

## 意匠における先使用権の認定

大阪地裁 平成16年7月15日判決 平成14年(ワ)第8765号(第一審)  
大阪高裁 平成17年7月28日判決 平成16年(ネ)第2599号(第二審)  
意匠権に基づく差止請求権不存在確認請求事件

岩 坪 哲\*

**抄 録** 先使用に基づく通常実施権の抗弁は、特許権侵害訴訟において被疑侵害者側から主張される抗弁の典型例の一つであるが、本件は、意匠権に基づく差止請求権不存在確認訴訟において、被疑侵害者が先使用の事実を裏付けるために提出した証拠の評価を巡り一審と二審とが結論を二分した事件である。本件一、二審判決は、特許権等侵害訴訟において先使用権を主張する場合の証拠提出及び事実主張のあり方について示唆するところが大きい。本稿においては、民事訴訟における証明責任論との関連で、先使用権を主張する場合の主要事実及び間接事実並びに証拠の関係について解説を加えるとともに、知的財産権侵害訴訟を取り扱う実務家の目から見た、会社日常業務における資料整理及び保管の重要性についても言及する。

### 目 次

1. 緒 言
2. 事 案
  - 2.1 概 要
  - 2.2 争 点
  - 2.3 当事者の主張
  - 2.4 一審判決
3. 本件判決
4. 研 究
  - 4.1 緒 言
  - 4.2 類否判断について
  - 4.3 主要事実と証明責任
  - 4.4 意匠法29条の解釈問題

### 1. 緒 言

本件は、点滴に用いられる輸液バッグ、特に薬剤と溶解液（生理食塩水）とが別袋に格納され用時混合されるダブルバッグタイプの点滴用輸液バッグに関する意匠権に基づく製造販売差

止請求権の不存在確認請求事件である。

本件においては、意匠権侵害訴訟の典型争点である意匠の類否判断に加え、原告（被疑侵害者）Xが製造販売する輸液バッグ（イ号物件）について、意匠法29条に基づく先使用による通常実施権の成否が争点となっている。

二審判決はXの先使用の抗弁を認め、同抗弁を排斥した一審判決を取り消した。

従って本稿における検討は、一、二審の結論の分かれ目となった先使用に関する認定判断に軸足を置くものであるが、その先決問題<sup>1)</sup>（請求原因事実）である意匠の類似性判断（一、二審とも登録意匠とイ号意匠との類似性を肯定）及び意匠法29条の解釈問題に関しても、若干の言及を行う。

\* 弁護士・弁理士 Tetsu IWATSUBO

## 2. 事 案

### 2.1 概 要

(1) 本件は意匠権に基づく差止請求権の不存在確認訴訟であるため、被疑侵害者Xが原告、意匠権者Yが被告となっている<sup>2)</sup>。

Yは、意匠登録第1107140号（意匠登録出願平成12年6月20日、意匠に係る物品「輸液バッグ」）の意匠権者である。Xは、医薬品メーカーである訴外A社に対し、平成8年3月ころ、A社が製造販売していた抗生剤用の点滴用輸液バッグの提案を行い、その後、A社において実施する有用性試験のためにサンプルを提供したと主張している。

(2) 本件登録意匠及びイ号意匠の正面及び背面を図1、2に示す。

本件登録意匠に係る物品は前記のとおり「輸液バッグ」であり、当該輸液バッグは上下2分割された「ダブルバッグタイプ」である。上部の製剤収納側の袋体と下部の溶解液収納用袋は保存時には密着性の弱い「弱シール」により分離されているが、用時、輸液バッグの正面側に貼設されたアルミカバーシートを剥がすことによって上下の袋体が連通し、袋体内で適切な濃度の点滴用剤が調製されるようになっている。この連通構成に関連して意匠公報の意匠に係る物品の説明には「バッグ主体となるプラスチック製袋の正面側には、アルミシートが剥離可能に周辺のみ貼着されている。二室の境界部における中央部は、弱シールにより熱溶着されており、境界部の残余は、強シールにより熱溶着されている」と記述されている。

### 2.2 争 点

- (1) 本件登録意匠とイ号意匠の類否<sup>3)</sup>
- (2) 先使用の成否

### 2.3 当事者の主張

#### (1) 意匠の類否

##### 1) Y（意匠権者）の主張の要旨

本件登録意匠に係る医療用バッグにおいては製造収納室と溶液収納室が上下に区分けされており、使用時に両室が連通して薬剤がスムーズに溶解されることが必須不可欠であるため、これを使用する医療関係者にとって、前記両室（上下の袋体）の境界における形態が極めて重要視される。従って、中央部の带状弱シール部とその両側につながる幅広で太い強シール部を

