

意匠法の問題圏 第27回

——意匠の類似と類否判断⑤

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

II. 現行意匠法の類否判断論の変遷

3. 裁判例の変遷

3) 総合判断と公知意匠参酌に関する裁判例

繰り返しになるが、侵害訴訟における類否判断の一般基準は、多少相違はあるが通説がほぼ確定している状況である。すなわち、最近では、知財高判令和3・2・16〔自動精算機2審〕令和2(ネ)10053が述べるように、「登録意匠とそれ以外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行われ(意匠法24条2項)、具体的には、意匠に係る物品の性質、用途、使用形態、公知意匠にはない新規な創作部分の有無等を参酌して、需要者の注意を惹きやすい部分を把握し、そのような部分において両意匠が共通するか否かを中心としつつ、全体としての美感が共通するか否かを検討すべきである。」というものである。また『意匠審査基準』(令和3年3月。以下、『基準』という。)Ⅲ部2章1節5頁以下は、類否判断について、まず両意匠の共通点差異点を認定し、「各共通点及び差異点における形状等に関し、…(1)その形状等を対比観察した場合に注意を引く部分か否かの認定及びその注意を引く程度の評価と、(2)先行意匠群との対比に基づく注意を引く程度の評価を行い」総合的に判断すると規定する。また、(1)の評価は①全体に「占める割合」と②「物品等の特性」からの評価である(『基準』同6頁)。そして、個別評価に基づき総合的に観察し、美感の類否を判断すると規定する(『基準』同9頁)。したがって、侵害系と出願系とにおける類否判断手法の相違は、先に「需要者の注意を惹きやすい部分を把握し」、共通点差異点を要部の観点から評価するか、先に共通点差異

点を認定し、「注意を引く部分か否か」を評価するかの相違があるが、判断内容は実質的に同一といえよう*1。

歴史的にみると、平成18年意匠法改正で、意匠の類否判断は「需要者に起こさせる美感に基づいて行う」(意24条2項)と規定され、その後、知財高判平成18・7・18〔スポーツシャツ〕平成18(行ケ)1004以降は、流通過程における物品の混同を基準とする裁判例はなくなった。もともと、物品の混同を実質的基準としている裁判例はほとんどなかったのが実態であった*2。また、学説としても、意匠の類否判断基準は、美感の類似であり、物品の混同を基準とする必要はないというのが通説である*3。なお、最近の類否判断基準の通説に共通してみられる、①需要者の美感の類否が基準であり、②全体観察をするが、③物品特性と公知意匠等を参酌し要部(注意を引く部分)を把握して、④要部を中心に判断するとの考え方は、すでに現行昭和34年法の初期から論じられていたものである*4。

今回は、①全体観察の具体的な総合判断、及び、②要部認定の手法、特に公知意匠参酌の手法について、裁判例を検討する。

なお、原理的には、意匠の美感の類似性は、直感的な視覚的認識である。類否判断の基準や手法の論理は、直感的な美感について説明するためのものでしかなく、その論理を踏まえて検討した結果、美感の類否が現実的に直感できなければ意味がない。両意匠を初めて対比した場合、非類似と直感しても、その後、物品について理解し、公知意匠を調査し、「物品特性や公知意匠等」を参酌することで、起こさせる美感が変質して類似すると直感する場合は、両意

匠は類似することになる。意匠の美感とは、「物品特性や公知意匠等」との相関関係によって形成されるものであるが、美感が類似することが直感的に認識されなければならない。

- * 1 東京高判平成14・11・26〔建物扉用取手の座板〕平成14(行ケ)353は、「審決のように、両意匠の構成要素における共通点及び相違点を認定し、公知事実、視覚効果等を勘案して各構成要素を評価した上で、総合的に類否を判断する手法は、判断の客観性を担保するとの観点からみて、少なくとも妥当な手法の一つ」と述べる。また、知財高判平成19・5・30〔管継ぎ手〕平成18(行ケ)10460は、「まずは、当該意匠の全体と公知意匠の全体とを対比して共通点及び差異点を抽出し、この共通点及び差異点を全体的及び部分的に観察し、これらを総合的に観察して、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のが通常であり、かつ、合理性がある。」と述べる。
- * 2 本連載「意匠法の問題圏 第25回」DESIGN PROTECT 2021 No.129、12頁参照。
- * 3 本連載「意匠法の問題圏 第24回」DESIGN PROTECT 2021 No.128、19頁参照。
- * 4 本連載「意匠法の問題圏 第23回」DESIGN PROTECT 2020 No.126、12頁参照。

