

意匠の類否判断における「物品の類似」と「対比対象」

——知財高判平成29年1月24日〔箸の持ち方矯正具〕判決の射程

京橋知財事務所 弁理士

(一社)日本デザイン保護協会 意匠研究会 会員 梅澤 修

I. 箸の持ち方矯正具事件

1. 本件の概要

知財高判平成29年1月24日〔箸の持ち方矯正具〕平成28年(行ケ)第10167号は、被告の登録意匠第1406731号「箸の持ち方矯正具」(本件意匠)に関する無効審判(不成立)審決取消請求事件で、争点は類似性(意3条1項3号)についての判断の是非である。

本判決は、類否判断における「物品の類似」及び「対比対象」について、画期的な説示をしたものである。これらを総合的に観ると、意匠の類否判断において、「物品の類似」に制約されない「意匠の創作単位」に着目した、「創作単位中心の類否判断手法」を示唆する裁判例と評価できると思われる*¹。

2. 本件意匠と引用意匠

①本件意匠

本件登録意匠は、「2本一對の箸のそれぞれに装着するための2つの構成部品から成るもの」(参考斜視図のA及びB)である [図1]。

②引用意匠

引用意匠1及び引用意匠2 [図2] は、特許第3766831号公報(甲2)の図6、及び図3～5に表された練習用箸に係る意匠である*²。

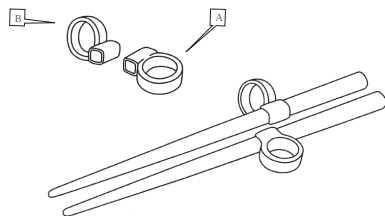
3. 審決の類否判断

審決は、引用意匠1及び2と本件登録意匠との類否判断において、①意匠に係る物品については、「本件意匠は、…付属品のなものである「持ち方矯正具」であるのに対して、引用意匠1は、その一部に箸の

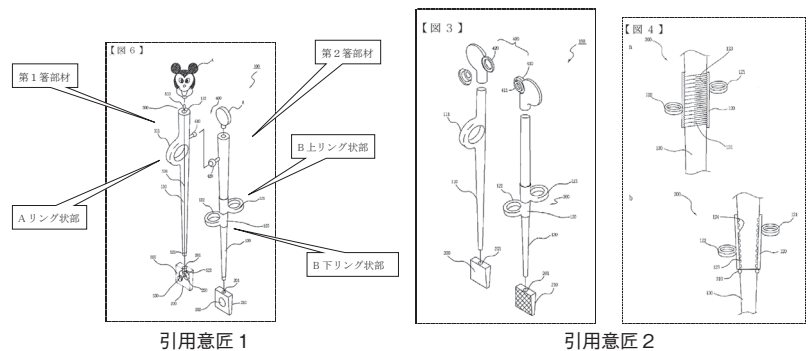
持ち方を矯正するための部分を一体的に成形しているとはいえ、「箸」という飲食用の道具そのものであって、箸の持ち方を矯正する役割を持つという点で共通するところはあるとしても、意匠の類否判断が不能であるといえるほどに、両意匠を対比する前提となる用途及び機能において全く次元が異なる。」とし、②形態については、「意匠全体の形態として見た場合には、本件意匠のリング部と取付部のみから成る、2つの小さな指輪様の小さな塊の構成部品は、引用意匠の細い丸棒状の箸の形状を主とする形態とは全く異なる形態である。」とし、非類似としている。

4. 裁判所の判断

裁判所は、「意匠における美観とは、需要者による通常の使用状態を前提とするものであるところ、本件意匠は、意匠に係る物品の説明によれば、2本一對の箸にそれぞれ取り付けて使用するものである。そうであれば、本件意匠と対比すべきものも、2本一對の箸のそれぞれに設けられたものでなければならず、引用意匠1又は引用意匠2において、本件意匠と対比とすべき部分は、Aリング状部とBリング状部の双方である。」との前提を述べ、結論として、「引用意匠1又は引用意匠2において、Aリング状部は箸本体と融合するよう一体的に形成され、Bリング状部は2つの円環が箸本体を挟んで対抗する位置に形成されているのに対し、本件意匠において、構成部品A及び構成部品Bは、いずれも、箸本体とは別体の角管状の取付部に1つの円環が結合する形状である。そうであれば、構成部品A又は構成部品Bのいずれもが、それらのリング部の数(1



本件登録意匠の参考斜視図



引用意匠 1

引用意匠 2

つであるか複数であるか) 又は形状(箸本体と融合するよう形成されているか、そうでないか)において、Aリング状部又はBリング状部のいずれとも一見して異なる美観を生じさせており、本件意匠と、引用意匠 1 又は引用意匠 2 とがいずれも類似する意匠ではないことは明らかである。」と述べる。

