

# 意匠法要論(下)

大阪工業大学大学院 知的財産研究科

教授 大塚 理彦

講義：平成 29 年 4 月 8 日～平成 29 年 7 月 22 日

第一版：平成 26 年 7 月 26 日

第二版：平成 27 年 7 月 25 日

第三版：平成 28 年 7 月 23 日

第四版：平成 29 年 7 月 22 日

## はしがき

茶園成樹編『意匠法』(有斐閣・2012年)を基に、知的財産研究科1年次における「意匠法要論」の講義(第9回～第15回)を念頭において作成した。

平成26年7月26日  
大阪工業大学大学院 知的財産研究科  
教授 大塚 理彦

## 第二版はしがき

各章の先頭に学修のポイントをおいた。重要事項と引用部分を枠で囲むことにより明確化した。

茶園成樹編『意匠法』(有斐閣・2012年)を基に、「1.意匠制度」を追加した。また、「5.意匠権侵害」に物品の類否・形態の類否、混同説・創作説・修正混同説に係る記載を追加した。

平成27年7月25日  
大阪工業大学大学院 知的財産研究科  
教授 大塚 理彦

## 第三版はしがき

法改正に対応した。茶園成樹編『意匠法』(有斐閣・2012年)を基に、「2.保護の客体」「3.保護の主体」「4.登録要件」「5.意匠の類似」「6.意匠登録出願」「7.特別な意匠制度」を追加した。

平成28年7月23日  
大阪工業大学大学院 知的財産研究科  
教授 大塚 理彦

## 第四版はしがき

平成28年4月の意匠審査基準改訂に対応した。あわせて、意匠法上の物品を始めとする複数の項目について説明を追加した。

平成29年7月22日  
大阪工業大学大学院 知的財産研究科  
教授 大塚 理彦



## 目次

はしがき .....	i
第二版はしがき .....	i
第三版はしがき .....	i
第四版はしがき .....	i
目次 .....	iii
1. 審判 .....	1
1-1. 総論 .....	2
1-2. 審判手続 .....	8
1-2-1. 審判請求 .....	8
1-2-2. 方式審査 .....	9
1-2-3. 答弁書・弁駁書(意匠登録無効審判) .....	13
1-2-4. 審理 .....	15
1-2-5. 審決 .....	16
1-3. 拒絶査定不服審判 .....	19
1-3-1. 総論 .....	19
1-3-2. 審理 .....	20
1-4. 補正却下決定不服審判 .....	26
1-5. 意匠登録無効審判 .....	30
1-5-1. 総論 .....	30
1-5-2. 当事者 .....	35
1-6. 判定 .....	40
1-7. 再審 .....	48
1-7-1. 総論 .....	48
1-7-2. 再審により回復した意匠権の効力の制限 .....	51
2. 審決取消訴訟 .....	53
2-1. 総論 .....	54
2-2. 対象と管轄 .....	55
2-3. 出訴期間 .....	57
2-4. 当事者 .....	58
2-4-1. 原告適格 .....	58
2-4-2. 被告適格 .....	58
2-4-3. 共有 .....	59
2-4-4. まとめ .....	62
2-5. 審理範囲 .....	63
2-5-1. 従来 .....	63
2-5-2. メリヤス編機事件(制限説) .....	64
2-6. 判決 .....	67
2-6-1. 審決の取消事由 .....	67
2-6-2. 効果 .....	68
3. 意匠権 .....	71
3-1. 発生 .....	72
3-2. 性格 .....	74
3-3. 効力 .....	75

3-3-1. 定義.....	75
3-3-2. 登録意匠の範囲.....	76
3-3-3. 同一・類似.....	81
3-3-4. 関連意匠・組物の意匠.....	82
3-4. 存続期間.....	83
3-5. 消滅.....	85
4. 意匠権侵害.....	86
4-1. 直接侵害.....	87
4-1-1. 総論.....	87
4-1-2. 侵害訴訟における争点.....	88
4-1-3. 物品とは.....	89
4-1-4. 物品の類否.....	93
4-1-5. 多機能物品.....	97
4-1-6. 特許請求の範囲と意匠法における物品.....	99
4-1-7. 形態の類否.....	101
4-2. 利用関係.....	104
4-3. 間接侵害.....	107
4-3-1. 総論.....	107
4-3-2. 専用品型間接侵害.....	107
4-3-3. 模倣品拡散防止型間接侵害.....	108
4-3-4. 直接侵害との関係.....	108
4-4. 他の権利との関係.....	111
4-4. 抗弁.....	113
4-4-1. 意匠権の効力の制限.....	113
4-4-2. 消尽.....	114
4-4-3. 無効の抗弁.....	118
4-4-4. 先使用权.....	120
4-4-5. 先出願による通常実施権.....	124
5. 救済.....	126
5-1. 民事.....	127
5-1-1. 総論.....	127
5-1-2. 差止請求権.....	128
5-1-3. 損害賠償請求権.....	133
5-1-4. 特則.....	137
5-2. 水際措置.....	147
5-3. 刑事罰.....	148
6. 利用.....	151
6-1. 総論.....	152
6-2. 移転.....	153
6-2-1. 共有.....	153
6-2-2. 関連意匠.....	156
6-3. 許諾による実施権.....	157
6-3-1. 専用実施権.....	157
6-3-2. 通常実施権.....	160
6-4. 法定通常実施権.....	164
6-4-1. 意匠権の移転の登録前の実施による通常実施権.....	164
6-4-2. 無効審判の請求登録前の実施による通常実施権.....	165
6-4-3. 意匠権等の存続期間満了後の通常実施権.....	165

6-5. 裁定通常実施権 .....	167
6-6. 質権 .....	170
7. 意匠の保護と周辺法 .....	172
7-1. 他法による意匠の保護 .....	173
7-1-1. 著作権法 .....	173
7-1-2. 特許法・実用新案法 .....	177
7-1-3. 商標法 .....	178
7-1-4. 不正競争防止法 .....	181
7-1-5. 不法行為法 .....	182
7-2. その他の論点 .....	183
7-2-1. タイプフェイス .....	183
7-2-2. 画像デザイン .....	184

## 1. 審判

### 査定系審判

- ①拒絶査定不服審判(意匠法 46 条)
- ②補正却下決定不服審判(意匠法 47 条)

### 当事者系審判

- ③意匠登録無効審判(意匠法 48 条)

査定系審判：書面審理(原則)、書面による技術事項の正確な表現

当事者系審判：口頭審理(原則)、口頭による争点の的確な把握と整理

### 職権主義

#### 拒絶査定不服審判

- 査定系審判
- 固有必要的共同審判
- 続審主義

#### 補正却下決定不服審判

- 査定系審判
- 固有必要的共同審判
- 補正後の意匠についての新出願

#### 意匠登録無効審判

- 当事者系審判
- 一事不再理

### 判定

### 再審

- 詐害審決
- 再審により回復した意匠権の効力の制限

1-1. 総論

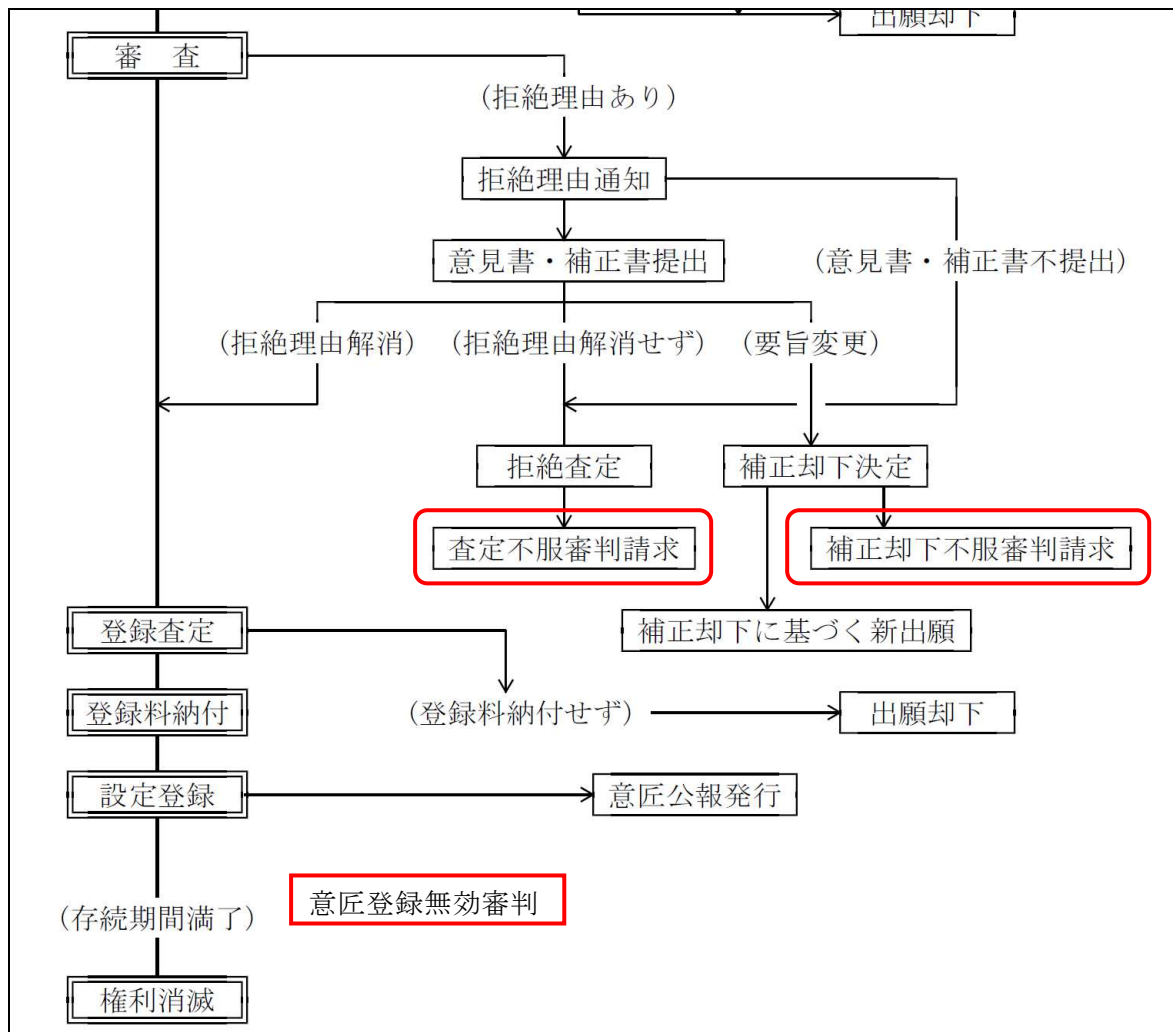


図 1 意匠登録出願 (特許庁「出願の手続 平成 27 年度」<sup>1</sup>3 頁)(抜粋)

**査定系審判**

- ①拒絶査定に対する審判(拒絶査定不服審判、意匠法 46 条)
- ②補正の却下の決定に対する審判(補正却下決定不服審判、意匠法 47 条)

**当事者系審判**

- ③意匠登録の無効の審判(意匠登録無効審判、意匠法 48 条)

特許法には存在しない補正却下決定不服審判が存在  
 特許法に存在する訂正審判は不存在

<sup>1</sup> 特許庁「出願の手続 平成 27 年度」  
[http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syutugan\\_tetuzuki/00\\_00all.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syutugan_tetuzuki/00_00all.pdf)



○参加

意匠法 52 条により特許法 148 条、149 条が準用される。

特許法 148 条 (参加)

第一百三十二条第一項の規定により**審判を請求することができる者**は、審理の終結に至るまでは、請求人としてその審判に参加することができる。

2 前項の規定による参加人は、被参加人がその審判の請求を取り下げた後においても、審判手続を続行することができる。

3 **審判の結果について利害関係を有する者**は、審理の終結に至るまでは、当事者の一方を補助するためその審判に参加することができる。

4 前項の規定による参加人は、一切の審判手続をすることができる。

参加

①当事者参加

②補助参加

①当事者参加：特許法 148 条 1 項

請求人適格のある者、単独でも手続の続行ができる。

②補助参加：特許法 148 条 3 項

利害関係人が、当事者の一方を補助するため参加

請求人適格はないので、単独で手続を続行することはできない。

無効審判を請求された登録意匠の実施権者等

特許法 149 条

参加を申請する者は、**参加申請書**を審判長に提出しなければならない。

2 審判長は、参加の申請があつたときは、参加申請書の副本を**当事者及び参加人**に送達し、相当の期間を指定して、**意見を述べる機会**を与えなければならない。

3 参加の申請があつたときは、その申請をした者が参加しようとする**審判の審判官が審判により決定**をする。

4 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。

5 第三項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

参加の申請についての決定に対して不服を申し立てることができないのは、審決取消訴訟を提起する余地が残されているからである。

○審判官

意匠法 52 条により特許法 136 条～138 条が準用される。

3 人又は 5 人の審判官の合議体が審理(特許法 136 条)

特許庁長官が審判官と審判長を指定(特許法 137 条、138 条)

審判長は、審判事件に関する事務を総理(特許法 138 条)

審判官の除斥(じょせき)、忌避(きひ)

意匠法 52 条により特許法 139 条、141 条が準用される。

**除斥：法定の原因(除斥原因)を有する。**

**忌避：当事者の申立てによる。**

**除斥**：裁判官・裁判所書記官・執行官などが、特定事件につき不公平な取扱いをするおそれの著しい**法定の原因**(除斥原因)がある場合に、その事件につき職務執行の資格を失うこと。(広辞苑第五版)

**忌避**：訴訟事件等において、裁判官または裁判所書記官などが不公平な裁判を行うおそれのある場合に、訴訟**当事者の申立て**によって、それらの人をその事件の職務執行から排除すること。(広辞苑第五版)

特許法 139 条 (審判官の除斥)

審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。

- 一 審判官又はその**配偶者**若しくは配偶者であつた者が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人であるとき、又はあつたとき。
- 二 審判官が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人の四親等内の**血族**、三親等内の**姻族**若しくは**同居の親族**であるとき、又はあつたとき。
- 三 審判官が事件の当事者、参加人又は特許異議申立人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
- 四 審判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
- 五 審判官が事件について当事者、参加人若しくは特許異議申立人の代理人であるとき、又はあつたとき。
- 六 審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。
- 七 審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。

特許法 141 条 (審判官の忌避)

審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者又は参加人は、これを忌避することができる。

2 **当事者又は参加人は、事件について審判官に対し書面又は口頭をもつて陳述をした後は、審判官を忌避することができない。**ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

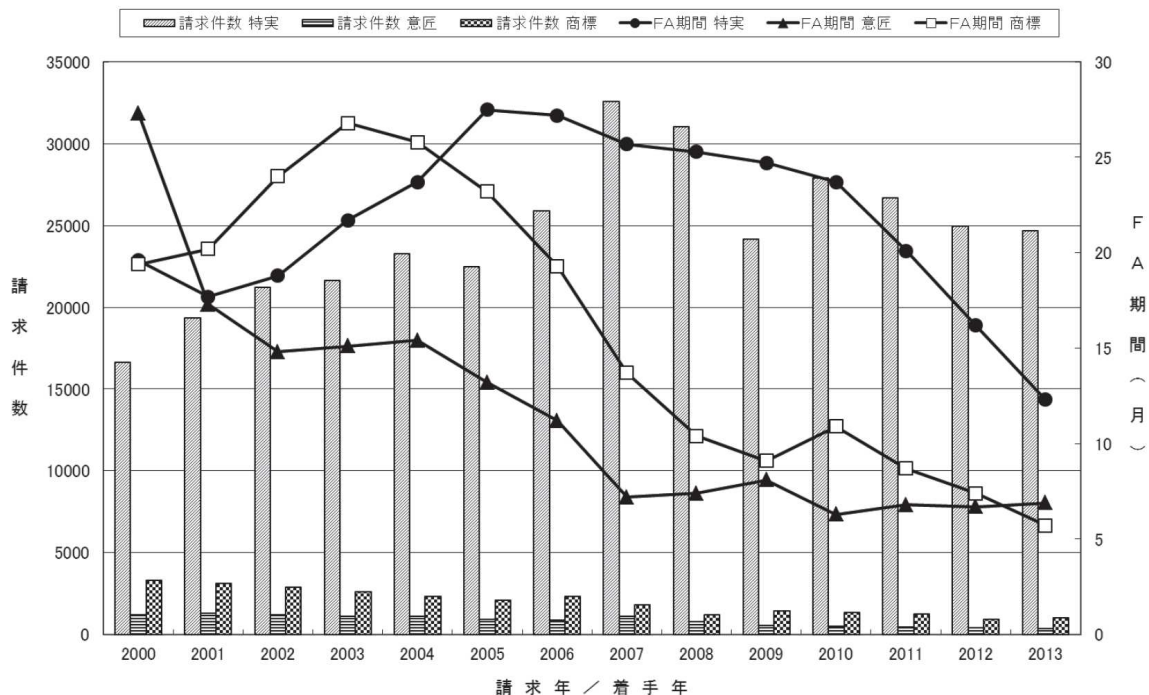


図 2 拒絶査定不服審判の請求件数(特許庁「審判の概要(制度・運用編) 平成 26 年度」<sup>24</sup> 頁)

棒グラフの中央が意匠登録出願に係る拒絶査定不服審判の件数である。特許出願に係る拒絶査定不服審判の件数に比して著しく少ないが、そもそも意匠登録出願件数は特許出願件数の 10 分の 1 程度である。極めて大まかな目安として、特許出願 30 万件 (328436 件)、意匠登録出願 3 万件(31125 件)、商標登録出願 10 万件(117674 件)程度である(括弧内は 2013 年実績)。

なお、2009 年(平成 21 年)には、拒絶査定不服審判の審判請求期間について査定の謄本の送達の日から 30 日であったものを 3 月とする改正がされた。また、折れ線グラフは審判の請求から FA(First Action、審理結果の最初の通知)までの平均期間を示す。意匠は▲印。

<sup>2</sup> 特許庁「審判の概要(制度・運用編) 平成 26 年度」  
[https://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/pdf/h26\\_jitsumusya\\_txt/09.pdf](https://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/pdf/h26_jitsumusya_txt/09.pdf)  
 この文献は平成 27 年度以降改訂されていない。

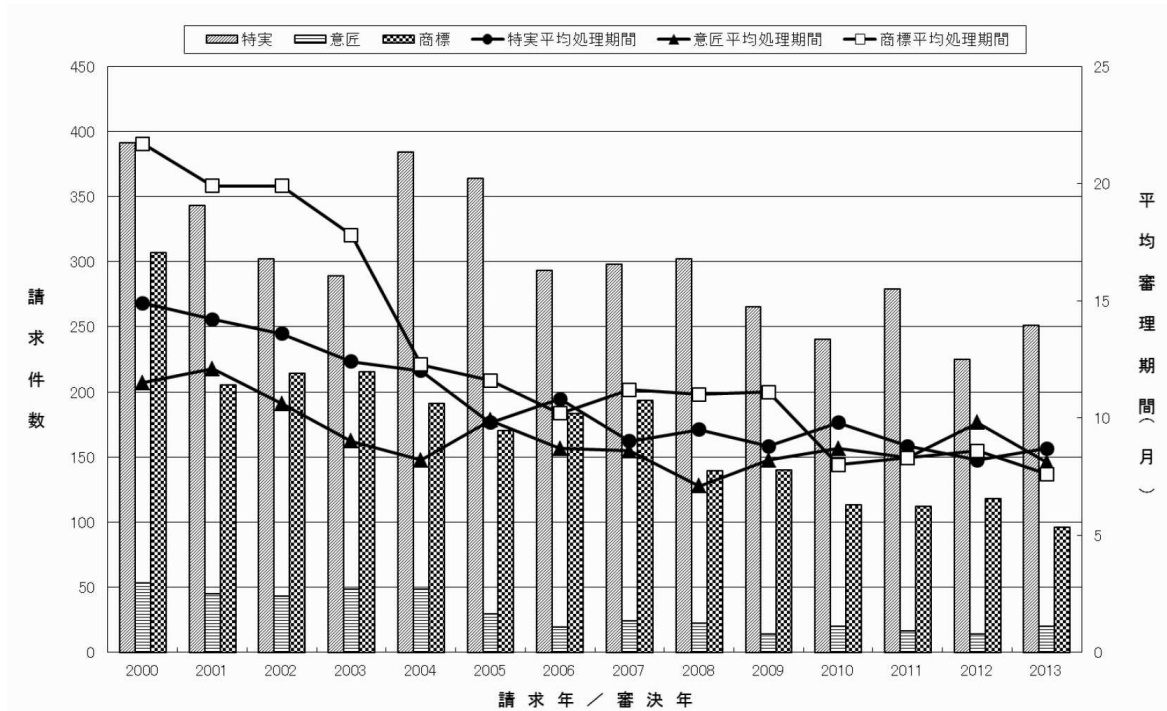


図 3 無効審判の請求件数(特許庁「審判の概要(制度・運用編) 平成 26 年度」6 頁)

棒グラフの中央が意匠登録無効審判の件数である。また、折れ線グラフは審判の平均審理期間を示す。意匠は▲印。

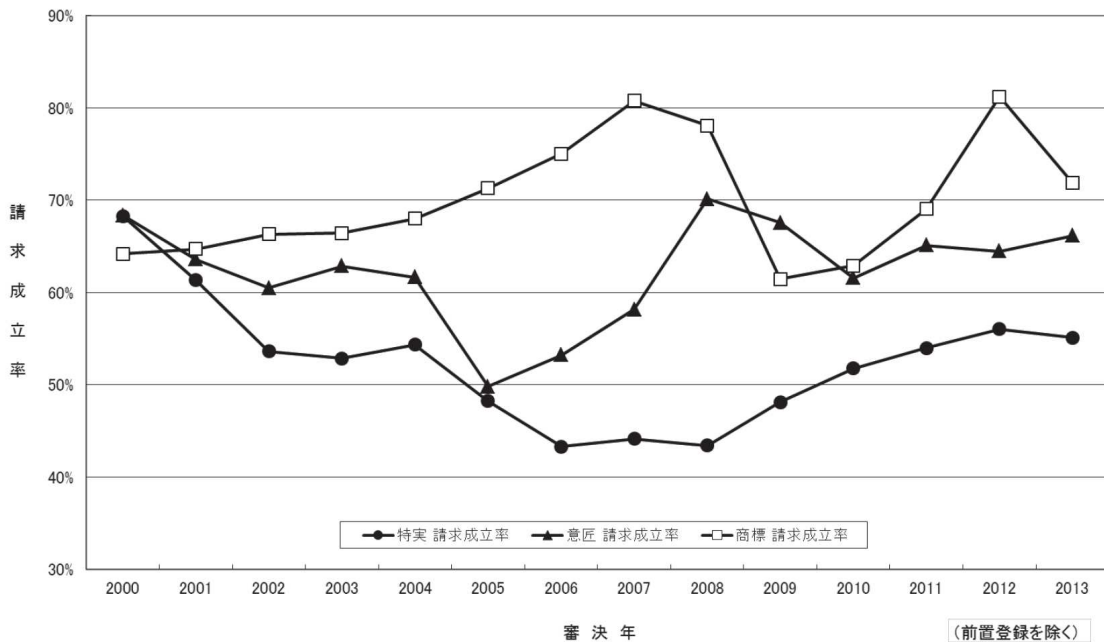


図 4 拒絶査定不服審判の請求成立率(特許庁「審判の概要(制度・運用編) 平成 26 年度」10 頁)

意匠については、最後の拒絶理由通知等の制度がないため、意匠登録出願人の意図が審査官に正しく伝わらなければそのまま拒絶査定となる。そのため、拒絶査定不服審判中の補正によってすぐに登録査定となる場合も多い。

## 1-2. 審判手続

### 1-2-1. 審判請求

#### ○審判請求書

意匠法 52 条により特許法 131 条 1 項、2 項が準用される。

特許法 131 条 (審判請求の方式)  
審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した**請求書**を特許庁長官に提出しなければならない。  
一 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所  
二 **審判事件の表示**  
三 請求の趣旨及びその理由  
2 特許無効審判を請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。

請求書(特許法 131 条 1 項)：審判請求書

審判事件の表示(特許法 131 条 1 項 2 号)

拒絶査定不服審判：出願番号

補正却下決定不服審判：出願番号

意匠登録無効審判：意匠登録番号

#### ○審判請求書の補正

意匠法 60 条の 24 (手続の補正)  
意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、**その補正をすることができる。**

審判請求書 「請求の理由」の補正

意匠登録無効審判以外の審判：要旨変更も可

意匠登録無効審判：原則要旨変更不可

例外として①審理遅延なし②合理的理由③被請求人同意④審判長許可

意匠法 52 条により特許法 131 条の 2(1 項 3 号及び 2 項 1 号を除く。)が準用される。

特許法 131 条の 2 (審判請求書の補正)  
 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、**その要旨を変更するものであつてはならない**。ただし、当該補正が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一 特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる**請求の理由**についてされるとき。

二 次項の規定による**審判長の許可**があつたものであるとき。

三 第三百三十三条第一項(第三百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定により、当該請求書について補正をすべきことを命じられた場合において、当該命じられた事項についてされるとき。

2 審判長は、特許**無効審判**を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる**請求の理由**の補正が**その要旨を変更するものである場合**において、当該補正が審理を**不当に遅延**させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。

一 当該特許無効審判において第三百三十四条の二第一項の訂正の請求があり、その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたこと。

二 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき**合理的な理由**があり、**被請求人が当該補正に同意**したこと。

意匠登録無効審判以外の審判における審判請求書の「請求の理由」は、その要旨を変更するものであっても補正をすることができる。拒絶査定不服審判の審判請求期間が査定の謄本の送達の日から 30 日(平成 20 年改正前)であった時代には、請求の理由を十分検討する時間がないため、審判請求書の「請求の理由」に「追って補充する。」と記載して拒絶査定不服審判を請求することもあった。

一方、意匠登録無効審判における審判請求書の「請求の理由」は、原則としてその要旨を変更するものであってはならないが、

- ①審理を不当に遅延させるおそれがなく、
- ②審判請求時の請求書に記載しなかつたことについて合理的な理由があり、
- ③被請求人がその補正に同意し、
- ④審判長が許可した場合

に限りその要旨を変更する補正が許される。

### 1-2-2. 方式審査

方式調査ともいう。

補正をすることができないもの  
 審判請求以外の手続：決定をもって却下  
 審判請求：審決をもって却下

意匠法 52 条により特許法 133 条、133 条の 2、135 条が準用される。



特許法 133 条 (方式に違反した場合の決定による却下)  
 審判長は、請求書が**第百三十一条の規定に違反**しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について**補正をすべきことを命じなければならない**。  
 2 審判長は、**前項に規定する場合を除き**、審判事件に係る手続について、次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、その**補正をすべきことを命ずることができる**。  
 一 手続が**第七条**第一項から第三項まで又は**第九条**の規定に違反しているとき。  
 二 手続が**この法律又はこの法律に基づく命令で定める方式**に違反しているとき。  
 三 手続について**第百九十五条**第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。  
 3 審判長は、前二項の規定により、審判事件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又はその補正が**第百三十一条の二第一項**の規定に違反するときは、決定をもってその手続を却下することができる。  
 4 前項の決定は、文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならない。

特許法 131 条違反に対する補正は強行規定である(特許法 133 条 1 項)。その他は裁量規定である(特許法 133 条 2 項)。特許法 7 条は未成年者、成年被後見人等の手続をする能力に係る規定である。以下、関連条文を列挙する。

**特許法 7 条** (未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)  
 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。  
 2 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。  
 3 法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。

民法 7 条 (後見開始の審判)  
 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

民法 8 条 (成年被後見人及び成年後見人)  
 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

民法 11 条 (保佐開始の審判)  
 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。

民法 12 条 (被保佐人及び保佐人)  
 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。



特許法 9 条は代理権の範囲に係る規定である。いわゆる不利益行為については包括委任では足りず特別の授権を要する。

**特許法 9 条（代理権の範囲）**

日本国内に住所又は居所（法人にあつては、営業所）を有する者であつて  
 手続をするものの委任による代理人は、**特別の授権**を得なければ、特許出  
 願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取  
 下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の  
 主張若しくはその取下げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登  
 録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求<sup>3</sup>、特許権  
 の放棄又は復代理人の選任をすることができない。

審判請求以外の手続であつて補正をすることができないものは、決定をもって却下  
 することができる。例えば、

審決の送達後に意見書等の書類を提出した場合

期間経過後に期間延長願を提出した場合

査定系事件に参加申請をした場合

日本語によって書かれていない書面によって手続をした場合

在外者が国内代理人によらないで直接手続をした場合

がある<sup>4</sup>。

**特許法 133 条の 2（不適法な手続の却下）**

審判長は、**審判事件に係る手続（審判の請求を除く。）**において、不適法な  
 手続であつて**その補正をすることができないもの**については、**決定をもつ**  
**てその手続を却下**することができる。

2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、そ  
 の理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えな  
 ければならない。

3 第一項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければなら  
 ない。

審判請求であつて補正をすることができないものは、審決をもって却下するこ  
 ができる。例えば、

審判請求期間経過後に審判請求した場合

がある。

**特許法 135 条（不適法な審判請求の審決による却下）**

不適法な**審判の請求**であつて、**その補正をすることができないもの**につい  
 ては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、**審決をもつてこれ**  
**を却下**することができる。

<sup>3</sup> 拒絶査定不服審判の請求がいわゆる不利益行為に該当するか否かであるが、請求後は、出願の分割は  
 できるものの出願の変更はできないことになる。

<sup>4</sup> 審判便覧 21-08。

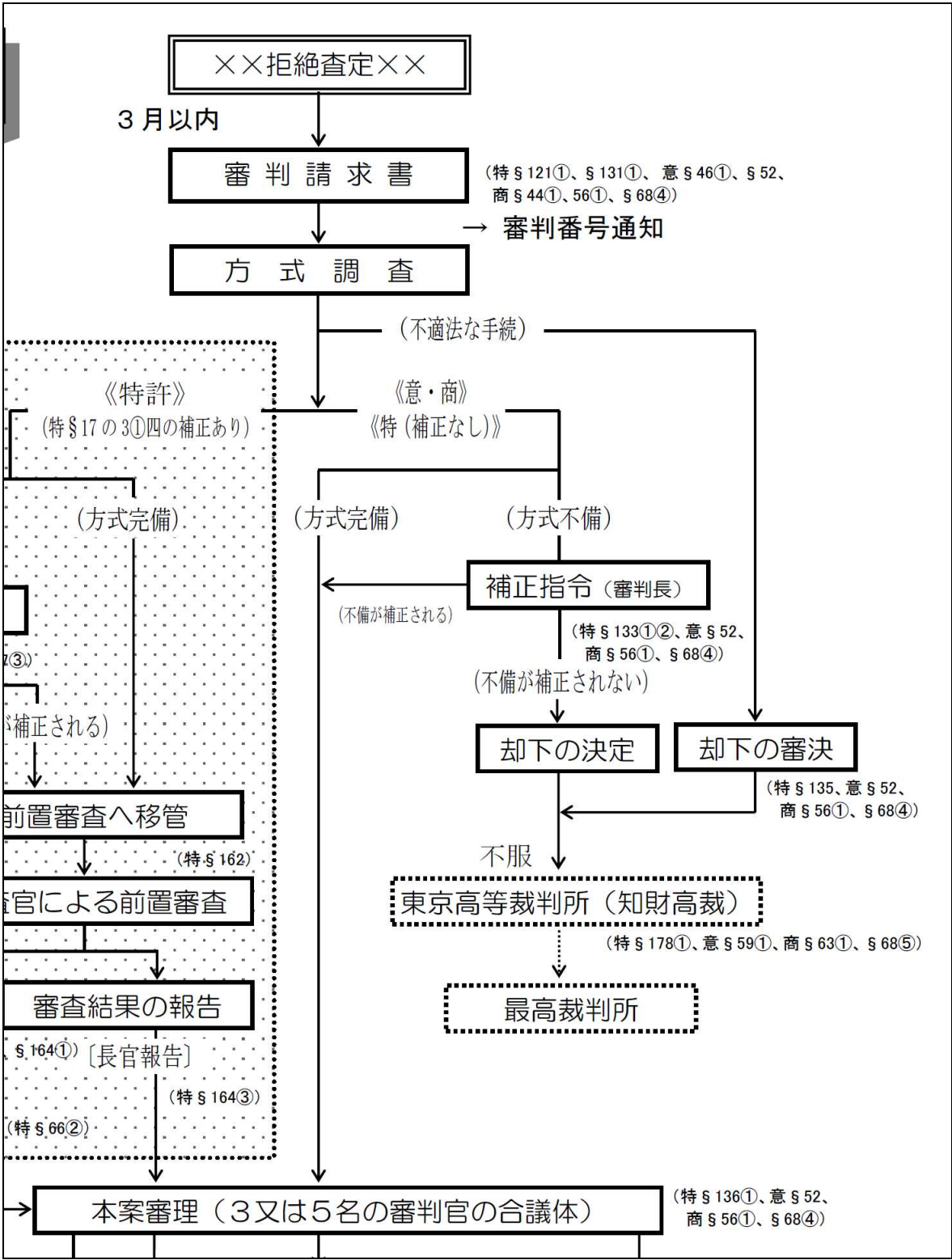


図 5 方式調査(特許庁「審判の概要(制度・運用編) 平成 26 年度」24 頁)(抜粋)

1-2-3. 答弁書・弁駁書(意匠登録無効審判)

意匠法 52 条により特許法 134 条が準用される。

特許法 134 条 (答弁書の提出等)

審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。

2 審判長は、第三百三十一条の二第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。

3 審判長は、第一項又は前項本文の答弁書を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。

4 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。

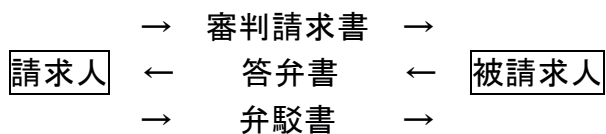
審尋とは、当事者の主張が不明確であるときに審判長が当事者に説明を求めることである。口頭によってなされることも文書によってなされることもある。テレビ会議システムが利用されることもある。拒絶査定不服審判においてもなされることがある。

意匠法施行規則 19 条により特許法施行規則 47 条の 3 が準用される。

特許法施行規則 47 条の 3 (弁駁書の提出等)

審判長は、必要があると認めるときは、請求人に対し、相当の期間を示して、弁駁書の提出を求めることができる。

2 前項の弁駁書は、様式第六十三の四により作成しなければならない。



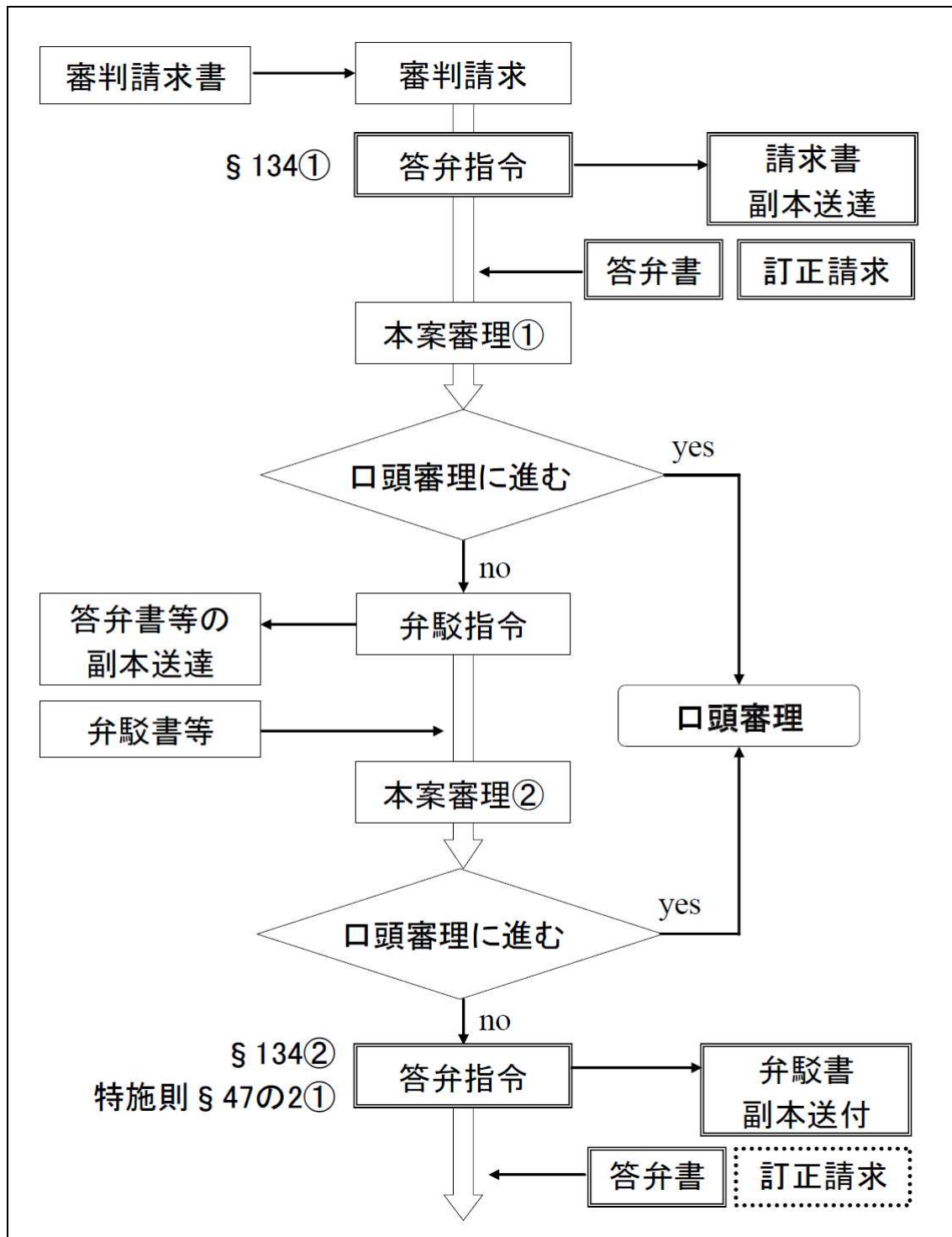


図 6 法定の答弁機会(特許庁「審判の概要(制度・運用編) 平成 26 年度」101 頁)

1-2-4. 審理

意匠法 52 条により特許法 145 条が準用される。

**査定系審判：書面審理(原則)、書面による技術事項の正確な表現**  
**当事者系審判：口頭審理(原則)、口頭による争点の的確な把握と整理**

特許法 145 条 (審判における審理の方式)  
特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとする事ができる。  
2 前項に規定する審判以外の審判は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者の申立てにより又は職権で、口頭審理によるものとする事ができる。

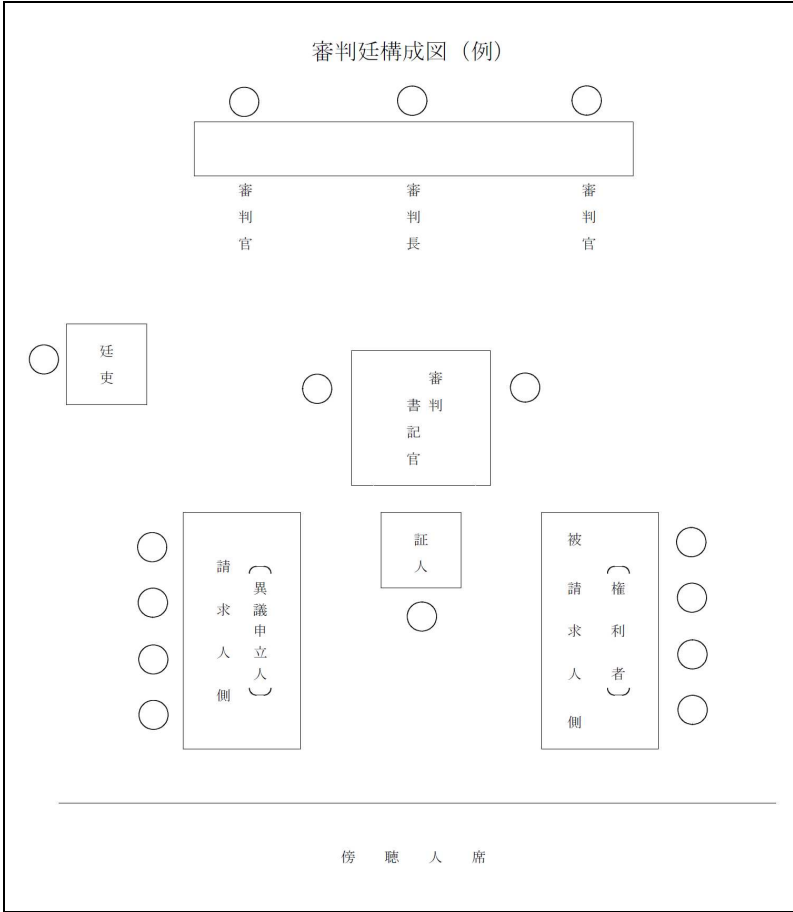


図 7 審判廷の構成(審判便覧 07-01)

意匠法 52 条により特許法 152 条、153 条が準用される。

**職権主義(職権進行、職権審理)**

**意匠権の公権的性質による。**

**特許法 152 条 (職権による審理)**

審判長は、当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず、又は第四百四十五条第三項の規定により定めるところに従って出頭しないときであっても、**審判手続を進行することができる。**

**特許法 153 条**

審判においては、**当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。**

2 審判長は、前項の規定により当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、**意見を申し立てる機会**を与えなければならない。

**最判平成 14 年 9 月 17 日判時 1801 号 108 頁 [mosrite 事件]**

審判において**特許法 153 条 2 項所定の手続を欠く**という瑕疵がある場合であっても、当事者の申し立てない理由について審理することが当事者にとって**不意打ちにならない**と認められる事情のあるときは、上記瑕疵は審決を取り消すべき**違法には当たらない**と解するのが相当である。

**1-2-5. 審決**

意匠法 52 条により特許法 155 条 1 項、2 項、156 条 1 項、3 項及び 4 項、157 条が準用される。

**特許法 155 条 (審判の請求の取下げ)**

審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。

2 審判の請求は、**第三百四十四条第一項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。**

**特許法 156 条 (審理の終結の通知)**

審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したときは、**審理の終結を当事者及び参加人に通知**しなければならない。

2 審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であつて**第六十四条の二第一項の審決の予告をしないとき、又は同項の審決の予告をした場合であつて同条第二項の規定により指定した期間内に被請求人が第三百四十四条の二第一項の訂正の請求若しくは第十七条の四第一項の補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知**しなければならない。

3 審判長は、必要があるときは、前二項の規定による通知をした後であっても、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、**審理の再開**をすることができる。

4 **審決は、第一項又は第二項の規定による通知を發した日から二十日以内**にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

審理の終結が通知された後は、審判に新たに参加することはできない。また、審理の終結が通知された後の攻撃・防御は審理の対象にならない。

特許法 157 条 (審決)