ア. 総合判断の手法

(ア)『意匠審査基準』

『基準』(Ⅲ部2章1節9～10頁)における総合判断の手法を整理すると、①有機的な全体観察手法、及び、②相対的な関係評価手法に分類できる。

①有機的な全体観察手法として、「意匠は、全体が有機的なつながりを持って結合されたものであるから、…各形状等の組合せにも注意」とし、「公知又は周知の形状等を寄せ集めた意匠であったとしても、その組合せの態様が新規であ(る)」場合もあり、公知の形状等を「単純除外して」判断することはしないと述べる。

②相対的な関係評価手法として、「重要な要素となるか否かは、他の共通点及び差異点との相対的な関係で決まる。」とされ、基本的構成態様が相違しても、それが「ありふれた形状等であって、かつ、各部の形状等における共通点が顕著であるような場合には、…両意匠が類似する場合もある。」とされ、「差異点についても類否判断に与える影響の大きさが小さい場合には、共通する意匠に係る物品等の全

体の形状等(基本的構成態様)がありふれたものであっても、なお、その意匠の中で最も類否判断に与える影響が大きいものとなり、両意匠が類似する場合もある。」と述べる。

(イ) 全体観察及び関係評価に関する裁判例

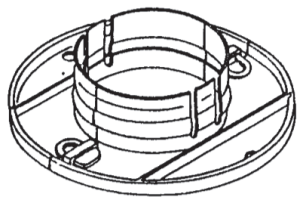
上記の全体観察と関係評価は、現行法の当初から一般的な手法であり、多くの裁判例がある(以下、アンダーラインは筆者が記入した。)

①名古屋高判昭和46・2・12〔総線用舞輪2審〕昭和42(ネ)996(無体集3巻1号19頁)は、「意匠の類似判断は、外観類似に重きをおき、視覚による全体的観察により総合判断されるべきであり、対比される意匠にかかる物品の一部が公知公用に属する場合でもこれを全体として観察し、特別に美観を起こさせる部分、すなわち普通一般人の目に触れ、見る者の注意をひき易い部分(これを要部という)以外の部分的差異、または意匠の要部等から容易に着想実施しうる程度の特別に顕著でない差異は、これを参酌する要はない」と、全体観察と関係評価の手法を述べる。②東京高判昭和57・12・22〔ライター〕昭和57(行ケ)41(染野判例2563の31の40頁)は、「意匠の類否を判断するのに際し、一般に知られた形態要素は分離除外し、その余の形態部分のみを対比して結論を導くことは、なしえざるところ」と述べる。なお、分離除外はしないが、「従来極めて普通に用いられていた態様と認められるうえに、そのような模様はこの種ライターの意匠構成上さほど重要な要素とするに足りないものであるから、この差異は、両意匠の類否を判断するうえで微差に止まる」と判断している。③東京高判昭和63・7・27〔建物壁用装飾板〕昭和62(行ケ)186(染野判例2563の31の186頁)は、「意匠に係る物品の目的、機能、使用態様によって需要者から主として観察される面とそうでない面がある場合に、主として観察される面に表れた部分がより重く評価され、そうでない面に表れた部分はより軽く評価される」とし、また、「意匠の構成部分のうちある部分が周知または公知であるとしても、意匠全

