

平成15年(ワ)第7936号 意匠権侵害禁止請求事件
口頭弁論終結日 平成15年11月18日

判 決

原告	株式会社コージン
同訴訟代理人弁護士	加藤 貞 晴
被告	エム・ケー・パビック株式会社
同訴訟代理人弁護士	中村 智 廣
同	三原 研 自
同補佐人弁理士	佐々木 功 子
同	川村 恭 子
同	久保 健

- 主 文
- 1 原告の請求をいずれも棄却する。
 - 2 訴訟費用は原告の負担とする。
- 事実及び理由

第1 請求

1 被告は、別紙物件目録記載の盗難防止用商品収納ケースを製造し、販売し、又は販売の申し出（販売のための展示を含む。）をしてはならない。

2 被告は、別紙物件目録記載の盗難防止用商品収納ケースを廃棄せよ。

第2 事案の概要

1 争いのない事実等

(1) 当事者

原告及び被告は、いずれもセキュリティアラームシステムに関する電気部品の製造、販売等を業として行っている法人である。

(2) 原告は、以下の意匠権（以下「本件意匠権」といい、その登録意匠を「本件意匠」という。）を有している。

登録番号 第1138441号

出願年月日 平成13年4月18日

登録年月日 平成14年2月22日

意匠に係る物品 盗難防止用商品収納ケース

登録意匠 別紙意匠公報（以下「本件意匠公報」という。）記載の

とおり

(3) 被告は、別紙物件目録記載の盗難防止用商品収納ケース（以下「被告製品」といい、その意匠を「被告意匠」という。）を業として製造し、販売し、販売の申し出をしている。

2 事案の概要

本件は、本件意匠権を有する原告が、被告の行為が本件意匠権を侵害するものであると主張して、被告製品の製造、販売等の差止め及び廃棄を請求する事案である。

3 本件の争点

(1) 被告意匠と本件意匠との類否

(2) 先使用の抗弁

(3) 本件意匠が意匠法3条1項3号に違反して登録され（新規性欠如）、本件意匠権に基づく権利行使が権利濫用に該当するか。

(4) 本件意匠が意匠法3条2項に違反して登録され（創作容易）、本件意匠権に基づく権利行使が権利濫用に該当するか。

第3 争点に関する当事者の主張

1 争点(1)（被告意匠と本件意匠との類否）について

〔原告の主張〕

被告意匠は、以下に述べるように、本件意匠と類似する。

(1) 本件意匠の構成態様

ア 基本的構成態様

全体の基本形状を厚みの薄い縦長直方体の箱状とし、DVDをケースごとに入れるための容器部と、その下方に盗難警報器を収納するための警報器収納部からなるものである。容器部は、左右及び上方の周側面を残して正面及び底面は略全体が開放され、背面側の面は、周囲に余地部を残して中央に大きなL字型の透孔部を形成したものであり、警報器収納部は、容器部の底面に沿って形成された細い横長帯状の枠体である。

イ 具体的構成態様

(7) 全体の構成比率

高さ、幅及び厚みの比は、約 11 : 8 : 1 である。

(4) 容器部

a 正面側上端左右の隅部に、上辺に沿って一对の横長四角形の小突出片が形成されている。

b 背面側上端には、正面側上辺に沿った一对の小突出片に対応する位置に、略横長四角形の透孔部が形成されている。

c L字型透孔部の直角の凹んだ部分と一方の上辺側透孔部に囲まれた面は、肉厚が他の部分より僅かに薄く形成された結果、L字型透孔部分のやや内側にL字状の段差が形成されている。

d L字型透孔は、各隅を略同様の小さなアール状に形成し、それ以外の部分は直線的態様としている。

e 上方周側面の左寄り上面が、細かい波状を形成している。

(5) 警報器収納部

a 背面側の下方略3分の1全体が、上方部分より一段奥まって全体が浅い奥行きを形成している。

b 警報器収納部分の底面中央には、幅約5分の3にわたって警報器が挿入される空洞部分が形成されており、左右の余地部は、周囲の枠体と面一状の底部分が形成されたものである。

c 容器部との背面側接合部は、直線状である。

(I) その他

警報器底部分及び警報器収納部の上方略3分の2の帯状部分を除く全ての部分が透明である。

(2) 被告意匠の構成態様

ア 基本的構成態様

全体の基本形状を厚みの薄い縦長直方体の箱状とし、DVDをケースごとに入れるための容器部と、その下方に盗難警報器を収納するための警報器収納部からなるものである。容器部は、左右及び上方の周側面を残して正面及び底面は略全体が開放され、背面側の面は、周囲に余地部を残して中央に大きなL字型の透孔部を形成したものであり、警報器収納部は、容器部の底面に沿って形成された細い横長帯状の枠体である。