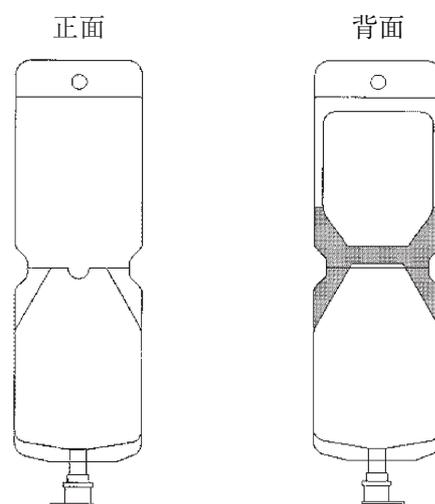


図1 本件登録意匠

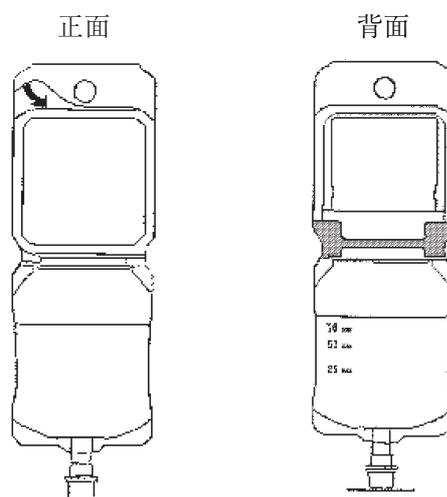


図2 イ号意匠

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

一対形成した構成（ダンベル形状。前記背面図の着色部分）が本件登録意匠の特徴部分であり、これが看者の注意力を喚起する意匠の要部である。

### 2) X（被疑侵害者）の主張の要旨

本件登録意匠やイ号意匠のダブルバッグタイプの輸液バッグにおいては、医師や看護師が混合作業を忘れて患者に注入する事故を防ぐためにアルミカバーシートの視認性が最も重要である。また、正面視及び背面視において現れる下方溶解液収納袋体の上端左右の、下すぼまりのシール線も、本件登録意匠と関連意匠に共通し、一方出願前公知意匠のいずれにも存在しない、新規で且つ看者の注意を引く特徴であるから、本件登録意匠の要部である。イ号意匠はこれらの点において本件登録意匠と相違しているのので、両意匠は類似しない。

### (2) 先使用

#### 1) Xの主張の要旨

先使用の対象となる意匠は意匠登録出願の際に現に実施されていた意匠のみならずこれと類似する意匠も含む。

Xは平成8年3年ころA社に対し粉末抗生物質と溶解液を弱シールで接続したダブルバッグタイプの輸液バッグを提案し、その後、A社が製造する抗生剤と、生理食塩水を一体化した輸液バッグキットを共同開発することとなり、平成11年5月、A社において行う輸液キットの有用性試験に用いるための基礎実験用サンプルの製造を依頼され、同年6月、製造依頼された250バッグを製造依頼者であるA社医薬製造部に入庫した。

「検乙第1号証」<sup>4)</sup>は有用性試験に使用するために製造された250バッグの一つである。

上記のとおり、Xは即時実施の意図をもって本件登録意匠に類似する意匠の実施の準備を行っていたものである。

#### 2) Yの主張の要旨

Xが主張する先使用の対象意匠は何か、いつ完成したか明らかではない。本件登録意匠の要部であるダンベル形状は唯一検乙第1号証に現れているだけだが、その他の証拠には示唆又は開示されていないから、検乙第1号証の輸液バッグは本件登録意匠の出願前に存在したとは考えられない。

## 2. 4 一審判決

要旨以下のように判示し、請求を棄却。

### (1) 意匠の類否

本件登録意匠に係る物品が側面視において全体が薄型の形状をしていることから、通常看者の目に多く触れるのは正面及び背面であり、製剤収納袋と溶解液収納袋の境界部は正面及び背面のほぼ中央にあり、また輸液バッグの使用時には同境界部の弱シール部を連通させて使用することから同境界部付近が看者の注意を引く。そして、本件登録意匠の境界部の特徴である「製剤収納側の袋体と溶解液収納側の袋体の境界部の中央に帯状の弱シール部が形成され、その弱シール部の両側に弱シール部より幅の広い強シール部が形成されている態様」（ダンベル状）は本件登録意匠の出願前に存在しない本件登録意匠の創作的部分である。従って、この構成態様が需要者の注意を最も引きやすい意匠の要部に該当する。

