

V. 引用意匠の認定

3. 先願開示意匠の一部(意3条の2)

1) 先願開示意匠の一部

意匠法3条の2は、出願意匠が「先の意匠登録出願の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部」と同一又は類似する場合は意匠登録を受けられないと規定する。この「先願に係る意匠として開示された意匠」*1(本稿では「先願開示意匠」という。)の一部とは、出願意匠の対比対象、すなわち引用意匠である。

審決例を見ると、意匠法3条の2の類否判断において、①「先願開示意匠の全体」を引用意匠と認定するものもあり*2、②「先願開示意匠の一部」を引用意匠と認定するものと*3、判断が分かれている。

しかし、先願開示意匠からその一部として抽出認定される「部品」又は「部分」の意匠が引用意匠であるから、①「先願開示意匠の全体」を引用意匠と認定し、「引用意匠の一部」と本願意匠を対比するのではなく、②「先願開示意匠の一部」を引用意匠と認定し、本願意匠と対比することが妥当であろう。『意匠審査基準』(平成31年4月、以下『基準』という。)(第12部 審査の進め方)271頁でも、意匠法3条1項3号、3条の2、9条では同じ類否判断をするとし、「先願意匠の一部」について「引用意匠」と規定する。また、『基準』(24.1.5)59頁は、「後願の全体意匠の全体の形態が開示されていない場合であっても、対比可能な程度に十分に表されている場合を含む」と述べ、「先願開示意匠の一部」(引用意匠)の抽出認定は、公知意匠の抽出認定と同様の基準である。

2) 先願開示意匠の一部と後願全体意匠

『基準』改訂によって、部分意匠と全体意匠とは、「出願の方法・対象が異なる」*4とのカテゴリー的な区別はなくなり、意匠法9条及び10条において、部分意匠と全体意匠とが類否判断の対象とされるようになったが*5、意匠法第3条第1項各号、及び、意匠法第3条の2においても、部分意匠と全体意匠とが類否判断の対象になると思われる。というのも、『基準』271頁は、意匠法3条1項各号、同9条、同3条の2に関する「拒絶理由を検討する際の、先行意匠と本願意匠との対比及び判断」について、いずれも同様の内容を規定しているからである。

しかし、『基準』(24.1.4)59頁における、「後願の全体意匠が、先願の部分意匠の……意匠に係る物品全体の形態を表したものである場合は、後願の意匠は、先願の意匠の一部に該当するものとは取り扱わない。」との規定は改訂されていない。この「先願の意匠の一部に該当するものとは取り扱わない」とは、類否判断する以前に、対比対象(引用意匠)としないことを意味し、基準改訂前の原則(部分意匠と全体意匠とのカテゴリー的な区別)から、「後願の全体意匠」は意匠法3条の2の規定には該当しないことを述べたものである。

この『基準』(24.1.4)59頁は改訂されていないので、意匠法3条の2については、後願の全体意匠は、「先願の意匠の一部に該当するものとは取り扱わない。」ことが継続するのであろうか。部分意匠と全体意匠とのカテゴリー的な区別をなくす方向に合わせて、この基準も改訂すべきではなからうか。

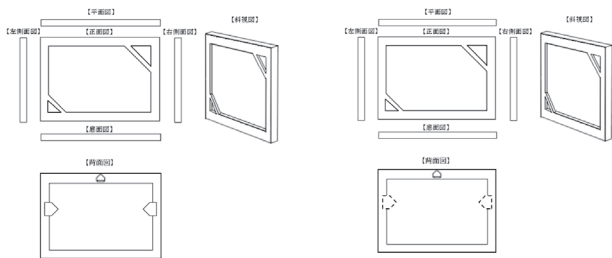
『基準』(71.9.2.1)124頁の「意匠法第9条第1項において類似するものと認められる全体意匠と部分

● 図 1

【事例】額縁

先願に係る全体意匠の意匠登録出願

部分意匠の意匠登録出願



意匠の意匠登録出願の例」[図 1] は、【事例】額縁について、左側の全体意匠が先願開示意匠である場合には、「意匠法第 3 条の 2 の規定にも該当することから、審査実務上は、意匠法第 3 条の 2 の規定を適用する。」と規定する。この【事例】額縁において、左右が逆の場合、すなわち、額縁部分意匠が先願開示意匠で、後願が額縁全体意匠である場合にも、「意匠法第 9 条第 1 項において類似するものと認められる」ことになる。そして、意匠法 3 条の 2 の引用意匠として「先願開示意匠の一部」の「額縁部分意匠」を抽出認定することができるから、全体意匠と部分意匠の類否判断が可能であれば、意匠法 3 条の 2 の規定にも該当するとすべきであろう。しかし、上記『基準』(24.1.4)59頁が改訂されない限りは、後願の全体意匠は、「先願の意匠の一部に該当するものとは取り扱わない。」と思われる。

3) 先願開示意匠の一部と後願部分意匠

『基準』(71.4.4.1)116頁は、「先願に係る意匠として開示された意匠の一部と後願の部分意匠との類否判断」について、「先願に係る意匠として開示された意匠と、後願の部分意匠とが、①先願に係る意匠として開示された意匠が全体意匠であるか部分意匠であるか、②先願に係る意匠として開示された意匠の意匠に係る物品と後願の部分意匠の意匠に係る物品が同一、類似又は非類似のいずれであるかを問わず、先願に係る意匠として開示された意匠の中の後願の部分意匠の「意匠登録を受けようとする部分」に相当する一部と、後願の部分意匠の「意匠登録を受けようとする部分」との用途及び機能が同一又は類似であって、それぞれの形態が同一又は類似であ