イ 具体的構成態様

(7) 全体の構成比率

高さ、幅及び厚みの比は、約 11 : 8 : 1 である。

(4) 容器部

a 正面側上端左右の隅部に、上辺に沿って一对の横長四角形の小突出片が形成されている。

b 背面側上端には、正面側上辺に沿った一对の小突出片に対応する位置に、略横長四角形の透孔部が形成されている。

c L字型透孔部の直角の凹んだ部分と一方の上辺側透孔部に囲まれた面は、肉厚が他の部分より僅かに薄く形成された結果、L字型透孔部分のやや内側にL字状の段差が形成されている。

d L字型透孔は、下辺の両隅をやや大きいアールとし、外側上方の隅部は大きなアール、その他の隅部は小アールとした丸みのあるL字型としている。

e 上方周側面は、平坦である。

(5) 警報器収納部

a 背面側の下方略3分の1全体が、上方部分より一段奥まって全体が浅い奥行きを形成している。

b 警報器収納部分の底面中央には、幅約5分の3にわたって警報器が挿入される空洞部分が形成されており、左右の余地部は、周囲の枠体と面一状の底部分が形成されたものである。

c 容器部との背面側接合部は、凸凹線である。

(I) その他

警報器底部分及び警報器収納部の上方略3分の2の帯状部分を除く全ての部分が透明である。

(3) 本件意匠の要部は、以下の3点である。

ア 容器部の背面側の面に周囲に余地部を残して中央に大きなL字型の透孔

部を形成した点。

イ 容器部の背面側上端左右の隅部に、上辺に沿って一对の横長四角形の小突出片を形成した点。

ウ 容器部の背面側上端には、正面側上辺に沿った一对の小突出片に対応する位置に、略横長四角形の透孔部を形成した点。

(4) そうすると、被告意匠の前記構成は、本件意匠の要部を備えているから、本件意匠と類似する。

本件意匠と被告意匠は、① 容器部の上方周側面が細かい波状を形成しているか平坦であるか、② 容器部と警報器収納部との背面側接合部が直線状であるか凸凹線であるか、の相違があるが、容器部の上方周側面にしても容器部と警報器収納部との背面側接合部にしても、本件意匠において見る者の注意を惹かない部分であるから、本件意匠と被告意匠が類似しているという判断に何ら消長を来たすものではない。

また、容器部背面側のL字型透孔部の形状について、被告意匠は本件意匠に比して、L字外側上部のアールを大きく形成して丸みを強くしている点も、本件意匠の透孔部より丸みを強くしたという印象は生じても、いまだL字型の印象から脱しているものとは到底いえないので、本件意匠と被告意匠が類似しているという判断を左右しない。

〔被告の主張〕

被告意匠は、本件意匠と類似しない。

(1) 原告の主張(1) (本件意匠の構成態様) については、イ(7) (全体の構成比率) について否認し、その余は認める。本件意匠の全体の構成比率は、高さ、幅及び厚みの比は、約10 : 7 : 1である。

(2) 原告の主張(2) (被告意匠の構成態様) については、透孔部の形状を「L字型」とする箇所は全て否認し、その余は認める。被告意匠の透孔部の形状は、「横長長方形と変形の扇形を組み合わせた特殊な形状」である。

(3) 本件意匠は、本件意匠登録出願前の公知意匠に類似する意匠あるいは公知意匠から容易に創作できる意匠にすぎないのであり、本件意匠のみに認められる特徴といえるような要部自体看取しえない。あえて要部というならば、L字型の透孔部である。

そこで、本件意匠の背面側に形成された透孔部と被告意匠の背面側に形成された透孔部とを対比すると、本件意匠の透孔部は、分厚い大きなL字型であり、特段、特徴的な部分を見て取ることはできない形状である。これに対して、被告意匠の透孔部の形状は、横長長方形と変形の扇形を組み合わせた特殊な形状であつて、下方の両隅をやや大きなアールに形成していることにあわせ、透孔部全体が丸みを帯びた柔らかい印象を与えるものである。

このように、単なるL字型の透孔部の形状と横長長方形と変形の扇形を組み合わせ全体が丸みを帯びた特殊な形状からなる透孔部とは、看者をして全く別異の形状であると認識せしめることは明らかである。そして、両意匠における透孔部の形状の差異は、意匠全体に与える影響が大きく、意匠全体を対比するも、被告意匠は本件意匠に類似するものではない。

2 争点(2) (先使用の抗弁) について

〔被告の主張〕

被告は、以下のとおり、被告製品の日本国内での販売事業の準備を本件意匠登録出願(平成13年4月18日)前に行っていたものであるから、仮に、被告意匠が本件意匠に類似しているとしても、意匠法29条に基づき、先使用による通常実施権を有している。

