

## 意匠権侵害を認め、 法39条2項・3項を重畳適用して損害額を算定した事案 (データ記憶機事件)

大阪地方裁判所令和2年5月28日判決（平成30年（ワ）第6029号）

知的財産権法研究会  
弁護士・弁理士 藤野 睦子

### 第1 はじめに

- 1 意匠の類否は、需要者に生じさせる美感の共通性を判断基準とするところ（意匠法24条2項）、本判決は、近時の裁判例の流れを汲んで、①本件意匠と被告意匠の形態（基本的構成態様・具体的構成態様）を認定し、②需要者の最も注意を惹きやすい部分としての「要部」を認定し（意匠に係る物品の用途や使用形態、公知意匠等を参酌）、③要部を中心とした分析評価と全体観察による対比判断（共通点・相違点の認定及び評価）をする、という手法により、美感の共通性を判断している。
- 2 上記判断手法<sup>1</sup>によれば、「要部」の認定が類否判断の鍵となる。要部認定の前提となる意匠の構成態様の特定も含めて、本件における当事者の主張・立証、それに対する裁判所の判断手法、特許庁における判定との異同等を検討する。
- 3 本判決は、知財高裁令和元年6月7日大合議判決（平成30年（ネ）第10063号〔二酸化炭素含有粘性組成物事件〕）で示された規範と同一の規範を示したうえで、意匠法39条2項の侵害者が受けた利益の額、推定覆滅の有無及び程度、同条3項の相当な実施料額（侵害プレミアム）等を判断し、同条2項の推定につき7割の推定の覆滅を認め、覆滅した全額につき、同法3項の適用を認めた。

法39条2項と3項の併用については、肯定説、折衷説（推定覆滅の事由によっては同条3項の適用を不可とするもの）、否定説があり、また、（本件訴訟の口頭弁論終結後である）令和元年4月1日施行の令和元年法律第3号による改正後の意匠法39条1項では、3項との併用を明

1 杉浦正樹「意匠権侵害訴訟の審理の特徴・留意点について」『知的財産権法の理論と実務第4巻』420頁（新日本法規出版、2001年）は、「上記プロセスは意匠権侵害訴訟（及び審決取消訴訟）に関する裁判例の集積を通じて、侵害の有無を判断する合理的・効率的なプロセスとして形成されたものと推察される」とする。

示的に規定したのに対して、同法2項では改正による明示はなされておらず、確定した結論には至っていない状況にある。

本判決は、上記大合議判決後の、同条2項及び3項についての具体的な判断の事例となるが、大合議判決は具体的な事件の結論としては推定の覆滅を認めていないのに対して、本判決は7割の覆滅を認めており、事案が異なるものの、推定を覆滅する事情の立証の程度が低いようにも感じられる。また、同条2項と3項の併用に関しては、覆滅部分全額につき3項の適用を認めているが、本判決がどのような立場にあるのか、興味深い事例であり、若干の検討を行う。

なお、本件は控訴されているようであり、知財高裁の判断を注視したい。

## 第2 事案の概要

### 1 概要

本件は、意匠に係る物品を「データ記憶機」とする意匠権（以下「本件意匠権」といい、その意匠を「本件意匠」という。）を有する原告が、被告の製造等に係るデータ記憶機器（以下「被告製品」といい、被告製品の意匠を「被告意匠」という。）及び被告製品のケースが本件意匠に類似するとして、被告に対し、本件意匠権に基づき、被告製品の差止等（意匠法37条1項、2項）を請求するとともに、被告の製造及び販売行為につき、本件意匠権侵害の不法行為（民法709条）に基づく損害賠償金等の支払を求めた事案である。なお、損害額につき、意匠法39条2項に基づき算定した場合（損害額の推定覆滅がされる場合は、覆滅部分につき更に同条3項）と同条3項に基づき算定した場合のうち、より大きな金額となるものを損害額とする旨の主張がなされた。

