

平成25年11月19日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成23年(ワ)第26745号 特許権侵害行為差止等請求事件
口頭弁論の終結の日 平成25年9月17日

判 決

新潟県燕市<以下略>

原	告	株 式 会 社 エ ビ ス
同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士		高 橋 賢 一
同 訴 訟 代 理 人 弁 理 士		吉 井 剛
		吉 井 雅 栄

京都府綾部市<以下略>

被	告	株 式 会 社 ア カ ツ キ 製 作 所
同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士		平 尾 宏 紀
同 訴 訟 代 理 人 弁 理 士		鎌 田 直 也

主 文

- 1 被告は、原告に対し、100万2888円及びこれに対する平成23年9月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 2 原告の主位的請求及びその余の予備的請求をいずれも棄却する。
- 3 訴訟費用は、これを12分し、その11を原告の負担とし、その余は被告の負担とする。
- 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

(主位的請求及び予備的請求)

1 1次的請求

被告は、原告に対し、1176万円及びこれに対する平成23年9月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 2 次的請求

被告は、原告に対し、190万7120円及びこれに対する平成23年9月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要

本件は、水準器に関する特許権及び測定機械器具等についての商標権を有する原告が、主位的に、被告が製造販売した水準器が原告の特許権の特許発明の技術的範囲に属すると主張し、予備的に、被告が水準器の包装に付した標章が原告の商標権の登録商標に類似すると主張して、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償として、特許法102条1項若しくは商標法38条1項による損害1176万円又は特許法102条3項若しくは商標法38条3項による損害190万7120円及び上記各金員に対する不法行為の日の後であり訴状送達の日の日翌日である平成23年9月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

1 前提事実（当事者間に争いが無い。）

(1) 原告の特許権

ア 原告は、発明の名称を「水準器」とする特許権（登録番号特許第3571894号。以下「本件特許権」といい、この特許を「本件特許」という。）を有している。

イ 本件特許出願の願書に添付した明細書（以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項1の記載は、本判決添付の特許公報の該当項記載のとおりである（以下、この請求項1に係る発明を「本件発明」という。）。）。。

(2) 原告の商標権

ア 原告は、商品の区分及び指定商品を「第9類 測定機械器具、水準器を収納する布製水準器用ケース・その他の測定機械器具の附属品、救命用具、保安用ヘルメット、電気磁気測定器、電気通信機械器具、電子応用機械器

具及びその部品，第16類 文房具類，印刷物，写真，写真立て，紙製包装用容器，紙製のぼり，紙製旗，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，荷札」とする商標権（以下「本件商標権」といい，この商標登録を「本件商標登録」という。）を有している。

イ 本件商標登録出願の願書に記載した商標は，本判決添付の商標公報の「登録商標」の項記載のとおりである（以下，この商標を「本件登録商標」という。）。

(3) 被告の行為

被告は，別紙被告製品目録記載の水準器（以下「被告製品」という。）を製造し，平成22年11月30日から，その包装に別紙被告標章目録記載の標章（以下「被告標章」という。）を付して販売した。被告が平成23年1月13日までに販売した被告製品の個数は3935個である。

(4) 本件発明と被告製品との対比

ア 本件発明の分説

本件発明は，次の構成要件からなる（以下，分説した構成要件をそれぞれの符号に従い「構成要件A」のようにいう。なお，構成要件中の各符号は本件明細書の図面の簡単な説明の記載のものを表す。）。

A 被測定物 a の水平度や垂直度などを測定する水準器であって，

B 水準器本体 1 の被測定物 a と当接する底面 2 に凹溝 3 を設け，

C この凹溝 3 の左右両側の溝縁部 4 に設けた嵌入部 10 に磁石 11 を嵌入固定して成る磁石部 5 を設け，

D この磁石部 5 は，凹溝 3 の長さ方向に沿った細長形状に構成され，

E 且つ，磁石部 5 を構成する磁石 11 の側縁角部 12 が前記凹溝 3 の溝縁部 4 に略合致するように構成されている。

F 以上を特徴とする水準器。

イ 被告製品の構成

被告製品の構成は、次のとおりである（以下、それぞれの符号に従い「構成S」のようにいう。なお、構成中の各符号は、本件発明の構成要件中の各符号に対応するものである。）。

S 被告製品は、被測定物 a' の水平度や垂直度を測定する水準器である。

T 水準器本体 1' の被測定物 a' と当接する底面 2' には、断面三角形の凹溝 3' が設けられている。

U 前記凹溝 3' の左右両側の溝縁部 4' に設けた嵌入部 10' には、水準器本体 1' に内蔵された磁石 M と当接する鉄片 11' の下端部が嵌入されている。

V 前記鉄片 11' は、水準器本体 1' の内部で上下動可能であり、上下動の下限位置において前記底面 2' から設計上 0.23 mm（公差は +0.2 mm）没入し、その上限位置において前記底面 2' から設計上 0.56 mm（公差は +2 mm）没入している。

W 鉄片 11' は、凹溝 3' の長さ方向に沿った細長形状である。

X 鉄片 11' の側縁角部 12' が前記凹溝 3' の溝縁部 4' から少なくとも垂直方向に離間している。

Y 以上を特徴とする水準器である。

ウ 被告製品の構成 S は構成要件 A を、構成 T は構成要件 B をそれぞれ充足する。

(5) 本件登録商標と被告標章との対比

被告標章は、本件登録商標に類似し、被告製品は、本件商標権の指定商品である「測定機械器具」に含まれる。

(6) 本件商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標

ア 株式会社佐藤ケミカルは、本件商標登録出願の日である平成 22 年 5 月 20 日以前の平成 15 年 9 月 30 日の商標登録出願に係る商標権（商標登録

第4766068号)を有している。

イ 上記商標登録出願の願書に記載した商標並びに商品の区分及び指定商品は、本判決添付の商標公報の該当項記載のとおりである(以下、この商標を「先行商標」という。)