イ号意匠においても、全体の構成中で、製剤収納袋と溶解液収納袋の境界部の中央に形成されたダンベル状が要部である。

従って、両意匠は要部において共通し、その余の基本的構成態様と具体的構成態様の大半において共通するから、看者に同様の美感を与える類似する意匠である。

アルミカバーシートの剥離用ツマミの位置、態様が異なるが、イ号意匠の剥離用ツマミの位

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

置（左上隅）、態様（矢印）は意匠的にはありふれたものであって、格別特徴のあるものとはいえず、本件登録意匠との相違は微差である。

### (2) 先使用

「意匠法29条により、意匠登録出願の際、現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者として、意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権が認められるためには、意匠登録出願の際に、出願に係る意匠と同一又は類似の意匠を完成し、又は少なくともそのような意匠が完成に近い状態にあり、それについて意匠の実施である事業をし、又は事業の準備をしている必要がある」。

本件登録意匠の要部は製剤収納側の袋体と溶解液収納側の袋体の境界部の中央の帯状の弱シール部とその弱シール部の両側に幅広に設けられた強シール部（ダンベル形状）にあるから、本件登録意匠と類似の意匠であるといえるためには少なくとも本件登録意匠の上記要部を備える必要がある。

Xは検乙第1号証の輸液バッグが本件出願前に有用性試験に使用されるために製造された250バッグのうちの一つであると主張し、検乙第1号証の輸液バッグの背面に「有用性試験用サンプル」「最終有効年月：2000.5」等の記載があるラベルが貼付されていることを主張するが、このラベルについては印刷会社からA社に平成11年6月に600枚納入され使用の結果345枚が残ったことが認められるから、これを後に別の輸液バッグに貼付することも可能であり、検乙第1号証が平成11年6月の有用性試験に使用されるために製造されたものと認める証拠とはならない。その他、有用性試験当時の印刷見本図面、有用性試験のサンプル製造工程検討図面、金型図面等にも、検乙第1号証にのみ認められる境界部のダンベル形状が認められない。

よって、検乙第1号証は本件出願前に行われた有用性試験の際に用いられたサンプルの一つと認めるに足りる証拠はなく、その他本件意匠登録出願当時、本件登録意匠の要部に該当する部分を備える意匠がXにおいて完成され又は完成に近い状態であったとは認められない。

### 3. 本件判決<sup>5)</sup>

本件登録意匠とイ号意匠の類否についてはほぼ一審判決の判断を踏襲したが、先使用権の成立を肯定した。原判決取消、請求認容。

(1) 「意匠法29条により、意匠登録出願の際、現に日本国内において、その意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者として、意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権が認められるためには、意匠登録出願の際に、出願に係る意匠と同一又は類似の意匠を完成し、又は少なくともそのような意匠が完成に近い状態にあり、それについて意匠の実施である事業をし、又は事業の準備をしている必要があるというべきである」。

本件意匠の要部は製剤収納側の袋体と溶解液収納側の袋体の中央にダンベル形状を設けたことであるから、本件において先使用の抗弁が認められるためには本件意匠登録出願の際に少なくとも本件登録意匠の要部を備える意匠が完成し又は少なくとも完成に近い状態にあった必要がある。

(2) 検乙第1号証は、アルミカバーシート左上の形状、右上アール部の形状や一部の寸法等を多少異にするのみで、前記要部の存在を含めてイ号意匠と実質的に同一であるといえる。

(3) 証拠によれば、平成11年5月、不良品も含めて441個のサンプル用輸液バッグがXの研究所で製造され、Xの関連会社で抗生剤キットとして完成されてA社に納品され、同年6月か

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

ら7月にかけて250バッグが医療機関での有用性試験に供せられたと認められる。

一方、Xが先使用に関連して提出した証拠のうち本件登録意匠の出願前に作成されたとされる図面で本件登録意匠の要部を備えたものは、訴外B社の押印のある平成8年2月8日付け製品外形図（ダブルバッグタイプの輸液バッグの製造機械に関し機械メーカーであるB社との間の見積り段階で作成されたと認められる図面）のみである。なお、B社との間では価格面の折り合いが付かず製造されるには至らなかった。

Yは、同図面は平成8年当時のアイデア図面にすぎず同図面に基づく実施がされないままその後直線状のシール部からなるものに形状変更された（本件登録出願の際にダンベル形状のシール部の製品の実施又はその準備はされていない）と推測される旨主張するが、そのような推認をするに足る証拠はない。むしろ、製造には至らなかったとはいえ、平成8年2月の時点で、開発中の輸液バッグの境界部のシールの形状を本件登録意匠の要部のダンベル形状にすることが検討されていたことが推認される。

印刷代用見本図面である平成11年4月5日作成の図面には、ダンベル形状のシール部こそ図示されていないが、その余の構成は検乙第1号証と概ね一致する輸液バッグが記されている。

Xは検乙第1号証の製作に使用した金型の図面として作成日平成9年5月22日の図面を提出し、同図面に図示された金型は、その凸部の形状が検乙第1号証のシール部と略一致すると認められる（金型代金もXから金型製造業者に支払われている）。Yは、検乙第1号証の製作から2年も前に金型の作図がされたとの主張は不自然であると主張するが、カバーシート用溶着金型も平成9年3月に加工依頼されていることからして不自然な時期に製作したとはいえない。

