

『造形デザイン』の知財判決紹介 (23)

—部分意匠と部品意匠の類否、及び、創作非容易性—

大阪高判令和元年9月5日〔検査用照明器具〕平成30年（ネ）第2523号

意匠権侵害差止等請求控訴事件（原審 大阪地方裁判所平成28年（ワ）第12791号）

京橋知財事務所
弁理士 梅澤 修

【事案の概要】

本件は、「意匠に係る物品を検査用照明器具とする本件意匠（放熱部の部分意匠）」の意匠権を有する一審原告が、「被告製品イ号物件からヘ号物件の放熱部の意匠」は本件意匠に類似し、被告製品の製造、販売等は本件意匠権を侵害するとして、その差止め等を請求した事案である。原審は、旧型（イ号ないしハ号）の製造販売は本件意匠権の侵害となるが、新型（ニ号ないしヘ号）の意匠は、本件意匠に類似しないとした。これに対し、それぞれが控訴したものである。大阪高裁は、結論としては、本件意匠に無効理由はなく、被告製品意匠との類否についても原審の判断をほぼそのまま維持し、いずれの請求も棄却した。だが、無効理由とされた引用意匠（乙8意匠。タワー型のヒートシンクの意匠）と本件意匠との類否判断の内容、及び、創作非容易性判断の内容が原審と相違し、注目すべき点がある。

また、本件意匠について同じ引用乙8意匠に基づく意匠登録無効審判があり、その審決取消訴訟でも本件意匠に無効理由はないとされている（知財高判令和1・7・3〔検査用照明器具〕平成30（行ケ）10181）。この知財高裁判決とも対比しつつ検討する。なお、原審大阪地裁判決については、本連載の前回（特許ニュース令和元年6月12日 No. 14948）で、「部分意匠の意匠権侵害と寄与率」を中心に検討した。（以下、アンダーラインは筆者の記入である。）

【要旨】

「1 争点2（本件意匠は意匠登録無効審判により無効にされるべきものか）について

(1) 本件意匠及び一審被告引用の各意匠

ア 本件意匠

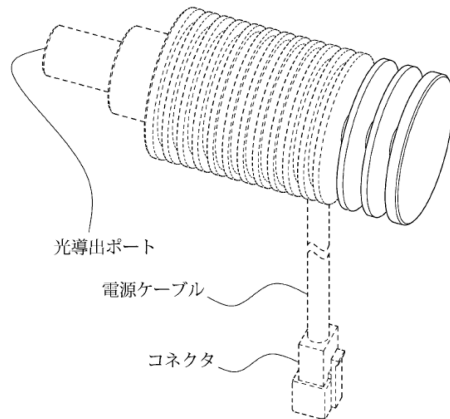
(ア) 意匠に係る物品等

本件意匠の意匠に係る物品は、工場等において使用される、LEDや光学素子を内蔵し、先端の光導出ポートから製品に向けて光を照射して製品の傷やマーク等の検出

する検査用照明器具であり、…」

【本件意匠】（意匠登録第1224615号）

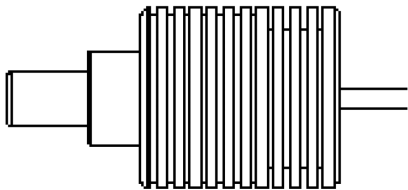
【参考斜視図】



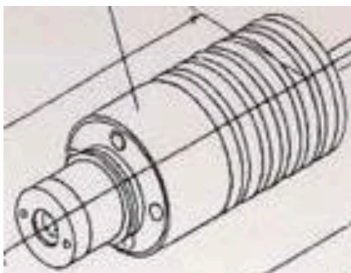
【乙8意匠】（タワー型ヒートシンク）（引用意匠1）



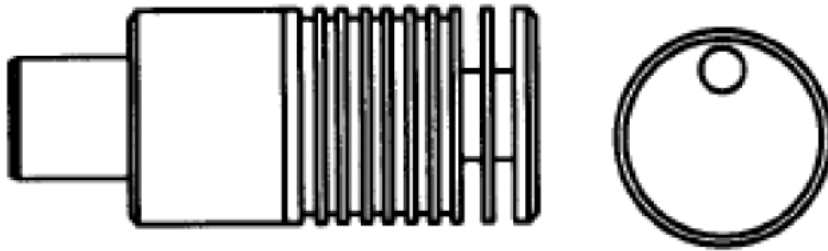
【乙7等意匠】（一審被告の製品である同軸・スポット照明）（引用意匠2）



【乙4意匠】（前端部から光線（レーザー光）を照射する照明器）



【乙 1 2 意匠】（意匠登録第1175712号）（引用意匠 3）



「(2) 無効理由 1（乙 8 意匠に基づく新規性欠如）について

ア 意匠に係る物品の同一性又は類似性

…乙 8 意匠に係る物品は、電子機器の放熱用部品であるから、本件意匠とは意匠に係る物品が同一又は類似であるとは認められない。したがって、この点に関する一審被告の主張は理由がない。