ウ 本件商標は、先行商標に類似する。

2 争点

- (1) 被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか否か(争点1)
- (2) 本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか否か(争点2)
- (3) 本件商標権の効力が被告標章に及ばないか否か(争点3)
- (4) 本件商標登録が商標登録の無効の審判により無効にされるべきものと認められるか否か(争点4)
- (5) 本件商標権侵害により原告が受けた損害の額(争点5)

3 争点に関する当事者の主張

- (1) 争点1(被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか否か)について

ア 被告製品の鉄片11'が本件発明の磁石11に当たるか否か

(原告)

磁石とは、鉄を吸引する性質を示す物体であり、外部から磁場や電流の供給を受けずに磁石としての性質を有する永久磁石に限らず、一時的に外部から磁場や電流の供給を受けて磁石としての性質を有する電磁石等の物体も含むところ、被告製品は嵌入部10'に嵌入された鉄片11'が本体1'に内蔵された磁石Mと当接することにより磁気を帯び磁力を発生して鉄を吸引する性質を示すから、鉄片11'は、本件発明の磁石11に当たる。

(被告)

被告製品の嵌入部10'に嵌入されているのは鉄片11'であって、こ

これは本件発明の磁石 1 1 には当たらない。

イ 被告製品において鉄片 1 1' の側縁角部 1 2' が凹溝 3' の溝縁部 4' に「略合致する」といえるか否か

(原告)

(ア) 本件発明は、管材の水平度合を良好に測定することのできる水準器に係るものであるところ、別紙参考図の参考図 1 のように底面に凹溝 (V溝) がない場合、水準器が被測定物 (管材) に吸着固定されず、不安定となるが、凹溝がある場合でも、同参考図 2 のように、磁石部が被測定物 (管材) に水平方向 (底面の面方向) で接せず近接しないと、磁石の作用が及ばずに水準器は吸着固定されない。そして、同参考図 3 のように、磁石部を被測定物 (管材) に水平方向で近接すると、磁力が作用して水準器が吸着固定し、水平度合を測定することができ、さらに、同参考図 4 のように、磁石部が没入しても、吸着固定できる強さの磁力が作用する限り、何ら支障はない。このように、構成要件 E において、「磁石部 5 を構成する磁石 1 1 の側縁角部 1 2 が前記凹溝 3 の溝縁部 4 に略合致する」方向は、垂直方向 (底面の面方向と直交する方向) ではなく、水平方向のことであり、本件発明は、水平方向における磁石部の位置を特定したものである。

本件発明は、基準面である底面の縁 (凹溝の左右両側の溝縁部) に嵌入部が設けられ、ここに嵌入固定された磁石により「磁力が作用する部分」が「磁石部」となり、溝縁部と基準面とが水平方向において略合致するものであり、このことは、本件明細書の発明の詳細な説明の段落【0011】、【0022】及び【0028】の記載からも明らかである。そして、対比される両者が垂直方向に離反した状態であっても、水平方向に同位置にあれば、垂直方向から見たときに両者はぴったり合っているから、「合致」の通常の使用に従った意味に基づけば、本件発明

の「略合致」を水平方向のみならず垂直方向にもほぼ同位置にあるとの意味に解さなければならない理由はない。

また、本件発明の作用効果で述べているのは、「磁石」ではなく、凹溝の左右両側の溝縁部に設けた嵌入部に磁石を嵌入固定し、凹溝の長さ方向に沿った細長形状をし、磁力が作用して被測定物に当接する「磁石部」であって、本件発明は、磁石を基準面とするのではなく、磁石部を基準面とするものである。

(イ) 被告製品は、鉄片 1 1' の側縁角部 1 2' が凹溝 3' の溝縁部 4' と水平方向において「合致」又は「略合致」し、被告製品の構成 V における鉄片 1 1' が底面から没入していても被測定物に対して磁力が作用するから、被告製品の磁石部は、被測定物に当接するのである。仮に本件発明の「磁石部」が「磁石」を意味するとしても、被告製品の鉄片 1 1' はガタつく構成であり、その没入量は最大で 0.7mm 程度の極めてわずかな没入であって、有意なものではない。

(ウ) そうであるから、被告製品の鉄片 1 1' の側縁角部 1 2' は、凹溝 3' の溝縁部 4' に「略合致」する。

(被告)

(ア) 一般に「合致」とは、対比される両者が「ぴったり合うこと」を意味し、これらが水平方向にのみ同位置にあっても垂直方向に離反すると、両者はぴったり合っていないから、本件発明の「略合致」も、水平、垂直の両方向にほぼ同位置にあることを意味すると解するのが自然であり、本件特許出願の願書に添付した図面（以下「本件図面」という。）の図 3 ないし 5 においても、磁石 1 1 の側縁角部 1 2 と凹溝 3 の溝縁部 4 とが水平、垂直の両方向に同位置にある状態が図示され、側縁角部 1 2 と溝縁部 4 とが垂直方向に離間している態様は一切開示されていない。本件発明の効果につき記載された本件明細書の発明の詳細な説明の段落