る場合、先願に係る意匠として開示された意匠の中の後願の部分意匠の「意匠登録を受けようとする部分」に相当する一部と後願の部分意匠とは類似する。」と述べる（アンダーラインは筆者）。

この『基準』によれば、先願開示意匠の一部(引用意匠)と後願の部分意匠は、①部分の用途機能と②部分の形態の 2 つの要素が類似であれば類似することになる。一見すると、『基準』の部分意匠の類否判断とは異なり、部分意匠の「意匠に係る物品」と「部分の位置等」の要素を除いた類否判断になっているように思われる。

通常は、『基準』(71.4.2.2.1)111頁「公知の意匠と部分意匠との類否判断」で規定するように、「部分意匠の意匠に係る物品と公知の意匠の意匠に係る物品とが同一又は類似」であることを前提として、①意匠に係る物品、②当該部分における用途及び機能、③当該部分の形態、④当該部分の位置、大きさ、範囲、という 4 要素について共通点及び差異点を認定評価して類否判断するとされている。

前記『基準』(71.4.4.1)は、①部分の用途機能と②部分の形態の 2 つの要素のみで判断すると規定するが、通常の部分意匠の類否判断基準と比較すると、「①部分の用途機能」において、実質的に①意匠に係る物品、②当該部分における用途及び機能等、④当該部分の位置等の 3 要素全てを認定判断しようとするものと思われる。なお、この基準は、前記の「先願開示意匠の全体」を引用意匠と認定し、「引用意匠の一部」と後願意匠を対比するとの解釈に基づくものかもしれない。

東京地判平成30・11・6〔検査用照明器具〕平成28(ワ)12791は、この『基準』(71.4.4.1)と同様に、本件登録部分意匠の構成態様の認定において、①意匠に係る物品の用途機能、②部分の用途機能、④部分の位置等の 3 要素全てとともに、③部分の形状等についても認定している。部分意匠と全体意匠とをカテゴリカルに区別しないで、類否判断をする場合には参考になる認定・類否判断である*6。また、知財高判令和元・7・3〔検査用照明器具〕平成30(行ケ)10181でも、「本件実線部分の形態」について、「a

前面に発光部のある検査用照明器具に設けられた後方部材(放熱部)であり、後方部材の後方に電源ケーブルを設けていない。」等と認定しており、①意匠に係る物品の用途機能、②部分の用途機能、④部分の位置等の3要素全てにも係る認定をしている。これらの裁判例は、「意匠自体」の構成態様の認定は、「物品(物品の部分)の形状等」の総合的な認定であり、「物品(物品の部分)」と「形態」とを分離して認定するものでないことを示唆する*7。

- *1 『意匠審査基準』(平成31年4月、以下『基準』という。)(24.1.2) 57-58頁。
- *2 例えば、審決2016・4・12〔包装用容器用型紙〕不服2015-17025、審決2015・9・29〔照明器具〕不服2015-10257がある。審決2015・2・20〔引出用側板〕不服2014-18967は、部品意匠であるが、「本願意匠が、引用相当部分に類似するということとはできない」し「本願意匠は引用意匠の一部に類似しない」と述べる。
- *3 例えば、審決2011・2・25〔包装用缶〕不服2010-21972、審決2010・3・29〔衣類乾燥機付電気洗濯機〕不服2009-18964がある。
- *4 平成31年4月改訂前『意匠審査基準』(61.1.1)および『平成10年改正意匠法意匠審査の運用基準』(6.3) 66頁参照。
- *5 『平成30年12月14日産業構造審議会 知的財産分科会 第10回意匠制度小委員会 議事録』16頁では、「今後は、意匠登録を受けようとして開示された範囲が意匠権の内容となりますので、部分意匠、全体意匠というカテゴリー自体は意識しない制度になる」と述べている。
- *6 梅澤修『「造形デザイン」の知財判決紹介(22)』(特許ニュースNo.14948 令和元6.12) 4頁参照。
- *7 なお、本判決知財高判令和元・7・3〔検査用照明器具〕は、本件登録意匠「検査用照明器具」(部分意匠)に対する引用意匠1「電子機器用の部品としてのタワー型ヒートシンク」について、「引用意匠1に係る物品は、電子機器用の部品としてのタワー型ヒートシンクであるから、それ自体としては、本件意匠の物品との間に同一性又は類似性はないが、意匠登録の対象である本件実線部分が検査用照明器具のうち放熱機能を有する部材であることから、更に本件意匠と引用意匠1との共通点及び相違点を検討する。」とし、通常は、物品の相違だけで類似しないとされる両意匠について、類否判断をしている。大阪高判令和元・9・5〔検査用照明器具〕平成30年(ネ)2523も同旨説示する。知財高判令和元・1・24〔箸の持ち方矯正具〕平成28(行ケ)1016が、緩やかな物品類似の判断を前提として、本件部品意匠と引用部分意匠との類似の可能性を示唆しているが(梅澤修「意匠の類否判断における「物品の類似」と「対比対象」」(DESIGN PROTECT 2018 No.120 Vol.31-4、18頁)参照)、本判決は、部分意匠の当該部分の用途機能が、部品意匠と共通するならば、意匠に係る物品が類似しなくとも、「意匠自体」が類似する可能性を示唆するといえよう。

VI. 被告意匠の認定

1. 被告製品と被告意匠

意匠権侵害を主張するためには、被告製品(被疑侵害製品)について「実施する意匠」(被告意匠・イ号意匠)が何かを認定(特定)することが重要である。例えば、「自転車」(イ)の登録意匠(意匠イ)の実施とは「意匠に係る物品」自転車の製造等であるが、具体的には、「登録意匠イと同一形態」の自転車を製造販売等することである。また、「自転車のハンドル」(ロ)の登録意匠(意匠ロ)の実施とは、「登録意匠ロと同一形態」のハンドルを製造販売等することである。そして、自転車(イ)のハンドルが(ロ)であれば、自転車(イ)を製造販売等することは、同時に必然的に、ハンドル(ロ)を製造販売等することにもなる。したがって、第三者が正当な権限なく自転車(イ)を製造販売等することは、登録意匠イの意匠権を侵害するとともに、登録意匠ロの意匠権も侵害することとなる可能性がある。侵害訴訟において意匠の利用関係が問題となるのは、このように被告製品の製造等が、必然的に被告製品の製造等にも該当する場合である*8。