もともと、本件実線部分が検査用照明器具の放熱部であることから、更に本件意匠と乙 8 意匠とを対比することとする。

イ 本件意匠と乙 8 意匠との対比

…本件意匠と乙 8 意匠とは、① 機器に設けられる放熱部であるという限度で共通するほか、② その中心に円柱状、同一径の支持軸体が設けられている点、③ フィンの形状・大きさが、薄い円柱状で、支持軸体よりも径が大きく、互いに等しい点、④ 複数枚のフィンが、支持軸体の中間及び後端に、中心軸を合致させ、かつ、互いに等間隔で、設置されている点、⑤ フィンの各面が、支持軸体の通過部分以外は平滑である点が共通している。

他方で、⑥ 本件意匠が前端面に発光部のある検査用照明器具の後方部材(放熱部)であるのに対し、乙 8 意匠は電子機器に設けられる汎用的ヒートシンクであるという点、⑦ 本件意匠では、後端フィンと中間フィンが区別され、後端フィンが中間フィンよりも厚いのに対し、乙 8 意匠では、そのような区別はなく、フィン相互の厚みの違いも認められない点が相違するほか、⑧ 支持軸体の直径が、本件意匠ではフィンの直径の約 5 分の 1 であるのに対し、乙 8 意匠では約 3 分の 1 でやや太いという点も相違する。

ウ 類否判断

…乙 8 意匠は、水平に並べた各フィンを、立設した支持軸体でタワー様に連設するものであるのに対し、本件意匠が、各フィンが垂直になるように並べて連設するもので、縦横の関係が異なるが、乙 8 意匠を右に 90° 回転させて対比してみると、上記イ⑥及び⑦の本件意匠との差異点の印象は強く、共通点を凌駕するといえるから、視

覚を通じて起こさせる美感が異なると認められる。

そうすると、本件意匠が、乙8意匠と類似するとは認められず、乙8意匠を理由として本件意匠の新規性欠如をいうことはできない。」

…

「(6) 無効理由3（乙7等意匠及び乙8意匠に基づく創作非容易性欠如）、無効理由5（乙4意匠及び乙8意匠に基づく創作非容易性欠如）、無効理由7（乙8意匠及び乙12意匠に基づく創作非容易性欠如）について

ア 一審被告は、乙8意匠と、乙7等意匠との組み合わせ(無効理由3)、乙4意匠との組み合わせ(無効理由5)、乙12意匠との組み合わせ(無効理由7)に各基づいて、本件意匠を容易に創作することができると主張する。

イ しかし、タワー型ヒートシンクである乙8意匠を、検査用照明器具に係る乙7等意匠や乙12意匠に組み合わせること、又は照明器に係る乙4意匠に組み合わせること
の、各動機付けを認めるに足りる証拠はない。

加えて、上記各意匠と本件意匠とを対比すると、乙8意匠との間には、前記(2)イのとおり差異が認められるほか、乙7等意匠との間にも前記前記(3)イのとおり、乙4意匠との間にも前記(4)イのとおり（なお、乙4意匠には、そもそも具体的な形態が不明な点が多い。）、乙12意匠との間にも前記(5)アのとおり、それぞれ、差異が認められる。中でも、貫通孔の存否は、顕著な差異点である。仮に、乙8意匠を乙7等意匠、乙4意匠又は乙12意匠と、それぞれ組み合わせたとしても、直ちに、本件意匠のように、電源ケーブルを放熱部であるフィン構造体の後端から引き出すようにはせず、そのための貫通孔をフィン各面には設けないという形態に至るものとは認められない。

ウ そうすると、当業者において、一審被告主張の各意匠の組み合わせに基づいて、本件意匠を創作することが容易であるとは認めるに足りない。

(7) 無効理由8（乙12意匠と乙7等意匠に基づく創作非容易性欠如）

ア 一審被告は、乙12意匠と乙7等意匠を組み合わせれば、本件意匠を容易に創作することができたと主張する。

イ しかし、…乙7等意匠、乙12意匠と本件意匠は、ケーブルを挿入するための貫通孔の有無、軸体の太さにおいて明らかに異なっているし、これらの意匠を組み合わせても、本件意匠のように電源ケーブルをフィンの後端から引き出すこととせず、したがって、そのための貫通孔を後端フィンに設けないという形態に至るとは認められない。