【0027】ないし【0029】において、「…板材のような被測定物とも…磁石部が当接し」，「…磁石部も…確実に被測定物に当接することになり」，「…磁石部と被測定物との当接線が長く」と繰り返し強調されているとおり，本件発明は，水準器本体1の底面を被測定物に当てた際にその底面に露出する磁石部5も被測定物に当接することが大前提となっているところ，「当接」とは物同士が当たって接している状態をいい，直接に当たってはいないが互いに近くに位置していることを意味する「近接」とは明確に区別される概念であり，また，段落【0030】には，「磁石部の側縁角部」との記載があつて，本件特許の請求項2の発明においては被測定物に当接するのが磁石であることは明らかであるから，これらの「磁石部」は磁石を指すものとして統一的に解釈されるべきである。そして，原告は，本件特許出願の際に，平成13年3月16日付意見書及び同年8月29日付手続補正書において，本件発明では磁石部がそのまま基準線（基準面）として機能し得るようにした点が画期的である旨主張しているから，本件発明の技術的思想の中核は，磁石11を被測定物に当接させ，吸着手段としての機能とともに基準線（基準面）としての機能を発揮させる点にある。

そうすると，構成要件Eの「略合致」とは，磁石11の側縁角部12と凹溝3の溝縁部4とが水平及び垂直の両方向においてほぼ同位置にあつて，磁石11が被測定物に確実に当接する状態を意味すると解すべきであり，さらに，磁石11が被測定物に当接して測定の基準線となるために，磁石11の下面が水準器本体の底面と同一平面を構成するか，水準器本体の底面から突出している必要があるから，結局，磁石の下面が水準器本体の底面と同一平面を構成するように，磁石の側縁角部が凹溝の溝縁部に完全に合致するか，磁石の側縁角部が凹溝の溝縁部よりもやや突出することを意味すると解釈するほかない。

(イ) 被告製品は、鉄片 1 1' を意図的に没入させ、鉄片 1 1' の側縁角部 1 2' が凹溝 3' の溝縁部 4' から垂直方向に離間して被測定物と当接せず、凹溝 3' の溝縁部 4' に「略合致」しないから、構成要件 E を充足しない。

被告製品の鉄片 1 1' は、水準器本体 1' の内部においてその内面から突出する凸部 P に嵌合され、鉄片 1 1' と凸部 P の間には隙間があって、鉄片 1 1' は上記隙間分だけの傾きやガタつきが許容され、その上下動の範囲は底面 2' から 0. 2 3 mm ないし 0. 5 6 mm (公差を考慮すると最大 0. 4 3 mm ないし 0. 7 6 mm) であって、上下限の差は 0. 3 3 mm と相当程度大きく、傾きやガタつきの度合いもこれに比例して相当程度大きいから、被告製品は、その鉄片 1 1' を基準面として機能させることはない。また、本件発明の構成要件 E のように、磁石 1 1 の側縁角部 1 2 と水準器本体 1 の底面 2 に設けられた凹溝 3 の溝縁部 4 とを略合致させるには、正確な位置合わせのために非常に精密な加工が必要となって製造コストがかさむ一方、不可避免的に生ずる製造誤差により磁石の側縁角部が水準器本体の底面から突出してしまうと、被測定物は水準器本体の底面に当接せず磁石のみに当接することになるから、被告製品のように鉄片 1 1' が上下動し、傾斜し、ガタつく場合には基準面が存在しなくなってしまって水平度の正確な測定が不可能となる。そこで、被告製品は、鉄片 1 1' を底面 2' からあえて没入させて、凹溝 3' との関係で正確な位置合わせを行う必要をなくし、磁石が被測定物に当接することを確実に阻止するという本件発明とは別異の作用効果を奏するものとしたのであって、本件発明とは技術的思想が根本的に異なる。

(ウ) そうであるから、被告製品の鉄片 1 1' の側縁角部 1 2' は、凹溝 3' の溝縁部 4' に「略合致」しない。

(2) 争点 2 (本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認めら

れるか否か) について

(被告)

ア 本件特許の特許出願前に頒布された刊行物である米国特許第3046672号公報(乙11。以下「引用例1」という。)には、次の発明(以下「引用発明1」という。)が記載されている。

a 1 被測定物の水平度や垂直度を測定する水準器である。

b 1 水準器本体22の被測定物と当接する底面26に凹溝49を設けている。

c 1 この凹溝49の左右両側の溝縁部に設けた嵌入部48に、水準器本体22に内蔵される磁石34を嵌入固定してなる磁石部23を設けている。

d 1 この磁石部23は、凹溝49の長さ方向に沿った細長形状に構成されている。

e 1 移動可能な磁石34の下端に形成された傾斜面37の側縁角部が磁石34の突出位置において前記凹溝49の溝縁部に略合致するように構成されている。

f 1 以上を特徴とする水準器である。

イ 本件特許の特許出願前に頒布された刊行物である米国特許第2789363号公報(乙12。以下「引用例2」という。)には、次の発明(以下「引用発明2」という。)が記載されている。

