

# 意匠法上の先使用権について

森 林 稔

一 意匠法三一九条は、(先使用による通常実施権)と題し意匠の先使用権について次のとおり規定している。

「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(・中略註①・)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。」

註① 括弧内の中略部分は、次のとおりになっている。

「(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)」

第九条の二は、願書の記載又は添付図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正が要旨を変更するものであることが意匠権の設定の登録後に認められた場合に関するものであり、第十七条の三第一項は、この補正が要旨を変更するものであるとして却下された後のその補正に含まれる意匠について新たな意匠登録出願をした場合に関するものである。なお、特許法の先使用権規定である同法第七十九条にも同様の括弧内規定があったが、昭和六〇年の一部改正で補正却下後の新出願の制度の

廃止、平成五年の一部改正で出願公告の決定の謄本の送達前になされた補正が要旨を変更するものであった場合に、出願日を繰り下げたことを規定した従来の第四〇条の廃止に伴い、順次削除されて、すべてなくなった。意匠法においては、これと異なり、要旨の変更を残し（第二七条の二）、右の新出願制度を存置した（第二七条の三）ので、この三重の括弧内の複雑な規定も残った。

二 意匠の先使用権は、他人の意匠登録出願がなされた際、その出願に係る意匠の創作に由来しないが、すでにこれと同一又はこれに類似する意匠につき、その実施の事業をなし、又はその事業の準備をしている者（以下、「先使用者」という。）が、その事業の実施又はその事業の準備の事実に基づいて、意匠権の発生と同時に、これに反射的に、法律上当然に取得する意匠権についての通常実施権である。法文上通常実施権とはいわれるものの、その効力は意匠権の効力に基づきこれから派生するものではない。ここに先使用権がいわゆる中用権（意匠法三〇条）とともに他の通常実施権と異なる特質が存する。

大阪地判昭和四二年六月二九日（下民集一七卷五・六号五六頁）は、実用新案の先使用権の事件につき、次のとおり述べているが、これは意匠の場合にも妥当する。

「先使用者の法律上の地位について、旧法七条は実施権を有する旨、新法二六条により準用される新特許法七九条は通常実施権を有する旨規定しているが、それはいずれも出願人の実用新案権が登録により発生すると同時に、先使用者は何等の手続を要せずして当然右実施権を取得する法意であることが明らかである。しかしながら、それは、出願人について実用新案権が発生する際に、これに基づき実施権という権利が新たに賦与せられるとの趣旨ではなくして、登録実用新案権者との関係で同人に発生する実用新案権に基づく排他的独占の実施権の効力を先使用者に及ばないも

のとするため、登録実用新案権者からの権利侵害の主張に対抗しうる権能が与えられるに過ぎないと解するのが最もこの制度の趣旨に合致する。」

先使用権は、先使用者が、意匠権に対抗して、登録意匠と同一又はこれに類似する自己の事業として実施中又は実施の事業の準備中の意匠につき、これをその事業の目的の範囲内で、従前どおり継続して実施できる、或いは事業を開始してこれを実施し継続できる権能である。

意匠法は、これを旧意匠法（大正十年四月三十日法律第九十八号）以来、意匠権に対する関係で明確にするため、意匠権についての無償の通常実施権（旧法では専用実施権の制度が存在しなかつたので単に「實施権」とした。）として構成しているのである。

ところで、意匠法二三条本文は、「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。」と規定して意匠権が独占的排他的権利であることを明示しているから、意匠が一旦登録されて意匠権が発生すると、その権利者以外の者は、何らかの権原がない限り、この登録意匠及びこれに類似する意匠の実施の事業をすることができないのである。そこで意匠の先使用権はこの意匠権の独占的排他的効力の例外として、これを本来的に制限する権能となっている。

特許法七九条、これを準用する実用新案法二六条、さらに商標法三二条はそれぞれ発明、考案、商標について、先使用権を規定している。このうち商標の先使用権については、他の三法の先使用権と異なり不正競争の法理も働くなど別段の考慮をしなければならないが、発明、考案の先使用権は、意匠の先使用権とほぼ同様の法的構成であって共通する面が大きいから、これらの先使用権についての判例、学説は意匠の先使用権の考察に当たっても妥当する範囲が広い。

## 三 意匠法上の先使用权制度の沿革

意匠法上の先使用权制度は、旧意匠法により初めて採用された。同法第九条は、「意匠登録出願ノ際現ニ善意ニ帝國内ニ於テ其ノ意匠実施ノ事業ヲ為シ又ハ事業設備ヲ有スル者ハ其ノ登録意匠ニ付事業ノ目的タル意匠範囲内ニ於テ實施權ヲ有ス」と規定していた。

昭和三年一月に通商産業大臣に提出された工業所有権制度改正審議会の答申によると、(意匠法関係)第十四(六)は先使用权の点については特許法関係答申を准用するとしており、(特許法関係)第十四は、「先使用权(第三十七条)について次のように改正する。特許出願に係る発明と関係なく自ら発明して又はその特許出願に係る発明と関係なく発明した者から、その発明を知り得て、特許出願の際に現に、国内においてその発明の実施の事業をなし又は事業の準備をなした者は、その特許発明について事業の目的である発明範囲内において実施権を有する。」としている。この要点は二つあり、一つは「善意」の意味を明らかにし、特許出願の時点における知不知はあえて問題とせず、実施している発明の知得の経路を問題とするものであり、他の一つは「事業設備を有する者は」を「事業の準備をなした者は」と改めたことである。

この点の答申意見は意匠法第十九条に採用された。

次に意匠法第二三条本文は、意匠権の効力として、「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。」と規定したので、第二九条の先使用权の規定にもこれに応じ「類似する意匠」の語句が入ることになった。

旧意匠法第八条二項は、「意匠権者ハ其ノ登録意匠ニ係ル物品ヲ業トシテ製作、使用、販売又ハ拡布スルノ権利ヲ専有ス」と規定し、その専使用权の権利範囲につき、文言上は当該登録意匠に類似する部分は含まれず登録意匠のみに限

定して表現していた。しかし学説は、禁止権の範囲には、登録意匠に類似する部分も含むと解していた。旧意匠法第二六条一項二号は「他人ノ登録意匠ニ係ル物品ト類似ノ物品ヲ業トシテ製作、使用、販売又ハ拡布シタル者」三号は「他人ノ登録意匠ニ係ル物品ト同一又ハ類似ノ物品ヲ業トシテ輸入又ハ移入シタル者」と規定し、類似の物品の実施についても意匠権侵害罪構成の対象としていたのである。意匠法にいう「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つて視覚を通じて美観を起こさせるものをいう（第二条一項）のであるから、意匠の同一だけを権利範囲にすると、意匠権は形状等に限定され、発明の同一性、技術的範囲に比べると、極めて狭い範囲の保護に過ぎなくなり妥当ではない。

そこで、現行意匠法は右のように明文をもつて、登録意匠に類似する部分まで専用権の範囲に入れ、権利範囲を拡大した。意匠権者は、登録意匠に類似する範囲までふくめて実施権を設定することができるようになり、また旧法におけるように意匠権の効力を専用的効力と禁止的効力に区分する必要もなくなった。

旧意匠法九条による先使用权は、先使用者の「善意」を要件としていたが、意匠法二十九条ではこの点「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、」と改められた。

右のうち「類似する意匠」に係る部分については次に検討することとし、先ずこれ以外の部分について考えると、この点旧特許法（大正一〇年四月三〇日法律第九六号）三七条も、発明の先使用权について同じく先使用者の「善意」を要件としていたが、この善意の意味については学説の大いに分かれるところであった。（永田菊四郎「工業所有権論」四九六頁、平田慶吉「工業所有権法における先使用权について」民商一一卷二号二〇三頁、森林 稔「先使用权制度

の存在理由」石黒・馬瀬還曆記念一六九頁参照)

意匠法二九条においてもこの点解釈が多岐にわたる余地のある表現を、特許法七九条が旧法を改めたのと同様にして改め、旧法の「善意」の意味するところを法文上定義的に規定して明確にした。これは先使用権の本質をよりの確に表現したものであることができる。

次に「類似する意匠」に係る部分についていうと、意匠権の効力を規定した意匠法二三条は、右のように旧意匠法八条二項になかった「類似する意匠」に係る部分を意匠権の権利範囲の中に包含することとした。これは特許権、実用新案権の効力が発明、考案の同一性の範囲まで及ぶのと同様な構成をとり、意匠権の権利範囲を旧法より拡張したものである。これに伴い意匠権の効力に対抗する権能である意匠の先使用権についても、「類似する意匠」に係る部分が意匠法二九条の規定に採り入れられた。

意匠法二九条の「事業の準備をしている者」は旧意匠法九条の「事業設備を有する者」を改めたものである。この点特許法七九条が旧特許法三七条の語句を全く同様に改めたのと軌を一にしている。

旧特許法三七条の「事業設備」の意味については広狭さまざまな解釈があり、具体的な例示も区區で必ずしも明らかでなかったこと、発明の実施のために従来と異なる格別の事業設備を新たに必要としない発明も多いこと、後記のように自ら事業設備を有しなくとも社会通念上実施をしているといえる場合もあること、事業設備を有していても、例えば技術者不在、運転資金皆無その他の理由で実施可能といえない場合もあることなどを考えれば、右の改正は実質的に妥当であると思われるものであり、他方この改正は必ずしも要件を緩和したものではない。かくして、意匠の先

使用権について、新旧両法の間には権能の範囲の外には、本質的な変化はなく、規定の表現を異にしているが、いずれも、登録出願に係る意匠を知得して、この意匠又はこれに類似する意匠を使用する者を先使用権の保護から排除する趣旨に外ならないと解せられる。従って、両法は主観的要件に実質的な差異はないといえよう。また先使用権の存在理由についても、判例、学説の変遷はあるものの、新旧両法の間には何らの本質的な変化はないものと考えられる。発明の先使用権を含め、旧法下の判例、学説も未だ妥当する範囲は広い。

四 先使用権制度の存在理由について簡単にふれると、発明、考案、意匠について概ね共通にこれを論ずることができ、諸説があるが、その概略につき、最近、盛岡一夫教授は、イ 調和説、ロ 経済説、ハ 調和・経済説、ニ 公平説、ホ 公平・経済説に分類され（工業所有権法概説・新版七六頁）、牧野利秋弁護士は、イ 経済説、ロ 公平説、ハ 公平・経済説に分類され（判例特許侵害法Ⅱ七五四頁）それぞれ論じておられる。旧特許法の下では、国家経済上の見地から既存の事業設備を保護するにありとするいわゆる経済説が判例通説であったが、難点があり（前掲拙稿一七〇頁ないし一七六頁参照）現行法の下では、特許権者と先使用者の双方の公平を図ることにありとする公平説が判例通説となったといえよう。尤も公平説といわれるものも論者により幾つにも分かれ、内容は一樣ではない。尤もこれは判例学説の変遷に過ぎず、先使用権の本質の変化ではない。

意匠の先使用権制度は、意匠権者と先使用者との法的利益の公平を図るところにその存在理由がある。すなわち、意匠登録出願当時、すでに登録意匠の創作に由来しない別系統の創作に係りこれと同一または類似の意匠につき、その実施の事業をするか、又は事業の準備をしている先使用者が存在する場合その程度にまで達している意匠の占有状態に意匠権の効力が及ばないこととしてその効力を本来的に制限し、先使用者の意匠の実施の事業の継続、又はその事

業の開始と継続を意匠権者から保護するものである。これはもし先使用者の意匠の右のような占有状態にまで意匠権の排他的効力を認めれば、意匠権者を保護に値するだけの範囲を超えて過当に保護することになるからである。一方、他人が先使用权の保護をうけるためには、創作意匠を単に占有しているだけではならず、その意匠の実施である事業をしているか、少なくともその事業の準備をしている状態で占有していなければならない。これは、意匠権の効力は「業として」の意匠の実施権の専有（意匠法二十三条本文）であるから、この對抗権である先使用权も「業として」の実施権であり、それだけに、意匠登録出願当時の先使用者の保護さるべき意匠の占有状態も事業と結合したものに限られることになるべき筋合いである。もし、意匠登録出願当時において、事業との結合のない意匠の単なる個人的、家庭的な占有者に先使用权を与え、その実施の事業を保障するならば、その者を過当に保護し、意匠権の効力を不当に制限することになる。かくして、後述の「事業の準備」の要件もかなり厳格に解すべきである。