ウ したがって、当業者において、乙12意匠と乙7等意匠の組み合わせに基づき本件

意匠を創作することが容易であるとは認めるに足りない。」

…

「2 争点1（被告製品の意匠は本件意匠に類似するか）について

当裁判所も、被告製品のうち、旧型の意匠（イ号意匠、ロ号意匠及びハ号意匠）は、本件意匠と類似するが、新型の意匠（ニ号意匠、ホ号意匠及びヘ号意匠）は類似しないものと判断する。その理由は、次のとおりである。」

…

「(3) 本件意匠の要部

ア 類否判断の枠組

登録意匠と対比すべき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行う（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、用途及び使用態様、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、登録意匠と対比すべき意匠とが、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。」

…

「ウ 公知意匠等の参酌

…本件意匠の登録出願前までに、検査用照明器具の物品分野における放熱部の意匠として、乙7等意匠、乙12意匠が開示されており、これらは、…本件意匠の基本的構成態様（A～D）と同じ構成態様を備えているほか、本件意匠の具体的構成態様のうちE、I及びJの各一部並びにF、K及びLと同じ構成態様を備えている。そうすると、これらの構成態様に係る形態は、本件意匠の意匠登録出願前に公知であったと認められる。

また、一番原告は、本件意匠の構成態様とは、中間フィンの枚数のみを異にする意匠を、本件意匠の関連意匠として、意匠登録している…。

そうすると、上記イの各点のうち、フィンの枚数、厚み、縁の面取り、フィン相互の間隔、フィンの大きさと支持軸体の径との関係（支持軸体の太さ）については、それらにわずかな違いがあっても、需要者がその差異に注目するとは考えられないが、これらが大きく異なれば、需要者が受ける視覚的な印象は異なるものと考えられる。

他方で、本件意匠の後端フィン及び中間フィンの各面には、支持軸体の通過部分以外には貫通孔がなく、平滑であるという形態（本件意匠の具体的構成態様M）は、乙7等意匠や乙12意匠にはないものであり（なお、類似の物品である照明器に係る意

匠である乙4意匠にもそのような形態がないことは、前記1(1)エ、(4)のとおりであるし、甲14で開示されている意匠でも、フィン様の突状が施されているケース本体の上側に貫通孔が設けられている。）、また、…公知意匠の組み合わせに基づいて容易に創作することができるともいえないから、公知意匠にはない、新規な創作部分であると認められる。そして、電源ケーブルの引き出し位置は、検査用照明器具としての使用態様に関わるから、この形態（具体的構成態様M）は、需要者の注意を惹くものと認められる。

これに対し、一審被告は、公知意匠として乙8意匠も参酌すべきであり、同意匠では、後端フィンの後端面は平滑であるから、本件意匠の具体的構成態様Mは、新規な創作部分とはいえない等と主張する。しかし、…そもそも、乙8意匠は、検査用照明器具の後方部材に係る意匠ではないから、これを、本件意匠の要部認定において、公知意匠として参酌すべきものとは解されない。一審被告の主張は採用できない。」

【検討】

1. 本件意匠の認定

(1) 意匠に係る物品

大阪高裁は、「争点2（本件意匠は意匠登録無効審判により無効にされるべきものか）について」において、「本件意匠の意匠に係る物品は、工場等において使用される、LEDや光学素子を内蔵し、先端の光導出ポートから製品に向けて光を照射して製品の傷やマーク等の検出する検査用照明器具である」と述べる。単に「検査用照明器具」と認定せず、具体的な用途機能を認定している点が注目される。

裁判例では、「意匠に係る物品」は争点になっていないことが多く、当該本件意匠の【意匠に係る物品】の欄に記載された「物品の区分」名を述べて認定するものがほとんどである。本件大阪高裁でも、侵害判断においては、本件意匠に係る物品と被告製品が同一であることは、当事者間に争いがなく、特別な認定はない。原審大阪地裁も、「本件意匠は、意匠に係る物品を検査用照明器具とし、その形態は、別紙「本件意匠の図面」の各図面の実線で表した部分である。」と述べており、具体的な「物品」の認定はしていない。しかし、物品の類似が争点となっている場合は、本件意匠に係る物品を具体的に認定することになる。例えば、東京地判平成30・9・21〔高気圧酸素補給カプセル〕平成29（ワ）11295では、「本件意匠に係る物品は、高気圧酸素補給カプセルであり、中に人が横たわり、高気圧の酸素を補給する装置であるが、…被告各製品も同様の装置であることが認められるから、本件意匠に係る物品と被告各製品は、物品として類似する。」と述べる。本件大阪高裁で上記のように「意匠に係る物