また、上記説示を補足して、「意匠に係る物品」の類否については、「本件意匠の物品と引用意匠 1 及び引用意匠 2 の物品は、箸の持ち方を矯正するという限度において用途及び機能を共通にする。そうすると、これらの意匠の物品は、類似すると解される。」とし、「審決が、引用意匠 1 及び引用意匠 2 の物品を、単に、飲食用の道具である「箸」と認定した上、「意匠の類否判断が不能といえるほどに、両意匠を対比する前提となる用途及び機能において全く次元が異なる」としたことは、引用意匠 1 及び引用意匠 2 の特徴的部分の用途及び機能を十分に考慮していないといわざるを得ず、物品の類似性について誤った評価を加えたものである。」と述べる。

そして、対比対象については、「意匠は、物品と形態とが一体不可分であって、その創作の単位も一般的には物品を単位として顕れるから、引用意匠の選択に当たり、刊行物に記載された物品を単位とすることは、相当といえ、審決が、甲 2 から認められる引用意匠を「箸」を単位とする引用意匠 1 又は引用意匠 2 としたことは誤りはない。しかしながら、引用意匠に係る物品と出願された意匠に係る物品とが同一又は類似し、両者の用途及び機能が同一又は類似する場合において、当該引用意匠の一部に、出願された意匠における意匠の創作の単位が対比の対象となり得る程度に顕れる関係になっているときには、出願された意匠の全体に相当する引用意匠の一部と、出願された意匠の全体とを対比して類否判断をすることが、当然に認められる。このことは、たとえ当該引用意匠の一部が物品、部品などとして独

立の取引単位になっていないとしても、妨げられるものではなく、また、意匠登録無効審判手続においても妥当するものである。」と述べる。

* 1 本連載「意匠法の問題圏 第16回」(DESIGN PROTECT 2017 No.115 Vol.30- 3) 25頁でも簡単に検討した。

* 2 なお、引用意匠 3 は、引用意匠 2 の第 2 箸部材の中央に取り付けられた意匠【図 4】である。

II. 物品の類似について

1. 「物品の類似」と「意匠自体の類似」

結論において審決が支持されたが、類否判断の方法や内容は、審決とかなり違うものである。第一に、「物品の類否判断」が相違する。審決は、意匠に係る物品が、本件意匠は「箸の持ち方矯正具」で引用意匠は「箸」であって、「両意匠を対比する前提となる用途及び機能において全く次元が異なる。」とする。これに対して、裁判所は「引用意匠…の物品は、「箸の持ち方矯正具付き箸」といえるから、その機能及び使用方法は、箸の持ち方矯正具の機能の部分において、本件意匠に係る物品と共通する」とし、「物品は類似する」と説示する(原告も同旨主張)。裁判所は、審決に比較して、「物品の類似」の範囲を広く、上位概念で捉えているといえよう*3。

「物品の類似」について、最判昭和49年3月19日〔可撓伸縮ホース〕(昭和45年(行ツ)第45号、民集28巻2号308頁)は、「法三条一項により登録を拒絶するためには、まずその意匠にかかる物品が同一又は類似であることを必要とし、更に、意匠自体においても同一又は類似と認められるものでなければならない。」と説示し、「意匠に係る物品が同一又は類似するものであること」が「意匠自体の類似」の前提要件と述べる。

この説示について、一般的には、「意匠に係る物品が類似し、かつ、意匠(=形態)が類似すること」と理解し、「意匠自体」とは「形態」と解釈されている*4。しかし、この解釈は変更されるべきである。

〔可撓伸縮ホース〕最判の「意匠自体」をそのまま素直に捉える必要があり、定義(意2条)のとおり「意匠自体=物品の形態」と理解すべきである。この意味で〔可撓伸縮ホース〕最判の類否判断は、①物品の類似(第一のテスト)と②意匠自体の類似(第二のテスト)との二段階のテストとなっている*5。

第二のテストである「意匠自体の類似」の判断においては、「意匠に係る物品の性質、用途及び使用状態、並びに公知意匠」を参酌して、意匠(物品の形態)が起させる美感の類否が判断されると解するのが通説である。最近の裁判例における意匠の類否判断基準*6は、この第二のテストの判断基準であり、「意匠自体」の類否判断基準と解される。それゆえ、この類否判断基準においては、前提要件(第一のテスト)としての「意匠に係る物品」の類否については述べられていない*7。このような二段階テストの理解を踏まえて、「物品の類似」を類否判断の前提要件とするか、否かに解釈は分かれる*8。