## 五 意匠の先使用权の成立要件

- 1 意匠法一九条、二〇条一項の法文により意匠の先使用权の成立要件を考えると、次のようになる。
  - ① 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すること。
  - ② 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不正な方法によらないでその者の創作した意匠を知得すること。
  - ③ 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か、又はその事業の準備をしていること。
  - ④ 意匠登録出願に係る意匠について意匠権の設定の登録がなされること。

2 以下右の成立要件の重要点について順次検討する。

(1) まず主観的要件として、先使用権者は、1の①又は②に該当する者であることを要する。ここでは先使用権者の実施する意匠の知得の経路が問題となり、意匠登録出願人からの経路によって知得したものでないことが要件とされている。すなわち、先使用に係る意匠は意匠登録出願に係る意匠と別系統の意匠であることを本則とする。しかしこれに限られず、このほか同一系統であっても、先使用に係る意匠が他人に盗取されその盗取者又はその承継人が意匠創作者を冒認して自ら出願をなし、意匠権を取得した場合には先使用権を認めるべきである。札幌高判昭四二年二月二六日(下民集一八卷一一・一二合併号一一八七頁)は、先使用に係る構築用コンクリートブロックの意匠が他人に冒認出願され意匠登録された場合に、同一系統の意匠であるが、先使用権を認めた事例である。(後記・参考判決)共同創作者の一人が勝手に単独で意匠登録出願をなし、他方がこれを知らずに先使用をなしていた場合も、他の要件を満たせば先使用権の成立が認められよう。

右のように冒認出願された場合はいずれも、先使用に係る意匠は登録意匠に由来するものではないということができるから、「意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠の創作をし、」に含めて解される。意匠法二九条が先使用権を規定したのは、自ら意匠の創作をすることなしに、意匠登録出願に係る意匠の完成後、これを取得して使用する者を先使用権の保護から排除する趣旨に外ならないのである。

意匠の共同創作にかかっていた者が、意匠完成前に共同創作をやめ、その後各自別個に創作活動を続けていざれも意匠の創作を完成し、その各意匠が同一又は類似するものである場合、一方が意匠登録出願をなし、他方が先使用をなしていれば、先使用権の成立が考えられる。別系統の意匠か否かは意匠創作完成時を基準にして判断すべきものであるから意匠の創作が完成していなければいかに共同創作活動が進んでいたとしても、右の場合には別系統の意匠と

いえる。

意匠登録出願に係る意匠の創作をした者から実施の許諾を得て出願前に実施の事業又はその準備をして来た者については先使用権は発生しない。この場合「意匠登録出願に係る意匠を知らないで」の要件を欠く。元来先使用に係る意匠は登録意匠に由来するものであってはならないのである。右の場合は当事者間に特に反対の意思表示又特段の反対事情がない限り、意匠権発生後は、その実施者は、許諾による通常実施権を有するものと解することができる。

先使用に係る意匠の創作は意匠登録出願に係る意匠の創作より先になされたことが多いであろうが、これに限らず後に創作された場合であってもよい。意匠においても先使用権制度は必ずしも先願主義の下において先創作者保護の思想を加味したものとはいえない。次に、自ら創作をしないで、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、「不正な方法によらないで」知得した者も、他の要件を具備すれば、先使用権者となる。

この知得の正当性については意匠法に明文の規定がない。しかし意匠法が先使用権をもって法定の通常実施権として規定し、その本質も意匠権に対抗できる正当な権能であることを考えれば、不正な方法、例えば詐欺、脅迫或は盗取などによって知得した者については、これを先使用権の保護から排除するのが当然と思われる。

(2) 先使用に係る意匠は、意匠登録出願に係る意匠と同一若しくはこれに類似する意匠であることを要する。

① 先ず、「類似する意匠」について検討する。

「類似する意匠」の語句は意匠法二十九条の外、意匠登録の要件を規定した同法三条一項三号と意匠権の効力を規定した同法二三条にある。これらの「類似」の意味は基本的には同様に解してよいと思われる。

② 意匠の類否の判断基準

そこで意匠法三条一項三号と同条二項並びに同法二三条の関係について述べた最高裁の判決を見よう。

最判昭四九年三月一九日(判時七三九号七〇頁)によると、「意匠法三条一項三号と同条二項との関係について更にふえんすれば、同条一項三号は、意匠権の効力が、登録意匠に類似する意匠すなわち登録意匠にかかる物品と同一又は類似の物品につき一般需要者に対して登録意匠と類似の美感を生ぜしめる意匠にも、及ぶものとされている(法二三条)ところから、右のような物品の意匠について一般需要者の立場からみた美感の類否を問題とするのに対し、三条二項は、物品の同一又は類似という制限をはずし、社会的に広く知られたモチーフを規準として、当業者の立場からみた意匠の着想の新しさないし独創性を問題とするものであって、両者は考え方の基礎を異にする規定であると解される。」「同条一項三号に定める「類似」の意味を創作の容易と同義に解し、同条一項三号は、同条一項一号及び二号に掲げる意匠に基づき当業者が容易に創作することができた意匠について登録拒絶を定めたものであると解することとは、上記の説示に照らし相当でない。」のである。この最高裁判決は、創作性を意匠法三条一項三号の「類似」の判断規準とすること(いわゆる創作説の立場)を明確に否定したものであり、その後の裁判例は、審決取消訴訟、意匠権侵害訴訟とも、このいわゆる混同説の立場の最高裁判決の判示を基本とし、これに立脚して「類否」の判断をしている。三例を挙げると次のとおりである。前二例は意匠の類否の判断規準を述べた部分であり、三例目は、具体的判断手法の一例である。

名古屋高金沢支判平三年七月一〇日(判時一四〇八号一一三頁)「そこで、意匠の類否の判断規準はいかなるものかについて判断するに、意匠権者は類似意匠の実施に関しても保護されているところ、第三者が登録意匠に類似する意匠を実施し、取引者がこれを意匠権者の物品と誤認して購入すれば、意匠権者はその利益を侵害されることになるから、意匠権者の権利保護を考えれば、意匠の類否は、取引者が物品の誤認・混同を来すおそれがあるほど似ているか

どうかを規準に判断すべきであるといえる。そして、取引者は、一般には全体的なデザインのほか、物品の形態、用途からみて特に目につきやすい部分ないしは見る者の注意を強く引く部分の意匠を觀察して、他の物品の意匠との異同を認識し、取引するものと解されるから、右類否の判断は、意匠の基本的構成態様及び具体的構成態様に基づいて見る者に特に目につきやすい部分ないし見る者の注意を強く引く部分がどこであるかを、意匠の要部のみならず、全体を觀察して認定したうえで行われるべきものである。」

東京高判平七年四月一三日（判時一五三六号一〇三頁）「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觀察したうえ、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。」

大阪地判平一二年九月一二日（判時一七四八号一六四頁）は、佃煮の原料用小魚であるいかなごを茹でて搬送し陳列するプラスチック製包装用かこの意匠権につき、登録意匠と被告意匠を、需要者である小魚取扱業者の視点から觀察して両意匠の要部等を詳細に対比したうえ、「これらの検討からすれば、本件登録意匠と被告意匠との間には、その基本的形状を含めて共通点が多々存するものの、相違点の印象が共通点の印象を凌駕し、意匠全体としては視覚的印象を異にするといふべきであるから、被告意匠は本件登録意匠と類似するとはいえない。」と述べた。

意匠権侵害訴訟における意匠の類否の判断基準については、これだけで大きな論点であるが、これを論じたものとしては、清永利亮「意匠の類否」裁判実務大系9・4〇一頁、設案隆一「意匠権侵害訴訟について」特許管理三七卷

一 一三六七頁、佐藤惠太「意匠権侵害訴訟における意匠の類否判断」裁判実務大系27知的財産関係訴訟法五四六頁、櫻林正己「意匠の類否判断の仕方」民事弁護と裁判実務8知的財産権四五〇頁がある。

裁判実務における意匠の類否の判断手法は、取引者、需要者の観点から、両意匠の要部を対比し誤認混同する程に類似しているか否かを全体的に観察して判断するが、そのために、先ず両意匠の基本的構成態様、具体的構成態様を対比し易いように把握する。要部は、当該物品の性質、目的、用途、機能、使用態様等に基づいて認定するが、その際、周知意匠、公知意匠、周知意匠、類似意匠などを参酌するのが一般的であろう。取引者、需要者が、両意匠について異なる美感を抱けば、誤認混同もない。

平成十年五月六日法律第五十一号特許法等の一部を改正する法律（平成十一年一月一日施行）により意匠法も改正され、部分意匠の制度が創設された。意匠法第二条第一項中「物品」の下に「物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。」を加え、物品の概念にその部分が含まれることを意匠の定義中に明文化し、物品の部分に係る形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について、その部分を意匠として保護することとした。すなわち、「物品の部分」が独自の特徴を備える意匠の創作である場合には、図面に当該部分を実線、その他の物品全体を破線で描き、実線部分に意匠権の成立を認め、部分意匠を含む物品全体に、原則として、部分意匠権の効力が及ぶとするものである。部分意匠の類否の判断も、基本的には、従来の意匠の類否判断と同様に、取引者、需要者を判断主体としてその受ける美感の異同によって判断することには変わりない。特許庁の平成一〇年改正意匠法、審査基準の運用基準では、部分意匠の認定について、願書、図面の記載から、a 意匠に係る物品、b 部分意匠の機能・用途、c 物品全体の中に占める部分意匠の位置、大きさ、範囲、d 部分意匠の部分自体の形態、の四要素による全体的総合的判断に基づいて

認定するとしている。侵害訴訟に於ける意匠の類否判断にも参考になるう。侵害訴訟においても意匠の類否判断には、当事者、裁判所とも実に多大の労力を費やしてきた。部分意匠制度の導入によって、意匠権者の保護の実効性が増大し、右の労力が大幅に軽減され、その効率性が高まって訴訟の審理が促進されることを期待したい。

仙元隆一郎教授は、「部分意匠は、極めて便利であり、利用が大いに期待される。しかし、審査時および侵害時における、部分意匠の類否判断、権利の幅の考え方により、この制度の功罪が決まる。」と述べられる(特許法講義(第三版)九頁)。

③ 意匠の類否の判断事例

A (肯定例) 類似するしたもの

イ 東京高決平四年九月八日(判時一四四九号一三一頁)「自動車用ホイール」の二つの意匠につき、一つは類似、他は非類似、

ロ 大阪地判平五年八月二四日(特許管理別冊判例集Ⅲ平五・一三三九頁)「クランプ」の二つの意匠につき、一つは類似、他は非類似、

ハ 東京高判平六年三月九日(判時一五〇六号一三六頁)「研磨布紙ホイール」

ニ 大阪高判平六年五月二七日(知的裁集二六卷二号四四七頁)「クランプ」

ホ 東京高判平六年七月一九日(知的裁集二六卷二号五二〇頁)「ヘヤカーラー用クリップ」

ヘ 東京高判平七年四月二三日(判時一五三六号一〇三頁)「衣装ケース」

ト 東京地判平九年一月二四日(知的裁集二九卷二号一頁)「自走式クレーン」

B (否定例) 類似しないとしたもの

- イ 大阪地判平四年一月三〇日（判時一四六六号二三六頁）「包装用袋、穀物収納袋」
- ロ 東京地判平四年六月二五日（知的裁集二六卷二五号五四八頁）「ヘヤカーラー用クリップ」
- ハ 広島高判平四年一月二一日（判時一四六二号一四二頁）「視力測定車」
- ニ 大阪高判平五年七月二〇日（知的裁集二五卷二二四九頁）「包装用袋、穀物収納袋」
- ホ 大阪地判平六年七月一九日（知的裁集二六卷二五号五八二頁）「脱臭剤容器」
- ヘ 東京高判平七年九月二六日（知的裁集二七卷二五号六八二頁）「タイムカード」
- ト 東京地判平一〇年八月二七日（判タ九八七号二七〇頁）「かわら」
- チ 東京地判平一三年八月三〇日（判時一七六二号一四〇頁）「ラック用カバー」