品」について具体的な認定をしているのは、乙8意匠（無効理由）との類否判断が原審とは相違するためと思われる。

通説では、意匠の類否判断においては、「意匠に係る物品の類似」（第一テスト）が、「意匠自体の類似」（第二テスト）の前提要件とされている（最判昭和49・3・19〔可撓伸縮ホース〕民集28巻2号308頁，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191頁，199頁参照。）。この第一テストの意匠に係る物品の類似は、「物品の区分」名のような抽象的な「意匠に係る物品」の類否と思われるかもしれないが，原則としては，本件登録意匠及び対比意匠に係る具体的な形態を具備した，具体的な物品の類似を問題にすべきである（詳しくは，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, 19頁以下参照。）。

また，一般的な解説では，「物品の類似」と「形態の類似」（「意匠自体の類似」ではなく）に2分割して説明される（特許庁『意匠の審査基準及び審査の運用』（平成30年知的財産権制度説明会（実務者向け）テキスト）26頁参照。）。この説明では，意匠（物品の形状等）を「物品」と「形状等」に分けて類否判断すると誤解されそうであるが，上記のように「意匠に係る物品の類似」は，本件意匠の具体的な形状等を有する物品の類似であり，同様に，「形態」も本件意匠の具体的な物品の用途機能を有する形状等，すなわち「意匠自体」と理解されなければならない。『意匠審査基準』（平成31年4月。以下『基準』という。）でも，「凡例」の「形態」において，「意匠法第2条第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である」と説明している。また，同『基準』31頁以下では，「意匠の類否判断の手法」（22.1.3.1.2）について，「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」（第一テスト）と述べ，第二テストである「意匠全体としての類否判断」における「形態の共通点及び差異点の個別評価」では，「物品の特性に基づき観察されやすい部分か否かの評価」（33頁）も行うとされる。これは単なる形態の評価や形態のみの類似でないことは明らかである。同様に，平成31年4月に改訂された，「71.9.2 全体意匠と部分意匠との類否判断」（122頁）でも，「全体意匠の意匠に係る物品と部分意匠の意匠に係る物品とが同一又は類似でなければ意匠の類似は生じない。」（第一テスト）とし，第二に，類否判断の観点として，(1)物品，(2)用途機能，(3)部分の形態，(4)位置等を挙げて，「(1)から(4)について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。」と述べるように，第二テストとしての意匠自体(意匠全

体)の類否判断には、「(1)物品」の評価も含まれている。

(2) 意匠自体の認定

本連載前回（特許ニュース令和1.6.12No.14948）4頁で指摘したように、原審大阪地裁の本件意匠の認定は、「①意匠に係る物品と②意匠自体に分節して認定する」ものであり、意匠自体の認定において、「①使用に係る物品、②「部分」の用途及び機能、③「部分」の位置等、④「部分」の形状等（構成）という4要素の全てを包括的に認定している」。しかし、このような認定方法を取りながら、「電源ケーブルの引き出し口は、後方部材を除いた部位に設けられており、該引き出し口は、後方部材には設けられていない。」(D')点、すなわち「電源ケーブルの引き出し位置（が後方部材にはない点）」を本件意匠の構成態様と認定しない点には疑問がある旨指摘した。本件大阪高裁も、この認定を維持する。

しかし、本件知財高裁は、本件意匠（意匠登録第1224615号）について、「(ア) 基本的構成態様 a 前端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。」と認定している。これは、大阪地判が否定する「破線部分に電源ケーブルの引き出し口が存することを本件意匠の構成要素とする」認定であり、本件知財高裁の認定が妥当と思われる。ただし、知財高裁のその余の本件意匠の認定及び類否判断は、本件原審や高裁と同様であり、全体として同じ部分意匠の類否判断構造といえる。すなわち、「①意匠に係る物品と②意匠自体に分節して認定する」とともに、意匠自体の認定において、①意匠に係る物品、②「部分」の用途及び機能、③「部分」の位置等、④「部分」の形状等（構成）という4要素の全てを包括的に認定している。

2. 無効理由1（乙8意匠に基づく新規性欠如）に関する類否判断

(1) 類否判断の枠組

本判決は、「2 争点1（被告製品の意匠は本件意匠に類似するか）について」で、「類否判断の枠組」として、原審と同一の類否判断手法の一般論（類否判断の基準）を述べる。しかし、「争点2（本件意匠は意匠登録無効審判により無効にされるべきものか）について」において、「類否判断の枠組」は述べられていない。