### 2 当事者

#### (1) 原告

原告は、デジタル家電及びコンピュータ周辺機器の開発、製造、販売及びデータ復旧サービスを業とする法人である。

#### (2) 被告

被告は、パソコン、パソコンパーツ及びパソコン関連商品の企画、開発及び販売並びにパソコン関連プロダクトデザインの企画、設計及び製作を業とする法人である。

### 3 争点等

本訴訟の争点は、①本件意匠と被告意匠の類否（争点1）、②被告製品のケースの製造、販売による侵害の成否<sup>2</sup>（争点2）、③原告の損害の有無及び額（争点3）である。

---

2 争点2は本稿では割愛する。被告製品のケースの製造等の行為につき、本件意匠権の直接侵害だと原告の主張に対し、本判決は、データ記憶機と（データ記憶機の）ケースとは、同一又は類似する物品ではないとして、直接侵害にあたらないとした。なお、間接侵害にあたることについては、当事者間に事実上、争いが無い。

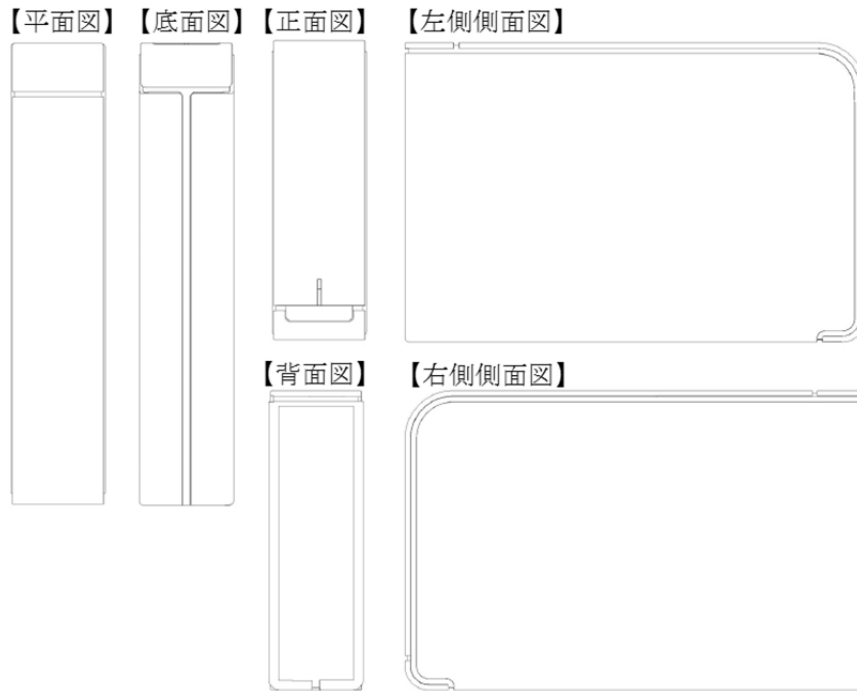
### 第3 本件意匠権と被告製品等

#### 1 本件意匠権

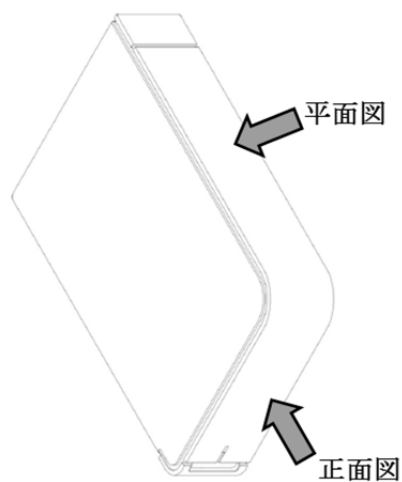
[登録番号] 第1409214号 [出願日] 平成22年8月3日

[登録日] 平成23年2月10日 [意匠に係る物品] データ記憶機

[図面]