(1) 被告製品の設計及び製造について

被告は、被告製品に関して、本件意匠登録出願前である平成12年9月ころから、日本国内にて基本設計に着手し、その見積りを中国の訴外上海中崎電子有限公司(以下「上海中崎電子」という。)に依頼した。被告は、その後設計図に一部手を加えたり、上海中崎電子と打合せを繰り返して、同年12月14日付けで作成された変更図面等をFAXにて上海中崎電子へ送り、完成に向けての指示を行った。そして、同月21日までに日本国内にて金型等作成用の設計図が一式完成した。

被告は、上海中崎電子を通じて慈溪市新界塑料五金厂に上記設計図に基づく金型の製造を委託し、平成13年1月12日、上海沪南对外経済有限公司を通じ

てその代金を支払った。そして、同年2月下旬、上記金型が完成した。

被告は、被告製品の試作品を、同年3月6日から9日に東京ビックサイトで開かれるセキュリティショーに間に合わせるよう、同年2月22日、FAXにて上海中崎電子に製造依頼したが、結局発送までは間に合わず、同年3月7日、被告担当者Aが上海から直接日本へサンプル6個を持ち込んだ。

その後、同年4月16日には、同サンプル100個が上海中崎電子から発送され、同月19日ころに被告に到達した。

(2) 被告製品の配布及び販売について

被告は、上記サンプル100個のうちの一部を、売り込みを予定していた数社に宅配便にて配布した。その後、上記数社のうち高千穂交易株式会社から、平成13年5月22日に300個の注文が正式に入った。そして、同年7月以降、各社からの大量注文が始まり、被告製品が本格的に販売され始めた。

〔原告の主張〕

被告は、被告製品の日本国内での販売事業の準備を本件意匠登録出願前に行っていたということはない。

被告の主張(1)及び(2)の事実は、いずれも否認する。なお、先使用を裏付ける乙10、11、15ないし23、25、27、28は、いずれも、被告が作成日付を遡らせて作成した虚偽の文書である。また、乙14は全く別の商品について作成された見積書であり、乙13はそれに対応するかのごとく被告が勝手に作成した文書である。

3 争点(3) (意匠法3条1項3号違反の無効理由) について

〔被告の主張〕

本件意匠は、本件意匠登録出願前である平成12年10月に公然知られていた盗難防止用DVD収納ケース(検乙4。以下「クボタ製品」という。)の意匠と極めて類似しており、意匠法3条1項3号に違反して登録されたものであり、同法48条1項1号の無効理由が存在することが明らかであるから、本件意匠権に基づく権利行使は、権利の濫用である。

(1) 公知性

クボタセキュリティ株式会社(以下「クボタセキュリティ」という。なお、現在の商号は株式会社エスキューブである。)は、平成12年2月中旬には、クボタ製品の商品設計及び製造準備を略完了しており、同年3月初めの内覧会でクボタ製品のサンプルを最初に公開、発表し、その直後に顧客から注文を受け、クボタ製品の製造、販売を開始した。原告自身も、同年5月にクボタ製品を800個購入している。したがって、クボタ製品は、平成12年には既に公知であった。

なお、原告が主張するところの平成13年4月にクボタセキュリティが開いた内覧会の正確な日付は、東京会場が同月5日及び6日であり、大阪会場が同月11日及び12日であった。つまり、平成13年4月の内覧会でクボタ製品が初めて展示されたとの原告の主張を前提としたとしても、本件意匠登録出願前にクボタ製品の内覧会が開かれていたことに間違いはない。

また、原告は、あたかも内覧会での展示は公知事実に該当しないというような主張もしているが、関係取引先各社が内覧会においてクボタ製品の現物を見ており、かつ関係者には何らの守秘義務も課されていない以上、これは公知事実に該当する。

(2) 類似性

クボタ製品の意匠(以下「クボタ意匠」という。)の構成は、別紙クボタ製品目録のとおりであり、これを文言で表すと、次のとおりである。

基本的構成は、全体形状を厚みの薄い縦長直方体の箱状とし、DVDをケースごとに入れる容器部と、容器部の下方に盗難警報器を収納した警報器収納部からなり、容器部は、左右及び上方の周側面を残して正面及び底面は略全体が解放され、背面側の面は、周囲に余地部を残して中央に大きな左右反転L字型の透孔部が形成され、警報器収納部は、容器部の底面に沿って形成された細い横長帯状の枠体である。

具体的構成は、全体の構成比率が約10:7:1であり、容器部は、正面側上端左右の隅部に、上辺に沿って一对の横長四角形の小突出片が形成され、背面側上端には、正面側上辺に沿った一对の小突出片に対応する位置に、略横長四角形の透孔部が形成され、左右反転L字型透孔部の直角の凹んだ部分と一方の上辺側透孔部に囲まれた面は、肉厚が他の部分より僅かに薄く形成された結果、左右反転L字型透孔部分のやや内側にコ字状の段差が形成されており、左右反転L字型透孔