a 2 被測定物の水平度や垂直度を測定する水準器である。

b 2 水準器本体10の被測定物と当接する底面13に凹溝16ないし20を設けている。

c 3 この凹溝16ないし20の内部から左右両側の溝縁部にかけて設けた嵌入部14に磁石15を嵌入固定してなる磁石部を設けている。

d 2 この複数の磁石15からなる磁石部は、凹溝16ないし20の長さ

方向に沿った細長形状に構成されている。

e 2 磁石部を構成する磁石 1 5 の凹溝 2 1 の溝縁角部が凹溝 1 6 ないし 2 0 の溝縁部に略合致し、かつその凹溝 2 1 の溝縁角部は磁石 1 5 全体の両側に位置するように構成されている。

f 2 以上を特徴とする水準器である。

ウ 本件発明は、引用発明 1 と同一である。仮に本件発明が凹溝 3 の左右両側の溝縁部 4 に設けた嵌入部 1 0 に磁石 1 1 を嵌入固定するのに対し、引用発明 1 は磁石部が支持フレームに対して相対的に移動可能に取り付けられる点で両発明が相違するとしても、本件発明は、引用発明 1 に技術常識又は引用例 2 に開示された公知技術を組み合わせることによって、当業者が容易に想到することができた。

エ 本件発明は、引用発明 2 と同一である。仮に本件発明は嵌入部 1 0 が凹溝 3 の左右両側の溝縁部 4 のみに設けられているのに対し、引用発明 2 は嵌入部 1 4 が凹溝 1 6 ないし 2 0 の内部から左右両側の溝縁部にかけて設けられている点で両発明が相違するとしても、本件発明は、引用発明 2 に技術常識又は引用例 1 に開示された公知技術を組み合わせることによって、当業者が容易に想到することができた。

(原告)

ア 引用発明 1 は、a 1, b 1, d 1 及び f 1 の構成を備えているが、c 1 の構成は、「この凹溝 4 9 の左右両側の溝縁部に設けた嵌入部 4 8 に、水準器本体 2 2 に内蔵される磁石 3 4 を突没自在に嵌入してなる磁石部 2 3 を設けている。」というものであり、e 1 の構成は、「移動可能な磁石 3 4 の下端に形成された傾斜面 3 7 は、磁石 3 4 が突出した位置において、傾斜面 3 7 の下端の内側の側縁角部は、凹溝 4 9 の溝縁部と略合致するが、外側の側縁角部は、前記凹溝 4 9 の溝縁部よりも外側に位置するように構成されている。」というものである。

イ 引用発明 2 は、 a 2, b 2, e 2 及び f 2 の構成を備えているが、 c 2 の構成は、「凹溝 1 6, 1 7 の間と、凹溝 1 7, 1 8 の間と、凹溝 1 8, 1 9 の間と、凹溝 1 9, 2 0 の間に円形の開口 1 4 を設け、この開口 1 4 に磁石 1 5 を嵌入固定してなる磁石部を設けている。」というものであり、 d 2 の構成は、「この複数の磁石 1 5 からなる磁石部は、凹溝 1 6 ないし 2 0 の長さ方向に沿った細長形状に構成されている。」というものである。

ウ 本件発明と引用発明 1 は、磁石部が固定式か突没式か、磁石の側縁角部が凹溝の溝縁部に略合致するかしないかという点で大きく異なり、全く別の発明である。そして、本件発明と引用発明 1 とは、構成も作用効果も大きく異なり、引用発明 1 には本件発明の技術思想が全く開示されていないから、本件発明は、当業者が引用発明 1 に基づいて容易に発明をすることができたとはいえない。

エ 本件発明と引用発明 2 は、凹溝の左右両側の溝縁部に設けた嵌入部に磁石を嵌入固定するか凹溝間の開口に凹溝付きの磁石をはめ込み固定するかという点と、磁石部が凹溝の長さ方向に沿った細長形状か円形かという点で大きく異なり、全く別の発明である。そして、本件発明と引用発明 2 とは、構成も作用効果も大きく異なり、引用発明 2 には本件発明の技術思想が全く開示されていないから、本件発明は、当業者が引用発明 2 に基づき容易に発明をすることができたとはいえない。

(3) 争点 3 (本件商標権の効力が被告標章に及ばないか否か) について

(被告)

被告標章は、本件登録商標と異なる書体で表現された「鳶」の文字からなるが、水準器は、建設現場等で「鳶」と略称される鳶職が用いることが想定されているものである上、「鳶レベル」という標章が「鳶職用の水準器」を表すものとして一般名称、普通名称として使用されている実情からすると、被告標章には、用途を示す「鳶用」の「用」の文字を省略しつつ鳶職用であ

ることが含意されている。そして、被告標章は、被告製品の商品名や被告商号と異なる上、商品名が被告製品自体やその包装容器に収納される台紙の複数箇所に表示されているのに対し、包装容器の背面側に収納される台紙の表面上部角隅に印刷されているに過ぎないから、商品名等の表示に対して従属的なもので、商品の特性を補足説明等する目的で使用されているものと理解される。

そうであるから、被告標章は、鳶職用であるという商品の用途を普通に用いられる方法で表示する商標である。

(原告)

水準器や測定機械器具は、種々の場所で使用され、鳶職以外の作業員その他種々の者が使用するものであるから、通常の用途として、建設現場等で鳶職が用いることが本来的に予定されているとはいえないし、測定機械器具について被告標章を使用した場合に一般需要者がその商品を鳶職用であると認識することもないから、被告標章は、鳶職用であるという商品の用途を普通に用いられる方法で表示する商標ではない。

(4) 争点4 (本件登録商標が商標登録の無効の審判により無効にされるべきものと認められるか否か) について

ア 本件登録商標が商品の用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に当たるか否か

(被告)