以上のことは、部品意匠と同様に、被告製品の一部である部分意匠の場合にも当てはまる。「部分意匠の実施」は、「意匠に係る物品の部分の製造等」であり(意2条3項)、当該部分の形状等を有する物品の製造等を意味する。したがって、本件登録部分意匠の対比対象である被告意匠は、被告製品の一部である部分意匠である*9。

そうすると、被告意匠としては、①製品全体の意匠、②製品の部品の意匠、③製品の部分意匠、④製品の部品の部分意匠という4類型が考えられる。被告製品に包含される被告意匠が、登録意匠と類似すれば、被告製品の製造等は意匠権侵害となる*10。被告製品が本件登録意匠に類似する意匠を「備える(具備する)」ならば侵害となるともいえよう*11。なお、以上のことは、新たに意匠として保護対象となる、「建築物(建築物の部分)」「画像(画像の部分)」にも同様に当てはまる。

大阪地判昭和46・12・22〔机〕昭和45(ワ)507(無

体集3巻2号414頁)は、「意匠の利用関係の有無は、…意匠中に他の登録意匠の全部が包含されているか否かを問題とするものであるから、その判断は、一個の意匠を構成する一部が登録意匠全部と同一又は類似であるかを検討することによつてなされるべきことはむしろ当然で…一個の意匠の一部を分離して観察の対象とすることは決して意匠の本質を誤るものではない」と述べている。これは、意匠権侵害判断において、被告製品の一部を被告意匠として抽出認定し、本件登録意匠と類否判断することを肯定するものである。

また、本件登録意匠が構成要素の一部しか特定しない場合、例えば、「形状の意匠」(模様色彩を限定しないもの)の場合、対比対象として模様色彩を除いた被告意匠を認定することも許されよう。さらに、「変化する意匠」についても、本件登録意匠の変化内容に相当する被告意匠を対比対象として認定することが考えられる。これらの場合も、部品や部分意匠の利用関係の侵害と同様に、本件登録意匠に同一又は類似する被告意匠が、被告製品において視認できるか否かを判断することで、意匠権侵害の有無を判断できると思われる*12。

なお、『基準』改訂によって、部分意匠と全体意匠の類似関係が肯定されたように、例えば、本件登録意匠が部分意匠であっても、極めて微細な部分を受けようとしな部分としている場合などは、被告製品全体意匠と本件部分意匠が類似することがありうる。また、本件登録意匠が形状のみの意匠であっても、被告製品の模様色彩に特徴がない場合には、被告製品全体意匠と類似する場合がある。これらの場合には、類似関係と利用関係が重疊的に成立しているといえよう。東京高判昭和54・1・24〔モールド〕昭和53(行ケ)69(無体裁集11巻1号1頁)は、「二個の意匠が類似するか否かと、利用関係にあるか否かと、本来別個の問題である。」とし、「利用関係にあることが肯定されれば直ちに両者の意匠が非類似であるとすることはできない。」と述べる*13。意匠全体として類似すると判断するか、構成要素を限定して利用関係侵害と判断するかは、いずれも許され

ると思われる。

- *8 大阪地判昭和46・12・22〔机〕昭和45(ワ)507(無体裁集3巻2号414頁、判タ275号376頁)は、「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」と述べる(以下、注記におけるアンダーラインは筆者)。
- *9 茶園成樹「意匠の利用について」(知的財産法研究 2003-12-No.129) 6頁は、「登録部分意匠の侵害が争われる場合に対比対象となるのは、被告が製造、販売等を行う物品(「イ号物品」)の全体意匠における部分意匠に相当する部分である。…イ号物件に関しても、全体意匠とともに全体意匠の部分の意匠が存在する」と述べる。また、寒河江孝允・峯唯夫・金井重彦編著『意匠法コメンタール(第2版)』(レクスネクス・ジャパン 2012年)〔高橋淳〕405頁は、「部分意匠と被告製品の部分意匠に対応する部分の意匠とを対比して類否判断を行う。」と述べる。詳しくは、本連載「意匠法の問題圏(10)(11) DESIGN PROTECT 2014 No.104 Vol.27-4、18頁、2015No.106 Vol.28-24、30頁参照。また、梅澤修『造形デザイン』の知財判決紹介(9)〔サンダル〕(特許ニュースNo.13605 平成25.11.22)参照。
- *10 茶園前掲(*9) 6頁は、「利用関係とは、全体意匠と非類似であるという要件を無視すれば、対比対象を全体意匠の一部とする場合の類似関係を意味するものとなろう。」と述べる。また、峯唯夫『ゼミナール意匠法〔第2版)』(法学書院 2009年)130頁も、部分意匠について、「対象となる意匠の中に原告の登録意匠が存在していれば「侵害」であり、「侵害」であることの根拠として26条を持ち出すまでもない」と述べる。
- *11 大阪地判平成25・9・26〔遊技機用表示灯〕平成23(ワ)14336参照。梅澤修『造形デザイン』の知財判決紹介(10)〔遊技機用表示灯)〕(特許ニュースNo.13725 平成26.5.27)参照。
- *12 なお、前掲(*8)大阪地判昭和46・12・22〔机〕は、利用関係を「意匠に係る物品が異なる場合」と「同一である場合」の二つに大別する。茶園成樹「利用関係による意匠権侵害について」(DESIGN PROTECT 2014 No.103 Vol.27-3)15頁は、「部品・完成品型」と「形態要素付加型」の利用関係と述べる。だが、境界は曖昧であり、本件「机」と「書架付き机」も近似物品である。
- *13 渋谷達紀『知的財産法講義Ⅱ〔第2版)〕著作権法・意匠法(有斐閣 2007年)618頁は、「利用意匠が基本意匠と非類似であることは、利用意匠であることの必須の要件ではない。」と述べる。