は、各隅を略同様の小さなアール状に形成し、その他の部分は直線的に形成されている。警報器収納部は、正面側の下方略3分の1全体が、上方部分より一段奥まって、全体が浅い奥行きを形成し、容器部と背面側接合部は、右側3分の1が僅かな段差をもって形成してある。

とすれば、原告が前記1の原告の主張(3)において本件意匠の要部として主張する3点を、クボタ製品はすべて備えている。

〔原告の主張〕

クボタセキュリティーが平成12年10月ころに本件意匠と極めて類似したクボタ製品を製造販売していたとの点は、全面的に否認する。

(1) クボタセキュリティーがクボタ製品の内覧会用サンプルを作成したのは、平成12年6月であった。平成12年の内覧会は平成12年2月29日に行われているから、クボタ製品を内覧会で紹介したのは、平成13年4月11日に行われた内覧会においてであった。しかも、内覧会はあくまで代理店向けに内々に行ったものであり、一般の展示会とは明確に区別されたプライベートショーである。そして、特約店とクボタセキュリティーとの間の特約店契約では取引に関連して取得した情報についても当然守秘義務が課されているものである。本件意匠の出願は、平成13年4月18日であるが、内覧会からわずか1週間で公知になってしまうという事は業界の常識としてあり得ない。

(2) 被告は、原告自身も、平成12年5月にクボタ製品を800個購入したと主張するが、これは、「セーファータグ MS-DVD」という貼り付け式自鳴式タグを購入したものであり、クボタ製品とは異なる。

4 争点(4) (意匠法3条2項違反の無効理由) について

〔被告の主張〕

本件意匠は、意匠法3条2項に違反して登録されたものであり、同法48条1項1号の無効理由が存在することが明らかであるから、本件意匠権に基づく権利行使は、権利の濫用である。

(1) 本件意匠は、原告代表者が被告の代表取締役であった当時から被告が製造、販売していた盗難防止用CD収納ケース(検乙2)の寸法をDVD用サイズとし、その透孔部の形状をI型からL型に変えただけのものであり、それ以外の部分(容器部上端左右の小突出片及びそれに対応する略横長四角形の透孔部)は同じである。

そして、かかる変更は容易である。なぜなら、まずCD用サイズからDVD用サイズにケース寸法自体を変更することは、DVD自体がCD商品用ケースよりも大きい薄長直方体の略統一規格のケースに入った状態で販売されているものである以上(かかる事実は周知である)、かかるDVD商品ケースの寸法より一回り大きいケース寸法及び形状を採用することは当然であるからである。したがって、DVD用盗難防止ケースを作成する場合、DVD用の縦長サイズになることは当然なのである。

また、透孔部の形状については、透孔部自体を大きく取ることは、材料代の節約及び重量軽減につながるものである一方、被告の盗難防止用CD収納ケースにおいて見られるように、その背面上端片側には長形状の部位(正面側が僅かに凹んでいる箇所)が確保されており、これはセキュリティゲート(通常店舗入り口に設置される)に反応する、盗難防止用のラベル状タグを添付するための必要なスペースなのである。つまり、かかるスペースを残したまま透孔部をできるだけ大きく取ろうとした場合(すなわち、上記スペース以外の部位のほとんどを透孔部とした場合)には、必然的にL字状の透孔部を形成するのである。したがって、L字状の透孔部自体も当業者であれば容易に考えつくものである。

このように、本件意匠は、被告が製造販売していた盗難用CD収納ケースの形状からも当業者が容易に創作しうるものであることは明白である。

(2) また、盗難防止用CD収納ケースの意匠とともに、本件意匠出願前に既に公知であったクボタ意匠をも基礎にすると、本件意匠は、当業者が容易に創作し得るものである。

〔原告の主張〕

被告が製造販売していた盗難防止用CD収納ケースの透孔部の形状からは、小判型をした長円形の透孔部を製作することは容易であっても、L字型にすることは決して容易ではない。被告の盗難防止用CD収納ケースにおいては、その背面上端片側に長形状の部位が確保されている。そして、これが盗難防止用のラベルタグを貼付するために必要なスペースであることも異論はない。しかし、かかるスペ

一スを残したまま透孔部をできるだけ大きく取ろうとして被告はI字型の透孔部にたどりついたのであり、決して必然的にL字状の透孔部にたどりつくわけではない。したがって、L字型の透孔部が当業者であれば容易に創作し得るものとは到底いえない。

第4 当裁判所の判断

1 争点(1)(被告意匠と本件意匠との類否)について

(1) 本件意匠の構成

本件意匠の構成態様は、本件意匠公報添付の図面のとおりであり、前記争いのない事実及び甲2によれば、以下のとおり表される。

ア 基本的構成態様

全体の形状は、厚みの薄い縦長直方体の箱状であり、DVDケースを収納するための容器部と、その下方に盗難警報器を収納するための警報器収納部からなるものである。容器部は、正面側の面の略全体が開放され、背面側の面の中央に大きな略L字型の透孔部(以下「L字型透孔部」という。)が形成されたものであり、警報器収納部は、容器部の底面に沿って形成された細い横長帯状の枠体である。

