成されており、これが存在することにより箸の使い方を段階的に学ぶことができるものではなく、本件特許発明における「パッド」と同一の作用効果を奏するものではないので、置換可能性はない。また、本件特許発明は、従来技術に「パッド」の存在するものはなかったことから、「パッド」を付加したことにより特許されたと認められるから(前記1(1)イ(i))、「パッド」は本件特許発明の本質的部分ということが出来る。そう

すると、被控訴人製品の箸先の滑り止め加工は、本件特許発明の「パッド」の均等物とはいえない。」

6 原判決 2 1 頁 2 4 行目冒頭の「2」を「3」と改める。

7 原判決 2 2 頁 1 5 行目と 2 3 頁 6 行目の「うる」をいずれも「得る」と改める。

8 原判決 2 3 頁 9 行目末尾に、改行の上、次のとおり挿入する。

「(5) 以上に関して、控訴人らは、商品等表示と認められるためには特別顕著性と形態の周知性があれば足り、このことは当該形態が専ら商品の実質的機能を達成するためのものであったとしても異なる旨を主張する。しかし、ある形態が専ら商品の実質的機能を達成するための構成であると認められる場合には、特段の事情のない限り、商品等表示に該当すると解することは困難であり、本件では、そのような特段の事情は存在しないから、控訴人らの主張は採用の限りではない。」

9 以上によれば、控訴人らの本件控訴には理由がない。控訴人らはその他縷々主張するがいずれも採用の限りではない。よって、本件控訴をいずれも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 1 部

裁判長裁判官

飯 村 敏 明

裁判官

八 木 貴 美 子

裁判官

小 田 真 治