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-170頁）によれば、近時の意匠権侵害事件の多くにおいて、同様の「類否判断基準」が述べられているが、新規性要件（意3条1項3号）の類似については、「明確な判断基準」は述べられていないという。しかし、同報告書167頁は、意匠法24条2項の規定は、登録要件の類否判断にも適用されるとし、

「意匠の類否は、新規性要件に関しても意匠権の範囲に関しても、対比される両意匠が需要者の視覚を通じて起こさせる美感が共通するかどうかで判断されることとなる」と述べる。また、知財高判平成29・9・27〔建築扉用把手〕平成29（行ケ）10048は、同様の類否判断基準を述べている。そして、『基準』の「22.1.3.12 意匠の類否判断の手法」（新規性）では、内容的にはほぼ共通する類否判断基準を規定している。

本判決のように「類否判断の枠組」というか、「類否判断基準」（茶園）、「類否判断の手法」（『基準』）というかに相違はあっても（最近の大阪地判令和1・8・29〔そうめん流し器〕平成29（ワ）8272は「類否判断基準」とする。）、侵害訴訟においても、登録要件判断においても、意匠の類否はこの共通する手法によって判断されるべきであろう。

（２）意匠に係る物品の類似

本件大阪高裁は、「乙８意匠に係る物品は、電子機器の放熱用部品であるから、本件意匠とは意匠に係る物品が同一又は類似であるとは認められない。」としつつも、「もっとも、本件実線部分が検査用照明器具の放熱部であることから、更に本件意匠と乙８意匠とを対比することとする。」として、本件意匠と乙８意匠との対比、類否判断をしている。類否判断の結論は、原審と同じく、類似するとは認められないとされたが、「意匠に係る物品」が非類似であるにもかかわらず、「意匠自体」の類否判断をしている点が注目される。

通説によれば、前提要件（第一テスト）である「物品の類似」が否定された両意匠については、意匠自体の類否判断を行うまでもなく、非類似と判断されるべきである。原審大阪地判は、「乙８意匠が、本件意匠に係る物品と同一又は類似の物品の意匠であると認めることはできない。この点、被告は本件では検査用照明器具と放熱フィンという物件の枠組みで公知意匠と対比すれば足りると主張しているが、本件意匠における放熱部（後方部材）は検査用照明器具の一部材であるから、被告主張のように考えることはできない。」と述べて、本件大阪高裁のように、意匠自体の詳細な具体的対比や類否判断をしてない。

本件大阪高裁は、単に、被告の主張に対し詳細に判断したものかもしれないが、本件知財高裁も同様に、本件意匠と引用意匠１（乙８意匠）とは物品が非類似であるとしつつも意匠自体の類否判断をしている。したがって、両判決は、意図的なものと思われる。本件知財高裁は、「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。」と述べる。結論は、類似しないとしているが、物品は「それ自体としては、同一性又は類似性はない」が、意匠自体の類否判断をしたものである。

（３）対比対象

本件両高裁の意匠自体の類否判断における対比対象は、本件意匠は放熱部の部分意匠であり、引用乙８意匠は部品意匠である。また、本件意匠と引用乙８意匠の対比の具体的内容、その共通点及び差異点の内容を見ると、当該部分の形状等のみの対比ではなく、用途機能についても総合的に対比されている。

ここで想起されるのが、知財高判平成29・1・24〔箸の持ち方矯正具〕平成28（行ケ）10167である。この〔箸の持ち方矯正具〕判決は、本件登録意匠の意匠に係る物品「箸の持ち方矯正具」と引用意匠の意匠に係る物品「箸」（箸の持ち方矯正具付き箸）とは、「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。」と述べる（同様に一部機能の共通性によって物品類似を認定した裁判例として、東京地判平成19・4・18〔増幅器付スピーカー一件〕平成18（行ケ）19650判タ1273号280頁がある。）。そして、この緩やかな物品の類似判断を踏まえて、「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。」として、本件登録意匠（箸の持ち方矯正具）と引用意匠「箸の持ち方矯正具付き箸」の一部を対比対象として類否判断している。（詳しくは、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。）

〔箸の持ち方矯正具〕判決では、「本件意匠（部品）」に「引用意匠（部分意匠）」を対比し類否判断をしている。本件両高裁は、「本件意匠（部分意匠）」に「引用乙８意匠（部品）」を対比し類否判断をしている。いずれも、意匠の実質的な創作内容を対比しているといえよう。