イ 具体的構成態様

(ア) 全体の構成比率

高さ、幅及び厚みの比は、約10.7:7.3:1である。

(イ) 容器部

a 正面上端左右の隅部に、略横長四角形で内側の隅を小さなアール状にした小突出片が形成されている。

b 背面上端左右の隅部に、略横長四角形で内側の隅を小さなアール状にした透孔部が形成されている。

c 背面視では、L字型透孔部(正面視では左右反転L字型となる。)の直角の凹んだ部分と上面及び左面に囲まれた部分は、肉厚が他の部分より僅かに薄く形成された結果、背面の裏側にL字型透孔部のやや内側に逆L字状の段差が形成されている。

d L字型透孔部は、各隅を略同様の小さなアール状に形成し、それ以外の部分は直線的態様としている。

e 上面の左寄り約7分の1部分が、細かい波状を形成している。

f 全体が透明である。

(ウ) 警報器収納部

a 背面側の下方略3分の1全体が、上方部分より一段奥まっており、段差を形成している。

b 底面中央には、全体の幅の約3分の2にわたって空洞部分が形成されており、左右の余地部は、周囲の枠体と面一状の底部分が形成されたものである。

c 容器部との背面側接合部は、直線状である。

d 底面の左右の余地部及び警報器収納部の上方略3分の2の帯状部分を除く全ての部分が透明である。

(2) 被告意匠の構成

被告製品の形態は、別紙物件目録添付の図面のとおりであり、前記争いのない事実及び検乙1によれば、被告意匠の構成は、以下のとおり表される。

ア 基本的構成態様

全体の形状は、厚みの薄い縦長直方体の箱状であり、DVDケースを収納するための容器部と、その下方に盗難警報器を収納するための警報器収納部からなるものである。容器部は、正面側の面の略全体が開放され、背面側の面の中央に大きな丸みを帯びた変形のL字型の形状の透孔部を形成したものであり、警報器収納部は、容器部の底面に沿って形成された細い横長帯状の枠体である。

イ 具体的構成態様

(ア) 全体の構成比率

高さ、幅及び厚みの比は、約10.7:7.5:1である。

(イ) 容器部

a 正面上端左右の隅部に、略横長四角形で内側の隅を小さなアール状にした小突出片が形成されている。

b 背面上端左右の隅部に、略横長四角形で内側の隅を小さなアール状にした透孔部が形成されている。

c 背面視では、変形したL字型透孔部（正面視では左右反転L字型となる。）の直角の凹んだ部分と上面及び左面に囲まれた部分は、肉厚が他の部分より僅かに薄く形成された結果、背面の裏側に変形したL字型透孔部のやや内側に逆L字状の段差が形成されている。

d 変形したL字型透孔部は、大きな横長長方形とその左上に角度90度の扇形が組み合わされ、左上隅を大きなアール状に、左右下隅を小さなアール状に、その他の隅をより小さなアール状に形成し、それ以外の部分は直線的態様としている。

e 上面は、平坦である。

f 全体が透明である。

(ウ) 警報器収納部

a 背面側の下方略3分の1全体が、上方部分より一段奥まっており、段差を形成している。

b 底面中央には、全体の幅の約3分の2にわたって空洞部分が形成されており、左右の余地部は、周囲の枠体と面一状の底部分が形成されたものである。

c 容器部との背面側接合部は、凸凹線である。

d 底面の左右の余地部及び警報器収納部の上方略3分の2の帯状部分を除く全ての部分が透明である。

(3) 本件意匠と被告意匠との対比

ア 上記認定によれば、本件意匠と被告意匠とは、①透孔部の形状が本件意匠ではL字型であるのに対し、被告意匠では上記のとおり変形したL字型であるという点、②全体の構成比率、③容器部の上面の一部が波状であるか平坦であるか、④容器部と警報器収納部との背面側接合部が直線状であるか凸凹線であるかという点で相違し、その余の点は、基本的構成態様及び具体的構成態様において共通している。

イ 上記相違点②（全体の構成比率の差異）については、10.7:7.3:1と10.7:7.5:1という微細な差であり、有意の相違点とはいえない。さらに、上記相違点③（容器部の上面の一部の形状の差異）については、意匠全体の面積に占める割合が極めて小さい部分であるし、DVDのパッケージには正面及び背面に写真及び説明等が付されており（乙7参照）、看者は主として容器部の正面及び背面を見ることが多いというDVD収納ケースの性質に鑑みると、容器部の上面の一部が看者の目を惹く部分であるとはいえない。また、上記相違点④（容器部と警報器収納部との背面側接合部の形状）についても、意匠全体の面積に占める割合が極めて小さい部分であり、容器部の背面側の最下端の部分であることから、看者の目を惹く部分であるとはいえない。