水準器を含む測定機械器具は、建設現場等で鳶職が用いることが想定されていて、本件登録商標には「鳶」のみで鳶職用であることが含意されているから、ありふれた書体からなる本件登録商標は、その指定商品のうち「測定機械器具」及びこれに類似する商品の用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に当たる。

(原告)

前記(3) (原告) 欄と同様の理由により、本件登録商標は、商品の用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に当たらない。

イ 本件登録商標が先行商標の商標登録に係る指定商品に類似する商品について使用をするものに当たるか否か

(被告)

本件商標登録に係る指定商品である測定機械器具と先行商標の商標登録に係る指定商品である土木機械器具とは、いずれも建設現場で鳶職等の現場作業員により施工のために用いられ、土木機械器具の専門店で販売されるから、需要者、目的、用途及び販売業者が共通する。また、測定機械器具を製造するメーカーの多くは土木機械器具も製造しているから、製造業者も一定程度共通する。

そうすると、測定機械器具と土木機械器具に同一又は類似の商標を付した場合には、需要者は両商品が同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認混同するおそれ大きいといえるから、測定機械器具は、先行商標の商標登録に係る指定商品である土木機械器具に類似する。

(原告)

測定機械器具は、先行商標の商標登録に係る指定商品である土木機械器具に類似しない。

(5) 争点5 (本件商標権侵害により原告が受けた損害の額) について

(原告)

ア 被告は、平成22年11月30日から平成23年7月末までに被告製品を2万6400個販売した。原告が被告による侵害の行為がなければ販売することができた商品である本件特許の実施品「トビレベル」(以下「原告製品」という。)の単位数量当たりの純利益の額(以下「単位利益額」という。)は400円であるから、販売数量にこれを乗じて得た1056万円が原告の受けた損害の額である。

また、弁護士費用相当損害金は120万円が相当である。

イ 被告製品の出荷価格は1066円であり、相当な使用料率は出荷価格の5%であるから、上記期間における本件登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額は、次の算式により算出される140万7120円となること、これに相当する額の金銭が原告の受けた損害の額である。

(算式) $26,400\text{個} \times 1,066\text{円} \times 5\% = 1,407,120\text{円}$

また、弁護士費用相当損害金は50万円が相当である。

(被告)

ア 被告は、平成23年1月13日までの販売個数3935個を超えて被告製品を販売していない。被告製品の1個当たりの利益額は、90円を下回るから、原告製品の単位利益額が100円を上回ることとはなく、原告の受けた損害の額は、39万円を上回ることとはない。

そして、上記3935個のうち254個は無償で譲渡したものであること、被告製品が意匠登録され、展示会でもデザインが好評を博したこと、被告製品の包装やカタログに「超強力マグネット搭載!」、「超強力マグネット付!」、「デカ気泡管で見易い!」等の記載があるように、こうした技術的特徴が被告製品のセールスポイントであること、被告製品の主たる識別標識はその商品名であって、被告標章は識別機能が極めて弱いことからすれば、被告標章の寄与率は5%を上回らない。そうすると、原告の受けた損害の額は、39万円に5%を乗じて得た約2万円を上回ることとはない。

イ 本件登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額は、被告標章使用期間中の被告製品の純利益約33万円に5%を乗じた約1万6000円であり、原告の受けた損害の額は、これを超えることとはない。

第3 当裁判所の判断

1 特許権侵害について

(1) 争点1 (被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか否か) について

ア 証拠(甲5)によれば、(a) 本件発明は、磁石付きの水準器に関するものである、(b) 被測定物の平面と当接する水準器本体の平面上の底面に磁石部が設けられた水準器は、磁石部の吸着作用により水準器本体を被測定物に揺動不能に固定されるように構成されているところ、底面に凹溝が設けられた水準器は、管材のような被測定物の凸状形状を凹溝に挿入することで、凹溝の左右両側の溝縁部を被測定物に2本線で当接させ、水準器本体を被測定物に手で押しつけて揺動不能に固定できるように構成されているが、水準器本体を被測定物に揺動不能とするために手で押しつけ続けるのは厄介である、(c) 本件発明は、このような問題点を解決するために、平面にも凸状形状にも磁石部が当接でき、この磁石部による吸着作用により、板材のような被測定物にも管材のような被測定物にも水準器本体を揺動不能に固定できる実用性、作業性に秀れた水準器を提供することを目的として、本件明細書の特許請求の範囲の構成を採用し、このように構成したことにより、水準器本体の被測定物と当接する底面に凹溝と磁石部とを最適な位置関係で配設する簡単な構成により、板材のような被測定物とも管材のような円弧状の被測定物とも磁石部が当接し、この磁石部による吸着作用で水準器本体を被測定物に確実に揺動不能に固定して水平度などを測定することができる実用性、作業性に秀れた水準器となり、また、磁石部の側縁角部が凹溝の溝縁部に略合致するように構成したことにより、管材のような円弧状の被測定物に水準器本体の底面を当接する場合に磁石部も凹溝の溝縁部も確実に被測定物に当接することになって、より一層実用性に秀れた水準器となり、さらに、磁石部が凹溝の長さ方向に沿った細長形状に構成されていることにより、磁石部と被測定物との当接線が長くなって、必然的に磁石部による吸着作用箇所が長くなり、水準器本体を被測定物により一層確実に揺動不能に固定できることになる極めて実用性に