(4) 以上の証拠及び認定の事実経緯によれ

ば、検乙第1号証はA社に納入された441バッグの抗生剤キットの一つと認めるのが相当である。

そうすると、検乙第1号証に係る意匠は有用性試験が行われた平成11年7月当時に創作され、本件意匠登録出願当時、完成されもしくは完成に近い状態であったものと認められ、Xは、本件登録意匠を知らないで自らこれに類似する意匠を創作し、本件意匠登録当時その実施である事業ないしその準備をしていたと認められるから、その実施ないし準備をしている意匠の範囲内において本件登録意匠について通常実施権を有するというべきである。

先使用に関するXの主張には理由がある。

## 4. 研究

### 4.1 緒言

本件の主要争点は、Xが本件登録意匠出願前に先使用意匠を完成しその実施たる事業の準備をしていたかという事実認定の当否であって、先使用権の根拠条文である意匠法29条の解釈については一、二審に違いはない。そこで、本研究においては、一、二審の結論の分岐に直結する問題点として、先使用の抗弁事実に関する立証責任と裁判所の実事認定の手法に関する考察を行うが、一、二審判決においては特許法79条の解釈とはやや視点を異にする意匠法29条の解釈問題についても若干の検討を要する説示がされているので、必要な範囲で考察を行う。

### 4.2 類否判断について

(1) 主争点である先使用の抗弁の成否に先立ち、意匠の類否判断に関する説示についての問題点について若干の紙幅を割きたい。

本件一、二審が本件登録意匠とイ号意匠との類似性を肯定するにあたり、意匠の類否判断主体は誰かという意匠類否判断における重要問題

が介在しているからである。

(2) 意匠権侵害訴訟における意匠の類否判断は、受訴裁判所が仮想「判断主体」の視点或いは観察能力を想定して行うものであるが、この場合の判断主体を誰に設定するべきかという問題がある。具体的には、当業者の視点によるべきか需要者の視点によるべきかという問題である。一審判決は、「製剤収納側の袋体と溶解液収納側の袋体の境界線は、正面及び背面のほぼ中央にあり、また、輸液バッグの使用時には、同境界部の弱シール部を連通させて使用することから、同境界部付近は、看者の注意を引く位置にあるものと認められる」と説示し、当該部分を本件登録意匠中の「需要者の注意を最も引きやすい意匠の要部に該当する」とし、該要部の共通性を根拠として本件両意匠の類似性を肯定した。

意匠の類否判断に関して、意匠法の保護法益をその意匠的創作に認める「創作説」と、意匠により喚起される購買力に求める「混同説」（需要喚起説）の対立があったことはよく知られている<sup>6)</sup>。前者の立場では、意匠の類否判断を意匠創作者（当業者）のレベルで行う思考に傾くのに対し、後者の立場では、市場における商品選択主体である需要者ないし取引者を基準に類否判断を行う思考につながる。この点、最高裁判決が「（意匠法3条）1項3号は、意匠権の効力が、登録意匠に類似する意匠すなわち登録意匠にかかる物品と同一又は類似の物品につき一般需要者に対して登録意匠と類似の美感を生ぜしめる意匠にも、及ぶものとされている（法23条）ところから、右のような物品の意匠について一般需要者の立場からみた美感の類否を問題とする」規定であると説示して以降<sup>7)</sup>、需要者の視点を重視する立場が裁判例の趨勢となっており<sup>8)</sup>、侵害訴訟の局面においては、需要者の商品購買意欲に訴える特徴部分を要部認定の中心に据え、「需要者」の視点から類否判

断を行う手法が実務的に定着している<sup>9)</sup>。

(3) このように考えた場合、本件輸液バッグの需要者は医療機関であるところ、具体的には個人病院であれば管理責任者たる医師<sup>10)</sup>、総合病院であれば薬剤部の責任者たる医師或いは薬剤師ということになる。従って、抽象的にいうと、これらの需要者に対して訴求力を持つ部分が本件登録意匠の要部であって、医療現場において、用時、使用者（臨床医師ないし看護師<sup>11)</sup>により着目される部分を要部と考える判断は、純粋な混同説（需要喚起説）の考え方と必ずしも整合しない。

一、二審ともこの点に関する考察に深入りしておらず、使用時に看者の目を惹く部分が要部であると読める説示もなされている。

もっとも、現場で使用する医師ないし看護師の注意を引く部分と商品購入者の注意を喚起する部分が一致すると仮定すれば上記の不整合の問題点は解消される。措辞は曖昧ながら、一、二審判決はこのような見方を採用していると解することも可能であろう。