ウ 本件意匠と被告意匠の上記相違点①（透孔部の形状の相違）についてみるに、透孔部は容器部の背面側の面の中央に大きく形成されており、正面視からも背面視からも視認できることから、透孔部の形状は看者の目を惹く部分ということができるが、本件意匠及び被告意匠の透孔部の形状は、隅部のアールの大きさにおいて違いがあるものの略L字型という同一の美感を看者に与えるものであり、その差異は微細なものである。

エ 上記のとおり、本件意匠と被告意匠との相違点はいずれも微細なものであり、その余の点は全て共通するのであるから、全体として同一の美感を与えるものであり、両意匠は類似するものといわざるを得ない。

(4) 以上のとおり、被告意匠は本件意匠に類似する。

2 争点(2)（先使用の抗弁）について

(1) 被告が本件意匠権について先使用による通常実施権を有するか否か、すなわち、被告が本件意匠を知らないで被告意匠の創作をし、又は被告意匠の創作をした者から知得して、本件意匠登録出願の際（平成13年4月18日）、現に日本国内において被告意匠の事業またはその準備をしていたといえるか否かについて検討する。

(2) 証拠（乙10ないし31。乙15及び29は、枝番を含む。以下同じ。）及び弁論の全趣旨によれば、以下の各事実を認めることができる。

ア 被告は、平成12年9月18日、万引き防止機（SMS2）のクリアケース2（DVD）の図面（図番001041001-01）を作成した（乙10、11。原告は、乙10及び11について、いずれも被告が作成日付を遡らせて作成した虚偽の文書である旨主張するが、それを窺わせる事情はない。）。

上記図面に記載された万引き防止機の形状は、背面の透孔部の形状が被告製品のものよりも小さく、また、透孔部左上角の部分のアーチ部分が小さい点等において、被告製品と相違点が認められる。

イ 被告は、同月26日、上海中崎電子に対し、上記図面、万引き防止機（CD用）のロックスプリングの図面（図番001011004-01）及びソコブタ2の図面（図番001041003）を添付して、DVD万引き防止機の金型費、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た。これを受けて上海中崎電子は、同年10月11日、各見積りをFAXにて被告に送付した（乙12ないし14。原告は、乙14は全く別の商品について作成された見積書であり、乙13はそれに対応するかのごとく被告が勝手に作成した文書である旨主張するが、乙14で金型比及び部品価格の見積りが示されている「クリアケース2（DVD）」や「ロックスプリング」は、被告製品の試作品の図面である乙10ないし12の図面の図名と一致しており、被告製品について作成された見積書であることは明らかである。さらに、乙13の各記載は乙14の記載に対応しているから、乙13は、乙14の前提となる見積依頼書であり、被告が勝手に作成した文書であることを窺わせる事情はない。）。

ウ 被告は、上記クリアケース2（DVD）の図面（図番001041001-01）に5ヶ所の変更を加え、同年12月14日、上海中崎電子に対し、当該図面を添付して、金型費及び部品費の再見積りを依頼した（乙15、16。原告は、乙15及び16について、いずれも被告が作成日付を遡らせて作成した虚偽の文書である旨主張するが、乙15及び16は、いずれも上海中崎電子が受信したFAX文書であるところ、それらにはFAX受信日時が示されており、被告が作成日付を遡らせることは不可能である。）。

上記図面に記載された万引き防止機の形状は、変更前の図面のものよりも裏面の透孔部の形状が大きくなるなど被告製品の透孔部の形状に近似したものの、いまだその大きさが被告製品のものよりも小さい点において、被告製品と相違点が認められる。

エ 被告は、上記クリアケース2（DVD）の図面（図番001041001-01）に再度変更を加え、同月21日、金型手配用の新規手配図面を作成した。同様に、被告は、同年11月ないし12月ころ、万引き防止機（SMS2）のSMS2ウラブタ2及びソコブタ2並びに万引き防止機（CD用）のロックスプリングの金型手配用の新規手配図面を作成し、さらに、ソコブタ（DVD）とロックスプリングを組み合わせた万引き防止機（SMS2）のSMS2ソコブタU/Tの組立検討用の検討用参考図、SMS2クリアケース（DVD用）、SMS2ウラブタ2及びSMS2ソコブタU/Tを組み合わせた万引き防止機（SMS2）のクリアケースU/T（DVD）の組立検討用の新規手配図面を作成した（乙17ないし23、31。原告は、乙17ないし23について、いずれも被告が作成日付を遡らせて勝手に作成した虚偽の文書である旨主張するが、それを窺わせる事情はない。）。

上記各図面記載の製品の形状は、被告製品の形状と同一のものと認められる。

オ 被告は、被告意匠を創作した上記エの当時、本件意匠を知らなかった。

カ 被告は、上海中崎電子の取引先である慈溪市新開塑料五金厂に金型の製作を依頼し、平成13年1月12日、上記金型の代金3467USドルを上海江南对外経済有限公司を通じて送金した（乙24、31）。