2. 被告製品と被告意匠に係る物品

1) 独立取引性

一般に、意匠に係る物品は、独立して取引の対象となる物品でなければならず、被告製品も独立取引

性がある物品でなければならない^{*14}。

ただし、前記のように被告製品と被告意匠(に係る物品)を区別する場合には、「被告意匠に係る物品」は、被告が製造し販売する製品でなくともよい。例えば、大阪高判昭和57・9・16〔鋸用背金2審〕昭和57(ネ)43(無体集14巻3号571頁)では、「イ号物件である背金と把持柄とをそれぞれ各別の業者から仕入れ、」鋸を組み立て販売する行為が、「鋸用背金」意匠権の侵害とされている。

なお、利用関係を否定する裁判例は多いが、いずれも、被告意匠が、被告製品において視認性や区別性がないこと、又は、本件意匠に類似しないことから利用関係を否定したものである^{*15}。

2) 現場施工製品としての被告製品

現場施工製品については、『基準』7～8頁は、「土地及びその定着物であるいわゆる不動産は、物品とは認められない。ただし、使用時には不動産となるものであっても、工業的に量産され、販売時に動産として取り扱われるもの、例えば、門、組立てバンガローは、物品と認められる。」と規定する。この「動産として取り扱われる」ことの具体的内容については、「運搬可能性」を要件とする見解もあるが^{*16}、意匠全体では運搬不可能と思われる登録例も多く、必ずしも明確ではない。

知財高判平成28・7・13〔道路橋道路幅員拡張用張出し材2審〕平成28(ネ)10001(判時2325号94頁)^{*17}は、「被告から購入者へ納入される際には、ベース部、カバー部及びブラケットが組み立てられていない状態であったとしても、実質的には、その組立ての手順を問わず、道路橋のコンクリート床版部に結合するための、ベース部、カバー部及びブラケットからなる鋼製地覆を販売するものと認められる。」と述べ、また、「被告製品が、組み立てられた後、仮に橋の一部として使用時には不動産となるとしても、工業的に量産され、動産として販売されている以上、意匠法上の物品に該当することは明らかである。」とし、被告製品は「一体の製品として製造、販売されていると評価」できると述べる。このよう

に、現場施工製品も、「一体の製品として製造、販売されていると評価」できるならば意匠法上の物品と解すことができよう。

さらに、2019年意匠法一部改正によって、意匠として「建築物」が加わったことを考慮すると、物品としての「組立て家屋」等について、「販売時に動産として取り扱われるもの」との基準については緩やかな運用が妥当と思われる。また、「組立て家屋」等と「建築物」が、その用途機能及び形態において共通する場合には、意匠として類似すると判断されるべきものと思われる^{*18}。

*14 東京地判昭和52・2・16〔車輪用ナット〕昭和49(ワ)3436(無体裁集9巻1号43頁、判タ360号261頁)は、「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」はないと述べる。

*15 渋谷前掲(*13)608頁は、「非権利者の物品(被告意匠の実施物品)は、経済的に独立して取引の対象となるものでなければならない。」とし、裁判例として、名古屋地判昭和59・3・26〔豆乳仕上機〕昭和55(ワ)577(無体裁集16巻1号199頁)、及び東京地判平成16・10・29〔ラップフィルム摘み具〕平成16(ワ)17501を挙げる。なお、いずれの裁判例も、利用関係の可能性までを否定したものである。同旨裁判例として、名古屋高判昭和60・4・24〔豆乳仕上機2審〕昭和59(ネ)224(無体裁集17巻1号183頁)、東京地判平成5・4・14〔端子金具1審〕平成3(ワ)7321(染野判例6601の10頁)、東京高判平成6・2・1〔端子金具2審〕平成5(ネ)1727号(染野判例6601の16頁)がある。

*16 高田忠『意匠』(有斐閣1969年)38頁は、「意匠登録の対象となる組立家屋は、(i)量産に適し、(ii)組立てられた状態で運搬が可能と思われるものに限るべきである(現実に運搬されることを常態とする必要はないが)」というやや厳しい基準を設定している。

*17 梅澤修「侵害差止請求事件判示事項130」(DESIGN PROTECT 2018 No.117 Vol.31-1)68頁参照。

*18 渋谷前掲(*13)608頁は、「建築物」(不動産)について「組立て家屋」意匠権の侵害の可能性を述べている。すなわち、「意匠権を侵害する非権利者の物品は、意匠登録が可能なものに限られない。たとえば、…登録された「組立て家屋」と形象が同一または類似のものを無断実施する行為は、「組立て家屋」の意匠権を侵害する。」と述べる。

3. 被告意匠の認定

1) 視覚的美感を起こさせるもの

① 視認性

被告製品の一部を被告意匠と認定する場合、本件

登録意匠を実施していると評価できるのは、被告製品において被告意匠が全部視認(細部を除く要部が全部視認)される場合である*19。

内部部品として使用され、製品外観として視認されない場合には、当該部品意匠の意匠的效果が発揮されない状態での使用であるから、当該意匠に係る物品の意匠的な意味での使用ではなく、当該意匠の実施には当たらない*20。したがって、部品の製造は部品意匠の意匠権侵害となりうるが、被告製品において当該部品の全部が視認できない場合、その被告製品の販売は、部品意匠権の侵害とはならない*21。