#### 4.3 主要事実と証明責任

以下、本件の中心論点である先使用の抗弁事実の成否の判断に関する具体的検討を行う。

(1) 意匠法29条は、意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠もしくはこれに類似する意匠をした者が、意匠登録出願の際、現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている場合、先使用者はその実施又は準備をしている意匠の範囲内においてその意匠登録出願に係る意匠について通常実施権を有するという、特許法79条と類似する規定を置いている。

いわゆる先使用の抗弁である。

(2) ここで、先使用の抗弁の主要事実とその証明責任について説明を加える。一、二の結論を分けたのは、一審においては先使用に係る主

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

要事実の証明がないと判断されたのに対し、二審においてはその証明があると判断された点にあるからである。

主要事実とは、民事訴訟において適用の是非が争われる法規（例えば特許法100条）の構成要件に該当する事実である。特許法100条1項は「特許権者又は専用実施権者は自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれのある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる」と規定しているから、この場合の主要事実とは、自らが特許権者又は専用実施権者であること、被疑侵害者によって自己の特許権又は専用実施権が侵害されまたはそのおそれがあること、ということになる。特許権侵害訴訟の原告となる特許権者は登録原簿及び特許掲載公報に基づき自らが特許権者であること及びその特許発明の技術的範囲を立証し、侵害対象物件自体あるいはその取扱説明書、医療用医薬品であれば添付文書や後発医薬品の製造承認を被告が得ている事実<sup>12)</sup>によってこれらの事実を証明することになる。

当事者が提出する証拠によっても主要事実の存否が不明に帰した場合、裁判所は「主要事実存否不明」（従って特許法100条を適用すべきか否か不明）という判決をすることは許されない。憲法32条の裁判を受ける権利の保障の下、裁判所は、原告の請求の当否に関する結論を示さなければならないからである。

この場合に、裁判所が請求の当否を導くために用いる概念が「証明責任の分配」という概念である。証明責任とは、自己に有利な法律効果を規定する法規の適用を求める者が、その法規の主要事実が存否不明に帰した場合に負担する敗訴リスクを意味する。特許法100条1項の例では、被告による侵害の事実が真偽不明に帰した場合、100条1項を適用しないことにより、侵害行為停止という同条記載の法律効果を認めない敗訴（請求棄却）リスクを原告が負担する

ことになる。ここで、証明責任という概念は当事者の一方に敗訴リスクを負わせるための道具概念であるので、特定の事実（侵害の存在）について一方当事者が、その反対事実（侵害の不存在）について他方当事者が証明責任を負うものではないことに注意を要する。

証明責任を負う当事者は、主要事実の存在について裁判所が確信を抱く程度の証明を行う必要があるが（これを民事訴訟法理論上「本証」という）、証明責任を負わない他方当事者は、裁判所の主要事実についての心証を真偽不明に持ち込めばよい（これを「反証」という）。

さて、本件においては、意匠法23条、37条1項に基づく意匠権侵害差止請求権について意匠権者であるYが証明責任を負う。従って、差止請求権の存在を認める判決（本件は不存在確認訴訟であるので通常とは逆の請求棄却判決）を得るためには、意匠権侵害の事実、即ちイ号意匠が本件登録意匠と類似するとの意匠法37条の構成要件該当事実（主要事実）について、Yが証明責任を負担する。

これに対し、Xは意匠法29条の先使用権を主張した。意匠法29条は、37条による差止請求権、民法709条による損害賠償請求権の行使を妨げる法律効果（法定通常実施権の発生）を定める規定であるから、その効果を享受しようとする被疑侵害者X側が当該法規の主要事実について証明責任を負担するのである。具体的には、「意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠もしくはこれに類似する意匠の創作をしたこと」、「意匠登録出願の際、現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業又は準備をしていること」及び「イ号意匠が実施又は準備に係る意匠の範囲内に属すること」という事実について、Xが証明責任を負担するのである。

もっとも、一般に、先使用の事実（発明の完成と実施たる事業の準備）という過去の事象を

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

直接証明する証拠資料が予め揃っている状況は例外的な状況であるといえる<sup>13)</sup>。従って、ラボノートや社内稟議書等の社内記録、サンプル作成の発注書や納品書などの、様々な間接証拠(「実施の準備」という主要事実の存在を推認させる「研究開発が行われていた事実」、「社内で採用が決定された事実」、「設備等を外部発注した事実」などの間接事実を証明する証拠)の積み重ねによって主要事実の存在につき裁判所に確信を抱かせようとするのが通例である。