体を統一的に観察してその部分が意匠全体の中で支配的で意匠的まとまりを形成し見る人の注意を引くときは、なお右周知または公知の部分も意匠の要部と認められる」とし、要部の「意匠的まとまり」論を述べる [図1]。④知財高判平成18・6・28〔包装用袋〕平成18(行ケ)10058は、「全体的、視覚的な類否判断」であるから、「当該物品の外観を形成し、肉眼によって視覚的に観察される形態である限り、類否判断の要素となり得る」とし、「面積的に大きな部分を占めており、看者の注意をひく部分」と「その他の部分の具体的態様において、特徴的な差異点」との総合評価であると述べる。⑤知財高判平成19・5・30〔管縫ぎ手〕平成18(行ケ)10460は、「差異によって看者に相異なった格別な美感を与える要素が付加されない限り、…美感に異なるところはない」のであり、「機能、用途による制約があるとして、ありふれた構成態様にならざるを得ないとしても、全体として一つの意匠的なまとまりを形成し、看者に視覚を通じてまとまった一つの美感を与えている場合、看者の注意を強くひき付ける部分となる」と述べる。

●図1 本願意匠「建物壁用装飾板」

斜 視 図



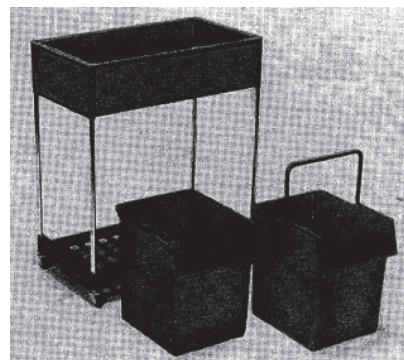
(ウ) 有機的な全体観察に関する裁判例

有機的な全体観察に関する裁判例として、以下のものがある。意匠は全体として美感を起こさせるものであり、類否判断は有機的な全体観察であることから、周知公知の形態だけではなく、機能に基づく一般的形態(機能的形態)等も意匠の要部を構成する可能性があることを述べる裁判例が注目される。

①東京高判昭和53・11・28〔カーテンレール〕

昭和52(行ケ)78(判タ377号167頁)は、「本願意匠の右部分だけを切り離してみれば、その部分に限っては、ありふれた形状といえるかもしれない。しかし、意匠は、部分的な構成が他の構成部分と有機的に結合して、全体的に美感を生み出すものであるから、たとえ切離した一部分がありふれた形状であっても、他の構成部分との組合せや関連において、全体として新規な美感を形成する場合があります。」と述べる。②東京高判昭和56・3・25〔はさみⅠ〕昭和54(行ケ)201(染野判例2567の49頁)(東京高判昭和56・3・25〔はさみⅡ〕昭和54(行ケ)226(染野判例2567の57頁)も同旨)は、「意匠は、その各構成部分を総合した全体的なまとまりとして、視覚的に看者に印象づけるもの」であり、「公知ないし周知の構成部分をたやすく除外して類否の判断をするのは、相当ではない。」と述べる。意匠の「まとまり」を述べる最初と思われる。③大阪地判昭和59・2・28〔乱れ箱〕昭和56(ワ)4926(判タ536号385頁)は、当該各部分は「ありふれたものである」が「各部分を組合わせて上部に脱衣籠を備えた本体に二個の洗濯籠を並列載置して三者一体とした点は前記公知資料には見られない目新しいものであり、…要部ということが出来る。」と述べる [図2]。④名古屋地判昭和60・7・29〔ぶらんこ〕

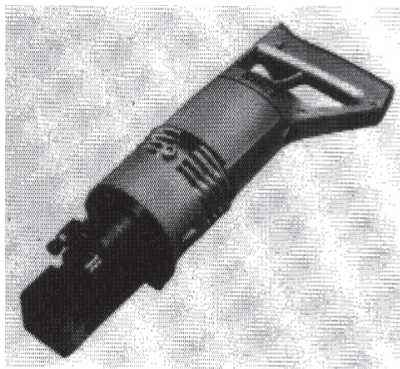
●図2 意匠登録第553675号「乱れ箱」



昭和57(ワ)3310(判時1167号137頁)は、個々の基本的形状は公知だが、「各基本的形状を組み合わせたぶらんこは存在しなかった…本件登録意匠は全体として新規性を有する」と述べる。⑤東京高