(3) 「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」について

意匠の先使用权制度は、公平の見地から、意匠権の効力範囲に保護に値する妥当な限界を見出し、登録意匠の出願時すでに存する先使用者のこれと同一の意匠若しくはこれに類似する意匠の実施状態又は実施可能の状態を保護し、その範囲内でその意匠の実施を保障する制度である。

旧実用新案法の先使用权について、大判昭二三・二・四民集一七卷四二頁は、「該實施權ハ実施ノ対象タル考案ノ利用若クハ利用可能ノ状況即チ考案ノ占有状況ノ保護ヲ目的トスルモノニシテ考案者ノ権利保護ヲ目的トスルモノニ非ス」と述べている。

ところで意匠権は、「業として」登録意匠及びこれに類似する意匠を独占的排他的に実施する権利であるから、これに対抗する先使用权も「業として」の意匠の実施状態または実施可能の状態に限られることになる。そこで「意匠の

実施状態」は、「意匠の実施である事業をしている」と、「意匠の実施可能な状態」は「意匠の実施である事業の準備をしている」と、それぞれ法文に表現されたものであろう。

先ず「意匠の実施である事業または事業の準備」は、客観的、外形的に認識できる程度のものであることを要する。先使用权が意匠権の効力を制限しこれに対抗する権能であることからすればこの程度に達することは少なくとも要求されよう。この程度に至らないものは、果たして意匠の占有者であるか否か明らかとはいえず、また意匠権の効力を制限してまでこれを保護することは妥当とは言えないであらう。

大判昭九年一月一日(民集二三卷二七三頁)は、旧実用新案法の先使用权につき、「實施ノ事業ニ屬シ或ハ事業ノ設備ヲ有ストハ考案者カ其ノ考案ヲ利用スル意思を有シ客観的ニ他人ニ於テ其ノ利用ノ事業ヲ認識シ得ヘキ程度ノ事業又ハ施設ノ存スルコトヲ云フ」と述べている。

次に「意匠」の実施をする意思を有することが必要である。右の判例もこの点を指摘している。単に偶然の実施の事業またはその準備があるだけでは先使用权は発生しない。

ここにいう意匠の「実施」とは如何なるものをいうのであろうか。意匠法二条三項は、「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、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。)をする行為をいう。」と定義している。先使用权の成立要件としての意匠の「実施」もここに規定されたすべての行為を含むものと考えられる。

「事業」は必ずしも営利の目的を必要としないが、継続的意思をもってなされることを要する。この意思があれば現実の実施は一回しかなされていなかった場合でも事業の実施となる。この継続的意思の存在は客観的状況からも判断することができる。

「事業」は、自己のため、自己の計算においてなされることを要する。専ら他人のため、委託をうけその指示に従って実施をなした者があっても、その者は先使用権を取得しない。しかし自己のため、自己の計算において実施事業をなせばたとえその製品が他人の注文、委託によって制作される場合であっても「事業」にあたる（平田慶吉「工業所有権における先使用権について」民商二一卷二二〇二頁）。

「実施である事業」は必ずしも自らの事業設備をもってなされることを要せず、また自らその全過程を行うことも必要でない。

最高裁の判例は、旧意匠法の先使用権の事件の「実施の事業」について次のとおり述べている。

「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、その引渡しを受けて、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。」（最判昭和四四年一〇月一七日民集三卷一〇号一七八〇頁）（後記・参考判決一）

また、大阪地判昭四一年六月二十九日（下民集一七卷五・六号五八六頁）は、旧実用新案法の先使用権につき、「旧法にいう『実用新案実施の事業をなし』とは、必ずしも自ら制作行為のすべてをなすを要せず、下請会社をしてその部品を製作させても差支えないと解するのが相当である。」と述べている。

次に「事業の準備」について考える。

先使用権の成立要件としての「事業の準備をしている者」は、「実施である事業をしている者」と同価値に評価され

ているのであるから、事業の開始に接着していることを要し、相当嚴格に認定されるべきである。「事業の準備」とは実施の事業を開始するために必要不可欠な前提となる一連の具体的準備行為ならびに人的・物的事業設備の総称である。事業設備については、既存設備がそのまま使える場合もあるし、若干の工作を加えて転用することができる場合もある。また必ずしも自ら備えるばかりでなく、自己の支配下にある他人に備えさせた場合も含む。

「事業の準備」ありといえるためには、未だ事業は開始してないが、正式の注文を受ける等の必要に応じ直ちに事業を開始する確定的な意思と現実の可能性が客観的に認識できる程度に至っていることを要する。これには具体的準備が完了している場合が始どであろうが、事業の性質、規模等によっては完了間近であればよいことであろう。

判例をみると、東京地判昭和三〇年二月二五日（下民集六卷二号三四二頁）は、旧特許法三七条につき「同条にいわゆる「実施ノ事業設備ヲ有スル者」とは、特許発明と同一発明を即時に実施しようとする意思を有し、かつその意思の客観的表明としての施設を有する者をいい、」としていたが、昭和六一年になって特許法七九条の「事業の準備」の意義につき判断を示した初めての最高裁判決が出た。すなわち、最判昭和六一年一〇月三日（民集四〇巻六号一〇六八頁、判時二二一九号一一六頁）は、次のとおり判示した。

「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くて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のが相当である。」

この事例では、巨大プラントについて、最終設計図は作成しなかったが、引き合いに依じて見積仕様書、設計図を提出した段階で「事業の準備」が認定された。

さらに、千葉地判平四年二月一四日（知的裁集二四卷三号八九四頁）はこの法理を意匠の先使用权に適用して次のとおり述べている。

「意匠法一九条にいう「事業の準備」とは、意匠登録出願に係る意匠の内容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た者又はこの者から知得した者が、その意匠につき、いまだ事業の実施の段階には至らなものの、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ものと解すべきところ」

これらの判決は、いずれも、「即時実施の意図」と「その客観的表明」を不可欠のものとしている。実施の事業の開始に密接している状態をいうのであろう。

事業の準備ありといえる例示的基準を設定することは困難である。結局、具体的な事案ごとに、意匠に係る物品の性質、実施の事業の態様、取引の実情等を全体的に観察して決定する外ないであろう。

判例に表れた肯定例と否定例を見ると、先ず、旧意匠法九条に關し、チヨコレート菓子<sup>1</sup>の製造販売業者が、「ハーモニカ」型のチヨコレート菓子の製造販売を企画し、金型製造販売業者に二カ月余りの間に前後四回にわたり、ハーモニカ型（木型又は金型）の試作を依頼し、順次改良の上、三カ月後の昭和四年一月二〇日にその業者にハーモニカ型（金型）三一五〇個の製造を注文し、納期を同年二月二八日と定めたが、意匠権者の意匠登録出願は同年二月一二日であった事案につき、出願当時すでに実施の事業設備を有すると認めた事例（東京地判昭和八年八月二九日法律新聞第三千六百九号十六頁、判例工業所有権法三卷六六三頁）があり、次の事例は、「ブロック製造用型枠の特許権につき専用実施権の許諾を受けた者が、その製造に必要な展開図等の交付を受け、下請業者にその製造用機械設備の転用、工具等の製作・購入等に取りかからせたときは、右展開図に記載されたと同一の構造に關し、その後の出願に

係る実用新案権につき実施権を有する(判決要旨)」というものであり、判決理由中には「また、本件実用新案登録出願の際、その登録出願に係る考案の内容を知らないで、その考案をした者から知得して本件実用新案に係る考案の実施の事業をし、又は事業の準備をしていた者ということが出来るから、」(東京地判昭三十九年五月三〇日杉林工判七卷三五六頁)との記載がある。

また意匠法一九条の先使用権につき、原告Xの「汗取バンド」の意匠登録出願前、被告Y<sub>1</sub>は訴外A社から、汗取バンドの製品見本を添付して、その試作の依頼を受け、以前から取引のある靴下等の製造業者である訴外Bにその見本を渡し、製作の指示をして試作品の下請製造をさせたりえ、これをA社に納入したが、当時Y<sub>1</sub>は登録意匠を知らなかった。Xの意匠登録出願後、Y<sub>1</sub>はA社からこの製品の製造について正式の注文を受け、Bに下請製造をさせてA社に納入し、以降現在に至るまで、継続して被告製品をBに下請製造をさせて、被告Y<sub>2</sub>やその他第三者に譲渡しているが、被告製品の意匠は、登録意匠に類似し、試作品から現在に至るまで同一であり、最初の見本の意匠はこれとほぼ同一である。右事実によれば、Y<sub>1</sub>は意匠登録出願の際、登録意匠を知らないで、自らこれに類似する意匠の創作をし、又は同様に創作をした者から知得して、被告製品の製造販売の「事業の準備をしている者」に当たるといふべきであるとして「事業の準備」を認めた事例(東京地判平三年三月一日特許管理別冊判例集(平三)一八〇頁)がある。

さらに、前記千葉地判平四年二月一日は、建築用板材の連結具に関する意匠権につき、同じく意匠法二九条の先使用権を肯定した事例であり、「右認定の事実によれば、ヤマコは、本件意匠権の意匠登録出願の日である昭和六〇年三月八日の前に、ヤマコ物件について設計図を作成していたばかりか、これについて実用新案登録出願をし、その生産のための機械を発注し完成させ、ヤマコ物件の試作及び性能検査をしていたというのであって、本件意匠権の意匠登録出願の際も、ヤマコにおける第一物件の製造販売に向けた態勢は継続していたものと推認することができ、ま

た、ヤマコが第二物件に係る意匠について即時実施の意図を有していたことは、これらの行為の中で、客観的に認識されうる態様、程度において表明されていたものと認められる。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。」と述べている。

なお次の事例は、旧意匠法九条の天体儀の先使用权につき、製造販売の事業の準備の着手までは認定したが、登録意匠の内容を知得したもので「善意」でないとして先使用权の抗弁を排斥したものである。すなわち「本件登録意匠は浜田正義において創作したこと、同人は、その妻浜田和美に本件登録意匠を受ける権利を譲渡し、浜田和美は、昭和三十三年十月二十一日、本件登録意匠の出願をしたこと、被告は、右出願の当日には、すでに、株式会社小倉製作所に、当時被告の取締役であった浜田正義の作成した図面に基づいて本件天体儀金型一式の製作方を依頼し、東京都中野区江古田一丁目百八十番地に本件天体儀の工場兼事務所を設けたことが認められ、「右の事実によれば被告は、本件登録意匠出願の当時、本件登録意匠の創作者である浜田正義から、本件登録意匠の内容を知得して、その製造販売の準備に着手していたものであることも明らかであるから、被告は善意で右準備に着手したものである」といえない」とした事例である（東京地判昭三八年一月三〇日杉林工判二卷一二六頁、判タ一四一四号一七八頁）

次に、特許法七九条の先使用权に関し、カメラ、フィルムその他光学機器等の製造販売をする会社が、他人の電動機駆動型撮影機の特許出願前に、電動機駆動型八ミリ撮影機的设计図を作成したことを認定したうえで、「この程度の作業の段階にあっただけでは、いまだもって、該撮影機の生産その他の事業の準備をしていたものとはいいがたく、またこの事業の実施をするに足る設備を有していたものとも認めることができない。」（…なお、当時・具体的配線図等は、まだ完成しておらず、…）（東京地判昭和三九年五月二六日杉林工判七卷三三三三三頁）として否定した事例

がある。

(4) 「意匠登録出願の際、現に」について

先使用意匠の実施である事業又はその事業の準備は「意匠登録出願の際、現に」なされていることを要する。「意匠登録出願の際」というので、理論上は時刻も問題となる。「意匠登録出願の際」とは原則的には特許庁に願書が提出受理された時のことである。平成一二年一月からは意匠についても電子出願ができることとなった。電子出願の受付開始以降においても、書面で願書を提出でき、この場合は特許庁の出願窓口に直接持参する方法と郵送する方法の二つがある。ただし願書が郵便により提出された場合には意匠法六八条二項で準用する特許法一九条に特則があり特許庁への願書の到達時刻が擬制されている。