審決があつたときは、審判は、終了する。

2 審決は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。

- 一 審判の番号
- 二 当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 三 審判事件の表示
- 四 審決の結論及び理由
- 五 審決の年月日

3 特許庁長官は、審決があつたときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。

審決取消訴訟を提起する当事者の便宜のために、審決はその結論及び理由を含む文書をもつて行わなければならない。

意匠法 59 条 (審決等に対する訴え)

審決に対する訴え、第五十条第一項 (第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第十七条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

2 特許法第七十八条第二項 から第六項 まで (出訴期間等)、第七十九条 (被告適格)、第八十条第一項 (出訴の通知等) 及び第八十条の二から第八十二条まで (審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付) の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同条第二号中「訴えに係る請求項を特定するために必要な」とあるのは、「旨を記載した」と読み替えるものとする。

意匠法 59 条 2 項中「同条」とあるのは直前の記載である特許法「第八十二条」を指す。



知的財産高等裁判所設置法 2 条 (知的財産高等裁判所の設置)  
 東京高等裁判所の管轄に属する事件のうち、次に掲げる知的財産に関する事件を取り扱わせるため、裁判所法 (昭和二十二年法律第五十九号) 第二十二條第一項の規定にかかわらず、**特別の支部として、東京高等裁判所に知的財産高等裁判所を設ける。**

一 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、著作者の権利、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争 (不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号) 第二條第一項に規定する不正競争をいう。) による営業上の利益の侵害に係る訴えについて地方裁判所が第一審としてした終局判決に対する控訴に係る訴訟事件であってその審理に専門的な知見を要するもの

二 特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号) 第百七十八條第一項の訴え、実用新案法 (昭和三十四年法律第百二十三号) 第四十七條第一項の訴え、意匠法 (昭和三十四年法律第百二十五号) 第五十九條第一項の訴え又は商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号) 第六十三條第一項 (同法第六十八條第五項において準用する場合を含む。) の訴えに係る訴訟事件

三 前二号に掲げるもののほか、主要な争点の審理に知的財産に関する専門的な知見を要する事件

四 第一号若しくは第二号に掲げる訴訟事件又は前号に掲げる事件で訴訟事件であるものと口頭弁論を併合して審理されるべき訴訟事件

知的財産高等裁判所設置法 2 条 1 項 1 号の規定は侵害訴訟に係るものであり、同項 2 号の規定は審決取消訴訟に係るものである。

意匠法 59 条 2 項により特許法 178 条 2 項～6 項が準用される。

特許法 178 条 (審決等に対する訴え)  
 取消決定又は**審決に対する訴え**及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は第百二十條の五第二項若しくは第百三十四條の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

2 前項の訴えは、**当事者、参加人**又は当該特許異議の申立てについての審理、審判若しくは再審に**参加を申請してその申請を拒否された者**に限り、提起することができる。

3 第一項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達があつた日から**三十日**を経過した後は、提起することができない。

4 前項の期間は、**不変期間**とする。

5 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間については附加期間を定めることができる。

6 **審判を請求することができる事項に関する訴え**は、審決に対するものでなければ、提起することができない。

特許法 178 条 6 項は、拒絶査定や補正却下決定に対して、まずは審判を請求すること、訴えはその審判の審決に対して提起しなければならないことを規定する。

拒絶査定不服審判における原査定を取り消す旨の審決、補正却下決定不服審判における補正の却下の決定を取り消す旨の審決については出訴することができない。したがって、審決の謄本の送達があつたときに確定する。



## 1-3. 拒絶査定不服審判

表 1 査定系審判

条	規定内容
46 条	拒絶査定に対する審判(拒絶査定不服審判)
47 条	補正の却下の決定に対する審判(補正却下決定不服審判)

## 1-3-1. 総論

## 意匠法 46 条 (拒絶査定不服審判)

拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の本送の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。

2 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日（在外者にあつては、二月）以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

意匠法 52 条により特許法 132 条、135 条が準用される。

## 固有必要的共同審判

## 違反は審決による却下

## 特許法 132 条 (共同審判)

同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が二人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。

2 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。

3 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。

## 特許法 135 条 (不適法な審判請求の審決による却下)

不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。

## 1-3-2. 審理

意匠法 52 条により特許法 158 条が準用される。

### 続審主義<sup>5</sup> 審査の延長としての位置づけ

特許法 158 条（拒絶査定不服審判における特則）  
審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。

意匠法 50 条 1 項により意匠法 17 条の 2(補正の却下)、17 条の 3(補正後の意匠についての新出願)が準用される。すなわち、拒絶査定不服審判において新たな拒絶理由通知が打たれ、それに対して補正をする機会が与えられるということである。

審判請求に理由があると判断した場合には、原査定を取り消す旨の審決をする。その際、意匠登録をすべき旨の審決をしてもよいし、さらに審査に付すべき旨の審決をしてもよい。ただし、後者は、通常は行われない。

審査官による拒絶査定が妥当である、すなわち審判請求は成り立たないと判断した場合に加えて、拒絶査定の理由とは異なる新たな拒絶理由を発見した場合にも、審判請求は成り立たない旨の審決をすることができる。ただし、審判請求人に新たな拒絶理由を通知して、意見を述べる機会を与える必要がある。

意匠法 50 条（審査に関する規定の準用）  
第十七条の二及び第十七条の三の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第十七条の二第三項及び第十七条の三第一項中「三月」とあるのは「三十日」と、第十七条の二第四項中「補正却下決定不服審判を請求したとき」とあるのは「第五十九条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。  
2 第十八条の規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、第五十二条において準用する特許法第百六十条第一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。  
3 特許法第五十条（拒絶理由の通知）の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。

拒絶査定不服審判における補正の却下の決定について審決取消訴訟<sup>6</sup>を提起することができる。また、補正後の意匠についての新出願をすることができる。以下、関連条文を引用する。

<sup>5</sup> 対立する主義として覆審主義。上級審で下級審の審理とは独立に審理をやり直すこと。(広辞苑第五版)

<sup>6</sup> 補正の却下の決定は審決ということはないが、便宜上審決取消訴訟に分類する。

**意匠法 17 条の 2 (補正の却下)**

願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。

2 前項の規定による却下の決定は、文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならない。

3 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは、当該意匠登録出願について査定をしてはならない。

4 審査官は、意匠登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し補正却下決定不服審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその意匠登録出願の審査を中止しなければならない。

**意匠法 17 条の 3 (補正後の意匠についての新出願)**

意匠登録出願人が前条第一項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から三月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものみなす。

2 前項に規定する新たな意匠登録出願があつたときは、もとの意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。

3 前二項の規定は、意匠登録出願人が第一項に規定する新たな意匠登録出願について同項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面をその意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り、適用があるものとする。

**意匠法 59 条 (審決等に対する訴え)**

審決に対する訴え、第五十条第一項（第五十七条第一項において準用する場合を含む。）において準用する第十七条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

**意匠法 18 条 (意匠登録の査定)**

審査官は、意匠登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、意匠登録をすべき旨の査定をしなければならない。

**特許法 160 条 (拒絶査定不服審判における特則)**

拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。

2 前項の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。

**特許法 50 条 (拒絶理由の通知)**

審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合（同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。）において、第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。

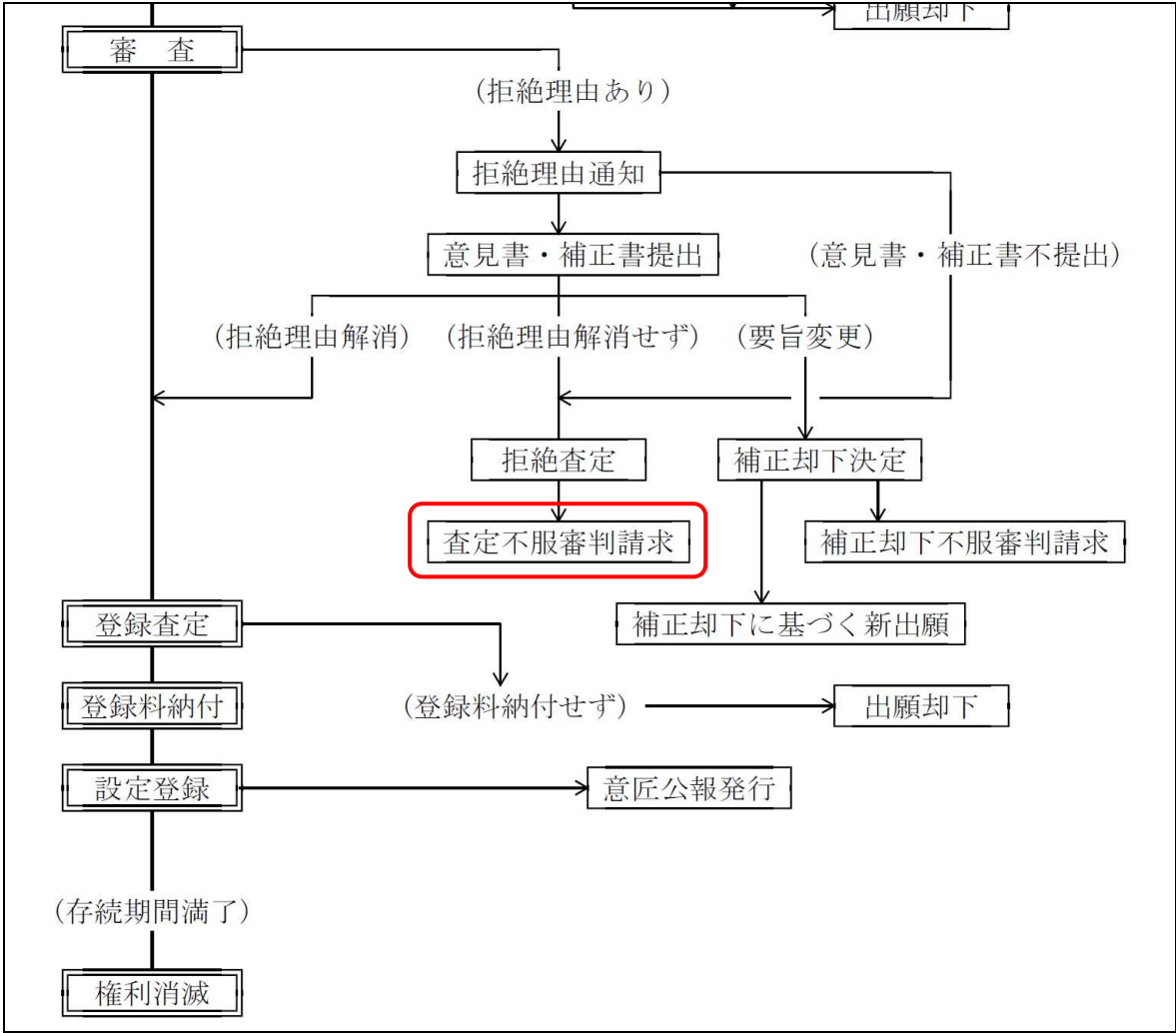


図 8 意匠登録出願 (特許庁「出願の手続 平成 26 年度」3 頁)(抜粋)(再掲)

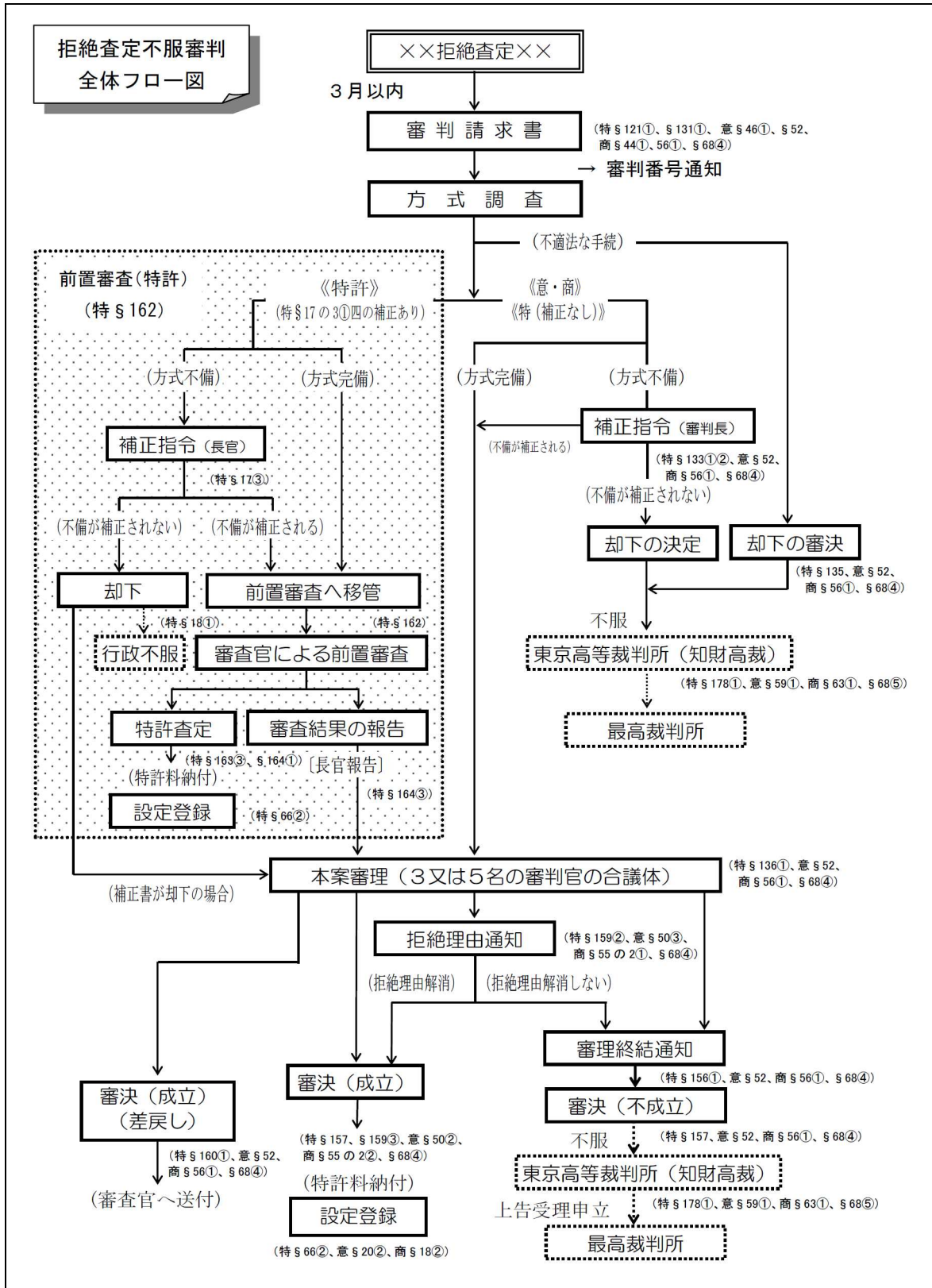


図9 拒絶査定不服審判全体フロー図(特許庁「審判の概要(制度・運用編) 平成26年度」24頁)

意匠：拒絶査定不服審判（オンラインによる手続）	
【書類名】	審判請求書
【提出日】	平成〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】	特許庁長官 殿
【審判事件の表示】	
【出願番号】	意願〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇
【審判の種別】	拒絶査定不服審判事件
【審判請求人】	
【識別番号】	〇〇〇〇〇〇〇〇〇
【氏名又は名称】	意匠 太郎
【代理人】	
【識別番号】	〇〇〇〇〇〇〇〇〇
【弁理士】	
【氏名又は名称】	意匠 一郎
（【電話番号】	〇〇－〇〇〇〇－〇〇〇〇）
（【ファクシミリ番号】	〇〇－〇〇〇〇－〇〇〇〇）
【手数料の表示】	
【予納台帳番号】	〇〇〇〇〇〇
【納付金額】	5 5 0 0 0
【請求の趣旨】	原査定を取り消す。本願の意匠は登録すべきものとする、との審決を求める。
【請求の理由】	
1. 手続の経緯	.....
2. 拒絶査定の要点	.....
3. 本願意匠が登録されるべき理由	本願については.....理由により登録されるべきである。

図 10 「審判請求書」作成見本(特許庁「審判の概要(手続編) 平成 26 年度」<sup>7</sup>6 頁)

<sup>7</sup> 特許庁「審判の概要(手続編) 平成 26 年度」  
[https://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/pdf/h26\\_jitsumusya\\_txt/10.pdf](https://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/pdf/h26_jitsumusya_txt/10.pdf)

4. むすび
.....
(【証拠方法】 証拠として.....)
【提出物件の目録】
【物件名】 委任状 1
【援用の表示】 意願○○○○-○○○○○○に添付した委任状を援用します。

図 11 「審判請求書」作成見本(特許庁「審判の概要(手続編) 平成 26 年度」7 頁)



## 1-4. 補正却下決定不服審判

意匠法 47 条（補正却下決定不服審判）  
 第十七条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。ただし、**第十七条の三第一項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは、この限りでない。**

補正後の意匠についての新出願(意匠法 17 条の 3)との択一である。意匠法 47 条その他の規定を参酌しても、補正却下決定不服審判の請求後に新たな意匠登録出願をすることに妨げはないが、新たな意匠登録出願によって原出願は取り下げたものとみなされるから、明文の規定は存しないものの、補正却下決定不服審判はその目的を失って当然に終了する。したがって、実質的に択一と解される。

なお、補正却下決定不服審判の請求後に新たな意匠登録出願をすることは、実務上ほとんどありえない。補正却下決定不服審判を請求する前に、補正却下の決定をした審査官と面接等で意見を交換し、補正却下決定不服審判の請求をするか、新たな意匠登録出願をするかのいずれか一方に決定して対応するのが通常である。なお、補正却下の決定を受けた補正とは異なる新たな補正をすることもできる。

意匠法 59 条（審決等に対する訴え）  
 審決に対する訴え、第五十条第一項（第五十七条第一項において準用する場合を含む。）において準用する第十七条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、**東京高等裁判所の専属管轄**とする。

意匠法 52 条により特許法 132 条、135 条が準用される。

## 固有必要的共同審判

## 違反は審決による却下

特許法 132 条（共同審判）  
 同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が二人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。  
 2 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。  
 3 **特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。**

特許法 135 条（不適法な審判請求の審決による却下）  
 不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、**審決をもつてこれを却下**することができる。



意匠法 51 条（補正却下決定不服審判の特則）  
補正却下決定不服審判において決定を取り消すべき旨の審決があつた場合における判断は、その事件について**審査官を拘束**する。

意匠法 17 条の 2（**補正の却下**）  
願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの**要旨を変更**するものであるときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。  
2 前項の規定による却下の決定は、文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならない。  
3 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から**三月を経過するまでは**、当該意匠登録出願について**査定をしてはならない**。  
4 審査官は、意匠登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し**補正却下決定不服審判を請求したときは**、その審判の審決が確定するまでその意匠登録出願の**審査を中止**<sup>8</sup>しなければならない。

特許法では平成 5 年改正により廃止された審判である。特許法では、新規事項の追加やシフト補正(発明の単一性の範囲を逸脱する補正)等不適法な補正は拒絶理由となる。

意匠法では、

- ①補正の範囲は限られており、審査の遅延等は発生していないこと
- ②補正が要旨変更にあたるか否かの判断は容易であること

により存置されている。

---

<sup>8</sup> 廃止と停止の両方の意味があるが、ここでは停止の意味である。

<b>意匠:補正却下決定不服審判</b>	
【書類名】	審判請求書
(【提出日】	平成〇〇年〇〇月〇〇日)
【あて先】	特許庁長官 殿
【審判事件の表示】	
【出願番号】	意願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【審判の種類別】	補正却下決定不服審判事件
【審判請求人】	
【識別番号】	〇〇〇〇〇〇〇〇〇
【氏名又は名称】	意匠 太郎
【代理人】	
【識別番号】	〇〇〇〇〇〇〇〇〇
【弁理士】	
【氏名又は名称】	意匠 一郎
(【電話番号】	〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇)
(【ファクシミリ番号】	〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇)
【手数料の表示】	
【予納台帳番号】	〇〇〇〇〇〇
【納付金額】	5 5 0 0 0
【請求の趣旨】	意願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇〇について、平成〇〇年〇〇月〇〇日付でした補正に対して、平成〇〇年〇〇月〇〇日になした補正の却下の決定を取り消す、との審決を求める。
【請求の理由】	
(1) 手続の経緯	.....
(2) 決定の理由の要点	.....
(3) 本願意匠の説明と補正の説明	.....
(4) 要旨変更に係る争点の説明	

図 12 「審判請求書」作成見本(特許庁「審判の概要(手続編) 平成 26 年度」30 頁)

.....

(5) 補正の根拠及び要旨の変更でない旨の説明  
.....

(6) むすび  
.....

【証拠方法】 証拠として.....

【提出物件の目録】

【包括委任状番号】 ○○○○○○○○

図 13 「審判請求書」作成見本(特許庁「審判の概要(手続編) 平成 26 年度」31 頁)

1-5. 意匠登録無効審判

1-5-1. 総論

瑕疵ある登録意匠は、第三者の実施を不当に妨げるから産業の発達が阻害される。意匠登録無効審判は、瑕疵ある意匠権を消滅させる制度である。

意匠法48条(意匠登録無効審判)  
 意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。  
 一 その意匠登録が第三条、第三条の二、第五条、第九条第一項若しくは第二項、第十条第二項若しくは第三項、第十五条第一項において準用する特許法第三十八条又は第六十八条第三項において準用する同法第二十五条の規定に違反してされたとき(その意匠登録が第十五条第一項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされた場合にあっては、第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)  
 二 その意匠登録が条約に違反してされたとき。  
 三 その意匠登録がその意匠について意匠登録を受ける権利を有しない者の意匠登録出願に対してされたとき(第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)  
 四 意匠登録がされた後において、その意匠権者が第六十八条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により意匠権を享有することができない者になつたとき、又はその意匠登録が条約に違反することとなつたとき。

表 2 意匠登録の無効理由

48条1項	条	項	規定内容
1号	3条		意匠登録の要件 (工業利用可能性、新規性(類似含む。)、創作非容易性)
	3条の2		先願(一部と同一又は類似)
	5条		意匠登録を受けることができない意匠 (公序良俗違反、他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれ、物品の機能を確保するために不可欠な形状のみ)
	9条	1項	先願(異日)
		2項	先願(同日)
	10条	2項	専用実施権が設定された本意匠の関連意匠
		3項	関連意匠にのみ類似する意匠
特38条		共同出願	
特25条		外国人の権利の享有	
2号			条約
3号			意匠登録を受ける権利を有しない者
4号	特25条		(後発的無効) 外国人の権利の享有、条約

表 3 拒絶理由ではあるが無効理由ではないもの

条	項	規定内容
7 条		一意匠一出願
8 条		組物の意匠
10 条	1 項	関連意匠(本意匠の意匠公報の発行日前)

**当事者系審判**

**審判請求人、審判被請求人(意匠権者)：当事者対立構造**

意匠法 48 条 (意匠登録無効審判)

3 意匠登録無効審判は、**意匠権の消滅後においても、請求することができる。**

意匠法 49 条

意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、**初めから存在しなかったものとみなす。**ただし、意匠登録が前条第一項第四号に該当する場合において、その意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、その意匠登録が同号に該当するに至った時から存在しなかったものとみなす。

意匠権侵害訴訟との関係

意匠法 41 条により特許法 104 条の 3、104 条の 4 が準用される。

無効の抗弁

特許法 104 条の 3 (特許権者等の権利行使の制限)

特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により**無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。**

特許法 104 条の 4 (主張の制限)

特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)において、当該審決が確定したことを主張することができない。

- 一 **当該特許を無効にすべき旨の審決**
- 二 当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決
- 三 当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決であつて政令で定めるもの

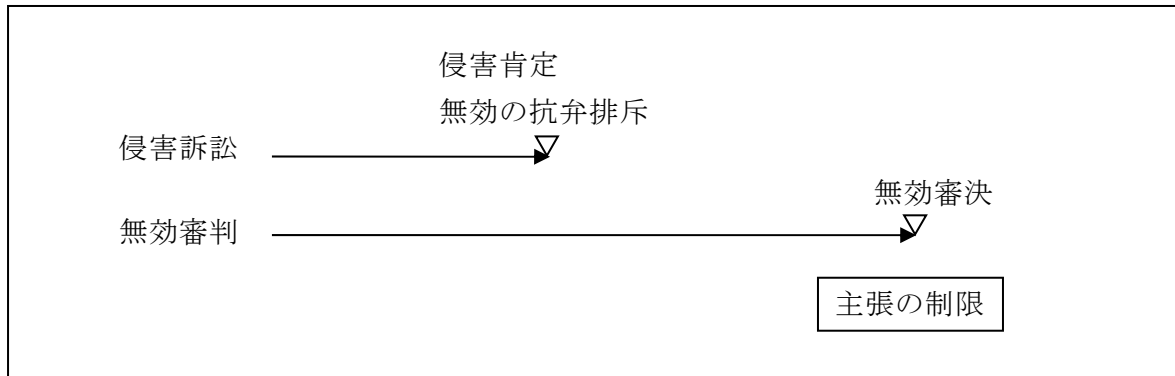


図 14 主張の制限

民事訴訟法 338 条 1 項 8 号は改正されていないので形式的には再審の事由に該当するが特許法 104 条の 4 によって主張は制限される。

民事訴訟法 338 条 (再審の事由)  
 次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。

- 一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
- 二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
- 三 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授權を欠いたこと。
- 四 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
- 五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
- 六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。
- 七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
- 八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
- 九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
- 十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。

なお、侵害訴訟において無効の抗弁を認め侵害を否定したのちに無効審判において有効審決が確定した場合は、その侵害訴訟においてのみ穴のあいた権利となる。

表 4 意匠登録無効審判と意匠権侵害訴訟の先後関係(1)

	先	後	備考
	意匠登録無効審判	意匠権侵害訴訟	
①	無効	棄却	請求原因事実(意匠権)の消滅により棄却される。
②	無効	棄却	
③	有効	認容(侵害)	
④	有効	棄却(非侵害)	

表 5 意匠登録無効審判と意匠権侵害訴訟の先後関係(2)

	先	後	備考
	意匠権侵害訴訟	意匠登録無効審判	
①	認容(侵害)	無効	主張の制限(特許法 104 条の 4)
②	認容(侵害)	有効	
③	棄却(非侵害)	無効	
④	棄却(非侵害)	有効	訴訟において無効の抗弁(特許法 104 条の 3)が認められた場合、権利に穴があく。

意匠：無効審判

特許 印紙 50,000	特許 印紙 5000
--------------------	------------------

(55,000 円)

# 審判請求書

平成〇〇年〇〇月〇〇日

特許庁長官 殿

1 審判事件の表示

意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号意匠登録無効審判事件

2 請求人

住所（居所） 東京都千代田区丸の内〇丁目〇番〇号  
 電話番号 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇  
 ファクシミリ番号 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇  
 氏名（名称） 意匠株式会社

代表者 意匠太郎 (印)

3 被請求人

住所（居所） 東京都千代田区丸の内〇丁目〇番〇号  
 氏名（名称） 株式会社ヘイノ

4 請求の趣旨

登録第〇〇〇〇〇〇〇号意匠の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。

5 請求の理由

(1) 手続の経緯

出願 平成〇〇年〇〇月〇〇日  
 登録 平成〇〇年〇〇月〇〇日

図 15 「審判請求書」作成見本(特許庁「審判の概要(手続編) 平成 26 年度」 56 頁)



(2) 意匠登録無効の理由の要点  
 本件登録意匠は、甲第1号証の意匠と類似するものであるから、意匠法第3条第1項第3号の規定により意匠登録を受けることができないものであり、同法第48条第1項第1号により、無効とすべきである。

(3) 本件意匠登録を無効とすべき理由  
 イ 本件登録意匠の説明(要旨等)  
 ロ 甲第1号証の意匠の説明(要旨等)  
 ハ 本件登録意匠と甲第1号証の意匠との対比  
 本件登録意匠と甲第1号証の意匠の意匠に係る物品の対比  
 本件登録意匠と甲第1号証の意匠の形態の共通点及び相違点の列挙  
 本件登録意匠と甲第1号証の意匠の形態の共通点及び相違点の評価  
 本件登録意匠と甲第1号証の意匠の意匠に係る物品及び形態の共通点及び相違点の評価に基づく類否の結論

(4) むすび  
 したがって、・・・・・・、無効とすべきである。

6 証拠方法  
 甲第1号証 ○○○○○○○○○  
 本件登録意匠がその出願前、公然知られた意匠であったことを証するため。

7 添付書類の目録  
 (1) 甲第1号証 正本1通、副本2通  
 (2) 審判請求書 副本2通

図 16 「審判請求書」作成見本(特許庁「審判の概要(手続編) 平成26年度」57頁)

1-5-2. 当事者

**審判請求人**  
**何人も請求することができる。**

ただし、共同出願違反(意匠法48条1項1号)と冒認出願(意匠法48条1項3号)については例外である。

意匠法48条2項ただし書  
平成23年改正:「利害関係人」から「意匠登録を受ける権利を有する者」

意匠登録を受ける権利を有する者以外の者(利害関係人)によって意匠登録が無効にされることを防止し、意匠登録を受ける権利を有する者(真の権利者)が移転により意匠権を取得する機会を確保する。

意匠法 48 条 (意匠登録無効審判)

2 意匠登録無効審判は、**何人も請求することができる。ただし、**意匠登録が前項第一号に該当すること（その意匠登録が第十五条第一項において準用する**特許法第三十八条**の規定に違反してされたときに限る。）又は**前項第三号**に該当することを理由とするものは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。

特許法 38 条は共同出願に係る規定であり、意匠法 48 条 1 項 3 号は冒認出願を無効理由とする。ただし、意匠権侵害訴訟における無効の抗弁(特許法 104 条の 3)では、何人も冒認出願・共同出願違反による無効を主張することが可能である(現実に無効になるわけではないから)。

特許法 104 条の 3 (特許権者等の権利行使の制限)

3 第二百二十三条第二項ただし書<sup>9</sup>の規定は、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者以外の者が第一項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない。

登録意匠の実施権者であっても意匠登録無効審判を請求することができる。

東京高判昭和 60 年 7 月 30 日無体裁集 17 卷 2 号 344 頁〔蛇口接続金具事件〕

ところで、原告は、通常実施権者たる被告が本件無効審判の請求をなすことは信義則に反し、許されない旨主張する。

しかしながら、専用実施権者から通常実施権の設定を受けた者が、当然に、**実施許諾を受けた登録意匠の登録の無効の審判を請求することができないということになると、無効事由を含むと判断される登録意匠の実施をした場合においても実施料の支払いを継続しなければならないという不利益を受けることになり、これをも甘受するものとすべき合理的理由はない**から、通常実施権者であっても、右無効審判を請求することは、特段の事情のない限り、信義則に反するものではないものと解するのが相当であり、右特段の事情の存在につき主張、立証のない本件では、原告の右主張は理由がない。

実際には、意匠権に無効理由が存するか否かを調査したうえで(デューデリジェンス)、実施権の契約に不爭条項<sup>10</sup>を盛り込む場合が多い。

<sup>9</sup> 意匠法 48 条 2 項ただし書きと同旨。

<sup>10</sup> 契約上の不爭義務に係る考え方については公正取引委員会「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(平成 19 年 9 月 28 日、改正：平成 22 年 1 月 1 日)「第 4 不公正な取引方法の観点からの考え方」「4 技術の利用に関し制限を課す行為」「(7) 不爭義務」を参照。

<http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/chitekizaisan.html>

審判被請求人

意匠権者(共有に係る意匠権については共有者の全員)である。

意匠法 52 条により特許法 132 条、135 条が準用される。

特許法 132 条 (共同審判)

同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が二人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。

2 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。

3 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。

特許法 135 条 (不適法な審判請求の審決による却下)

不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。

なお、意匠登録を無効とする旨の審決に対する審決取消訴訟は単独でも可能

最判平成 14 年 2 月 22 日民集 56 卷 2 号 348 頁〔ETNIES 事件〕

(1) 商標登録出願により生じた権利が共有に係る場合において、同権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同してしなければならないとされているが（商標法 56 条 1 項の準用する特許法 132 条 3 項）、これは、共有者が有することとなる 1 個の商標権を取得するについては共有者全員の意思の合致を要求したものである。これに対し、いったん商標権の設定登録がされた後は、商標権の共有者は、持分の譲渡や専用使用権の設定等の処分については他の共有者の同意を必要とするものの、他の共有者の同意を得ないで登録商標を使用することができる（商標法 35 条の準用する特許法 73 条）。

ところで、いったん登録された商標権について商標登録の無効審決がされた場合に、これに対する取消訴訟を提起することなく出訴期間を経過したときは、商標権が初めから存在しなかったこととなり、登録商標を排他的に使用する権利が遡及的に消滅するものとされている（商標法 46 条の 2）。したがって、上記取消訴訟の提起は、商標権の消滅を防ぐ保存行為に当たるから、商標権の共有者の 1 人が単独でもすることができるものと解される。そして、商標権の共有者の 1 人が単独で上記取消訴訟を提起することができるとしても、訴え提起をしなかった共有者の権利を害することはない。

(2) 無効審判は、商標権の消滅後においても請求することができることとされており（商標法 46 条 2 項）、商標権の設定登録から長期間経過した後には他の共有者が所在不明等の事態に陥る場合や、また、共有に係る商標権に対する共有者それぞれの利益や関心の状況が異なることからすれば、訴訟提起について他の共有者の協力が得られない場合なども考えられるところ、このような場合に、共有に係る商標登録の無効審決に対する取消訴訟が固有の必要的共同訴訟であると解して、共有者の 1 人が単独で提起した訴えは不合法であるとする、出訴期間の満了と同時に無効審決が確定し、商標権が初めから存在しなかったこととなり、不当な結果となり兼ねない。

(3) 商標権の共有者の 1 人が単独で無効審決の取消訴訟を提起することができることと解しても、その訴訟で請求認容の判決が確定した場合には、その取消しの効力は他の共有者にも及び（行政事件訴訟法 32 条 1 項）、再度、特許庁で共有者全員との関係で審判手続が行われることになる（商標法 63 条 2 項の準用する特許法 181 条 2 項）。他方、その訴訟で請求棄却の判決が確定した場合には、他の共有者の出訴期間の満了により、無効審決が確定し、権利は初めから存在しなかったものとみなされることになる（商標法 46 条の 2）。いずれの場合にも、合一確定の要請に反する事態は生じない。さらに、各共有者が共同して又は各別に取消訴訟を提起した場合には、これらの訴訟は、類似必要的共同訴訟に当たると解すべきであるから、併合の上審理判断されることになり、合一確定の要請は充たされる。

(4) 以上説示したところによれば、【要旨】商標権の共有者の 1 人は、共有に係る商標登録の無効審決がされたときは、単独で無効審決の取消訴訟を提起することができることと解するのが相当である。

同旨

最判平成 14 年 2 月 28 日判時 1779 号 87 頁〔水沢うどん事件〕

## 参加

意匠法 52 条により特許法 148 条が準用される。

### 意匠法 48 条 (意匠登録無効審判)

4 審判長は、意匠登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該意匠権についての**専用実施権者その他その意匠登録に関し登録した権利を有する者に通知**しなければならない。

### 特許法 148 条 (参加)

第百三十二条第一項の規定により**審判を請求することができる者**は、審理の終結に至るまでは、**請求人として**その審判に参加することができる。

2 前項の規定による参加人は、被参加人がその審判の請求を取り下げた後においても、審判手続を続行することができる。

3 **審判の結果について利害関係を有する者**は、審理の終結に至るまでは、**当事者の一方を補助するため**その審判に参加することができる。

4 前項の規定による参加人は、一切の審判手続をすることができる。

当事者参加：特許法 148 条 1 項(請求人として)

補助参加：特許法 148 条 3 項(当事者の一方を補助するため)

## 一事不再理

意匠法 52 条により特許法 167 条が準用される。

平成 23 年改正：「何人も」から「当事者及び参加人は」

主張の巧拙により結果は異なりうるから、第三者効は廃止した。当事者効は残る。

### 特許法 167 条 (審決の効力)

特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、**当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。**

## 1-6. 判定

意匠法 25 条

登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。

2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。

3 特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。

判定は、特許庁が行う一種の鑑定であり、法的拘束力をもたない。従って、裁判所が判定と異なる判断を示すことは自由である。また、判定に対して不服を申し立てることはできない。特許法 71 条 3 項 4 項は、審判に係る規定の準用規定である。

意匠権の設定登録後から意匠権の消滅後も請求可能である。

最判昭和 43 年 4 月 18 日民集 22 卷 4 号 936 頁

おもうに、実用新案法二六条によつて準用される特許法七一条所定の判定が行政不服審査の対象となり得るかどうかについては、法律に別段の規定がないので、この問題は、行政争訟の一般原則に従つて解決するよりほかはない。ところで、行政不服審査法が行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に対して不服申立を認めているのは、この種行為が国民の権利義務に直接関係し、その違法又は不当な行為によつて国民の法律上の利益に影響を与えることがあるという理由に基づくものである。従つて、行政庁の行為であつても、性質上右のような法的効果を有しない行為は、行政不服審査の対象となり得ないと解すべきである。

いま、これを判定についてみるのに、判定は、特許等に関する専門的な知識経験を有する三名の審判官が公正な審理を経て行なうものではあるが、本来、特許発明又は実用新案の技術的範囲を明確にする確認的行為であつて新たに特許権や実用新案権を設定したり設定されたこれらの権利に変更を加へるものではなく、また、法が、旧特許法（大正一〇年法律第九六号）八四条一項二号所定の特許権の範囲確認審判や旧実用新案法（大正一〇年法律第九七号）二二条一項二号所定の実用新案権の範囲確認審判の審決について置かれていたような、判定に法的効果を与えることを前提とする規定を設けていないこと、他方、所論のごとく判定の結果が特許権等の侵害を理由とする差止請求や損害賠償請求等の訴訟において事実上尊重されることがあるとしても、これらの訴訟に対して既判力を及ぼすわけではなくして証拠資料となり得るに過ぎず、しかも、判定によつて不利益を被る者は反証を挙げてその内容を争うことができ、裁判所もまたこれと異なる事実認定を行なうのを妨げられないことに思いをいたせば、それは、特許庁の単なる意見の表明であつて、所詮、鑑定的性質を有するにとどまるものと解するのが相当である。

積極的確認(意匠権者)：登録意匠の範囲に属することの確認

消極的確認(第三者)：登録意匠の範囲に属しないことの確認

紛争回避の手段

審判の手續が準用される。



意匠法 25 条 3 項により特許法 71 条 3 項が準用され、特許法 71 条 3 項により特許法 131 条 1 項が準用される。

特許法 131 条 (審判請求の方式)

審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書の特許庁長官に提出しなければならない。

- 一 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二 審判事件の表示
- 三 請求の趣旨及びその理由

意匠法 25 条 3 項により特許法 71 条 3 項が準用され、特許法 71 条 3 項により特許法 134 条 1 項、3 項が準用される。

特許法 134 条 (答弁書の提出等)

審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。

3 審判長は、第一項又は前項本文の答弁書を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。

意匠法 25 条 3 項により特許法 71 条 3 項が準用され、特許法 71 条 3 項により特許法 145 条 2 項が準用される。「前項に規定する審判」とは、無効審判及び延長登録無効審判である。

特許法 145 条 (審判における審理の方式)

2 前項に規定する審判以外の審判は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者の申立により又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。

意匠法 25 条 3 項により特許法 71 条 3 項が準用され、特許法 71 条 3 項により特許法 157 条 2 項、3 項が準用される。

特許法 157 条 (審決)

2 審決は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。

- 一 審決の番号
- 二 当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 三 審決事件の表示
- 四 審決の結論及び理由
- 五 審決の年月日

3 特許庁長官は、審決があつたときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。

ただし、特許法 71 条により参加に係る特許法 148 条は準用されない。

判定に類する特許庁の行為として、①裁判所からの鑑定の嘱託及び②関税法 69 条の 7 に基づく求意見制度がある。鑑定の嘱託においては、特許法 71 条の 2 第 2 項の規定が準用されるが、特許法 71 条の 2 第 2 項は特許法における審判に係る規定を準用する規定である。

### ①裁判所からの鑑定の嘱託<sup>11</sup>

#### 意匠法 25 条の 2

特許庁長官は、**裁判所から**登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について**鑑定の嘱託**があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。

2 特許法第七十一条の二第二項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。

### ②関税法 69 条の 7 に基づく求意見制度

関税法 69 条の 7 (輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)

特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての**認定手続**が執られたときは、当該貨物に係る特許権者等(特許権者、実用新案権者又は意匠権者をいう。以下この条において同じ。)又は輸出者(当該認定手続に係る貨物を輸出しようとする者をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、当該特許権者等が第六十九条の三第一項(輸出してはならない貨物に係る認定手続)の規定による通知を受けた日(以下この項及び第六十九条の十第二項(輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)において「通知日」という。)から起算して十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過する日(第六十九条の十第一項及び第二項において「十日経過日」という。)までの期間(その期間の満了する日前に当該認定手続の進行状況その他の事情を勘案して税関長が当該期間を延長することを必要と認めてその旨を当該特許権者等及び当該輸出者に通知したときは、通知日から起算して二十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過する日(第六十九条の十第一項において「二十日経過日」という。)までの期間)内は、当該認定手続が執られている間に限り、**税関長に対し、当該認定手続に係る貨物が当該特許権者等の特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かに関し、技術的範囲等**(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第七十条第一項(特許発明の技術的範囲)(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第二十六条(特許法の準用)において準用する場合を含む。)に規定する技術的範囲又は**意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十五条第一項(登録意匠の範囲)**に規定する範囲をいう。第九項及び第六十九条の九(輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)において同じ。)について**特許庁長官の意見を聴くことを求めることができる。**

2 税関長は、前項の規定による求めがあつたときは、政令で定めるところにより、特許庁長官に対し、意見を求めるものとする。ただし、同項の規定による求めに係る貨物が第六十九条の二第一項第三号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物に該当するか否かが明らかであるときその他特許庁長官の意見を求める必要がないと認めるときは、この限りでない。

<sup>11</sup> 裁判所には裁判所調査官(知的財産に関しては審判官、審査官、弁理士等。任期三年。)がおかれるため(裁判所法 57 条)、鑑定の嘱託はあまり利用されていないと思われる。なお、最高裁判所の裁判所調査官には東京地方裁判所判事が充てられ、判決に関する調査官解説を執筆する。