判昭和60・10・15〔断熱材被覆管用エルボ一型カバー〕昭和59(行ケ)134(染野判例2563の31の115頁)は、要部の意匠的まとめ論により、「意匠の構成のうちのある部分が周知であるとしても、当該意匠を全体的に観察した場合に、それが意匠全体の支配的部分を占め、意匠的まとめを形成し、看者の注意を最も引くときには、なお右周知の部分も意匠上の要部と認められる」と述べる。⑥東京高判昭和63・7・27〔建物壁用装飾板〕昭和62(行ケ)186(染野判例2563の31の186頁)も、要部の意匠的まとめ論により、「意匠から周知または公知の部分を除き残った部分のみを評価の対象とするものではない」と述べる。⑦東京高判平成元・3・23〔油圧作動カッター〕昭和63(行ケ)131(染野判例6125の29頁)は、「個別的な構成として部分的にみる場合…新規なものではないにしても、これらを他の構成態様と一体にし全体的に観察したとき、…引用意匠とは異なった美的な印象を看者に与える」と述べる〔図3〕。⑧東京高判

● 図3 意匠登録第782928号「油圧作動カッター」



平成3・8・15〔あんま器〕平成3(行ケ)17(染野判例6145の4頁)は、「当該物品の基本的構成態様が周知であるとの一事をもつて、右構成態様が意匠の類否判断における要部性を喪失するものと解することはできない。」と述べる。⑨東京高判平成7・4・13〔衣裳ケース2審〕平成6(ネ)3464(判時1536号103頁)は、要部の意匠的まとめ論により、「公知意匠又はこれと類似する意匠は、意匠権として登録されないことを理由として、直ちに意

匠の要部となりえないということとはできない。」と述べる。⑩東京高判平成7・9・12〔盗難防止用ホイールナット〕平成6(行ケ)249(染野判例6113の48頁)は、「意匠は、各構成部分を総合した全体的なまとめとして視覚的に印象づけるものであるから、意匠に物品の機能上から必然的に生じる形態、あるいは公知の構成が含まれているからといって、それらの部分が看者の注意を引かないということとはできないのであって、これらの部分を当然に意匠の要部から除外することは相当ではない。」と、機能上必然の形態も要部を構成すると述べる。⑪東京地判平成9・1・24〔自走式クレーン1審〕平成5(ワ)3966(知財集29巻1号1頁)は、「公知意匠中に存在するありふれたものとは認められない個々の構成態様」も「要部から除外…できない」と述べる。⑫東京高判平成10・3・31〔建築用板材〕平成9(行ケ)138(染野判例6105の79頁)も、要部の意匠的まとめ論を述べる。⑬東京高判平成12・3・15〔卵包装容器〕平成11(行ケ)173(染野判例6091の19頁)は、「全体的、視覚的な類否の判断であるから、当該物品の外観を形成し、肉眼によって視覚的に観察される形態である限り、類否判断の要素となり得る」とし、「その形態が、当該物品の機能を果たすうえで必要な形態であり、あるいは、当該物品と同種の物品が一般的普遍的に備えている周知の形態であるとしても、何ら異なるところはない」と述べ、機能的形態も類否判断の要素としている。⑭東京高判平成13・11・13〔ギター〕平成13(行ケ)275は、「意匠を観察する場合にその一般的な形状を除外ないし捨象して意匠の類否を判断すべきであるということにはならない。」と述べる。⑮大阪高判平成14・7・3〔建築用埋込みボルト2審〕平成13(ネ)3044は、「登録意匠の要部の認定に際しては、当該登録意匠出願前に存在する公知意匠についても、これを参酌すべきである(公知意匠と合致する部分のみでは、他の構成部分と結合しない限り、当該登録意匠の固有の特徴とならない。)」と述べ、また、「特定の斜視角度からの観察によって同一形状に認識される余地がある点は

