

# 意匠権侵害訴訟において意匠法 39 条 1 項が適用される場合の寄与率



弁護士 中所 昌司

## 要 約

平成 10 年法改正によって、特許法 102 条 1 項、意匠法 39 条 1 項等、侵害者の譲渡数量を基準として損害賠償を認める規定が導入された。

この規定の適用において、いわゆる寄与率を考慮して、損害賠償額の減額をすることができるか否かについては論点となっているが、現在の裁判実務においては、肯定説を前提としたケースが多数存在する。

そこで、権利者・被疑侵害者の立場からも、寄与率が参酌され得るという肯定説を前提とした上で、更に詳細に、寄与率の認定に参酌され得る事情及び具体的な寄与率の数値について、判例を検討していくことが重要である。

本稿では、意匠法 39 条 1 項の適用において寄与率が認定された近時の意匠権侵害訴訟の判決 4 件について、検討した。

本稿で解説した裁判例からも分かるように、侵害訴訟においては、被告側は、寄与率として損害額の減額事由となり得るものを漏れなく主張立証することが重要である。他方、原告側は、デザインが購買動機に寄与する比重が大きく、仮に被告商品が譲渡されなかったならば、原告商品が購買者に選択されていたであろうことを、主張立証することが重要である。

## 目次

1. はじめに
2. 意匠法 39 条 1 項について
  - (1) 条文
  - (2) 趣旨等
  - (3) 寄与率の参酌の可否
- ア. 大阪地裁平成 13 年 12 月 11 日判決（折畳み式のこぎり事件）
- イ. 東京地裁平成 14 年 3 月 19 日判決（スロットマシン事件）
- ウ. 近時の判例の傾向
3. 意匠法 39 条 1 項の適用において寄与率が認定された近時の判決
  - (1) エーシーアダプタ事件（東京地裁平成 24 年 6 月 29 日判決）
- ア. 事案の概要
- イ. 寄与率の認定
- ウ. 検討
- (2) タイルカーペット事件（大阪地裁平成 24 年 3 月 15 日判決）
- ア. 事案の概要
- イ. 寄与率の認定
- ウ. 検討
- (3) マニキュア用やすり事件（大阪地裁平成 23 年 9 月

15 日判決）

ア. 事案の概要

イ. 寄与率の認定

ウ. 検討

(4) 測量地点明示プレート事件（大阪地裁平成 22 年 8 月 26 日判決）

ア. 事案の概要

イ. 寄与率の認定

ウ. 検討

4. 参考：意匠法 39 条 2 項の適用において寄与率が認定された近時の判決（大阪地裁平成 23 年 12 月 15 日判決）

5. おわりに

## 1. はじめに

平成 10 年法改正によって、特許法 102 条 1 項、意匠法 39 条 1 項等、侵害者の譲渡数量を基準として損害賠償を認める規定が導入された。

この規定の適用において、需要者の購買動機に対する特許発明等の寄与率ないし寄与度を考慮して、損害賠償額の減額をすることができるか否かについては論点となっていたが、現在の裁判実務においては、肯定説を前提として、具体的な数値の認定において結論の

妥当性が図られるケースが多数存在する。

そこで、権利者・被疑侵害者の立場からも、寄与率が参酌され得るという肯定説を前提とした上で、更に詳細に、寄与率の認定に参酌され得る事情及び具体的な寄与率の数値について、判例を検討していくことが重要である。

以下、本稿では、意匠法 39 条 1 項について概説した後、同項の適用において寄与率が認定された近時の判決 4 件について、検討する。

## 2. 意匠法 39 条 1 項について<sup>(1)</sup>

### (1) 条文

意匠法 39 条 1 項には、  
「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。」

と規定されている。

すなわち、意匠権侵害による損害賠償請求訴訟において、

「①侵害者による譲渡数量」×「②権利者の製品の単位数量当たりの利益の額」

が損害額として規定されている。

そして、上記の額を減ずる要素として、条文上は、「③意匠権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額」という上限額（同項本文）及び、「④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」（同項ただし書）が、規定されている。

すなわち意匠法 39 条 1 項の条文上は、上記の 4 つの要素によって、権利者の損害額が算定されることになる。

### (2) 趣旨等

意匠法 39 条 1 項は、同様の規定である特許法 102

表 1 本稿で取り上げた近時の判決

適用条文	判決日	裁判所	寄与率	寄与率考慮の法律構成	寄与率算定の考慮要素	意匠に係る物品	主文の請求認容額（弁護士費用相当分等を含む。）
39 条 1 項	平成 24 年 6 月 29 日	東京地裁	10%	ただし書説	・原告製品と被告製品の形態・機能の違い（被告製品が携帯電話用の専用品であること） ・被告製品と同種の代替品の存在 ・被告製品の色彩等	エーシアアダプタ	92 万 2950 円
	平成 24 年 3 月 15 日	大阪地裁	80%（ホテル内用）、40%（ホテルの寮用）	不明（判決文中、相当因果関係とは別項目で検討）	・原告が販売予定価格を維持できなかった可能性 ・需要者（ハイグレードなホテル）のカーペット購買動機におけるデザインの重要性	タイルカーペット	367 万 7428 円
	平成 23 年 9 月 15 日	大阪地裁	33%（「3分の1」）	ただし書説	・被告商品の価格 ・販売ルートの違い ・競合品の存在 ・本件意匠に類似していない特徴の寄与（大きさ・鎖の存在・色）	マニキュア用やすり	239 万 9646 円
	平成 22 年 8 月 26 日	大阪地裁	20%	不明（判決文中、ただし書の事情とは別項目で検討）	・需要者が意匠より機能に着目すること等	測量地点明示プレート・測量地点記憶タグ取容座金	181 万 3120 円
39 条 2 項	平成 23 年 12 月 15 日	大阪地裁	10%	—	・浄水器自体、購入にあたってデザインが重視される物品ではないこと ・被告各製品はアンダーシンクタイプであり、通常は目に触れない場所に設置されるものであること等	浄水器	1475 万 6489 円

条 1 項、実用新案法 29 条 1 項及び商標法 38 条 1 項とともに、平成 10 年法改正により導入されたものである。

特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編『平成 10 年改正工業所有権法の解説』によると、本項の導入前の侵害訴訟の判決では、侵害行為と権利者の販売数量との間に相当強い関連性が推認できる場合に限り、侵害製品の販売数量の「すべて」を権利者が販売し得たとして、逸失利益の賠償請求が認容されているが、他方、権利者がこうした因果関係の十分な立証をできない場合には、侵害製品の販売数量「すべて」を権利者が販売し得たとは認められないことを理由として請求が棄却されており、侵害製品の販売数量のうちの「一部」について権利者が販売し得たものとの認定を行った例は見当たらないとされている。すなわち、従前の判決における逸失利益の認定は、オール・オア・ナッシングであって、適切ではないという問題意識があった。