また、本件両高裁は、〔箸の持ち方矯正具〕判決のように、引用意匠「電子機器の放熱用部品」と本件意匠「検査用照明器具」について、「放熱部という機能において共通し類似物品」であると認定することも可能であったと思われるが、そうはせずに「物品自体は類似しない」と判断している（本件の場合、一部機能の共通性だけでは類似物品と認定できないと判断したと思われる。）。したがって、本件両高裁は、物品の類似性がない場合についても、部分意匠と部品意匠との意匠の創作部分（意匠登録を受けた部分、「意匠登録の対象である本件実線部分」）の共通性に着目して、意匠自体の類否判断をしたものであり、物品の類似テスト（第一テスト）を前提要件と

せずに、意匠自体の類否判断（第二テスト）をするという、意匠の創作内容に着目した類否判断手法の可能性を示唆するものといえよう（意匠に係る物品に限定されない創作単位中心の類否判断については、梅澤・同上「意匠の類否判断における「物品の類似」と「対比対象」」23頁以下参照。）。

平成31年意匠法の一部改正によって、「建築物」と「画像」が意匠として保護されることになった。建築物や画像は物品ではなく、その類否判断において「意匠に係る物品」の類似を前提することはできない。特許庁『改訂意匠審査基準（案）』（以下『基準（案）』という。）では、「物品の類似」を前提要件としない類否判断の可能性が示されている。すなわち、「建築物と物品」（例えば住宅と組立家屋）及び「画像と物品」（例えば、電子メール送受信画像と電子メール送受信機能付き電子計算機）が類似する可能性を述べている（『基準（案）「建築物の意匠」関連部分』（第17回基準W G資料5）15頁、及び『基準（案）「画像の意匠」関連部分』（第17回基準W G資料11）31頁。）。しかし、『基準（案）』は、「意匠に係る物品」に代えて「意匠に係る物品等」の類似を前提とし、両意匠の用途及び機能の類否によって「意匠に係る物品等」の類否を判断することを述べる。したがって、〔可撓伸縮ホース〕最判が述べる「物品の類似」を「意匠自体の類似」の前提要件とする類否判断手法を維持するものとなっている。だが、本件両高裁の「意匠登録を受けようとする部分（実線部分）」に着目した類否判断手法を採るならば、「建築物」や「画像」の類否判断についても、「物品等の類似」を前提としない、創作単位中心の「意匠自体」の類否判断をすべきと思われる。

なお、知財高裁は、「両意匠は、縦横の位置関係が異なる」（90°回転）ことから、「本件意匠と引用意匠1とは、視覚を通じて起こさせる美感が、縦横の位置関係からして、全く異なる。」と評価するが、大阪高裁は、この点に美感の相違を認めていない。乙8意匠は部品としての「タワー型のヒートシンク」の意匠であり方向性はあまり問題とならないから、これは大阪高裁の判断が妥当と思われる。

3. 無効理由3（乙7等意匠及び乙8意匠に基づく創作非容易性欠如）について

（1）創作非容易性の判断手法

『基準（案）「創作非容易性」及び「新規性・創作非容易性の審査の留意事項」関連部分』（第16回基準W G資料2）2頁-3頁では、現行基準を整理し、「創作非容易性の判断に係る基本的な考え方」として、「出願された意匠が、出願前に公知となった構成要素や具体的態様を基礎とし、例えばこれらの単なる寄せ集めや置き換えといった、当該分野におけるありふれた手法などにより創作されたにすぎないものである場

合は、創作容易な意匠であると判断する。」とし、続けて、「出願された意匠において、出願前に公知となった構成要素や具体的態様がほとんどそのままあらわされている場合に加えて、改変が加えられている場合であっても、当該改変が、その意匠の属する分野における軽微な改変に過ぎない場合は、なおも創作容易な意匠であると判断する」と述べる。したがって、創作非容易性の判断基準は、①創作過程が「ありふれた手法など」であること、及び、②本件意匠と引用意匠との態様が同一ないし「軽微な改変」であることになる。

（２）本件の創作非容易性の判断

本件大阪高裁は、第一に「タワー型ヒートシンクである乙８意匠を、検査用照明器具に係る乙７等意匠…に組み合わせることの、各動機付けを認めるに足りる証拠はない。」と述べ、第二に「加えて、…それぞれ、差異が認められる。…それぞれ組み合わせたとしても、直ちに、本件意匠のように、電源ケーブルを放熱部であるフィン構造体の後端から引き出すようにはせず、そのための貫通孔をフィン各面には設けないという形態に至るものとは認められない。」と述べる。第一に「組み合わせることの、動機付け」の存在、そして第二に「組み合わせ、直ちに、本件意匠の形態に至る」ことを、創作容易性の判断基準としている。本件知財高裁も同様に、「タワー型ヒートシンクである引用意匠１に検査用照明器具に係る引用意匠２…を組み合わせる動機付けを認めるに足りる証拠はない。また、…引用意匠１に引用意匠２…を組み合わせても、本件意匠には至らない。」と述べる。