否定できないにしても、両意匠の全体的形状を多方面から観察した場合、…異なった美感を看者に与えることとなる」と述べ、多方面から観察される複数の形状等を総合的に判断しなければならないことを具体的に指摘する [図4]。⑯東京高判平成14・

●図4 本件登録意匠905957号
「建築用埋込みボルト」



7・23〔メガホン〕平成14(行ケ)42は、「意匠の類否判断において、公知の形態が考慮されるのは、その形態が当該物品におけるありふれた形態であれば看者の注意を惹くことのない場合があるという限りでのことにすぎず、…公知の形態であっても、それが意匠の要部たり得る場合はある」と述べる。⑰東京高判平成16・11・29〔射出成形機〕平成16(行ケ)171は、要部の意匠的まとめり論により、「横型射出成形機の機能面での特徴に由来するものであり、当該構成態様は一般化されたものである」としても要部となり得ると述べる。⑱知財高判平成17・5・23〔自動車用タイヤ〕平成17(行ケ)10253は、要部の意匠的まとめり論により、「周知の部分は当然に意匠の要部となり得ないということもできない。」と述べる。⑲知財高判平成17・6・15〔自動車用タイヤ〕平成17(行ケ)10036は、「全体的観察を中心とし、これに部分的観察を加えて、総合的な観察」すべきとし、「周知あるいは公知の形状を捨象して」はならないと述べる。⑳東京地判平成19・3・23〔取鍋1審〕平成16(ワ)24626(判タ1294号183頁)は、「公知意匠の組合せあるいは公知意匠と新規な意匠との組合せにより意匠が創作されることもあり得ることからしても、単に公知の意匠であるというだけで、登録意匠の要部となり得ないとする理由はないと解すべきである。公知の意匠あるいは周知慣用の形状ないし意匠であることから、登録意匠の要部とならない場合があることは

少なくともはないとしても、公知意匠であることから、直ちに、登録意匠の要部となり得ないと考えることは相当ではない」と述べる。

なお、㉑大阪地判平成24・6・21〔携帯用魔法瓶〕平成23(ワ)9600は、①ないし④の形状が「本件意匠の出願前に公然と知られていた」ことから、「本件意匠における上記①ないし④の形状の特徴自体は、本件意匠の要部を構成するものとはいえないというべきである（なお、上記①ないし④の形状は、独立して観察されることからすれば、これらの組み合わせ自体が要部を構成するということもいえない。）」と述べるが、やや各部を分離して個別に判断しすぎと思われる。

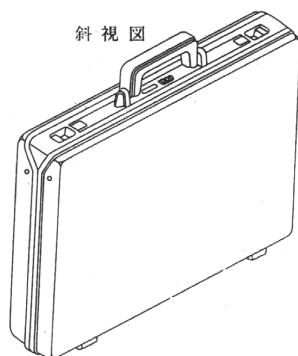
(工) 相対的な関係評価に関する裁判例

相対的な関係評価に関する裁判例として、以下のものがある。なお、『基準』が述べる「差異点…の大きさが小さい場合には、共通する基本的構成態様がありふれたものであっても、なお、その意匠の中で最も類否判断に与える影響が大きいものとなり、両意匠が類似する」との論理は、本願意匠に引用意匠を超える顕著な差異点があるか否かを基準とする論理構成であり、顕著な差異点の有無論といえる。これは、出願系の類否判断の裁判例に多く見られる。引用意匠が公知意匠でありふれたものであることが多いことから、この顕著な差異点の有無論が関係評価手法とされているものと思われる。

①前橋地決昭和39・12・22〔サラダボール等〕昭和39(ヨ)61(判タ172号188頁)は、早くから類否判断における相対的な関係評価について述べている。両意匠の差異が「意匠の要部すなわち看者の注意を強く引く部分に存せずその差異が看者に強い印象を与える支配的要素となっていない場合には、両者は類似すると解すべきであり、これに反し、その差異が意匠の要部に存し、両者の間に全体として顕著な差異があるとの印象を与えるに足るのである場合には、両者は類似しない」と述べ、すでに要部の概念を明確にしている。②名古屋地判昭