【参考斜視図】



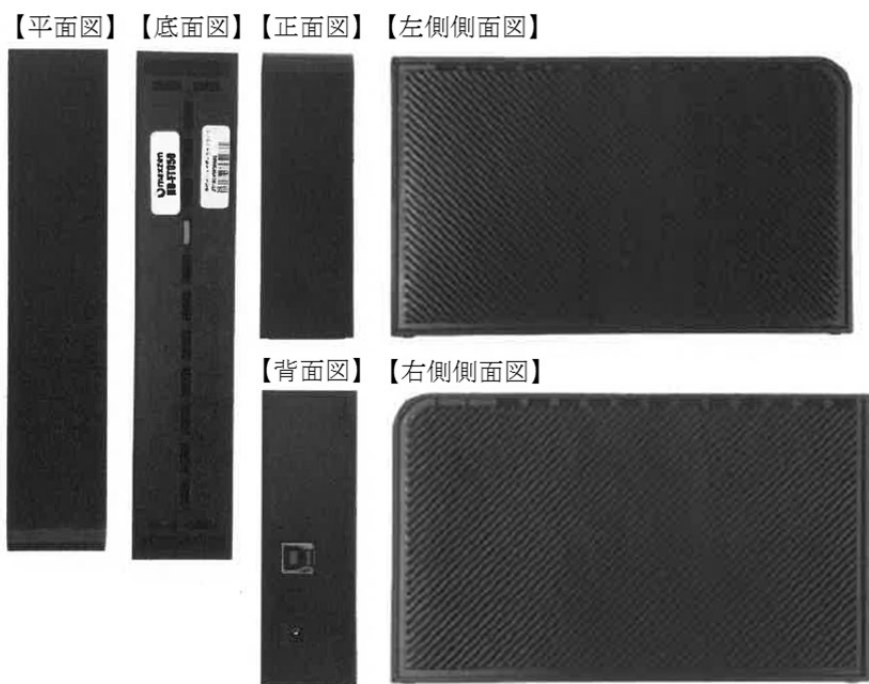
【原告製品・参考斜視図】



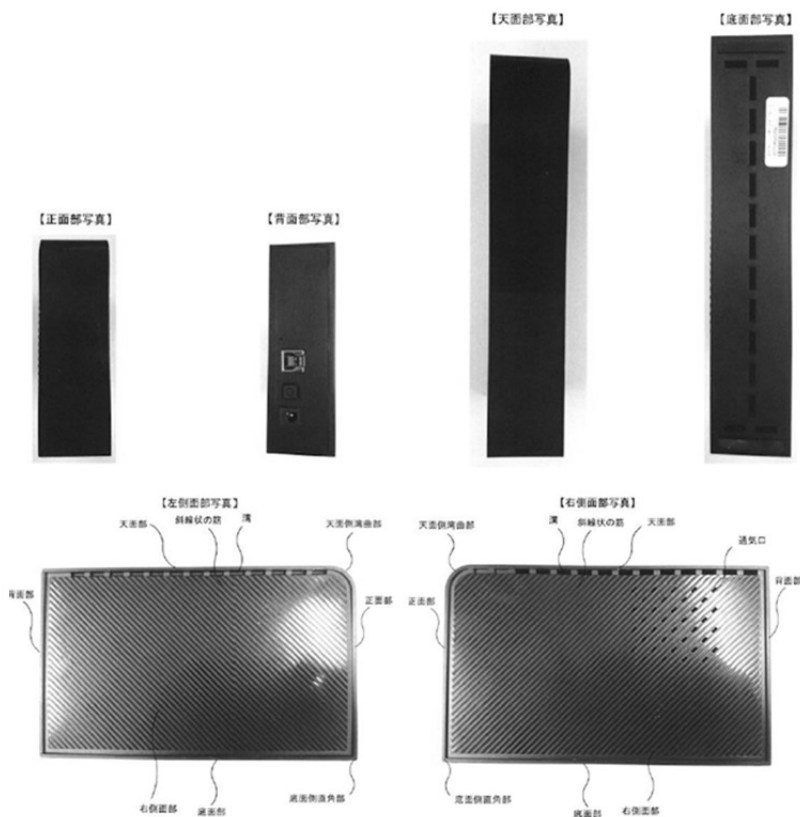
図1 本件意匠及び原告製品参考斜視図

## 2 被告製品

被告製品は、いわゆる外付け型ハードディスクドライブ（以下「外付け型HDD」という。）であり、本件意匠に係る物品である「データ記憶機器」に相当する。



判決書71, 72頁「4. 被告製品4(MPASTORE製品)」より



判定書別紙第2 甲第2号証 イ号意匠より

図2 被告製品