そこで、こうした問題を解決するため、侵害者の営業努力や代替品の存在等の事情が存在し、侵害品の譲渡数量「すべて」を権利者が販売し得ない場合でも、それらの事情を考慮した妥当な逸失利益の賠償を可能とするべく、損害額の算定ルールとして、意匠法 39 条 1 項が設けられた。

### (3) 寄与率の参酌の可否

もっとも、特許法 102 条 1 項（意匠法 39 条 1 項）を適用して権利者の損害額を認定する場合に、侵害者の営業努力、代替品の存在、特許発明が製品の一部に関するものであるに過ぎないこと、特許発明の特徴部分が製品の一部にのみ存すること、製品が侵害訴訟に係る発明以外の他の特許発明をも実施していること等の、需要者の購買動機に対する特許発明等の寄与率を参酌することが許されるかについては、論点となっている。

意匠法において、上記の「特許発明が製品の一部に関するものであるに過ぎないこと」にあたる場合としては、登録意匠が製品の部品の意匠である場合や、部分意匠である場合が想定されよう。

#### ア. 大阪地裁平成 13 年 12 月 11 日判決（折畳み式のこぎり事件）

この点に関し、大阪地裁平成 13 年 12 月 11 日判決

では、寄与率の参酌が否定された。この事件では、「折畳み式のこぎり」に係る登録実用新案についての実用新案権者である原告が、被告に対して民法 709 条、実用新案法 29 条 1 項に基づく損害賠償を請求した。当該登録実用新案は、形式的には折畳み式のこぎり全体を対象とするものであるが、実質的な特徴部分はストッパー部分のみに存していた。そこで、被告は、①被疑侵害品のストッパー部分を別の構成に設計変更したが、当該変更はのこぎり自体の性能とは全く無関係であり、設計変更の前後で販売状況に変化はなかったこと、②被告製品の価格（500 円）は原告製品の価格（約 1200 円）よりも極めて低廉であったこと、③のこぎりの需要者は、通常、物を切断するというのこぎりの本質的機能に着目してこれを購入するのであって、被告製品の購入者全員が、本件考案のストッパー部分に着目して購入したわけではないこと、④販売時における被告製品や原告製品の展示状況に照らしても、需要者が本件考案に関するストッパー部分に着目するとは考えられないこと等を主張した。これに対して、判決は、本件考案の技術的範囲が折畳み式のこぎりとしてされており、その一部に限定されたものではないことを理由として、被告の主張を認めなかった。

上記大阪地裁平成 13 年 12 月 11 日判決の立場は、形式的に実用新案登録請求の範囲が製品全体を対象としている場合には、たとえ登録実用新案の特徴が製品の一部についてのみ存するとしても、その寄与率を考慮して損害額を減額することはしないというものと思われる。また、同判決は、仮に形式的に実用新案登録請求の範囲が製品の一部のみを対象としている場合には、その寄与率を考慮することを示唆していると思われる。

上記大阪地裁平成 13 年 12 月 11 日判決の立場を意匠権侵害の場合にあてはめて考えてみると、まず、完成品の全体意匠に係る意匠権の場合には、仮にその登録意匠の特徴部分が製品の一部に係る場合であっても、寄与率の減額がなされないのに対して、部品の意匠又は部分意匠に係る意匠権の場合には、完成品のうち、部品の意匠又は部分意匠の寄与度が考慮されて、損害額が減額され得ることになる。仮にこのような立場が採用されるとすると、意匠登録出願人としては、特徴部分に係る部品の意匠又は部分意匠について出願するのではなく、またはこれと併せて、完成品の全体意匠についても意匠登録出願をした方が、意匠権

侵害訴訟において寄与率に基づく損害額の減額がなされないで、有利ということになってしまう。また、上記大阪地裁平成 13 年 12 月 11 日判決の立場が、形式的に完成品の全体意匠に係る意匠権侵害の場合には、製品中に他の特許発明による技術等が包含されている場合であっても、それを寄与率として参酌しないというものであるとすると、やはり妥当な結論を得ない場合があると思われる。

#### イ. 東京地裁平成 14 年 3 月 19 日判決（スロットマシン事件）

また、東京地裁平成 14 年 3 月 19 日判決（平成 11 年（ワ）第 23945 号）においても、「侵害者の営業努力（具体的には、侵害者の広告等の営業努力、市場開発努力や、独自の販売形態、企業規模、ブランドイメージ等が侵害品の販売促進に寄与したこと、侵害品の販売価格が低廉であったこと、侵害品の性能が優れていたこと、侵害品において当該特許発明の実施部分以外に売上げに結び付く特徴が存在したこと等）や、市場に侵害品以外の代替品や競合品が存在したことなどをもって、同項ただし書にいう『販売することができないとする事情』に該当すると解することはできない。」と、判示された。

しかし、同判決では、上記の「特許法 102 条 1 項ただし書に該当する事情」の項目とは別に、同項本文の「単位数量当たりの利益の額」の項目において、パチスロ機には多数の特許権等が用いられていることを考慮して、「寄与率」として、80%を認定した。

#### ウ. 近時の判例の傾向

上記のように、判例の中には、場合によって寄与率の考慮を否定し又は限定的に解するものもあるが、他の判例をみると、現在では、特許法 102 条 1 項ないし意匠法 39 条 1 項の適用において何らかの意味で寄与率を考慮することは定着しているといえる。（本稿執筆時の直近の判例としては、①特許発明の有用性、②原告による宣伝広告、③被告による宣伝広告、④被告の設計変更による販売数の推移を考慮して寄与率を 10%とした、大阪地裁平成 24 年 10 月 11 日判決がある。）

そこで、権利者・被疑侵害者の立場からも、寄与率が参酌され得るという肯定説を前提とした上で、更に詳細に、寄与率の認定に参酌され得る事情及び具体的

な寄与率の数値について、判例を検討していくことが重要である。

特許権侵害訴訟については、既に多数の文献<sup>(2)</sup>もあるので、本稿では、以下、意匠法 39 条 1 項の適用において寄与率が認定された、意匠権侵害訴訟に係る近時の判決 4 件について、検討する。