意匠：判定	
特許 印紙 40,000	(40,000 円)
<h1>判定請求書</h1>	
平成〇〇年〇〇月〇〇日	
特許庁長官	殿
1 判定請求事件の表示	意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号判定請求事件
2 請求人	
住所（居所）	神奈川県横浜市港南区東〇丁目〇番〇号
電話番号	045-〇〇〇-〇〇〇〇
ファクシミリ番号	045-〇〇〇-〇〇〇〇
氏名（名称）	神奈川 一 二 
3 被請求人	
住所（居所）	千葉県千葉市中央区千葉町〇丁目〇番〇号
氏名（名称）	株式会社 千葉商会
4 請求の趣旨	イ号図面並びにその説明書に示す意匠は、登録第〇〇〇〇〇〇〇号意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属する（属しない）、との判定を求める。
5 請求の理由	
(1) 判定請求の必要	
(2) 本件登録意匠の経緯	出願 平成〇〇年〇〇月〇〇日 登録 平成〇〇年〇〇月〇〇日
(3) 本件登録意匠の説明	
(4) イ号意匠の説明	

図 17 「判定請求書」作成見本(特許庁「審判の概要(手続編) 平成 26 年度」108 頁)

(5) 本件登録意匠とイ号意匠との比較説明		
(6) イ号意匠が本件登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属する（属しない）理由の説明		
(7) むすび		
6 証拠方法		
(1) イ号意匠が、被請求人の実施に係るものである、との証明に関するもの		
(2) 本件登録意匠の先行周辺意匠に関するもの		
7 添付書類又は添付物件の目録		
(1) 判定請求書	副本	2通
(2) イ号図面並びに説明書	正本	1通
	副本	2通
(3) 意匠登録原簿謄本	正本	1通
	副本	2通
(4) 先行周辺意匠（甲第○号証）	正本	1通
	副本	2通

図 18 「判定請求書」作成見本(特許庁「審判の概要(手続編) 平成 26 年度」109 頁)

【管理番号】第1253450号  
 【総通号数】第148号  
 (19)【発行国】日本国特許庁(JP)  
 (12)【公報種別】**意匠判定公報**  
 【発行日】平成24年4月27日(2012.4.27)  
 【種別】判定  
 【判定請求番号】判定2011-600038(D2011-600038/J6)  
 【判定請求日】平成23年8月29日(2011.8.29)  
 【確定日】平成24年3月12日(2012.3.12)  
 【審決分類】  
 D12 . 1 -YA (F4-7)  
 【請求人】  
 【氏名又は名称】パナソニック 株式会社  
 【住所又は居所】大阪府門真市大字門真1006番地  
 【代理人】  
 【弁理士】  
 【氏名又は名称】藤本 昇  
 【代理人】  
 【弁理士】  
 【氏名又は名称】野村 慎一  
 【被請求人】  
 【氏名又は名称】株式会社 ユニティ  
 【住所又は居所】東京都文京区湯島3丁目19番11号 湯島ファーストビル6階  
 【事件の表示】  
 上記当事者間の登録第1398272号の判定請求事件について、次のとおり判定する。  
 【結 論】  
 イ号物件の写真及びその説明書に示す「包装用箱」の意匠は、登録第1398272号意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属する。  
 【理 由】  
 第1 請求の趣旨及び理由

図 19 意匠判定公報(判定 2011-600038)(抜粋)

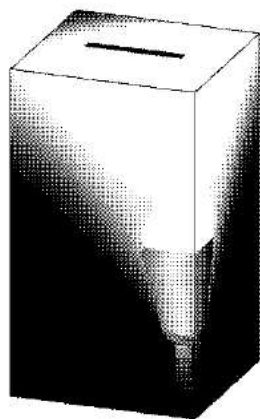
別紙第1 本件登録意匠

C・P

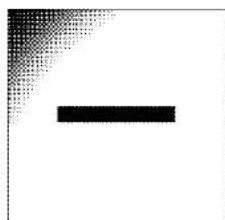
意匠登録第1398272号

意匠に係る物品 包装用箱

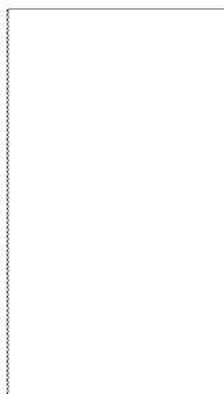
斜視図



平面図



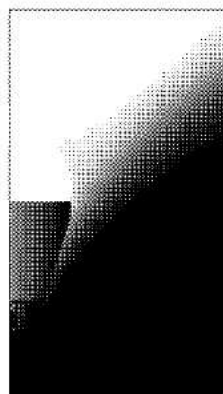
左側面図



正面図



右側面図



背面図



底面図

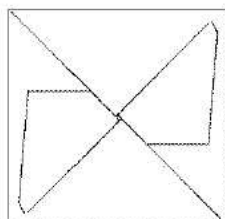


図 20 本件登録意匠

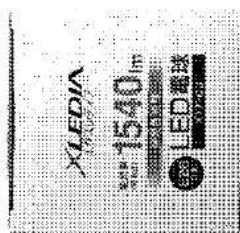
別紙第 2

イ号意匠

斜視図



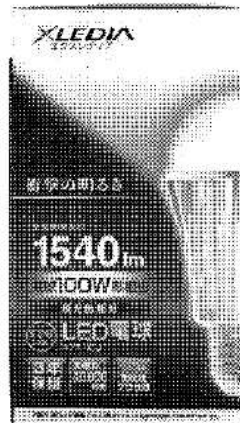
平面図



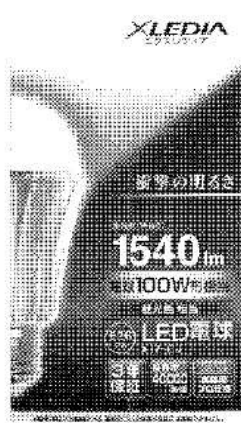
左側面図



正面図



右側面図



背面図



底面図

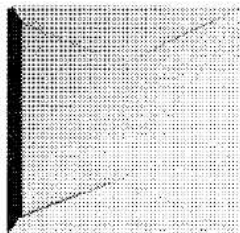


図 21 イ号意匠

## 1-7. 再審

### 1-7-1. 総論

審判の手續等に重大な瑕疵が発見された場合に審判のやり直しを請求する手續である。査定系審判、当事者系審判、再審の確定審決に対して請求することができる。

意匠法 53 条（再審の請求）  
 確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。  
 2 民事訴訟法（平成八年法律第九号）第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条（再審の事由）の規定は、前項の再審の請求に準用する。

#### 再審の事由

意匠法 53 条 2 項により民事訴訟法 338 条 1 項、2 項、339 条が準用される。

民事訴訟法 338 条  
 次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。

- 一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
- 二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
- 三 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授權を欠いたこと。
- 四 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
- 五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
- 六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。
- 七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
- 八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
- 九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
- 十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。

2 前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。

民事訴訟法 338 条 1 項に規定する事由がある場合には、審決取消訴訟ではなく再審を請求することができる。

民事訴訟法 339 条  
 判決の基本となる裁判について前条第一項に規定する事由がある場合（同項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合にあつては、同条第二項に規定する場合に限る。）には、その裁判に対し独立した不服申立ての方法を定めているときにおいても、その事由を判決に対する再審の理由とすることができる。

表 6 再審の事由

民訴 338 条 1 項	規定内容
1 号、2 号	審判官合議体の構成が違法
3 号	代理権の不存在
4 号～7 号	犯罪又はこれに準ずる行為の関与(ただし、民訴 338 条 2 項)
8 号	基礎となった裁判又は行政処分の変更
9 号	判断の遺脱
10 号	前審決との抵触

弁論主義を採用する裁判においてはもちろん、職権主義を採用する審判においても当事者が主張しなかった事項については判断の遺脱とならない。

知財高判平成 20 年 12 月 24 日平成 20 年(行ケ)第 10282 号 [LOVE 事件]  
 商標法 57 条 2 項が準用する民事訴訟法 338 条 1 項 9 号の「判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと」(本件では、準用の結果、「確定審決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと」と読み替えることになる。)とは、職権調査事項であると否とを問わず、その判断の如何により判決の結果に影響を及ぼすべき重要な事項であつて、当事者が口頭弁論において主張し又は裁判所の職権調査を促してその判断を求めたにもかかわらず、その判断を脱漏した場合をいうものと解される(大審院昭和 7 年 5 月 20 日判決民集 11 卷 10 号 1005 頁参照)。そして、同条項が商標法の確定審決に準用された場合にも同様に解するのが相当であるから、前審に当たる審判において当事者が主張していなかった事項について確定審決が判断をしていないとしても、再審事由たる判断の遺脱とはならないというべきである。

民事訴訟法 339 条を準用することにより、「参加許否の決定等の中間処分に再審理由がある場合にも確定審決に対して再審を請求することになる。」<sup>12</sup>

民訴 338 条 1 項に規定される再審事由以外の再審事由として詐害審決がある。

**詐害審決**  
**質権を設定した意匠権を共謀して無効にする等**

<sup>12</sup> 特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 [第 20 版]』(発明推進協会・2017 年)521 頁。いわゆる青本。特許庁ホームページからダウンロードすることができる。

意匠法 54 条

審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもって審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。

2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。

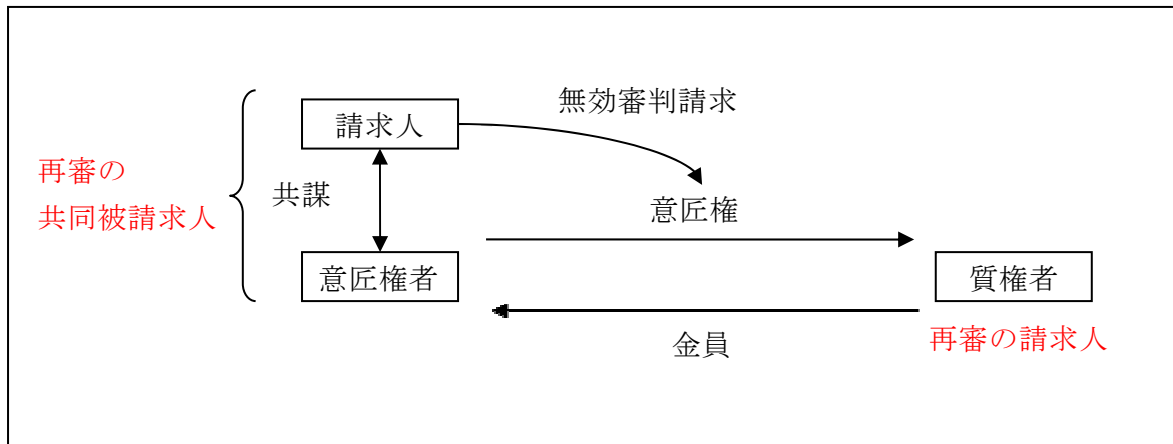


図 22 詐害審決

請求人

意匠法 53 条 (再審の請求)

確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。

当事者

査定系審判 : 審判請求人

当事者系審判 : 審判請求人と審判被請求人

参加人

意匠法 52 条により特許法 148 条が準用される。

特許法 148 条 (参加)

第百三十二条第一項の規定により審判を請求することができる者は、審理の終結に至るまでは、請求人としてその審判に参加することができる。

2 前項の規定による参加人は、被参加人がその審判の請求を取り下げた後においても、審判手続を続行することができる。

3 審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、当事者の一方を補助するためその審判に参加することができる。

4 前項の規定による参加人は、一切の審判手続をすることができる。

当事者参加 : 特許法 148 条 1 項(請求人として)

補助参加 : 特許法 148 条 3 項(当事者の一方を補助するため)



意匠法 54 条の詐害審決については、権利又は利益を害された第三者が請求人となる。

請求期間

意匠法 58 条により特許法 173 条が準用される。

特許法 173 条（再審の請求期間）

再審は、請求人が審決が確定した後再審の理由を知った日から三十日以内に請求しなければならない。

2 再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から十四日（在外者にあつては、二月）以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

3 請求人が法律の規定に従って代理されなかつたことを理由として再審を請求するときは、第一項に規定する期間は、請求人又はその法定代理人が送達により審決があつたことを知った日の翌日から起算する。

4 審決が確定した日から三年を経過した後は、再審を請求することができない。

5 再審の理由が審決が確定した後に生じたときは、前項に規定する期間は、その理由が発生した日の翌日から起算する。

6 第一項及び第四項の規定は、当該審決が前にされた確定審決と抵触することを理由とする再審の請求には、適用しない。

#### 1-7-2. 再審により回復した意匠権の効力の制限

意匠法 55 条は公平の理念に基づく規定である。意匠法 55 条 1 項は物品に対する意匠権の効力の制限を規定し、同条 2 項は行為に対する意匠権の効力の制限を規定する。

意匠法 55 条（再審により回復した意匠権の効力の制限）

無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し又は日本国内において製造し若しくは取得した当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品には、及ばない。

2 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。

一 当該意匠又はこれに類似する意匠の善意の実施

二 善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造のみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為

三 善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為

意匠法 55 条 2 項 1 号は直接侵害に係る行為に対する意匠権の効力の制限を規定し、同項 2 号、3 号はみなし侵害(意匠法 38 条)に係る行為に対する意匠権の効力の制限を規定する。

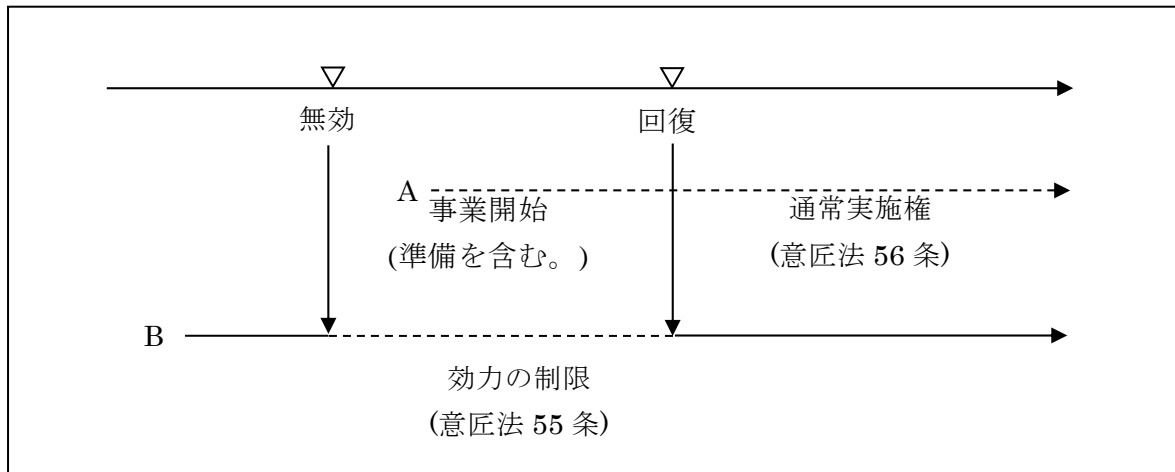


図 23 再審により回復した意匠権の効力の制限

意匠法 38 条 (侵害とみなす行為)

次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。  
 一 業として、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為  
 二 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為

社会経済的見地から事業又は事業の準備の保護を図る。先使用权と同趣旨に出るものである。

意匠法 56 条

無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた意匠登録出願について再審により意匠権の設定の登録があつたときは、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該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は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。

## 2. 審決取消訴訟

### 対象と管轄

#### 出訴期間

### 当事者

原告適格：当事者、参加人、参加を申請して拒否された者

被告適格：特許庁長官(査定系)、請求人又は被請求人(当事者系)

### 共有

①査定系審判(拒絶査定不服審判等)に係る審決取消訴訟

固有必要的共同訴訟：共有者全員に合一に確定する必要

②当事者系審判(意匠登録無効審判)に係る審決取消訴訟

保存行為：意匠権の消滅を防止(単独で提起可)

### 審理範囲

審決取消訴訟の審理範囲：審決の違法性

メリヤス編機事件

### 判決

取消判決の拘束力

上告

## 2-1. 総論

日本国憲法 76 条  
 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。  
 ○2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。  
 ○3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

審決取消訴訟<sup>13</sup>は「裁決の取消しの訴え」にあたる。

行政事件訴訟法 3 条（抗告訴訟）  
 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。  
 3 この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求、異議申立てその他の不服申立て（以下単に「審査請求」という。）に対する行政庁の裁決、決定その他の行為（以下単に「裁決」という。）の取消しを求める訴訟をいう。

行政事件訴訟法 1 条（この法律の趣旨）  
 行政事件訴訟については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

行政事件訴訟法 7 条（この法律に定めがない事項）  
 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。

法の適用については、

意匠法(特許法準用) → 行政事件訴訟法 → 民事訴訟法

<sup>13</sup> 審決取消訴訟は行政庁である特許庁の審決を不服とする行政訴訟の一類型である。「審取(しんとり)」と略されることも多い。一方、知的財産権の侵害行為に対して差止や損害賠償を請求する訴訟は民事訴訟の一類型である。知的財産に係るその他の訴訟として刑事訴訟がある。特許権・実用新案権・意匠権に係る刑事訴訟は多くないが、商標権・著作権・不正競争行為に係る刑事訴訟はたびたび提起される。

## 2-2. 対象と管轄

表 7 意匠に係る審決取消訴訟の対象

条	項	規定内容
46 条		拒絶査定不服審判の請求不成立審決
47 条		補正却下決定不服審判の請求不成立審決
48 条		意匠登録無効審判の審決
50 条	1 項	拒絶査定不服審判における補正の却下の決定(意匠法 17 条の 2)
57 条	1 項	再審における補正の却下の決定(意匠法 17 条の 2)
59 条	1 項	審判又は再審の請求書の却下の決定

## 管轄

東京高等裁判所の専属管轄である。他の裁判所に出訴すると移送される。

意匠法 59 条（審決等に対する訴え）  
 審決に対する訴え、第五十条第一項（第五十七条第一項において準用する場合を含む。）において準用する第十七条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、**東京高等裁判所の専属管轄**とする。

知的財産高等裁判所設置法 2 条 1 号は侵害訴訟に係る規定であり、同条 2 号は審決取消訴訟に係る規定である。

知的財産高等裁判所設置法 2 条（知的財産高等裁判所の設置）  
 東京高等裁判所の管轄に属する事件のうち、次に掲げる知的財産に関する事件を取り扱わせるため、裁判所法（昭和二十二年法律第五十九号）第二十二條第一項の規定にかかわらず、特別の支部として、**東京高等裁判所に知的財産高等裁判所を設ける。**  
 一 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、著作者の権利、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争（不正競争防止法（平成五年法律第四十七号）第二条第一項に規定する不正競争をいう。）による営業上の利益の侵害に係る訴えについて地方裁判所が第一審としてした終局判決に対する控訴に係る訴訟事件であってその審理に専門的な知見を要するもの  
 二 特許法（昭和三十四年法律第二百一十一号）第一百七十八条第一項の訴え、実用新案法（昭和三十四年法律第二百二十三号）第四十七条第一項の訴え、意匠法（昭和三十四年法律第二百二十五号）第五十九条第一項の訴え又は商標法（昭和三十四年法律第二百二十七号）第六十三条第一項（同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。）の訴えに係る訴訟事件

審決取消訴訟：行政訴訟

意匠法(特許法準用) → 行政事件訴訟法 → 民事訴訟法

表 8 三審制との関係

		一審	二審	三審
侵害訴訟	特許権等に関する訴え等の管轄 (民訴 6 条)	東京地方裁判所 大阪地方裁判所 (専属管轄)	知的財産高等裁判所 (専属管轄)	最高裁判所
	意匠権等に関する訴えの管轄 (民訴 6 条の 2)	各地方裁判所 東京地方裁判所 大阪地方裁判所 (競合管轄)	各高等裁判所	最高裁判所
審決取消訴訟	審決等に対する訴え (意 59 条) (知財高裁設置法 2 条 2 号)	審判 (一審相当)	知的財産高等裁判所 (専属管轄)	最高裁判所

民事訴訟法 6 条 (特許権等に関する訴え等の管轄)  
 特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え (以下「特許権等に関する訴え」という。) について、前二条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、その訴えは、それぞれ当該各号に定める裁判所の管轄に専属する。

一 東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所  
 東京地方裁判所

二 大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所  
 大阪地方裁判所

2 特許権等に関する訴えについて、前二条の規定により前項各号に掲げる裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。

3 第一項第二号に定める裁判所が第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴は、東京高等裁判所の管轄に専属する。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴については、この限りでない。

民事訴訟法 6 条の 2 (意匠権等に関する訴えの管轄)  
 意匠権、商標権、著作者の権利 (プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争 (不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号) 第二条第一項に規定する不正競争をいう。) による営業上の利益の侵害に係る訴えについて、第四条又は第五条の規定により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。

一 前条第一項第一号に掲げる裁判所 (東京地方裁判所を除く。) 東京地方裁判所

二 前条第一項第二号に掲げる裁判所 (大阪地方裁判所を除く。) 大阪地方裁判所

## 2-3. 出訴期間

### 出訴期間

### 不変期間(30日)、到達主義

意匠法 59 条 2 項により特許法 178 条 2 項～6 項が準用される。  
紛争の迅速な解決と法的安定性の確保

特許法 178 条（審決等に対する訴え）

2 前項の訴えは、当事者、参加人又は当該審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。

3 第一項の訴えは、**審決又は決定の謄本の送達があつた日から三十日**を経過した後は、提起することができない。

4 前項の期間は、**不変期間**とする。

5 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間については**附加期間**を定めることができる。

6 審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。

裁判内の不変期間について伸長又は短縮の余地はないが、審決取消訴訟の訴えの提起については遠隔又は交通不便の地にある者に限り審判長の職権により附加期間を定めることができる。

民事訴訟法 96 条（期間の伸縮及び付加期間）

裁判所は、法定の期間又はその定めた期間を伸長し、又は短縮することができる。ただし、不変期間については、この限りでない。

民事訴訟法 97 条（訴訟行為の追完）

当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかつた場合には、**その事由が消滅した後一週間**以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の**追完**をすることができる。ただし、外国に在る当事者については、この期間は、二月とする。

民事訴訟法 133 条（訴え提起の方式）

訴えの提起は、**訴状**を裁判所に提出してしなければならない。

## 2-4. 当事者

### 2-4-1. 原告適格

意匠法 59 条 2 項により特許法 178 条 2 項が準用される。

#### 原告適格

当事者、参加人、参加を申請して拒否された者

それ以外の者が訴えを提起しても却下される。

特許法 178 条 (審決等に対する訴え)

2 前項の訴えは、当事者、参加人又は当該審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。

行政事件訴訟法 9 条によると、法律上の利益を有する者は訴えを提起することができるが、意匠権は対世的な権利であるから、原告適格の範囲が無制限に広がってしまうので、行政事件訴訟法 9 条は適用されない。

行政事件訴訟法 9 条 (原告適格)

処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え (以下「取消訴訟」という。) は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者 (処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においてもなお処分又は裁決の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者を含む。) に限り、提起することができる。

参加を申請して拒否された者も原告適格となりうるので、日本国憲法 32 条の要請に反することはない。

日本国憲法 32 条

何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

### 2-4-2. 被告適格

#### 被告適格

特許庁長官(査定系)、請求人又は被請求人(当事者系)



表 9 意匠に係る審決取消訴訟の被告適格

条	項	規定内容	被告適格
46 条		拒絶査定不服審判の請求不成立審決	特許庁長官
47 条		補正却下決定不服審判の請求不成立審決	特許庁長官
48 条		意匠登録無効審判の請求認容審決	請求人
		意匠登録無効審判の請求不成立審決	被請求人(意匠権者)
50 条	1 項	拒絶査定不服審判における補正の却下の決定 (意匠法 17 条の 2)	特許庁長官
57 条	1 項	再審における補正の却下の決定 (意匠法 17 条の 2)	特許庁長官
59 条	1 項	審判又は再審の請求書の却下の決定	特許庁長官

意匠法 59 条 2 項により特許法 179 条が準用される。

特許法 179 条 (被告適格)  
 前条第一項の訴えにおいては、**特許庁長官を被告**としなければならない。  
 ただし、特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定  
 審決に対する第七十一条第一項の再審の審決に対するものにあつては、  
 その審判又は再審の**請求人又は被請求人を被告**としなければならない。

### 2-4-3. 共有

意匠登録を受ける権利の共有

意匠権の共有

審判の場合

意匠法 52 条により特許法 132 条が準用される。同条 2 項は無効審判(当事者系審判)、  
 同条 3 項は主に査定系審判に係る規定である(他に無効審判の再審等)。

特許法 132 条 (共同審判)  
 同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が  
 二人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。  
 2 **共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共  
 有者の全員を被請求人として請求しなければならない。**  
 3 **特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利につい  
 て審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。**

「特許権」は「意匠権」と、「特許を受ける権利」は「意匠登録を受ける権利」と読  
 み替える。

すべての共有者について審決が合一に確定すること、すべての共有者について手続  
 を保障することが必要である。

①査定系審判(拒絶査定不服審判等)に係る審決取消訴訟

**査定系審判(拒絶査定不服審判等)に係る審決取消訴訟  
固有必要的共同訴訟：共有者全員に合一に確定する必要**

最判平成7年3月7日〔磁気治療器事件〕

実用新案登録を受ける権利の共有者が、その共有に係る権利を目的とする実用新案登録出願の拒絶査定を受けて共同で審判を請求し、請求が成り立たない旨の審決を受けた場合に、右共有者の提起する審決取消訴訟は、共有者が全員で提起することを要するいわゆる**固有必要的共同訴訟**と解すべきである（最高裁昭和五二年（行ツ）第二八号同五五年一月一八日第二小法廷判決・裁判集民事一二九号四三頁参照）。けだし、右訴訟における審決の違法性の有無の判断は共有者全員の有する一個の権利の成否を決めるものであって、**右審決を取り消すか否かは共有者全員につき合一に確定する必要がある**からである。実用新案法が、実用新案登録を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは共有者の全員が共同で請求しなければならないとしている（同法四一条の準用する特許法一三二条三項）のも、右と同様の趣旨に出たものというべきである。

②当事者系審判(意匠登録無効審判)に係る審決取消訴訟

**当事者系審判(意匠登録無効審判)に係る審決取消訴訟  
保存行為(民法 252 条)：意匠権の消滅を防止(単独で提起可)**

〔ETNIES 事件〕〔水沢うどん事件〕判決は、当事者系審判の請求成立審決(権利消滅)に対する審決取消訴訟について、権利の共有者の一人が単独でも提起することができるとし、その必要性を(2)において、その許容性を(3)においてそれぞれ説いている<sup>14</sup>。

<sup>14</sup> 既存の制度の解釈や新たな制度の提案においては、その必要性和許容性を明示しなければならない。

最判平成 14 年 2 月 22 日〔ETNIES 事件〕  
 最判平成 14 年 2 月 28 日〔水沢うどん事件〕

(1) 商標登録出願により生じた権利が共有に係る場合において、同権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同してしなければならないとされているが(商標法 5 6 条 1 項の準用する特許法 1 3 2 条 3 項)、これは、共有者が有することとなる 1 個の商標権を取得するについては共有者全員の意思の合致を要求したものである。これに対し、いったん商標権の設定登録がされた後は、商標権の共有者は、持分の譲渡や専用使用権の設定等の処分については他の共有者の同意を必要とするものの、他の共有者の同意を得ないで登録商標を使用することができる(商標法 3 5 条の準用する特許法 7 3 条)。

ところで、いったん登録された商標権について商標登録の無効審決がされた場合に、これに対する取消訴訟を提起することなく出訴期間を経過したときは、商標権が初めから存在しなかったこととなり、登録商標を排他的に使用する権利が遡及的に消滅するものとされている(商標法 4 6 条の 2)。したがって、**上記取消訴訟の提起は、商標権の消滅を防ぐ保存行為に当たるから、商標権の共有者の 1 人が単独でもすることができるものと解される。**そして、商標権の共有者の 1 人が単独で上記取消訴訟を提起することができるとしても、訴え提起をしなかった共有者の権利を害することはない。

(2) 無効審判は、商標権の消滅後においても請求することができる(商標法 4 6 条 2 項)、商標権の設定登録から長期間経過した後に**他の共有者が所在不明等の事態**に陥る場合や、また、**共有に係る商標権に対する共有者それぞれの利益や関心の状況が異なる**ことからすれば、訴訟提起について他の共有者の協力が得られない場合なども考えられるところ、このような場合に、共有に係る商標登録の無効審決に対する取消訴訟が固有必要的共同訴訟であると解して、共有者の 1 人が単独で提起した訴えは不適法であるとする、出訴期間の満了と同時に無効審決が確定し、商標権が初めから存在しなかったこととなり、不当な結果となり兼ねない。

(3) 商標権の共有者の 1 人が単独で無効審決の取消訴訟を提起することができる(商標法 4 6 条 2 項)と解しても、その訴訟で**請求認容の判決が確定した場合**には、その取消しの効力は他の共有者にも及び(行政事件訴訟法 3 2 条 1 項)、再度、特許庁で共有者全員との関係で審判手続が行われることになる(商標法 6 3 条 2 項の準用する特許法 1 8 1 条 2 項)。他方、その訴訟で**請求棄却の判決が確定した場合**には、他の共有者の出訴期間の満了により、無効審決が確定し、権利は初めから存在しなかったものとみなされることになる(商標法 4 6 条の 2)。**いずれの場合にも、合一確定の要請に反する事態は生じない。**さらに、各共有者が共同して又は各別に取消訴訟を提起した場合には、これらの訴訟は、類似必要的共同訴訟に当たると解すべきであるから、併合の上審理判断されることになり、合一確定の要請は充たされる。

(4) 以上説示したところによれば、【要旨】商標権の共有者の 1 人は、共有に係る商標登録の無効審決がされたときは、単独で無効審決の取消訴訟を提起することができる(商標法 4 6 条 2 項)と解するのが相当である。

上記判例は無効審判における請求成立審決(権利消滅)に対する審決取消訴訟に係るものであるが、無効審判における請求不成立審決(権利維持)に対する審決取消訴訟は、被請求人(権利者)全員を被告としなければならない<sup>15</sup>。すべての共有者について手続を保障することが必要であるからである。一方、請求人は単独であっても原告適格を有する。

<sup>15</sup> 高部眞規子『実務詳説 特許関係訴訟』(金融財政事情研究会・2011 年)274 頁。

最判平成 12 年 2 月 18 日判時 1703 号 159 頁〔嗜好食品の製造方法事件〕

被上告人ら及び訴外 2 社が共同して上告人らの特許の無効審判を請求したのに対し、審判の請求は成り立たない旨の審決がされたので、被上告人らのみが右審決の取消しを求めるものである。このような場合、審決の取消しを求める訴えは、無効審判の請求をした者の全員が共同して提起することを要すると解すべき理由はないから、本件訴訟は適法である。

2-4-4. まとめ

表 10 審決取消訴訟の原告と被告(査定系審判)

査定系審判	審決取消訴訟	
	原告	被告
成立	—	—
不成立	請求人（出願人） 全員 固有必要的共同訴訟 〔磁気治療器事件〕	被請求人（特許庁長官）

表 11 審決取消訴訟の原告と被告(当事者系審判)

当事者系審判	審決取消訴訟	
	原告	被告
成立 (権利消滅)	被請求人（権利者） 単独でも可 保存行為 〔ETNIES 事件〕 〔水沢うどん事件〕	請求人 全員
不成立 (権利維持)	請求人 単独でも可 〔嗜好食品の製造方法 事件〕	被請求人（権利者） 全員 手続保障 高部『実務詳解 特許関係訴訟』274 頁

## 2-5. 審理範囲

一般的な行政処分に対する抗告訴訟の審理範囲は「行政処分の違法性(あらゆる違法事由)」であるが、審決取消訴訟の審理範囲は「審決の違法性」に限られる。

### 審決取消訴訟の審理範囲 審決の違法性

#### 2-5-1. 従来

##### 無制限説

審決の取消理由に制限はない。

拒絶・無効理由が異なってもよい。新たな証拠を提出してもよい。

最判昭和 28 年 10 月 16 日(特許)

##### 法条説

拒絶・無効理由の根拠法条が同一である限り主張できる。

新たな証拠を提出してもよいが、拒絶・無効理由は同じでなければならない。

最判昭和 35 年 12 月 20 日(商標)

最判昭和 43 年 4 月 4 日(実用新案)

##### 制限説

法条だけではなく具体的な公知事実までもが同じである限り主張できる。

東京高裁が永らく主張、現在の最高裁の立場でもある。

無制限説(引用部分に記載はないが、拒絶・無効理由が異なってもよい。)

最判昭和 28 年 10 月 16 日

特許抗告審判の審理の際に主張しなかつた事実であつても、右審判の審決の取消訴訟において新たに主張することを妨げない。

東京高等裁判所は事実審であるから、**審判の際主張しなかつた事実、審決の基礎としなかつた事実も、これを採用し判決の基礎としても違法でない。**  
(第一法規)

法条説(引用部分に記載はないが、根拠法条が同一である限り。)

最判昭和 35 年 12 月 20 日

商標法による審決に対する訴訟で、当事者は、審判における争点について、**審判に際し主張しなかつた新たな事実を主張することができる。**(旧法関係)

商標無効審判抗告審判の審決後の事実であつても、商標の無効かどうかの判断の資料になり得るものは、審決に対する訴訟の裁判で判断の資料にならないものではない。(旧法関係) (第一法規)

最判昭和 43 年 4 月 4 日

特許庁が、実用新案登録無効審判において提出された公知刊行物の記載によっては実用新案法（大正 10 年法律 97 号）1 条の考案を構成しないものとするとはできないと判断して、請求が成り立たない旨の審決をした場合であっても、当該審決の取消訴訟において、当事者は、**審決の判断を受けていない新たな公知刊行物に基づいて当該実用新案を無効と主張することを妨げない。**（第一法規）

## 2-5-2. メリヤス編機事件(制限説)

最判昭和 51 年 3 月 10 日民集 30 卷 2 号 79 頁〔メリヤス編機事件〕

右に述べたような、法が定めた特許に関する処分に対する不服制度及び審判手続の構造と性格に照らすときは、特許無効の抗告審判の審決に対する取消の訴においてその判断の違法が争われる場合には、**専ら当該審判手続において現実に争われ、かつ、審理判断された特定の無効原因に関するもののみが審理の対象とされるべきものであり、それ以外の無効原因については、右訴訟においてこれを審決の違法事由として主張し、裁判所の判断を求めることを許さないとするのが法の趣旨であると解すべきである。**・・・以上の次第であるから、審決の取消訴訟においては、抗告審判の手続において審理判断されなかつた公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とし、又はこれを適法とする理由として主張することができないものといわなければならない。

大法廷で、従来の一部最高裁判例を変更し、東京高裁の主張に倣い制限説を採ることを明らかにした。ちなみに、知的財産に関して最高裁大法廷判決が出されたのは、メリヤス編機事件のみである。

当事者系審判についての判例であるが、判旨において、査定系審判でも同じである旨を明言した。

旧法(公告審判)に関する事件だが、現行法と基本構造は同じである。

ただし、同一の引用例について、それを理解する書証(補助資料)として、他の技術文献を提出することは許される。当該引用例に審理を集中して、補強証拠も十分に提出させる趣旨である。



最判昭和 55 年 1 月 24 日民集 34 卷 1 号 80 頁〔食品包装容器事件〕

実用新案登録の無効についての審決の取消訴訟においては、審判の手續において審理判断されていなかった刊行物記載の考案との対比における無効原因の存否を認定して審決の適法、違法を判断することの許されないことは、当裁判所の判例の趣旨とするところであるが（最高裁昭和四二年（行ツ）第二八号同五一年三月一〇日大法廷判決・民集三〇卷二号七九頁参照）、審判の手續において審理判断されていた刊行物記載の考案との対比における無効原因の存否を認定して審決の適法、違法を判断するにあたり、**審判の手續にはあらわれていなかった資料に基づき右考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」という。）の実用新案登録出願当時における技術常識を認定し、これによつて同考案のもつ意義を明らかにしたうえ無効原因の存否を認定したとしても、このことから審判の手續において審理判断されていなかった刊行物記載の考案との対比における無効原因の存否を認定して審決の適法、違法を判断したものという**ことはできない。

制限説の根拠は、以下の点に求められる。

- ①技術専門官庁たる特許庁の審判手續が介在するので、通常の行政処分取消訴訟とは異なる。
- ②特許権者には、技術専門官庁たる特許庁の審判手續を経由する利益がある。
- ③拒絶査定不服審判においては補正ができることとの整合を図る必要がある。審決取消訴訟において、特許庁が新たな拒絶理由を出せるなら<sup>16</sup>、不成立審決が確定した場合、新たな拒絶理由に対する補正の機会は与えられないこととなる。

制限説に対する反対意見の根拠は、以下のようなものがある<sup>17</sup>。

- ①特許庁の審決に対する審決取消訴訟であっても、通常の行政処分取消訴訟と同質である。
- ②紛争の一回的解決を図り、手續の遅延を防止するため、制限しないほうがよい。
- ③侵害訴訟では、無効の抗弁により、技術的専門家の第一次的判断(無効審判)を経由せずとも特許の有効性を否定できる<sup>18</sup>。この制度との整合性を図るべきである。

<sup>16</sup> これを許すと、審判における特許庁の判断の是非を争うという審決取消訴訟の本質が失われることになる。

<sup>17</sup> 主要な論者は、大淵哲也東京大学教授。大淵哲也「審決取消訴訟の審理範囲－メリヤス編機事件」中山信弘=大淵哲也=小泉直樹=田村善之編『特許判例百選 [第4版]』(有斐閣・2012年)98頁。

<sup>18</sup> 一見論理的に思われるが、無効の抗弁は権利に瑕疵が存することを主張するものであって、審判における特許庁の判断の是非を争うものではない。

審決取消訴訟において被告特許庁による周知例の差換えを認めなかった裁判例である。

東京高判平成2年7月31日無体裁集22巻2号457頁〔ペーンポンプ事件〕

取消事由(1)、(2)を通じ、被告は、(b)構成及び(c)構成に関し審決が引用した周知例を差し換えることを主張する。右にいう差換えとは、各構成の進歩性の欠如、すなわち各構成が他の公知の発明から容易に推考し得ることを示す証拠を、本件の審決取消訴訟において新たに提出することを意味するものであることはその主張自体に照らし明らかなどころである。しかして、前記のとおり、各構成についての把握内容は審決の認定判断と被告の主張において異なるのであり、被告が差換えと称して提出する新証拠はいずれも被告が把握した各構成に関わるものであるから、**審決の認定判断を離れてかかる証拠の提出を認めることは相当ではない。**

そうであっても被告の主張する(b)構成及び(c)構成の把握は、本願発明の要旨に照らしそれ自体としては誤っていないと認められるから、審決取消訴訟においてかように正しく把握された構成についてまで新証拠による審理が許されないとするものの当否は検討を要する。しかし、**もし、新証拠の提出を認めるとすれば、そのことは、特許庁(被告)が出願人(原告)に対して新たな拒絶理由を示すことと変わりはないから、各構成の把握いかんにかかわらず、そのようなことは補正の機会のない審決取消訴訟の手續において許されるものではない**と解するのが相当である。被告が新証拠として提出する乙号各証がそれ自体としてみる限り周知事実に関するものであることは否定し得ないとしても、いずれも、(b)構成又は(c)構成を想到することの容易性そのものに関わるもので、単に技術水準を知るとか刊行物の記載内容を明らかにするという類いのものとは異なるものであることは明らかである(現に審決自ら周知事実と認める甲号各証を拒絶理由として通知している。)

したがって、本件において審決の当否を判断するに当たり、被告が新証拠として提出する乙号各証を参酌することは許されないものといわなければならない。



## 2-6. 判決

### 2-6-1. 審決の取消事由

意匠法 59 条 2 項により特許法 181 条が準用される。

特許法 181 条（審決又は決定の取消し）  
 裁判所は、第七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において、当該請求を理由があると認めるときは、**当該審決又は決定を取り消さなければならない。**  
 2 審判官は、前項の規定による審決又は決定の取消しの判決が確定したときは、さらに審理を行い、審決又は決定をしなければならない。この場合において、審決の取消しの判決が、第三十四条の二第一項の訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項について確定したときは、審判官は、審理を行うに際し、当該一群の請求項のうちその他の請求項についての審決を取り消さなければならない。

#### 審決の取消事由

手続的取消事由(例：拒絶査定不服審判における新たな拒絶理由の通知義務違反)

実体的取消事由(事実認定、法律判断)

#### 拒絶査定不服審判における新たな拒絶理由の通知義務違反について

意匠法 50 条（審査に関する規定の準用）  
 3 特許法第五十条（**拒絶理由の通知**）の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。

特許法 50 条（拒絶理由の通知）  
 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、**拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。**ただし、第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合（同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。）において、第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。

ただし、結果に影響を及ぼさないときには、審決を取り消すべき違法とはならない。

最判昭和 51 年 5 月 6 日判時 819 号 35 頁

行政処分に瑕疵がある場合においても、その瑕疵が当該処分の結果に影響を及ぼさないときには、当該処分の取消原因とならないものと解すべきであるから、行政処分の取消訴訟において、当該処分に一般的にみて行政処分の結果に影響を及ぼすような性質を有する手続上の瑕疵が認められる場合でも、その瑕疵が当該処分の結果に影響を及ぼさないことが明らかであると認められる特別の事情があるときは、裁判所は、右瑕疵は当該処分の取消原因とならないものと判断しなければならないこととなる。そして、この理は、審決取消訴訟において審決に審判手続上の瑕疵があると認められる場合においても、原則として妥当するものである。しかしながら、審決取消訴訟においては、審判手続において審理判断されなかつた公知事実を主張することは許されず、したがって、裁判所の審理判断もこれに及ばないこととなるのであるから（最高裁昭和四二年（行ツ）第八二号同五一年三月一〇日大法廷判決参照。所論引用の判例は、右判決により変更されたものである。）、審判手続上の瑕疵が審決に影響を及ぼすかどうかの判断が、審判手続において審理判断されず、したがって審決取消訴訟において審理判断することのできない公知事実にかかわるものである場合には、裁判所は、当該瑕疵が具体的に審決に影響を及ぼすかどうかについての判断をすることができず、当該瑕疵が一般的に審決に影響を及ぼすべき性質を有するものであるかどうかにより、審決取消の原因となる瑕疵かどうかを決しなければならない筋合である。

## 2-6-2. 効果

意匠法 59 条 2 項により特許法 181 条が準用される。

特許法 181 条（審決又は決定の取消し）

裁判所は、第七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において、当該請求を理由があると認めるときは、当該審決又は決定を取り消さなければならない。

2 審判官は、前項の規定による審決又は決定の取消しの判決が確定したときは、さらに審理を行い、審決又は決定をしなければならない。この場合において、審決の取消しの判決が、第三十四条の二第一項の訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項について確定したときは、審判官は、審理を行うに際し、当該一群の請求項のうちその他の請求項についての審決を取り消さなければならない。

取消判決の拘束力(行政事件訴訟法 33 条)