少なくとも、本件登録意匠と対比可能な程度に被告意匠の要旨が視認できなければならない*22。だが、被告製品において、視認できない部分が僅かであれば、被告意匠が認定できないわけではない*23。また、大阪地判平成21・9・10〔ゴルフボール〕平成20(ワ)5712は、引用意匠の「不明な部分は、具体的構成態様における差異点として、上記全体的な意匠が視覚を通じて起こさせる美感に、視覚上意味のある差異を生じさせるかどうかを判断することにより類否判断をすることが可能である。」と述べる*24。被告意匠についても、被告製品において全てが視認できなくとも、本件登録意匠の対比意匠として類否判断をすることは可能であろう。

なお、カタログ等で内部部品を記載し、内部部品の形状等を販売時に顧客に示している場合には、意匠的な使用といえる可能性がある*25。だが、例えば被告製品「テレビ」における内部スピーカー構造のようにカタログで図示したとしても当該部品自体を直接視認する機会がないのであれば、意匠の実施とはいえない。

②美感(まとまりある形態)

被告意匠は、被告製品全体の意匠である場合は、物品の一体性に基づき、まとまりある形態(ゲシュタルト)として認識され、物品の形態として美感を起こさせるものである。被告意匠が、被告製品の一部に包含されている場合も、被告意匠がまとまりある形態として視認され、美感を起こさせるものでな

ければならない。

大阪地判昭和46・12・22〔机〕昭和45(ワ)507(無体集3巻2号414頁)は、意匠の利用とは、「意匠中に他人の登録意匠の全部が、その特徴が破壊されることなく、他の部分と区別しうる態様において存在することを要し、もしこれが混然一体となつて彼此区別しえないときは、利用関係の成立は否定される」と述べる。東京地判平成16・10・29〔ラップフィルム摘み具〕平16(ワ)17501(判時1902号135頁、判タ1196号229頁)が、利用関係の要件として、「本件意匠に対応する部分が、…他の部分と截然と区別して看取できることを要し」と述べるのも同旨である。この、「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」する関係(全部包含関係)は、美感を起こさせるものとしてのまとまりある形態が視認されることを意味する。まとまりある形態が抽出認定できない場合が、「混然一体となつて彼此区別しえないとき」であり、その場合は、本件登録意匠の対比対象としての被告意匠が認定できず、被告製品は侵害品とならない。

部分意匠についても、被告製品において対比対象としての被告意匠が抽出認定できない場合が考えられる。知財高判平成19・1・31〔プーリー〕平成18(行ケ)10317は、類否判断の結論として、「位置の差異によって…異なった美感を与える」と述べるが、そもそも引用意匠(本件相当部分)は、「ドーナツ状」等の形態としては「視覚上認識することができない」ものである。したがって、相当する引用意匠としてまとまった形態が認識できず、美感を起こさせる意匠が特定できなかった事例である。この裁判例と同様に、本件登録意匠に相当する形状が被告製品に視認できない場合、恣意的に形状を抽出することはできない、被告製品には相当する部分意匠が包含されていないのである*26。また、本件登録意匠と同じ形態が被告製品に存在しても、「混然一体となつて彼此区別しえないとき」も想定される。同じ形態が他の形態と一体となって異なる美感を起こさせることとなっている場合である*27。

なお、「形状と模様・色彩の意匠」については、

形状と模様・色彩が常に渾然一体となっており区別しえないとの見解もある*28。だが、「形状・模様・色彩」は、そもそも実在の物品から抽象された形態要素であり、それぞれが別個に認識可能な形態要素である*29。一般的には、形状は模様と独立して認識可能であり、実務的にも線図で表現された形状だけの登録意匠も多い*30。形状の意匠は、模様や色彩を限定しないものと認定した裁判例もある（下記参照）。形状と模様・色彩は、渾然一体となり区別できない場合もあるが、多くの場合は、その形状のみを模様・色彩から区別して認識でき、形状のみを「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」視認可能と思われる*31。

2) 被告意匠の類型に関する裁判例

前記のように、本件登録意匠の対比対象としての被告意匠には、①製品全体の意匠、②製品の部品の意匠、③製品の部分意匠、④製品の部品の部分意匠という4類型がある。また、意匠の構成要素の一部しか特定しない本件登録意匠の場合には、⑤製品の意匠構成要素の一部の意匠、⑥製品の変化の一態様の意匠を被告意匠とする類型がある。上記の①以外の類型はいずれも、被告製品の一部を被告意匠とする類型である。なお、現実の被告製品には、機能や内部構造及び特定の材質等があるから、①全体の意匠であっても、被告製品から被告意匠を抽出認定することにおいては同様である。

①製品全体の意匠

多くの裁判例における被告意匠は、この類型と思われるが、意外に裁判例は少ない。例えば、最近では、(a) 大阪地裁判平成27・10・26〔ロッカー用ダイヤル錠付き把手〕平成26(ワ)11557は、線図で表された本件意匠に対し、カラー写真で被告意匠を特定している。

②製品の部品の意匠

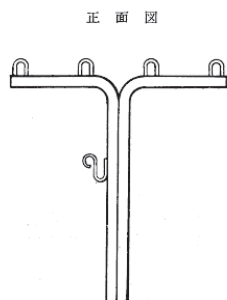
被告製品の部品(一部の部材を除く場合も含む)を被告意匠とする裁判例として、(a) 大阪地判昭和