秀れた水準器となるとの作用効果を奏する、以上の事実が認められる。

イ 構成要件Eは、「磁石部5を構成する磁石11の側縁角部12が前記凹溝3の溝縁部4に略合致するように構成されている」というのであり、構成要件Cが磁石11を、「凹溝3の左右両側の溝縁部4に設けた嵌入部10に嵌入固定して成る磁石部5を設け」と規定しているから、凹溝3の左右両側の溝縁部4に設けた嵌入部10に嵌入固定された「磁石11の側縁角部12」と「凹溝3の溝縁部4」とがほぼ同位置にある、ほぼ合っていることを規定している。

そこで、さらに、構成要件Eの技術的な意味についてみるのに、証拠(甲5)によれば、本件明細書の発明の詳細な説明には、実施の形態について、「磁石部5は凹溝3の左右両側の溝縁部4に設けられているから、例えば、水準器本体1の底面2を管材のような円弧状の被測定物aに当接させた場合、水準器本体1の凹溝3に被測定物aの凸状形状が挿入され、この凹溝3の左右両側の溝縁部4が被測定物aに2本線で当接し、必然的に前記溝縁部4に設けられた磁石部5が被測定物aに当接し、この磁石部5の吸着作用により、水準器本体1が被測定物aに揺動不能に固定されることになる。」(段落【0011】)、「尚、溝縁部4及び磁石部5と管材のような円弧状の被測定物aとの当接は線であるから、溝縁部4及び磁石部5は、径寸法の大きな円弧状の被測定物aにも径寸法の小さな円弧状の被測定物aにも当接することができる。」(段落【0012】)、「また、凹溝3の左右両側の溝縁部4は水準器本体1の底面2と面一となる位置でもあるから、水準器本体1の底面2を板材のような被測定物aに当接させた場合、必然的に前記溝縁部4に設けられた磁石部5が被測定物aに当接し、この磁石部5の吸着作用により、水準器本体1が被測定物aに揺動不能に固定されることになる。」(段落【0013】)との記載があることが認められる。

「当接」とは、「物同士が当たっていて接している状態」、「突き当たった状態に接すること」を意味する（このことは当事者間に争いが無い。）ところ、上記認定の事実及び前記ア認定の事実によれば、本件発明は、特に管材のような円弧状の被測定物 a に水準器本体 1 の底面を当接する場合に磁石部 5 も凹溝 3 の溝縁部 4 も確実に被測定物 a に当たっていて接している状態とするために、「磁石 1 1 の側縁角部 1 2」と「凹溝 3 の溝縁部 4」とが略合致する（構成要件 E）、すなわち、ほぼ同位置にある、ほぼ合っているという技術手段を採用したものと認められる。

ウ 原告は、磁石部を被測定物（管材）に水平方向に近接することにより磁力が作用して水準器が被測定物に吸着固定すること、略合致するのが水平方向であることは、本件明細書の発明の詳細な説明の段落【0011】、【0022】及び【0028】の記載から明らかであること、対比される両者が垂直方向に離反した状態であっても、水平方向に同位置にあれば、垂直方向から見たときに両者はぴったり合っていることなどを根拠として、「磁石部 5 を構成する磁石 1 1 の側縁角部 1 2 が前記凹溝 3 の溝縁部 4 に略合致する」方向は、水平方向のことであり、垂直方向への離反は許容されているのであって、被測定物と当接し、基準線（基準面）として機能する磁石部は、磁石そのものではなく、磁力が作用する部分のことであると主張する。

しかしながら、磁力の作用により水準器が被測定物に吸着固定するためには、水平方向のみならず、垂直方向においても磁石部が被測定物に少なくとも近接する必要があることは明らかであるし、原告が指摘する本件明細書の発明の詳細な説明の各段落に、「磁石 1 1 の側縁角部 1 2」と「凹溝 3 の溝縁部 4」が略合致する方向を水平方向に限定することの記載はなく、他に本件明細書の発明の詳細な説明や本件図面に、「磁石 1 1 の側縁角部 1 2」と「凹溝 3 の溝縁部 4」が略合致する方向を水平方向に限定す

る、あるいは両者が垂直方向には離反し得ることについての記載もない。
また、磁石部は、磁石そのものではなく、磁力が作用する部分であるとすると、本件明細書の発明の詳細な説明に磁石部と被測定物とが「当接する」旨の記載が多数あることにそぐわない。

そうであるから、原告の上記主張は、採用することができない。

エ 前記前提事実によれば、被告製品の鉄片11'は、水準器本体1'の内部で上下動可能であり、上下動の下限位置において前記底面2'から設計上0.23mm（公差は+0.2mm）没入し、その上限位置において前記底面2'から設計上0.56mm（公差は+2mm）没入しているというのであり（構成V）、また、証拠（甲6）によれば、原告代理人が実際の被告製品6個の没入度合を測定したところ、下限位置において底面から少なくとも0.1mm没入していることが認められるのであって、鉄片11'の側縁角部12'が被測定物と当たっていて接している状態にあるということとはできない。そして、弁論の全趣旨によれば、鉄片11'の側縁角部12'と凹溝3'の溝縁部4'とが略合致する、すなわち、ほぼ同位置にある、ほぼ合っているようにするためには、正確な位置合わせのための精密な加工が必要となって製造コストが嵩む上、略合致させようとしても製造誤差が確実に発生し、例えば、鉄片11'の側縁角部12'が水準器本体の底面から突出した場合には、板状の被測定物が水準器本体の底面に当接しないことから、被告製品の構成を上記のようにしたことが認められる。