ただし、再開された審判において提出された新たな証拠に基づいて同じ審決をすることは許される。

行政事件訴訟法 33 条

処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。

最判平成4年4月28日民集46巻4号245頁〔高速旋回式バレル事件〕

特許無効審判事件についての審決の取消訴訟において審決取消しの判決が確定したときは、審判官は特許法一八一条二項の規定に従い当該審判事件について更に審理を行い、審決をすることとなるが、審決取消訴訟は行政事件訴訟法の適用を受けるから、**再度の審理ないし審決には、同法三三条一項の規定により、右取消判決の拘束力が及ぶ。**そして、この拘束力は、**判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから、審判官は取消判決の右認定判断に抵触する認定判断をすることは許されない。**したがって、再度の審判手続において、審判官は、取消判決の拘束力の及ぶ判決理由中の認定判断につきこれを誤りであるとして従前と同様の主張を繰り返すこと、あるいは右主張を裏付けるための新たな立証をすることを許すべきではなく、審判官が取消判決の拘束力に従ってした審決は、その限りにおいて適法であり、再度の審決取消訴訟においてこれを違法とすることができないのは当然である。

## 上告

民事訴訟法311条（上告裁判所）

上告は、**高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所に**することができる。

上告期間：二週間(不変期間)

民事訴訟法285条（控訴期間）

控訴は、判決書又は第二百五十四条第二項の調書の送達を受けた日から**二週間の不変期間**内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。

民事訴訟法285条は上告について準用される。

民事訴訟法313条（控訴の規定の準用）

前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、**上告**及び上告審の訴訟手続**について準用**する。

上告には、①法定の理由に基づくもの(民事訴訟法 312 条)と②上告受理の申立てによるもの(民事訴訟法 318 条)がある。知的財産権に係る訴訟の上告は通常②上告受理の申立てによる。

①上告の理由：限定列举

民事訴訟法 312 条 (上告の理由)  
 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。  
 2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。  
 一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。  
 二 法律により判決に關与することができない裁判官が判決に關与したこと。  
 二の二 日本の裁判所の管轄権の専属に關する規定に違反したこと。  
 三 専属管轄に關する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)  
 四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授權を欠いたこと。  
 五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。  
 六 判決に理由を付せず、又は理由に食違ひがあること。

②上告受理の申立て：㉞判例相反、㉟法令解釈

民事訴訟法 318 条 (上告受理の申立て)  
 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の㉞判例(これがない場合にあつては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の㉟法令の解釈に關する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。

上告審の多くは、法令の解釈に關する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより受理されるものである。「知的財産高等裁判所は意匠法〇〇条の解釈を誤っている」等。

高等裁判所：事実審

最高裁判所：法律審(事実認定に係る争いは不可)

民事訴訟法 321 条 (原判決の確定した事実の拘束)  
 原判決において適法に確定した事實は、上告裁判所を拘束する。

### 3. 意匠権

#### 発生

設定の登録

#### 性格

物権的権利：公権的

財産権：私権的

#### 効力

登録意匠の範囲：願書の記載、図面等

類似の判断：需要者の視覚

#### 存続期間

設定の登録の日から 20 年

登録料の納付・追納

#### 消滅

存続期間満了

登録料不納

無効審決確定

### 3-1. 発生

意匠法 20 条（意匠権の設定の登録）  
 意匠権は、設定の登録により発生する。  
 2 第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付があつたときは、意匠権の設定の登録をする。  
 3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。  
 一 意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所  
 二 意匠登録出願の番号及び年月日  
 三 登録番号及び設定の登録の年月日  
 四 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容  
 五 前各号に掲げるもののほか、必要な事項  
 4 第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第四号に掲げる事項は、同項の規定にかかわらず、第十四条第一項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。

意匠法 42 条（登録料）  
 意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、第二十一条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、次に掲げる金額を納付しなければならない。  
 一 第一年から第三年まで 毎年八千五百円  
 二 第四年から第二十年まで 毎年一万六千九百円

意匠法 43 条（登録料の納付期限）  
 前条第一項第一号の規定による第一年分の登録料は、意匠登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。  
 2 前条第一項の規定による第二年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。  
 3 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。

意匠公報による開示の効果として侵害事件における過失が推定される。ただし、秘密意匠についてはこの限りでない。

意匠法 40 条（過失の推定）  
 他人の意匠権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。ただし、第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権又は専用実施権の侵害については、この限りでない。

(19) 【発行国】 日本国特許庁 (J P)  
 (45) 【発行日】 平成16年9月6日 (2004. 9. 6)  
 (12) 【公報種別】 意匠公報 (S)  
 (11) 【登録番号】 意匠登録第1216509号 (D1216509)  
 (24) 【登録日】 平成16年7月23日 (2004. 7. 23)  
 (54) 【意匠に係る物品】 包装用容器  
 【部分意匠】  
 【関連意匠の意匠登録番号】 意匠登録第1216757号 (D1216757)  
 (52) 【意匠分類】 F4-510AC  
 (51) 【国際意匠分類 (参考)】 09-01  
 【Dターム】 FDECA03、FDECB02、FDECC01、FDECD02、FDECF00、FDEEA01  
 (21) 【出願番号】 意願2004-1074 (D2004-1074)  
 (22) 【出願日】 平成16年1月19日 (2004. 1. 19)  
 (72) 【創作者】  
 【氏名】 水口 洋二  
 【住所又は居所】 東京都港区元赤坂一丁目2番3号 サントリ株式会社東京支社内  
 (73) 【意匠権者】  
 【識別番号】 000001904  
 【氏名又は名称】 サントリ株式会社  
 【氏名又は名称原語表記】 SUNTORY LIMITED  
 【住所又は居所】 大阪府大阪市北区堂島浜2丁目1番40号  
 【住所又は居所原語表記】 1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8203 JAPAN  
 (74) 【代理人】  
 【識別番号】 100068261  
 【弁理士】  
 【氏名又は名称】 柳生 征男  
 (74) 【代理人】  
 【識別番号】 100081639  
 【弁理士】  
 【氏名又は名称】 中田 和博  
 (74) 【代理人】  
 【識別番号】 100086966  
 【弁理士】  
 【氏名又は名称】 足立 泉  
 (74) 【代理人】  
 【識別番号】 100091270  
 【弁理士】  
 【氏名又は名称】 青木 博通  
 【審査官】 本田 憲一  
 (55) 【意匠の説明】 実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。一点鎖線は、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分とその他の部分の境界のみを示す線である。背面図は正面図と同一に表れるため省略する。左側面図は右側面図と同一に表れるため省略する。

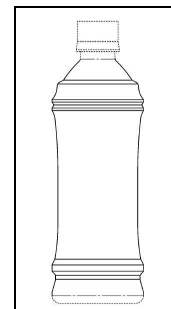


図 24 意匠公報の例(意匠登録第 1216509 号)

### 3-2. 性格

意匠法 1 条 (目的)

この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。

意匠法 23 条 (意匠権の効力)

意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし、その意匠権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

意匠権は物権的権利：公権としての性格

物権、対世効 ←→ (対概念は債権、相対効)

意匠権は財産権：私権としての性格



### 3-3. 効力

#### 3-3-1. 定義

意匠法 23 条（意匠権の効力）  
 意匠権者は、①業として登録意匠及びこれに類似する意匠の②実施をする権利を③専有する。ただし、その意匠権について④専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

##### ①「業として」 ←→（対概念は個人的又は家庭内での実施）

反復的・継続的に行われること<sup>19</sup>

営利目的でなくても構わない。

##### ②「実施」

意匠法 2 条（定義等）  
 3 この法律で意匠について「実施」とは、意匠に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。）をする行為をいう。

「製造」：作ること（「修理」が新たな「製造」に該当する場合がある。）

「使用」：使うこと

「譲渡」：所有権を移転すること（有償・無償を問わない。見本・試供品を含む。）

「貸渡し」：占有権を一時的に移転すること（有償・無償を問わない。）

「申出」：カタログ・パンフレットの配布等（展示を含む。）

「輸出」：侵害品の国外流出を防止

「輸入」：侵害品の国内流入を防止

##### ③「専有」

意匠権者の許諾を得ることなく業として登録意匠と同一又は類似の意匠を実施することは意匠権侵害を構成する（ただし、抗弁が成立する場合を除く。）。

意匠権侵害に対しては、

差止請求(意匠法 37 条)、

損害賠償請求(民法 709 条)

をすることができる。

また、意匠権を侵害した者は、刑事責任を問われることがある。

<sup>19</sup> 工業利用可能性との関係。特許発明の場合、一回の実施であっても特許権の侵害となる可能性がある。

意匠法 37 条 (差止請求権)

意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2 意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(プログラム等(特許法第二条第四項に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。))を含む。以下同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

3 第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者又は専用実施権者は、その意匠に関し第二十条第三項各号に掲げる事項を記載した書面であつて特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、第一項の規定による請求をすることができない。

意匠法 37 条 2 項は同条 1 項に附帯する附帯請求権である。秘密意匠に係る意匠権に基づく差止請求は警告を要件とする(意匠法 37 条 3 項)。

民法 709 条 (不法行為による損害賠償)

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

④ 「専用実施権」

意匠法 27 条 (専用実施権)

意匠権者は、その意匠権について専用実施権を設定することができる。ただし、本意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権は、本意匠及びすべての関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。

2 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。

3 本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権についての専用実施権は、すべての関連意匠の意匠権について同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。

4 特許法第七十七条第三項 から第五項 まで(移転等)、第九十七条第二項(放棄)並びに第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。

3-3-2. 登録意匠の範囲

意匠法 23 条 (意匠権の効力)

意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし、その意匠権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

特許発明：特許請求の範囲＋均等の範囲

登録商標：専用権(+禁止権)の範囲

登録意匠：登録意匠とこれに類似する意匠の範囲

## 意匠法 24 条 (登録意匠の範囲等)

登録意匠の範囲は、①願書の記載及び願書に添付した②図面に記載され又は願書に添付した写真、ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。

2 登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。

## ①「願書の記載」

意匠法 9 条の 2 括弧書きにより、意匠法 6 条 1 項 1 号、2 号、同条 2 項の規定による記載を除く。そうすると残るのは以下の三つである。

【意匠に係る物品】

【意匠に係る物品の説明】

【意匠の説明】

## 意匠法 9 条の 2 (願書の記載又は図面等の補正と要旨変更)

願書の記載 (第六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに同条第二項の規定により記載した事項を除く。第十七条の二第一項及び第二十四条第一項において同じ。) 又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。

## 意匠法 6 条 (意匠登録出願)

意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。

一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所

## 三 意匠に係る物品

2 経済産業省令で定める場合は、前項の図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。この場合は、写真、ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。

3 第一項第三号の意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。

4 意匠に係る物品の形状、模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。

5 第一項又は第二項の規定により提出する図面、写真又はひな形にその意匠の色彩を付するときは、白色又は黒色のうち一色については、彩色を省略することができる。

6 前項の規定により彩色を省略するときは、その旨を願書に記載しなければならない。

7 第一項の規定により提出する図面に意匠を記載し、又は第二項の規定により提出する写真若しくはひな形に意匠を現す場合において、その意匠に係る物品の全部又は一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなければならない。

【書類名】	意匠登録願		
【整理番号】			
(【提出日】	平成	年	月 日)
【あて先】	特許庁長官		殿
【意匠に係る物品】			
【意匠の創作をした者】			
【住所又は居所】			
【氏名】			
【意匠登録出願人】			
【識別番号】			
【住所又は居所】			
【氏名又は名称】			
【代表者】			
(【国籍】)			
【代理人】			
【識別番号】			
【住所又は居所】			
【氏名又は名称】			
(【手数料の表示】)			
(【予納台帳番号】)			
(【納付金額】)			
【提出物件の目録】			
【物件名】	図面	1	
【意匠に係る物品の説明】			
【意匠の説明】			

← ⑩ 又は 識別ラベル

↑

代理人手続のときは、法人にあつては【代表者】の欄、並びに本人の印及び識別ラベルは不要です。

⑩ 又は 識別ラベル

図 25 意匠登録願(特許庁「出願の手続 平成 27 年度」418 頁)

【意匠に係る物品】

意匠法 7 条 (一意匠一出願)  
 意匠登録出願は、経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにしなければならない。

意匠法施行規則別表第一

意匠法施行規則別表第二(組物)

【意匠に係る物品の説明】

意匠法施行規則別表第一の下欄に掲げる物品の区分のいずれにも属さない物品について意匠登録出願をするとき、その物品の使用の目的、使用の状態等物品の理解を助けることができるような説明を記載する。

意匠法 2 条 2 項の規定により物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像を含む意匠について意匠登録出願をするとき、その画像に係る当該物品の機能及び操作の説明を記載する。



【意匠に係る物品の説明】本物品は、移動開閉式の本棚であり、主として読書用の本棚と折り畳み式の椅子により構成される。本棚は固定的に設置するものであるという常識を覆し、底面に配置された移動用キャスターにより自由に移動すると同時に、移動した先を読書に適した環境とすることを実現した。折り畳み式の椅子の上に位置する棚の下面には読書灯が配置されている。背面図に表れた楕円状の部分は凹部であり、電気コード等を巻いて収納するための二箇所の突起が設けられている。

図 26 【意匠に係る物品の説明】の具体例(意匠登録第 1495601 号)

【意匠の説明】

意匠法 6 条 3 項、4 項及び 7 項に規定する場合は、それぞれの規定により記載すべき事項をそれぞれ記載する。

意匠法 6 条 5 項の規定により色彩を省略するときは、同条 6 項の規定により記載すべき事項を記載する。



【意匠の説明】「何」の文字を立体化した置物である。正面・背面・左右両側面、いずれの角度からでも文字を認識することができる。各図の表面部全面に表された濃淡は、いずれも立体表面の形状を特定するためのものである。各図の周辺部に表された色彩（黒色）は、形状を明確にするための背景である。

図 27 【意匠の説明】の具体例(意匠登録第 1410207 号)



②図面<sup>20</sup>、写真、ひな形(模型)、見本(現物)

意匠法は特許法と異なり訂正審判の制度を有しないので、図面間の多少の不整合は許される。同旨大阪地判平成 10 年 9 月 3 日平成 6 年(ワ)第 11086 号〔包装用缶事件〕。

大阪地判昭和 63 年 12 月 22 日無体裁集 20 卷 3 号 507 頁〔釣りざお事件〕

しかしながら、そのことから直ちに被告主張のごとく本件意匠の範囲を確定不能とするのは相当でない。少なくとも、本件のような侵害訴訟の場において登録意匠の内容ないしその類似範囲を検討する場合には、**当該登録意匠の願書及び願書に添付した図面の記載相互間に多少の矛盾ないし不一致がみられても、そのことから直ちに当該意匠の範囲を確定不能とするのではなく、願書及び添付図面の記載内容並びに当該意匠に係る物品の性状を総合的に勘案し、当該意匠の創作者が意図した意匠の具体的な構成がどのようなものであったかを当業者の立場から合理的、客観的に判断し、かかる観点から判断した場合に、右矛盾ないし不一致が、願書やその添付図面作成上の誤記や不手際ないし作図上の制約から生ずるものであることが理解され、具体的に構成された統一性ある意匠を想定しうる場合には、右のごとき観点から合理的に想定される意匠をもつて当該登録意匠の内容をなすものと認めるのが相当である。**蓋し、そのように解したとしても、当該意匠の創作者の意図を離れて不当に広い権利を認めることにはならないし、「登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載され又は願書に添付した写真、ひな型若しくは見本により現わされた意匠に基づいて定めなければならない。」とする意匠法二四条の規定にも反せず、むしろ、当該意匠が現に登録されているという事実在即する反面、当該意匠が登録されていることを前提として行動する第三者の地位や利益を不当に脅かしたり害したりすることもないと考えられるからである。

部分意匠における登録意匠の範囲を定めるにあたって別異の規定は存しないので、部分意匠についても意匠法 24 条、9 条の 2 が適用されるものと思われる。すなわち、願書の記載における「意匠に係る物品」「意匠に係る物品の説明」「意匠の説明」の欄と図面等に基づくこととなる。

意匠審査基準 83,84 頁によると「部分意匠の意匠登録出願における願書の記載事項」について「部分意匠」の欄が新たに設けられるほかは「意匠に係る物品」「意匠に係る物品の説明」「意匠の説明」の欄に記載すべき事項の説明がなされるにとどまる。

したがって、部分意匠における登録意匠の範囲を定めるにあたっては、願書の記載における「意匠に係る物品」「意匠に係る物品の説明」「意匠の説明」の欄と図面等に基づくことで足りる。

<sup>20</sup> 参考図等を含む。特徴記載書は含まない。

意匠審査基準(83、84頁) 第7部 個別の意匠登録出願 第1章 部分意匠

71.2.1 部分意匠の意匠登録出願における願書の記載事項

(1) 「部分意匠」の欄

部分意匠の意匠登録出願と全体意匠の意匠登録出願とは、意匠登録を受けようとする方法及び対象が異なるものであることから、意匠法施行規則様式第2備考8の規定により、部分意匠の意匠登録出願をする場合には、その旨を明示するために、願書に「部分意匠」の欄が記載されていなければならない。

(2) 「意匠に係る物品」の欄の記載

部分意匠の意匠登録出願をする場合は、願書の「意匠に係る物品」の欄には、全体意匠の意匠登録出願をする場合と同様に、意匠法第7条の規定により別表第一の下欄に掲げる物品の区分又はそれと同程度の区分による物品の区分が記載されていなければならない。(第5部「一意匠一出願」参照)

例えば、カメラの意匠の創作において、「意匠登録を受けようとする部分」が当該グリップ部分であっても、権利の客体となる意匠に係る物品が当該グリップ部分を含む「カメラ」であることから、願書の「意匠に係る物品」の欄には、「カメラ」と記載されていなければならない。

(3) 「意匠の説明」の欄の記載

意匠法施行規則様式第6備考11は、物品の部分について意匠登録を受けようとする場合には、一組の図面において、意匠に係る物品のうち、「意匠登録を受けようとする部分」は実線で描き、「その他の部分」を破線で描く等により意匠登録を受けようとする部分を特定し、かつその特定する方法を願書の「意匠の説明」の欄に記載する旨規定している。

したがって、部分意匠の意匠登録出願においては、一組の図面において、「意匠登録を受けようとする部分」をどのようにして特定したか、その方法が願書の「意匠の説明」の欄に記載されていなければならない。

(4) 「意匠に係る物品の説明」の欄の記載

意匠法施行規則様式第2備考39の規定は、部分意匠の意匠登録出願にも適用される。

したがって、部分意匠の意匠に係る物品が、経済産業省令で定める物品の区分のいずれにも属さない場合には、その物品の使用の目的、使用の状態等物品の理解を助けることができるような説明が、願書の「意匠に係る物品の説明」の欄に記載されていなければならない。

### 3-3-3. 同一・類似

表 12 登録意匠との同一・類似

		形態	
		同一	類似
意匠に係る物品	同一	同一	類似
	類似	類似	類似

意匠法24条(登録意匠の範囲等)

登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載され又は願書に添付した写真、ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。

2 登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、**需要者の視覚**を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。

#### 3-3-4. 関連意匠・組物の意匠

関連意匠　：それぞれの関連意匠が独自の効力を有する。

組物の意匠：個々の構成物品に係る意匠には効力を有さない。



### 3-4. 存続期間

意匠登録出願の日からではない点に注意する。

意匠法 21 条（存続期間）  
 意匠権（関連意匠の意匠権を除く。）の存続期間は、**設定の登録の日から二十年**をもつて終了する。  
 2 **関連意匠**の意匠権の存続期間は、その**本意匠の意匠権の設定の登録の日から二十年**をもつて終了する。

関連意匠：本意匠と重複する部分の権利が 20 年を越えて存続することを回避

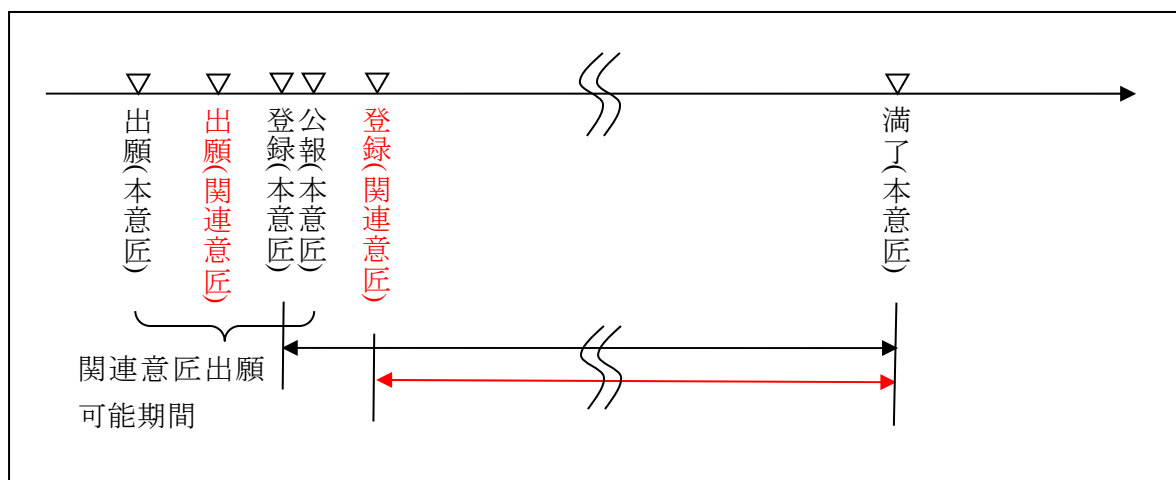


図 28 本意匠と関連意匠の存続期間

意匠法 43 条（登録料の納付期限）  
 前条第一項第一号の規定による**第一年分の登録料**は、意匠登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から**三十日以内**に納付しなければならない。  
 2 前条第一項の規定による**第二年以後の各年分の登録料**は、**前年以前**に納付しなければならない。  
 3 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。  
 4 登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により第一項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日（在外者にあつては、二月）以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。

意匠法 44条 (登録料の追納)

意匠権者は、前条第二項に規定する期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。

2 前項の規定により登録料を追納する意匠権者は、第四十二条第一項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。

3 前項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

4 意匠権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料及び第二項の割増登録料を納付しないときは、その意匠権は、前条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。

意匠法 44条の2 (登録料の追納による意匠権の回復)

前条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権の原意匠権者は、同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第四項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなった日から二月以内にその期間の経過後一年以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。

2 前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その意匠権は、第四十三条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたものとみなす。

正当な理由：天災地変、病気等

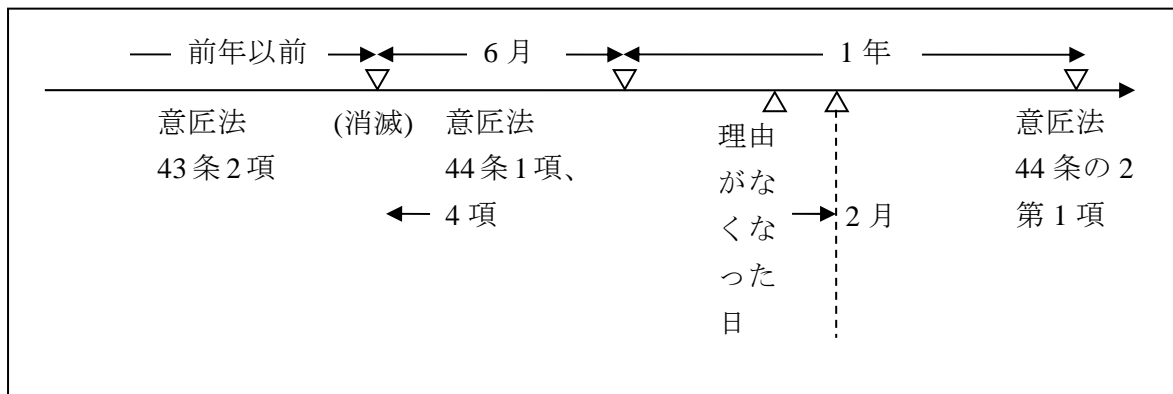


図 29 登録料の追納

### 3-5. 消滅

#### ①存続期間満了

本意匠の意匠権が存続期間満了以外の理由で消滅した場合には、関連意匠の意匠権は消滅しない。

#### ②相続人不存在

意匠法 36 条により特許法 76 条が準用される。

一般の財産は国庫に帰属することとなるが、意匠権は消滅する。

特許法 76 条（相続人がない場合の特許権の消滅）  
 特許権は、民法第九百五十八条 の期間内に相続人である権利を主張する者がいないときは、消滅する。

#### ③放棄

意匠法 76 条により特許法 97 条 1 項、98 条 1 項 1 号が準用される。

特許法 97 条（特許権等の放棄）  
 特許権者は、**専用実施権者**、**質権者**又は第三十五条第一項、第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定による**通常実施権者**があるときは、これらの者の**承諾**を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。

特許法 77 条 4 項の規定による通常実施権者：専用実施権者が許諾

特許法 78 条 1 項の規定による通常実施権者：特許権者が許諾

特許法 98 条（登録の効果）  
 次に掲げる事項は、**登録**しなければ、その効力を生じない。  
 一 特許権の移転（相続その他の一般承継によるものを除く。）、信託による変更、**放棄による消滅**又は処分の制限

#### ④登録料不納

#### ⑤無効審決確定

意匠法 49 条  
 意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、**意匠権は、初めから存在しなかったものとみなす**。ただし、意匠登録が前条第一項第四号に該当する場合において、その意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、その意匠登録が同号に該当するに至った時から存在しなかったものとみなす。

#### 4. 意匠権侵害

##### 直接侵害

###### 物品の類否

物品：流通過程に置かれ、取引の対象とされる独立した物品

###### 形態の類否

混同説・創作説・修正混同説

##### 利用関係

- ①他の構成要素と区別しうる態様において包含
- ②必然的に他の登録意匠を実施

##### 間接侵害

###### 専用品型間接侵害

###### 模倣品拡散防止型間接侵害

###### 直接侵害との関係

独立説・従属説・折衷説

##### 他の権利との関係

利用：権利の客体の実施により他人の権利の客体を必然的に実施  
ただし、その逆は成り立たない。

抵触：権利の客体の実施により他人の権利の客体を必然的に実施  
その逆も成り立つ。

##### 抗弁

- ①意匠権の効力の制限
- ②消尽
- ③無効の抗弁
- ④先使用権
- ⑤先出願による通常実施権

## 4-1. 直接侵害

### 4-1-1. 総論

意匠法 23 条 (意匠権の効力)

意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし、その意匠権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

意匠権者の許諾を得ることなく業として登録意匠と同一又は類似の意匠を実施することは意匠権侵害を構成する(ただし、抗弁が成立する場合を除く。)

意匠権侵害に対しては、

差止請求(意匠法 37 条)、

損害賠償請求(民法 709 条)

をすることができる。

また、意匠権を侵害した者は、刑事責任を問われることがある。

意匠法 37 条 (差止請求権)

意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2 意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(プログラム等(特許法第二条第四項に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。)を含む。以下同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

3 第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者又は専用実施権者は、その意匠に関し第二十条第三項各号に掲げる事項を記載した書面であつて特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、第一項の規定による請求をすることができない。

意匠法 37 条 2 項は同条 1 項に附帯する附帯請求権である。秘密意匠に係る意匠権に基づく差止請求は警告を要件とする(意匠法 37 条 3 項)。

民法 709 条 (不法行為による損害賠償)

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

「登録意匠及びこれに類似する意匠」というためには、意匠に係る物品が同一又は類似であり、かつ意匠の形態が同一又は類似でなければならない。

登録意匠と同一又は類似の意匠	
①物品の類否：用途と機能	
②形態の類否：混同説 創作説 <b>修正混同説</b>	

表 13 登録意匠との同一・類似

		形態		
		同一	類似	非類似
意匠に係る 物品	同一	侵害	侵害	非侵害
	類似	侵害	侵害	非侵害
	非類似	非侵害	非侵害	非侵害

#### 4-1-2. 侵害訴訟における争点

##### ①事実認定

原告の提出した証拠を「甲〇号証」、被告の提出した証拠を「乙〇号証」という。

##### ②侵害論

侵害の成否と抗弁の成否を争う。被告としては、第一に侵害の成立を否定し、第二に侵害が成立するとしても抗弁が成り立つと主張するのが一般的である。

##### ③損害論

侵害の成立が肯定され、抗弁が成り立たなかった場合に損害論に進む。侵害の成立が肯定されると差止はほぼ自動的に認容される。損害論では、原告は損害の額の推定等に係る意匠法 39 条に基づいて損害の額を請求し、被告はこれに対する減額を争うことになる。



図 30 大阪高等裁判所・地方裁判所<sup>21</sup>

<sup>21</sup> 京阪中之島線なにも橋駅または大江橋駅より徒歩7分程度。写真は Wikipedia by スケロク。

### 4-1-3. 物品とは

#### 物品について① ラップフィルム摘み具とラップフィルム

東京地判平成 16 年 10 月 29 日判時 1902 号 135 頁〔ラップフィルム摘み具事件〕

すなわち、意匠法における「意匠」とは、いわゆる部分意匠として登録されるような場合を除けば、物品全体の形状、模様若しくは色彩又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 項参照）、**意匠とこれに基づいて表現された物品とは不可分の関係に立つ**というべきである。したがって、登録意匠と被告物品に係る意匠とが類似しているというためには、それぞれの「形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」が単に類似するというだけでは足りないのであって、**登録意匠に係る物品と被告物品とが類似していることも必要である**。そして、この場合に、**対比の対象とされる当該物品は、流通過程に置かれ、取引の対象とされる独立した物品を指すもの**というべきであって、単に、**当該物品の一部を構成するにすぎない部分を指すと解すべきではない**。

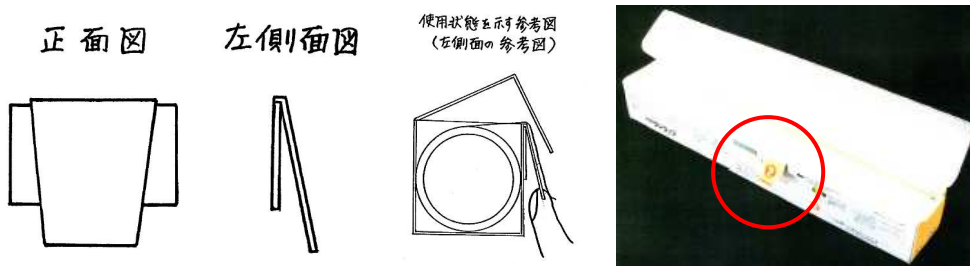


図 31 原告意匠(正面図、左側面図、参考図)とイ号物品(クレラップ)

物品の類否判断について、その対象は「流通過程に置かれ、取引の対象とされる独立した物品」である。

原告意匠は物品をラップフィルム摘み具として登録されている(意匠登録 1154249 号)。ラップフィルム摘み具とラップフィルムは物品として類似しないとされた。原告意匠が物品をラップフィルムとする部分意匠として登録されていれば意匠権侵害が認められたと思われる。

部分意匠制度は平成 10 年改正により導入された。原告意匠は平成 13 年出願であるから部分意匠制度を活用する余地はあったが、原告意匠はラップフィルムのケース前面に両面テープ等で貼着するいわゆるアイデア商品の権利化を目的としたものであったので部分意匠制度の活用を考えが至らなかったものと推察される。ちなみに原告意匠は個人による出願であり代理人は選任していない。

物品について② 減速機と減速機付きモーター

東京高判平成 15 年 6 月 30 日平成 15 年(ネ)第 1119 号〔減速機事件〕

しかしながら、意匠の保護は、最終的には産業の発達に寄与することを目的とするものであるから（意匠法 1 条）、意匠保護の根拠は、当該意匠に係る物品が流通過程に置かれ取引の対象とされる場合において、取引者、需要者が当該意匠に係る物品を混同し、誤って物品を購入することを防止すると同時に、上記取引者等の混同を招く行為を規制することにより意匠権者の物品流通市場において保護されるべき地位を確保することにあると解すべきである。そうすると、意匠権侵害の有無の判断に際しては、流通過程に置かれた具体的な物品が対象となるものというべきである。そして、本件においては、被控訴人が被控訴人製品を減速機部分とモーター部分とが一体のものとして製造販売していることは当事者間に争いが無いし、前記のとおり、被控訴人製品の減速機部分は、ねじによりモーター部分と固定されているものであるから、結局、被控訴人製品において減速機部分は減速機付きモーターという物品の一構成部分にすぎないというべきである。したがって、被控訴人製品の減速機部分のみを切り離して本件登録意匠との類否判断の対象とすることはできない筋合いである。

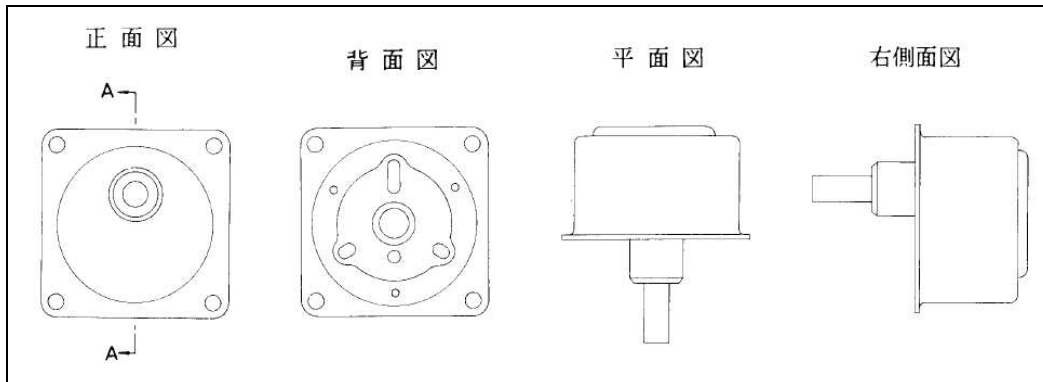


図 32 原告意匠(意匠登録第 798521 号)

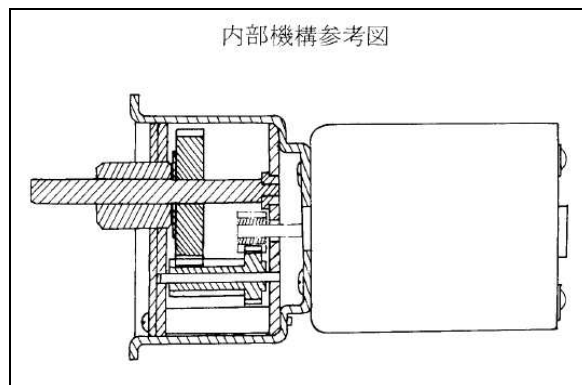


図 33 原告意匠参考図

一体のものとして製造販売されている製品の一部を切り離して類否判断の対象とすることはできないと判示された。原告意匠の特徴(要部)は背面にあったが、モーター部分と一体となったときに減速機の背面は視認できない。



物品について③ 超音波スピンドルとカップリングホーン

大阪地判平成 20 年 9 月 11 日平成 19 年(ワ)第 1411 号〔超音波スピンドル事件〕

意匠の保護は、最終的には産業の発達に寄与することを目的とするものであり（意匠法 1 条）、また登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとされていること（同法 24 条 2 項）からすれば、流通過程において現実に取り引の対象とされる具体的な物品をもって対比の対象となる物品とすべきである。

また、意匠とは、物品の形状、模様若しくは色彩又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であること（同法 2 条 1 項）をも併せ考えると、流通過程の中で外観に現れず、視覚を通じて認識することができない、物品の隠れた形状等については、これが流通過程において需要者に何らの美感を起こさせる余地もないから、類否の判断に当たっては考慮することができないというべきである。

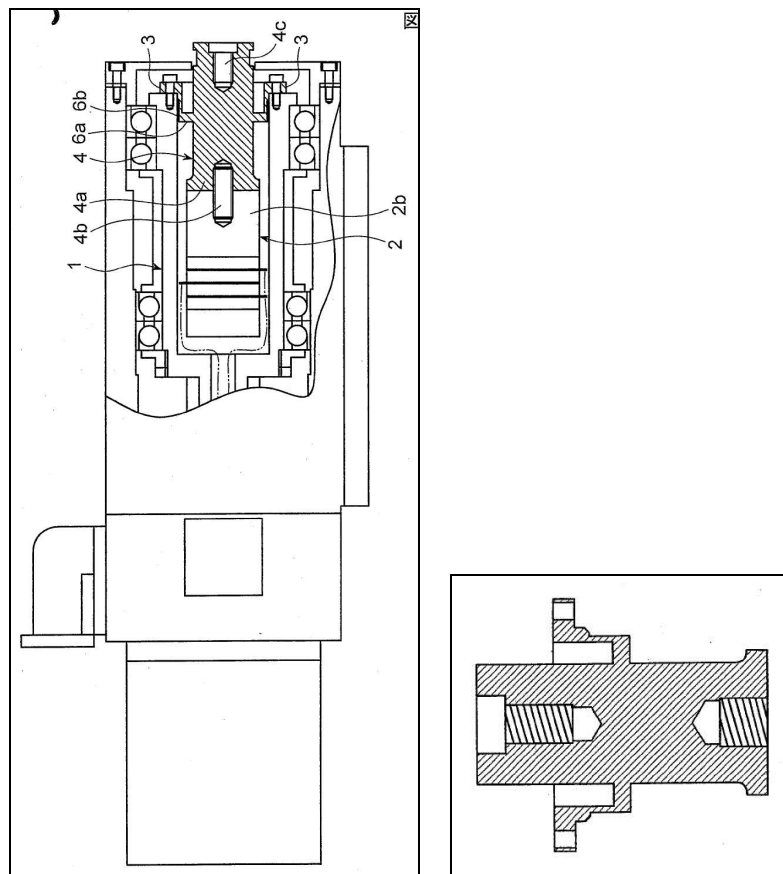


図 34 超音波スピンドル(イ号物品)とカップリングホーン(本件登録意匠)

スピンドルを回転させてワークを加工する加工機である。図中符号 4C 部分に加工工具(ピット)を取り付ける。超音波によってスピンドルを軸方向に振動させることができる。しかし、超音波によってスピンドルを軸方向に振動させるためのカップリングホーンは超音波スピンドルの外部から視認することができない<sup>22</sup>。

<sup>22</sup> 冷蔵庫の内部構造等、物品の通常の使用において目に入る部分は意匠登録を受けることができる。

物品について④ 中間加工品ないし半製品

東京地判昭和 52 年 2 月 16 日無体裁集 9 卷 1 号 43 頁 [車輪用ナット事件]

被告が業としてロ号物品を製造し、また株式会社浅川製作所をして製造させ、これにねじ切り、メツキ加工等を施してイ号物品に仕上げていることは当事者間に争いがない。

しかしながら、ロ号物品自体が完成品として経済取引の対象とされていることを認めるに足る証拠はなく、かえつて、右争いのない事実を弁論の全趣旨を総合すれば、被告は、イ号物品の製造を目的とし、その中間工程として素材としてのロ号物品を製造しもしくは製造させ、これにねじ切り加工等を施してイ号物品に仕上げていることが明らかである。

そして、製造途上にある中間加工品ないし半製品であつてそれ自体独立して経済取引の対象となつていない物品につき意匠権の侵害を論ずる余地のないことはいうまでもないから、前述のとおり中間加工品ないし半製品に過ぎないロ号物品につき製造、使用（加工）等の差止を求める原告の予備的請求は、その余の点につき判断するまでもなく理由がない。

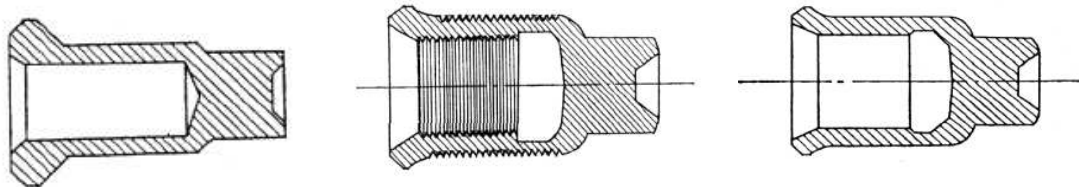


図 35 本件登録意匠とイ号物品、ロ号物品

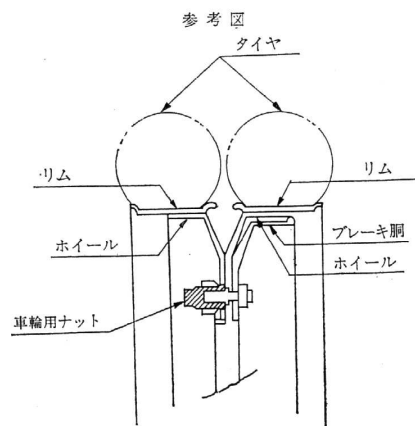


図 36 本件登録意匠の参考図

本件登録意匠においては、ねじ溝の記載を省略している旨を原告は主張したが認容されなかった。そこで、中間加工品ないし半製品であるロ号物品が本件登録意匠の意匠権を侵害すると主張したが、独立して経済取引の対象となっていない物品は意匠法上の物品に相当しないとされた。

本件登録意匠の参考図によると、ねじ溝の記載が省略されていることは技術的に明らかであるが、そうであっても図面にねじ溝を記載するか、あるいは省略している旨を【意匠の説明】の欄に明記すべきであろう。

物品

流通過程に置かれ、取引の対象とされる独立した物品

4-1-4. 物品の類否

大阪高決昭和 56 年 9 月 28 日無体裁集 13 卷 2 号 630 頁〔薬品保管庫事件〕

原告人は、本件意匠の実施品は科学機器、試薬関連会社を通じてのみ市場に供給されるものであつて理科機器関係業界がその分野であるのに反し、昭和四三年実用新案出願公告第二六七七二号公報二頁第一図記載の壺型抽斗装置付鋼製キャビネットの意匠（公知意匠Ⅰと云う）、雑誌「ゲイヤーズ・デーラートピックス」一九六七年一月号一三一頁所載のワトソン・マイクロフィルム・キャビネットの意匠（公知意匠Ⅲと云う）及び昭和三七年実用新案出願公告八九五六号公報二頁第一図記載の引出式物品格納棚の意匠（公知意匠Ⅳと云う）にかかる各物品は工具ないしは事務機器関係業界がその分野であつて、本件意匠の実施品とは供給される市場を異にし、従つて同一又は類似の物品ではないから、本件意匠の類似範囲を定めるについて右各公知意匠は参酌すべきではないと主張するが、**物品の類否の判断は物品の用途と機能を基準としてすべきであつて原告人主張の如く物品の供給される市場が同一であるか否かは右判断の基準となり得ないものと解される。そして物品の用途と機能が同じものは同一物品であり、用途が同一であるが機能に相違のあるものは類似物品であると解するのが相当である。**本件についてみるに、本件意匠の実施品及び公知意匠Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、の対象物品は何れも比較的小型の物品を収納し保管することに用いられるものであつて用途を共通にするものと云うことができ、ただ収納する品物が異なる点で機能を異にするに過ぎないから、本件意匠の実施品と各公知意匠の対象物品とは類似物品であると云うべきである。