和42・11・18〔総線用舞輪〕昭和38(ワ)548は、上記〔サラダボール等〕事件と同旨述べ、「意匠の要部」概念が確立したと思われる。「登録意匠と対象物品の意匠との間にある程度の差異があつても、それが意匠の要部すなわち看者の注意を誘発する部分に存在しないか、又は注意を誘発するに至らない程度であつて、その差異が看者に強い印象を与える支配的要素となつていない場合には、両者は類似すると解すべきであり、これと逆にその差異が意匠の要部に存し、両者の間に全体として顕著な差異があるとの印象を附与するにたりるものである場合には、両者は類似しないと解するのが相当である。」と述べる。③東京高判昭和59・4・18〔コンクリート型枠連結具〕昭和58(行ケ)135(染野判例2563の31の48頁)は、「基本的形態が周知であるとしても、両意匠につき顕著な差異点が認められない以上、…基本形態に注目する」と、要部認定における相対的な関係評価手法顕著な差異点の有無論)を述べる。④東京高判昭和60・8・15〔アタッシュ・ケース〕昭和59(行ケ)192(無体裁集17巻2号379頁)は、「公知の引用意匠と部分的、個別的にのみその類否を検討するにとどめることはもとより相当ではなく、…全体的にみて、特に看者の眼につきやすい部分について引用意匠にはみられない相当程度きわ立った差異感が当該意匠から生ずるならば、これに新規性を認める」と、顕著な差異点の有無論を述べる [図5]。

●図5 本願意匠「アタッシュ・ケース」



⑤大阪地判平成元・6・19〔弁当箱〕昭和62(ワ)8143(無体集21巻2号522頁)は、各部の「ウエイト」付けについて、「意匠の要部認定は、出願前公知の意匠を参考にして、それはありふれた部分のウエイトを低く認識し、新規な部分のウエイトを大きく認識しながら、全体的な特徴を把握して行われるべきである」と述べる(⑥大阪地判平成4・9・29〔包装用襟枠〕平成元(ワ)7530(染野判例6695の17頁)も同旨述べる。)⑦東京高判平成5・2・25〔包装用容器〕平成4(行ケ)66(染野判例6691の68頁)は、「個々具体的な態様が従来から用いられているそれと明確に異なった格別斬新な意匠態様でない限り、一般には、容器全体の基本的形態が最も看者の注目を引きつける要部とみるべきであり、個々具体的な態様は、顕著な意匠的特徴を有しない限り、要部がもたらす美感に吸収されてしまう」と顕著な差異点の有無論を述べる。⑧東京高判平成6・3・22〔建物用窓シャッターのガードレール下地〕平成5(行ケ)50(染野判例6091の2頁)は、顕著な差異点の有無論として、「基本的骨格をなす部分が格別新規な形態ではないとしても、他の部分もまた格別新規性はなく、又は小さく目立たないものである等のことから、看者はその基本的骨格部分に注目し、その印象を最も強く受けるという場合、その基本的骨格の部分が意匠の要部となる」と述べ、また、「意匠のある部分を支配的要素と認定しても、その類否判断に与える影響の強弱は一様ではなく、類否の判断は、その他の部分の与える美感と併せて総合的に評価されるべきもの」と述べる。⑨大阪地判平成6・11・24〔運搬用回転車〕平成3(ワ)2957(染野判例6695の90頁)も「ありふれた部分のウエイトを低く認識し、新規な部分のウエイトを大きく認識しながら、全体的な特徴を把握」すると述べる。⑩東京高判平成11・9・29〔プリー〕平成10(行ケ)341(染野判例6121の128頁)は、「全体に対する面積比」の評価について、「差異点に係る部分が新規性を有する態様であるときに、該差異点に係る態様を、その部分の全体に対する面積比よりも大きく評価すべき場合がある。」