2. 二段階テスト

①第一のテストの意義

第一のテスト「物品の類似」判断をする意義は、物品の用途機能の対比だけで意匠の類否を判定できる点といわれる*9。しかし、最近の裁判例が説示する類否判断基準では、「意匠自体の類似」においても、物品の用途機能が考慮されるので、そこで簡単に非類似と判断することもできる。「物品の類似」を前提要件とするメリットは特にない*10。〔可撓伸縮ホース〕最判が述べる「意匠は物品と一体をなすものであるから」との理由についても、第二の「意匠自体の類似」テストで物品性が参酌されるので、むしろより「一体的」に判断することができ、物品の類似を前提要件として判断する理由とはならない。なお、第三者のサーチの便宜を考えると、物品類似という概念によって権利範囲を限定することが必要との指摘もある*11。しかし、「意匠に係る物品」や「類似する物品」を特定することは簡単ではない。願書の【意匠に係る物品】の欄に記載されているのは「物品の区分」であり、出願意匠の「意匠に係る

物品」そのものではなく*12、「意匠に係る物品」は、願書及び添付図面の記載全体的から特定しなければならない*13。したがって、厳密に言えば、意匠自体の類似に先立って「物品の類似」だけを判断することはできない。結局、第一の「物品の類似」テストを行う理由は、〔可撓伸縮ホース〕最判が説示したという事実が根拠としかいえない。

②二段階テストの形骸化

実際のところ、裁判例においても、第一段階の「物品の類似」テストによって意匠の類似を否定した事例は少ない*14。『意匠審査規準』(平成30年6月)29頁は、「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。」と述べる(知財高判平成20年5月26日〔木ねじ〕(平成19年(行ケ)第10390号)も同旨説示する。)。また、「物品の類似」(第一のテスト)を前提要件として認めつつ、この「物品の類似」テストは、厳しく行う必要はないとの指摘がある*15。本件〔箸の持ち方矯正具〕判決も、一部機能の共通性があれば類似物品と認めるという緩やかな物品類似の判断をし、東京地判平成19年4月18日〔増幅器付スピーカー〕判タ1273号280頁も同旨説示する*16。

3. 「物品の類似」は類否判断における一考慮要素

このように「物品の類似」を厳しく評価せずに、物品の類似を広く認めるならば、意匠自体が類似する可能性のあるものは全て類似物品となり、結局は、第一のテスト(前提要件)としての荒ぶるいの効果はなくなる。したがって、「物品の類似」テストはパスして、「意匠自体の類似」テストにおいて具体的な物品性を考慮要素の一つとして、実質的な類否判断をするだけでも十分と思われる*17。

そもそも、意匠法には「物品の類似」について規定はなく、「意匠の類似」の規定しかない。以前か

ら指摘があるように^{*18}、「物品の類似」については、当該意匠の「用途・機能」あるいは「物品性」として、「意匠自体の類似の一考慮要素」として判断すれば足りると思われる。

4. 部分意匠における「物品の類似」

①「物品の類似」を前提要件とする理由

『意匠審査基準』「71.4.2.2.1公知の意匠と部分意匠との類否判断」102頁は、部分意匠の類否判断においても、「物品の類似」が前提要件であると述べる。本件〔箸の持ち方矯正具〕判決も、対比の前提として、「箸の持ち方矯正具」と「箸の持ち方矯正具付き箸」とが類似物品であるとしている。

その理由の第一は、〔可撓伸縮ホース〕最判の説示であるが、上記のように、必ずしも、第一のテストは必要ないと思われる。

部分意匠特有の第二理由は、部分意匠の意匠権の及ぶ範囲が「物品」全体であるという理由である^{*19}。しかし、部分意匠の権利の及ぶ範囲は「物品(の全体)」ではなく「物品の部分」と思われる。「部品の意匠」の場合、意匠権の及ぶ範囲は「部品」であるが、部品が組込まれた完成品についても侵害(いわゆる「利用関係侵害」)を主張することができる。同様に、部分意匠も権利の及ぶ範囲は「物品の部分」であるが、部分意匠を包含する全体意匠に係る物品も侵害製品となる^{*20}。すなわち、意匠の「実施」とは、「意匠に係る物品の製造等」(意2条3項)であるが、「物品」は「物品の部分を含む」(意2条1項)と理解すべきであり、部分意匠の実施とは「意匠に係る物品の部分の製造等」である。例えば、自転車のハンドル部分の部分意匠の実施とは、意匠に係る物品である「自転車」の製造等ではなく、意匠に係る物品の部分である「自転車のハンドル部分」の製造等である。それゆえ、意匠に係る物品が異なっても、当該物品の部分の製造等と評価できる場合は、部分意匠の実施となる。