表 14 物品の類否

		機能		
		同一	類似	非類似
用途	同一	同一	類似	非類似
	類似	類似	類似	非類似
	非類似	非類似	非類似	非類似

物品の類否

①用途(使用目的、使用状態等)

②機能

意匠審査基準 22.1.3.1.2 意匠の類否判断の手法

(2) 対比する両意匠の意匠に係る物品の認定及び類否判断

意匠に係る物品の使用の目的、使用の状態等に基づき、両意匠の、意匠に係る物品の用途及び機能を認定する。

意匠とは物品の形態であることから、**意匠の類似は、対比する意匠同士の意匠に係る物品の用途及び機能が同一又は類似であることを前提とする**が、この場合にいう「意匠に係る物品の用途及び機能が同一又は類似であること」とは、物品の詳細な用途及び機能を比較した上でその類否を決するまでの必要はなく、**具体的な物品に表された形態の価値を評価する範囲において、用途（使用目的、使用状態等）及び機能に共通性がある物品であれば、物品の用途及び機能に類似性があると判断するに十分である。**

意匠に係る物品の用途（使用目的、使用状態等）及び機能に共通性がない場合には、意匠は類似しない。



なお、経済産業省令で定める意匠法施行規則別表第一（下欄）に表された「物品の区分」は、願書に記載すべき物品の区分の具体例を示しているに過ぎず、物品の類否を直接に規定しているものではない。

大阪地判昭和 46 年 12 月 22 日無体裁集 3 卷 2 号 414 頁〔学習机事件〕

＊物品非類似・形態非類似・利用関係肯定

＊裁判所は「両者の意匠にかかる物品は同一性がな」とするのみであって用途・機能についての判断は示していない。利用関係に係る事件である。

表 15 物品の類否〔学習机事件〕

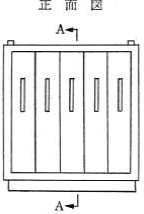
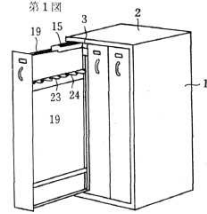
	本件登録意匠	被告意匠
形態		
物品	机	学習机
用途	書類作成等	宿題読書等
機能	事務	学習

大阪高決昭和 56 年 9 月 28 日無体裁集 13 卷 2 号 630 頁〔薬品保管庫事件〕

＊物品類似・形態非類似

＊裁判所は「収納する品物が異なる点で機能を異にするに過ぎない」とする。

表 16 物品の類否〔薬品保管庫事件〕

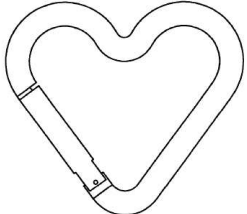
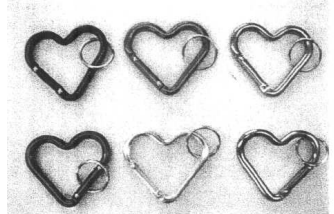
	本件意匠	公知意匠
形態		
物品	保管庫	堅型抽斗装置付鋼製キャビネット
用途	収納・保管	収納・保管
機能	薬品	工具・事務機器

知財高判平成 17 年 10 月 31 日平成 17 年(ネ)第 10079 号〔カラビナ事件〕

＊物品非類似

＊裁判所は用途・機能ではなく「一般需要者において意匠権者が販売等をする物品と混同するおそれ」の有無を判断基準とする。

表 17 物品の類否〔カラビナ事件〕

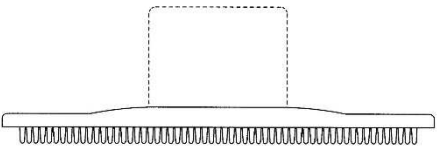
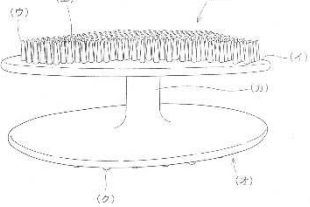
	本件登録意匠	イ号物品
形態		
物品	カラビナ	ハートカラビナキーチェーン
用途	ハーケンとザイルの連絡	キーの保持
機能	登山用具	装飾品

大阪地判平成 17 年 12 月 15 日判時 1936 号 155 頁〔化粧用パフ事件〕

＊物品類似・形態類似

＊裁判所は『パフ』は、おしろいやファンデーション等を顔面等の皮膚に塗布するという本来の用途・機能のほか、洗顔用品としての用途・機能を有するものと認識されている」とする。部分意匠に係る事件である。

表 18 物品の類否〔化粧用パフ事件〕

	本件登録意匠	イ号物件
形態		
物品	化粧用パフ	クレンジングパッド
用途	塗布＋除去	除去
機能	化粧＋洗顔	洗顔

## 4-1-5. 多機能物品

特許庁「意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き」(2013年)

(3) 物品が「別表一」の「物品の区分」に該当しない場合の記載例

②物品が多機能物品である場合

物品が多機能物品である場合は、「別表一」の「物品の区分」に掲載されていないことが多く、また、「物品の区分」を参考にすることもできないので、[意匠分類](#)<sup>23</sup>に掲載の物品に該当するものがあればそれを「物品の区分」とし、それにもなければ新たに考えることが必要になります。

新たに考える場合は、その物品が有する複数の機能(個別の物品になり得る程度の機能)を全て表した表現とすることが適当です。「○○付き××」のように表すこととなります。○○と××の表し方(順序)については、どちらの形状または機能が主であるかにより、主となる方を後にして表します。三以上の機能を有する物品の場合にも同様に主となる方を最後にして「△△、○○付き××」のように表します。しかし、「△△兼○○兼××」とか「△△付き○○付き××」といった表現は適当ではありません。

〈適当な例〉

「ラジオ受信機付きテープレコーダー」

「ラジオ受信機、テープレコーダー付きテレビ受像機」

「シャープペンシル及びマーキングペン付きボールペン」

〈適当ではない例〉

「ラジオ受信機・テープレコーダー」

「ラジオ受信機兼テープレコーダー兼テレビ受像機」

ただし、多機能の一部または全部が新規である場合等では、「○○付き××」でない組合せを端的に表す新しい名称を「物品の区分」とすることが良い場合もあります。

なお、多機能物品の場合も、必要に応じて、願書の【意匠に係る物品の説明】の欄にその物品の使用方法等の説明を記載し、また、図面に【使用状態図】、【使用状態を示す参考図】等を記載します。特に多機能の一部または全部が新規なものである場合には、それらの記載が必要になります。

<sup>23</sup> 特許庁「日本意匠分類関連情報」。

[http://www.jpo.go.jp/shiryous/s\\_sonota/isyou\\_bunrui.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryous/s_sonota/isyou_bunrui.htm)

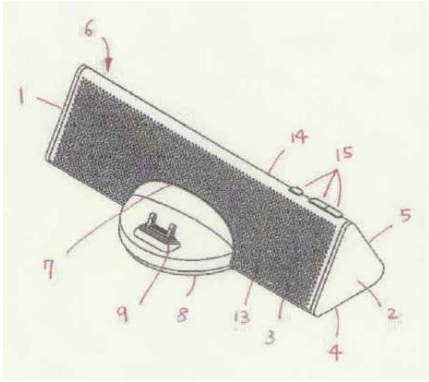
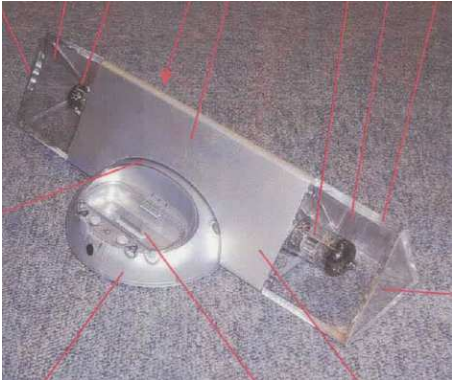


東京地判平成 19 年 4 月 18 日平成 18 年(ワ)第 19560 号〔増幅器付スピーカー事件〕

本件物品は増幅器付スピーカー、原告製品は増幅器であり、両物品は同一ではないから、両物品の用途・機能等から、それらの類似性を検討すると、本件物品は、増幅器及びスピーカーという、2つの機能を有する、いわゆる多機能物品であるところ、**増幅器の機能において、原告製品と機能を共通にするものであり、両物品は類似すると解される。**

\* 物品類似・形態類似 \* 差止請求権不存在確認訴訟

表 19 物品の類否〔増幅器付スピーカー事件〕

	本件物品	原告製品
形態		
物品	増幅器付スピーカー	増幅器
用途	信号増幅＋音声再生	信号増幅
機能	増幅器＋スピーカー	増幅器

特許庁「意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き」に記載の「ラジオ受信機付きテープレコーダー」「ラジオ受信機、テープレコーダー付きテレビ受像機」「シャープペンシル及びマーキングペン付きボールペン」と本件物品である「増幅器付スピーカー」は性質が異なるのではないかと思われる。本件物品の増幅器はそれ単体では機能しないが、審査基準に記載の「ラジオ受信機」「ラジオ受信機、テープレコーダー」「シャープペンシル及びマーキングペン」はそれ単体で機能する。

本件物品が単なる「スピーカー」であれば物品非類似であったと思われる。そうであれば、実務的には、意匠に係る物品は、内蔵する機能のうち独立して取引の対象となりうるものをすべて付加した、例えば「増幅器、イコライザー、(なんやかんやら)付スピーカー」とすべきである。意匠審査基準には「具体的な物品に表された形態の価値を評価する範囲において、用途（使用目的、使用状態等）及び機能に共通性がある物品であれば、物品の用途及び機能に類似性があると判断するに十分である」と記載される。物品の類否判断において、形態に表れない機能を考慮する必要があるか否かには疑問が残る。

本件物品の形態の大部分はスピーカーが占め、ICによる増幅回路は外部から視認できないものと思われる。一方、原告製品の形態においては両端部を透明とし内部の真空管を視認できるようにしたことが最大の特徴と思われる。



#### 4-1-6. 特許請求の範囲と意匠法における物品

—産業財産権法における権利範囲のあり方、またの名を大塚の妄想—

デジタルカメラにおける画像データの表示に関する X 発明について、デジタルカメラ事業部の知財部新入社員である Y 君が

「A と、  
B と、  
C と、

を有するデジタルカメラ」

という請求項を書いて O 課長に見せたところ「構成要件 B は X 発明の実施に必ずしも必要ではないし、デジタルカメラの有する撮影機能も X 発明の実施に必要ないよね。」とのコメントを受けた。そこで、Y 君は請求項を次のように修正してもう一度 O 課長に見せたところ、O 課長は「良くぞここまで成長したね。」と涙を流して喜んでくれた。

「A と、  
C と、

を有する電子機器」

このように、特許については、請求項の最後の文言を汎用的なものにすればするほど権利範囲は広くなる（例えば「デジタルカメラ」と「電子機器」）。同時に、拒絶をくろう可能性も高くなる。同様に、意匠については、内蔵する機能を付加的に記載した物品を意匠に係る物品とする、すなわち多機能物品を意匠に係る物品とする方が物品類似の範囲は広くなる（例えば「スピーカー」と「増幅器付スピーカー」）。拒絶をくろう可能性が高くなるのは特許と同じである。なお、特許の請求項における構成要件の削除（例えば、構成要件 B の削除）は、意匠でいえば部分意匠制度とイメージが重なるということになるだろう。ちなみに、商標における指定商品・指定役務は意匠における物品とよく似たイメージかもしれない。商品・役務の類否は「類似商品・役務審査基準」によるところとなっている。

さらに付言すると、特許の権利範囲は均等論という例外を除いて原則単一構造であるのに対して、意匠の権利範囲と商標の権利範囲は同一の範囲と類似の範囲という二重構造になっている。しかし、同じ二重構造といっても意匠のそれと商標のそれは性質が大きく異なる。意匠の二重構造は、形式的には二重であるが意匠権の効力は同一の範囲と類似の範囲で相違しない（意匠法 23 条）。この点、特許と同様に考えることもできよう。これに対して商標の二重構造は、形式的に二重であるとともに実質的にも二重である。すなわち、商標権の効力は同一の範囲（専用権の範囲）にしか及ばないのであり（商標法 25 条）、類似の範囲（禁止権の範囲）については侵害とみなす行為として規定されている（商標法 37 条 1 号）。したがって、商標権者といえども類似の範囲（禁止権の範囲）において不正使用を行うと商標登録取消の憂き目にあうことになる（商標法 51 条）。

このような違いは、企業活動の概略を描いた次図からもある程度イメージできよう。技術は思想であるから、そもそもある程度の広がりを持つ性質をもつ。したがって、そのままでは顧客に届けることができないから、形と名前が必要である。形と名前は一意に定まるものであるから、類似の範囲まで保護を与えなければ他人による模倣を排除することができない。ここで、形については自ら定めた形と類似する形の実施もありうる場所だが、名前については他人による模倣を排除できれば十分であって自ら定めた名前と類似する名前の使用を保護する必要はない。自ら定めた名前と類似する名前の使用は信用の蓄積に負の影響を与えるばかりか他人に迷惑をかける事態も起こりうるからである。

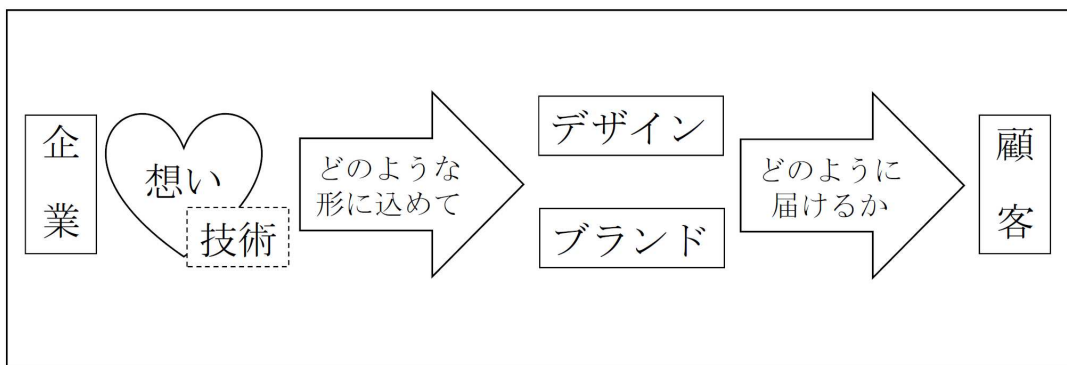


図 37 企業活動の概略

(あとがき)

こげな感じの話は実務上ちーとも役に立ちません。皆さんには社会へ出て「できる実務家」になってほしいと心から思います。でも、日々の仕事に追われるばかりではしんどいです。ときどきは、なぜこの仕事をしているんだろう。企業活動の中でこの仕事はどんな役割を担っているんだろう。さらに進んで、この仕事は顧客にどんな幸福を届けているんだろう。この仕事で日本や世界はどれだけ豊かになるんだろう。てなことを思ってください。広い視野でものごとを見ることが、さらなる成長につながります。

「働くとは自分ではない誰かのことを思うこと」であり、「生きるとは自分が自分であること」であるとあっしは考えています。

## 4-1-7. 形態の類否

表 20 形態の類否

	混同説	創作説	修正混同説
判断主体	需要者・取引者	当業者(デザイナー)	需要者・取引者
検討対象	物品の性質・用途・ 使用態様	公知意匠との対比	物品の性質・用途・ 使用態様 公知意匠との対比
要部認定	注意を引く部分	新規な部分	注意を引く部分
類否判断	混同が生じるか	美的思想が共通か	混同が生じるか

形態の類否<sup>24</sup>

## 混同説・創作説・修正混同説

現在は修正混同説が主流である。創作説については、判断主体を当業者とする点で意 24 条 2 項に反する。

意匠法 24 条（登録意匠の範囲等）

登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載され又は願書に添付した写真、ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。

2 登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、**需要者の視覚を通じて起こさせる美感**に基づいて行うものとする。

<sup>24</sup> 小谷悦司「改正意匠法 24 条 2 項について」パテント Vol.60 No.3(2007 年)6 頁。

①混同説

東京高判平成7年4月13日判時1536号103頁〔衣装ケース事件〕

登録意匠と類似する意匠が実施された場合に意匠権侵害とされるのは、当該意匠に係る物品が流過程に置かれ、取引の対象とされる場合において、取引者、需要者が両意匠を類似していると認識することにより**当該物品の誤認混同**を生じ、意匠権の実質的保護が失われる結果とならないようにするためであると理解されるから、その類否判断は、両意匠の構成を全体的に観察したうえ、**取引者、需要者が最も注意を惹く意匠の構成**、すなわち**要部**がどこであるかを当該物品の性質、目的、用途、使用態様等に基づいて認定し、その要部に現れた意匠の形態が看者に異なった美感を与えるか否かによって判断すべきものである。

要部：正面のデザイン

結論：類似

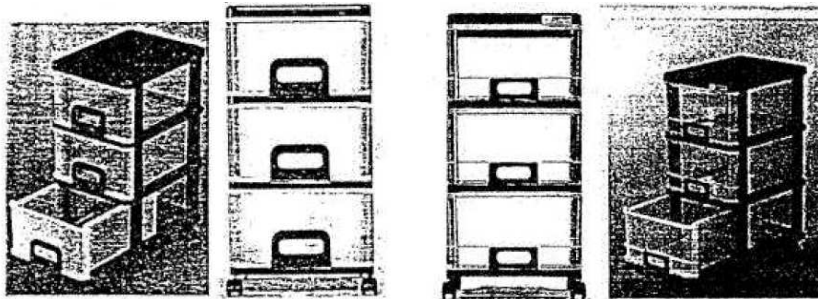


図 38 本件意匠(左)と被告製品(右)

②創作説

大阪地判昭和59年2月28日判タ536号385頁〔乱れ箱事件〕

意匠の**要部**は、**公知意匠にない新規な部分**であって見る者の注意を強くひく部分にあると解されるから、これを乱れ箱についての登録意匠においてみると、その構成が上部に脱衣籠を備えた本体に二個の洗濯籠を併列載置して三者一体とした形状である場合、この点に**新規性**があり、見る者の注意を強くひく要部であるというべきであり、この要部を備えるイ号意匠は右登録意匠に類似するものといわなければならない。

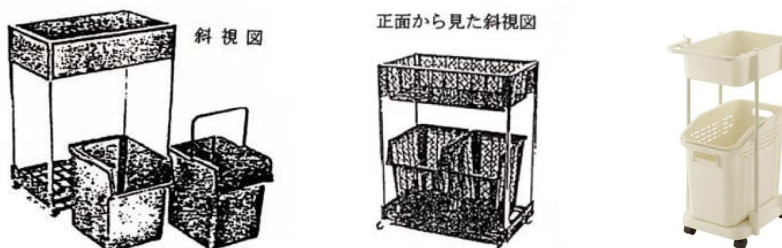


図 39 本件意匠(左)とイ号意匠(中)、公知意匠の一例(右)<sup>25</sup>

<sup>25</sup> リッチェル公式ウェブショップ。 <https://www.richell.co.jp/shop/house/detail/11445>

③修正混同説

東京高判平成 10 年 6 月 18 日知財集 30 卷 2 号 342 頁〔自走式クレーン事件〕

意匠の類否を判断するに当たっては、意匠を全体として観察することを要するが、この場合、意匠に係る物品の性質、用途、使用態様、さらに公知意匠にはない新規な創作部分の存否等を参酌して、取引者・需要者の最も注意を惹きやすい部分を意匠の要部として把握し、登録意匠と相手方意匠が、意匠の要部において構成態様を共通にしているか否かを観察することが必要である。

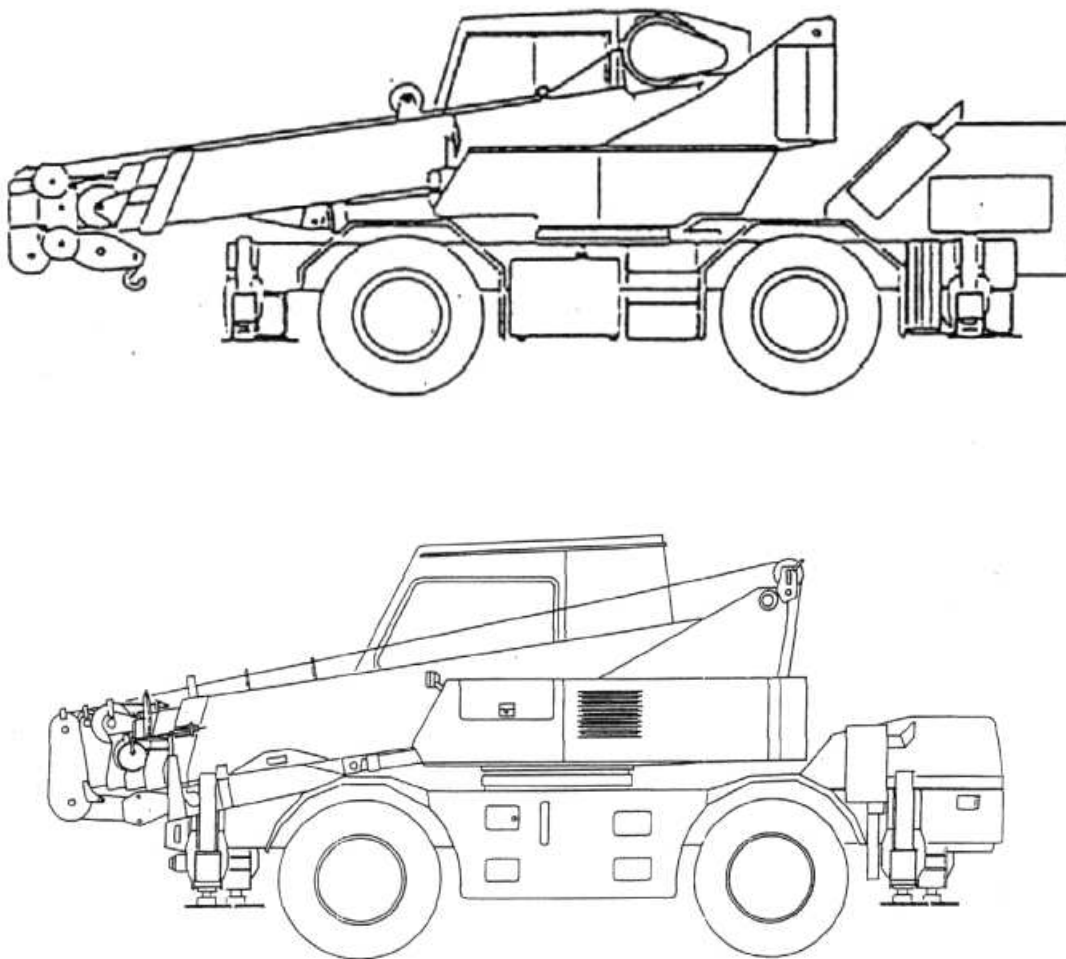


図 40 本件意匠(上)とイ号意匠(下)

要部 1：キャビン、ブーム、機器収納ボックスの配設関係

要部 2：ブームが前下がりで先端が突出

## 4-2. 利用関係

意匠法 26 条（他人の登録意匠等との関係）

意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠の実施をすることができない。

2 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠に類似する意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権、特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠に類似する意匠の実施をすることができない。

意匠法 26 条 1 項は登録意匠の利用関係について規定し、同条 2 項は登録意匠に類似する意匠の利用関係について規定する。意匠法 26 条 1 項 2 項ともに後段は抵触について規定するが、抵触については後述する。

意匠法 33 条（通常実施権の設定の裁定）

意匠権者又は専用実施権者は、その登録意匠又はこれに類似する意匠が第二十六条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をするための通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

2 前項の協議を求められた第二十六条の他人は、その協議を求めた意匠権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

3 第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、意匠権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。

裁定については、協議前置が前提である。協議を求められた他人は相互ライセンスの協議を求めることができる。協議が整わない場合は特許庁長官の裁定を請求することができる。意匠の利用に係るリーディングケースが〔学習机事件〕である。



大阪地判昭和46年12月22日無体裁集3巻2号414頁〔学習机事件〕  
意匠の利用とは、ある意匠がその構成要素中に他の登録意匠又はこれに類似する意匠の全部を、その特徴を破壊することなく、他の構成要素と区別しうる態様において包含し、この部分と他の構成要素との結合により全体としては他の登録意匠とは非類似の一個の意匠をなしているが、この意匠を実施すると必然的に他の登録意匠を実施する関係にある場合をいうものと解するのが相当である。・・・さて、以上の見地に立つて本件をみるに、被告意匠に係る学習机は、机部分と書架部分とを結合してなるもので、構成部品として机を包含し、しかも外観上机部分と書架部分とは截然と区別しうるものである。従つてもし被告意匠の机部分が本件登録意匠と類似すると認められる場合には、被告は原告の登録意匠と類似の意匠を現わした机を部品とする学習机の意匠を実施することに帰するので、ここに利用関係の成立が肯定されることとなる。

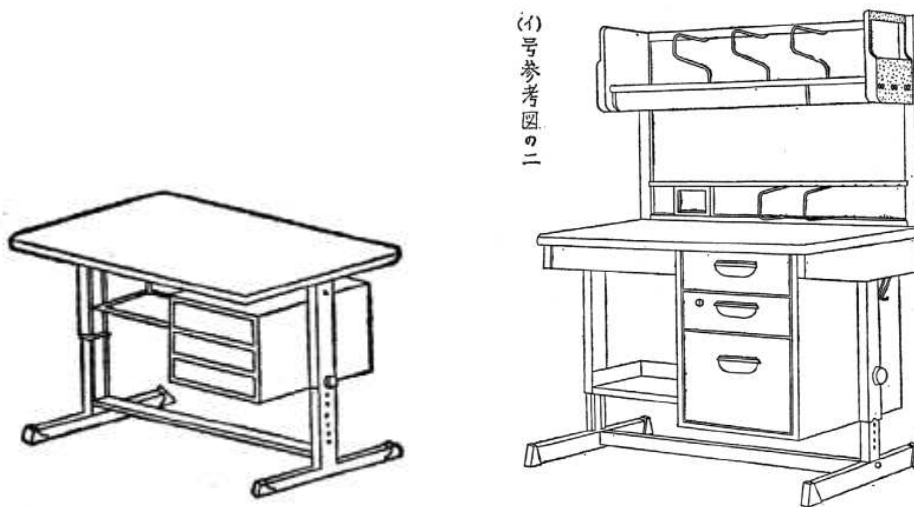


図 41 本件登録意匠と被告意匠

本件登録意匠の物品である「机」と被告意匠の物品である「学習机」とは用途・機能が異なるため非類似であり、本件登録意匠は書架部分を有しないところ被告意匠は書架部分を有するので全体の形態も非類似である。従って、物品の同一又は類似かつ形態の同一又は類似を要件とする意匠権侵害は成立しない。しかしながら、被告意匠は本件登録意匠を利用するものである。

なお、意匠法26条は登録意匠(同条1項)及び登録意匠に類似する意匠(同条2項)について規定するが、これらの意匠であっても、他人の登録意匠等を利用するものであるときは、その登録意匠又は登録意匠に類似する意匠の実施をすることができないのであるから、被告意匠のように未登録の意匠についてその実施をすることができないことはいうまでもない。

#### 利用関係

- ①他の構成要素と区別しうる態様において包含
- ②必然的に他の登録意匠を実施

同旨

大阪高判平成 10 年 9 月 25 日平成 9 年(ネ)第 606 号・第 646 号〔鋸の背金事件〕

神戸地判平成 9 年 9 月 24 日平成 7 年(ワ)第 1847 号〔細幅レース地事件〕

名古屋地判昭和 59 年 3 月 26 日無体裁集 16 卷 1 号 199 頁〔豆乳仕上機事件〕

名古屋高判昭和 60 年 4 月 24 日無体裁集 17 卷 1 号 183 頁〔豆乳仕上機事件〕

利用関係について① 部品と完成品

意匠に係る物品が相違し、形態も非類似となる場合が多い。例えば〔ラップフィルム摘み具事件〕。ただし「他の構成要素と区別しうる態様において包含」されている場合には利用関係が成立することがある。例えば〔学習机事件〕。

利用関係について② 部品の意匠の一部が視認できない場合

視認できない部分が部品の意匠の要部であるとき、侵害は否定される傾向にある。例えば、被控訴人製品について減速機部分とモーター部分とが一体のものとして製造販売されていると認定された事案ではあるが〔減速機事件〕。

利用関係について③ 部品の意匠が一切視認できない場合

そもそも部品の意匠の実施ということができない。例えば〔超音波スピンドル事件〕。

利用関係について④ 要素の付加

意匠に係る物品が同一であり、他人の登録意匠に形状、模様、色彩等を付加した場合、利用関係が成立する。利用関係を否定した事案ではあるが福岡地小倉支判昭和 62 年 9 月 18 日判タ 664 号 222 頁〔かわら事件〕。

福岡地小倉支判昭和 62 年 9 月 18 日判タ 664 号 222 頁〔かわら事件〕

(一) 原告は、軒かわらにつき先願登録の A 意匠は形状だけの意匠であつて、後願登録のイ号意匠は、A 意匠の形状の余白部分に模様を付加したものにすぎないから、A 意匠とイ号意匠は利用関係（意匠法第二六条）にある旨主張する。

(二) ところで、後願の登録意匠を実施すれば、先願の登録意匠またはこれに類似する意匠の全部を実施することになり、他面先願の登録意匠またはこれに類似する意匠を実施しても後願の登録意匠の一部を実施することにしかならない場合、後願の登録意匠は先願の登録意匠またはこれに類似する意匠を利用する関係にあるものと解するのが相当である。これに対し、後願の登録意匠を実施すれば先願の登録意匠の一部の実施にしかならない場合、すなわち、後願の登録意匠が先願の登録意匠またはこれに類似する意匠の構成要素の一部を自己の構成要素としているにすぎず、その他の構成要素を変更している場合には、両意匠間に利用関係は成立しないものと解される。したがつて、後願の登録意匠中に先願の登録意匠の要部を含んでいない場合には、先願の登録意匠の一部の実施にしかならないので、両意匠間に利用関係は成立しないことは明らかである。

(三) これを本件についてみるに、前記のとおり A 意匠とイ号意匠とは基礎的形状及び付加的形状においては類似しているものの、A 意匠は無模様を要部とする意匠であり、他方イ号意匠は模様を要部とする意匠であるから、イ号意匠は A 意匠の要部を含んでいるものとは認めがたく、したがつてイ号意匠と A 意匠間に利用関係は成立しない。



### 4-3. 間接侵害

#### 4-3-1. 総論

意匠法 38 条 (侵害とみなす行為)  
 次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。  
 一 業として、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ  
 用いる物の生産、譲渡等 (譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等  
 である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。) 若しくは  
 輸入又は譲渡等の申出 (譲渡等のための展示を含む。以下同じ。) をする行  
 為  
 二 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡、貸渡  
 し又は輸出のために所持する行為

差止請求や損害賠償請求等の救済は、直接侵害と同様  
 意匠法 39 条(損害額の推定等)、40 条(過失の推定)も適用

#### 4-3-2. 専用品型間接侵害

特許法 101 条 2 号 5 号のような主観的要件を附加した多機能品型間接侵害は規定さ  
 れていない。

意匠法 38 条 (侵害とみなす行為)  
 次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。  
 一 業として、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ  
 用いる物の生産、譲渡等 (譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等  
 である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。) 若しくは  
 輸入又は譲渡等の申出 (譲渡等のための展示を含む。以下同じ。) をする行  
 為

#### 専用品型間接侵害

「にのみ」

侵害物品の部品・材料、金型、工作機械(制御プログラム等を含む。)等

「にのみ」：他に商業的・経済的に実用性のある用途がないこと

「にのみ」か否かの判断基準時

差止請求：事実審(第一審及び控訴審)の口頭弁論終結時

損害賠償請求：対象時期(期間)

専用品の輸出は対象外(外国での実施は侵害行為ではない。)

侵害そのものが否定されている事案ではあるが東京地判平成 9 年 12 月 12 日判時  
 1641 号 115 頁 [足場板用枠事件]。

#### 4-3-3. 模倣品拡散防止型間接侵害

意匠法 38 条 (侵害とみなす行為)  
次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。  
二 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為

#### 模倣品拡散防止型間接侵害 所持

輸出も対象(模倣品の拡散防止のため)

#### 4-3-4. 直接侵害との関係

#### 直接侵害との関係 独立説・従属説・折衷説

直接侵害の成立の要否

独立説：意匠法 38 条に規定される行為がなされることをもって足りる。

従属説：直接侵害の成立を前提とする。

○折衷説：直接侵害が成立しない理由に応じて個別に判断する。

非業実施 → 独立説(多数の実施が惹起される場合<sup>26</sup>、意匠権者への影響大)

国外実施 → 従属説(外国における実施にわが国の意匠権は及ばない。)

<sup>26</sup> 個人を対象にしたキット販売や 3D プリンタのデータ提供等。

## 特許権の間接侵害に係る裁判例

東京地判平成 19 年 2 月 27 日判タ 1253 号 241 頁〔多関節搬送装置事件〕

イ 未完成イ号物件のうち国内販売分について

未完成イ号物件は、イ号物件のうち第 3 アーム (3 a) 及び第 3 アーム (3 b) のみを有しないものであり、その余の構成はイ号物件と全く同一であるから、イ号物件の生産にのみ用いる物に当たり、前記のとおり、イ号物件は本件各特許発明の技術的範囲を充足する。したがって、未完成イ号物件のうち国内販売分を製造、譲渡する行為は、特許法 101 条 1 号の規定する行為に当たる。

ウ 未完成イ号物件のうち海外輸出分について

特許法 101 条は、特許権の効力の不当な拡張とならない範囲でその実効性を確保するという観点から、特許権侵害とする対象を、それが生産、譲渡される等の場合には当該特許発明の侵害行為 (実施行為) を誘発する蓋然性が極めて高い物の生産、譲渡等に限定して拡張する趣旨の規定であると解される。そうすると、「その物の生産にのみ使用する物」(1 号) という要件が予定する「生産」は、日本国内における生産を意味するものと解釈すべきである。外国におけるイ号物件の生産に使用される物を日本国内で生産する行為についてまで特許権の効力を拡張する場合には、日本の特許権者が、属地主義の原則から、本来当該特許権によっておよそ享受し得ないはずの、外国での実施による市場機会の獲得という利益まで享受し得ることになり、不当に当該特許権の効力を拡張することになるというべきである。

本件についてみると、前記(1)アの認定事実によれば、未完成イ号物件は外国におけるイ号物件の生産に使用されるものであって、日本国内におけるイ号物件の生産に使用されるものではないから、特許法 101 条 1 号の「その物の生産にのみ用いる物」に当たるとすることはできない。

中間加工品や半製品は「にのみ」品(専用品)に当たる。

外国における実施は特許権の効力の範囲に含まれない。したがって、直接侵害は観念できないから間接侵害も成立しない(従属説)。

大阪地判平成 12 年 12 月 21 日判タ 1104 号 270 頁〔ポリオレフィン組成物事件〕

ところで、本来、日本国外において、日本で特許を受けている発明の技術的範囲に属する物を製造し又は方法を使用してその価値を利用しても、日本の特許権を侵害することにはならない。それは、日本における特許権が、日本の主権の及ぶ日本国内においてのみ効力を有するにすぎないことに伴う内在的な制約によるものであり、一般に属地主義として承認されているところであるが、このような見地からすると、特許法二条三項にいう「生産」、「実施」は、日本国内におけるもののみを意味すると解すべきである。そうすると、外国において発明に係る物の生産や発明に係る方法の使用に供される物についてまで、「その物の生産にのみ使用する物」、「その発明の実施にのみ使用する物」であるとして特許権の効力を拡張する場合には、日本の特許権者が、本来当該特許権によっておよそ享受し得ないはずの、外国での実施による市場機会の獲得という利益まで享受し得ることになり、不当に当該特許権の効力を拡張することになるというべきである。

したがって、「その物の生産にのみ使用する物」における「生産」、「その発明の実施にのみ使用する物」における「実施」は、日本国内におけるものに限られると解するのが相当であり、このように解することは、前記のような特許法二条三項における「生産」、「実施」の意義にも整合するものというべきである。

外国における実施は特許権の効力の範囲に含まれない。したがって、直接侵害は観念できないから間接侵害も成立しない(従属説)。

大阪地判平成 12 年 10 月 24 日判タ 1081 号 241 頁〔製パン器事件〕

そうすると、そのようなタイマー機能及び焼成機能が付加されている権利 2 の対象被告物件をわざわざ購入した使用者が、同物件を、タイマー機能を用いない使用や焼成機能を用いない使用方法にのみ使い続けることは、実用的な使用方法であるとはいえず、その使用者がタイマー機能を使用して山形パンを焼成する機能を利用することにより、発明 2 を実施する高度の蓋然性が存在するものと認められる。

したがって、権利 2 の対象被告物件に発明 2 との関係で経済的、商業的又は実用的な他の用途はないというべきであり、同物件は、権利 2 の実施にのみ使用する物であると認められる。

(略)

しかるところ、本来、日本国外において、日本で特許を受けている発明の技術的範囲に属する方法を使用してその価値を利用しても、日本の特許権を侵害することにはならない。それは、日本における特許権が、日本の主権の及ぶ日本国内においてのみ効力を有するにすぎないことに伴う内在的な制約によるものであり、このような見地から、特許法 2 条 3 項にいう「実施」は、日本国内におけるもののみを意味すると解すべきである。そうすると、外国で使用される物についてまで「その発明の実施にのみ使用する物」であるとして特許権の効力を拡張する場合には、日本の特許権者が、本来当該特許権によっておよそ享受し得ないはずの、外国での実施による市場機会の獲得という利益まで享受し得ることになり、不当に当該特許権の効力を拡張することになるというべきである。

この点について原告は、外国において使用される物であっても、日本から米国市場に向けて販売するという原告の経済的効用を奪っていると主張するが、米国で発明 2 を実施することにより得られる市場機会は、日本の特許権者たる原告にはそもそもおよそ保障されていないのであるから、日本から米国市場に向けて販売するという原告の経済的効用も、日本の特許権によって保護されるべきものではないというべきである。

したがって、「その発明の実施にのみ使用する物」における「実施」は、日本国内におけるものに限られると解するのが相当であり、このように解することは、前記のような特許法 2 条 3 項における「実施」の意義にも整合するものというべきである。

特定の機能に係る方法の発明について、その方法を用いないことは被告物件の実用的な使用方法とはいえないから、被告物件はその方法の使用にのみ用いる物であると判断された。

外国における実施は特許権の効力の範囲に含まれない。したがって、直接侵害は観念できないから間接侵害も成立しない(従属説)。

なお、国内については、その方法の使用をするのは被告物件の需要者であってその使用は非業実施であるが間接侵害を認めた(独立説)。

それでは外国における実施について特許権者が外国において対応する特許権を保有している場合はどうか。この場合は、外国において対応する特許権を行使するしかないであろう。国内において外国における特許権侵害の発生を未然に阻止することができればよいのだが、そのような手立ては存在しない。

#### 4-4. 他の権利との関係

意匠法 26 条 (他人の登録意匠等との関係)  
 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を**利用**するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と**抵触**するときは、**業としてその登録意匠の実施をすることができない。**

2 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠に**類似する意匠**がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を**利用**するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権、特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と**抵触**するときは、**業としてその登録意匠に類似する意匠の実施をすることができない。**

**利用**：権利の客体の実施により他人の権利の客体を必然的に実施  
 ただし、その逆は成り立たない。

**抵触**：権利の客体の実施により他人の権利の客体を必然的に実施  
 その逆も成り立つ。

意匠法 26 条 1 項：登録意匠

意匠法 26 条 2 項：登録意匠に類似する意匠

登録意匠

利用：他人の意匠、特許発明、実用新案

抵触：他人の特許権、実用新案権、商標権、著作権(要依拠性)

登録意匠に類似する意匠

利用：他人の意匠、特許発明、実用新案

抵触：他人の意匠権、特許権、実用新案権、商標権、著作権(要依拠性)

利用について、他人の登録商標、著作物は含まれないが理由は不明である。

なお、同日の場合はいずれも実施できないとするのが通説である<sup>27</sup>。

<sup>27</sup> 意匠法 26 条では規定されない。極めて大雑把に言えば、意匠権の性質を専用権と捉える立場からは、いずれも実施できるとの結論が導かれる(例えば、吉藤幸朔『特許法概説 [第 13 版]』(有斐閣、1998 年)、東京地判昭和 54 年 3 月 12 日無体裁集 11 卷 1 号 134 頁 [手袋事件]。)。一方、意匠権の性質を排他権と捉える立場からは、いずれも実施できないとの結論が導かれる(例えば、竹田和彦『特許の知識【第 8 版】』(ダイヤモンド社、2006 年)364～367 頁、田村善之『知的財産法 第 5 版』(有斐閣、2010 年)241 頁。)

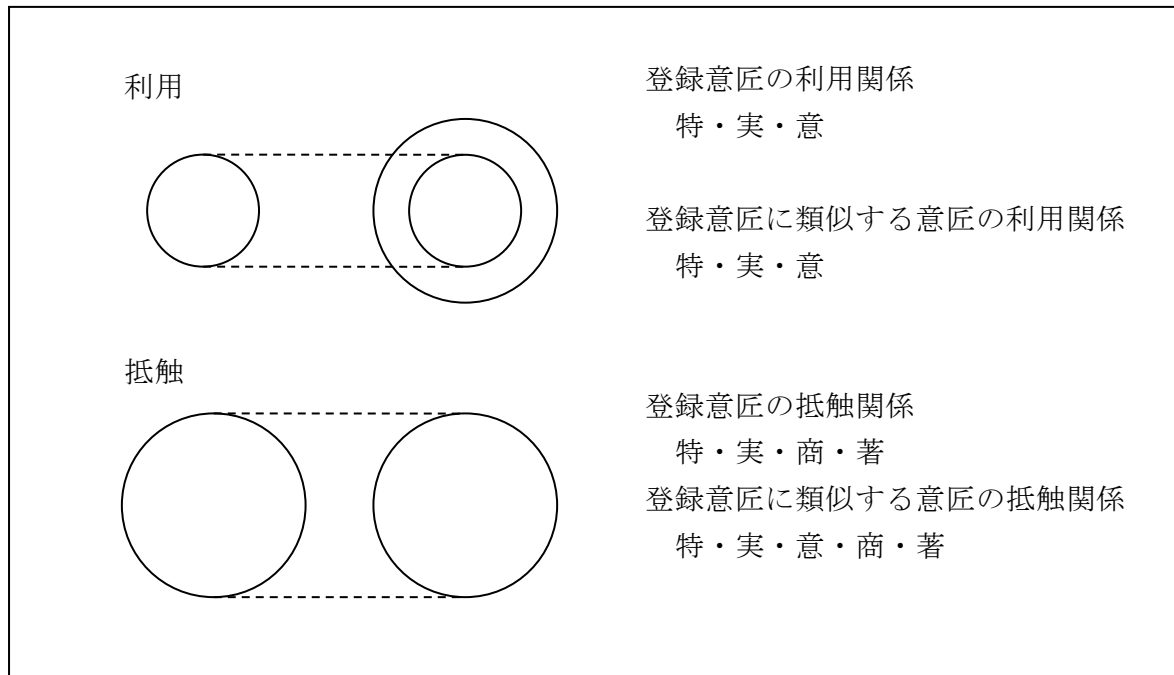


図 42 利用・抵触のイメージ

意匠法 33 条（通常実施権の設定の裁定）

意匠権者又は専用実施権者は、その登録意匠又はこれに類似する意匠が第二十六条に規定する場合に該当するときは、**同条の他人に対しその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をするための通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。**