（３）動機付け

本件両高裁は、いずれも、２つの引用意匠を組み合わせる「動機付け」がないことを指摘する。『基準』（23.5）41頁以下に創作容易なものの事例（6類型）が挙げられているが、いずれも「当業者にとってありふれた手法」であることが条件となっている。意匠の創作過程が「ありふれた手法」である場合、当該手法を採用することに「動機付け」があると推認されるのであり、「ありふれた手法」とは、創作過程に「動機付け」があることの一例といえよう。したがって、「ありふれた手法」でなくとも、引用例等に何らかの「記載」や「示唆」があつて、「動機付け」が認められる場合もある。

例えば、知財高判平成30・3・12〔アクセサリケース型カメラ〕平成29（行ケ）10188は、「引用意匠１は、アクセサリケースを開いて指輪を見せ、ひざまずいた状態でプロポーズを行うというアメリカの風習に適するよう、撮像部を上蓋部に設けたものである。そこで、これと異なる形で、アクセサリケースを使用する場合にも適するよう、撮像部の位置を変更する動機付けが認められる。」と述べる。アメリカと日

本の風習の相違を理由に「撮像部の位置を変更する動機付け」を認め、「撮像部を収納部に設置した」引用意匠3及び4に示唆があり、撮像部の位置変更することは創作容易であると判断している。また、知財高判平成26・9・11〔携帯情報端末〕平成26（行ケ）10072は、引用画像は「いずれも携帯型の電子情報機器の操作画面という点で共通し、その画面構成にも共通するところがあるから、同一ないし類似の物品に属すると考えられる携帯情報端末の操作画面を創作するに当たり、これらを組み合わせる動機付けが」と述べる。

（４）直ちに本件意匠の形態に至ること

本件両高裁は、組み合わせたとしても「（直ちに）本件意匠の形態に至らない」と述べる。「本件意匠に至る」とは、組み合わせる等の手法（創作過程）によって、本件意匠と同一の意匠が構成（形成）できることを意味する。

『基準（案）』2頁-3頁は、上記のように、本件意匠に引用意匠が「ほとんどそのまま」あらわしている場合に加えて、「軽微な改変」があっても創作容易な意匠であると述べる。しかし、「4.2.2軽微な改変の例」では、「（a）角部及び縁部の単純な隅丸化又は面取、（b）模様等の単純な削除、（c）色彩の単純な変更、区画ごとの単純な色彩、要求機能に基づく標準的な色彩、（d）素材の単純な変更」が挙げられており、「軽微な改変」の範囲は、実質的に同一の範囲にとどまる。したがって、「軽微な改変」は、「ありふれた手法」のような大きな創作ステップではなく、いわゆる「二段階の創作過程」となるような「改変」ではないと理解すべきである。

例えば、前記知財高判平成30・3・12〔アクセサリケース型カメラ〕では、原告の「二段階の創作過程」を経ており創作非容易であるとの主張に対して、「本願意匠と引用意匠1を全体として見た場合に、最も大きな相違は、撮像部の位置にあるところ、その点に係る着想の新しさ・独創性が否定される以上、それ以外の上蓋部上面やスイッチの形状は、ありふれた構成に基づくささいな設計事項にすぎない。」と述べる。この「ありふれた構成に基づくささいな設計事項」も、「軽微な改変」と同様、実質的に同一の範囲の改変と理解される。また、その他の相違点についても、「中心部分に配置する造形処理は、工業デザイン一般において通常行われていることで、撮像部の直径を大きくすることは、「多少の改変にすぎない」とされている。これらも、撮像部の位置という大きな相違に比して、「軽微な改変」と評価されたといえよう。また、知財高判平成28・11・10〔包装用容器〕平成28（行ケ）10108では、「キャップ部、首肩部、本体の底部寄りの垂直面の各高さを略同一にする」構成Hについて、その「意匠的效果は発揮されないか限定的なものにとどまり、…その特徴は顕著なものとはいえない。また、構成Hのように…する程度のことは、各部の形状を結合する際に、通常思い付く

程度の調整の範疇にとどまるものでもある。」と述べる。この構成Hも「意匠的效果」が微弱であり、「軽微な改変」といえよう。

しかし、「ささいな設計事項」、「通常行われている造形処理」、「通常思い付く程度の調整」、及び「よく見られる改変」（『基準』174頁）等と評価することは、「ありふれた手法」と同じく、創作過程に関する評価と誤解される可能性があり、同一の意匠的效果（美感）であることを意味する「軽微な改変」との表現が妥当と思われる。