キ 被告は、平成13年2月22日、上海中崎電子に対し、同年3月6日から9日まで開催されるセキュリティーショーに被告製品のサンプルを出品するため、同月6ないし7日ころ被告に到着するように金型制作をしてほしい旨FAXで依頼したが間に合わなかったため、被告担当者Aは、同月5日から7日まで上海へ出張し、上海中崎電子からサンプル6個を日本へ持ち込んだ。なお、被告は、上記セキュリティーショーにおいて上記サンプルを出品することはできなかったが、関係者に配布した（乙25、26、31。原告は、乙25について、作成日付を遡らせて作成したものと主張するが、これは上海中崎電子が受信したFAX文書であるところ、そこにはFAX受信日時が示されており、被告が作成日付を遡らせることは不可能である。）。

ク 上海中崎電子は、同年4月16日、被告に対し、被告製品100個（クリアケース100個、裏蓋100個及び底蓋200個）を航空便で送付し、同月1

9日、被告は、これを受領した（乙27、28、31。原告は、乙27及び28について、被告が作成日付を勝手に修正したものであると主張するが、それを窺わせる事情はない。）。

ケ 被告は、同月24日あるいは25日ころ、株式会社店舗プランニング、高千穂交易株式会社等取引先7社に対して、被告製品のサンプルを送付し、同年5月24日、そのうちの1つである高千穂交易株式会社から被告製品300個の注文を初めて受けた（乙29ないし31）。

(3) 上記認定事実によれば、被告は、本件意匠を知らずに、被告製品の設計図面を作成し、修正を重ねることにより（上記(2)アないしエ）、被告意匠の創作を行ったものである。

そして、本件意匠登録出願日である平成13年4月18日までに、設計図面を作成したほか、上海中崎電子に金型費、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（上記(2)イ及びウ）、上海中崎電子の取引先である慈溪市新開塑料五金厂に依頼して金型を製作し（上記(2)カ）、被告製品のサンプル6個及び100個の発送を受けたものであり（上記(2)キ及びク）、これら各行為に鑑みると、被告は、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。よって、被告は、本件意匠登録出願当時、現に日本国内において被告製品の意匠の実施である事業の準備をしていたものといえることができ（最高裁昭和61年(オ)第454号同年10月3日第二小法廷判決・民集40巻6号1068頁参照）、かつ、現在まで、その準備をしていた事業の目的の範囲内において被告製品の製造販売を行っているものと認められる。

(4) よって、被告は、本件意匠権につき先使用による通常実施権を有し（意匠法29条）、適法に被告製品を製造販売しているものであって、本件意匠権を侵害しているとはいえない。

3 争点(4)（意匠法3条2項違反の無効理由）について

上記2のとおり、先使用の抗弁が認められるから、原告の請求は理由がないが、念のため、争点(4)についても判断する。

(1) クボタ意匠の公知性

証拠（乙7、8、9、32ないし41）によれば、クボタ製品の製作、販売の経過につき、以下の事実が認められる。

ア クボタセキュリティーは、平成12年2月17日、クボタ製品（型式MS-DVD。乙7）の外形寸法図（乙32）を作成し、同日、製造委託先である日本システムハウス株式会社に対し、上記外形寸法図を送付した。

イ クボタセキュリティーは、同年3月に東京及び大阪で開催した内覧会で、クボタ製品のサンプル品を展示した。

ウ クボタセキュリティーは、同年3月ころからクボタ製品の市販を開始し、原告に対しても同年5月ころクボタ製品800個を販売し、同年5月9日、製造委託先である日本システムハウス株式会社から原告に対し、クボタ製品800個を送付した。なお、原告は、原告がこのころクボタセキュリティーから購入したものは、「セーフータグ MS-DVD」という貼り付け式自鳴式タグであり、クボタ製品とは異なる旨主張し、これに沿う原告社員の陳述書（甲8）を提出するが、クボタセキュリティーの取締役の証明書（乙41）によれば、これがクボタ製品と同一であることが認められ、原告の上記主張は採用できない。

上記認定事実によれば、クボタ製品は、平成12年3月ころから市販されるに至っていたものであるから、クボタ意匠は、本件意匠登録出願日の平成13年4月18日より前に日本国内において公然知られていたものと認められる。

(2) クボタ意匠の構成

クボタ製品の形態は、別紙クボタ製品目録添付の図面のとおりであり、検乙4によれば、クボタ意匠の構成は、以下のとおり表される。

ア 基本的構成態様

全体の形状は、厚みの薄い縦長直方体の箱状であり、DVDケースを収納するための容器部と、その下方に盗難警報器を収納した警報器収納部からなるものである。容器部は、正面側の面の略全体が解放され、背面側の面の中央に大きな左右反転L字型の透孔部（以下「左右反転L字型透孔部」という。）を形成したものであり、警報器収納部は、容器部の底面に沿って形成された細い横長帯状の枠体である。