(3) 一審判決においては、先使用に係る意匠の完成の事実、つまり、「意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠もしくはこれに類似する意匠をした」事実の立証が不十分であると判断されたのである。本件事案のもとでは、Xが提示した「検乙第1号証」<sup>14)</sup>(先使用に係る意匠であるとXが主張するサンプル)が本件意匠登録出願前にXにより完成(創作)されたかという主要事実の存否が最も重要な争点となったところ、Xが提出したラベル付きの検乙第1号証そのものは、「ラベル記載の日時を有効期限とするサンプルが作られたこと」を直接証明する証拠ではなく、その事実を推認させる一間接証拠にとどまり、製造時期をめぐるその他の間接事実をXが十分に主張し切れなかったために、検乙第1号証作成日の信憑性さえも疑われるという裁判所の判断につながった。これはYの「反証」が功を奏した結果とも言える。

先使用の主要事実である事業の実施又はその準備を巡っては、発明(意匠)の着想、具体化、社内でのプレゼンテーション、採用、製造設備の準備、サンプルの作成といった時間軸に沿った一連の事業活動を、間接事実の積み重ねにより、自然な流れとして裁判所に理解してもらうことが肝要である。本件一審判決の説示からは、このような事業活動の流れに関する理解が得られなかったために、検乙第1号証のみが散発的に不自然に現れているとの印象(従って、その

製造日に関するXの主張も信用できないとの心証)が形成されるに至ったのである。

これに対し、控訴審においては、検乙第1号証を巡る間接事実の積み上げが丹念に行われた模様である。

Yは、Xが主張する製造日に関する主張の信憑性の欠如を様々な視点から攻撃し、先使用意匠の完成という主要事実を存否不明に持ち込む反証を展開したが、裁判所が一審の事実認定を覆した決定打となったのは、Xが検乙第1号証の製造装置の作成を依頼した第三者(B社)との間の見積もり段階での製造図面であったと思われる。

このような、第三者との間の折衝、営業活動に関する通信記録や資料は一般的に証拠価値の高いものと考えられ、事実、控訴審はこの点を高く評価したものである。

この判決から得られる教訓は、保管コストの節減に腐心する余り重要な証拠が廃棄されることのない日常の資料管理(例えば資料のPDFファイル化による保存)には十分な注意を払う必要があるということである。

(4) 特許法79条の「実施の準備」について最高裁判決<sup>15)</sup>は、「その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ即時実施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ことを意味する」との解釈を示しているところ、その後の下級審裁判例では、先使用物質と主張された物質(香料)が他の23種類の候補物質と混在して研究報告書に記載されていたにすぎないケース<sup>16)</sup>、あるいは、医薬品について治験のための予備試験が開始されていたが治験薬の製造方法の変更を特許出願後に治験薬製造の下請先に依頼したケース<sup>17)</sup>において、先使用権の成立(即時実施の意図)を否定している。

先使用の抗弁を主張しようとする場合には、上記最高裁判例の説示も踏まえ、先使用に係る

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

発明が即時実施に移される社内状況にあったこと（即時実施の意図の存在）を説得的に主張できるか否かを十分に吟味する必要がある、訴訟の場においても、即時実施の意図が表明されるまでの過程を現実の事業活動の時間軸に照らし、自然な流れとして証明することが重要である。

事業活動の全過程を整然と整理して資料化することは、人的物的リソースの問題もあって容易なことではないと思われるが、そのような資料を保存しておくことの有用性は前記のとおりである。そして、仮にそのような資料が完璧に整っているとは言えない本件のようなケースであっても、真実先使用の事実が存在するのであれば、間接事実（間接証拠）を緻密につなぎ合わせて裁判所の理解を得るよう努めることに躊躇があってはならない。

### 4. 4 意匠法29条の解釈問題

(1) 本件において、一、二審判決が意匠法29条の適用要件について述べている、「意匠登録出願の際に、出願に係る意匠と同一又は類似の意匠を完成し、又は少なくともそのような意匠が完成に近い状態にあり、それについて意匠の実施である事業をし、又は事業の準備をしている」必要性との要件、及び、先使用意匠は登録意匠と類似のもの（要部が共通するもの）でなければならぬとの規範（ルール）の定立について、誤解を生ずることがないように一言付け加えておきたい。

(2) 先ず、意匠とは物品の形状、模様、色彩またはこれらの結合であって視覚を通じて美感を起こさせるものをいうのであるから（意匠法2条1項）、29条の文理解釈上、「先使用に係る意匠の創作をし」との要件は、上記のような意味合いでの意匠の創作が完成していることを必要とするものである。

本件一、二判決が、「意匠の完成」と並列的に、「完成」よりも緩和された「意匠の完成に

近い状態」にあることをもって先使用意匠の創作要件に適合すると判示しているのは、現実の事業活動において物品の意匠が完成するに至る過程では、デザインの基本コンセプトに基づいて創作される様々な意匠のヴァリエーションの中から最終決定に至る実態が存在することを考慮し、一つの意匠に最終決定されている必要はなく、これに近接する意匠が完成している場合でも、「先使用意匠の創作」要件適合性を認めようとする趣旨ではないかと思われる。完成デザインと程遠いラフなスケッチが準備されている程度で創作要件適合性を認めようという趣旨ではなからう（そもそもラフなスケッチのレベルの図面ではその「実施」あるいは「実施の準備」要件のテストをクリアできないことは明らかであろう）。