したがって、部分意匠の類否判断においても、「物品の類似」を前提要件とする必要はなく、「意匠自体の類似の一考慮要素」として判断すればよい^{*21}。

②「物品の類似」は一考慮要素

『意匠審査基準』102頁以下では、部分意匠の類否判断において、①意匠に係る物品、②当該部分の用途・機能、③当該部分の形態、④位置大きさ範囲が、類否判断における4要件とされ、それぞれに類否判断における要件的判断を求められている。

しかし、②当該部分の用途・機能、及び④位置大きさ範囲については、「美感の共通性の判断における考慮要素であり、…意匠の類似の要件ではないと解すべきである。」との指摘がある^{*22}。なお『意匠審査基準』104頁でも、①ないし④の「共通点及び差異点を意匠全体として総合的に観察して、それらが両意匠の類否の判断に与える影響を評価することにより行う」と規定しており、各要件は類否判断における「考慮要素」とも解されうる記載となっている。

部分意匠の類否判断においても、問題は「美感の共通性」(意匠自体の美感の共通性)であるとすれば、「②当該部分の用途・機能」や「④位置等」だけではなく、「①意匠に係る物品(の用途・機能)」も類否判断における「一考慮要素」と解すべきである。したがって、「物品の類似」を前提要件とする必要はなく、「物品の類似」テストは「意匠自体の類似(美感の類似)」テストに吸収されることになろう。

*3 原田雅美「審決取消請求事件判示事項127〔箸の持ち方矯正具 (DESIGN PROTECT 2017 No.114 Vol.30- 2) 66頁は、「かなり用途や機能の判断を上位概念まで遡っているという感じがし、にわかには賛同しがたいものもある。」と述べる。

*4 『意匠審査基準』(平成30年6月)「22.1.3.1.2 意匠の類否判断の手法」29頁は、「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」と述べる。なお、「形態の評価」において、「物品の特性」が考慮されており(『基準』31頁)、最後に「意匠全体としての類否判断」をずらしているが、前提となる「物品の類似」は最後の総合判断とは別個の前提要件と解され、「意匠全体」とは「形態全体」の意味が強い。「凡例」では「形態」=「…意匠法2条1項に規定される「形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」は意匠の構成要件として物品と混然一体となるもの…」と述べているが、「意匠自体」(可撓伸縮ホース)を「物品の形態」と解したものではない。

*5 この最判の理解は、五味飛鳥「類否判断における意匠の物品性が果たす役割」(工業所有権法学会誌40号 有斐閣2017年)に教示されたものである。同199頁は、〔可撓伸

縮ホース] 最判が説示する第二のテストは「形態」の同一類似を判断するのではなく「意匠自体」の同一類似判断であり、「物品の性質や用途等を考慮要素としつつ意匠の形態価値を評価するプロセスである」と指摘する。

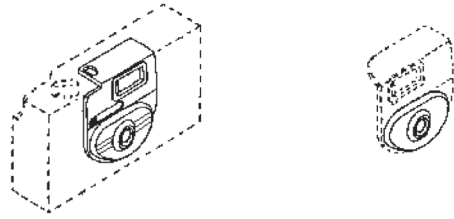
- * 6 知的財産研究所『特許庁委託平成29年度知的財産に関する日中共同研究報告書』（平成30年3月）〔茶園成樹〕169頁は、「全体意匠に関する近時の意匠権侵害事件の多くにおいては、次のような類否判断基準が述べられている。「登録意匠と対比すべき相手方の意匠とが類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいておこなう（意匠法24条2項）ものとされており、意匠を全体として観察することを要するが、この場合、意匠に係る物品の性質、用途及び使用状態、並びに公知意匠にはない新規な創作部分の存否等を参酌して、取引者・需要者の最も注意を惹きやすい部分を意匠の要部として把握し、登録意匠と相手方意匠とが、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重視して、観察を行うべきである。」と述べる。なお、侵害訴訟のみならず最近の審決取消訴訟である知財高判平成29年9月27日〔建築扉用把手〕平成29年（行ケ）第10048号も同旨説示する。
- * 7 通常、物品の類似は争点となっておらず、前提要件として述べるまでもないためかもしれない。また、多くは、両意匠の認定・対比の後、本件登録意匠の「要部認定」の際に、この類否判断規準を説示する。しかし、「要部認定」の際ではなく、類否判断の冒頭において、一般論としてこの判断規準を述べる判決もあり、これらについては積極的に「物品の類似」を前提要件とする必要がないと説示したとみることとも可能と思われる。たとえば、①東京地判平成23年11月10日〔目違い修正用治具〕平成23年（ワ）第131号（控訴審・知財高判平成24年6月28日〔目違い修正用治具〕平成23年（ネ）第10085号）、②東京地判平成23年12月27日〔蒸気モップ〕平成21年（ワ）第13219号、③東京地判平成24年6月29日〔エーシアアダプタ〕平成23年（ワ）第247号。
- * 8 従前の学説等については、青木博通「54 物品の類否判断規準〔薬品保管倉庫事件〕」「商標・意匠・不正競争判例百選」（別冊ジュリストNo.188 有斐閣 2007年）110頁、林實「意匠の類否—多機能物品事件—」（日本大学知財ジャーナル Vol.12、2009年）69頁参照。
- * 9 五味前掲（* 5）191頁・192頁参照。
- * 10 五味前掲（* 5）191頁も「敢えて形態の類否を判断するに先立って物品の類否を検討せずとも、たとえ考慮要素の一つであるにせよ形態の類否判断において物品の用途等を参酌する以上、これらが大きく異なる意匠は、結局は非類似とされることになりそうである。」と述べている。
- * 11 田村善之『知的財産法〔第5版〕』（有斐閣 2010年）387頁。
- * 12 「物品の区分に属する物品について意匠登録出願をするときは、その物品の属する物品の区分を願書の「意匠に係る物品」の欄に記載しなければならない」（意施規7条 別表第一備考1）。
- * 13 高田忠『意匠』（有斐閣 1969年）142頁は、意匠の類否は「物品の類否」を前提とすることを原則としているが、例外も認めて、「一般的には、……非類似物品としてあつかわれているものであっても、形状等によっては、用途のみならず機能も接近してきて、物品名から見れば、一般的には類