また意匠法一九条の括弧内には、「意匠登録出願の際」が擬制される場合が規定されている。これについては前記註①で述べた。名古屋地判平三年七月三一日(判時一四一三三号一六頁)は昭和五一年六月三〇日出願の特許権につき明細書の補正が要旨を変更したものと認められて、特許法四〇条の規定により、特許出願は補正に係る手続補正書を提出した昭和六〇年一月一八日にしたものともみなされた結果、先使用者の昭和六〇年七月初ころからの意匠の実施の事業により先使用権の成立が認められた事例である。前述のとおり旧特許法四〇条は削除され「要旨の変更」はすでないが、意匠法では存置されたので、意匠に関しては、この事例は今でも参考となる。意匠の先使用権者は、意匠法一七条の三による自己に有利な手続補正書提出の際の擬制を主張できるのである。

さらにパリ条約(工業所有権法保護同盟条約)四条によって、わが国で「意匠登録出願の際」と認められる場合がある。すなわち同条によれば、いずれかの同盟国において正規に意匠登録出願をした者又はその承継人は、その出願

の日から六箇月以内に他の同盟国において同一意匠について出願し、所定の手続要件を満たして優先権の主張をすれば、後の出願について次のような優先権を有することとなる（A・C・D項）。他の同盟国においてされた後の出願は、その間に行われた行為、例えば、他の出願、当該意匠に係る物品の販売等によって不利な取扱いを受けないものとし、またこれらの行為は、第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせない（B項前段）。他の同盟国での出願について先後願関係、新規性の判断については最初の同盟国での出願日が基準となる。また優先権の基礎となる最初の出願の日の前に第三者が取得した権利に関しては、各同盟国の国内法令の定めるところによる（B項後段）。従って先使用権の要件としての「意匠登録出願の際」もパリ条約による優先権主張がわが国で認められるときには、「わが国以外最初の同盟国への出願の際」ということになる。

次に意匠の実施である事業又はその事業の準備は、意匠登録出願の際「現に」行なわれていなければならない。これは意匠登録出願の際に実施の事業又はその事業の準備がその以前から継続して行なわれていることである。以前に行なわれたことがあるが出願の際には事業又はその準備が行なわれてなく、事業再開継続の意思もなければ先使用権は発生しない。しかし実施の事業を継続する意思と能力があるがなんらかの事情で一時的に事業を中止している場合は差し支えないであろう。

- (5) 意匠実施の事業又はその準備は「日本国内において」なされていることを要する。ここに日本国内とは、わが国領土内であって意匠法の施行されている地域内をいうのである。外国における実施事業又はその準備は先使用権発生の原因とはなり得ない。

(6) 先使用权の発生には、「意匠登録出願に係る意匠について意匠権の設定の登録がなされること」を要する。

先使用权は、意匠権の効力に対抗しこれを制限する権能であるから、意匠権の発生によって反射的にこれに対抗して発生するものである。先使用权者は、「意匠権について通常実施権を有する。」のである。そこで意匠権の発生前には意匠法一九条の先使用权はない。意匠権発生前の先使用权の前段階ともいふべき状態については後述する。ところが「意匠権は、設定の登録により発生する。」(意匠法二〇条一項)ものであるから、右の要件を必要とすることとなる。

六 さらに、意匠の実施の事業を継続していることが先使用权の存続要件となる。意匠権の効力に対抗する権能であるため当然であり、先使用权は事業が廃止されたときには消滅する。しかし、事業の一時的中止(例えば、季節商品、原料の入手難、資金難など)によっては先使用权は消滅しない。

## 七 先使用权の効力

### (1) 先使用权の発生

先使用权は、一定の法定要件を具備しているという事実自体に基づいて、法律上当然に認められる。(最判昭四四年一月一七日民集二三卷一〇号一七七九頁)(後記・参考判決一)

先使用权は先使用者が意匠権の発生の事実を知らなくとも客観的に発生している。法定実施権であるからその効力も一定の事実に基づき客観的にその範囲が定まっている。先使用权は意匠権の発生と同時に反射的にこれに対抗して発生する。しかしその実体は新たにこの時点で発生したのではなく、意匠登録出願前に形成されていた事実に基づ

き、いわば生成中の先使用権があり、（これは後述のとおり他に譲渡可能な法律上の地位である。）これが意匠権の発生と同時に先使用権として完成するのである。先使用権は意匠権の効力を本来的に制限する権能であり、このことはその意匠権について出願の時からいわば運命的に定まっているのである。

## (2) 先使用権の効力

意匠権の効力は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠を独占的、排他的に実施する権利であるから、登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属する先使用意匠の実施は意匠権侵害となるはずのものである。しかし意匠権は先使用者の先使用権によってその効力に制限をうけ、先使用意匠の一定範囲の実施は意匠権侵害とならないこととなる。

先使用権者は、意匠権者又は意匠権の専用実施権者（以下、意匠権等という。）の侵害の主張に対して、自己の先使用意匠の実施を先使用権に基づき対抗できる。なお、意匠法一九条には「意匠権について通常実施権を有する。」とあっていて専用実施権については触れていない。この点意匠法三〇条の中用権の場合とは異なる。これは先使用権発生時、すなわち意匠権の登録時にはいまだその専用実施権は存在していないからである。その後意匠権について専用実施権が設定され登録されたときは、先使用権は、登録しなくても、当該専用実施権者に対して対抗できるものである（意匠法一八条三項で準用する特許法九九条二項、一項）。

先使用権者は、まず意匠権者等が提起した意匠権等侵害差止請求訴訟、損害賠償請求訴訟において、被告となった場合には抗弁として先使用権を主張でき、これが立証されたときは侵害は否定される。意匠権者が訴訟提起前に、差止請求や損害賠償請求をしてきたときも、先使用権をもって対抗できることは勿論である。さらに、先使用権者は意

匠権者等との間に侵害の有無について紛争が生じたときは、これを被告として先使用権存在確認の訴えを提起することができ、また先使用権権の存在を理由として意匠権等に基づく差止請求権不存在確認の訴えを提起することができる(東京地判昭三九年四月二一日判タ一六一号一四六頁)。しかし先使用権の効力はこの限度にとどまる。意匠権者等が第三者に実施権を設定する場合に、これが自己の先使用意匠の実施についていかに営業上多大の影響を及ぼすこととなっても、これを差し止めることはできない。また先使用権は意匠権者等に対する関係でのみ主張できる権能にすぎないから、先使用権者は同一又は類似の意匠を実施している第三者に対し自己の権利を主張し差止請求や損害賠償請求をすることはできない。さらに、第三者に対して意匠権に対抗できる実施権を許諾することは勿論できない。

(3) 先使用権を援用出来る者

先使用権者が、事業設備を有する第三者に注文して、専ら自己のためにのみ、実施品の製造、販売ないし輸出の行為をさせたときは、その第三者は、先使用権者の機関的な関係において、先使用者の有する先使用権を行使したにすぎないものとなり、右の製造、販売ないし輸出の行為は先使用権者の先使用権行使の範囲内に属する(最判昭四四年一月一七日民集三三卷一〇号一七八一頁)。従って、右の場合下請をしている第三者は、意匠権者等からの侵害の主張に対し先使用権者の先使用権を援用できる(東京地判昭三六年二月三日下民集一二卷一一号三一七六頁同旨)。

意匠法三八条は、直接には意匠権等の侵害に当たらないが、「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使用する物を製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為は、当該意匠又は専用実施権を侵害するものとみなす。」と規定している。これは間接侵害といわれている。専ら先使用権者のためにのみ、製造工程の一部を担当し、或いは部品の生産をしている者は、意匠権者等から間接

侵害を主張されたときには、先使用権者の先使用権を援用することができるであらう。

(4) 先使用権に基づく製品の譲渡をうけた者

先使用権者が先使用権に基づき適法に製造した物品には、本来意匠権の効力が及んでいないのであるから、これを取得した者がどのようにこれを使用、処分しようとも意匠権の侵害とならないのは当然である。

旧特許法の下における先使用権につき学説は、「先実施権に基づき製造され又は拡布されたる発明又は発明製品が爾後の取得者全員に依りて自由に使用、販売又は拡布され得ることに就ては異論無き所である。」(星子末雄「特許発明論四一頁」とし、判例は、旧実用新案法下のブロック製造用型枠の仮処分申請事件において、「債務者八幡は、前記説示のとおり、本件登録実用新案につき先使用による通常実施権を有するので、債務者八幡がその実施権に基づき適法に製造した本件型枠を債務者日本テトラポッド、同清水建設及び前田建設が使用し、賃貸し、又は、賃貸のために展示しても、債権者において、これらの行為を差し止めることはできないものといわざるをえない。」(前記東京地判昭和三九年五月三〇日)と述べて、先使用権者から、その適法に製造した物品を取得した者らの自由な実施を認めている。この判決もこれを当然の結果とみているのか特に理由づけはしていない。

前記東京地判平三年三月一日は、「意匠権につき製造、販売の先使用権を有するYから被告製品を購入し、これを他に販売しているZの行為は、意匠権の侵害を構成しない。〔判決要旨〕」とする事例であり、「右認定事実によれば、Yは、Xが、本件意匠の意匠登録出願をした昭和五九年五月二十八日当時、本件意匠を知らないで、被告製品の意匠の創作をし、又は被告製品の意匠の創作をした者から知得して、現に日本国内において被告製品の意匠の実施である事業の準備をしていたものということができ、かつ、それ以降現在に至るまで、同一の態様で被告製品の製造販売を行

つてきたものと認められ」「本件における試作品の製作は、被告製品の製造販売の「事業の準備」に当たるといふべきであるし、また、本件意匠の意匠登録出願当時Y<sub>1</sub>は、被告製品の製造販売の「事業の準備をしている者」に当たるといふべきであつて」「Y<sub>2</sub>の行為は、右のとおり先使用による通常実施権を有し、適法に被告製品の製造販売をすることができるY<sub>1</sub>から、被告製品を購入して販売しているものであるから、本件意匠権の侵害を構成しないものといふべきである。」と述べている。

その後、建築用板材の連結具に関する意匠権の事件において、新たな視点からの理由づけを示した次の判決が現れている。これによると、「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行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行したことについて、本件意匠権の侵害を主張しえないものといふべきである。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つて使用、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つて、これに対して意匠権者が意匠権侵害を主張しうるすれば、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つて、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。」(千葉地判平成四年二月二十四日知的裁集二四卷三九頁一五頁)といふのである。なお、この事件の控訴審も、この理由づけをそのまま引用して同一の判断を示した。(東京高判平成七年二月二二日知的裁集一七卷一号五四頁) いずれも、公平説の観点に立つものと考えられ、理論的にはともかくとして、現実面から説いたものであつて、説得力をもっている。

(5) 先使用権の効力の範囲

先使用権の効力の範囲は、意匠登録出願時における先使用権者の「実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内」に限られる。先使用権は、公平の見地から意匠登録出願時における先使用意匠の業としての実施状態又は実施可能の状態が保護され、事業の継続が認められる権能であるから当然のことである。またこの制度は、先使用者の、他人の意匠登録出願時までの先使用の実績が基礎となるからである。そこでこの範囲を広げるとも、狭めることも先使用権を認めた趣旨に反することとなる。

先ず、先使用権の効力は、「先使用意匠の範囲内」に限られる。

そこで特許法七九条の先使用権の効力範囲について判示した最判昭六一年一〇月三日（民集四〇巻六号一〇六八頁・判時一二一九号一一六頁）を見ると、「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。ただし、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もちろんであるが、右発明の範囲が特許発明の範囲と一致するときは、先使用権の効力は当該特許発明の全範囲に及ぶものというべきである。」と述べている。意匠権には、特許権と違い「発明の同一性」の観念はないが、これに対応するものとして、「類似する意匠」の観念がある。そこで右の最高裁判決の法理は、意匠権の先使用権についても、殆ど同様に適用することができる。そこで、大阪地判平一二年九月二二日(判時一七四八号二六四頁)は、これを行った事例であり、次のとおり述べるが、判旨は賛同できる。「意匠法一九条は、「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かか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(意匠法三三条)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。」