2 前項の協議を求められた第二十六条の他人は、その協議を求めた意匠権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする**登録意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。**

3 第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、意匠権者又は専用実施権者は、**特許庁長官の裁定を請求することができる。**

利用・抵触のいずれであっても特許庁長官の裁定を請求することができる。裁定については、協議前置が前提である。協議を求められた他人は相互ライセンスの協議を求めることができる。協議が整わない場合は特許庁長官の裁定を請求することができる。

利用関係は特許においても起こりうるが直接侵害と変わらない。また、商標の場合は、利用関係においては他人の商標を自己の商標に含むこととなり、商標類似である可能性が高いから、商品又は役務も同一又は類似であれば商標権侵害が成立する。これに対して、意匠の場合は、利用関係においては物品・形態ともに非類似となるので、直接侵害・間接侵害とは別に利用関係の規定をおく必要がある。



#### 4-4. 抗弁

##### 抗弁

- ①意匠権の効力の制限
- ②消尽
- ③無効の抗弁
- ④先使用权
- ⑤先出願による通常実施権

##### 4-4-1. 意匠権の効力の制限

意匠法 36 条により特許法 69 条 1 項、2 項が準用される。

特許法 69 条（特許権の効力が及ばない範囲）  
 特許権の効力は、**試験又は研究**のためにする特許発明の実施には、及ばない。  
 2 特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。  
 一 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装置その他の物  
 二 特許出願の時から日本国内にある物

技術は累積的な性格を有する場合があるが、意匠においては多様性が重要であると考えられるので、特許法 69 条 1 項準用の意義には疑問があるところかもしれない。

特許法 69 条 2 項 1 号は、パリ条約 5 条の 3 を国内法化したもの

パリ条約 5 条の 3 特許権の侵害とならない場合  
 次のことは、各同盟国において、特許権者の権利を侵害するものとは認められない。  
 1. 当該同盟国の領水に他の同盟国の船舶が一時的に又は偶発的に入った場合に、その船舶の船体及び機械、船具、装備その他の附属物に関する当該特許権者の特許の対象である発明をその船舶内で専らその船舶の必要のために使用すること。  
 2. 当該同盟国に他の同盟国の航空機又は車両が一時的に又は偶発的に入った場合に、その航空機若しくは車両又はその附属物の構造又は機能に関する当該特許権者の特許の対象である発明を使用すること。

特許法 69 条 2 項 2 号の物が公知であれば、無効の抗弁が成り立つ。

出願時に存在した物が滅失すれば適用はない。

再度製造すると意匠権の侵害となる。

## 4-4-2. 消尽

意匠法 2 条 (定義等)

3 この法律で意匠について「**実施**」とは、意匠に係る物品を製造し、使用し、**譲渡**し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。）をする行為をいう。

実施には譲渡が含まれるので、再譲渡は、形式的には意匠権の侵害を構成する。しかし、それでは物の自由な流通や取引の安全を過度に阻害する。

民法 192 条 (即時取得)

取引行為によって、平穩に、かつ、公然と動産の占有<sup>28</sup>を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利<sup>29</sup>を取得する。

民法上は、動産に関して、占有の公信力<sup>30</sup>による動的安全保護を規定するが、無体物である知的財産には適用されない。

意匠権の消尽とは、意匠権者若しくはその者から許諾を受けた者が、適法に市場に拡布した真正商品については、意匠権の効力が及ばないという法現象をいう。権利が消尽する旨の明文の規定は存在しない。

衡平(利益衡量)説<sup>31</sup>

(必要性)

特許製品の円滑な流通(動産取引の安全)を図る必要がある。

使用・譲渡の都度に特許権者の許諾を得るのは、著しく煩瑣である。

(許容性)

第一拡布時における投資回収機会が保障されている(二重利得不要)。

従って、許容性要件は、真正商品に限られる。

**消尽**

**真正商品には意匠権の効力が及ばないという法現象**

<sup>28</sup> 自己のためにする意思をもって物を所持すること(民法 180 条)。

<sup>29</sup> 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する(民法 206 条)。

<sup>30</sup> その人の物に違いないと公に信じさせる力。登記と占有について認められる。

<sup>31</sup> 他に、所有権説、目的達成説、黙示許諾説。



最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁〔BBS事件〕

そうすると、特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者から当該特許発明に係る製品（以下「特許製品」という。）の譲渡を受けた者が、業として、自らこれを使用し、又はこれを第三者に再譲渡する行為や、譲受人から特許製品を譲り受けた第三者が、業として、これを使用し、又は更に他者に譲渡し若しくは貸し渡す行為等も、形式的にいえば、特許発明の実施に該当し、特許権を侵害するように見える。しかし、**特許権者又は実施権者が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については特許権はその目的を達成したもものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等には及ばないものというべきである。**ただし、(1) 特許法による発明の保護は社会公共の利益との調和の下において実現されなければならないものであるところ、(2) 一般に譲渡においては、譲渡人は目的物について有するすべての権利を譲受人に移転し、譲受人は譲渡人が有していたすべての権利を取得するものであり、特許製品が市場での流通に置かれる場合にも、譲受人が目的物につき特許権者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等を行うことができる権利を取得することを前提として、取引行為が行われるものであって、仮に、特許製品について譲渡等を行う都度特許権者の許諾を要するという事になれば、**市場における商品の自由な流通が阻害され、特許製品の円滑な流通が妨げられて、かえって特許権者自身の利益を害する結果を来し、ひいては「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する」(特許法一条参照)という特許法の目的にも反することになり、(3) 他方、特許権者は、特許製品を自ら譲渡するに当たって特許発明の公開の対価を含めた譲渡代金を取得し、特許発明の実施を許諾するに当たって実施料を取得するのであるから、特許発明の公開の代償を確保する機会が保障されているものといえることができ、特許権者又は実施権者から譲渡された特許製品について、**特許権者が流通過程において二重に利得を得ることを認める必要性は存在しないからである。****

最判平成19年11月8日民集61巻8号2989頁〔インクタンク事件〕

特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者（以下、両者を併せて「特許権者等」という。）が我が国において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については特許権はその目的を達成したもものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品の使用、譲渡等（特許法2条3項1号にいう使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をいう。以下同じ。）には及ばず、特許権者は、当該特許製品について特許権を行使することは許されないものと解するのが相当である。この場合、特許製品について譲渡を行う都度特許権者の許諾を要するとすると、**市場における特許製品の円滑な流通が妨げられ、かえって特許権者自身の利益を害し、ひいては特許法1条所定の特許法の目的にも反することになる一方、特許権者は、特許発明の公開の代償を確保する機会が既に保障されているものといえることができ、特許権者等から譲渡された特許製品について、**特許権者がその流通過程において二重に利得を得ることを認める必要性は存在しないからである**（前掲最高裁平成9年7月1日第三小法廷判決参照）。**このような権利の消尽については、半導体集積回路の回路配置に関する法律12条3項、種苗法21条4項において、明文で規定されているところであり、特許権についても、これと同様の権利行使の制限が妥当するものと解されるというべきである。

〔BBS事件〕における国内消尽に係る説示は傍論である。最高裁は〔インクタンク事件〕において国内消尽を正面から認めた。

## 消尽について① 並行輸入

最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁〔BBS事件〕

3 しかしながら、我が国の特許権者が国外において特許製品を譲渡した場合には、直ちに右と同列に論ずることはできない。すなわち、**特許権者は、特許製品を譲渡した地の所在する国において、必ずしも我が国において有する特許権と同一の発明についての特許権（以下「対応特許権」という。）を有するとは限らないし、対応特許権を有する場合であっても、我が国において有する特許権と譲渡地の所在する国において有する対応特許権とは別個の権利であることに照らせば、特許権者が対応特許権に係る製品につき我が国において特許権に基づく権利を行使したとしても、これをもって直ちに二重の利得を得たものということとはできないからである。**

4 そこで、国際取引における商品の流通と特許権者の権利との調整について考慮するに、現代社会において国際経済取引が極めて広範囲、かつ、高度に進展しつつある状況に照らせば、我が国の取引者が、国外で販売された製品を我が国に輸入して市場における流通に置く場合においても、**輸入を含めた商品の流通の自由は最大限尊重することが要請されているもの**というべきである。そして、国外での経済取引においても、一般に、譲渡人は目的物について有するすべての権利を譲受人に移転し、譲受人は譲渡人が有していたすべての権利を取得することを前提として、取引行為が行われるものということができるところ、前記のような現代社会における国際取引の状況に照らせば、特許権者が国外において特許製品を譲渡した場合においても、譲受人又は譲受人から特許製品を譲り受けた第三者が、業としてこれを我が国に輸入し、我が国において、業として、これを使用し、又はこれを更に他者に譲渡することは、当然に予想される場所である。

右のような点を勘案すると、**我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合**においては、特許権者は、**譲受人に対しては**、当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で**合意**した場合を除き、**譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては**、譲受人との間で右の旨を合意した上特許製品にこれを明確に**表示**した場合を除いて、当該製品について我が国において特許権を行使することは許されないものと解するのが相当である。すなわち、(1) さきに説示したとおり、特許製品を国外において譲渡した場合に、その後当該製品が我が国に輸入されることが当然に予想されることに照らせば、特許権者が留保を付さないまま特許製品を国外において譲渡した場合には、譲受人及びその後の転得者に対して、我が国において譲渡人の有する特許権の制限を受けずに当該製品を支配する権利を黙示的に授与したものと解すべきである。(2) 他方、特許権者の権利に目を向けるときは、特許権者が国外での特許製品の譲渡に当たって我が国における特許権行使の権利を留保することは許されるというべきであり、特許権者が、右譲渡の際に、譲受人との間で特許製品の販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を合意し、製品にこれを明確に表示した場合には、転得者もまた、製品の流過程において他人が介在しているとしても、当該製品につきその旨の制限が付されていることを認識し得るものであって、右制限の存在を前提として当該製品を購入するかどうかを自由な意思により決定することができる。そして、(3) 子会社又は関連会社等で特許権者と同視し得る者により国外において特許製品が譲渡された場合も、特許権者自身が特許製品を譲渡した場合と同様に解すべきであり、また、(4) 特許製品の譲受人の自由な流通への信頼を保護すべきことは、特許製品が最初に譲渡された地において特許権者が対応特許権を有するかどうかにより異なるものではない。

並行輸入について国際消尽を否定した。しかし、権利を行使するためには譲受人との合意及び第三者・転得者への表示が必要とされた。

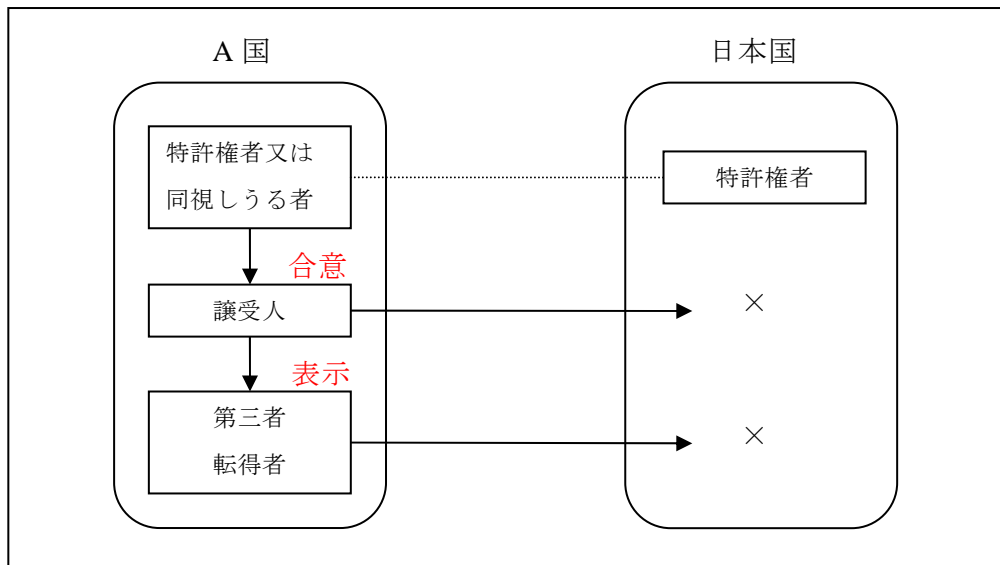


図 43 並行輸入の概念図

消尽について② 修理・改造

東京地判平成 12 年 8 月 31 日平成 8 年(ワ)第 16782 号 [写ルンです事件]

本件諸権利のうち意匠権⑤ないし⑦に関しては、前記の争いのない事実によれば、フィルム詰替え作業において、原告製品において右各意匠権の意匠を構成する主要な部分である紙カバーを外した上、自ら準備した紙カバー14を取り付けたというのであるから、被告製品は、意匠の本質的部分を構成する主要な部材を交換したもので、原告製品と同一の製品と評価することはできず、この点からも、国内消尽及び国際消尽の成立は否定される。

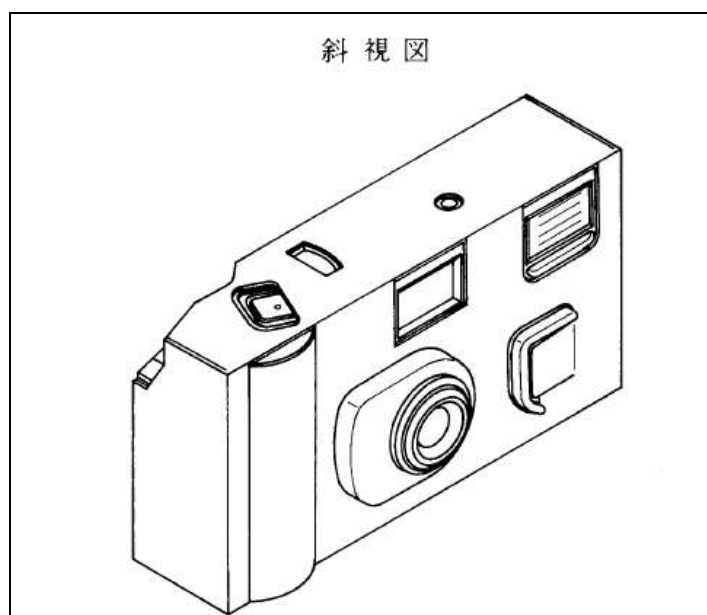


図 44 東京地判平成 12 年 8 月 31 日平成 8 年(ワ)第 16782 号 [写ルンです事件]

最判平成 19 年 11 月 8 日民集 61 卷 8 号 2989 頁 [インクタンク事件]

特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより**当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは**、特許権者は、その特許製品について、**特許権を行使することが許される**というべきである。そして、上記にいう特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当であり、当該特許製品の属性としては、製品の機能、構造及び材質、用途、耐用期間、使用態様が、加工及び部材の交換の態様としては、加工等がされた際の当該特許製品の状態、加工の内容及び程度、交換された部材の耐用期間、当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済的価値が考慮の対象となるというべきである。

インクが特許の構成要件であったため、インクの再充填は特許製品の新たな製造であると認められた。そうであれば、使用時には取り外すもののリサイクル品においては再度取り付ける必要がある部品(例えば、吸気孔をふさぐテープであるとか吐出孔をおおう部品)を含む意匠を登録しておくことが考えられる。

#### 4-4-3. 無効の抗弁

最判平成 12 年 4 月 11 日民集 54 卷 4 号 1368 頁 [キルビー事件]

特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができる**と解すべきであり、審理の結果、【要旨】当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない**と解するのが相当である。このように解しても、特許制度の趣旨に反するものとはいえない。

意匠法 41 条により特許法 104 条の 3 が準用される(平成 16 年改正)。

特許法 104 条の 3 (特許権者等の権利行使の制限)

特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、**当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは**、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその**権利を行使することができない**。

2 前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。

3 第二百二十三条第二項ただし書の規定は、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者以外の者が第一項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない。

無効の審決(意匠登録無効審判)：対世効

無効の抗弁(意匠権侵害訴訟)：相対効

意匠登録無効審判と意匠権侵害訴訟において、意匠権の有効性の判断に齟齬が生じた場合はどうなるか。

表 21 意匠権侵害訴訟における無効の抗弁と意匠登録無効審判

		意匠権侵害訴訟における無効の抗弁	
		認める。	認めない。
意匠登録無効審判	成立	一致	不一致 1
	不成立	不一致 2	一致

### ①意匠権侵害訴訟先行型

不一致 1：意匠法 41 条により特許法 104 条の 4 が準用される(平成 23 年改正)<sup>32</sup>。

再審において意匠登録無効審判の請求認容審決が確定したことを主張することができない。従って、現実には再審を請求することができない。差止の効果は消滅すると思われるが、損害賠償責任を免れることはできない。

<p>特許法 104 条の 4 (主張の制限)</p> <p>特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第一百八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる決定又は審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する<b>再審の訴え</b>(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)において、<b>当該決定又は審決が確定したことを主張することができない。</b></p> <p>一 当該特許を取り消すべき旨の決定又は<b>無効にすべき旨の審決</b></p> <p>二 当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決</p> <p>三 当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の決定又は審決であつて政令で定めるもの</p>
--

不一致 2：意匠権の一部に孔が開いた状態となる。

### ②意匠登録無効審判先行型

意匠登録無効審判の請求が認容された場合、意匠権は初めからなかったものとみなされるから、係属中の意匠権侵害訴訟は棄却される。

意匠登録無効審判の請求が成り立たなかった場合、審決に既判力はないから、侵害訴訟裁判所は原則自由に判断することができる。しかし、裁判所が無効の抗弁を認めても、再度の審判請求は一事不再理効(意匠法 52 条により特許法 167 条が準用され

<sup>32</sup> 民事訴訟法 338 条 1 項 8 号(「判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。’)は改正されていないので、特許法 104 条の 4 により主張を制限する。



る。)によって阻まれる<sup>33</sup>。

特許法167条(審決の効力)

特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、**当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。**

#### 4-4-4. 先使用权

先使用に係る意匠が公知であれば、先使用权を主張しなくても、無効の抗弁を立てたり意匠登録無効審判を請求したりすることができる。

##### ①根拠

経済説

衡平説(通説判例)

最判昭和61年10月3日民集40巻6号1068頁[ウオーキングビーム事件]

けだし、**先使用权制度の趣旨が、主として特許権者と先使用权者との公平を図ることにある**ことに照らせば、特許出願の際(優先権主張日)に先使用权者が現に実施又は準備をしていた実施形式以外に変更することを一切認めないのは、先使用权者にとって酷であつて、相当ではなく、先使用权者が自己のものとして支配していた発明の範囲において先使用权を認めることが、同条の文理にもそうからである。

意匠法29条(先使用による通常実施権)

意匠登録出願に係る意匠を**知らないで**自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を**知らないで**その意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠登録出願の際(第九条の二の規定により、又は第十七条の三第一項(第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。))において準用する場合を含む。)の規定により、その意匠登録出願が**手続補正書を提出した時**にしたものとみなされたときは、もとの**意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際**に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**は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、**その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。**

##### ②要件

意匠登録出願に係る意匠とは別個独立に創作されたこと

「意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし」又は「意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して」

先使用权者の意匠が冒認出願された場合には、先使用权者の意匠と意匠登録出願に

<sup>33</sup> ただし、事実又は理由が異なれば再審を請求することができる。別途再審事由が存在する場合も同様である。

係る意匠とが別個独立とはいえないので、先使用权は否定される<sup>34</sup>。しかし、この場合には、冒認意匠権の取戻請求(意匠法 26 条の 2)、冒認出願に基づく無効の抗弁が可能である。

### ③判断基準時

「意匠登録出願の際」

「もとの意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際」

意匠権の設定登録後に要旨変更が認められたとき(意匠法 9 条の 2)、補正後の意匠についての新出願をしたとき(意匠法 17 条の 3)には、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされる。判断基準時は、いずれももとの意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際とされる。

意匠法 9 条の 2 (願書の記載又は図面等の補正と要旨変更)  
願書の記載 (第六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに同条第二項の規定により記載した事項を除く。第十七条の二第一項及び第二十四条第一項において同じ。) 又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。

意匠法 17 条の 3 (補正後の意匠についての新出願)  
意匠登録出願人が前条第一項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から三月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。

### ④主体

「事業をしている者又はその事業の準備をしている者」

最判昭和 61 年 10 月 3 日民集 40 卷 6 号 1068 頁[ウオーキングビーム事件]

同法七九条にいう発明の実施である「事業の準備」とは、特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、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、その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解するのが相当である。

意匠に係る事案として、図面を作成しただけでは生産その他の事業の準備に当たらないとした大阪地判昭和 58 年 10 月 28 日判タ 514 号 308 頁 [取り付け用通風器事件]がある。とはいえ、ケースバイケースであろう。

<sup>34</sup> 島並良=上野達弘=横山久芳『特許法入門』(有斐閣、2014 年)341 頁。このような場合であっても先使用权を認めるとする立場もある(中山信弘『特許法』(弘文堂、2012 年)491 頁)。



## ⑤先使用権の範囲

実施形式説

発明思想説(判例)

最判昭和 61 年 10 月 3 日民集 40 卷 6 号 1068 頁〔ウオーキングビーム事件〕

特許法七九条所定のいわゆる先使用権者は、「その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において」特許権につき通常実施権を有するものとされるが、ここにいう「実施又は準備をしている発明の範囲」とは、特許発明の特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に日本国内において実施又は準備をしていた実施形式に限定されるものではなく、その実施形式に具現されている技術的思想すなわち発明の範囲をいうものであり、したがって、先使用権の効力は、特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解するのが相当である。けだし、先使用権制度の趣旨が、主として特許権者と先使用権者との公平を図ることにあることに照らせば、特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式以外に変更することを一切認めないのは、先使用権者にとって酷であって、相当ではなく、先使用権者が自己のものとして支配していた発明の範囲において先使用権を認めることが、同条の文理にもそうからである。そして、その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。

大阪地判平成 12 年 9 月 12 日判時 1748 号 164 頁〔包装用かご事件〕

意匠法二九条は、「意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、…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」は、「その実施…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権について通常実施権を有する」と規定するが、ここにいう「実施をしている意匠の範囲」とは、登録意匠の意匠登録出願の際に先使用権者が現に日本国内において実施をしていた具体的意匠に限定されるものではなく、その具体的意匠に類似する意匠も含むものであり、したがって、先使用権の効力は、意匠登録出願の際に先使用権者が現に実施をしていた具体的意匠だけでなく、それに類似する意匠にも及ぶと解するのが相当である。なぜなら、意匠の創作的価値は、当該具体的意匠のみならずそれと類似する意匠にも及び、意匠権者は登録意匠のみならずそれと類似する意匠も実施をする権利を専有する（意匠法二三条）という制度の下において、先使用権制度の趣旨が、主として意匠権者と先使用権者との公平を図ることにあることに照らせば、意匠登録出願の際に先使用権者が現に実施をしていた具体的意匠以外に変更することを一切認めないのは、先使用権者にとって酷であって、相当ではないからである。

先使用権の効力は、意匠登録出願の際に先使用権者が現に実施をしていた具体的意匠だけでなく、それに類似する意匠にも及ぶ。

⑥先使用权の援用

最判昭和44年10月17日民集23巻10号1777頁〔地球儀型ラジオ事件〕  
 旧意匠法九条にいう「其ノ意匠実施ノ事業ヲ為シ」とは、当該意匠についての実施権を主張する者が、自己のため、自己の計算において、その意匠実施の事業をすることを意味するものであることは、所論のとおりである。しかしながら、それは、単に、その者が、自己の有する事業設備を使用し、自ら直接に、右意匠にかかる物品の製造、販売等の事業をする場合だけを指すものではなく、さらに、その者が、事業設備を有する他人に注文して、自己のためにのみ、右意匠にかかる物品を製造させ、その引渡を受けて、これを他に販売する場合等をも含むものと解するのが相当である。

千葉地判平成4年12月14日知的裁集24巻3号894頁〔建築用板材の連結具事件〕

そうすると、たとえ、第二物件の意匠が本件意匠又はこれに類似する意匠の範囲に属するとしても、ヤマコは、第二物件の意匠の実施及び右第二物件の製造販売という事業の目的の範囲内において、本件意匠権について先使用权を有するものというべきである。そして、前認定のとおり、ヤマコは、昭和六一年一月一〇日、サンライン設立と同時に、従前の屋根材の製造のための設備一切をサンラインに移転したのであるから、右実施の事業とともに右先使用权をサンラインに移転したものと認められる。

次に、原告らが、先使用权者であるサンラインの製造した第二物件を買い受けて屋根を施工している被告に対して、本件意匠権侵害を主張しうるか否かについて検討するに、サンラインが現に第二物件の製造販売についての先使用权を有することは前認定のとおりであるから、原告らは、第二物件を買い受けた被告に対しても、これを使用して屋根を施工したことについて、本件意匠権の侵害を主張しえないものというべきである。なぜならば、先使用权者からその製造販売に係る物件を買い受けた第三者が、これを通常の用法に従って使用、収益、処分することは、先使用权者の事業自体が当然に予想しているところであって、これに対して意匠権者が意匠権侵害を主張しうるとすれば、先使用权者から当該物件を買い受ける者はいなくなり、先使用权者が右事業をすることができなくなって、先使用权を認めた趣旨が没却されることになるからである。

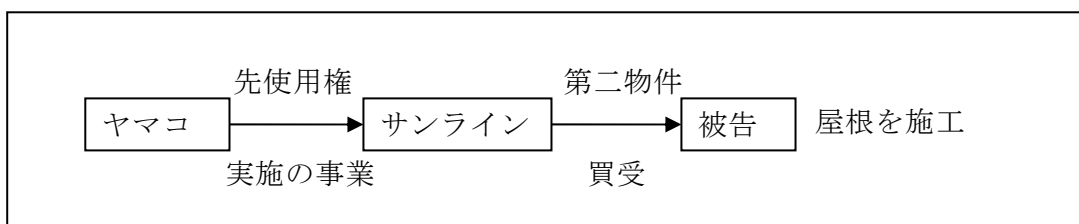


図 45 建築用板材の連結具事件

⑦移転

意匠法34条（通常実施権の移転等）  
 通常実施権は、前条第三項若しくは第四項、特許法第九十二条第三項又は実用新案法第二十二条第三項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、意匠権者（専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者）の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

先使用权は、法定の通常実施権の一つである。

#### 4-4-5. 先出願による通常実施権

##### ①根拠

意匠法に特有の規定である。意匠法には出願公開制度がないため、拒絶査定が確定した意匠登録出願は、先願の地位を有しない(平成10年改正)。そこで、拒絶確定出願に係る意匠に類似した意匠が登録されると、拒絶確定出願の出願人は、拒絶確定出願に係る意匠の実施ができないという不利益を被る。

意匠法29条の2(先出願による通常実施権)  
 意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠権の設定の登録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(前条に該当する者を除く。)は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。  
 一 その意匠登録出願の日前に、自らその意匠又はこれに類似する意匠について意匠登録出願をし、当該意匠登録出願に係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であること。  
 二 前号の自らした意匠登録出願について、その意匠登録出願に係る意匠が第三条第一項各号の一に該当<sup>35</sup>し、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した者であること。

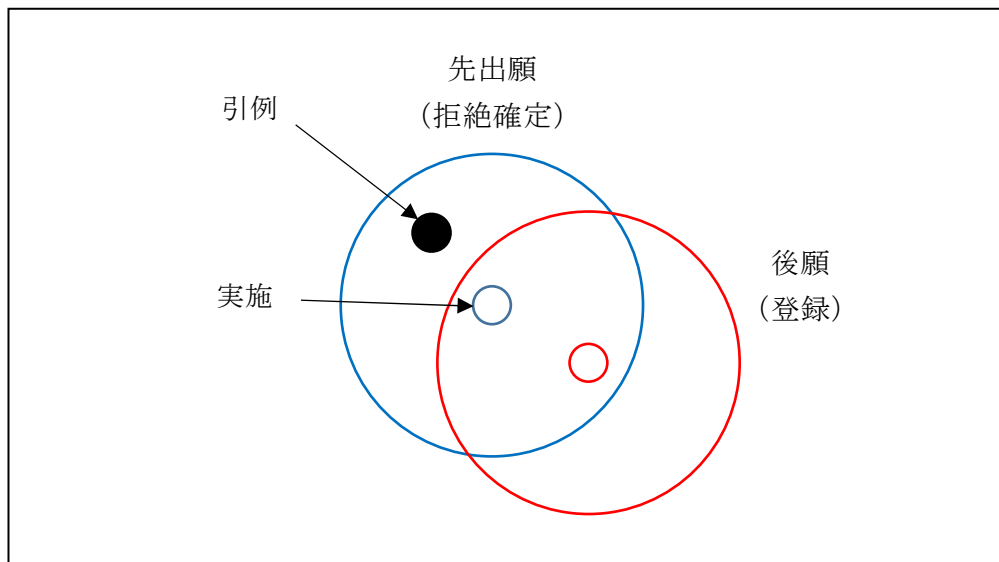


図 46 先出願による通常実施権

##### ②要件(創作・知得)

先使用权と同じ。ただし、先使用权者を除く。

<sup>35</sup> 意匠法3条1項1号2号に該当する場合は、同じ引例でもって後願も拒絶されるはずだが。

③判断基準時

「意匠権の設定の登録の際」

先使用権の方が優先適用される(意匠法 29 条の 2 括弧書き)。

後願の出願時に既に事業又は事業の準備をしている場合：先使用権

後願の登録時に既に事業又は事業の準備をしている場合：先出願による通常実施権

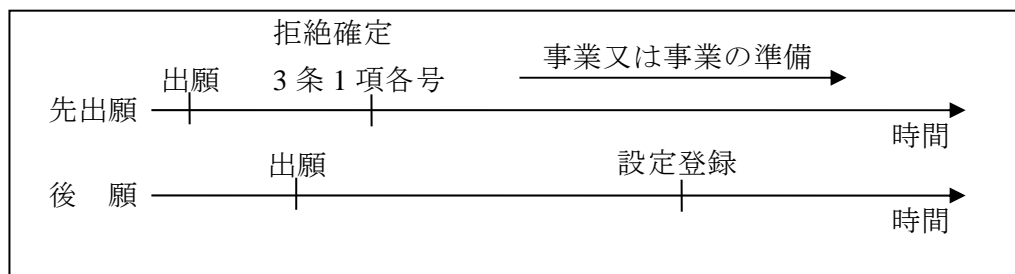


図 47 先出願による通常実施権

④要件(追加)

意匠法 29 条の 2 第 1 号

先使用権とは異なり、当該意匠登録出願に係る意匠の実施であって、これに類似する意匠の実施には及ばない。当該意匠登録出願に係る意匠が後願に係る意匠と同一又は類似であるから、当該意匠登録出願に係る意匠に類似する意匠まで先出願による通常実施権を拡張することは、当該意匠登録出願に係る意匠に類似する意匠が必ずしも後願に係る意匠と同一又は類似であるとは限らないから混乱をきたす。

意匠法 29 条の 2 第 2 号

意匠法 3 条 1 項各号の一に該当するという事は、引用意匠が登録意匠でない限り何ら実施を妨げられる意匠ではないという安心感をもたらす。

意匠法 3 条 (意匠登録の要件)

工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。

- 一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
- 二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
- 三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠

⑤先出願による通常実施権の援用

先使用権の援用と同じ。

⑥移転

先使用権の移転と同じ。

## 5. 救済

### 民事

#### 差止

#### 損害賠償

過失の推定

損害の額の推定

#### 特則

積極否認

書類提出命令

鑑定

相当な損害額の認定

秘密保持命令

信用回復措置請求

不当利得返還請求

### 水際措置

### 刑事罰

## 5-1. 民事

### 5-1-1. 総論

意匠法 23 条 (意匠権の効力)  
 意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし、その意匠権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

意匠法 27 条 (専用実施権)  
 2 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。

### 独占排他権

意匠法 37 条 (差止請求権)  
 意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。  
 2 意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(プログラム等(特許法第二条第四項に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。))を含む。以下同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

民法 709 条 (不法行為による損害賠償)  
 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法 703 条 (不当利得の返還義務)  
 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

意匠法 41 条により特許法 106 条が準用される。

特許法 106 条 (信用回復の措置)  
 故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。

救済の実現は裁判所に対する訴えの提起による。

## 5-1-2. 差止請求権

意匠法 37 条 (差止請求権)

意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2 意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(プログラム等(特許法第二条第四項に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。))を含む。以下同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

### ①「停止又は予防」

「侵害する者」：侵害の停止

「侵害するおそれがある者」：侵害の予防

### ②侵害

直接侵害：意匠法 23 条(意匠権の効力)又は意匠法 27 条(専用実施権)に規定される権利を侵害する行為(利用関係(意匠法 26 条)を含む。)

間接侵害：意匠法 38 条(侵害とみなす行為)に規定される行為

意匠法 38 条 (侵害とみなす行為)

次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

一 業として、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為

二 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為

直接侵害であっても間接侵害であっても民事上の結果は同じ。刑事罰は異なる。

### ③差止の判断基準時

事実審の口頭弁論終結時

### ④「侵害のおそれ」

主観的意図・客観的態様の総合考慮

東京地判平成 10 年 3 月 23 日判時 1637 号 121 頁〔抗高血圧剤事件〕

特許権者は、自己の特許権を侵害するおそれがある者に対し、その侵害の予防を請求することができる(特許法一〇〇条一項)ところ、右の「侵害のおそれ」があるとは、客観的にみて侵害が発生する蓋然性があると認められる具体的な事実が存在することをいうものと解するのが相当である。



〔抗高血圧剤事件〕においては「侵害のおそれ」について客観的態様のみが判示されているが、〔自動ジグザグミシンの変速機事件〕のように主観的意図を考慮する裁判例も存在する。

大阪地判昭和 43 年 6 月 19 日判タ 223 号 200 頁〔自動ジグザグミシンの変速機事件〕  
被告が実用新案権侵害そのものを争っている場合には、侵害のおそれがあるとされた。

大阪地判昭和 46 年 10 月 29 日判タ 274 号 340 頁〔道路用境界ブロック事件〕  
被疑侵害品がパンフレットに記載されているだけでは差止請求は認められないとされた。意匠権侵害事件である。

大阪地判昭和 50 年 1 月 24 日判タ 323 号 270 頁〔プラスチックフィルムその他の  
帯状体における耳片の切断搬送装置事件〕

被告が量産能力を有することをもって侵害のおそれがあるとされた。ただし、特許権侵害事件である。

## ⑤主体

意匠権者又は専用実施権者

専用実施権を設定した特許権者も差止請求をすることができる。

最判平成 17 年 6 月 17 日民集 59 卷 5 号 1074 頁〔生体高分子ーリガンド分子の安定複合体構造の探索方法事件〕

特許権者は、特許権の侵害の停止又は予防のため差止請求権を有する（特許法 100 条 1 項）。そして、専用実施権を設定した特許権者は、専用実施権者が特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、業としてその特許発明の実施をする権利を失うこととされている（特許法 68 条ただし書）ところ、この場合に特許権者は差止請求権をも失うかが問題となる。特許法 100 条 1 項の文言上、**専用実施権を設定した特許権者による差止請求権の行使が制限されると解すべき根拠はない**。また、実質的にみても、専用実施権の設定契約において専用実施権者の売上げに基づいて実施料の額を定めるものとされているような場合には、特許権者には、**①実施料収入の確保**という観点から、特許権の侵害を除去すべき現実的な利益があることは明らかである上、一般に、特許権の侵害を放置していると、専用実施権が何らかの理由により消滅し、**②特許権者が自ら特許発明を実施しようとする際に不利益を被る可能性**があること等を考えると、特許権者にも差止請求権の行使を認める必要があると解される。これらのことを考えると、特許権者は、専用実施権を設定したときであっても、差止請求権を失わないものと解すべきである。

意匠権が共有に係る場合

各意匠権者が単独で差止請求権を行使することができる(保存行為)。

民法 252 条 (共有物の管理)  
 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、**保存行為は、各共有者がすることができる。**

## ⑥差止の対象

(a)直接侵害(利用関係(意匠法 26 条)を含む。)

意匠法 2 条 3 項に規定される実施行為をやめさせること

意匠法 23 条 (**意匠権**の効力)  
 意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の**実施**をする権利を専有する。ただし、その意匠権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

意匠法 27 条 (**専用実施権**)  
 2 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の**実施**をする権利を専有する。

意匠法 2 条 (定義等)  
 3 この法律で意匠について「**実施**」とは、意匠に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。

(b)間接侵害

意匠法 38 条 1 号 2 号に規定される行為をやめさせること

意匠法 38 条 (侵害とみなす行為)  
 次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。  
 一 業として、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造**にのみ**用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為  
 二 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために**所持**する行為

(c)その他の教唆・幫助行為<sup>36</sup>

間接侵害行為を法定しているのだから(意匠法 38 条)、それ以外の教唆・幫助行為に対して差止は認められない。

東京高裁平成 16 年 8 月 17 日判時 1873 号 153 頁〔切削オーバーレイ事件〕

また、原告は、被告の発注者に対する宣伝、技術水準の定立、技術管理者の資格の付与行為は会員の施工行為を教唆又は幫助するもので、会員との共同不法行為である旨を主張する。

しかしながら、特許法 100 条は、特許権を侵害する者等に対し侵害の停止又は予防を請求することを認めているが、同条にいう特許権を侵害する者又は侵害をするおそれがある者とは、自ら特許発明の実施（特許法 2 条 3 項）又は同法 101 条所定の行為を行う者又はそのおそれがある者をいい、それ以外の教唆又は幫助する者を含まないと解するのが相当である。ただし、①我が国の民法上不法行為に基づく差止めは原則として認められておらず、特許権侵害についての差止めは、特許権の排他的効力から特許法が規定したものであること、②教唆又は幫助による不法行為責任は、自ら権利侵害をするものではないにもかかわらず、被害者保護の観点から特にこれを共同不法行為として損害賠償責任（民法 719 条 2 項）を負わせることにしたものであり、特許権の排他的効力から発生する差止請求権とは制度の目的を異にするものであること、③教唆又は幫助の行為態様には様々なものがあり得るのであって、特許権侵害の教唆行為又は幫助行為の差止めを認めると差止請求の相手方が無制限に広がり、又は差止めの範囲が広範になりすぎるおそれがあること、自由な経済活動を阻害する結果となりかねないこと、④特許法 101 条所定の間接侵害の規定は、特許権侵害の幫助行為の一部の類型について侵害行為とみなして差止めを認めるものであるところ、幫助行為一般について差止めが認められるときは同条を創設した趣旨を没却するものとなるからである。

## ⑦秘密意匠

意匠法 37 条（差止請求権）

3 第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者又は専用実施権者は、その意匠に関し第二十条第三項各号に掲げる事項を記載した書面であつて特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、第一項の規定による請求をすることができない。

意匠法 20 条 3 項に掲げる事項とは、意匠公報に掲載しなければならない事項をいう。警告を受けた者は、秘密意匠の閲覧を請求することができる。ただし、図面等(意匠法 20 条 3 項 4 号)も警告書に記載するのが普通である。

<sup>36</sup> 教唆とは、民法上は、他人をそそのかして不法行為をする意思を決定させることをいう(法律用語辞典・有斐閣)。幫助とは、手助けをすることをいう。

意匠法 14 条 (秘密意匠)

4 特許庁長官は、次の各号の一に該当するときは、第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠を意匠権者以外の者に示さなければならない。

一 意匠権者の承諾を得たとき。

二 その意匠又はその意匠と同一若しくは類似の意匠に関する審査、審判、再審又は訴訟の当事者又は参加人から請求があつたとき。

三 裁判所から請求があつたとき。

四 利害関係人が意匠権者の氏名又は名称及び登録番号を記載した書面その他経済産業省令で定める書面を特許庁長官に提出して請求したとき。

⑧「侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為」

差止請求とともに請求しなければならない(附帯請求権)。

侵害者が処分権能を有する物に限られる。したがって、他人に譲渡した物等は対象とならない。「除却」とは「取り除くこと」「除去」。

意匠法 37 条 (差止請求権)

2 意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(プログラム等(特許法第二条第四項に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。)を含む。以下同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

「侵害の行為を組成した物」：侵害品そのもの、半製品

(半製品は侵害品の半製品であることが明らかな場合)

「侵害の行為に供した設備」：侵害品の製造に用いた装置・設備等

(金型、工作機械を動作させるためのプログラム等)

大阪地判昭和 45 年 11 月 30 日無体裁集 2 巻 2 号 612 頁〔計器函に於ける計器取付金具事件〕

なお、原告は(イ)号物件及び(ハ)号物件の製造に供した設備の除却を併せ求めているけれども、実用新案法第二十七条第二項の規定に基づいて侵害の相手方に対し侵害の行為に供した設備の除却を求めるに当つては、除却請求の対象となる設備を具体的に特定して請求の趣旨中に掲げることを要する。本件の如く、単に(イ)号物件及び(ハ)号物件の製造に供した設備と表示しただけでは、いかなる設備がこれに該当するのかを客観的に識別することができないので、かかる請求は不特定の譏りを免れない。従つて、右請求に関する部分については、原告の訴を不適法として却下すべきである。

執行の便宜のために廃棄や除却を請求する具体的な設備を特定する必要がある。とはいえ、被告内部の事情を十分知りえないという問題はある。被告が自発的に請求に応じない場合は、執行官が強制執行を行う。執行官は警察の援助を求めることもできる。

## ⑨「その他の侵害の予防に必要な行為」

最判平成11年7月16日民集53巻6号957頁〔カリクレイン事件〕  
 特許法一〇〇条二項が、特許権者が差止請求権を行使するに際し請求することができる侵害の予防に必要な行為として、侵害の行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明にあっては、侵害の行為により生じた物を含む。)の廃棄と侵害の行為に供した設備の除却を例示しているところからすれば、【要旨第二】同項にいう「侵害の予防に必要な行為」とは、特許発明の内容、現に行われ又は将来行われるおそれがある侵害行為の態様及び特許権者が行使する差止請求権の具体的内容等に照らし、差止請求権の行使を実効あらしめるものであって、かつ、それが差止請求権の実現のために必要な範囲内のものであることを要するものと解するのが相当である。