似物品または非類似物品といわなければならないが、形状等からして具体的にはほとんど同一物品といわねばならない場合も生ずる」と指摘し、同138頁は、「部品は原則として非類似物品と見るのであるが、完成品の主要部分をなしているようなものは類似物品と見ることがある（例えば乳母車の車体と乳母車、ラジオ受信機とラジオ受信機用キャビネット）」と述べる。

- * 14 事例の一つである知財高判平成17年10月31日〔カラビナ〕平成17年（ネ）第10079号は、審査経過において「ありふれたハート形」にすぎないとの拒絶理由（意3条2項）があり、「審査及び審判段階において、審理の対象となった物品は「カラビナ」で区分される物品」であるとの認定を踏まえて判断され、「物品の類似性」によって本件意匠の権利範囲を限定する必要があった特殊な事例と思われる。
- * 15 五味前掲（* 5）192頁
- * 16 通常は「利用関係侵害」とされる、大阪地判昭和46年12月22日〔机〕（昭和45年（ワ）第507号、無体裁集3巻2号414頁）について、青木大也「意匠法における物品の類似性について」（論究ジュリスト7号 有斐閣 2013年）172頁注53 は、「学習机事件では、机と書架付学習机が対比されたが、後者をいわゆる多機能物品と理解すれば、物品は共通すると言いうる」と指摘する。
- * 17 原田前掲（* 3）66頁は「意匠の類否判断においては、物品が同一または類似するか否かという観点、形態が類似する上での判断であり、形態類似の前提条件ではない」と述べる。
- * 18 山田真紀「知的財産訴訟の実務（7）第5意匠権侵害訴訟」法曹時報59巻11号（2007年）209～210頁は、「…「意匠の類似が需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて判断されるものであるならば、物品の類似性を意匠の類似性の前提要件として考えるべき理論的必然性はなく、意匠権の保護範囲を画する意義をもたない。」との指摘（牧野利秋「意匠法の諸問題」ジュリスト No.1326 2007.1.1-15）92～93頁 有斐閣）もあり、実際の裁判例でも、意匠類否の判断の一要素（清永利亮「意匠の類否」牧野利秋編・裁判実務体系9 工業所有権訴訟法（1985年）406頁）として理解しているのではないと思われる。」と述べる。
- * 19 知財高判平成18年7月18日〔スポーツ用シャツ〕平18年（行ケ）第10004号は、「部分意匠であっても、権利の及ぶ範囲は物品の部分ではなく物品の全体であるから、物品の類否の基準となるのは、物品の部分ではなく、物品全体の用途および機能である」と述べる。
- * 20 大阪地判平成29年2月14日〔靴底〕平成28年（ワ）第675号は、本件登録意匠が「靴底」の（側面）部分意匠であり、被告製品は「靴」であるが、裁判所は、「被告製品の靴底部分の意匠」は本件登録意匠に類似しないとして請求を棄却している。ここでの争点は、被告製品（靴）に原告登録意匠（靴底の（側面）部分意匠）が存在するか否かである。「物品の類似」は争点となっていない。
- * 21 五味前掲（* 5）195頁は、部分意匠の場合、「物品の類似」は一考慮要素とし、それに代えて「当該部分の用途及び機能に共通性があることは、…部分意匠が類似することの要件」とすることを提案しているが、二段階テストを維持する必要はないと思われる。