46・12・22〔机〕昭和45(ワ)507(無体裁集3巻2号414頁、判タ275号376頁)は、被告製品「学習机」(書架付き)から、書架を除いた机部分を対比対象とする。(b) 東京地判昭和46・8・30〔物干用竿掛1審〕昭和45(ワ)1507(本訴)、45(ワ)4126(反訴)(染野判例2585の38頁)〔図2〕は、「被告製品には直立部(軸)のコンクリート製支持台」があるが、「この種支持台は、一般に付加的構造物であり、被告製品が本件登録意匠に類似する意匠にかかる物し用竿掛をそのまま有している以上、右支持台の有無が前示判断を左右するものとは考えられない。」とし、意匠権侵害を認めている。(c) 東京高判昭和48・4・26〔物干用竿掛2審〕昭和46(ネ)2418(判タ306号272頁)は、「控訴人の製品が本件登録意匠に類似するか否かは支持台を設けない状態で比較して判断すべきである。」と述べる。(d) 大阪高判昭和57・9・16〔鋸用背金2審〕昭和57(ネ)43(無体裁集14巻3号571頁)は、被告製品「鋸」(ハ号物件)に使用する「鋸用背金」(イ号物件)の意匠が本件意匠と類似すると述べる。(e) 東京地判平成20・11・13〔顕微鏡1審〕平成18(ワ)22106は、本件登録意匠「レンズチップ意匠」(顕微鏡の部品)と被告製品「顕微鏡」の「レンズチップ」(部品)とを対比し侵害を肯定している*32。

③製品の部分意匠

被告製品の一部(部分)を被告意匠(部分意匠)と明記する裁判例として、(a) 大阪地判平成17・12・15〔化粧用パフ〕平成16(ワ)6262(判時1936号156頁、判タ1214号268頁)は、「イ号物件」の本体部分の意匠を「イ号意匠」とし、「イ号意匠はイ号物件の一部を構成するものにすぎない。」と述べる。同様に、被告製品の一部を被告意匠とするものとして、(b) 大阪地判平成19・10・1〔平板瓦〕平成18(ワ)4494、(c) 大阪地判平成22・1・21〔マンホール蓋用受枠1審〕平成20(ワ)14302、(d) 大阪地判平成25・1・22〔放電ランプ1審〕平成23(ワ)529、(e) 東京地判平成25・4・19〔サンダル〕平成24(ワ)3162(判タ1416号366頁)がある。(f) 大阪地判平成25・9・26〔遊技機用表示灯〕平成23(ワ)14336は、事案の概要で、「原

●図2 本件登録意匠229476号



告の登録意匠(部分意匠)に類似する意匠を備える…遊技機用表示灯を広告宣伝し、輸入又は製造し、販売している」と述べる。被告製品が、本件意匠を「備える(具備する)」場合に意匠権侵害が成立すると解される。その他、(g) 東京地判平成27・5・15〔包装用箱1審〕平成26(ワ)12985、(h) 大阪地判平成31・3・28〔爪切り〕平成29(ワ)2011、(i) 大阪高判令和元・9・5〔検査用照明器具〕平成30年(ネ)2523がある。

なお、被告製品全体意匠を被告意匠とし、対比対象(比較対象)として相当部分を認定する裁判例としては、(a) 知財高判平成23・3・28〔マンホール蓋用受枠2審〕平成22(ネ)10014、(b) 大阪地判平成24・5・24〔角度調整金具用揺動アーム1審〕平成23(ワ)94761(判時2179号118頁、判タ1404号260頁)がある。しかし、意匠権侵害が成立するためには、本件登録意匠と被告意匠が類似する必要がある。対比対象が被告意匠であり、被告製品の一部に包含される意匠を被告意匠と認定すべきであろう。

④製品の部品の部分意匠

被告製品の部品の部分意匠を被告意匠とした裁判例として、(a) 大阪地判平成29・2・14〔靴底1審〕平成28(ワ)675がある。本件登録意匠は「靴底」の部分意匠であり、被告製品は「靴」であるが、「靴底」の部分意匠を対比対象(被告意匠)としている。意匠権侵害は否定されたが、部品意匠(靴底)と製品意匠(靴)との利用関係のみならず、部品(靴底)の部分意匠と製品(靴)との侵害(利用関係)の可能性を示唆する。

⑤製品の意匠構成要素の一部の意匠

本件登録意匠の構成内容に相当する、被告製品の意匠構成要素の一部のみを被告意匠として認定している裁判例として、(a) 前橋地決昭和39・12・22〔鉢等〕昭和39(ヨ)61(判タ172号188頁)は、「本件各意匠権は債権者の主張のとおりいずれも着色の限定はなく、しかも透明の物品であると不透明の物品であることを問わず、その適用がある」と述べる。(b) 名古屋地判昭54・12・17〔ねじ切り盤〕(昭和51(ワ)2723、無体裁集11巻2号632頁)は、本件登録意匠はモノクロ写真で現わされたもので、「色彩を限定しないものであることが認められるから、色彩の差異による審美的効果への影響は無視する」と述べる。(c) 千葉地決昭和55・1・28〔手提袋〕(昭52(ヨ)253号・特許と企業170号51頁)は、「本件登録意匠群は手提袋の形状だけの意匠と解する」とし、また、「形状だけの意匠において余白の部分は、模様、色彩の限定はないと解するのが相当である」と述べる。(d) 大阪地決昭和55・4・8〔手提袋〕(昭55(ヲ)832号・審決取消訴訟集55年地裁539頁、特許管理別冊判例集(昭和55年)II 353頁)は、千葉地決昭55・1・28〔手提袋〕の仮処分執行方法に関する異議申立事件であり、「仮処分裁判所がその主文において該意匠専用実施権侵害物件として特定した目的物について特段、模様や色彩について限定しなかったことは、間接的にせよ、明白である。」と述べる。(e) 大阪地判平成6・7・19〔脱臭剤容器〕平成5(ワ)8250(知財集26巻2号582頁)は、「模様は被告商品全体を包装した透明な熱収縮性合成樹脂フィルムに印刷されたものであり、被告容器の構成部分とは認められない」と述べる。(f) 東京地判平成20・11・13〔顕微鏡1審〕平成18(ワ)22106は、「本件カード意匠は、物品の形状を対象とするものであって、模様は問題とならない」と述べる。(g) 知財高判平成21・5・25〔顕微鏡2審〕平成20(ネ)10088は、「本件カード意匠は、色彩や文様を問うことなく、図面代用見本に表された形状により示されている意匠と解すべきで…(模様色彩を有する)支持ラベルの有無は、…類否判断の上では、相違点として考慮する必要はな