(3) 本件では、本件登録意匠とイ号意匠との類否判断が先行したうえで、イ号意匠と類似（二審判決は実質同一と認定）する検乙第1号証が、先使用の事実認定における鍵となった。

意匠法29条は、登録意匠と類似する意匠を先行して創作していた者に、その意匠と類似する範囲での意匠の範囲内における先使用権を認めているが、ここには二つの問題がある。

一つは、登録意匠の要部と認められた部分において先使用意匠が共通点を有するとしても、他の基本構成において大きな差異がある場合（例えば極論すれば、本件において登録意匠が「ダブルバッグ」であるのに対し先使用意匠が「トリプルバッグ」の場合）、「要部の一致」のみに基づいて先使用権が成立すると拙速に判断してはならないことである。意匠の範囲はあくまで物品全体の美感を尺度に判断されるものであり、要部共通性という判断基準は、類否判断の手法として実務上の工夫されてきた一つの便法にすぎない。

今一つは、先使用の意匠と登録意匠とが類似するために先使用による通常実施権が発生する

場合においても、あくまで、それによって侵害を免れるのは、イ号意匠が先使用に係る意匠の範囲内にある場合だけに限られている。具体的にいうと、意匠法29条は「先使用に係る意匠と類似する意匠」まで法定通常実施権の外延を拡張する規定ではない。

本件においては、先使用意匠とイ号意匠との間には微差程度の差異しかなかった模様であり、それゆえこの点が争点として顕在化しなかったものと思われるが、特許法79条に関して前掲最高裁判決に言うところの「(先使用に係る)実施形式に具現された発明が特許発明の一部にしか相当しないときは、先使用権の効力は当該特許発明の当該一部にしか及ばないのはもちろんであるが、右発明の範囲が特許発明の範囲と一致するときは、先使用権の効力は当該特許発明の全範囲に及ぶものというべきである」との説示と平行に考え、先使用に係る意匠が登録意匠の類似範囲に属するときは、登録意匠の権利範囲(即ち類似範囲。意匠法23条)の全てに先使用権が及ぶということとはできない。

見方を変えて言えば、先使用に係る意匠とイ号意匠とが同一であるならば、登録意匠(原告意匠)との対比を行うまでもなく先使用の抗弁が成立するが、先使用意匠とイ号意匠とが非同一(但し類似)の場合にイ号意匠を先使用権の効力範囲に含ませることが出来るか否かは、先願主義のもとでの意匠権者の保護と、自ら一定の意匠を支配に置いていた先使用の保護との調和点を何処に見出すかという、別の解釈問題なのである。

筆者はこの点を明示した裁判例には接していないが、少なくとも、先使用意匠と本意匠とのみが類似し関連意匠とは類似しないという場合、関連意匠についても先使用権の幅を広げることは、文理解釈上無理があるように思われる(もっとも、関連意匠は本意匠に類似する意匠であるから、上記のような事態が生ずることは

稀であると思われる)。

## 注 記

- 1) 請求原因事実と抗弁事実の先決関係について説明しておく、抗弁事実とは、請求原因事実(特許法100条、70条、68条から導かれる「原告が特許権者であり、被告が特許発明の技術的範囲に属する発明を実施していること」)によって発生する法律効果(特許法100条1項の差止請求権)を妨げる効果を生ずる別の法規(例えば特許法104条の3第1項)の構成要件事実であるから、論理的順序としては、請求原因事実が立証された後に抗弁事実の存否について判断が行われることになる。もっとも、104条の3の抗弁事実が認められるのであればイ号の充足性(技術的範囲の属否)を判断するまでもなく請求棄却の結論を導くことができるから、この場合は必ずしも請求原因事実が先決問題となるわけではない。
- 2) 通常の意匠権侵害に基づく差止・損害賠償請求訴訟であれば意匠権者が原告、被疑侵害者が被告となる。
- 3) 一審判決においては、「イ号意匠の構成の特定」「本件登録意匠の構成の特定」「本件登録意匠の要部」の3点が「類否」とは別個の争点として摘示されているが、民事訴訟法的には、これらの3点はイ号意匠が「意匠の範囲」に属するとの意匠権侵害訴訟の請求原因事実(意匠法23条、37条1項)の存否を推認させる間接事実にすぎない。意匠権の保護範囲を画する「意匠の範囲」は願書添付図面によって定められるから(意匠法24条)、イ号図面と意匠公報図面を対比して同一又は類否を判断すればよいわけであるが、両意匠の「形状、模様、色彩」が醸し出す「美感」の類否を図面のみに基づいて判断するという手法は判断者の主観に大きく依存することになり、その客観的妥当性を担保できないため、実務においては、両意匠の「構成態様」(基本的構成態様及び具体的構成態様)を文章によって表現すると共に、この文章表現された「構成態様」の中から物品の購買動機形成に寄与する(看者の注意を最も惹く)「意匠の要部」を認定し、当該「要部」が共通するか否かにより類否を結論づけるという手法が採られる(東京高裁平成7年4月23日判決判例時報1536号103頁、東京高裁平成