この判決の事例は、小魚を入れる合成樹脂製の包装用かごに係り、裁判所は、被告意匠は原告の有する意匠権の登録意匠と類似しないと判断し、原告の請求はそれの争点の判断に進むまでもなく、いずれも理由がないとしながらも、念のためにして、被告の先使用の主張について判断を加え、先使用権の成立を肯定したものである。不必要な判断を加えたものであるが、学問的には意味があり、先使用に係る意匠は時の経過とともに少しずつでも変化して行く場合が多いから参考判決としての価値がある。この事例は、被告が製造、販売していた四枚物の包装用かごは、原告登録意匠の出願前の被告旧製品から、出願後に連結部の改造がなされ、さらに現在の被告製品へと形状が変化されていることから、原告は、仮に被告旧製品については先使用権が成立するとしても、現在の被告製品には先使用権の効力は及ばないと主張し、被告は、現在の被告製品は被告旧製品及びその一部改造品につき被告が本件意匠権に対して有していた先使用権の範囲の中で変更した商品であるので、被告は被告製品に関しても、先使用権を有する、と主張しているものであり、判文からは被告旧製品の意匠と原告の登録意匠が類似するか否かは不明であるが、先使用権の主張は仮定抗弁となっている。なお、本件は裁判所が、原告の登録意匠の出願前に、被告旧製品の意匠は公然知られていたと認定している事案である。

次に、先使用権の効力は、先使用に係る「事業の目的の範囲内」に限られる。

事業の目的は、出願当時、先使用者が現実には実施又は準備していた事業の実態に基づき判断されるべきである。法人にあっては、事業の目的が定款或いは寄付行為に定められており登記簿にその記載があるが、しかし、これはあくまで一応の参考になるにすぎない。意匠は物品に係るものであるから、先使用意匠実施の事業は登録意匠に係る物品の範囲内のもとなる。また事業の範囲内であるか否かは、出願当時の取引者、需要者層、事業地域などを基準とし

て認定されるべきであろう。取引者、需要者層が全く異なる分野については事業の目的の範囲外となる。営業目的が特に一定の限定された地域での事業に限られていた場合は、先使用权は他の地域での事業には及ばないと解される。事業の目的の範囲内であれば、事業の規模を拡大することはならざし支えない。従来の事業設備と異なる事業設備を使用しても、そのことだけでは直ちに事業の目的の範囲外であるとはいえない。従来の工場の外に新工場を建設して先使用权を行使することもできる（平田慶吉「工業所有権法における先使用权について」民商法雑誌一一卷二号二〇四頁）

意匠の実施の態様の一部についてのみ実施又は準備をしていた者の先使用权の範囲はどうであろうか。この点旧特許法においても広狭説が分かれていた。出願当時、製造していた者或いはその準備をしていた者は、輸入を除き、すべての態様の実施ができる。製造の準備をしていた者は、販売、使用等についても準備をしていた者と解される。輸入或いはその準備をしていた者は、製造を除き、すべての態様の実施ができる。輸入の準備をしていた者は、販売、使用等についても準備をしていた者と解される。販売又はその準備だけをしていた者は、製造も輸入もできないであろう。この者は販売についての先使用权はあるが、出願当時の製造又は輸入の先使用权者である仕入先からの商品の販売はできて、他の意匠権侵害者の製造品を仕入れて販売することは許されない。使用だけをしていた者は、その物品の使用だけを継続でき、譲渡その他の実施はできない。

## 八 先使用权の無償性

先使用权は無償の実施権である。この点同じく実施権であり、意匠権の効力に由来しない点で共通の性格をもつ中用権（意匠法三〇条）が有償（同条二項は、意匠権者等は中用権者から相当の対価を受ける権利を有するとしている。）

なのとは異なる。先使用権は、本来意匠権の独占的、排他的効力の及ぶべき合理的な限界の外にある先使用意匠の占有状態を保護するものであって、先使用権が存在する場合の意匠権の効力の制限といわれるものは、いわば本来的制限なのであって、意匠権等は先使用権を受忍すべきものである。これに対し、中用権は、いわば、意匠権の効力の外部的制限なのであって、意匠権の独占的、排他的効力が本来及ぶべき合理的な効力範囲を外部から圧縮するものである。中用権者が行うことができる意匠の実施は、意匠権の効力が本来及ぶべき範囲内に存し、意匠権者等に対してならぬの代償もなしにこれを受忍させるには不合理である。そこで意匠法は、先使用権を無償とし、中用権を有償とした。

## 九 先使用権の侵害

先使用権は法定実施権であり、権利の一種として不可侵性を有するから、他の実施権と同じく、この権能が不法に侵害されたときは、不法行為の他の要件が具備しておれば、先使用権者はこれによって被った損害の賠償を請求することができる。侵害者が意匠権者等であると第三者であるとを問わない。この場合の侵害とは、先使用権の存在を否定しその円滑な行使を妨げる一切の不法行為をいうのである。先使用意匠実施の事業に関して先使用権の存在を否定してなされる営業妨害行為がその主要なものである。先使用権は意匠の独占的、排他的実施権ではないから、他人による同一意匠又は類似意匠の実施がここにいう侵害に含まれないことはいうまでもない。

### 一〇 先使用権の移転

先使用権は一定の要件を具備した従来からの事業の実績に基づき、一定の範囲内でこの事業を継続できる権能であ

（意匠法上の先使用権について（森林）

る。従つて事業とは密接不可分なのである。意匠法三四条一項は、「通常実施権は、(中略)事業の実施とともにする場合、意匠権者(中略)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。」と規定している。しかし、先使用権は相続その他の一般承継の場合でも事業と分離して移転することはできず、また意匠権者等の承諾を得た場合でも同様であるから、右条項は先使用権については「実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる」ことだけに意味がある。先使用権は法文上通常実施権と規定されたが、許諾による通常実施権とは本質的に異なるものであるから、右条項に移転について、ともに通常実施権として一括して規定するのはいさか無理が生ずるのではなからうか。先使用権のみの移転は法律上効力を生じないし、また事業のみを移転するときは先使用権は消滅する(平田・前掲論文二二三頁)。従つて先使用権はそれ自体単独で差押えの対象とならないし、またこれに質権を設定することはできない(平田・前掲論文二一四頁)。意匠法三四条一項は、「通常実施権者は、」として先使用権者をも含めて規定しているが、先使用権者には適用がないものと考えられる。

次に登録についていうと、先使用権の発生については勿論、その移転についても登録を要しない。事業とともにする移転があれば第三者へは登録なしに対抗できる。意匠法二八条三項で準用する特許法九九条のうち三項は先使用権には準用がないものと解される。また、先使用権は、登録をしなくても、意匠権等をその後取得した者に対して対抗できる(意匠法二八条三項で準用する特許法九九条二項、一項)。

なお、後記の名古屋地判平三年七月三二日(判時一四二三号一一六頁)は、破産管財人において破産会社が従前に実施していた事業とともに先使用権を他に譲渡したことを肯定した事例である。

一一 先使用権発生の前段階(将来において先使用権者たり得べき法律上の地位)

先使用权は意匠権の設定の登録と同時に発生する。従って、それまでの先使用意匠の実施は先使用权の行使ではない。しかしここには何も存在しないのではなく、先使用者は将来において先使用权者たり得べき地位にあり、これは法律上保護されるべき権利状態であることは疑いがない。

「元来先使用による実施権は、意匠登録があったときに当該意匠の実施である事業をしている者またはその事業の準備をしている者に与えられる権利であって、意匠登録があるまでは、右事業をなしたまたは準備をしている者は単に将来実施権者たり得べき地位を有するに過ぎないものではあるけれども、このような地位も法律上保護の対象となるものであり、その意匠実施の事業とともにするときは意匠法第三四条第一項の趣旨に則りこれを他に譲渡し得るものと解するを相当とする。」（札幌高判昭四二年二月二十六日下民集一八卷一一・一二合併号一一八七頁）（参考判決二）

この将来先使用权者たり得べき地位は、先使用者の先使用意匠実施の事業又はその準備の事実に基づき、意匠登録出願の時に発生し、その実施の事業が存続する限り意匠登録の時まで続くが、その内容は先使用权の効力内容と同質であって、先使用意匠実施の事業を継続できることである。これは準先使用权ともいえるものであり、もしこれを認めないと對抗権であり継続実施の権能である先使用权は無意味となってしまうのである。準先使用权は、先使用权の前段階であって、前述の成立要件の一つである「意匠権の発生」が未だないので、意匠法二九条の規定するところではなく、未だ先使用权とは呼べないのである。しかし同法条の解釈から理論上当然に認められるものである。

## 二二 先使用权の消滅

先使用权は意匠権の消滅と同時に消滅する。意匠権に対抗する権能である以上当然のことである。その後の当該意匠の実施は先使用权に基づかないが、全く自由な実施である。先使用权に係る事業が廃止されたときには先使用权は

消滅する。しかし事業の一時的中止によっては消滅しない。最判昭四四年一〇月一七日（民集二三卷一〇号一七八一頁）の一節は「仮に右契約が解除された結果、右スチブンス社の右意匠実施の事業が一時中止されたことがあったとしても、それをもって直ちに同社の右事業が廃止され、右先使用权も消滅するに至ったものということはできない」という。

先使用权は、意匠権者に対する意思表示によりこれを放棄することができ、この放棄によって消滅する。このような意思表示がない場合に事業廃止の広告をしても現実には事業を継続している間は消滅しない。

先使用权者が破産宣告をうけた場合、先使用权も一種の財産として一応破産財団に組み入れられるが、特に事業が継続される場合以外は事業廃止の時点で消滅する。破産手続の中で先使用权が事業とともに他へ譲渡されることがある。この事例につき、名古屋地判平三年七月三十一日（判時一四三三号一六頁）は、次のように述べた。「原告は破産会社の実施に係る事業というものは考えられない旨主張するところ、会社が破産したからといって、当然に従前実施していた事業がなくなるものではないし、また、破産会社が破産宣告により先使用权の対象となる発明を実施する事業を中止したからといって、当然に先使用权を放棄したものということはできないので、破産管財人において破産会社が従前に実施していた事業とともに先使用权による通常実施権を譲渡することは可能であり、右譲渡がされた場合にも、法九四条一項の要件を具備するものと解するのが相当であるから、原告の右主張は採用することができない。」これは発明の先使用权に係る事例であるので、文中「発明」とあるのを「意匠」と、「法九四条一項」とあるのを「意匠法三四条一項」と、それぞれ読み変えれば、意匠の先使用权の場合にもそのまま適用する。

### 一三 意匠法第二九条の二の（先出願による通常実施権）との関係

平成一〇年の意匠法の一部改正により、意匠法九条三項の規定が改正され、先出願者の出願意匠に係る拒絶査定が確定した場合、その出願を先後願の判断において先願として取り扱われないこととしたため、この先出願者の登録出願意匠に類似する意匠に係る後願であっても、他の登録要件を具備する意匠について意匠登録される場合があり得ることとなった。この場合において、先使用权が認められるとき以外は、後願意匠の登録により先願の拒絶確定出願意匠の実施が後発的に制限され、その実施者は不測の損害を被るおそれがある。これを避け、後願の意匠権者と先願の実施者との利害関係を調整するため、意匠法は、第二九条の二の（先出願による通常実施権）の規定を新設し、この規定の全ての要件を具備する場合に、先出願の意匠実施者に後願に係る意匠権につき通常実施権を与えたのである。ここにおいて、意匠法第二九条の先使用权と第二九条の二の先出願による通常実施権の各要件をともに具備する場合は起り得るが、第二九条の二の柱書に「（前条に該当する者を除く。）」と規定したので、この場合には同条の適用は除外され、意匠法第二九条の規定だけが適用されるので、先使用权のみを主張できることとなる。この規定はもともと先使用权の保護の及ばない者を救済するためのものであり、また複数の法定通常実施権が発生し権利関係を複雑にして後願の意匠権者の権利を不当に制約することを避けたものである。