い。」と述べる^{*33}。(h) 東京地判平成25・4・19〔サンダル〕平成24(ワ)3162は、「被告意匠は青色である」が、「本件意匠は色を限定していない意匠と解されるから、実質的な差異とはいえない。」と述べる。(i) 東京地判平成27・5・15〔包装用箱1審〕平成26(ワ)12985は、本件意匠は図面に記載された形状のみの意匠であり、「被告商品に使用されている各包装用箱に係る形状〔各包装用箱に係る意匠は、色彩を除き、各商品に共通である。〕を「被告意匠」という」と述べる。

⑥製品の変化の一態様の意匠

本件登録意匠は、変化の一態様に係る意匠であると認定し、対比対象としての被告意匠についても変化の一態様の意匠を認定している裁判例として、(a) 大阪地決昭和55・9・19〔保管庫〕昭和55(ヨ)1069(無体集12巻2号514頁)は、本件登録意匠が、「その動き、開き等の意匠の変化の前後の状態がわかるような図面を作成添付」しておらず、「抽出開状態の形状を意匠の要素」とすることはできないとし、「本件に関する意匠を検討する場合、抽出内部の棚の構成、形態は特段考慮すべきものではない」と述べる。(b) 知財高判平成28・1・27〔包装用箱2審〕平成27(ネ)10077は、「本件意匠登録願及び本件公報のいずれにも本件意匠が動的意匠(意匠法6条4項)であることは示されておらず、また、いわゆる六面図及び斜視図のいずれにも組立経過中のものは示されていない。」として、本件意匠を動的意匠とは認定せず、「開口状態」の対比もしていない。(c) 大阪地判平成29・2・7〔美容用顔面カバー〕(平成28(ワ)5739)〔図3〕は、「本件意匠に係る美容用顔面カバーが一般的に二つ折りにされて販売ないし保管されるとしても、本件において原告は、被告商品を顔面に装着するため展開した使用状態での形状を捉えて、これが本件意匠に類似し本件意匠権侵害となるとしているのであるから、これと異なる状態の被告商品の形状を前提に反論する被告の主張は失当であり、本件においては、あくまで被告商品の上記状態の形状を検討すべきものである。」と述べる。

●図3 被告商品写真1



3) 被告意匠

以上のように、被告意匠の認定は、被告製品から、本件登録意匠に対応する被告意匠を抽出認定する作業である。被告製品において本件登録意匠と同一又は類似する被告意匠が存在するならば、被告製品の製造等は本件登録意匠又は類似する意匠の実施といえる。なお、被告意匠は、被告製品において「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」されていることが必要である。すなわち、被告製品において、被告意匠が全部視認でき、まとまりある形態として美感を起こさせるものでなければならない。

*19 前掲(*8) 大阪地判昭和46・12・22〔机〕が述べる、「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)には、全部視認されることが必要であり、全部視認性がない場合は「必然的に実施する関係」ではない。神戸地判昭和56・12・25〔鋸用背金1審〕昭和52(ワ)1288(無体例集14巻3号581頁)は、「ある意匠を実施しても他の登録意匠またはこれに類似する意匠の一部の実施にしかならない場合には、利用関係はない」と述べる。

*20 渋谷前掲(*13) 619頁は、「部品が完成品の全くの内部構造となっているような場合は、他の意匠を実施しても、登録意匠が視覚を通じて美感を起こさせること(2条1項参照)はない、すなわち、他の意匠の実施に伴い、登録意匠に係る物品は使用されるが、登録意匠は、意匠として実施されることがない。…製品を美化するための用具…ないしは意匠としての実施がなければ、権利侵害は否定される。」と述べる。「物品の使用」と「意匠としての実施」とに分けて説明しているが、意匠の実施(使用)とは、視認可能な状態での実施(使用)のみを意味すると解するのが簡明であろう。知財高判平成17・8・30〔プリント配線板用コネクタ2審〕平成17(ネ)10016は、「被告コネクタは…外部から視覚を通じて認識されることはないのであるから、被告製品中には被告コネクタが使用されていることが、本件