（４）意匠の着想の新しさないし独創性

『基準（案）』5頁は、創作非容易性の一般基準にも、「出願された意匠の創作非容易性を検討する際、意匠全体が呈する美感や各部の態様等、意匠の視覚的な特徴として現れるものであって、独自の創意工夫に基づく当業者の立場からみた意匠の着想や独創性が認められる場合には、その点についても考慮する。」と述べる（『基準』（74.4.3.4）175頁も同旨）。「着想の新しさ」は単に「着想」と変更されているが、この「着想や独創性」とは、〔可撓伸縮ホース〕最判が、意匠法3条2項について、「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」と説示したことを踏まえている。また、『基準（案）』には、「意匠全体が呈する美感や各部の態様等」との部分が増加されている。したがって、①「意匠全体及び各部」について着想や独創性を認定し、②「美感」や「視覚的な特徴」として現れるものを着想や独創性として認定することになる。

本件大阪高裁は、「意匠の着想の新しさないし独創性」について特に述べていないが、本件知財高裁は、「(5)取消事由6（引用意匠2に基づく創作容易性判断の誤り）」において、「本件意匠出願の当時、…フィン後端以外の位置から引き出す形態が知られていたと認めるに足りる証拠はない。そうすると、本件意匠については、電源ケーブルをフィンの後端から引き出すこととせず、したがって、フィンにケーブル接続部分を設けない点において、意匠の着想の新しさないし独創性がある。」とし、また、「本件意匠のように支持軸体の直径が細い形態が知られていたと認めるに足りる証拠もない。そうすると、本件意匠については、支持軸体の直径をフィンの直径の約5分の1という細い形状にした点においても、意匠の着想の新しさないし独創性がある。（改行）そして、少なくとも、前記(4)イの相違点①及び③に係る本件意匠を創作する動機付けは認められない。」と述べる。

この知財高裁の説示によれば、本件意匠に由来は「知られていない形態」部分があれば、当該「形態を形成した点」に「意匠の着想の新しさないし独創性がある」と評価される。また、その「知られていない形態」については、他に証拠がなければ、原則として「創作する動機付けは認められない」と評価される。なお、「知られていな

い形態」とは、従来知られていない新たな意匠的效果を発揮するものであり、新たな美感を起こさせるものである。例えば、〔可撓伸縮ホース〕最判は、「本件登録意匠は、…引用意匠及び原判示の可撓性伸縮ホースとは全く異なつた意匠的效果を有するというのであるから、本件登録意匠は、その着想の点においても、独創性が認められないものではない（い）」と述べる。

なお、『基準（案）』でも「意匠全体が呈する美感や各部の態様等」と述べるように、創作非容易性においては、意匠全体としてのみならず各部の形態についても着想の新しきないし独創性が考慮される。

例えば、知財高判平成20・8・28〔研磨パッド〕平成20（行ケ）10069は、「意匠が創作容易であるか否かは、出願意匠の全体構成によって生じる美感について、公知の意匠の内容、本願意匠と公知意匠の属する分野の関連性等を総合考慮した上で判断すべきである。」と、意匠全体の美感について述べる（知財高判平成25・11・14〔包装用容器〕平成25（行ケ）10160も同旨。）。一方、知財高判平成30・2・26〔箸の持ち方矯正具〕平成29（行ケ）10181は、「本件意匠は、箸の持ち方を矯正する目的で箸に適宜着脱して使用される、一對の構成部品Aと構成部品Bという2つの部品から構成された点及び直線的な印象を与える構成部品Aと角度が異なり傾いた印象を与える構成部品Bが対になったまとまり感のある一体の美感を形成している点に、意匠としての着想の新しさや独創性が認められる」と述べ、2点に分節して着想の新しさや独創性を認めている。また、知財高判平成27・7・9〔遊戯用器具の表示器〕平成27（行ケ）1004は、「大型数字表示部の下側から右側にかけて倒L字状に設けられた2～3桁の小型数字表示部」が、「倒L字状のものとして、一体の美感を形成し」、「この倒L字状の形態が、ありふれた手法に基づくものであるとか、又は特段の創意を要さないで創作できるとは認め難い」とし「小型数字表示部の美感」について述べる。

以上のように、創作非容易性の『基準（案）』は、現行『基準』の考え方を整理し、明確な判断基準を規定したものであるが、その具体的な運用にあたっては、本件両高裁等の裁判例が参照されるべきものと思われる。