これを本件について見るに、上告人医薬品が、侵害の行為に供した設備に当たらないことはもとより、侵害の行為を組成した物に当たるということもできない。また、【要旨第三】本件発明が方法の発明であり、侵害の行為が本件方法の使用行為であって、侵害差止請求としては**本件方法の使用の差止めを請求することができるにとどまる**ことに照らし、上告人医薬品の廃棄及び上告人製剤についての薬価基準収載申請の取下げは、差止請求権の実現のために必要な範囲を超えることは明らかである。したがって、被上告人の上告人に対する前記(2)及び(3)の請求も認容することができないものである。

## 5-1-3. 損害賠償請求権

民法709条(不法行為による**損害賠償**)  
 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

## ①要件

- 故意又は過失
- 侵害行為の存在
- 損害(損害額)の発生
- 侵害行為と損害との相当因果関係

客体が知的財産(財産的価値を有する情報)であることによる立証の困難性に鑑み、過失の推定規定(意匠法40条)、損害の額の推定規定(意匠法39条)がおかれる。

**過失の推定**  
**損害の額の推定等**

## ②過失の推定

意匠権者等(意匠権者、専用実施権者)から侵害者へ立証責任を転換する。すなわち、意匠権者に過失の存在を立証させるのではなく、侵害者に過失の不存在を立証させる。意匠公報等による開示、業としての実施により正当化される。推定の覆滅は困難である。秘密意匠については、過失の推定は働かない。



## 意匠法 40 条 (過失の推定)

他人の意匠権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について**過失があつたものと推定する**。ただし、第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権又は専用実施権の侵害については、この限りでない。

## ③損害の額の推定等

## 意匠法 39 条 (損害の額の推定等)

意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物品を譲渡したときは、その譲渡した物品の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、意匠権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、意匠権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない**限度**において、意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を意匠権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を**控除**するものとする。

2 意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額と**推定**する。

3 意匠権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対し、その登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、意匠権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

意匠法 39 条 2 項は、意匠権者が侵害者の利益額を立証しなければならない点と推定規定であり侵害者による覆滅の可能性を残す点において意匠権者にとって使い勝手のよい規定とはいえなかつたので、平成 10 年改正によって新たに意匠法 39 条 1 項が設けられた。なお、意匠法 39 条 1 項においても限度額や控除額といった制限が含まれる。

## (a)意匠法 39 条 1 項

(損害の額) = (侵害品の譲渡数量) × (意匠権者等物品の利益額)

上限：意匠権者等の実施の能力に応じた額を超えない限度(意匠権者等の事情)

民法 709 条の趣旨による。公平の原則。損害が填補されればよしとする。

意匠権者等は、意匠登録に係る意匠又はこれと類似する意匠を実施していなければならない。

「侵害の行為がなければ販売することができた物品」には代替品を含むとされる。すなわち、登録意匠の実施品に限定されない。

「単位数量あたりの利益」は限界利益<sup>37</sup>とされる。固定費は意匠権侵害行為の有無に関わらず必要となる経費であるから控除の対象とはならない。

「販売することができないとする事情」：侵害者の営業努力、市場開発努力、販売価格、ブランドカ、品質、第三者による代替品の存在等(侵害者又は市場による事情)侵害者に立証責任がある。

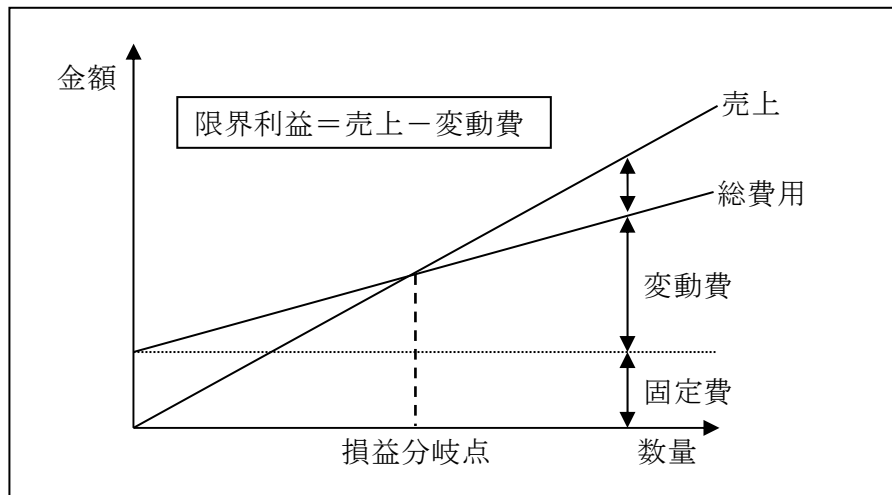


図 48 限界利益

(b)意匠法 39 条 2 項

$$(\text{損害の額}) = (\text{侵害者の利益額})$$

書き換えると、

$$(\text{損害の額}) = (\text{侵害品の譲渡数量}) \times (\text{侵害品の利益額})$$

「利益の額」は侵害者の限界利益とされる。

損害額の推定規定であるから、損害の発生は意匠権者が立証しなければならない。とはいうものの、意匠権者に、侵害者による意匠権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在すればよいのであって、意匠権者において、当該意匠を実施していることを要件とするものではない。なお、推定の覆滅は困難とされる。

<sup>37</sup> 売上高から変動費のみを差し引いた額。



知財高判平成 25 年 2 月 1 日判時 2179 号 36 頁〔紙おむつ処理容器事件〕

したがって、特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許法 102 条 2 項の適用が認められると解すべきであり、特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在するなどの諸事情は、推定された損害額を覆滅する事情として考慮されるとするのが相当である。そして、後に述べるとおり、特許法 102 条 2 項の適用に当たり、特許権者において、当該特許発明を実施していることを要件とするものではないというべきである。

(略)

上記認定事実によれば、原告は、コンビ社との間で本件販売店契約を締結し、これに基づき、コンビ社を日本国内における原告製品の販売店とし、コンビ社に対し、英国で製造した本件発明 1 に係る原告製カセットを販売（輸出）していること、コンビ社は、上記原告製カセットを、日本国内において、一般消費者に対し、販売していること、もって、原告は、コンビ社を通じて原告製カセットを日本国内において販売しているといえること、被告は、イ号物件を日本国内に輸入し、販売することにより、コンビ社のみならず原告ともごみ貯蔵カセットに係る日本国内の市場において競業関係にあること、被告の侵害行為（イ号物件の販売）により、原告製カセットの日本国内での売上げが減少していることが認められる。

以上の事実経緯に照らすならば、原告には、被告の侵害行為がなかったならば、利益が得られたであろうという事情が認められるから、原告の損害額の算定につき、特許法 102 条 2 項の適用が排除される理由はないというべきである。

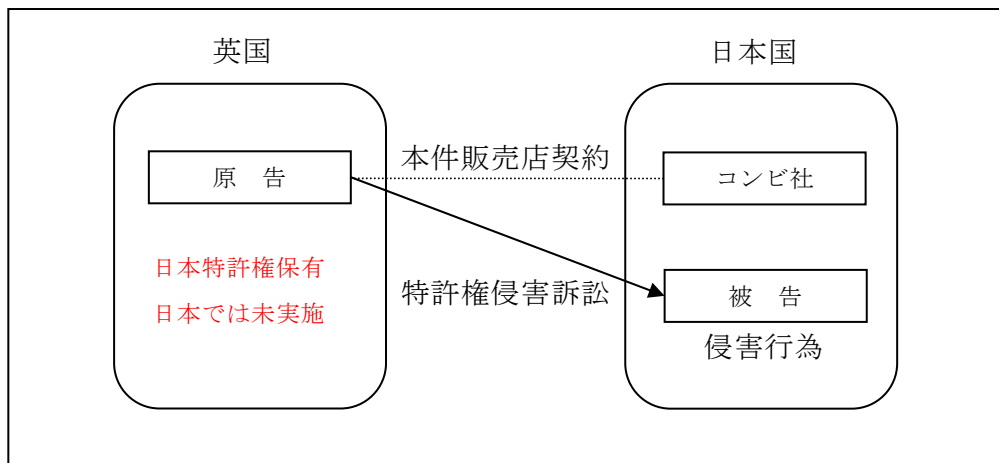


図 49 意匠法 39 条 2 項の適用〔紙おむつ処理容器事件〕

(c)意匠法 39 条 3 項

(損害の額) = (実施料相当額)

「損害の額」の最低限度を規定

意匠権者等は、意匠登録に係る意匠又はこれと類似する意匠を実施していなくてもよい。

契約による実施料と同額である必要はない。

(d)意匠法 39 条 4 項

前段：注意的規定

後段：侵害者に故意又は重過失がない場合(軽過失の場合)、これを参酌することができる。ただし、意匠法 39 条 4 項後段が適用された事例はないものと思われる。なお、これによって意匠法 39 条 3 項に規定される実施料相当額以下に減額することは許されないと考えられている。

5-1-4. 特則

①積極否認

意匠法 41 条により特許法 104 条の 2 が準用される。

特許法 104 条の 2 (具体的態様の明示義務)  
 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したのとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、**自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない**。ただし、相手方において明らかにすることができない**相当の理由**があるときは、この限りでない。

「相当の理由」：被告の営業秘密であること等

否認  
 当事者の一方が、口頭弁論において相手方の主張するのと反対の陳述をすることである。例えば、貸金返還請求訴訟で、原告が「お金を貸した」と主張するのに対して、「**お金は借りていない**」とう陳述のことである。これは、「お金を貸した」という事実の主張を率直に否定するので、単純否定あるいは直接否定といわれる。  
 ところが、「**お金は受け取ったが、くれるというから受け取った**」と陳述するとき、贈与として受領したことを主張して、間接的に「お金を貸した」という相手方の主張を否定しているので、間接否認(積極否認、理由付否認)といわれる。いずれも、否認であることに変わりなく、「お金を貸した」と主張する原告は、その事実を証拠によって証明しなければならない。(法律用語辞典・自由国民社)

②書類提出命令

意匠法 41 条により特許法 105 条が準用される。

立証活動の容易化に資するため。

特許法 105 条 (書類の提出等)

裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、①当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による②損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。

2 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。

民事訴訟法 220 条の特則である。民事訴訟法の原則は、一定の文書につき提出義務があるとする。民事訴訟法では文書提出義務という。

民事訴訟法 220 条 (文書提出義務)

次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。

- 一 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
- 二 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
- 三 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
- 四 前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
  - イ 文書の所持者又は文書の所持者と第九十六条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書
  - ロ 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
  - ハ 第九十七条第一項第二号に規定する事実又は同項第三号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書
  - ニ 専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。)
  - ホ 刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書

インカメラ手続

民事訴訟法 223 条 (文書提出命令等)

6 裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が第二百二十条第四号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された文書の開示を求めることができない。

これに対して、特許法の特則は、侵害行為の立証に必要な書類について、広く提出義務を定めている。正当な理由がある場合に限り、提出義務を免れる。正当な理由の存否は、インカメラ手続<sup>38</sup>により判断される(特許法 105 条 2 項)。

<sup>38</sup> 裁判官が非公開の手続によって正当な理由の存否を判断する。

民事訴訟法 223 条 7 項、224 条は、そのまま適用される。

民事訴訟法 223 条 (文書提出命令等)

7 文書提出命令の申立てについての決定に対しては、**即時抗告<sup>39</sup>**をすることができる。

民事訴訟法 224 条 (当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果)

当事者が**文書提出命令に従わない**ときは、裁判所は、当該文書の記載に関する**相手方の主張を真実と認める**ことができる。

2 当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたときも、前項と同様とする。

3 前二項に規定する場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めることができる。

### ③鑑定

意匠法 41 条により特許法 105 条の 2 が準用される。

特許法 105 条の 2 (**損害計算のための鑑定**)

特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。

計算鑑定人：経理・会計の専門家

審理の迅速化・効率化

### ④相当な損害額の認定

意匠法 41 条により特許法 105 条の 3 が準用される。

特許法 105 条の 3 (**相当な損害額の認定**)

特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが**当該事実の性質上極めて困難**であるときは、**裁判所**は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、**相当な損害額を認定**することができる。

<sup>39</sup> 1 週間の不変期間内にする抗告。原裁判の執行は停止する。

民事訴訟法 248 条と同趣旨の規定である。

民事訴訟法 248 条 (損害額の認定)  
 損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

#### ⑤秘密保持命令

意匠法 41 条により特許法 105 条の 4 から 105 条の 6 が準用される。

訴訟の審理は、口頭弁論期日(民事訴訟法 139 条)に公開法定(日本国憲法 82 条、裁判所法 70 条)で行われる。

民事訴訟法 139 条 (口頭弁論期日の指定)  
 訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。

日本国憲法 82 条  
 裁判の対審及び判決は、公開法廷で行ふ。  
 ○2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

裁判所法 70 条 (公開停止の手續)  
 裁判所は、日本国憲法第八十二条第二項の規定により対審を公開しないで行うには、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。判決を言い渡すときは、再び公衆を入廷させなければならない。

ただし、争点の整理等をするために、口頭弁論を経る前に、又はその途中で、単独の裁判官が主宰する非公開の弁論準備手續(民事訴訟法 168 条以下)に付されることがある。しかし、後の口頭弁論期日において公開される(結果の陳述、民事訴訟法 173 条)。

民事訴訟法 168 条 (弁論準備手續の開始)  
 裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手續に付することができる。

民事訴訟法 173 条 (弁論準備手續の結果の陳述)  
 当事者は、口頭弁論において、弁論準備手續の結果を陳述しなければならない。

このような制度の下で、訴訟に提出した営業秘密の開示を防ぐ方策として、第三者による訴訟記録の閲覧・謄写等の制限(民事訴訟法 92 条 1 項)があるが、訴訟の相手

方には知られてしまう。

民事訴訟法 92 条 (秘密保護のための閲覧等の制限)  
 次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製（以下「秘密記載部分の閲覧等」という。）の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。  
 一 訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。  
 二 訴訟記録中に当事者が保有する**営業秘密**（不正競争防止法第二条第六項に規定する営業秘密をいう。第一百三十二条の二第一項第三号及び第二項において同じ。）が記載され、又は記録されていること。

そこで、特許法上の特則として秘密保持命令(特許法 105 条の 4 以下)がある。要件としては、1)証拠の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれることの疎明と 2)当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があることの疎明がある。

証明と疎明  
**証明とは**、裁判官が要証事実の存在につき確信を得た状態、あるいは確信を得させるために証拠を提出する当事者の努力をいう。確信とは、ある事実の存在について合理的な疑いの余地のない程度の心証をいい、請求の当否を理由付ける事実の認定には証明が要求される。  
 これに対し、**疎明とは**、裁判官が事実の存在が一応確からしいとの認識を持った状態、あるいは、それを得させるために証拠を提出する当事者の努力をいう。確信の状態（証明）より心証の程度が低い。(法律用語辞典・自由国民社)

不正競争防止法 2 条 (定義)  
 6 この法律において「**営業秘密**」とは、①**秘密として管理**されている生産方法、販売方法その他の事業活動に②**有用な技術上又は営業上の情報**であって、③**公然と知られていないもの**をいう。

**営業秘密**

- ①秘密管理性 ②有用性 ③非公知性



特許法 105 条の 4 (秘密保持命令)

裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する**営業秘密**（不正競争防止法（平成五年法律第四十七号）第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。）について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき**疎明**があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を**当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し**、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による**命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる**。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。

一 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠（第百五条第三項の規定により開示された書類又は第百五条の七第四項の規定により開示された書面を含む。）の内容に当事者の保有する**営業秘密が含まれること**。

二 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため**当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること**。

2 前項の規定による命令（以下「秘密保持命令」という。）の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

一 秘密保持命令を受けるべき者

二 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実

三 前項各号に掲げる事由に該当する事実

3 秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。

4 秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達があった時から、効力を生ずる。

5 秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

特許法 105 条の 4 第 1 項 1 号

証拠の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること

特許法 105 条の 4 第 1 項 2 号

当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること



特許法 105 条の 5 (秘密保持命令の取消し)

秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として、**秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。**

2 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合には、その決定書その申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。

3 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

4 秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。

5 裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。

特許法 105 条の 6 (訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)

秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第九十二条第一項の決定があつた場合において、**当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の申立てを行った者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、**裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、**その請求があつた旨を通知しなければならない。**

2 前項の場合において、裁判所書記官は、**同項の請求があつた日から二週間を経過する日までの間**(その請求の申立てを行った者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあつては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の申立てを行った者に同項の秘密記載部分の**閲覧等をさせてはならない。**

3 前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第九十二条第一項の申立てをした当事者のすべての同意があるときは、適用しない。

効果として、申立により決定で、秘密保持命令が発せられる。すなわち、当該証拠の訴訟追行目的以外の目的での使用禁止、第三者への開示禁止が命じられる。違反者には、刑事罰(意匠法 73 条の 2 第 1 項)が課せられ、親告罪(同条 2 項)ではあるが、両罰既定(意匠法 74 条)が設けられている。

意匠法 73 条の 2 (秘密保持命令違反の罪)

第四十一条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定による命令に違反した者は、**五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金**に処し、又はこれを併科する。

2 前項の罪は、**告訴がなければ公訴を提起することができない。**

3 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

親告罪

検察官が公訴するための要件として、被害者その他一定の者の告訴が必要とされる犯罪。(法律用語辞典・自由国民社)

意匠法 74 条 (両罰規定)

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 第六十九条、第六十九条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑

二 第七十条又は第七十一条 三千万円以下の罰金刑

2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

3 第一項の規定により第六十九条、第六十九条の二又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

秘密保持命令は、侵害差止仮処分事件にも適用される。

最決平成 21 年 1 月 27 日民集 63 卷 1 号 271 頁

特許権又は専用実施権の侵害差止めを求める仮処分事件は、仮処分命令の必要性の有無という本案訴訟とは異なる争点が存するが、その他の点では本案訴訟と争点を共通にするものであるから、当該営業秘密を保有する当事者について、上記のような事態が生じ得ることは本案訴訟の場合と異なるのではなく、秘密保持命令の制度がこれを容認していると解することはできない。そして、上記仮処分事件において秘密保持命令の申立てをすることができると解しても、迅速な処理が求められるなどの仮処分事件の性質に反するということができない。

## ⑥信用回復措置請求

意匠法 41 条により特許法 106 条が準用される。

民法の原則によると、名誉(社会的評価)は、個人のみならず、法人についても法的保護の対象となる。

民法 723 条 (名誉毀損における原状回復)

他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

取引社会における業務上の信用は、民法 723 条にいう名誉に含まれる。名誉侵害に対しては、損害賠償請求(民法 709 条、710 条)だけでは不十分なことが少なくない。そこで、より直截に名誉回復処分請求(民法 723 条)が認められている。これに対して特許法は特則(特許法 106 条)をおく。

特許法 106 条 (信用回復の措置)

故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。

要件は、1)故意又は過失、2)特許権侵害、3)特許権者等の経済的・社会的評価が害されたことである。効果として、信用回復措置を請求することができる。例えば、新聞・雑誌等への謝罪広告、取消公告の掲載、謝罪文書、取消文書の関係人への送付等である。

意思の強制を伴うので、金銭賠償では不十分であることを慎重に認定した上でなされる必要がある。実際には、特許権侵害・意匠権侵害を理由に信用回復措置請求を認容した例はない。一方、同じく特許法 106 条を準用する商標法には適用例<sup>40</sup>がある。また、不正競争防止法、著作権法にも同旨の規定があり、こちらも適用例がある。

不正競争防止法 14 条 (信用回復の措置)

故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の信用を害した者に対しては、裁判所は、その営業上の信用を害された者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、その者の**営業上の信用を回復するのに必要な措置**を命ずることができる。

著作権法 第 115 条 (名誉回復等の措置)

著作者又は実演家は、故意又は過失によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者又は実演家であることを確保し、又は訂正その他著作者若しくは実演家の**名誉若しくは声望を回復するために適当な措置**を請求することができる。

⑦ 不当利得返還請求

要件としては、1)侵害者が他人の登録意匠を法律上の原因(実施権)なく実施することを要する。間接侵害も、直接侵害とみなされるものであるから、これに含まれる。2)侵害者が他人の登録意匠により利益を受けていることを要する。侵害行為によって利得を得ていなくても、少なくとも実施料相当額は返還する必要がある。3)侵害行為により意匠権者が損失を被ることを要する。効果は、利得の返還である。

民法 703 条 (不当利得の返還義務)

法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

損害賠償との関係では、請求権が競合するが、それぞれの要件を満たす限り、損害賠償請求と不当利得返還請求を任意に選択できる。ただし、損害賠償請求には推定規

<sup>40</sup> 大阪地判平成 20 年 3 月 11 日判時 2025 号 145 頁〔DAKS〕事件。

定等が設けられている。不当利得返還請求は、消滅時効期間が 10 年である点で、損害賠償請求よりもメリットがある。

## 5-2. 水際措置

## 意匠法 2 条（定義等）

3 この法律で意匠について「**実施**」とは、意匠に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは**輸入**し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。）をする行為をいう。

## 侵害品の国内への拡散を防止する規定

関税法 69 条の 1 1（**輸入してはならない貨物**）

次に掲げる貨物は、輸入してはならない。

九 特許権、実用新案権、**意匠権**、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を**侵害する物品**

2 税関長は、前項第一号から第六号まで、第九号又は第十号に掲げる貨物で輸入されようとするものを**没収して廃棄**し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその**積戻し**を命ずることができる。

関税法 69 条の 1 2（**輸入してはならない貨物に係る認定手続**）

**税関長**は、この章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに前条第一項第九号又は第十号に掲げる貨物に該当する貨物があると思料するときは、政令で定めるところにより、当該貨物がこれらの号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための手続（以下この条から第六十九条の二十までにおいて「**認定手続**」という。）を執らなければならない。この場合において、税関長は、政令で定めるところにより、**当該貨物に係る特許権者等**（特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者、回路配置利用権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者（前条第一項第十号に掲げる貨物に係る同号に規定する行為による営業上の利益の侵害について不正競争防止法第三条第一項（差止請求権）の規定により停止又は予防を請求することができる者をいう。次条から第六十九条の十八までにおいて同じ。）をいう。以下この条において同じ。）及び**当該貨物を輸入しようとする者**に対し、当該貨物について認定手続を執る旨並びに当該貨物が前条第一項第九号又は第十号に掲げる貨物に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨その他の政令で定める事項を通知しなければならない。

関税法 69 条の 1 3（**輸入してはならない貨物に係る申立て手続等**）

特許権者、実用新案権者、**意匠権者**、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で定めるところにより、いずれかの**税関長**に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物がこの章に定めるところに従い輸入されようとする場合は当該貨物について当該税関長（以下この条及び次条において「**申立先税関長**」という。）又は他の税関長が**認定手続を執るべきことを申し立てることができる**。この場合において、不正競争差止請求権者は、不正競争防止法第二条第一項第一号（定義）に規定する商品等表示であつて当該不正競争差止請求権者に係るものが需要者の間に広く認識されているものであることその他の経済産業省令で定める事項について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の意見を求め、その意見が記載された書面を申立先税関長に提出しなければならない。

### 5-3. 刑事罰

#### ①侵害の罪

##### 直接侵害

意匠法 69 条 (侵害の罪)  
 意匠権又は専用実施権を侵害した者 (第三十八条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行った者を除く。) は、**十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金**に処し、又はこれを併科する。

##### 間接侵害

意匠法 69 条の 2  
 第三十八条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行った者は、**五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金**に処し、又はこれを併科する。

意匠法 38 条 (侵害とみなす行為)  
 次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。  
 一 業として、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等 (譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。) 若しくは輸入又は譲渡等の申出 (譲渡等のための展示を含む。以下同じ。) をする行為  
 二 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為

#### ②その他の刑事罰

##### (a)詐欺の行為の罪

意匠法 70 条 (詐欺の行為の罪)  
 詐欺の行為により**意匠登録又は審決**を受けた者は、**一年以下の懲役又は百万円以下の罰金**に処する。

「意匠登録又は審決」が刑法 246 条に規定される「財物を交付させ」ることに該当するか否かは疑義があるため、意匠法において別途詐欺の行為の罪を規定した(罪刑法定主義)。

刑法 246 条 (詐欺)  
 人を欺いて**財物を交付させ**た者は、十年以下の懲役に処する。  
 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。



(b)虚偽表示の罪

意匠法 7 1 条 (虚偽表示の罪)  
第六十五条の規定に違反した者は、**一年以下の懲役又は百万円以下の罰金**に処する。

意匠法 6 5 条 (虚偽表示の禁止)  
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。  
一 登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品以外の物品又はその物品の包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を附する行為  
二 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品以外の物品であつて、その物品又はその物品の包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を附したものを譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡のために展示する行為  
三 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品以外の物品を製造させ若しくは使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその物品が登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

(c)その他の罪

意匠法 7 2 条 (偽証等の罪)  
この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が**特許庁又はその嘱託を受けた裁判所<sup>41</sup>**に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、**三月以上十年以下の懲役**に処する。  
2 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は査定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減輕し、又は免除することができる。

なお、裁判の中で偽証等をするると刑法が直接適用される。

意匠法 7 3 条 (秘密を漏らした罪)  
**特許庁の職員又はその職にあつた者**がその職務に関して知得した意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、**一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金**に処する。

意匠法 7 3 条の 2 (秘密保持命令違反の罪)  
第四十一条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定による命令に違反した者は、**五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金**に処し、又はこれを併科する。  
2 前項の罪は、**告訴がなければ公訴を提起することができない**。  
3 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

<sup>41</sup> 「特許法 1 5 0 条 (証拠調及び証拠保全)

6 第一項又は第二項の証拠調又は証拠保全は、当該事務を取り扱うべき地の地方裁判所又は簡易裁判所に嘱託することができる。」



## (d)両罰規定等

## 意匠法 74 条 (両罰規定)

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 第六十九条、第六十九条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑

二 第七十条又は第七十一条 三千万円以下の罰金刑

2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

3 第一項の規定により第六十九条、第六十九条の二又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

行為者を罰するのみならず、法人又は人に罰金刑を科する。法人に対しては意匠法 74 条 1 項各号が適用され、意匠法 74 条に規定される人(行為者ではない。個人商店等法人格のない営業を営む者)に対しては各本条の罰金刑が科される。意匠法 74 条 1 項 1 号は侵害の罪、同項 2 号は詐欺の行為の罪、虚偽表示の罪に係る。

## (e)当事者尋問

## 意匠法 75 条 (過料)

第二十五条第三項において準用する特許法第七十一条第三項において、第五十二条において、第五十八条第二項若しくは第三項において、又は同条第四項において準用する同法第七十四条第二項において、それぞれ準用する同法第一百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。

## 民事訴訟法 207 条 (当事者本人の尋問)

裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。

過料(かりょう・とがりょう)は金銭罰ではあるが、刑罰である罰金(10 万円以上)・科料(10 万円未満)とは異なる。

## 6. 利用

移転

許諾による実施権

専用実施権

通常実施権

法定通常実施権

意匠権の移転の登録前の実施による通常実施権

無効審判の請求登録前の実施による通常実施権

意匠権等の存続期間満了後の通常実施権

裁定通常実施権

質権

## 6-1. 総論

意匠権は財産権であるから、意匠権者は意匠権の使用・収益・処分に関する権能を有する。

移転

許諾による実施権

専用実施権

通常実施権

法定通常実施権

裁定通常実施権

質権

## 6-2. 移転

意匠権は財産権であるから、意匠権者は意匠権を移転することができる。

意匠法 36 条により特許法 98 条 1 項 1 号と 2 項が準用される。

特許法 98 条（登録の効果）  
次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。  
一 特許権の移転（相続その他の一般承継によるものを除く。）、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限  
2 前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

特定承継の場合、登録が効力発生要件である。

### 6-2-1. 共有

意匠法 36 条により特許法 73 条が準用される。

特許法 73 条（共有に係る特許権）  
特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。  
2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。  
3 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。

#### ①実施自由

契約で別段の定めなき限り、他の共有者の同意を得なくとも実施することができる。無体物について、民法 249 条に規定される持分に応じた使用は観念できない。共有者一人の実施によって、他の共有者の実施が妨げられるわけではない。

民法 249 条（共有物の使用）  
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

共有  
複数の人が一個の物の上の所有権を分量的に分割して有すること。(法律用語辞典・自由国民社)

## 持分権

共有者が共有物の上に分量的に有する権利。単に「持分」ともいうが、持分は、共有者が有する分量的割合をも意味するので、これと区別するためこの語が用いられる。(法律用語辞典・自由国民社)

## ②持分譲渡・質権設定・実施権設定には同意が必要

共有に係る意匠権の持分譲渡・質権設定・専用実施権設定・通常実施権許諾には、他の共有者の同意が必要である。各共有者は市場を奪い合う競争関係に立つ場合があるので、意匠権の持分譲渡には、他の共有者の同意が必要である。実施権者の資力等によって、実施の能力は大きく異なりうる。

他の共有者の同意を要しない自己実施(特許法 73 条 1 項)と、他の共有者の同意を要するライセンス(実施権設定)の区別が問題となる。

仙台高秋田支判昭和 48 年 12 月 19 日

権利の共有者の一人との間に請負契約的要素の強い製作物供給契約を締結したものと考えられ、①製品の代金は材料費、設備償却費の要素と工賃の要素とを含むものと認められ、また原料の購入、製品の販売、品質等について右の者が綿密な②指揮監督を行なっていて、しかも③製品はすべて右の者の経営する会社に納入され、他に売り渡された事実が全くない場合、右製品の製造は右共有者の一人の機関としてなされたものであって、この者が自己の計算において、その支配管理の下に権利の実施をしたものと解すべきであるから、他の共有者の同意がなくても、右製品の製造ならびに納入行為は権利侵害とはならない。(第一法規)

## ③分割請求については規定なし

民法 256 条に基づき可能、ただし、代金分割・価格賠償のみであって、無体物という意匠権の性質上、現物分割は観念できない。なお、5 年以内の分割禁止契約の登録が可能である(不分割特約)。

## 民法 256 条 (共有物の分割請求)

各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5 年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から5年を超えることができない。

## 共有

分割に全員の協議が必要であり(協議分割)、協議が調えば、現物を物理的に分割すること(現物分割)も、一人が全部を取得し、他に価格を支払うこと(価格賠償)も、全部売却して代金を分割すること(代金分割)も自由である。この協議が調わなければ、裁判所に分割を請求する(裁判分割)。裁判所は原則として現物分割をすべきであるが、それが不可能ないし妥当でないときは、競売して代金を分割する(二五八条)。(法律用語辞典・自由国民社)

④権利行使については規定なし

損害賠償請求・不当利得返還請求は、自己の持分に基づいて単独で可能、ただし、金銭債権であるから、持分に応じた按分請求となる。

民法709条（**不法行為による損害賠償**）  
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法703条（**不当利得の返還義務**）  
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者（以下この章において「受益者」という。）は、その利益の存する限度において、これを交換する義務を負う。

差止請求は、当然に可能である。各意匠権者が単独で差止請求権を行使することができる(保存行為)<sup>42</sup>。

民法252条（**共有物の管理**）  
共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、**保存行為は、各共有者がすることができる。**

管理行為  
そこで、民法は、代理権の範囲を確定し得ない代理人は、次の行為のみをなし得るものとした（一〇三条）。  
①保存行為—代理の目的となっている財産の現状を維持する行為。例えば、家屋修理のための請負、権利の登録、時効の中断など。(法律用語辞典・自由国民社)

被告は他の共有者に訴訟告知(民事訴訟法 53 条)ができる。

民事訴訟法53条（**訴訟告知**）  
当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。

<sup>42</sup> 各意匠権者は、自己の持分に基づいて、単独で差止請求権を行使することができるとする説もある。この説は、各意匠権者による差止請求について、民法 252 条ただし書きにいう保存行為ではないとする。保存行為とすると、原告敗訴の既判力が他の共有者にも及び(民事訴訟法 115 条 1 項)、他の共有者は差止請求をなし得ないこととなり不合理であるからである。

民事訴訟法 115 条（確定判決等の効力が及ぶ者の範囲）

確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。

- 一 当事者
- 二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
- 三 前二号に掲げる者の口頭弁論終了後の承継人
- 四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者

一方、著作権法には、権利行使に関する明文の規定が存在する。

著作権法 第117条（共同著作物等の権利侵害）1項  
 共同著作物の各著作者又は各著作権者は、他の著作者又は他の著作権者の同意を得ないで、第112条の規定による請求又はその著作権の侵害に係る自己の持分に対する損害の賠償の請求若しくは自己の持分に応じた不当利得の返還の請求をすることができる。

## 6-2-2. 関連意匠

意匠法22条（関連意匠の意匠権の移転）  
 本意匠及びその関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。  
 2 本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。

同一の者に対して一括に移転することしかできない。本意匠との類似を前提とする関連意匠制度の趣旨による。重複部分を有する権利が複数の者に帰属することは許されない。本意匠に係る意匠権が存続期間満了以外の理由で消滅した場合であっても、権利関係の安定を図るため、複数の関連意匠を分離して移転することはできない。

意匠法10条（関連意匠）  
 意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠（以下「本意匠」という。）に類似する意匠（以下「関連意匠」という。）については、当該関連意匠の意匠登録出願の日（第十五条において準用する特許法第四十三条第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C（4）の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A（2）の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。）がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、第二十条第三項の規定によりその本意匠の意匠登録出願が掲載された意匠公報（同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。）の発行の日前である場合に限り、第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。



## 6-3. 許諾による実施権

## 許諾による実施権

専用実施権(意匠法 27 条) 仮専用実施権制度なし

通常実施権(意匠法 28 条) 仮通常実施権制度あり(意匠法 5 条の 2)

## 6-3-1. 専用実施権

## 意匠法 27 条 (専用実施権)

意匠権者は、その意匠権について専用実施権を設定することができる。ただし、本意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権は、本意匠及びすべての関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。

2 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。

3 本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権についての専用実施権は、すべての関連意匠の意匠権について同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。

4 特許法第七十七条第三項 から第五項 まで（移転等）、第九十七条第二項（放棄）並びに第九十八条第一項第二号及び第二項（登録の効果）の規定は、専用実施権に準用する。

専用実施権は独占排他権であるから、同一の範囲に複数の専用実施権を設定することはできない。

専用実施権を設定する範囲の限定が可能である。登録申請書へ記載すればよい。記載がなければ、無制限の専用実施権となる。期間、内容(実施態様)、地域の限定が可能である。

消尽との関係に注意すること。期間、内容(実施態様)、地域の限定は重要条項であって、違背して生産された商品は不真正商品であるから、意匠権は消尽せず、意匠権侵害品となる。一方、数量の限定については登録することができない。数量は重要条項ではないので、違背して生産された商品であっても真正商品であることに変わりなく、意匠権は消尽するので、意匠権侵害品とはならない。数量の限定については、物権的効力はないが、契約上の債権的効力があり、違背は債務不履行となる。実務上もどこからが数量の限定を超えて生産された商品であるのかを特定することは困難を伴う。

専用実施権は、意匠権者と密接な関係にある者に設定されることが多い。例えば、代表取締役が会社に、親会社の子会社に、知的財産管理会社がグループ企業に、外国企業が国内系列会社に、設定する例がある。

意匠権者からみて、あまりにも強力な権利であるので、現実には、ほとんど利用されていない。意匠権者側のメリットがない。実務上は、(完全)独占的通常実施権が、代替的に使われている。

特許法 98 条 (登録の効果)

次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。

二 専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限

専用実施権は登録が効力発生要件である。契約を締結(設定行為)したものの登録がされていない場合には、独占的通常実施権(他者に実施許諾しない旨の特約付き通常実施権)として扱われる。

大阪地判昭和 59 年 12 月 20 日無体裁集 16 卷 3 号 803 頁 [ヘアブラシ事件]

1 右専用実施権の設定につき登録を経していないことは当事者に争いがないところ、原告は未登録の専用実施権であつてもこれに基づき、差止・損害賠償請求権を行使し得る旨主張するが、意匠法二七条三項、特許法九八条一項二号によれば、専用実施権の設定は、これを登録しなければその効力を生じないものとされ、それはいわゆる対抗要件ではなく効力発生要件と解すべきであるから、前記のとおり登録のない本件専用実施権は未だその効力を発生せず、また、右登録の効果を対抗要件と同一視して、不法行為者である被告には右登録の欠缺を主張し得る正当な利益を有しない旨の原告の主張も理由がない。よつて原告の専用実施権に基づく請求は理由がない。

2 そこで次に原告の独占的通常実施権の主張につき判断するに、通常、権利者と実施権者間で専用実施権の設定が約されたが、その登録に至らない間にもその実施が許諾されている場合には、実施権者は右実施につきいわゆる独占的通常実施権を付与されたものと同一視することができ、またそうみることが当事者の意思に合致するものと考えられ、本件においてもこのような設定を妨げる事情は見当たらない。よつて原告は独占的通常実施権を付与されたものと認められるところ、前認定の事実によれば、それは権利者が自己実施及び第三者に実施許諾しない旨の特約のある講学上いわゆる完全独占的通常実施権であると認められる。

専用実施権の被設定者は、意匠権者に対して設定登録を請求する権利があると解される。設定行為は、不動産の登記請求権同様、当然に設定登録を含むと考えてよい。

登記請求権

例えば、不動産の売買があった場合、買主は所有権の登記をしなければ、売買によって所有権を取得したことを第三者に対抗することができない（民法一七七条）。しかし、所有権移転登記は買主だけの申請ではだめで、登記権利者（買主）と登記義務者（売主）とが共同で申請<sup>43</sup>してはじめて行われるものである。

そのため、買主は売主に対し、移転登記の共同申請に協力せよと請求する権利が認められる必要がある。このように、不動産につき取引その他で権利を取得した者は、自己の権利を適正に登記するために、登記手続上障害になっている他人に対し、共同申請その他登記手続上の協力を請求する権利を有し、これを登記請求権という。（法律用語辞典・自由国民社）

専用実施権者は、設定の範囲内で意匠権者と同じ地位に立つ。すなわち、登録意匠を独占的に実施することができる。したがって、自己の名で差止請求・損害賠償請求ができる。

意匠法 23 条（意匠権の効力）

意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし、その意匠権について専用実施権を設定したときは、**専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。**

意匠法 37 条（差止請求権）

意匠権者又は**専用実施権者**は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、**その侵害の停止又は予防を請求することができる。**

専用実施権を設定した特許権者も差止請求をすることができる。

最判平成 17 年 6 月 17 日民集 59 卷 5 号 1074 頁〔生体高分子ーリガンド分子の安定複合体構造の探索方法事件〕

特許権者は、特許権の侵害の停止又は予防のため差止請求権を有する（特許法 100 条 1 項）。そして、専用実施権を設定した特許権者は、専用実施権者が特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、業としてその特許発明の実施をする権利を失うこととされている（特許法 68 条ただし書）ところ、この場合に特許権者は差止請求権をも失うかが問題となる。特許法 100 条 1 項の**文言上**、**専用実施権を設定した特許権者による差止請求権の行使が制限されると解すべき根拠はない**。また、**実質的**にみても、専用実施権の設定契約において専用実施権者の売上げに基づいて実施料の額を定めるものとされているような場合には、特許権者には、**①実施料収入の確保**という観点から、特許権の侵害を除去すべき現実的な利益があることは明らかである上、一般に、特許権の侵害を放置していると、専用実施権が何らかの理由により消滅し、**②特許権者が自ら特許発明を実施しようとする際に不利益を被る可能性**があること等を考えると、特許権者にも差止請求権の行使を認める必要があると解される。これらのことを考えると、特許権者は、専用実施権を設定したときであっても、差止請求権を失わないものと解すべきである。

<sup>43</sup> 専用実施権の場合、「単独申請承諾書」を添付すれば専用実施権者になる者が単独ですることができる。

意匠法 27 条 4 項により特許法 77 条 3 項から 5 項が準用される。

特許法 77 条 (専用実施権)

- 3 専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、**移転**することができる。
- 4 専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に**通常実施権を許諾**することができる。
- 5 第七十三条の規定は、専用実施権に準用する。

6-3-2. 通常実施権

意匠法 28 条 (**通常実施権**)

- 意匠権者は、その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。
- 2 **通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する。**
- 3 特許法第七十三条第一項 (共有)、第九十七条第三項 (放棄) 及び第九十九条 (通常実施権の対抗力) の規定は、通常実施権に準用する。

通常実施権とは、意匠権者又は専用実施権者の意思により登録意匠を実施しうる権利である。権利の実質は、権利者に対して登録意匠の実施を妨げないように求める不作為請求権である。

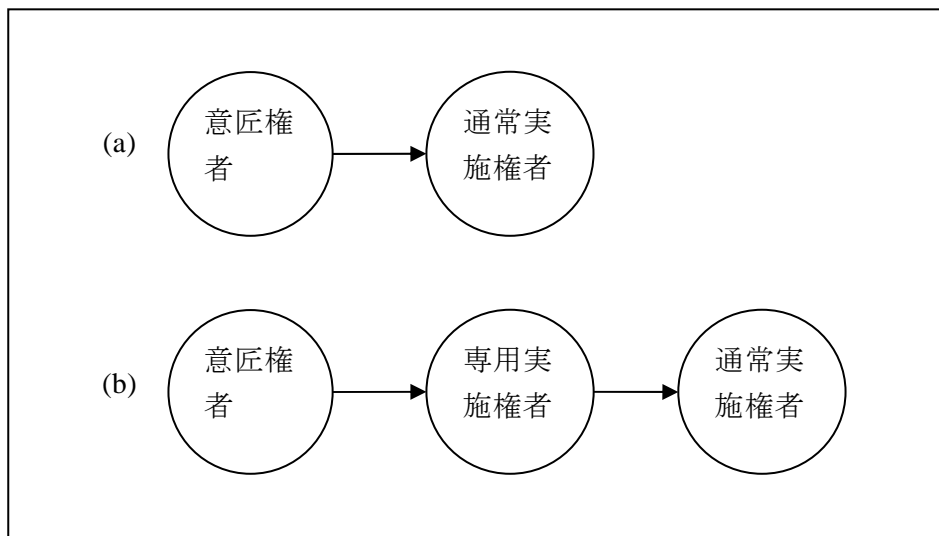


図 50 二種類の通常実施権者

期間、内容(実施態様)、地域の限定が可能である。同一の範囲内において、複数の通常実施権を許諾することができる。

意匠法 34 条 (通常実施権の移転等)  
 通常実施権は、前条第三項若しくは第四項、特許法第九十二条第三項 又は  
 実用新案法第二十二条第三項 の裁定による通常実施権を除き、実施の事業  
 とともにする場合、意匠権者 (専用実施権についての通常実施権にあつて  
 は、意匠権者及び専用実施権者) の承諾を得た場合及び相続その他の一般  
 承継の場合に限り、**移転**することができる。  
 2 通常実施権者は、前条第三項若しくは第四項、特許法第九十二条第三  
 項 又は実用新案法第二十二条第三項 の裁定による通常実施権を除き、意  
 匠権者 (専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用  
 実施権者) の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について**質権を設定**  
 することができる。