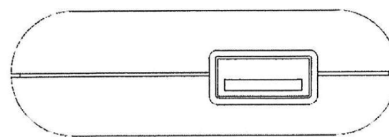
### 3. 意匠法 39 条 1 項の適用において寄与率が認定された近時の判決

#### (1) エーシーアダプタ事件（東京地裁平成 24 年 6 月 29 日判決）

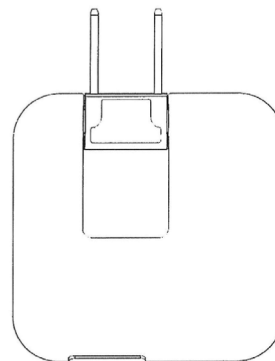
##### ア. 事案の概要

本件意匠権の意匠に係る物品はエーシーアダプタであり、願書には次の図面等が添付されている。

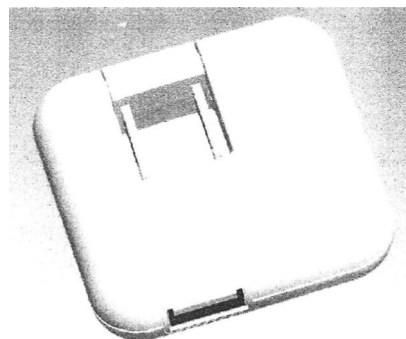
【底面図】



【差込みプラグを 180 度起した背面図】



【参考斜視図】

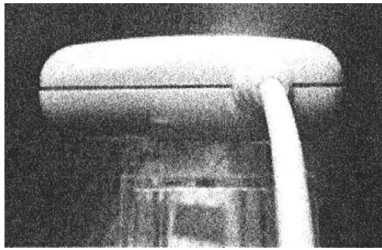


また、願書の意匠に係る物品の説明の欄には、背面の上部に折り畳まれている差込みプラグを起こして電源コンセントに差し込むと、交流電圧が直流電圧に変換され、この直流電圧が、正面下部のコネクタに USB コネクタを介して接続した周辺機器に供給される旨、

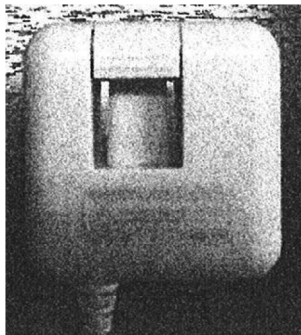
記載されている。

他方、被告製品（携帯電話用のエーシーアダプタ）は、下図のものであった。

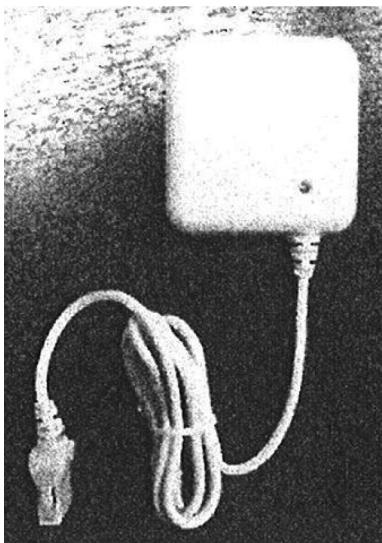
【被告製品の底面図】



【被告製品の背面図】



【被告製品の正面図】



裁判所は、本件登録意匠において需要者の注意を引きやすい特徴的部分は、「本体の全周囲は、厚さ方向に厚さの約 2 分の 1 を半径とする半円弧状の面取りがされ、本体の四角隅部は、正面視において、いずれも、厚さの約 2 分の 1 を半径とする四半球状となっている」点を含む、本体部全体の形態であるとした上で、結論として、被告意匠は本件登録意匠に類似しているとした。

また、意匠法 39 条 1 項による損害額の算定において、裁判所は、被告製品の譲渡数量を 2 万 3246 個、原

告製品の単位数量当たりの利益を 311 円と認定した。

### イ. 寄与率の認定

(ア) 損害額の算定における寄与率の参酌については、肯定説の中でも、法律上の根拠として、「単位数量当たりの利益の額」の問題とする見解（本文説）、「権利者が販売することができないとする事情」の問題とする見解（ただし書説）及び民法 709 条の因果関係の問題とする見解（民法 709 条説）がある。

本判決は、ただし書説を採り、以下の事情を考慮して、「権利者が販売することができないとする事情」に相当する数量を、被告製品の譲渡数量の 9 割とした。すなわち、本判決は、寄与率を 10% と認定した。

(イ) 本件で、被告製品は、Docomo, SoftBank 又は au の携帯電話用のエーシーアダプタであり、携帯電話の接続口に対応する接続ケーブルが、被告製品の本体に一体として接続されている。他方、原告製品は、USB コネクタ（USB ポート）を有するエーシーアダプタであり、上記携帯電話の充電に使用する際には、上記携帯電話の接続口に対応した USB ケーブルが別途必要とされる。被告製品の販売期間当時、原告製品と同種の USB コネクタを有するエーシーアダプタ（原告製品の競合品）は、880 円から 1320 円程度の価格帯で市場において販売され、被告製品と同種の Docomo, SoftBank 等の携帯電話用の接続ケーブルが一体となったエーシーアダプタは、773 円から 980 円程度の価格帯で市場において販売されていた。そこで、① Docomo, SoftBank 等の携帯電話のみを充電することができればよいと考える需要者にあつては、価格面でより安価であり、ケーブルが一体であつて使い勝手のよい、被告製品の代替品を選択する可能性が高いこと、② 被告製品は、本体と一体となった接続ケーブルが本体と同色であるのに対し、原告製品の本体の色によっては、市販されている接続用の USB ケーブルと同色とはならないことから、この点を美観上好まらず原告製品を選択しない可能性があることが、認定された。

また、被告製品を購入した者が記載したインターネットのショッピングサイト上のレビュー（利用者の感想）においては、「とにかくピンクがかわいいです。」「見た目は真っ赤でおしゃれです。」「赤なら自分の充電器かどうかわかりやすいのではないかとという点にひかれて購入し」との記載があるように、色が購