● 図3

【事例3】 公知の意匠 「カメラ」
部分意匠の意匠登録出願 「ファインダー付カメラ用レンズ」
(意匠公報掲載の部分意匠)



*22 前掲 (*6) 『日中共同研究報告書』〔茶園〕176頁。なお、「①意匠に係る物品」については、「部分意匠の類似の要件として設定すべきであるかどうかは、部分の用途・機能の共通性と同趣旨のものとしてされている物品の共通性が意匠の類似の要件として維持されるべきかどうかという問題との関わり合いの中で検討されることが適切であると思われる。」(同上174頁)と述べられている。

Ⅲ. 対比対象の認定

1. 〔箸の持ち方矯正具〕の引用意匠の認定

本件〔箸の持ち方矯正具〕では、審決が引用意匠を「箸」全体と認定して、本件登録意匠「箸の持ち方矯正具」と対比して類否判断しているのに対して、裁判所は、「引用意匠の一部に、出願された意匠における意匠の創作の単位が対比の対象となり得る程度に顕れる関係になっているときには、出願された意匠の全体に相当する引用意匠の一部と、出願された意匠の全体とを対比して類否判断をすることが、当然に認められる。」と説示する。

本件裁判所の類否判断手法は、引用意匠と本願意匠とが「物品は類似」であることを前提として、「引用意匠の一部」(部分)と「本願意匠全体」(部品)とを対比して類否判断するものである。しかし、この「引用意匠の一部」とは、美感の類否を判断する対象であるから、まとまりのある部分の意匠と解すべきであり、「このことは、たとえ当該引用意匠の一部が物品、部品などとして独立の取引単位になっていないとしても、妨げられるものではない」との説示によれば、本件の対比対象は、物品の単位に縛られない「意匠の創作の単位」であり、全体意匠の一部としての「部分意匠」であると解される*23。

なお、「引用意匠の一部に、出願された意匠における意匠の創作の単位が対比の対象となり得る程度に顕れる関係になっているとき」という条件は、意匠の利用関係における「意匠全部を、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する関係」(全部包含関係)に共通する概念と思われる*24。

したがって、裁判所は、意匠の創作の単位として部分意匠を認め、「対比対象」(引用意匠)としたものであり、全体意匠(部品意匠)に対して部分意匠

を引用意匠としたものである*25。この引用意匠の認定は、部分意匠を現実に存在する(実存する)ものと捉えるものと解され*26、部分意匠を「出願形式」と捉え、公知意匠としての部分意匠の現実的存在を認めない意匠審査の実務とは異なり*27、審査実務に修正を求めるものといえよう*28。

なお、現在の『意匠審査基準』106頁「71.4.2.2.2意匠法3条1項3号の規定に該当する部分意匠の意匠登録出願の例」には、その意匠に係る物品が「カメラ」と「ファインダー付きカメラ用レンズ」であり、本件〔箸の持ち方矯正具〕事件と対比対象が近似する事例(【事例3】)もある [図3]。

2. 『意匠審査基準』の改定案

部分意匠については、『意匠審査基準』等の見直しが検討してされており、平成30年11月5日第9回意匠制度小委員会資料2-1意匠審査基準ワーキンググループ報告書「創作の実態を踏まえた意匠の適切な開示要件の在り方等に関する意匠審査基準の改訂について」によれば、基準改訂の方向性の一つとして、①底面や背面等の開示がない場合、「開示された範囲を、現行の部分意匠制度における「意匠登録を受けようとする部分」と捉え…開示されていない範囲をその他の部分と捉えらえること」(12-13頁)、②「願書の部分意匠の欄の記載を一律不要」とすること(23頁)、そして、③「全体意匠と部分意匠の間でも先願の規定の判断を行う」とされ(24頁)、「意匠登録を受けようとする方法及び対象が同じ意匠登録出願同士において」のみ先願規定を適用するとこの基準を削除している*29。(ただし、「物品の類似」という前提要件は否定されていないので、「部品」と「完成品の部分意匠」とは原則として非類似であることに変わりはないと思われる。)

この改訂によって、部分意匠と全体意匠とは「形式的」な相違はなく連続的な同種の概念として捉えられることになる。したがって、部分意匠と全体意匠とは類否判断において直接対比対象となる^{*30}

3. 物品の類似

本件〔箸の持ち方矯正具〕判決は、部品(箸の持ち方矯正具)と完成品(箸の持ち方矯正具付箸)とを、一部機能の共通性によって類似物品と認定し、「物品の類似」を広く緩く解釈している。