表 22 通常実施権の種類

	意匠権者	通常実施権者
完全独占的通常実施権	実施不可	単独
独占的通常実施権	実施可	単独
(非独占的)通常実施権	実施可	複数

ただし、完全独占的通常実施権と独占的通常実施権は明確に区別されているとはい  
 いがたく、独占的通常実施権であっても、多くの場合、意匠権者は実施しない。

表 23 通常実施権者による差止請求と損害賠償請求

	独占的通常実施権者	(非独占的)通常実施権者
差止請求	×	×
損害賠償請求	○	×

①差止請求

通常実施権は意匠権者又は専用実施権者に対する不作為請求権であって、第三者の  
 実施によって通常実施権者の実施が妨げられることもない。したがって、完全独占的  
 又は独占的であったとしても、通常実施権者による差止請求は認められない。

意匠法 37 条 (**差止請求権**)  
 意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者  
 又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求する  
 ことができる。

大阪地判昭和 59 年 12 月 20 日無体裁集 16 卷 3 号 803 頁 [ヘアブラシ事件]

また、原告は**債権者代位権**に基づき権利者の差止請求権を主張する。しかし、右債権者代位制度は元来債務者の一般財産保全のものであり、特定債権保全のために判例上登記請求権及び賃借権の保全の場合に例外的に債務者の無資力を要することなく右制度を転用することが許されているが、右はいずれも重疊的な権利の行使が許されず、権利救済のための現実的な必要性のある場合であるところ、**完全独占的通常実施権は第三者の利用によって独占性は妨げられるものの、実施それ自体には何らの支障も生ずることなく当該意匠権を第三者と同時に重疊的に利用できる**のであり、重疊的な利用の不可能な前記二つの例外的な場合とは性質を異にし、代位制度を転用する現実的な必要性は乏しく（しかも本件において原告は登録により容易に差止請求権を有することができる）、**債権者代位による保全は許されない**というべきである。

民法 423 条（債権者代位権）

債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。

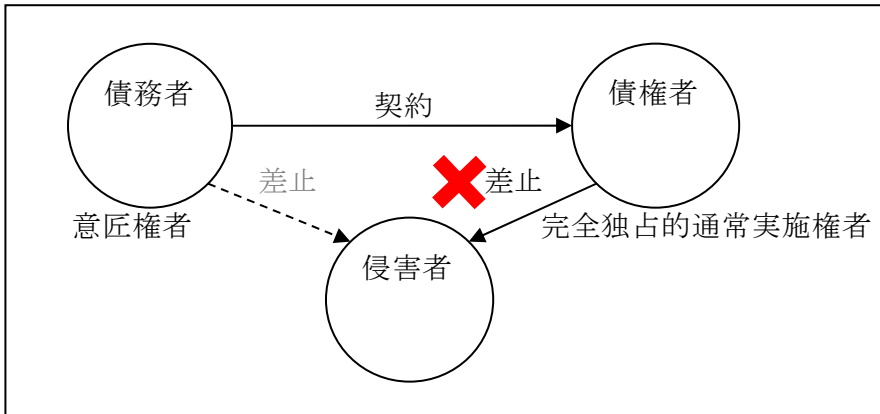


図 51 債権者代位(民法 423 条)のイメージ

## ②損害賠償請求

完全独占的又は独占的通常実施権者による損害賠償請求は可能である。

大阪地判昭和 59 年 12 月 20 日無体裁集 16 卷 3 号 803 頁 [ヘアブラシ事件]

通常実施権の性質は前記判示のとおりであるが、完全独占的通常実施権においては、権利者は実施権者に対し、実施権者以外の第三者に実施権を許諾しない義務を負うばかりか、権利者自身も実施しない義務を負っており、その結果**実施権者は権利の実施品の製造販売にかかる市場及び利益を独占できる地位、期待をえている**のであり、そのためにそれに見合う実施料を権利者に支払っているのであるから、無権限の第三者が当該意匠を実施することは実施権者の右地位を害し、その期待利益を奪うものであり、これによって損害が生じた場合には、**完全独占的通常実施権者は固有の権利として（債権者代位によらず）直接侵害者に対して損害賠償請求をなし得るものと解するのが相当である。**



過失の推定に係る意匠法 40 条、損害の額の推定等に係る意匠法 39 条が類推適用される可能性がある。

大阪地判平成 3 年 12 月 25 日判例工業所有権法 8353 の 18 頁〔SACHICO CLUB 事件〕

独占的通常実施権については、商標法三八条一項（損害額推定規定）の適否が問題となるが、前示のとおり、原告会社は損害賠償請求の関係においては、実質上専用実施権者と同視して差支えのない地位を有するものと認めるのが相当であるから、原告会社の本訴損害賠償請求については、右法条を類推適用するのが相当である<sup>44</sup>。

意匠法 28 条 3 項により特許法 99 条が準用される。

特許法 99 条（通常実施権の対抗力）

通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。

### 当然対抗制度

登録を要することなく第三者に対抗することができる。通常実施権者の事業の安定を図る。

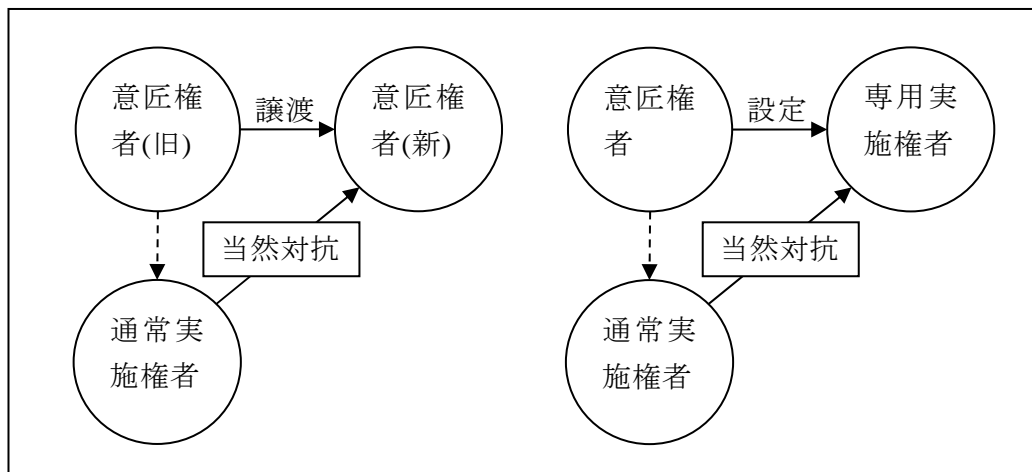


図 52 当然対抗制度のイメージ

<sup>44</sup> ただし、過失の推定に係る意匠法 40 条は類推適用できても、損害の額の推定等に係る意匠法 39 条は類推適用できないとする裁判例も存在する。東京地判平成 15 年 6 月 27 日判時 1840 号 92 頁〔花粉のど飴事件〕。過失の推定については、原告が意匠権者であっても通常実施権者であっても、侵害行為の認定には異なるところがないからであろう。



## 6-4. 法定通常実施権

表 24 法定通常実施権

	根拠条文	内容	対価
①	意匠法 15 条 3 項→特許法 35 条	職務意匠	無償
②	意匠法 29 条	先使用による通常実施権	無償
③	意匠法 29 条の 2	先出願による通常実施権	無償
④	意匠法 29 条の 3	意匠権の移転の登録前の実施による通常実施権	有償
⑤	意匠法 30 条	無効審判の請求登録前の実施による通常実施権	有償
⑥	意匠法 31 条、32 条	意匠権等の存続期間満了後の通常実施権	無償*
⑦	意匠法 56 条	再審により回復した意匠権の効力の制限	無償

\*意匠権者等であった者は無償、実施権者であった者は有償

法定通常実施権であっても一定の場合に限り移転することができる。

意匠法 34 条（通常実施権の移転等）  
通常実施権は、前条第三項若しくは第四項、特許法第九十二条第三項 又は 実用新案法第二十二条第三項 の裁定による通常実施権を除き、①実施の事業とともにする場合、②意匠権者（専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者）の承諾を得た場合及び③相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

表 20 において、①から③と⑦は説明済みであるので、④から⑥について説明する。

## 6-4-1. 意匠権の移転の登録前の実施による通常実施権

意匠法 29 条の 3（意匠権の移転の登録前の実施による通常実施権）  
第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録の際現にその意匠権、その意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その意匠権の移転の登録前に、意匠登録が第四十八条第一項第一号に規定する要件に該当すること（その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。）又は第四十八条第一項第三号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該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もの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。  
2 当該意匠権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

意匠法 26 条の 2 第 1 項：共同出願違反(意匠法 48 条 1 項 1 号)

冒認出願取戻し(使用法 48 条 1 項 3 号)

意匠法 26 条の 2 (意匠権の移転の特例)

意匠登録が**第四十八条第一項第一号**に規定する要件に該当するとき (その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は**第四十八条第一項第三号**に規定する要件に該当するときは、当該意匠登録に係る意匠について**意匠登録を受ける権利を有する者は**、経済産業省令で定めるところにより、その意匠権者に対し、**当該意匠権の移転を請求することができる。**

平成 23 年改正

意匠権者・専用実施権者・通常実施権者

善意：「知らないで」

事業又は事業の準備(その意匠権の移転の登録前)

有償：「相当の対価」

#### 6-4-2. 無効審判の請求登録前の実施による通常実施権

意匠法 30 条 (無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)

次の各号のいずれかに該当する者であつて、意匠登録無効審判の請求の登録前に、意匠登録が第四十八条第一項各号のいずれかに該当することを知らないで、日本国内において当該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もの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、当該意匠権又はその意匠登録を無効にした際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

一 同一又は類似の意匠についての二以上の意匠登録のうち、その一を無効にした場合における原意匠権者

二 意匠登録を無効にして同一又は類似の意匠について正当権利者に意匠登録をした場合における原意匠権者

三 前二号に掲げる場合において、意匠登録無効審判の請求の登録の際現にその無効にした意匠登録に係る意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者

2 当該意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から**相当の対価**を受ける権利を有する。

中用権と呼ばれる。

善意：「知らないで」

事業又は事業の準備(意匠登録無効審判の請求の登録前)

有償：「相当の対価」

意匠法 30 条 1 項 2 号は後願が登録されてしまった場合等

#### 6-4-3. 意匠権等の存続期間満了後の通常実施権

意匠法 31 条は原意匠権者に係る規定であり、意匠法 32 条は原実施権者に係る規定である。いずれも、1 項は意匠権において類似範囲が抵触する場合であり、2 項は特許

権・実用新案権と意匠権が抵触する場合である。

意匠法 31 条（意匠権等の存続期間満了後の通常実施権）  
 意匠登録出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該意匠権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。  
 2 前項の規定は、意匠登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る特許権又は実用新案権がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その特許権又は実用新案権の存続期間が満了したときに準用する。

意匠法 32 条  
 意匠登録出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその存続期間が満了した意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該意匠権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。  
 2 前項の規定は、意匠登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る特許権又は実用新案権がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その特許権又は実用新案権の存続期間が満了したときに準用する。  
 3 当該意匠権者又は専用実施権者は、前二項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

意匠権者等(意匠法 31 条)：無償

実施権者(意匠法 32 条)：有償(「相当の対価」)

満了：登録料不納による権利の消滅には適用されない。

特許法にも同様に特許法の側から見た規定が存在する。

特許法 81 条（意匠権の存続期間満了後の通常実施権）  
 特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

特許法 82 条  
 特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。  
 2 当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

実用新案法 26 条により特許法 81 条、82 条が準用される。

## 6-5. 裁定通常実施権

意匠法 26 条 (他人の登録意匠等との関係)  
 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠の実施をすることができない。

2 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠に類似する意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権、特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠に類似する意匠の実施をすることができない。

**利用**：権利の客体の実施により他人の権利の客体を必然的に実施  
 ただし、その逆は成り立たない。

**抵触**：権利の客体の実施により他人の権利の客体を必然的に実施  
 その逆も成り立つ。

意匠法 26 条 1 項：登録意匠

意匠法 26 条 2 項：登録意匠に類似する意匠

いずれも前段が利用、後段が抵触についての規定

登録意匠

利用：他人の登録意匠(類似意匠を含む。)、特許発明、登録実用新案

抵触：他人の特許権、実用新案権、商標権、著作権(要依拠性)

登録意匠に類似する意匠

利用：他人の登録意匠(類似意匠を含む。)、特許発明、登録実用新案

抵触：他人の意匠権、特許権、実用新案権、商標権、著作権(要依拠性)

利用について、他人の登録商標、著作物は含まれないが理由は不明である<sup>45</sup>。

なお、同日の場合はいずれも実施できないとするのが通説である<sup>46</sup>。

<sup>45</sup> 出願変更が可能な関係に限定されている。

<sup>46</sup> 意匠権を専用権と捉える立場からはいずれも実施できるとの結論が導かれる。東京地判昭和 54 年 3 月 12 日無体裁集 11 卷 1 号 134 頁〔手袋事件〕。一方、意匠権を排他権と捉える立場からはいずれも実施できないとの結論が導かれる。

意匠法 33 条 (通常実施権の設定の裁定)  
 意匠権者又は専用実施権者は、その登録意匠又はこれに類似する意匠が第二十六条に規定する場合に該当するときは、**同条の他人に対し**その登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をするための通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての**通常実施権の許諾について協議を求め**ることができる。

2 前項の協議を求められた第二十六条の他人は、その協議を求めた意匠権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする**登録意匠又はこれに類似する意匠の範囲内**において、**通常実施権の許諾について協議を求め**ることができる。

3 第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、意匠権者又は専用実施権者は、**特許庁長官の裁定を請求**することができる。

4 第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第二十六条の他人は、第七項において準用する特許法第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。

5 特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第二十六条の他人又は意匠権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。

6 特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。

7 特許法第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二まで(裁定の手續等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。

私的自治の優先のため、裁定については、協議前置が前提である(意匠法 33 条 1 項)。協議を求められた他人は相互ライセンスの協議を求めることができる(意匠法 33 条 2 項)。協議が整わない場合は特許庁長官の裁定を請求することができる(意匠法 33 条 3 項)。

裁定通常実施権の対象となるのは、他人の意匠権(登録意匠(類似意匠を含む。))、特許権(特許発明)、実用新案権(登録実用新案)のみである。許諾を求めるのは通常実施権である。それ以外の裁定の請求はできない。

商標権：出所混同の虞が存する以上、実施をすることができない。

著作権：著作権侵害を構成する以上、実施をすることができない。

不実施の場合の通常実施権の設定の裁定(特許法 83 条)、公共の利益のための通常実施権の設定の裁定(特許法 93 条)に対応する規定は意匠法には存在しない。

意匠法 33 条 7 項により特許法 85 条が準用される。

特許法 85 条 (審議会の意見の聴取等)  
 特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしようとするときは、**審議会等**(国家行政組織法(昭和三十二年法律第二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの**意見を聴かなければならない**。



審議会等：工業所有権審議会

意匠法 33 条 7 項により特許法 86 条が準用される。

特許法 86 条（裁定の方式）  
第八十三条第二項の裁定は、**文書**をもつて行い、かつ、**理由**を附さなければならない。  
2 通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。  
一 通常実施権を設定すべき範囲  
二 対価の額並びにその支払の方法及び時期

行政不服審査法による異議申立て、行政事件訴訟法による訴えの提起ができる。

意匠法 34 条（通常実施権の移転等）  
3 前条第三項、特許法第九十二条第三項又は実用新案法第二十二条第三項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権、特許権又は実用新案権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その意匠権、特許権又は実用新案権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。  
4 前条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権、特許権又は実用新案権に従つて移転し、その意匠権、特許権又は実用新案権が消滅したときは消滅する。

意匠法 34 条 3 項は請求人の通常実施権に係る規定であり、同条 4 項は被請求人の通常実施権に係る規定である。

## 6-6. 質権

質権  
債権者が債権の担保として債務者の物（第三者の物のこともある）を受け取って、債務者が弁済をするまでこれを手元に置き、弁済をしないときはその物から優先的に弁済を受けることのできる担保物件。（法律用語辞典・自由国民社）

意匠権は財産権であるから質権の目的とすることができる。

専用実施権又は通常実施権は、意匠権者の承諾を得た場合に限り、質権を設定することができる。質権の設定により、専用実施権又は通常実施権が第三者に移転する可能性があるからである。

意匠法 27 条 4 項により特許法 77 条 4 項が準用される。

特許法 7 7 条（専用実施権）  
4 専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。

意匠法 3 4 条（通常実施権の移転等）  
2 通常実施権者は、前条第三項若しくは第四項、特許法第九十二条第三項又は実用新案法第二十二条第三項の裁定による通常実施権を除き、意匠権者（専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者）の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。

質権者は意匠の実施をすることができない。

意匠法 3 5 条（質権）  
意匠権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をすることができない。  
2 特許法第九十六条（物上代位）の規定は、意匠権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権に準用する。  
3 特許法第九十八条第一項第三号及び第二項（登録の効果）の規定は、意匠権又は専用実施権を目的とする質権に準用する。

意匠法 35 条 2 項により特許法 96 条が、意匠法 35 条 3 項により特許法 98 条 1 項 3 号、2 項がそれぞれ準用される。

特許法 9 6 条  
特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権は、特許権、専用実施権若しくは通常実施権の対価又は特許発明の実施に対しその特許権者若しくは専用実施権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行うことができる。ただし、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。



特許法 96 条は物上代位に係る規定である。質権は、意匠権の売却代金、実施許諾料、意匠権侵害訴訟における損害賠償金等に対しても行うことができる。

特許法 98 条（登録の効果）

次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。

三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転（相続その他の一般承継によるものを除く。）、変更、消滅（混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。）又は処分の制限

2 前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

通常実施権を目的とする質権については、登録は効力発生要件ではない<sup>47</sup>。

意匠権、専用実施権、通常実施権について、質権の設定が可能である。ただし、意匠登録を受ける権利は質権の目的とすることができない。質権は、登録が効力発生要件である。設定後も、質権者は、原則として登録意匠の実施はできない。抵当権に近い権利と考えるべきである。

抵当権

債権者が物を取り上げないでこれを債権の担保とし、債務者が弁済をしないときにはその物から優先的に弁済を受ける権利（三六九条～三九八条）。  
(法律用語辞典・自由国民社)

質権は、登録が効力発生要件なので、ほとんど利用されない。意匠法に明文の規定はないが、質権とともに譲渡担保の設定も可能である。現状、意匠権を担保権として利用できる制度は、質権と譲渡担保しかない。

譲渡担保

担保にしようとする物の所有権そのものを債権者に移し、一定の期間内に弁済をすれば、これを再び返還させるという担保制度。

<sup>47</sup> 商標においても同様である。ただし、商標においては、登録は第三者対抗要件である。意匠では当然対抗となる。

## 7. 意匠の保護と周辺法

### 他法による意匠の保護

著作権法  
応用美術

特許法・実用新案法

商標法  
立体商標  
使用による自他商品役務識別力の獲得

不正競争防止法  
商品等表示  
商品形態

不法行為法

その他の論点  
タイプフェイス  
画面デザイン

## 7-1. 他法による意匠の保護

### 7-1-1. 著作権法

著作権法2条(定義)  
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、**美術**又は音楽の範囲に属するものをいう。

2 この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品を含むものとする。

著作権法10条(著作物の例示)  
この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。

四 絵画、版画、彫刻その他の**美術の著作物**

#### 美術の著作物

純粋美術：専ら美的鑑賞の対象となるもの(美術工芸品を含む。)

応用美術であっても純粋美術と同視しうるものは、意匠法に加えて著作権法による保護を享受することができる。

応用美術：実用性を有する量産品

#### ①応用美術とは

応用美術は純粋美術の対概念である。大量生産され産業的用途もある美術品をいう。これに対して、一品制作の美術工芸品、例えば壺や茶碗等の陶芸品は美術の著作物に含まれる。

では、応用美術は著作権法上どう位置づけられるのであろうか。これは著作権法と意匠法の交錯領域の問題である。物品の形状は意匠法によって保護される。そしてその保護の仕方は著作権法とは大きく異なる。意匠権は産業財産権であるから、特許権や商標権と同様に特許庁へ出願し、審査を経て初めて権利が発生する。この点が創作と同時に無方式で発生する著作権とは大きく異なるのである。そこで、応用美術を著作権法と意匠法のどちらで保護するのが適切なのかということが問題となる。

しかし、現実にはまったく重複なく切り分けるということはない。著作物性を満たせば著作権法で保護されるし、意匠権の登録要件を満たせば意匠法でも保護されるのである。著作権法の立場からは、純粋美術と同視できる応用美術のみ学芸性を肯定し美術の著作物として保護している<sup>48</sup>。そうすると、どのような場合に純粋美術と同視できるかが問題となるが、実用性から導かれた形状であるか否かが判断基準となると考えられる。実用性に基づく制約を離れてデザインされたものは純粋美術と同視してもよいであろう。一方、実用品たる目的を達成するために必然的に導かれる形状には個性が現れているとは考えにくいから保護の対象から除外しても許容され

<sup>48</sup> 例えば、神戸地姫路支判昭和54年7月9日無体集11巻2号371頁〔仏壇彫刻事件〕。

る。また、そのような形状を保護することには弊害も多い。

## ②裁判例

応用美術の著作物性を肯定した事案として〔仏壇彫刻事件〕を、一部を肯定した事案として〔海洋堂フィギュア事件〕を、否定した事案として〔ファービー人形事件〕を、地裁が否定した後に高裁が肯定した事案として〔いす事件〕をあげる。

神戸地姫路支判昭和 54 年 7 月 9 日無体集 11 卷 2 号 371 頁〔仏壇彫刻事件〕

実用品に利用されていても、そこに表現された美的表象を美術的に鑑賞することに主目的があるものについては、**純粹美術と同様に評価して、これに著作権を付与するのが相当である**と解すべく、換言すれば、視覚を通じた美感の表象のうち、高度の美的表現を目的とするもののみ著作権法の保護の対象とされ、その余のものは意匠法（場合によつては実用新案法等）の保護の対象とされると解することが制度相互の調整および公平の原則にてらして相当であるというべく、したがって、著作権法二条二項は、右の観点に立脚し、高度の美的表現を目的とする美術工芸品にも著作権が付与されるという当然のことを注意的に規定しているものと解される。

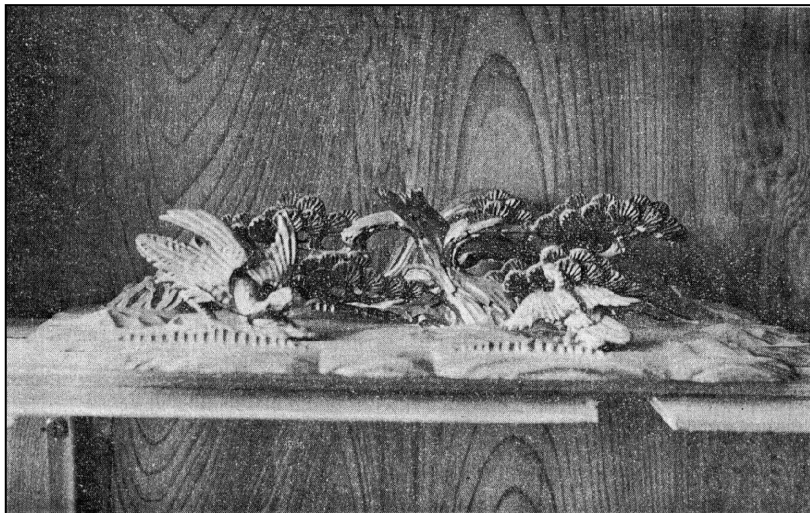


図 53 神戸地姫路支判昭和 54 年 7 月 9 日無体集 11 卷 2 号 371 頁〔仏壇彫刻事件〕

本件仏壇彫刻は型を用いた量産品であったとしても、仏壇に利用される装飾品であるから実用性とは無縁であるということが出来る。

大阪高判平成 17 年 7 月 28 日判時 1928 号 116 頁〔海洋堂フィギュア事件〕  
 応用美術であっても、実用性や機能性とは別に、**独立して美的鑑賞の対象となるだけの美術性を有する**に至っているため、一定の美的感覚を備えた一般人を基準に、**純粋美術と同視し得る程度の美的創造性を具備している**と評価される場合は、「美術の著作物」として、著作権法による保護の対象となる場合があるものと解するのが相当である。

動物フィギュア：著作物性なし。

妖怪フィギュア：著作物性あり。

アリスフィギュア：著作物性なし。

動物フィギュアは、動物図鑑等を参考に製作された。実際の動物を極めて忠実に再現したものであるため創造性は認められなかった。妖怪フィギュアは、鳥山石燕『百鬼夜行絵巻』(1776 年)を基に製作された。二次元の絵巻から三次元のフィギュアを製作するには創造力が必要であると判断された。アリスフィギュアは、ルイスキャロル『不思議の国のアリス』(1865 年)、同『鏡の国のアリス』(1871 年)(挿絵はいずれもジョン・テニエルによる。)の挿絵を忠実に立体化したものであり創造性は認められなかった。

仙台高判平成 14 年 7 月 9 日判時 1813 号 145 頁〔ファービー人形事件〕

ただ、そうした応用美術のうちでも、**純粋美術と同視できる程度に美術鑑賞の対象とされると認められるものは、美術の著作物として著作権法上保護の対象となる**と解釈することはできる。そこで、美術の著作物といえるためには、応用美術が、純粋美術と等しく美術鑑賞の対象となりうる程度の審美性を備えていることが必要である。(略)このように「ファービー」に見られる形態には、**電子玩具としての実用性及び機能性保持のための要請が濃く表れている**のであって、これは美感をそぐものであり、「ファービー」の形態は、**全体として美術鑑賞の対象となるだけの審美性が備わっているとは認められず、純粋美術と同視できるものではない。**

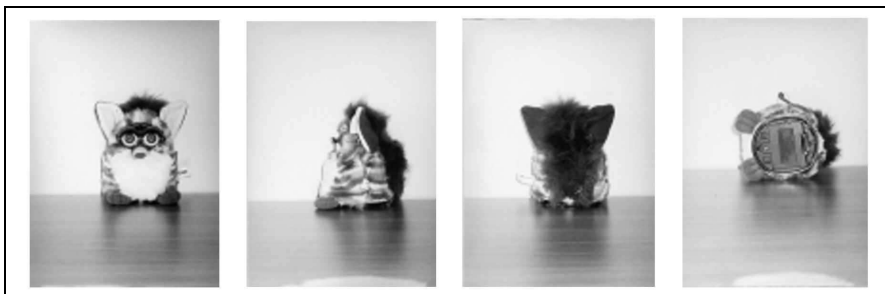


図 54 仙台高判平成 14 年 7 月 9 日判時 1813 号 145 頁〔ファービー人形事件〕<sup>49</sup>

<sup>49</sup> 山口栄一「知っておきたい主要判決」パテント Vol.56 No.2(2003 年)65 頁。

東京地判平成 22 年 11 月 18 日平成 21 年(ワ)第 1193 号 [いす事件]

本件デザインは、いすのデザインであって、実用品のデザインであることは明らかであり、**その外観において純粋美術や美術工芸品と同視し得るような美術性を備えていると認めることはできないから、著作権法による保護の対象とはならないというべきである。**



図 55 東京地判平成 22 年 11 月 18 日平成 21 年(ワ)第 1193 号 [いす事件]

同じいすを対象とした別事案において、知財高裁は、応用美術についてのみ「純粋美術と同視しうる」という高い判断基準を設定することは相当ではなく、個性が発揮されているか否かを検討すべきであると判示した。ただし、機能に係る制約から必然的に導かれる形態的特徴は除かれる。

知財高判平成 27 年 4 月 14 日平成 26 年(ネ)第 10063 号 [いす事件]

応用美術は、装身具等実用品自体であるもの、家具に施された彫刻等実用品と結合されたもの、染色図案等実用品の模様として利用されることを目的とするものなど様々であり(甲 90, 甲 91, 甲 93, 甲 94)、表現態様も多様であるから、**応用美術に一律に適用すべきものとして、高い創作性の有無の判断基準を設定することは相当とはいえず、個別具体的に、作成者の個性が発揮されているか否かを検討すべきである。**

(略)

以上に鑑みると、控訴人製品の概要のとおり、控訴人ら主張に係る控訴人製品の形態的特徴が、幼児用椅子としての**機能に係る制約により、選択の余地なく必然的に導かれるもの**ということは、**できない。**

以上によれば、控訴人ら主張に係る控訴人製品の形態的特徴は、①「左右一対の部材 A」の 2 本脚であり、かつ、「部材 A の内側」に形成された「溝に沿って部材 G (座面) 及び部材 F (足置き台)」の両方を「はめ込んで固定し」ている点、②「部材 A」が、「部材 B」前方の斜めに切断された端面でのみ結合されて直接床面に接している点及び両部材が約 66 度の鋭い角度を成している点において、作成者である控訴人オプスヴィック社代表者の個性が発揮されており、「創作的」な表現というべきである。

したがって、控訴人製品は、前記の点において著作物性が認められ、「美術の著作物」に該当する。



応用美術の保護

基準：純粹美術と同視できるか否か。→ 個性が発揮されているか否か。  
(機能に係る制約から必然的に導かれる形態的特徴は除く。)

7-1-2. 特許法・実用新案法

特許法 2 条 (定義)

この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

実用新案法 1 条 (目的)

この法律は、**物品の形状、構造又は組合せ**に係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。

実用新案法 2 条 (定義)

この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。

特許出願・実用新案登録出願と意匠登録出願とは、相互に出願変更が可能である(特許法 46 条 2 項、実用新案法 10 条 2 項、意匠法 13 条)。したがって、保護も重複する場合があります。例えば、走行時のタイヤの排水性を向上させるトレッドパターンの形状について、特許権による保護と意匠権による保護が可能な場合が考えられる。

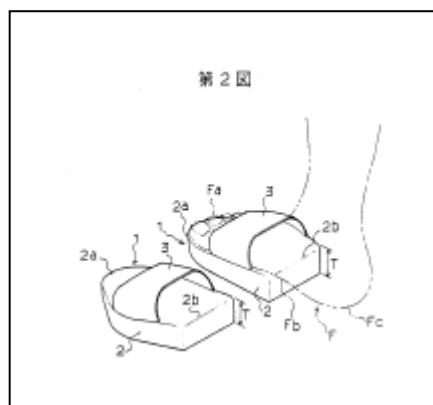


図 56 特開平 3-131201 号公報(初恋ダイエットスリッパ)<sup>50</sup>

「物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠」は意匠登録を受けられないので(意匠法 5 条 3 号)、このような意匠については、特許法・実用新案法による保護に委ねられることとなる。

<sup>50</sup> 本件は意匠登録出願を特許出願に変更したのち再度意匠登録出願に変更した。



### 7-1-3. 商標法

#### 商標法2条(定義等)

この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、**立体的形状**若しく色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。

- 一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
- 二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)

#### 商標法3条(商標登録の要件)

自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、**次に掲げる商標を除き**、商標登録を受けることができる。

(略)

三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、**形状**(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、**提供の用に供する物**、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を**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**

(略)

2 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、**使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの**については、同項の規定にかかわらず、**商標登録を受けることができる**。

指定商品の形状(指定商品の包装の形状を含む。)又は指定役務の提供の用に供する物の形状そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎない商標は、本号の規定に該当するものとする<sup>51</sup>。

知財高判平成23年4月21日平成22年(行ケ)第10366号〔ジャンポール・ゴルチエ事件〕

知財高判平成23年4月21日平成22年(行ケ)第10406号〔ジャンポール・ゴルチエ事件〕

知財高判平成23年4月21日平成22年(行ケ)第10386号〔イッセー・ミヤケ事件〕

そうすると、本願商標の立体的形状は、本件審決時を基準として客観的に見れば、香水の容器について、機能又は美感に資することを目的として採用されたものと認められ、また、香水の容器の形状として、需要者において、機能又は美感に資することを目的とする形状と予測し得る範囲のものであるから、**商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標**として、商標法3条1項3号に該当するというべきである。

ただし、使用をすることによって自他商品役務識別力を獲得したと認められる場合は商標登録を受けることができる

<sup>51</sup> 商標審査基準1-五-6。



図 57 各本件商標登録出願に係る商標

[ジャンポール・ゴルチエ事件] (図 57 左端)のみ、商標法 3 条 2 項(使用による自他商品役務識別力の獲得)の要件を満たすとして商標登録がされた。

知財高判平成 20 年 6 月 30 日判時 2056 号 133 頁[ギュイリアンチョコレート事件]

しかしながら、本願商標においては、車えび、扇形の貝殻、竜の落とし子及びムラサキイガイの 4 種の図柄を向って左側から順次配列し、さらにこれらの図柄をマーブル模様をしたチョコレートで立体的に模した形状からなるのであり、このような 4 種の図柄の選択・組合せ及び配列の順序並びにマーブル色の色彩が結合している点において本願商標に係る標章は新規であり、本件全証拠を検討してもこれと同一ないし類似した標章の存在を認めることはできない。そして、これらの結合によって形成される本願商標が与える総合的な印象は、本願商標が付された前記のシーシェルバーを購入したチョコレート菓子の需要者である一般消費者において、チョコレート菓子の次回の購入を検討する際に、本願商標に係る指定商品の購入ないしは非購入を決定する上での標識とするに足りる程度に十分特徴的であるといえ、本件全証拠を検討しても本願商標に係る標章が「一般的に使用される標章」であると認めるに足りる証拠はないし、本願商標が「商標としての機能を果たし得ないもの」であると認めるに足りる証拠もない。



図 58 本願商標

〔ギュイリアンチョコレート事件〕では、商標法3条2項(使用による自他商品役務識別力の獲得)によることなく商標登録がされた。なお、商標法3条2項(使用による自他商品役務識別力の獲得)の要件を満たすとして商標登録がされた例は多数存在する。

包装用容器の例



図 59 立体商標の例(商標登録第 5225619 号、商標登録第 5384525 号)

商品そのものの例

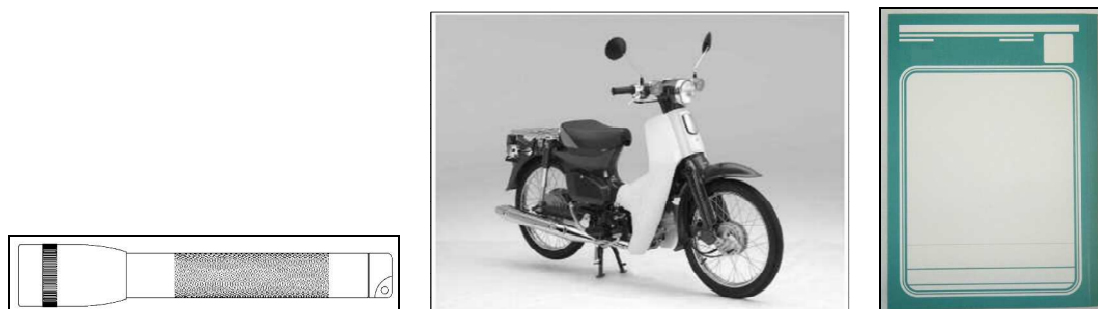


図 60 立体商標の例(商標登録第 5094070 号、商標登録第 5674666 号、商標登録第 5639776 号)

新しいタイプの商標では、色彩のみからなる商標のうち商品等における位置を特定するもの、位置商標、動き商標によるデザイン保護の可能性はある。

7-1-4. 不正競争防止法

不正競争防止法 2 条 (定義)

この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

一 他人の**商品等表示** (人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為

二 自己の商品等表示として他人の著名な**商品等表示**と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

三 他人の**商品の形態** (当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為

意匠は、「商品等表示」「商品の形態」に含まれる。

東京地判平成 18 年 7 月 26 日平成 16 年(ワ)第 18090 号〔腕時計事件〕<sup>52</sup>

商品の形態は、商標等と異なり、必ずしも商品の出所を表示することを目的として選択されるものではないが、**商品の形態が特定の商品と密接に結びつき、その形態を有する商品を見ればそれだけで特定の者の商品であると判断されるようになった場合には、当該形態が出所表示機能を獲得し、特定の者の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものということができる。**

ある商品の形態が極めて特殊で独特な場合には、その形態だけで商品等表示性を認めることができるが、形態が特殊とはいえなくても、特徴ある形態を有し、その形態が長年継続的排他的に使用されたり、短期であっても強力に宣伝されたような場合には、当該形態が出所表示機能を獲得し、その商品の商品等表示になっていると認めることができる場合がある。



図 61 原告製品(左)と被告製品(右)

<sup>52</sup> 同旨東京地判平成 18 年 9 月 28 日判時 1954 号 137 頁〔耳かき事件〕、大阪地判平成 19 年 4 月 26 日判時 2006 号 118 頁〔連結ピン事件〕、大阪地判平成 20 年 10 月 14 日判時 2048 号 91 頁〔マスカラ事件〕。

不正競争防止法19条（適用除外等）  
 第三条から第十五条まで、第二十一条（第二項第七号に係る部分を除く。）  
 及び第二十二条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該  
 各号に定める行為については、適用しない。  
 五 第二条第一項第三号に掲げる不正競争 次のいずれかに掲げる行為  
 イ 日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商  
 品について、その商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若  
 しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為

不正競争防止法2条1項3号に関する裁判例は多数存在するので、比較的新しいもの  
 のをいくつか適示するにとどめる。意匠権発生前の意匠の保護に有効である。

大阪地判平成18年11月16日判時1978号141頁〔背負いリュック事件〕

大阪地判平成19年2月1日判タ1271号238頁〔金属管継手事件〕

大阪地判平成21年6月9日判タ1315号171頁〔アトシステム事件〕

#### 7-1-5. 不法行為法

民法709条（不法行為による損害賠償）  
 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者  
 は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

##### 肯定例

京都地判平成元年6月15日判時1327号123頁〔袋帯図柄事件〕

東京高判平成3年12月17日知的裁集23巻3号808頁〔木目化粧紙事件〕

大阪地判平成16年11月9日判時1897号103頁〔ミーリングチャック事件〕

##### 否定例

東京地判平成15年1月28日判時1828号121頁〔スケジュール管理ソフト  
 ウェア事件〕

しかしながら、市場における競争は本来自由であるべきことに照らすと、  
 著作権侵害行為や不正競争行為に該当しない行為については、当該行為が、  
 ことさら相手方に損害を与えることを目的として行われたなどというよう  
 な特段の事情が存在しない限り、民法上の一般不法行為を構成することも  
 ないというべきである。したがって、このような特段の事情の認められな  
 い本件において、原告の一般不法行為の主張は、理由がない。

東京地判平成15年10月31日判時1849号80頁〔換気口用フィルタ事件〕

大阪地判平成21年6月9日判タ1315号171頁〔アトシステム事件〕

## 7-2. その他の論点

### 7-2-1. タイプフェイス

物品とは独立に観念されるタイプフェイス(書体、フォント)を意匠法によって保護することはできない。ただし、物品と結びついたときには、その限りにおいて保護は可能である。しかし、これはタイプフェイスの本来的な保護とはいいがたい。

著作権法による保護については、最高裁が判断基準を示している。

最判平成 12 年 9 月 7 日民集 54 卷 7 号 2481 頁〔ゴナ書体事件〕

著作権法二条一項一号は、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」を著作物と定めるところ、印刷用書体がここにいう著作物に該当するというためには、それが従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり、かつ、それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならないと解するのが相当である。

ただし、コンピュータにインストールして使用するフォントについては、これをプログラムの著作物と理解することによって著作権による保護を肯定した裁判例が存在する<sup>53</sup>。

また、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号による保護が認められた裁判例が存在する<sup>54</sup>。さらに、不法行為法(民法 709 条)による保護の余地を認めた裁判例が存在する。ただし、事案への当てはめにおいて不法行為の成立を否定している。

大阪地判平成元年 3 月 8 日無体裁集 21 卷 1 号 93 頁〔写植文字盤用書体事件〕

右のような事実を参酌すると、前記判示の著作物性の認められない書体であっても、真に創作性のある書体が、他人によって、そっくりそのまま無断で使用されているような場合には、これについて不法行為の法理を適用して保護する余地はあると解するのが相当である。

<sup>53</sup> 大阪地判平成 16 年 5 月 13 日平成 15 年(ワ)第 2552 号〔モリサワタイプフェイス事件〕

<sup>54</sup> 東京高決平成 5 年 12 月 24 日判時 1505 号 136 頁〔モリサワタイプフェイス事件〕



## 7-2-2. 画像デザイン

以下の要件のいずれかを満たせば物品の画像デザインも意匠法によって保護される。

- (a)物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像であつて、その物品に記録された画像。
- (b)物品の操作の用に供される画像であつて、その物品又はこれと一体として用いられる物品に表示される画像。

上記(a)については、例えば液晶時計の機能を果たすために必要な時刻の表示を行う画像が挙げられる。また、上記(b)については、例えば DVD レコーダーの操作の用に供される画像であつて、DVD レコーダーと一体として用いられる物品であるテレビに表示される画像が挙げられる。ここで、パソコンのアプリケーションソフトによって表示される画像はパソコンがその機能を果たしている状態の画像であるから保護の対象とはならない。ゲーム機についても同様である。

### 意匠法 2 条（定義等）

この法律で「意匠」とは、物品（物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。）の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。

2 前項において、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合には、物品の操作（当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。）の用に供される画像であつて、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする。

ビジネスソフトウェアの表示画像について、著作権法による保護の可能性を認めた裁判例が存在する。

### 東京地判平成 14 年 9 月 5 日判時 1811 号 127 頁〔サイボウズ事件〕

一般に、電子計算機に対する指令（コマンド）により画面（ディスプレイ）上に表現される影像についても、それが「思想又は感情を創作的に表現したもの」（著作権法 2 条 1 項 1 号）である場合には、著作物として著作権法による保護の対象となるものというべきである。すなわち、美術的要素や学術的要素を備える場合には、美術の著作物（著作権法 10 条 1 項 4 号）や図形の著作物（同項 6 号）に該当することがあり得るものであり、いわゆるコンピュータゲームにおいて画面上に表示される影像などには美術の著作物に該当するものも少なくないが、この点は、いわゆるビジネスソフトウェアについても同様に当てはまるものといふことができる。



コンピュータゲームにおいて画面上に表示される画像等には美術の著作物に該当するものも少なくない。

知財高判平成 24 年 8 月 8 日判例時報 2165 号 42 頁〔釣りゲータウン 2 事件〕

被告作品の魚の引き寄せ画面は、アイデアなど表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において原告作品の魚の引き寄せ画面と同一性を有するにすぎないものというほかなく、これに接する者が原告作品の魚の引き寄せ画面の表現上の本質的な特徴を直接感得することはできないから、翻案に当たらない。



図 62 知財高判平成 24 年 8 月 8 日判例時報 2165 号 42 頁〔釣りゲータウン 2 事件〕

画面デザインを特許によって保護する余地もあると考えられる。

知財高判平成 17 年 9 月 30 日判時 1904 号 47 頁〔一太郎事件〕



図 63 一太郎事件