意匠の実施行為としての使用に該当するものと認めることはできない。」と述べる。

- *21 東京地判平成16・10・29〔プリント配線板用コネクタ1審〕平成16(ワ)793は、被告製品が「液晶テレビ及び液晶モニター」であり、「被告製品の流過程をみる限り、被告コネクタは、被告製品に内蔵されたままの状態の外観に現れず、被告製品の取引者、需要者が外部から視覚を通じて認識されることはない。そうすると、被告コネクタの意匠は、被告が関与する流過程においては、本件意匠権の保護の対象とはならないというべきであるから、被告製品の輸入販売は、本件意匠権の侵害とはならない。」とされた。
- *22 東京地判平成15・1・31〔減速機1審〕平14(ワ)5556、及び、東京高判平成15・6・30〔減速機2審〕平15(ネ)1119は、「被控訴人製品の全体の構成態様においては、本件登録意匠の要部であるケーシングのモーター側端の具体的な形状が外部から認識できないものであるから、被控訴人製品が本件登録意匠を利用しないし包含しているということとはできない。」と述べる。
- *23 大阪高判昭和57・9・16〔鋸用背金2審〕昭和57(ネ)43(無体集14巻3号571頁)は、「中子部は把持柄に挿入されて外部から見えない」が、「中子部は要部ではなく」、「要部の形状が一致する両意匠は類似意匠」と述べる。
- *24 詳しくは、本連載「意匠法の問題圏第21回」(DESIGN PROTECT 2019 No.122 Vol.32-2)18頁参照。
- *25 大阪地判平成20・9・11〔カップリングホーン〕平成19(ワ)1411は、「被告製品においては、被告ホーンの全容を外部から認識できず、わずかに被告ホーンの頭部が露出しているにすぎないのであり、また被告ホーンの交換時に当たって、被告ホーンの形状を示す写真や説明図を顧客に示しているとも認められないのであるから、被告製品において本件登録意匠が利用しないし包含されているということとはできない。」と述べる。本件は、交換時にカタログ等で「形状を示す写真や説明図を顧客に示して」いる状態があれば、侵害の可能性があることを示唆する。なお、微小物品でも拡大鏡やカタログ等で形状を視認できる場合は視認性が認められる(知財高判平成18・3・31〔コネクター接続端子〕平成17(行ケ)10679判時1929号84頁)。知財高判平成28・7・13〔道路橋道路幅員拡張用張出し材2審〕平成28(ネ)10001も、カタログ販売状態が考慮されている。
- *26 茶園前掲(*12)16頁は、部分意匠の対比対象について、「全体意匠とは独立の美感を起こさせるものであるかどうかは問題とならないから、」[「他の部分と区別し得る態様において包含されていることは要求されない」と述べる。しかし、対比対象(被告意匠)としての部分の形態については、「美感を起こさせるもの」(まとめりある形態)との要件は必要と思われる。
- *27 吉原省三「部分意匠の問題点」『知的財産と現代社会(牧野利秋判事退官記念)』(信山社1999年)6頁は、「部分意匠に係る部分が全体意匠の中に取り込まれて、全く別の美感を生じるに到った場合」について述べる。「たとえば、部分意匠は栓抜き等の柄の部分で扇をモチーフとしたものであるのに対し、対象物(イ号)の全体は鳥の形をしていて、柄は鳥の尾羽として認識されるというような場合である。このように別の美感の構成要素となってしまう場合

には、部分意匠の効力は及ばない」と述べる。

- *28 加藤恒久『意匠法要説』(ぎょうせい1981年)351頁は、「両者の間が非類似であると判断されている以上、その模様が形状と有機的に結合して独自の価値を形成しているものであると考えられる。従って、その先行意匠における形状は、対比される形状+模様の意匠においては、形状のみの意匠としての価値としては独立して利用されていないものというべきである。それゆえ、第26条において形状のみの先願登録意匠とその形状+模様の後願登録意匠の間には利用関係は存在しないと考へたい。」と述べる。また、茶園前掲(*9)8頁も、「形状と模様は渾然一体となっており、形状が模様と区別し得る態様で存在することはあり得ないように思われる」とし、また、茶園前掲(*12)、15頁は、「登録意匠が形状のみを構成要素とするもので、被疑侵害者が製造や譲渡等をする物品の形態Yが、これに色彩・模様を付加したものである場面で、Yにおいて、形状が、色彩・模様とは区別し得る態様において包含され、Yとは異なる美感を生ぜしめると考へることができない。」と述べる。
- *29 斎藤瞭二『意匠法概説』(有斐閣1991年)149頁は、「意匠とはまた、物品そのものをいうものではない。有体的存在である物品の、その「形状」を觀念して「意匠」としたものである。決して、その物品の物質的存在のすべてを觀念したものではない。」とし、「侵害事件(実施しているものであるから、その物品は当然に質量を伴い、色彩を有する)において、イ号意匠を図面によってあらわし、形状の意匠に特定して、意匠登録原簿の図面によってあらわされた登録意匠と対比するもの、こうした觀念上の操作が背景にあって行われるものである。」と述べる。
- *30 模様にはレリーフ模様もあり、形状と模様の区別は相対的であり、「地」と「図」の関係で捉えるべきものと思われる(詳しくは、本連載「意匠法の問題圏第4回」(DESIGN PROTECT 2012 No.95 Vol.25-3)10頁参照。
- *31 詳しくは、本連載「意匠法の問題圏第6回」(DESIGN PROTECT 2013 No.98 Vol.26-2)31頁参照。また、小谷悦司・小松陽一郎編著『意匠・デザインの法律相談』(青林書院2004年)[小谷悦司]425頁は、千葉地決昭和55・1・28〔手提袋〕(昭52(ヨ)253号・特許と企業170号51頁)を参照しつつ、「模様と色が付された袋の意匠の中より形状の意匠を視覚上区別して観察し得る場合に限り、袋の形状のみの登録意匠を利用するものとして侵害を問い得る実益があるものと言えます。もし、そのような侵害形態を認めないとするならば形状において従来存しなかった特徴ある意匠の創作をして形状の意匠登録しか取得しなかった場合に、他人がその形状に模様や色彩を付すことにより侵害を免れるとするなら独創性の高い形状の意匠の創作者は無数に存在する模様や色を付した意匠に登録を得ておかなければならないこととなり、意匠権者の保護が薄くなってしまいかねません。」と述べる。
- *32 梅澤修『造形デザイン』の知財判決紹介(1)[顕微鏡]上、下(特許ニュースNo.12715、127126平成22.4.1、2)参照。
- *33 詳しくは、同上参照。

(つづく)