そうであれば、被告製品は、被測定物に水準器本体の底面に当接する場合に鉄片11'の側縁角部12'が被測定物に当たっていて接している状態とならないようにするために、鉄片11'を水準器本体の底面から没入させるという技術手段を採用したものと認められる。そうすると、これは、本件発明の技術手段とは明らかに異なるものであるから、被告製品の鉄片11'が本件発明の磁石11に当たるものであるとしても、鉄片11'の

側縁角部 1 2' が凹溝 3' の溝縁部 4' 「略合致」するということとはできない。

原告は、鉄片 1 1' がガタつく構成であり、その没入量も極めてわずかであるから有意なものではないと主張するところ、その趣旨は判然としなが、被告製品は、鉄片 1 1' を水準器本体の底面から没入させているのであるから、原告の主張は、失当というほかなく、これを採用することはできない。

オ したがって、被告製品は、本件発明の構成要件 E を充足しないから、本件発明の技術的範囲に属しない。

(2) 以上のとおりであるから、特許権侵害に基づく主位的請求は、その余の点について判断するまでもなく、理由がない。

2 商標権侵害について

(1) 争点 3 (本件商標権の効力が被告標章に及ばないか否か) について

ア 建設現場等で鳶職が水準器を使用することがあるとしても、水準器は、専ら鳶職だけが使用するというわけではなく、かえって、証拠 (甲 1, 2) によれば、水準器には、用途、レベルの感度や精度及び機能に応じて多数の種類があることが認められるから、鳶職以外の者が水準器を使用することも多いと考えられるのであって、水準器の需要者は鳶職に限られない。そうであるから、水準器に付された被告標章に接した需要者が、被告標章について、鳶職の用途を表示するものと認識するということとはできない。

そして、前記前提事実に証拠 (甲 2, 3, 乙 6) 及び弁論の全趣旨を総合すれば、被告標章は、「鳶」との黒色の毛筆様の文字に赤色の影を付してなるものであること、被告標章は、プラスチック製の透明なケースに挟まれた台紙の表面左上部に表示され、右上部には赤色で「KOD」との文字を菱形で囲んだ被告の標章が表示され、台紙の裏面には、上部に黒色で

「PROTECT ARMOUR」，「プロテクト アーマー」との品名，下部に黒色で被告の商号が表示され，上記ケースの底部に当たる部分には黒色で品名と品番が表示されていること，ケース内の被告製品には，中央に黒色で「鎧」との文字が表示され，その左側に赤色で上記標章，黒色で「Protect」との文字，右側に赤色で品番，黒色で「Armour」との文字がそれぞれ2段で表示されていること，包装された被告製品を正面から見ると，被告標章が一番大きく目立つ位置に表示されていることが認められ，これらの事実を照らせば，被告標章が普通に用いられる方法で表示する商標であるということとはできない。

そうであるから，被告標章が水準器の用途を普通に用いられる方法で表示する商標であると認めることはできない。

イ 被告は，水準器は建設現場等で鳶職が用いることが想定されており，「鳶レベル」という標章が「鳶職用の水準器」を表す一般名称，普通名称として使用されている実情からすると，被告標章には鳶職用であることが含意されていると主張する。しかしながら，水準器は，専ら鳶職だけが使用するわけではないし，「鳶レベル」との標章が鳶職用の水準器を表す一般名称や普通名称として使用されていることを認めるに足りる証拠はないのであって，被告標章に鳶職用であることが含意されているということとはできない。被告の上記主張は，採用することができない。

被告は，被告標章が商品名等の表示に対して従属的なもので，商品の特性を補足説明等する目的で使用されていると主張する。しかしながら，被告は，これに赤色の影を付して目立つ態様で表示しているのである。被告の上記主張は，採用することができない。

(2) 争点4（本件登録商標が商標登録の無効の審判により無効にされるべきものと認められるか否か）について

ア 本件登録商標が商品の用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみ

からなる商標に当たるか否か

水準器を含む測定機械器具及びこれに類似する商品は、専ら鳶職だけが使用するわけではなく、その需要者は鳶職に限らないのであって、本件登録商標に接した需要者が、本件登録商標について鳶職の用途を表示するものであると認識するということとはできない。

そうであるから、本件登録商標が商品の用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に当たるとは認められない。

イ 本件登録商標が先行商標の登録商標に係る指定商品に類似する商品について使用をするものに当たるか否か

測定機械器具と土木機械器具が通常同一営業主により製造又は販売されていることを認めるに足りる証拠はなく、本件全証拠によっても上記誤認のおそれがあると認められる関係を窺わせる事情は見出せないから、測定機械器具と土木機械器具が類似するとは認められない。

そうであるから、本件登録商標は、先行商標の商標登録に係る指定商品に類似する商品について使用をするものに当たるとは認められない。

(3) 争点5（本件商標権侵害により原告が受けた損害の額）について

ア 商標法38条1項の主張について

(ア) 被告が平成23年1月13日までの販売個数3935個を超えて被告製品を販売したことを認めるに足りる証拠はない。原告は、被告が同日後にも被告標章を包装に付した被告製品を販売している証拠として陳述書（甲10）やインターネットの検索結果（甲11，12）を援用するが、陳述書（甲10）には、被告製品の包装に被告標章が付されていたことについての記載がないし、インターネットの検索結果（甲11，12）には包装（台紙）に被告標章が付されていない被告製品の写真が掲載されているから、これをもって、被告が同日後に被告標章を包装に付した被告製品を販売したと認めることはできない。

