

令和3年11月4日判決言渡 同日判決原本領収 裁判所書記官

令和2年(ワ)第10938号 特許権侵害差止等請求事件

口頭弁論終結の日 令和3年9月30日

判 決

5

原告 株式会社フェリシモ
同代表者代表取締役
同訴訟代理人弁護士 松村信夫
同 塩田千恵子

10

被告 株式会社プログレス
同代表者代表取締役

主 文

15

- 1 被告は、別紙対象製品目録記載の商品を使用し、譲渡し、
貸渡し、譲渡又は貸渡しの申出をしてはならない。
- 2 原告のその余の請求を棄却する。
- 3 訴訟費用は、これを5分し、その1を原告の負担とし、そ
の余は被告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

20

第1 請求

- 1 主文第1項同旨
- 2 被告は、前項記載の鞆を廃棄せよ。

第2 事案の概要

25

1 本件は、発明の名称を「鞆」とする特許（特許第6482515号。以下
「本件特許」といい、本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。また、本件
特許に係る特許請求の範囲請求項1記載の発明を「本件発明」という。）の特許権

者であり、意匠に係る物品を「かばん」とする意匠（意匠登録第1579921号。以下「本件意匠」といい、本件意匠に係る意匠権を「本件意匠権」という。）の意匠権者である原告が、別紙対象製品目録記載の商品（以下、「被告製品」という。）は本件発明の技術的範囲に属し、かつ、本件意匠と類似し、その使用、譲渡、貸渡し、譲渡又は貸渡しの申出は本件特許権及び本件意匠権を侵害するとして、被告に対し、本件特許権及び本件意匠権に基づき被告製品の使用、譲渡、貸渡し、譲渡又は貸渡しの申出の差止及び被告製品の廃棄を求める事案である。

2 前提事実（証拠を掲げていない事実は、争いのない事実又は弁論の全趣旨により容易に認められる事実である。）

10 (1) 当事者

ア 原告は、国内外の衣服、雑貨等を一般消費者に販売している株式会社である。

イ 被告は、日用雑貨、家庭用品、繊維製品、服飾雑貨の輸入、販売を業とする株式会社である。

(2) 本件特許権

15 原告は、以下の特許権（本件特許権）を有する（甲1，2）。

特許番号 特許第6482515号

発明の名称 鞆

出願日 平成28年10月27日

登録日 平成31年2月22日

20 特許請求の範囲 別紙「特許公報」の特許請求の範囲請求項1記載のとおり

(3) 構成要件の分説

本件発明を構成要件に分説すると、別紙「本件発明の構成」記載のとおりである。

(4) 本件意匠権

原告は、以下の意匠権（本件意匠権）を有する（甲3，4）。

25 登録番号 意匠登録第1579921号

意匠に係る物品 かばん

出願日 平成28年10月27日

登録日 平成29年6月2日

図面 別紙「本件意匠の図面」のとおり

(5) 本件意匠の構成態様

5 本件意匠の構成態様は、別紙「本件意匠の構成態様」記載のとおりである。

(6) 被告の行為等

ア 被告製品の販売

被告は、令和元年5月頃までに、背負えるショッピングバッグの製品を企画し、株式会社ヒロ・コーポレーション（以下「ヒロ」という。）に提案した。

10 ヒロは、同月23日頃までに、被告に対し、「レジカゴリュック」という名称の製品を発注し、同年7月25日頃までに、被告に対し、「レジカゴデイパック」という名称の製品を発注した（甲15，18）。

ヒロは、中国の商社を通じて中国から被告製品を輸入し、同年10月頃から令和2年2月頃までの間に、被告製品を販売した（甲5，21の1，2，甲22）。

15 イ 被告製品の構造及び形状

被告製品の技術的な構造は、別紙「被告製品の構造」記載のとおりであり、被告製品の視覚的な形状は、別紙「被告製品の形状」記載のとおりである。

ウ 本件発明及び本件意匠と被告製品との対比

20 被告製品の構造は、本件発明の技術的範囲に属する。また、被告製品の形状は、本件意匠に類似する。

3 争点

(1) 被告がヒロに対し被告製品を譲渡又は譲渡の申出をしたか否か（争点1）

(2) 差止及び廃棄の必要性（争点2）

4 当事者の主張

25 (1) 被告がヒロに対し被告製品を譲渡又は譲渡の申出をしたか否か（争点1）
について

(原告の主張)