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

- 10年6月18日判決知的裁集30巻2号342頁等)。従って、いきおい、意匠権者は意匠の構成態様を、よりマクロ的、上位概念的に表現しようとし(その結果、意匠の範囲は広がる)、被疑侵害者は意匠の構成態様を、よりミクロ的、下位概念的に表現しようとする(その結果、意匠の範囲は狭くなる)。いきおい、意匠の幅を決定する要部認定を巡っても、激しい攻撃防御が繰り返される。
- 4) 通例、「乙号証」は、被告が提出する証拠に付される符号である。原告Xが提出する証拠には「甲第●号証」という符号が用いられる。訴訟の当初はXは被告の立場であったことを窺わせるが、判決文からはどのような経緯でXが原告の立場に入れ替わったかは不明である。
  - 5) 控訴審においてXは先出願による通常実施権(意匠法29条の2)も主張したが、判決ではこの点の判断はされてない。
  - 6) 小谷悦司、「意匠の類否判断」判例特許訴訟法, pp.626~628 (1986) 発明協会。竹田稔, 知的財産権侵害要論(改訂版), pp.316~319 (1997) 発明協会。
  - 7) 最高裁昭和49年3月19日判決民集28巻2号308頁。なお、この判例は意匠法3条1項3号の登録要件(公知意匠との類似性)に関する判例であり、侵害対象意匠と登録意匠の類否判断が問題となる侵害訴訟の局面を直接その射程とする判例ではないが、同最高裁判例以後、侵害訴訟における保護範囲(意匠法23条に基づいて禁止権が及ぶ類似意匠の範囲)に関してもいわゆる需要者基準が定着してきている。
  - 8) 前掲注3)の東京高裁平成10年6月18日判決のほか、大阪高裁平成11年5月25日判決(平成10年(ネ)第517号)等。
  - 9) 本稿執筆中の平成18年2月15日に特許庁が公開した産業構造審議会知的財産政策部会意匠制度小委員会報告書「意匠制度の在り方について」では、意匠法3条1項3号、23条における類否判断基準が必ずしも明確ではないとの問題意識を前提に、これらの判断を需要者視点で行うことを明文化する意匠法の改正案が答申されている。
  - 10) 医療法10条1項参照。
  - 11) なお、看護師が行う点滴の適法性には問題がないとは言えない(医師法17条)。
  - 12) 後発医薬品は先発医薬品と生物学的に同等でなければならない。先発医薬品に成分特許がある場合には、後発医薬品として製造承認されている事実を証すれば自動的に同一成分であること(構成要件充足性)が立証されたことになる。
  - 13) 先使用者による特許出願の事実は先使用に係る発明完成の直接証拠と評することができるが、この場合は、先願による無効(特許法29条の2, 39条1項, 104条の3)が同時に成立するであろう。他方、実施の準備に関して実務的に比較的多く見受けられるのは、ライバル医薬品メーカーからの権利行使を見越して、医薬品メーカーが製剤承認を得た製剤の製法について公証人による事実実験公正証書を取得しておくことがある。某知財高裁判事は、老齢の創業役員等にカメラに納まってもらい重要技術(製造工程等)のビデオ撮影をしておくことの効用のある講演会で述べたが、将来出現する第三者のクレームをすべて予想して予めそのクレームに該当する先使用技術を万全に記録しておくことは、容易になしうることではない。
  - 14) 検証物(民事訴訟法232条1項)。検証とは、裁判所が五感を用いて事物の形状、性質を検査する証拠調べ手続をいい、特許侵害訴訟では侵害対象物件そのものが検証の目的物(検証物)として裁判所に提示されることが多い。これに対し、文書の記載内容(例えば実施許諾契約の成立)によって要証命題(通常実施権の許諾)を証明しようとする証拠方法は書証と呼ばれる。「文書」であっても、その記載内容によってある事実を証明しようとする場合は書証となり、その文書の性状そのもの(例えば署名欄の筆跡)によりある事実を証明する場合には検証物となる。
  - 15) ウォーキングゲーム加熱炉事件。最高裁昭和61年10月3日判決民集40巻6号1068頁。
  - 16) 東京地裁平成11年11月4日判決判例タイムズ1019号238頁。
  - 17) 東京地裁平成17年2月10日判決判例時報1906号144頁。

(原稿受領日 2006年3月15日)