(イ) 証拠（甲 9， 48）及び弁論の全趣旨によれば，原告が販売する原告製品の販売価格（卸売価格）は 899 円， 1 個当たりの製造原価は 380 円， 被告の販売期間に対応する原告の会計年度第 34 期（平成 22 年 7 月 21 日から平成 23 年 7 月 20 日まで）の原告の全売上高は 4 億 6 238 万 4 942 円， うち原告製品の売上高は 4 994 万 1 569 円， また同期間における販売費及び一般管理費（以下「販管費」という。）の額が 1 億 3 006 万 4 883 円， 同期間における販売数量（返品数量を控除後のもの）が 5 万 1 714 個であることが認められる。

これらによると，原告製品の 1 個当たりの粗利益額は 519 円（＝ 899 円－ 380 円）， 上記期間中の原告製品の売上高が全売上高に占める割合が約 10.8%（＝ 4 994 万 1 569 円 ÷ 4 億 6 238 万 4 942 円 × 100）， 上記販管費の額に上記割合を乗じた額が 1 404 万 7 007 円（＝ 1 億 3 006 万 4 883 円 × 0.108。円未満切捨て）， これを上記販売数量で除した 1 個あたりの販管費の額が 271 円（＝ 1 404 万 7 007 円 ÷ 5 万 1 714 個。円未満切捨て）となることが認められ， 粗利益額から販管費の額を控除すると， 原告製品の単位利益額は， 248 円（＝ 519 円－ 271 円）となる。

原告は，原告製品の単位利益額が 400 円であると主張し，これは，平成 21 年 7 月 21 日から平成 23 年 7 月 20 日まで（第 33 期及び第 34 期）の決算数値を基礎とし，かつ原告製品においては販管費が他の製品よりもかからないことを根拠とするものと窺われるが，被告製品が販売されていない第 33 期の決算数値を考慮すべき理由はなく，また，原告製品の販管費が他の製品よりもかからないことを認めるに足りる証拠はないから，原告の上記主張は，採用することができない。

(ウ) そこで，被告が販売した被告製品の数量 3 935 個に，原告が被告の侵害行為がなければ販売することができた原告製品の単位利益額 24

8円を乗じると、97万5880円となり、原告が多種の水準器を製造販売していることや原告の売上規模等に照らすと、これは原告の使用の能力に応じた額を超えないと認められる。

(エ) ところで、証拠(乙21, 22)によると、被告は、上記販売数量3935個のうち、少なくとも254個については無償で提供したことが認められるから、この分については原告が販売することができなかったと認めるのが相当であり、この個数に応じた6万2992円(=254個×248円)は、上記97万5880円から控除すべきである。

被告は、デザインや被告製品の技術的特徴がセールスポイントであること等も考慮すべきであると主張するところ、確かに、証拠(乙18)によれば、被告製品が意匠登録を受けたこと、被告製品の包装に「超強力マグネット搭載!」、「超強力マグネット付!」、「デカ気泡管で見易い!」といった記載があることが認められるが(なお、乙6の被告の製品カタログは平成23年8月22日に発行された設計変更後の被告製品が掲載されているものであるから、被告標章を包装に付した被告製品が販売されていた当時のカタログの内容は証拠上判然としない。)、証拠(甲1, 11)によれば、原告製品も磁石の強力さや気泡管が暗い場所で発光し便利であるといった特徴で売り出していること、被告製品も原告製品の品名に類似する「鳶レベル」と表記されることがあることが認められ、これらの事実を照らすと、被告標章は、相当程度の顧客吸引力を有するものと認められるから、被告が上記で主張する点を考慮すべきであるとまではいうことができない。

そうすると、被告が販売した被告製品の数量に、原告製品の単位利益額を乗じた97万5880円から、原告が販売することができないとする事情に相当する数量に応じた額である上記6万2992円を控除すると、91万2888円となり、これが原告の受けた損害の額となる。

イ 商標法 38 条 3 項の主張について

商標法 38 条 3 項による損害額は、上記アにおける損害の額を上回ることはないから、この点については判断しない。

ウ 本件事案の難易、請求額及び認容額等の諸般の事情を考慮すると、被告の侵害行為と相当因果関係に立つ弁護士費用相当損害金は、9 万円と認めるのが相当である。

(3) 以上のとおりであるから、商標権侵害に基づく予備的請求は、100 万 2888 円及びこれに対する不法行為の日の後であり訴状送達の日翌日である平成 23 年 9 月 18 日から支払済みまで民法所定の年 5 分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。

3 よって、原告の主位的請求は理由がないから、これを棄却することとし、予備的請求は上記の限度で理由があるから、これを認容し、その余は理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第 47 部

裁判長裁判官 高 野 輝 久

裁判官 三 井 大 有

裁判官 志 賀 勝

< 添付の特許公報は省略する >

別紙

被告製品目録

下記の品名及び品番を有し、別紙被告製品図面に示すように、水準器本体 1' の被測定物と当接する底面 2' に凹溝 3' が設けられ、この凹溝 3' の左右両側の溝縁部 4' に鉄片 1 1' が露出する水平器（水準器）。

記

品名 「プロテクトアーマー」

品番 「PA-B（ブラック）」（黒色のタイプ）

品番 「PA-R（レッド）」（赤色のタイプ）