〔参考判決一〕

最高裁判所民事判例集三三卷一〇号一七七七頁

(判例解説、判例研究文献)

奥村 長生・最高裁判所判例解説昭四四民(下)六五五頁

仙元隆一郎・民商法雜誌六三卷六号九五六頁

中山 信弘・法学協會雜誌八七卷一一・一二号一〇八八頁

松尾 和子・判例タイムズ二四四号八九頁

播磨 良承・発明七一卷九号八七頁・判例工業所有權法二〇七頁・企業法研究一八〇輯三六頁

澁谷 達紀・經濟法一三号二七頁

○意匠權侵害排除、損害賠償請求事件(昭和四一年(初)第一三六〇号 同四四年一〇月一七日第二小法廷判決 棄却)

〔上告人〕 控訴人 原告 新井 実 外一名 代理人 若林 清 外一名

〔被上告人〕 被控訴人 被告 ラーモ・エス・サスーン 外一名 代理人 日野 魁

〔第一審〕 東京地方裁判所 〔第二審〕 東京高等裁判所

○判示事項

一、旧意匠法(大正一〇年法律第九八号)九条にいう「其ノ意匠実施ノ事業ヲ為シ」の意義

二、旧意匠法(大正一〇年法律第九八号)九条による実施權の行使の範圍

○判決要旨

一、旧意匠法（大正一〇年法律第九八号）九条にいう「其ノ意匠実施ノ事業ヲ為シ」とは、当該登録意匠につき同条による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し、かつ、それは、その者が、自己の有する事業設備を使用し、みずから直接に右意匠にかかる物品の製造、販売等をする場合だけではなく、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をも含む。

二、第三者が、当該登録意匠につき旧意匠法（大正一〇年法律第九八号）九条による実施権を有する者からの注文に基づき、もっぱらその者のためにのみ右意匠にかかる物品の製造、販売等をしているにすぎないときは、その第三者のする右物品の製造、販売等の行為は、右実施権を有する者の権利行使の範囲内に属する。

【参照】 旧意匠法（大正一〇年法律第九八号）九条 意匠登録出願ノ際現ニ善意ニ帝国内ニ於テ其ノ意匠実施ノ事業ヲ為シ又ハ事業設備ヲ有スル者ハ其ノ登録意匠ニ付事業ノ目的タル意匠範囲内ニ於テ実施権ヲ有ス

## ○主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

## ○理 由

上告代理人若林清、同上野修の上告理由第一点について。

原審の確定した原判示の事実関係は、挙示の証拠関係に徴し、首肯することができる。そして、右事実関係のもとにおいて、所論の内第一号証に「all rights to the design of this radio」中の「all rights」（すべての権利）とは、訴外イー・エム・スチブンス・コーポレーション（以下スチブンス社という。）と上告人ニューホープ実業株式会社

社（以下上告会社という。）との間に締結された右丙第一号証による契約の対象となつた地球儀型トランジスタラジオ受信機の意匠についてのすべての権利を意味する、とした原審の解釈判断は、正当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の適法にした事実の認定を非難するものによらず、採用することができない。

同第二点について。

旧意匠法（大正一〇年法律九八号）九条は、「意匠登録出願ノ際現ニ善意ニ国内ニ於テ其ノ意匠実施ノ事業ヲ為シ又ハ事業設備ヲ有スル者」があれば、その者に対し、同人が右要件を具備しているという事実自体にもとづき、当然に、当該意匠についての実施権、すなわちいわゆる先使用权を認める趣旨であると解するのが相当である。したがって、訴外スチブンス社が本件意匠につき右法条所定の要件を具備している以上、同社が、上告人新井実の右意匠登録出願の以前に、同上告人の代表する上告会社との間に、右意匠実施の事業に關し、所論の丙第一号証による契約を締結していた事実があるとしても、それが右スチブンス社に対し右意匠についての先使用权を認める妨げとなるべき理由はない。論旨は、独自の見解にもとづき原判決を非難するものによらず、採用することができない。

同第三点について。

### 【要旨第一】

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。した

が、以上と同旨の見解に立って、訴外スチブンス社は、上告人新井実が本件意匠の登録出願をする以前に、上告会社を介し、その意匠実施の事業をしていた者にあたる、とした原審の解釈判断は、正当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は、原審の認定にそわない事実関係にもとづいて原判決を非難し、または、独自の見解を主張するものによらず、採用することができない。

同第四点について。

#### 【要旨第二】

被上告人らは、訴外スチブンス社の注文にもとづき、専ら同社のためのみ、本件地球儀型トランジスタラジオ受信機の製造、販売ないし輸出をしたにすぎないものであり、つまり、被上告人らは、右スチブンス社の機関的な関係において、同社の有する右ラジオ受信機の意匠についての先使用权を行使したにすぎないものである、とした原審の事実認定は、原判決拳示の証拠関係に照らし、首肯することができる。そして、右事実関係のもとにおいて、被上告人らが行った右ラジオ受信機の製造、販売ないし輸出の行為は、右スチブンス社の右意匠についての先使用权行使の範囲内に属する、とした原審の解釈判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつききよう、原審の適法にした事実の認定を争い、または、原判決を正解しないでこれを非難するものによらず、採用することができない。

同第五点について。

訴外スチブンス社が本件意匠について有する先使用权は、同社が上告会社との間に締結した所論の丙第一号証による契約自体の効果として認められたものではなく、右スチブンス社が上告会社との間に右契約を締結したうえ、上告会社を介して、右意匠実施の事業をし、旧意匠法九条所定の要件を具備した事実自体にもとづいて認められたものであるこ

とは、原判示に照らして、明らかであるから、右契約がその後解除され、消滅するに至ったとしても、そのことから直ちに右スチブンス社の右先使用権も消滅するに至ったものと解しなければならぬ理由はない。また、仮に右契約が解除された結果、右スチブンス社の右意匠実施の事業が一時中止されたことがあったとしても、それをもって直ちに同社の右事業が廃止され、右先使用権も消滅するに至ったものということはできない。原判決に所論の違法はなく、論旨は、独自の見解を主張するものにすぎず、採用することができない。

同第六点について。

訴外スチブンス社は、上告人新井実が本件意匠の登録出願をした当時、右意匠の考案が自己に帰属するものと信じ、したがって、それが他人に帰属することを知らないで、上告会社を介して、右意匠実施の事業をしていたものである、とした原審の事実認定は、原判決拳示の証拠関係に徴し、首肯することができる。そして、右事実関係のもとにおいて、右スチブンス社は、上告人新井実の右意匠登録出願の当時、旧意匠法九条にいう「善意ニ」右意匠実施の事業をしていた者にあたる、とした原審の解釈判断は、正当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 色川幸太郎 裁判官 村上朝一)

上告代理人若林清、同上野修の上告理由

原判決には、右の各点につき判決に影響を及ぼすこと明らかな旧意匠法第九条の解釈及び適用についての誤りがある。第一点 原判決には、丙第一号証の解釈について事実誤認があり、これにつき旧意匠法第九条を適用した違法がある。原判決は、上告会社及びスチブンス社(訴外会社)間の昭和三年二月一日付書面である丙第一号証中の「all rights to the design of this radio」ごう「all rights」の解釈に関し、右ごう「すべての権利」は「意匠」についての

ものと解すべきであるとしている（原判決三七丁裏及び三八丁表）。しかし、丙第一号証において、スチブンス社は上告会社に対し毎月一、〇〇〇台ないし二、〇〇〇台のラジオ受信機の引受義務を認めると共に上告会社はその生産を保証することを定め、金型の所有権を共有することを定めていること、また、その後において、スチブンス社が上告会社宛になした一九五九年（昭和三四年）四月一五日付の債務不履行の際の損害賠償請求額予定についての提案（甲第一〇号証）及び、これに対して上告会社から同月一七日付をもってなした販売区域を合衆国ロッキー山脈以東に限定し及び若しくは契約期間を同年五月一日より向う一年間に限定する旨の反対提案（甲第一一、一二号証）、さらにスチブンス社側からは、本件意匠について日本国内はおろか米国内においても意匠権の登録出願をせず、かえて上告人新井からこれをなしている実情（甲第二〇、二一、二二号証、第二三、二四号証の一、第二六号証）及び、丙第一号証の作成に際して意匠権の登録出願その他工業所有権としての意匠権の取得に必要な諸手続について何らの協議がされていないこと等を総合すれば、丙第一号証は、工業所有権の保護の対象となるべき意匠権についてその権利の帰属を定めたものではなく、単に地球儀の型をしたトランジスタラジオの商品取引上の製造ならびに一手販売契約を規定したものと解すべきであつて、原判決が、右の場合について旧意匠法第九条を適用し、これを同条にいう「意匠実施事業」の「意匠」に当ると解釈したことは不当である。

第二点 「意匠実施ノ事業ヲ為シ又ハ事業設備ヲ有スル者」の解釈及び適用について誤りがある。

旧意匠法第九条は、「意匠実施ノ事業ヲ為シ又ハ事業設備ヲ有スル者ハ……実施権ヲ有ス」と規定しているが、右に「意匠実施ノ事業ヲ為シ又ハ事業設備ヲ有スル者」とは、意匠登録出願の際に出願者とは別個独立に同一意匠を使用して実施事業をなし、或は事業設備を有している者がいる場合にその者を指すと解すべきである。ただし、先使用権の制度は、出願者とは全然無関係な右の他人が存在する場合に出願者の意匠権登録に伴つて、その者の事業または事業設備の廃絶

を来たすのを防止することを目的としているからである。しかるに、本件において原審の認定した事実によれば、上告会社及びスチブンス社間に昭和三三年二月一日丙第一号証の契約が成立し、そこにおいてラジオの意匠に関する権利の帰属が取決められているというのであって（二八丁裏）、右によれば、スチブンス社は契約当事者として、本件意匠の出願者である上告人新井とはその個人会社である上告会社を介して契約上の特殊関係に立つものである。かかる場合において若し原判決の認定する如く意匠についての約定がなされているならば、それは、本来スチブンス社及び上告会社間の契約上の債権債務の問題として解決せられるべきものであって、この場合に先使用権の規定を適用すべきではなく、先使用権をもって保護する枠外にある事項についてその規定の適用を認めた原判決は不当である。

第三点 「実施ノ事業ヲ為シ」の解釈及び適用について誤りがある。

旧意匠法第九条に「実施ノ事業ヲ為シ」とは、自己のため、自己の計算において意匠実施の事業をなすことを意味する。しかるに原判決は、「他人の設備を利用する場合」であっても自己のためにのみ意匠の使用をさせる場合は解釈上右に含まれるものであり、したがって、また、本件においてスチブンス社は上告会社を介して意匠実施の事業をしていたものであるとして本件にこれを適用する（三四丁）。しかし、上告会社は、自己のため自己の計算においてラジオ受信機を製造してこれをスチブンス社に輸出し販売していたのであって、スチブンス社との間には何らの従属関係はなく、この場合における「実施事業」は上告会社自らの実施事業以外のものではないのであって、原判決の前記「実施事業ヲ為シ」の解釈及びその解釈の本件への適用は不当である。

第四点 先使用権の実施の「範囲」についての解釈及び適用に誤りがある。

本件につき、当事者間に争なき事実によれば、被上告人ラーモ・エス・サスンが先づスチブンス社から注文を受け、さらに右サスンの注文によって被上告人株式会社加藤産業が本件トランジスタラジオ受信機を製造してサスンに引