入動機になっていることがうかがわれる、とされた。

そして、判決は、「認定事実を総合すると、仮に被告による被告製品の販売がされなかった場合には、被告製品の購入者の多くは、Docomo, SoftBank 等の携帯電話用の被告製品と同種の接続ケーブルが一体となった代替品を選択した可能性が高いものと認められる。また、本件登録意匠と類似する被告意匠は、被告製品の購入動機の形成に寄与していることが認められるものの、その購入動機の形成には、被告意匠のほか、被告製品が Docomo, SoftBank 等の携帯電話用の専用品であることが大きく寄与し、被告製品の色彩等（本体と接続ケーブルが同一色である点を含む。）も相当程度寄与しているものとうかがわれるから、被告意匠の購入動機の形成に対する寄与は、一定の割合にとどまるものと認められる。」と判示し、前記のとおり、寄与率を 10%とした。

#### ウ. 検討

上記のとおり、本判決では、①被告製品において意匠以外に、購入動機を形成する要因があったこと（携帯電話用のケーブルとの一体型であること、それ故に本体とケーブルの色が同一であること）、②被告製品と同種製品の代替品（競合製品）が市場に存在したことが考慮された結果、寄与率が 10%と認定されたものである。

### (2) タイルカーペット事件（大阪地裁平成 24 年 3 月 15 日判決）

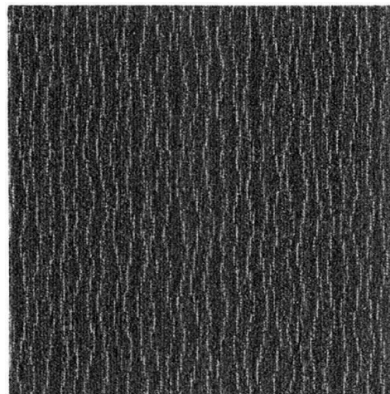
#### ア. 事案の概要

本件意匠権の意匠に係る物品はタイルカーペットであり、願書には次の図面等が添付されている。

【正面図】

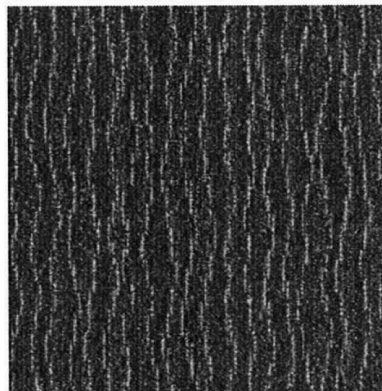


【平面図】

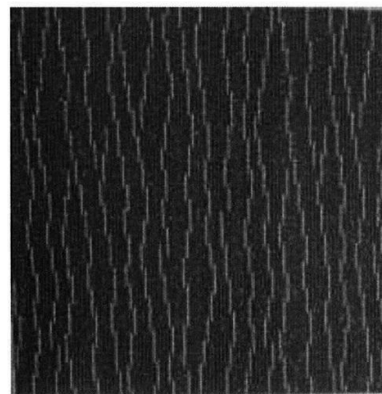


また、本件登録意匠を縦横 150%比で拡大した図及び被告商品（タイルカーペット）の意匠は下のとおりである。

【本件登録意匠の拡大図】



【被告商品の意匠】



裁判所は、本件登録意匠において、需要者の注意を惹き付ける要部は、「タイルカーペットの表面全体に、不規則に緩やかに蛇行する細線状の縦条模様が、ほぼ均質な態様で、密な状態に配置された略縦縞模様において、略直線状の短い縦線が、小幅な振れ幅で左右に位置を変えつつ、縦方向に断続的に連なって縦条模様を構成しているため、巨視的には 1 条の連続する細線が緩やかに蛇行し、略小波状模様をなしている点」であるとした上で、結論として、本件登録意匠と被告意匠は類似するとした。

## イ. 寄与率の認定

(ア) 本判決は、まず、「相当因果関係」の項目において、「(原告の) 本件実施品が採用されなかったのは、価格が競業他社に比べて高価であったためである」という被告の主張について検討し、「ホテルにおいては、一般に、敷設するカーベットのデザインが重視されると考えられるところ、本件ホテルが、ビジネスホテルとしてはハイグレードなものとして位置づけられていることからしても、ホテルの雰囲気や左右するカーベットの意匠は、やはり重視されていたと考えられる」こと等を理由として、因果関係を肯定した。

(イ) 次に、本判決は、「本件意匠の寄与率」の項目において、次のように判示し、寄与率を、ホテル内用の譲渡分について 80%、寮用の譲渡分について、40%と認定した。

「本件ホテルにおいて、本件実施品は 1㎡当たり●●●●●円 (1 枚当たり●●●●●円) で販売される予定であったところ、被告商品は、その●●●●●である、1㎡当たり●●●●●円 (1 枚当たり●●●●●円) で販売されている (乙 104)。そして、競合他社が、原告販売商品に類似する商品を低廉に販売する場合、原告としても通常見積価格を大幅に下回る価格提示を余儀なくされることもあるというのであり (甲 73)、仮に、原告が本件ホテル用に本件実施品を販売できたとしても、本件実施品について、上記予定価格を維持できなかった可能性は否定できない。

しかし、前述したとおり (前記ウ)、ホテルにおいては、一般に、床面のデザインが重視されると考えられ (甲 73)、タイルカーベットのデザインが購入の判断に与える影響は大きい。しかも、被告は、被告意匠を伴った商品を他の機会に販売した形跡は窺えず、原告が宣伝販売活動 (甲 10 ないし 47 [枝番省略]) に力を入れている本件実施品 (商品名：ソコイタリ) に類似する被告商品をあえて選択して提供した可能性もまた否定できない (被告商品を製造したのは●●●●●であるが、被告商品を誰がデザインしたかは不明である。)

これらのことを考慮すれば、被告商品の採用について本件意匠の寄与するところは、80%であったと認めるのが相当である (なお、本件寮への採用については、本件意匠の寄与を示す事情が明らかでなく、寄与率は、本件ホテルの場合の 2 分の 1 である 40%と認める。)

(ウ) なお、本判決では、本件登録意匠と類似する被告商品の客室用及び寮用としての譲渡数量に基づく上記の損害の他に、本件登録意匠と類似しない被告商品の、同一ホテルの廊下用としての譲渡 (この譲渡行為自体は、意匠権を侵害する行為ではない) による損害についても、次のように相当因果関係が認定された。

「客室用と廊下用のタイルカーベットの同一業者に発注するとの扱いが一般的であることは、ホテルにおいてインテリアデザインの雰囲気を統一できることや発注手の煩雑さを回避できること (甲 56) などからも、十分理解できるところである。