しかし、前記のとおり、部分意匠の類否判断における問題は「意匠自体の美感の共通性」であるとするれば、「②当該部分の用途・機能」や「④位置等」だけではなく、「①意匠に係る物品(の用等・機能)」も類否判断における「一考慮要素」と解すればよいと思われる。したがって、「物品の類似」を前提要件とする必要はなく、「物品の類似」は「意匠自体の類似(美感の類似)」に吸収される。

なお、「物品の類似」を緩く解釈する場合も、実質的には前提要件(第一のテスト)として機能せず、「意匠自体の類似」に吸収されたと同様になる。

4. 侵害事件における被告意匠

本件〔箸の持ち方矯正具〕判決は、部品意匠に対して部分意匠を引用(対比)したと評価できる。両者の類似関係が成立するとすれば、侵害事件においても、部品意匠(箸の持ち方矯正具)の意匠権が、類似する部分意匠を有する完成品(箸)に及ぶ可能性があることになる。本件の「物品の類似」論によれば、部品と完成品とは多くの場合に類似物品と認定できる。したがって、「利用関係」を検討するまでもなく、直接的な類否判断をすることができよう。被告意匠(対比対象)は、被告製品の「本件登録意匠に相当する部分意匠」である^{*31}。

例えば、通常は利用関係と説明される、大阪地判昭和46年12月22日〔机〕(昭和45年(ワ)第507号、無体裁集3巻2号414頁))において、原告意匠「机」と被告意匠「書架付学習机」とは、机機能が共通し類似物品といえる^{*32}。そうすると、この〔学習机

事件〕を、部分意匠制度がある現代から再解釈すれば、机と書架付き机が類似物品であり、被告製品の対比部分を「机部分」と捉えて、(本件〔箸の持ち方矯正具〕と同様に)「机」(部品意匠)と「机部分」(部分意匠)との類否判断の事例と再解釈できよう。

また、大阪地判平成29年2月14日〔靴底〕平成28年(ワ)第675号は、本件登録意匠が「靴底」の(側面)部分意匠であり、原告が、被告製品「靴」の「靴底部分が本件意匠権の意匠に類似することから、被告らの行為が本件意匠の利用による意匠権侵害に当たると主張」した事件である。「被告製品の靴底部分の意匠」は本件登録意匠に類似しないとして請求は棄却されたが、「物品の類似」に着目してみると、被告製品は「靴」であり、本件登録意匠の意匠に係る物品は「靴底」であるから、「完成品の部分意匠」(被告意匠)と「部品の部分意匠」との類否判断をした事例といえよう。(前記『意匠審査基準』106頁の「ファインダー付きカメラ用レンズ」の事例と同様である。)

5. 部品意匠と部分意匠との類似

通常、部品意匠と部分意匠とは原則的に前提要件の物品が非類似であり、意匠自体も非類似と整理されている。例えば、「自動車用バンパー」部品意匠と「自動車」のバンパー部分意匠とは非類似と解される。だが、本件〔箸の持ち方矯正具〕判決はこの常識的整理を覆すものである。

この原則的に非類似との解釈の根拠は、①意匠に係る物品が非類似であり、②位置等が異なること、③創作非用意性が別途判断されること、及び④意匠登録された場合の意匠権の範囲の差異(これは、結局、位置等の差異である。)等があげられる^{*33}。

しかし、「物品の類似」が類否判断の第一のテストとして機能しないものであり、部分意匠の類否判断においても、「②部分の用途・機能」及び「④位置等」のみならず「①物品の類似」も、類否判断における「一考慮要素」とされ「意匠自体の類似」に吸収されるべきであるとするれば、部分意匠と部品意匠とが類似する可能性がある。特に、完成品における位置等が

ほぼ決まっているような部分意匠や部品意匠、例えば、「靴底」や「自転車ハンドル」等の意匠は、類似の可能性が高い。

他方、「物品の類似」を前提要件と解する場合でも、本件〔箸の持ち方矯正具〕のように、①部品意匠と部分意匠では、物品が異なるとの整理は、「一部機能の共通性」から否定され、②位置等も、箸の持ち方矯正具のようなものは位置がほぼ同一である。したがって、『意匠審査基準』が改訂され、部分意匠と全体意匠の類否判断を認めることになれば、本件〔箸の持ち方矯正具〕のような場合には、当該部分の形態の具体的共通性によって部品意匠と部分意匠の類否判断をすべきことになろう。なお、「物品の類似」を前提要件とする立場からは、「書架」や「箸の持ち方矯正具」のような付属品的な部品と一般的部品（「自動車用バンパー」）とは同列に扱えないとの懸念もありえよう。しかし、「自動車」と「自動車用バンパー」についても、「書架付き学習机」や「箸の持ち方矯正具付き箸」と同様に、「バンパー付き自動車」と捉えることができる。一般的部品と付属品的な部品の境界も曖昧であり、「靴」と「靴底」や「自動車」と「自動車用バンパー」のように、「完成品」とその「部品」一般について、本件判決の物品の類似を広く緩くする解釈は妥当と思われる。