渡し、サースンはこれを米国に輸出販売していたのであるが、原判決は、右の場合においても被上告人らは、スチブンス社と「機関的な関係」に立つとして被上告人らの意匠実施行為をスチブンス社の先使用権の行使行為そのものと解釈すべきであるとしている(三三九丁)。しかし、先使用権の実施行為が限定的に解釈されなければならないことは該制度の趣旨上当然のことであつて、スチブンス社と何らの支配従属の關係に立つこともなく、それぞれ、自己のために、自己の計算において、右受信機の製造、販売、ないしは輸出の行為をなしていたにすぎない被上告人らに対して、該行為をスチブンス社の先使用権の行使行為そのものであるとして先使用権の範圍を擴張して解釈することは許されない。

第五点 先使用権の「消滅」に関する解釈適用について誤りがある。

原判決は、スチブンス社と上告会社間の丙第一号証による契約は、昭和三四年四、五月頃スチブンス社がラジオ受信機の金型代金の返還を受けた時期において解除されたものであると認定したが(三三八丁裏)、他方では、丙第一号証中の意匠に関する条項は契約解除の対象となりえないものであるから本件先使用権の存在には何の影響も及ぼすものではないと示している(三三九丁)。しかしながら、右契約の解除、とりわけ金型代金の決済による契約の終了は、正に原判決の判示するスチブンス社の意匠「実施事業」が廃絶したことを意味する以外のなものでもなく、右によりスチブンス社の先使用権は当然に消滅したものである。しかるに原判決は、すでに消滅した先使用権について、その復活を被告人らを介して再び認めようとするものであつて不当である。

第六点 「善意二」の解釈適用について誤りがある。

原判決は、旧意匠法第九条に「善意二」というのは、考案が「他人に帰属することを知らないで」の趣旨に解すべきであり(三四丁表)、本件においてスチブンス社は上告会社はもとより上告人新井に意匠が帰属するとは考えず、また、これを知らなかったのであるからスチブンス社の実施は善意のものといふべきであるとなしている(同丁裏)、しかし、

右の「善意」は先使用権制度本来の趣旨からして、出願者の「考案のあることを知らないで」の意味に解釈すべきであり(新意匠法第二十九条はこれを明文をもって解決した)、仮にしからずとするも、原判決の右解釈は、従来の判例(大審院判決昭和十三年二月四日民集一七卷四二頁)が「右先願アル事実ヲ知ラスシテ現ニ他人ノ出願ニ係ル同一考案ヲ利用シテ製作販売拡布等実施事業ヲ為シ」と判示し「善意」につき「先願の事実を知らないで」の意味に解釈しているのに對比し右判例と相反する判断をなしているものであって不当である。

第一審判決添付

(別紙)

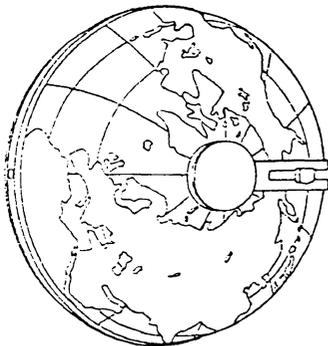
第一物件目録

別紙第一図から第六図までに示すとおり形状および模様を有するラジオ受信機、ただし、第一図は正面図、第二図は上面図、第三図は背面図、第四図は底面図、第五図は左側図面および第六図は右側図面を示すものである。

第一図

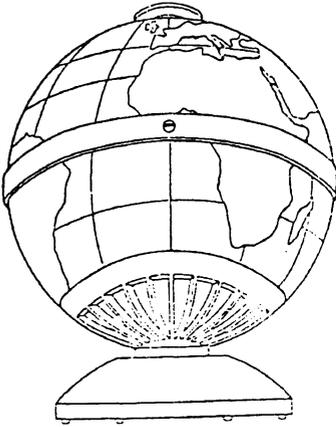


第二図

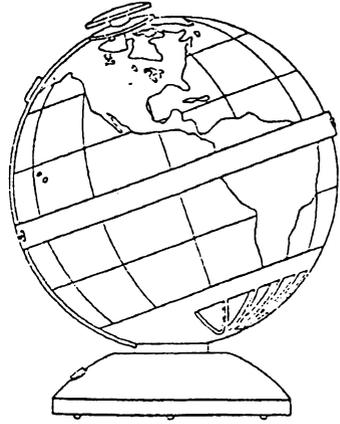


意匠法上の先使用权について（森林）

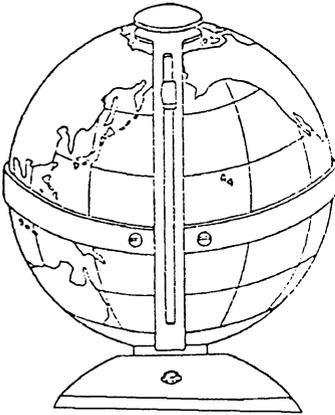
第五図



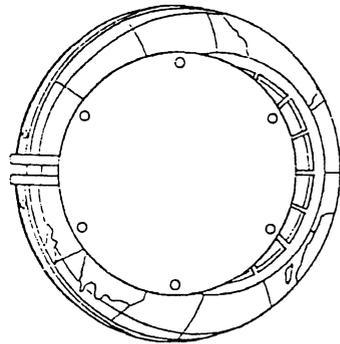
第三図



第六図



第四図



(別紙) 第二物件目録

被告株式会社加藤産業、肩書地所在の

一 ラジオ受信機部分品 球型キャビネット(上、下) 七百三十三個

二 同 スピーカー受け 九百九十八個

三 同 地球台 二百二十七個

四 以上の各部分品の金型 各一個

以上

〔参考判決二〕

下級裁判所民事裁判例集一八卷一一・一二合併号一一八七頁

コンクリートブロック製造販売差止権不存在確認請求控訴事件、附帯控訴事件

四一 一七三

札幌高等昭四二(初)第一七四号 昭四二、一一、二六 判決

四二 二七八

第一七三号事件控 訴人 (一審原告) 精工コンクリート工業株式会社

第一七四号事件被控 訴人 (一審原告) 北州林業株式会社

第二七八号事件附帯控 訴人

○判示事項

第一七三号事件被控訴人  
第一七四号事件控訴人（一審被告）大同コンクリート工業株式会社  
第二七八号事件附帯被控訴人

将来において先使用による実施権者たり得べき地位の譲渡は許されるか（積極）

〔参照条文〕 意匠法第三四条

○主 文

附帯控訴にもとづき、一審被告大同コンクリート工業株式会社は一審原告北州林業株式会社に対し、原判決添付別紙第一図面表示のコンクリートブロックの製造販売を差し止める権利を有しないことを確認する。

一審原告精工コンクリート工業株式会社の当審における請求を棄却する。

当審における訴訟費用のうち、一審原告精工コンクリート工業株式会社と一審被告大同コンクリート工業株式会社との間に生じた分は同一審原告の負担とし、一審原告北州林業株式会社と一審被告大同コンクリート工業株式会社との間に生じた分は同一審被告の負担とする。

○事 実

一審原告両名訴訟代理人は、控訴および附帯控訴の趣旨として、「原判決を取り消す。一審被告は一審原告両名に対し、原判決別紙第一図面記載のコンクリートブロックの製造販売を差し止める権利のないことを確認する。訴訟費用は第一、二審とも一審被告の負担とする。」との判決を求め、一審被告訴訟代理人は「一審原告両名の当審における請求を棄却する。」との判決を求めた。

意匠法上の先使用権について（森林）

当事者双方の事実上の陳述および証拠の關係は、左記のほかは原判決の事実摘示と同一であるから、これを引用する。

一審原告兩名訴訟代理人は「一審原告らは、原審において、原判決添付別紙第一図面表示のコンクリートブロックの所有権にもとづき、一審被告が一審原告らの右コンクリートブロック製造販売行為を妨害してはならない旨の判決を求めたが、当審においては訴を交換的に変更し、一審被告の一審原告らに対する右コンクリートブロック製造販売行為の差止請求権が存在しないことの確認を求め、原判決事実摘示の請求原因第三項を、第一審被告は第一審原告らの前記コンクリートブロックの製造販売を差し止める権利はなにも有しない、と改める。」と述べ、一審被告訴訟代理人は、「一審原告らの訴の変更は異議がない。」と述べた。

証拠(省略)

○理由

一、一審原告らが原判決添付別紙第一図面表示のコンクリートブロックを製造販売していること、一審被告が、右一審原告らの製造販売行為は一審被告の実用新案権および意匠権を侵害するものと主張し、昭和三十九年一月三日付内容証明郵便をもって一審原告らに対しそのコンクリートブロックの製造販売の差止を請求し、右書面がその頃一審原告らに到達した事實は当事者間に争いが無い。

二、一審被告は、その所有の実用新案権(登録番号七五七、二〇七号)にもとづき上記一審原告らのコンクリートブロック製造販売行為に対し差止請求権を有する、と主張するが、当裁判所は、一審原告らの製造販売にかかるコンクリートブロックは一審被告の有する右実用新案権の権利範囲に属さず、したがって一審被告はこれにもとづき一審原告らの右コンクリートブロック製造販売行為を差し止める権利を有しないものと判断するものであって、その理由は原判決の理由二(原判決一一枚目表初行から一五枚目表九行まで)と全く同一であるから、ここにこれを引用する。

三、一審被告が訴外太田重良の製作にかかる原判決添付別紙第三図面表示の構築用コンクリートブロックの意匠につき昭和三八年五月三十一日意匠登録の出願をし（出願番号昭和三八年意匠登録願第一三、四八〇号）、これが昭和四〇年二月一七日登録番号第二五五、三三三号をもって意匠登録されたこと、一審原告らが右意匠権と同一内容の本件コンクリートブロックを現に製造販売していること、はいずれも当事者間に争いが無い。

四、一審原告らは、一審被告が右意匠登録を出願した日以前から本件コンクリートブロックを製造販売し、いわゆる先使用による通常実施権を有する、と主張するので判断する。

(一) まず一審原告北州林業株式会社についてみるに、官署作成部分の成立に争いがなく、その余の部分につき原審証人山添兼義の証言により成立が認められる甲第一〇号証、原審証人山添兼義の証言により成立が認められる甲第七号証、原審証人山添兼義、同水谷高治の各証言および弁論の全趣旨を総合すると、(1)土木建築業を営む訴外山添兼義は昭和三六年四月頃、北海道庁の職員である訴外太田重良の創作にかかる本件コンクリートブロックの製造を北海道庁十勝支庁林務課治山係長から勸奨され、これが意匠登録出願されることを知らないで、その頃右コンクリートブロック製造用の型枠を製作し、これを用いてコンクリートブロックの製造を行うようになり、昭和三十六年中に十勝支庁長の発注にかかる中川郡池田町字千代田地内三角沢崩壊地復旧工事に原判決別紙第一図面B型のコンクリートブロック一五六・一平方米を製造使用したほか、継続的に昭和三七年、昭和三八年中にも右支庁長発注の請負契約にもとづく各工事につき右図面A型およびB型のコンクリートブロックを製造してこれを使用したこと、(2)右コンクリートブロック製造のために要する設備としては、右型枠のほかに特段の設備を要しないが、訴外山添は昭和三九年四月頃右コンクリートブロック製造用の型枠の全部である二〇〇組（A型一三五組、B型一六五組）を一審原告北州林業に代金二〇万円で売渡すとともに、右コンクリートブロック製造に従事する従業員一〇名のうち二

名を同一審原告に提供し、爾後訴外山添は、コンクリートブロック製造に関する事業をやめて、同一審原告が製造する右コンクリートブロックを購入使用するにいたったこと、の諸事実が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

**【判示事項】**

元来先使用による実施権は、意匠登録があつたときに当該意匠の実施である事業をしている者またはその事業の準備をしている者に与えられる権利であつて、意匠登録があるまでは、右事業をなすまたは準備をしている者は単に将来実施権者たり得べき地位を有するに過ぎないものではあるけれども、このような地位も法律上保護の対象となるものであり、その意匠実施の事業とともにするときは意匠法第三四条第一項の趣旨に則りこれを他に譲渡し得るものと解するを相当とする。