したがって、被告による本件意匠権の侵害と、原告が廊下部分のタイルカーベットの取引を失ったこととの間には、相当因果関係があると認められる。」

そして、損害額については、意匠法 39 条 1 項と同様に、被告による譲渡数量に、原告の対応する製品の単位数量当たりの利益の額を乗じたものに、寄与率を更に乗じることによってこれを算定した。この寄与率は、20%と認定された。

## ウ. 検討

(ア) 前記イ。(ア) 及び (イ) のとおり、裁判所は、被告商品が原告商品よりも安価であったという事実について、「相当因果関係」の項目においては、「因果関係がないとは考えられず、意匠法 39 条 1 項の推定は覆されない」としてこれを損害額の減額事由としない一方で、「本件意匠の寄与率」の項目においては、当該事実をもって、「競合他社が、原告販売商品に類似する商品を低廉に販売する場合、原告としても通常見積価格を大幅に下回る価格提示を余儀なくされることもあるというのであり (甲 73)、仮に、原告が本件ホテル用に本件実施品を販売できたとしても、本件実施品について、上記予定価格を維持できなかった可能性は否定できない。」として、寄与率による減額をするための要素としているようである。

この判決の論理には、寄与率の法律的位置付け (前記の本文説、ただし書き説、民法 709 条説のいずれであるか) が不明であることを措くとしても、若干疑義が生じ得ると思われる。すなわち、被告が本件ホテルに対して安価な被告商品の販売の申出をした行為は、被告商品が本件登録意匠に類似するものである以上、それ自体が原告の意匠権を侵害する行為である (意匠

法 2 条 3 項参照)。そうであれば、当該被告の販売の申出行為によって、原告が通常見積価格を大幅に下回る価格提示を余儀なくされる」可能性を、寄与率として考慮して損害額を減額することは不合理ではないかと思われる。

また、一般的には、侵害品の価格が権利者の価格より安価であるという事情は、その事情によって侵害品の販売量が特に増加したという意味で、意匠法 39 条 1 項ただし書の「権利者が販売することができないとする事情」として考慮される場合はあり得る<sup>(3)</sup>。しかし、本件の被告商品の譲渡は、特定のホテル内のカーペットとしての譲渡なのであるから、譲渡数量（面積）は当該ホテルの床の面積によってほぼ決まっているものと思われる。この意味でも、本件で被告商品が原告商品よりも安価であるという事情を参酌したことは、いささか不合理であるようにも思われる。

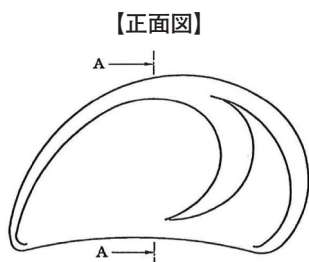
(イ) なお、本件ではホテル内用の譲渡について寄与率が 80% と認定されたところ、これは、前記のエーシーアダプタ事件の寄与率（10%）と比較すると非常に高い数値である。

この点に関しては、前記エーシーアダプタ事件では、①被告製品において意匠以外に、購入動機を形成する要因があったこと（携帯電話用のケーブルとの一体型であること等）、②被告製品と同種製品の代替品（競合製品）が市場に存在したこと等の事情があったのに対して、本件タイルカーペット事件では、物品がホテル用のカーペットであるために、まさに意匠こそが購入動機を形成する要因であったことから生じる差異であるものと解される。

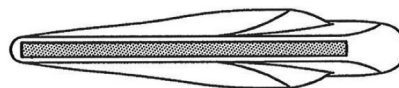
### (3) マニキュア用やすり事件（大阪地裁平成 23 年 9 月 15 日判決）

#### ア. 事案の概要

本件意匠権の意匠に係る物品はマニキュア用やすりであり、願書には次の図面等が添付されている。



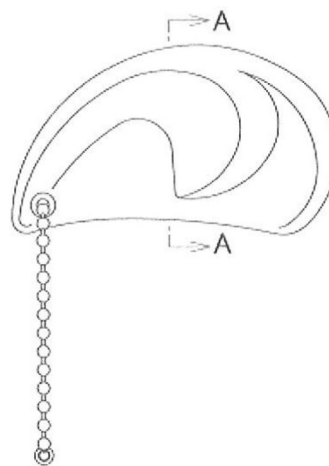
【底面図】



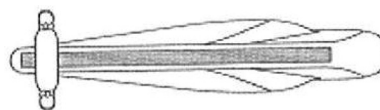
また、願書の意匠の説明の欄には、正面図において左右の幅は実物の約 70mm を表すこと、底面図において多数の小点の付いた長方形の部分が爪やすり本体であることが記載されている。

他方、被告商品（爪やすり）は、下図のものであった。

【被告商品の正面図】



【被告商品の底面図】



裁判所は、本件登録意匠と被告意匠が、要部（本体、隆起部、やすりに係る具体的な形状）において共通し、鎖の有無等の差異から受ける印象は、共通点から受ける印象を凌駕するものではないから、結論として、類似する意匠である旨、判断した。

また、意匠法 39 条 1 項による損害額の算定において、裁判所は、被告製品の譲渡数量を 4 万 524 個、原告実施品の単位数量当たりの利益を 162.1 円と認定した。

#### イ. 寄与率の認定

(ア) 本判決では、以下のとおり、意匠法 39 条 1 項ただし書の、原告が「販売することができないとする事情」として、①被告商品の価格、②販売ルートの違い、③競合品の存在、④本件意匠の寄与度の 4 つの要素を考慮し、結論として、損害額を 3 分の 1 に減じた。



## (イ) 被告商品の価格

被告商品の税抜き小売価格が 100 円であったのに対し、原告実施品の税抜き小売価格が 500 円だったことから、本判決は、次のように判断した。

「被告商品は、単に原告実施品に比して安価である以上に、100 円という、購入に当たって特段逡巡することなく気軽に購入できる絶対的な低価格であることが、商品の特徴づけ需要者の購買意欲をそそる要素になっているといえる。

そうすると、原告実施品が、被告商品の 5 倍の価格設定であって当該同種商品としては通常の価格帯にあると考えられることからすると、原告が原告実施品を被告商品と同様に販売できたものとは考え難く、したがって、被告商品がそのような著しく低廉な価格に設定されているという事実は、意匠法 39 条 1 項ただし書の事情に該当する事情の一つになり得るというべきである。」