ア 主位的主張

被告とヒロとの間では，令和元年5月から同年7月頃に被告製品の売買契約が成立し，ヒロが被告に対し同年7月末から同年8月上旬頃までに代金の支払を完了し
5 ており，その時点で，被告からヒロに対して被告製品の譲渡があったといえる。

仮にそうでないとしても，被告は中国の製造メーカーに被告製品の製造を発注し，被告製品が完成し，被告による代金の支払があるまで引き渡しを留保している状況の下で，ヒロが被告に代わって被告が延滞している被告製品の製造代金を支払い，被告製品の引き渡しを受けたから，被告からヒロに対して被告製品の譲渡があった
10 といってよい。

仮に以上のいずれの主張も認められないとしても，被告は，令和元年5月頃，中国の製造メーカーから被告製品を3個輸入し，ヒロにサンプル品として譲渡したから，被告は，被告製品を業として譲渡したといえる。

イ 予備的主張

被告は，ヒロに対して，令和元年5月23日，同月27日，同年7月25日に納期を7月中旬又は7月末日として被告製品を納入する旨の「御請求書・納品書」を
15 発行して被告製品を譲渡する旨の合意をしたから，譲渡の申出（特許法2条3項1号）に当たる。

仮にそうでないとしても，被告は，令和元年5月頃，中国の製造メーカーから被告製品3個を輸入し，ヒロに譲渡した上で，同種の被告製品を販売譲渡する旨の申出を行っているから，譲渡の申出に当たる。
20

仮に以上のいずれの主張も認められないとしても，被告はヒロに対し，被告製品3個をサンプルとして示したうえで，ヒロに対して，被告製品を納入する旨の「御請求書兼・納品書」を発行して被告製品を販売することを約したから，業として譲渡の申出を行ったと評価できる。
25

(被告の主張)

被告は、ヒロから背負えるショッピングバッグである「レジカゴデイパック」を受注したが、本件特許権や本件意匠権の侵害とならない製品を企画していた。

被告は、令和元年5月から同年7月にかけて、ヒロから「レジカゴデイパック」を受注し、デポジットの支払を受けたが、被告が資金ショートしたため、ヒロへの
5 販売は不履行に終わっており、輸入できていない。

(2) 差止及び廃棄の必要性（争点2）について

（原告の主張）

被告は、被告製品について、譲渡ないし譲渡の申出を行ったものであり、被告製品を中国の製造メーカーに発注し、製造メーカーが製造しているのであり、被告製
10 品を容易に輸入することができる。被告が自ら企画した被告製品について商品代金の支払を受けているにもかかわらず、その譲渡を否認する態度に鑑みても、今後、被告が被告製品を輸入し、譲渡する可能性は否定できず、被告が被告製品の輸入、譲渡、譲渡の申出を行うおそれがある。

（被告の主張）

15 被告は、資金ショートにより製品を輸入できていない。

被告は、令和元年8月26日の輸入をもって貿易業務を終了しており、その後に貿易業務を行っていない。

第3 当裁判所の判断

1 被告がヒロに対し被告製品を譲渡又は譲渡の申出をしたか否か（争点1）に
20 ついて

(1) 事実経過

証拠（甲5，7の1～4，甲15～19，21の1，2，甲22）によれば、以下の事実が認められる。

ア 被告は、令和元年5月頃、中国の製造業者である臨海市金通清潔用品厂（以下「金通」という。）に対し、「レジカゴデイパック」の製造を発注し、金通は、
25 被告が指定した仕様に基づいて、サンプル3個（緑色，紺色，ベージュ各1個。以

下「本件サンプル品」という。)を試作して、これを被告に送付した。

イ 被告は、令和元年5月頃、ヒロに本件サンプル品を交付し、ヒロは、同月24日、同月30日及び同月31日、「レジカゴリュック」合計2万5000個を発注し、商品代金の30%及び消費税相当額の合計445万5000円を、デポジットとして被告に支払った。