また、「その反射的な影響として、相対的結果的に、共通点に係る態様の評価が、共通点部分の全体に対する面積比よりも小さくなる」と述べる。①東京高判平成15・12・18〔自動車用ホイール〕平成15(行ケ)280は、顕著な差異点の有無論として、「共通点が類否判断を左右する支配的要素となるか否かは、意匠間の差異点との相対的な関係において決せられるべきものである。差異点がほとんど問題にならない程度のごくわずかなものであれば、共通点とされる形態のごく普通のありふれた形態であったとしても、その形態は類否判断を左右するものとなり得る」と述べる。②知財高判平成19・3・27〔ゴルフ用ボールマーカー2審〕平成18(ネ)10084は「各部位における構成に対する判断の比重」の差異を把握することを述べる。③知財高判平成21・5・28〔流体シリンダ〕平成20(行ケ)10401は、要部の顕著な差異点の有無論として、「ありふれた形態が最も強く需要者の注意をひくのは、当該ありふれた形態以外の形態が生じさせる美感が、当該ありふれた形態が生じさせる美感を超えるに足りない場合である」と述べる。

イ 公知意匠の全体的参酌と部分的参酌

(ア) 公知意匠参酌の2つの理由

公知意匠参酌の主目的は、「公知意匠にない新規な創作部分の存否」を評価することである。しかし、平成16年特許法104条の3追加改正以前は、「公知意匠と類似しない意匠のみが意匠登録されるものであること（意3条1項）」が公知意匠を参酌の理由の一つとされ、公知意匠参酌の理由は2つあった。なお、意匠法3条1項の新規性は、意匠全体としての新規性であり、新規な創作部分の存否の評価は部分的な態様に関するものである。したがって、2つの理由は異なる公知意匠参酌方法についての理由であり、公知意匠参酌は、「公知意匠の全体的参酌」と「公知意匠の部分的参酌」に区別される。

最判平成12・4・11〔キルビー判決〕（民集54巻4号1368頁）と特許法104条の3追加以降は、無効理由があれば、権利の濫用に当たり意匠権は行使でき

ないことになり、公知部分除外的な類否判断手法はなくなった。類否判断において公知意匠を参酌する意義がなくなったと指摘するものもあった。しかし、意匠の要部認定のために、公知意匠を参酌して新規な創作部分の存否を把握する意義は存続している*5。また、意匠全体として近似する意匠を参酌することは、登録意匠(引用意匠)の類似範囲を画定する際にも必要なことと思われる。関連意匠(類似意匠)や後願意匠も、この意味で公知意匠参酌の対象範囲に入ってくる。利用関係(意26条)については、非類似でも、近似する場合は登録意匠の権利範囲(類似範囲)に影響する可能性がある。したがって、3条1項も公知意匠参酌の理由としては残るものと思われる。

*5 前掲(*3)23頁参照。

(イ) 2つの理由に関する裁判例

公知意匠参酌について上記2つの理由を述べる裁判例として、①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、「登録意匠の要部ないし特徴となるのは、原則として、物品の形態及び用途等からみて、その取引過程ないし使用状態において取引者・需要者の目につきやすく、公知意匠にない新規で、見る者の注意を強く惹く部分であると考えられる。そして、もともと、公知意匠と類似しない意匠のみが意匠登録されるのであるから（意匠法三条一項）、登録意匠の要部ないし特徴を把握し、あるいはその類似範囲を画定するにあたって、当該登録意匠出願前にその分野に属する公知意匠が存した場合には、これを参酌して、登録意匠のどの部分に創作性のある新規な部分があるのか、その程度がどのようなものなのかを、ありふれた部分のウェイトを低く認識し、新規な部分のウェイトを大きく認識しながら、全体的な特徴を把握して意匠の要部を定めなければならない」と述べる。②京都地判平成11・12・24〔化粧箱〕平成10(ワ)2980(染野判例6721の3頁)は、「公知意匠を参酌すべきことは、公知意匠と類似しない意匠のみが意匠登録される（意匠法三条一項）もので