## (ウ) 販売ルート

販売ルートについて、本判決は次のように判断した。

「被告商品は、いわゆる 100 円ショップの最大手であって、全国に数多くの店舗を構えるダイソーで販売されており、実際に被告商品を取り扱った店舗は、2000 店以上存在する（丙 10）。そして、ダイソーは、多種多様な商品を原則としてすべて 100 円で販売することを特徴とする営業形態を採用しており、そのため、消費者において、特定の商品を買いたい求めるのではなく、100 円であれば購入するという前提で、商品ジャンルを問わず掘り出し物を探す場合もあると考えられる。そうであれば、そのような消費者が、たまたま被告商品を購入したからといって、その消費者が、原告実施品を購入したはずであるとみるのは難しいといわなければならない。

もちろん、原告実施品が販売されているという知識がある需要者が、より安価で原告実施品に相当する商品を求めてダイソーを訪れる場合も存在すると考えられるが、そうであれば、そのような需要者は、もともと原告実施品を購入する可能性が低いものとみなされるのではないかと考えられる。

したがって、被告商品が 100 円という均一で低廉な価格で多種多様な商品を販売しているダイソーで販売されているという事実自体も、意匠法 39 条 1 項ただ

し書の事情に該当する事実の一つになるというべきである。」

## (エ) 競合品

競合品について、本判決は次のように判断した。

「資生堂の商品（乙 4）は、棒状や板状の爪やすり（甲 22）ではなく、原告実施品と同じ、ラウンドタイプの爪やすりである。しかも、資生堂の商品は、本件意匠の要部である隆起部を有しないものの、爪やすりの本体が、一端が鋭角で立ち上がり他端が鈍角で立ち上がる D 字形状板である点や、やすりが、本体の下端部の湾曲した側面に設けられた凹部に埋設されている点において、本件意匠の要部と構成を共通にしている。

したがって、資生堂の商品と原告実施品とは、本体の正面・背面のデザインや、価格（資生堂商品は税抜き 952 円 [乙 4] ないし 1000 円 [乙 7 の 1~3] で販売されている。）において異なっているが、市場では競合する範囲内のものであると考えられ、被告商品と異なる競合品の存在は、意匠法 39 条 1 項ただし書の事情に該当する事実の一つになるというべきである。」

## (オ) 本件意匠の寄与度

本判決は、①被告商品が小型でかつ鎖が付属しているために、かわいくてかつ携帯に便利であることがアピールされていること、②被告商品の販売前後における原告実施品の販売実績の変化について、原告実施品の色によって、半減したものと増加ないし横ばいのものであることに触れた上で、被告商品の販売に対し、被告意匠のうち、本件意匠に類似していない特徴が寄与していることも、意匠法 39 条 1 項ただし書の事情に該当する事実の一つとして考慮した。

## ウ. 検討

(ア) 上記のとおり、本判決では、「本件意匠の寄与度」の項目として、被告商品の大きさ（約 52mm）が本件登録意匠（約 70mm）よりも小さいために、可愛くて携帯に便利であるということが、需要者の購買動機に寄与した点を、寄与率を低くする理由の一つとして考慮したようである。

しかしながら、商標法においては、商標権者が、指定商品又は指定役務と同一の商品又は役務について、登録商標と同一の商標を使用することについてのみ専用権を有するとされる（商標法 25 条本文）のと異なる

り、意匠法においては、意匠権者は、登録意匠のみならずこれに類似する意匠についてまでも、業として実施をする権利を専有することとされている（意匠法 23 条本文）。したがって、法文からすると、登録意匠（本件では大きさが約 70mm）であっても、これに類似する意匠（本件の被告意匠では大きさが約 52mm）であっても、同等に意匠権者の専用権の範囲内に属することと解すべきではないだろうか。本判決のように、被告意匠の大きさが本件登録意匠の大きさよりも小さいために可愛くて携帯に便利であることをもって損害額の減額を認めることは、実質的に、登録意匠とこれに類似する意匠との保護の程度に差異を認めることになるのではないかという疑問が生じ得る。

（イ）次に、本判決（寄与率 33%）を前記のエーシアアダプタ事件（寄与率 10%）と比較すると、エーシアアダプタ事件の方が意匠以外の特徴（接続ケーブルが一体となっていること）の寄与が大きいこと、競合品が複数存在することが両事件の寄与率の差となった可能性がある。

また、本判決（寄与率 33%）と前記のタイルカーペット事件（寄与率 80%）とを比較すると、本判決の方が、被告側が、寄与率の算定に考慮され得る項目を多数主張立証することに成功したことが、両事件の寄与率の差となった可能性がある。

（ウ）また、本判決で考慮された 4 つの要素は、本件と同じ大手 100 円ショップにおいて販売された子供用水中ゴーグルに係る特許権侵害訴訟についての大阪地裁平成 19 年 4 月 19 日判決でも、特許法 102 条 1 項ただし書の「販売することができないとする事情」として考慮された要素である。この水中ゴーグル事件では、寄与率は 1% と認定された。

本件マニキュア用やすり事件（寄与率 33%）と水中ゴーグル事件（寄与率 1%）を比較すると、①本件では原告商品（500 円）と被告商品（100 円）の価格差が 5 倍であったのに対して、水中ゴーグル事件では原告商品（2000 円）と被告商品（100 円）の価格差が 20 倍と非常に大きかったこと、②競合品について、水中ゴーグル事件では原告のシェアが 17.6% と具体的に認定されたこと、③水中ゴーグル事件は特許権侵害が認められたものであるところ、当該特許発明は鼻ベルトの裏側の構成であって消費者は購入するまで手に取ってこ

れを観察することができないため、当該特許発明が購買動機となり得る場合は極めて少ないと認定されたことが、両事件の寄与率の差となったものと思われる。

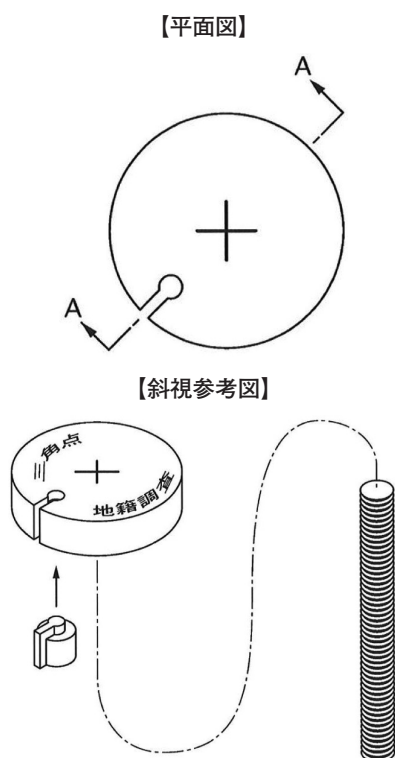
#### （４） 測量地点明示プレート事件（大阪地裁平成 22 年 8 月 26 日判決）