イ 具体的構成態様

(7) 容器部

a 正面上端左右の隅部に、略横長四角形で内側の隅を小さなアール状にした小突出片が形成されている。

b 背面上端左右の隅部に、略横長四角形で内側の隅を小さなアール状にした透孔部が形成されている。

c 背面視では、左右反転L字型透孔部（正面視ではL字型となる。）の直角の凹んだ部分と上端左の隅部の透孔部に囲まれた部分は、肉厚が他の部分より僅かに薄く形成された結果、背面の裏側に左右反転L字型透孔部のやや内側にコの字型の段差が形成されている。

d 左右反転L字型透孔部は、各隅を略同様の小さなアール状に形成し、それ以外の部分は直線的態様としている。

e 上面は、平坦である。

f 全体が透明である。

(4) 警報器収納部

a 正面側、背面側及び左右側面側部分が上方にせり出し、その背面側部分及び左右側面側部分において、容器部と接合している。正面側のせり出し部分よりも下の部分は、せり出し部分より一段奥まっております、段差を形成している。

b 底面は、平坦であり、その中央には、盗難警報器が挿入される空洞部分が形成されていない。

c 容器部との背面側接合部は、右側約3分の1が僅かな段差をもって形成してある。

d 内側に形成された突起部を除き、全ての部分が黒色である。

(3) クボタ意匠と本件意匠の対比

ア 上記(2)のとおり認められるクボタ意匠の構成と前記1(1)で認定した本件意匠の構成とは、基本的構成態様においては、① 全体の形状が厚みの薄い縦長直方体の箱状であり、DVDケースを収納するための容器部と、その下方に盗難警報器を収納するための警報器収納部からなるものである点、② 容器部の正面側の面の略全体が開放され、背面側の面の中央に背面視大きな透孔部が形成されている点、③ 警報器収納部は、容器部の底面に沿って形成された細い横長帯状の枠体である点において共通している。また、具体的構成態様においては、① 容器部の正面上端左右の隅部に、略横長四角形で内側の隅を小さなアール状にした小突出片が形成されており、背面上端左右の隅部に、略横長四角形で内側の隅を小さなアール状にした透孔部が形成されている点、② 容器部の背面に、肉厚が他の部分より僅かに薄い部分が存在し、段差が形成されている点、③ 容器部の透孔部は、各隅を略同様の小さなアール状に形成し、それ以外の部分は直線的態様としている点、④ 容器部全体が透明である点において共通している。

イ 他方、両意匠の構成は、基本的構成態様において、① 容器部の透孔部の形状が、L字型（本件意匠）と左右反転L字型（クボタ意匠）とで相違しており、具体的構成態様において、② 容器部背面の裏側に存在する段差の形状、③ 容器部の上面における波状部分の存否、④ 警報器収納部の形状において相違している。

(4) 創作容易性について

上記(3)イのうち、本件意匠とクボタ意匠との相違点①については、本件意匠の透孔部の形状はクボタ意匠の透孔部の形状を左右反転させただけであるから、それを創作することは容易である。

また、相違点②ないし④については、以下に述べるとおり、被告が本件意匠登録出願前に製造販売していた盗難防止用CD収納ケース（検乙2。以下「被告CD製品」という。）において、すでにすべて開示されていたものである。

すなわち、被告CD製品には、CDを収納する容器部背面に、左上側に逆L字状の段差が形成されており（上記相違点②）、容器部上面の左寄り部分に波状部分を形成し（上記相違点③）、さらに、底面中央に全体の幅の約3分の2にわたって盗難警報器が挿入される空洞部分が形成されており、本件意匠と同様外部から盗難警報器を挿入する構造が存在する（上記相違点④）。

以上によれば、本件意匠登録出願前に公知であったクボタ意匠及び被告CD製品の形状に基づき、当業者は、本件意匠を容易に創作することができたものというべきである。

(5) したがって、本件意匠は、意匠法3条2項に違反して登録されたものであ

り、本件意匠権には無効理由（意匠法48条1項1号）が存在することが明らかであるから、原告の本件意匠権に基づく権利行使は、権利の濫用に当たり許されない（最高裁平成10年(オ)第364号同12年4月11日第三小法廷判決・民集54巻4号1368頁参照）。

4 結論

以上によれば、その余の争点につき判断するまでもなく、原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし、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 部 真規子

裁判官 上 田 洋 幸

裁判官 宮 崎 拓 也

(別紙)

物件目録斜視図正面図背面図平面図底面図右側面図左側面図透明部分を斜線であらわした参考背面図透明部分を斜線であらわした参考正面図クボタ製品目録 斜視図正面図背面図右側面図左側面図平面図底面図