右認定の事実によると、訴外山添は昭和三六年四月頃、訴外太田重良の創作にかかる本件コンクリートブロックの意匠を、これが意匠登録出願されることを知らないで、本件意匠登録出願の日以前から他人を介してその意匠の創作者から知得し、右意匠の実施である事業をしていた者として、将来本件意匠につき意匠法第二九条による通常実施権を取得し得べき地位にあつたものであり、しかも、一審原告北州林業は、昭和三九年四月訴外山添から右コンクリートブロック製造に関する事業設備を譲り受けたのであるから、他に特段の事情の存しない限り、これとともに訴外山添から右通常実施権者たり得べき地位をも承継したものと認めるのを相当とする。

一審被告は、一審原告北州林業は通常実施権の譲受けについて登録をしていないから、一審被告に右譲受けを対抗できないと主張するが、一審原告北州林業は、上記のとおり未だ本件意匠登録がなされる以前に訴外山添から当該意匠実施の事業とともに将来実施権者たり得べき地位の譲渡を受けたものであるから、このような場合においては、意匠法第

二八条第三項によって準用される特許法第九九条第三項所定の対抗要件（先使用権の登録）を具備しなくても、その後に意匠登録をした意匠権者に対しては、右地位の譲渡をもって対抗できるものと解すべきである。一審被告の右主張は採用できない。

そうすると、一審原告北州林業は、前記一審被告が意匠登録をなしたときにおいて、本件意匠権につき意匠法第二九条にいわゆる先使用による通常実施権を有するにいたったものというべきである。

(二) 次に一審原告精工コンクリート工業株式会社について検討する。

同一一審原告は、その代表取締役次藤慶治が個人として取得した先使用による通常実施権を昭和三九年四月二四日の事業とともに譲り受けた、と主張し、当審における同一一審原告代表者次藤慶治尋問の結果により成立が認められる甲第一三号証の記載および同代表者の供述中には、次藤が昭和三八年二月初頃、笹木産業株式会社から右コンクリートブロック製造用型枠を譲り受け、爾来その製造販売を行ったとの部分があるが、右は後掲の各証拠に照らしてたやすく信用し難く、他に右一審原告の主張する次藤が昭和三三年四月頃から継続して本件コンクリートブロックの製造販売を行ったとの事実を認め得る証拠はない。

かえって、成立に争いのない甲第九号証、原審における一審原告精工コンクリート代表者次藤慶治尋問の結果により成立が認められる甲第一一号証の一、二（同号証の一のうち官署作成部分の成立については当事者間に争いが無い）、原審における一審原告精工コンクリート代表者次藤慶治尋問の結果および本件口頭弁論の全趣旨を総合すると、(1)次藤慶治は、昭和三三年八月一五日頃から昭和三九年四月二四日に一審原告精工コンクリート工業株式会社を設立するまで精工コンクリート工業所の商号でコンクリート二次製品の製造販売の事業を行い、その間昭和三四年頃、たまたま訴外大竹幸一郎から渡島支庁治山課で作成された図面にもとづき原判決添付別紙第一図面表示のコンクリートブロッ

クの製作を依頼され、その指示に従ってこれを合計四、〇〇〇個製造して訴外大竹に引き渡したことはあるが、その後は需要がなかったため右コンクリートブロックの製造をした事実はなかったこと、(2)ところが、次藤は昭和三八年六月に至り、右コンクリートブロックの創作者である訴外太田重良から右コンクリートブロックの使用により土木工事の経費、時間が節減できるからこれを広めたいとの話を聞き、再びその製造を行うこととし、その頃右コンクリートブロック製造のための設備である型枠を製作したこと、の諸事実が認められる(当審における一審原告精工コンクリート代表者次藤慶治の供述中、次藤自身が製作した型枠は木型であって、それ以前に笹木産業株式会社から金型を譲受けたとの部分は、原審における一審原告笹木産業株式会社代表者笹木源次郎尋問の結果に照らしにわかに信用することができない)。

右認定の事実によると、前記次藤慶治は、訴外大竹の注文により、その指示に従って本件コンクリートブロックを一次的に製造したに過ぎず、未だ継続的に本件意匠の実施である事業をした者とはいい難く、また、右次藤が本件コンクリートブロックの製造を再び開始したのは昭和三八年六月中であって、一審被告により本件意匠の登録出願が行われた日である昭和三八年五月三十一日より後のことに属するから、いづれにしても、一審原告精工コンクリートが本件意匠権につき先使用による通常実施権を取得する余地はないものといわなければならない。

五、そうすると、一審原告北州林業の製造販売にかかる原判決添付別紙第一図面表示のコンクリートブロックは一審被告の有する本件実用新案権の権利範囲に属さず、また、同一審原告は一審被告の有する本件意匠権につき先使用による通常実施権を有しているにもかかわらず、一審被告は、上記のとおり右一審原告のコンクリートブロック製造販売行為を本件実用新案権および意匠権に対する侵害と主張して現にその差止めを求めているのであるから、一審被告に對し、右差止請求権の存在しないことの確認を求め一審原告北州林業の当審における請求は正当であってこれを認

容すべきものである。しかしながら、一審原告精工コンクリートは一審被告の本件意匠権にもとづく差止請求権に對抗し得る権限を有しないのであるから、一審被告に対して右差止請求権の不存在確認を求める同一審原告の請求は失当として棄却を免れない（なお、上記訴の交換的変更により、原審における一審原告北州林業、同精工コンクリートの変更前の請求はいずれも訴訟係属を喪失し、この点に関してなされた原判決は当然に効力を失ったものである。）よって訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九五条、第八九条を適用して主文のとおり判決する。

（裁判官 杉山 孝 田中恒朗 島田礼介）

### 【参考判決三】

意匠の先使用権の成立を認めた事例（判決理由抜粋）

岐阜地裁昭和五〇年二月一日判決（昭和四七年（ワ）第一六〇号）、判例集不登載につき判決写しによる。

### 理 由

一、原告が、本件意匠権を有すること（請求原因一）及び期間と侵害の点を除き、被告が、被告製成品を製造、輸出等したこと（同一二（一））については、当事者間に争いが無い。

二、先使用による通常実施権（抗弁一）について

【証拠略】によれば、被告は、従来から岐阜県関市等で刃物等を製造し、これを世界各国に販売しているものであるが、被告会社専務（当時）渡辺鍼夫は、昭和三六年一月業界代表としてカナダへ交渉に行った際、従前より被告と取引のあったベルゴ社から、被告製品の元となる見本品（以下元見本品という）を受け取ったうえ、これに基づいて製

品を作るよう依頼されたので、右元見本品を被告あてに送付した。

そこで被告は、地元の五つばかりの下請業者に右元見本品を見せて、その見積もりを依頼したところ、当時すでに被告とは昭和二〇年頃から取引があり、被告の下請工場として、被告の依頼でポケットナイフの製造をしており、製品の半数以上は被告に納め、他の取引先の仕事があっても、被告から注文を受ければそれを優先的にやっていた訴外株式会社兼永刃物製作所（以下兼永という）の見積もりが一番安かったので、兼永に対し、右元見本品に基づいて新たに見本品を作るよう依頼したところ、兼永は、これに応じ二、三日後に手造り（そのやり方は、工場においてのこぎりを用いたり、やすりで研磨したりしたうえ、塗料を塗り、布パフで光沢を出すもの）で灰色の見本品を五、六個造り、同月末日頃被告に納品した。そこで被告は、同年二月三日右新たに作られた見本品をベルゴ社へ送付したところ、同社は被告に対し、同月一〇日付書面で、右送付を受けた見本品につき、王冠抜き部分が小さすぎ、その支点の角度が適正でなく、従って王冠を抜くことがむずかしいうえ、刃身の仕上りが悪いので、これを改良するようにとの指示があったため、被告はこれに応じて兼永に対し、右指示に従った改良を促したので、兼永はこれに従い、光沢を出し栓抜き部分に改良を加え緑色に変えた見本品（以下改良見本品という）を一ダース被告に納品したが、当時栓抜き等は、丸みがあってスマートさに欠けるものが多かったところ、右改良見本品は、この点にも改良を加えたものであって、兼永においてはじめて作られたものであり、被告は、これを同月一七日ベルゴ社へ送付したところ、ベルゴ社は、これについては何ら不満を示さなかった。右改良見本品に基づいて製造されたものが、被告製品であって、両者の形状は同一である。そして、被告は、ベルゴ社からの注文に応じ同社に対し、被告製品を同年八月一六日一、〇〇ダース（これは兼永において作られたもの）、同年九月四日一、一〇〇ダース各船積みして輸出した。また、被告が、右改良見本品を作らせた当時本件意匠権に係る意匠を知っていた形跡はない。

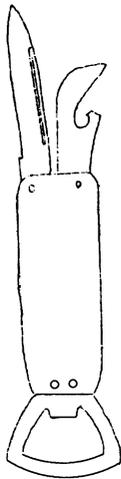
以上の事実が認められ、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

右事実によれば、右改良見本品の意匠に至ってはじめて本件意匠登録に係る意匠と同一又はこれに類似するものとなったと考えられるところ、見本品とはいえ、被告において、本件意匠登録出願に係る意匠と同一又はこれに類似する意匠を創作したことを否定することはできず、ただ、本件意匠登録出願の際には被告においてその見本品を完成していたにすぎないがゆえに被告をして右出願の際にその意匠の実施である事業をしていた者とまではいえない。ところで、被告は、右改良見本品の作成を第三者である兼永に委託している点で問題となるが、かような場合にも、先使用者が、第三者に対し自己のためにのみ注文してその意匠に係る物品を製造させなしたときは、これをもってその事業目的の範囲内の行為というを妨げないものと解するのが相当であり、前記事情から考え、被告もこれに当るものと認められる。

以上の事実を総合して判断すると、被告は、本件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、本件意匠登録出願の際、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事業の準備をしている者に当り、被告が、その後被告製品を製造、販売又は輸出したことは、いずれも右準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内に属し、本件意匠権について通常実施権を有するから、これをもって本件意匠権を侵害したものとはいえない。(以下略)

(裁判長裁判官 石川正夫、裁判官 亀岡乾雄、大島哲雄)

(別紙) 図面



意匠法上の先使用権について (森林)

(七五)

【参考判決四】

意匠の先使用权の成立を認めなかった事例(判決理由抜粋)

広島地裁福山支部昭和五四年三月二八日判決(本訴昭和四七年(ワ)第一七五号、反訴昭和五四年(ワ)第一七号)判例集不登載につき判決写しによる。

五 次に抗弁3について検討する。

【証拠略】によれば、被告は昭和四一年五月ころ原告寺岡が社長であった日本リード工業株式会社に入社し、営業畑に勤務していた同年八月ころ、取付用通風器をプラスチックで製品化することを同社の営業会議で提案し、それが容れられることになって、同社の社員らが実用化のデザインの考案に取り組み、製品図面の設計図を描き、金型の設計図を作成したが、右各段階で社長である原告寺岡が目を通し訂正や指示を与えており、その後社員らが金型作成にとりかかったが、なかなかうまく行かず、一時作成を中断していたが、原告寺岡が現場に出向いて指示を与え設計図より大幅な形状変更を加えながら、同四二年一月末ころに本件意匠に近いプラスチック製の取付用通風器が製作され、被告を含め同社の社員らが同年二月初めからそれらを販売しはじめ、同年二月二日には原告寺岡は本件意匠の登録出願をしたこと、被告は同年六月に日本リード工業株式会社を退社し、同年八月には同社が倒産したこと、被告は退社後しばらくは取付用通風器の製品を仕入れて販売することに従事していたが、同四三年三月ころからイ号製品の取付用通風器を製造して販売するようになったことが各認められ、原告寺岡(第一、二回)及び被告(第一回)各本人尋問の結果中右認定に反する部分は措信しない。

右認定事実によれば、原告寺岡が本件意匠の登録出願をした日は昭和四二年二月二日であり、当時被告は日本リ―

ド工業株式会社に勤務していたのであり、被告がイ号製品の製造をはじめたのは一年余経過後の昭和四三年三月ころであるから、本件意匠出願の際現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者に被告が該らないことは明らかであって、意匠法二九条に規定する先使用による通常実施権を被告が有していると認めることはできない。(以下略)

(裁判長裁判官 渡邊 宏、裁判官 有満俊昭、小倉正三)