ウ 被告は、令和元年7月25日、ヒロに対し、「レジカゴデイパック」1万1520個が同年8月には輸入されるとして本請求書を発行し、ヒロは、同年8月10日、デポジット分を控除した479万0016円を被告に支払ったが、被告が資金ショートを起こし、前記デポジットを別件に流用し、金通に製造代金を支払えなかったため、同年8月になっても、「レジカゴデイパック」が輸入されることはなかった。

エ ヒロは、令和元年8月になっても、「レジカゴリュック」が納入されないことから、被告を追及したところ、被告が製造代金を支払えなくなったため、中国から輸入できなくなったと聞き、中国の商社である大連源恵達貿易有限公司（以下「源恵達」という。）を通じて調査し、その結果、金通において製品を製造したが、代金の支払がないため、引渡しが留保されており、一部の製品が水に浸かったために、さらに材料が必要であることが判明した。

オ ヒロは、令和元年9月頃、源恵達を介し、金通に未払製造代金等を支払い、金通は、同年10月及び同年11月、製造した製品を源恵達名義でヒロ宛に輸出した。

カ ヒロは、令和元年10月頃から令和2年2月ころまでの間、納入された製品を被告製品として販売した。

(2) 以上の事実経過によれば、本件サンプル品を除く被告製品を中国から輸入したのはヒロであり、被告が本件サンプル品を除く被告製品をヒロに譲渡したとは認められない。

原告は、被告とヒロの間で売買契約が成立し、代金支払が行われていること、ヒ

ロが被告に代わって製造代金を支払って被告製品の引き渡しを受けたことから、被告がヒロに被告製品を譲渡したといえると主張する。

しかしながら、ヒロが金通に製造代金を支払ったのは被告との契約に基づくものではなく、金通とヒロないし源恵達との間の別個の契約に基づくものであって、ヒロが輸入した被告製品は金通から譲渡されたものというほかないから、被告が被告製品を輸入し、譲渡したものとみることはできない。

もっとも、本件サンプル品については、令和元年5月頃、被告が金通から受領したものであり、被告はこれを被告製品を受注するためにヒロに交付したのであるから、業として譲渡したものといえる。

また、被告の資金ショートにより頓挫したものの、被告は、同年5月頃、本件サンプル品をヒロに譲渡して被告製品の発注を受けたのであるから、業として被告製品の譲渡の申出をしたものと認められる。

(3) 被告は、被告製品の譲渡が本件特許権及び本件意匠権を侵害することについては明示的に争わない一方で、被告が企画した製品は本件特許権及び本件意匠権を侵害しないものであったと主張する。

しかしながら、証拠（甲21の1, 2, 甲22）によれば、少なくとも本件サンプル品は被告製品と同一の構造及び形状であったことが認められるし、前記認定の経緯によれば、被告が当初「レジカゴデイパック」あるいは「レジカゴリュック」として金通に発注した製品及び本件サンプル品について、構造又は形状が被告製品と異なっていたと考えることはできないから、本件サンプル品をヒロに譲渡したことは、本件特許権及び本件意匠権の侵害に当たるものである。

2 差止及び廃棄の必要性（争点2）

被告は、前記1(1)のとおり、本件サンプル品をヒロに譲渡したものの、資金ショートにより、被告製品を輸入することはできなかつたものである。もっとも、被告は、金通に被告製品を発注し、ヒロから代金を受領しており、被告製品を輸入する意思はあったものと解され、被告において、令和元年8月26日以降は貿易業務

を行っていないと主張していることを踏まえても、なお、本件特許権及び本件意匠権を侵害するおそれがあると認められる。

そうすると、被告製品の使用，譲渡，貸渡し，譲渡又は貸渡しの申出の差止請求については理由がある。

5 他方で、被告は、被告製品を輸入しておらず、本件サンプル品はヒロに譲渡されたものであるから、現に被告製品を保有しているとは認められず、被告製品の廃棄請求については理由がない。

3 結論

10 よって、原告の請求は主文第1項の限度で理由があるからこれを認容し、主文のとおり判決する。

大阪地方裁判所第21民事部

15

裁判長裁判官

谷 有 恒

20

裁判官

杉 浦 一 輝

25

裁判官

峯 健 一 郎

(別紙特許公報，別紙本件意匠の図面は省略)

(別紙)