##### ア. 事案の概要

本件では、以下のとおり、2 つの意匠権について、2 つの被告製品による侵害が認定された。

##### （ア）測量地点明示プレートに係る意匠権侵害

本件登録意匠 1 の意匠に係る物品は測量地点明示プレートであり、願書には次の図面等が添付されている。



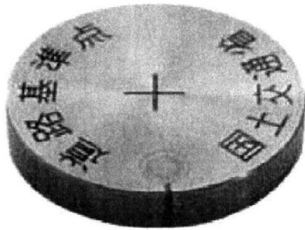
また、願書の意匠に係る物品の説明の欄には、「本物品は、測量点、境界等に打設して地点を明示する測量地点明示プレートである。厚さ数 mm、直径数 cm、素材は金属製である。本体中央にはアンカーボルトの螺着孔が形成され、周縁の一部には RFID タグを収容する陥没部分が形成されている。使用時には RFID タグを装着した後、本物品をコンクリート等の地面に嵌めこみ、またはアンカーボルトに螺着固定する。」と記載されている。

他方、被告製品 1（測量地点明示プレート）は、下図のものであった。

【被告製品 1 の平面図】



【被告製品 1 の平面斜視図】



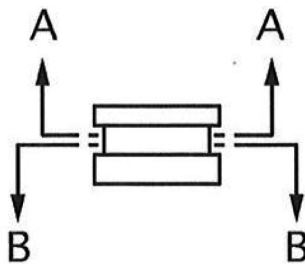
裁判所は、公知意匠も考慮した上で本件登録意匠 1 の要部を認定し、結論として、本件登録意匠 1 と被告意匠 1 が類似すると判断した。

また、意匠法 39 条 1 項による損害額の算定において、裁判所は、被告製品 1 の譲渡数量を 4251 個、原告実施品 1 の単位数量当たりの利益を 1853 円と認定した。

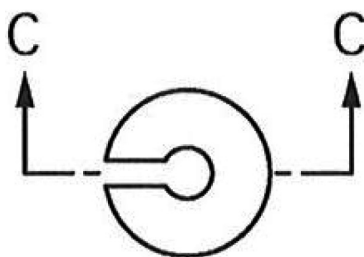
(イ) 測量地点記憶タグ収容座金に係る意匠権侵害

本件登録意匠 2 の意匠に係る物品は測量地点記憶タグ収容座金であり、願書には次の図面等が添付されている。

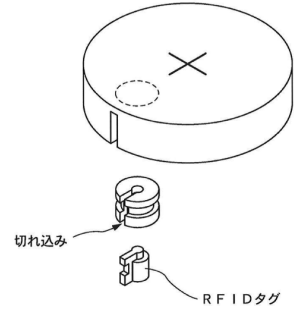
【正面図】



【平面図】



【斜視参考図】

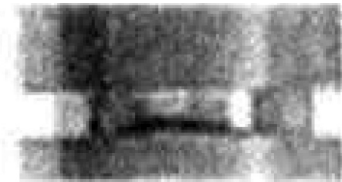


また、願書の意匠に係る物品の説明の欄には、「本物品は測量地点明示プレートに RFID タグを取り付ける際にタグを固定する座金である。RFID タグは測量地点の各種情報を記憶している。本物品の陥没部分に RFID タグを嵌着して一体収容し、その一体収容した座金を測量地点明示プレートに取り付ける。座金の取り付け対象としては測量地点明示プレートに限らず、壁面、地面等に直接取り付けることも可能である。本物品によって RFID タグが保護されると共に、陥没部分の切れ込みを介して RFID 読み取り装置との通信が確実に行われる。」と記載されている。

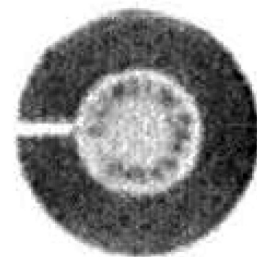
また、願書の意匠の説明の欄には、「底面図にあらわした幅 E は 15mm である。」と記載されている。

他方、被告製品 2 (測量地点記憶タグ収容座金) は、下図のものであった。

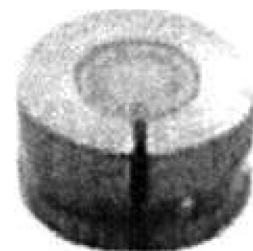
【被告製品 2 の正面図】



【被告製品 2 の平面図】



【被告製品 2 の平面斜視図】



裁判所は、公知意匠も考慮した上で本件登録意匠 2 の要部を認定し、結論として、本件登録意匠 2 と被告意匠 2 が類似すると判断した。

また、意匠法 39 条 1 項による損害額の算定において、裁判所は、被告製品 2 の譲渡数量を 1337 個、原告実施品 2 の単位数量当たりの利益を 889 円と認定した。

#### イ. 寄与率の認定

本判決は、「販売することができないとする事情（意匠法 39 条 1 項ただし書）」の項目では、他社製品について、次のように判断した。

「被告は、被告旧製品がなければ、特定の他社がその分のシェアを獲得していたと考えられると主張するが、同他社が（被告は、同他社は自社製品の製造販売を積極的には行っていなかったという。）、現実に被告旧製品と同程度のシェアを獲得できたかは不明といわざるを得ず、このような事情を考慮することはできない。」

また、本判決は、ただし書のその他の事情について、次のように判示した。

「仮に、原告製品の購入にあたり意匠が選択基準とはならない、被告新製品でも被告旧製品と同程度の受注があるなどの事情があったとしても、他方で、被告旧製品の売上が、原告製品との大きな価格差や、原告製品とは異なる特別な販路、原告製品にはない形状や機能など、被告旧製品独自の要因によって獲得されたものであるとは認めがたい。したがって、これらの事情を理由に、被告旧製品の販売数量を原告が販売することができなかったということではできない。」

上記のように、本判決は、「販売することができないとする事情（意匠法 39 条 1 項ただし書）」の項目では減額を認めなかったが、その次の「寄与率」の項目では、次のように、損害額を 20% に減額する判断をした。