「物品の類似」をいずれに解しても、部分意匠と部品意匠との類似の可能性が生まれ、意匠自体の構成である「物品(部分)の形態」の対比を中心とする、実質的に「物品に限定されない類否判断」「創作単位中心の類否判断」が可能になるとと思われる。

*23 本判決では「本件意匠と対比すべきもの」「本件意匠と対比すべき部分」と述べられているが、意匠の美感の類否を判断するために対比される双方とは、「本件意匠」と「引用意匠」（対比意匠）である。したがって、本件意匠と対比される意匠は、「Aリング状部とBリング状部」に係る意匠であり、引例「練習用箸（箸の持ち方矯正具付き箸）」の「箸の持ち方矯正具」部分であり、引例「箸」は「箸の持ち方矯正具」を部品として取り外しできないものであるから、「箸」の「部分意匠」である。なお、『意匠審査基準』における、部分意匠の類否判断の手法は、「形態の類似性の評価」の場面においてのみ「部分と対比する」という手法をとるとも解されるが、しかし、意匠の類否判断は、両意匠全体としての美感の類否によって判断されるから、「意匠自体の類否判断」

で対比される双方は「意匠」と捉えられるべきである。

*24 部分意匠における利用関係や「全部包含関係」については、梅澤「意匠法の問題圏 第8回」（DESIGN PROTECT 2014 No.102 Vol.27-2）17頁以下参照。

*25 意匠法3条の2は、先願意匠の「一部」と本願意匠との類否判断を認めているが、しかし、部品出願意匠に対比する先願意匠の一部が「部分意匠」である場合には、通常「意匠に係る物品」が非類似であるから類似しないと判断される。だが、本件〔箸の持ち方矯正具〕判決を踏まえると再検討が必要と思われる。

*26 部分意匠の「実存説」と「出願形式説」の解釈については、梅澤「意匠法の問題圏 第7回」（DESIGN PROTECT 2014 No.101 Vol.27-1）参照。

*27 『意匠審査基準』（61.1.1）82頁は、全体意匠の意匠登録出願と部分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」が異なっているのであり、そのため、意匠法9条1項又は2項の規定の適用については判断しないとしている。なお、この基準は改訂される予定である。

*28 原田前掲（*3）66頁は、「審査実務のルールには説得力があるとは必ずしも言えず、…、物品類似を前提とせず、また、出願形式にもこだわらずに、両意匠の当該部分についての形態について、直接的に類否判断可能とすることの方が理にかなっていると思われる。」と述べる。

*29 この基準には、本報告書にも記されているが、実質的にダブルパテントが生じる点を懸念して、多くの批判があった。詳しくは、本連載「意匠法の問題圏 第7回」（DESIGN PROTECT 2014 No.101）14頁 注9参照。また、前掲（*6）『日中共同研究』（青木大也）182頁は、「日本意匠法において、全体意匠と部分意匠との間で「意匠登録を受けようとする方法及び対象」を条件とするような条文は存在しておらず、あまり説得的な説明にはなっていない。また、先願部分意匠における意匠登録を受けようとする部分に相当する部分以外に特徴のない後願全体意匠について、意匠登録を認める意義は認められない」と指摘する。

*30 前掲（*6）『日中共同研究』（青木大也）182頁は、類否判断の方法としては、「先願部分意匠の意匠登録を受けようとする部分以外の部分（破線部）を、当該物品に係る仮想的な公知意匠として設定し、後願全体意匠と比較することで判断すればよいと考えられる。」と述べているが、ありふれた態様も要部となり得ることがあるから、むしろ単純に、部分意匠の当該部分と全体意匠とを対比する手法で良いであろう。当該部分以外の部分は、全体意匠とは「構成態様の有無」の差異点として評価すれば足りると思われる。

*31 部品意匠と完成品に関してはすでに、青木前掲（*16）172頁が、「完成品に組み込まれた部品意匠も、区別性と外部視認性を前提とすれば、需要者の目に触れ、かつ独立の美感を生ずるのであって、…利用関係も一種の類似性に基づく通常の侵害と同様の理解により、物品の比較対象を部品同士で行う余地もあろう」と述べている。

*32 青木前掲（*16）172頁 注53参照。

*33 前掲（*6）『日中共同研究』（青木大也）188頁参照。

●本稿は2018年9月29日に開催された意匠研究会において、同タイトルでテーマ担当を務めた筆者によるものです。