対象製品目録

- 1 対象商品の名称 レジカゴデイパック
- 5 2 対象商品の構造及び形状 対象商品の構造は，別紙「被告製品の構造」記載のとおりであり，その形状は，別紙「被告製品の形状」記載のとおりである。

(別紙)

被告製品の構造

被告製品は、以下のような構造を有する。

- 5 (A) 鞆の表面 1 とこれと対峙する裏面 2 と、左右一対の左側面 3 と右側面 4 を有し、表面 1、裏面 2 及び左側面 3 と右側面 4 の下端によって囲まれる底面 5 とを有し、
- (B) これらが店舗内用買い物かごの内側に装着可能な大きさに形成され、
- (C) 表面 1 と裏面 2 の各上部に設けられた紐状の提げユニット 15、16 を備え、
- 10 (D) 表面 1 の上端部と裏面 2 の上端部とを互いに係合させるファスナー 17 を備え、
- (E) 左側面 3 と右側面 4 の上縁部の一端部から他端部に亘りそれぞれ筒状の一対の紐通し部 6、7 が設けられ、
- (F) その各紐通し部にそれぞれ調節紐 8、9 が挿通され、その調節紐 8、9 が
- 15 それぞれ前記紐通し部の一端と他端に各々止着され、
- (G) 紐通し部 6、7 の延在方向の中央部に形成された紐延出孔 10、11 から調整紐の中央部が延出され、かつ、その調整紐に絞り機構 13、14 を備え、
- (H) 平面視略長方形に形成された店舗内用買い物かごの内側に装着したときに店舗内用買い物かごの一対の短辺側の側面に表面 1 と裏面 2 が対峙して位置し、
- 20 (I) 左側面 3 と右側面 4 が店舗内用買い物かごの一対の長辺側の側面に対峙して位置する
- (J) 鞆

(別紙)

被告製品の形状

【基本的構成態様】

被告製品は、スーパーマーケット等において使用される店舗内買い物かご
5 (レジカゴ)の内側に被せて装着し、レジにおいて精算した商品を収容すると
ともに、収容後は、その開口部を閉じた後、その正面部及び背面部に止着され
ている手提げ用提げベルト部を使用して手に提げ、もしくは、その背面部に止
着されている肩掛けベルト部を使用して肩にかけて運搬することができる形状
の鞆である。

10 【具体的構成態様】

i 被告製品は、正面視及び背面視において横方向を長辺、縦方向を短辺とす
る略長方形の正面部及び背面部と、略長方形の形状を有する底辺部、左右一対
の側面部及びその上面に広い開口部を有している。

15 ii 正面部及び背面部は、その上端には互いを係合できるスライドファスナー
が設けられている。

iii 左右の側面部には、

(a) それぞれ、その上縁部の一端部から他端部に亘る領域に設けられた一対の
筒状の紐通し部と、前記一対の紐通し部には、それぞれ一対の絞り紐が挿通さ
れ、前記一対の紐通し部の各々の延在方向中央部に紐延出孔がそれぞれ形成さ
20 れ、対応する前記絞り紐の中間部が、対応する前記紐延出孔から延出され、そ
の絞り紐にストッパーを備え、一対の絞り機構を有する。

(b) 前記開口部を閉める際には、前記調整紐を前記紐延出孔から引出し、前記
絞り機構を用いて左右側面部の上方にまち(ひだ)を生ぜしめることにより、
略三角形の形状になる。

(c) 前記開口部を開く場合には、前記絞り機構を緩め、延出した調節紐を紐通し部に戻すことによって上部に生じたまち（ひだ）を開放し、左右側面部は略四辺形の形状に回復する。

iv 前記正面部、底面部及び背面部には、その両端が円弧状でその余の延部は
5 平行な長方形をなす略長楕円状の提げベルトが止着され、略楕円形状の両端の円弧部は、各々正面部及び背面部の上端よりその上部に突出して手提げ用の提げ部を形成している。

v 背面部上辺略中央部から背面部の下部の左右両端部に向け八の字状に開いた肩掛けベルトが設けられ、肩掛けベルトの下端部には、金属製の留め部が設
10 けられ、該留め部は、背面部の左右の下端部に設けられたフックと係合することによって、鞆をリュックサックにして背負う際の肩提げ部を形成している。

vi 底辺部略中央に左右側面部に接する部分にかけて長方形のあて布が設けられている。