「測量地点明示プレートや測量地点記憶タグ收容座金に係る需要者の着目部分は、前記 1 (4) のとおり、設置時の表示状態や IC タグのデータの読み取り方法等であるが、IC タグを組み込むことを前提とした場合は、IC タグの読み取りに係る性能が重要であるといえる。したがって、需要者である設置業者は、取引にあたり、機能面に対し、より重点を置くと考えられ、この機能を離れた意匠を重視して取引を行うとは考え

にくい。その一方で、これらの測量地点明示プレートは、国土交通省に仕様等（機能を含む。）が定められているため（甲 9～11）、製品間の相違点は比較的少ないといえる。

ところで、IC タグ及びその收容部分がどのようになっているかという点は、価格面以外では、各社の製品における主要な相違点のひとつであり、上記相違点は、機能に関連するとともに、それぞれの意匠として現れているのであって、上記意匠が測量地点明示プレートや座金の売上に及ぼす影響を否定することはできない。（中略）

（被告は、被告新製品を製造・販売しているが、機能面が販売数量に影響を及ぼしたということを見合わせる事情は見あたらない。）

以上の事情を総合考慮すると、本件登録意匠 1 及び 2 が原告製品の購買動機となる程度は低いというべきであり、その売上に係る本件登録意匠 1 及び 2 の寄与率は、2 割と認めるのが相当である。」

#### ウ. 検討

上記のように、本判決では、「需要者である設置業者は、取引にあたり、機能面に対し、より重点を置くと考えられ、この機能を離れた意匠を重視して取引を行うとは考えにくい。」ということの主たる理由として、「本件登録意匠 1 及び 2 が原告製品の購買動機となる程度は低い」と判断し、寄与率を 20% と認定した。

本件（寄与率 20%）を、前記のタイルカーペット事件（寄与率 80%）やマニキュア用やすり事件（寄与率 33%）と比較すると、機能面と比較して意匠面が購買動機に寄与する程度が大きいほど、寄与率が高くなる傾向があるように見える。

もっとも、本件（寄与率 20%）と前記のエーシアアダプタ事件（寄与率 10%）を比較すると、本件は需要者が設置業者であるのに対して、エーシアアダプタ事件の需要者は一般消費者であろうと思われるので、エーシアアダプタ事件の方が、機能面に対する意匠面の購買動機に対する寄与度や高くあるべきであるようにも思われる。この点については、本件では、積極的に被告製品が原告製品よりも優れた機能を有していたという訳ではないのに対して、エーシアアダプタ事件では、被告製品において意匠以外に、購入動機を形成する積極的な要因（携帯電話用のケーブルとの一体型であること、それ故に本体とケーブルの色が同一であ

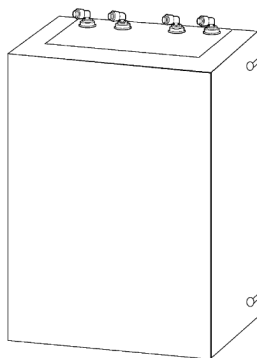
ること)があったために、寄与率が 10%という低い値に認定されたのかもしれない。

#### 4. 参考：意匠法 39 条 2 項の適用において寄与率が認定された近時の判決（大阪地裁平成 23 年 12 月 15 日判決）

なお、意匠法 39 条 1 項における寄与率について検討することを目的とする本稿のテーマからは外れるが、意匠法 39 条 2 項の適用において寄与率が 10%と判断された近時の判決について簡単に紹介しておく。

本件登録意匠において、意匠に係る物品は浄水器であり、願書には次の図面等が添付されていた。

【斜視図】



本件では、被告製品の意匠が本件登録意匠と同一であることについては争いがなかった。

裁判所は意匠法 39 条 2 項による損害の算定において、被告製品 1 台あたりの利益に被告の販売台数を乗じた金額に、寄与率 10%を更に乗ずることで、原告の損害を算定した。

寄与率の認定において、裁判所は、浄水器一般の取引については、次のように判示した。

「浄水器自体、購入にあたってデザインが重視される物品ではない上、被告各製品はアンダーシンクタイプであり、通常は目に触れない場所に設置されるものであるから、本件意匠が売上げに寄与することは少ないといえる。」

もっとも、本件に関しては、本件登録意匠の権利者による実施品を分譲住宅に標準装備する予定であった購買者に対し、被告が、同じサイズのもの納品する必要があったため、モデルチェンジをすることもなく、本件登録意匠と同一の被告意匠による被告各製品を製造することとなったという事情があった。そのた

め、本件で問題となっている購買者への販売に限っては、本件意匠の寄与割合は低くないと考えられるとして、結論的に 10%の寄与率が認定された。

すなわち、一般的には、本件登録意匠と同タイプの浄水器においては、意匠の寄与率は 10%よりも小さかったはずであるということがいえる。

#### 5. おわりに

侵害訴訟の損害論の審理段階において、意匠法 39 条 1 項によって損害額が算定される場合、譲渡数量と単位数量当たりの利益額は、客観的証拠によってある程度決まってしまう。

これに対して、寄与率は、最終的には裁判官の一定の裁量によって認定されるわけであるが、当事者からすると、例えば、寄与率が 80%となるか、10%となるか、あるいは 1%となるかは、極めて重大な違いである。

そこで、侵害訴訟においては、当事者は、本稿で解説したような判決を検討の上、最善の訴訟活動を行うべきである。具体的には、被告側は、原告商品と被告商品の価格・販売ルートの違い、競合品の存在、意匠以外の機能等、寄与率として損害額の減額事由となり得るものを漏れなく主張立証することが重要である。また、原告側は、被告商品においてデザインが購買動機に寄与する比重が大きく、仮に被告商品が譲渡されなかったならば、原告商品が購買者に選択されていたであろうことを、主張立証することが重要である。

#### (参考文献)

- (1) 本稿の執筆にあたっては、次の文献等を参考にさせて頂いた。  
中山信弘・小泉直樹編、「新・注解 特許法【下巻】」, 2011 年, 青林書店。  
特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編「平成 10 年改正工業所有権法の解説」, 1998 年, 発明協会。
- (2) 例えば、特許第 2 委員会第 1 小委員会, 「特許が製品の一部分にかかわる場合の損害賠償額の算定について」, 知財管理 Vol.59, No.11, 2009。
- (3) 特許権侵害についての大阪地裁平成 19 年 4 月 19 日判決（水中ゴーグル事件）, 後述の大阪地裁平成 23 年 9 月 15 日判決（マニキュア用やすり事件）等参照。

(原稿受領 2012. 11. 6)