あることから当然である。」と述べる。③東京地判平成14・8・28〔座いす〕平成13(ワ)26362も同旨述べる。④大阪地判平成15・4・15〔荷崩れ防止ベルト〕平成14(ワ)457は、「公知意匠を参酌するのは、公知意匠は取引者・需要者がしばしば目にし得ることから、登録意匠の構成のうちで公知意匠と共通の部分は、看者の注意を惹くとはいえない場合があり、また、公知意匠又はこれと類似する意匠は意匠登録を受けられないのであるから、意匠の類似範囲を定めるに際して斟酌すべきである」と、公知意匠参酌理由を明確に2つに分け、「注意を惹く」部分を評価するため部分的に参酌する場合と「類似範囲を定める際の参酌」(全体的参酌)を区別している。なお、最近でも⑤大阪高判平成25・10・10〔遊技台の台間仕切り板2審〕平成25(ネ)1136は、無効の抗弁ができるにもかかわらず、2つの理由を述べている。「意匠登録は出願前の公知意匠に類似する意匠には認められない(意匠法3条1項3号)」のであるから、周知意匠や公知意匠を参酌すべきである。」と述べるが、その具体的参酌方法等は不明である。

(ウ) 無効の抗弁導入前の裁判例

平成16年無効の抗弁の導入前は、①大阪地判昭和59・2・28〔乱れ箱〕昭和56(ワ)4926(判タ536号385頁)が述べるように、「意匠権の付与、無効等の処分は特許庁の専権に属するとことであり、…侵害訴訟裁判所はこれを無効とすることはできず、したがってまた、主張される無効原因の存在を前提としてその権利行使が権利濫用であるとして訴えを断じ、無効審決の確定を待たずして権利の絶対的失効を結果させることも、特段の事情のない限り許されない」とされていた。

したがって、無効理由がある登録意匠については、その類似範囲(権利範囲)を狭めて解釈するために、公知部分を要部から除外するような判断手法が採用されていた。例えば、②大阪地判平成3・6・28〔回転警告灯〕昭和62(ワ)1463(知財集23巻2号489頁)は、「本件登録意匠(1)の要部が原告

主張の構成にのみ存すると解するとき、本件登録意匠(1)は公知意匠①ないし③及びA号物件の意匠に類似し、無効事由を有することになるから、そのように解することはできず、…特に公知意匠③と比較するとき、本件登録意匠(1)は、脚部の形状において相違するにすぎないから、…構成J(脚部の形状)が、特に看者の注意をひく部分として、意匠の類否判断に当たり重視すべき構成である」と述べる。また、③大阪地判平成4・9・29〔包装用襟枠〕平成元(ワ)7530(染野判例6695の17頁)は、「本件登録意匠は被告C号意匠及びD号意匠に類似し、意匠登録を受けることができる要件を欠くと考える余地もあるが、…公知意匠である被告C号意匠及びD号意匠と比べて新規な構成である右特徴 α 、 β 、 γ の三点のウエイトを重く見て検討しなければならない。」と述べる。④大阪地判平成6・11・24〔運搬用回転車〕平成3(ワ)2957(染野判例6695の90頁)は、類否判断の一般的基準として公知意匠と類似しない意匠が登録意匠であることを公知意匠参酌の理由として述べる。

なお、無効理由がある登録意匠について、公知部分除外的判断手法を採用することを批判する裁判例もある。例えば、⑤山口地下関支決平成9・5・21〔掛け時計〕平成8(ヨ)31(取消集(72)351頁)は、「イマジン意匠(先願意匠)と相異なる部分を殊更取り上げた上、その点に限って本件意匠権の効力があるとするその意匠解釈の手法自体が多分に問題であり、右手法は、畢竟、本件意匠がイマジン意匠に類似するとの前提的判断に立ちつつ、先願のイマジン意匠がありながら本件意匠が意匠登録を受けた事実を説明すべく、本件意匠の効力部分を極めて限定的にとらえようとしたものに過ぎず、美感ないし視覚的印象判断における全体観察の見地を実質的に没却し、局所的相異を過度に強調することによって、結果的に意匠の類否判断を瑣末化、矮小化するものにほかならない。」と述べる。また、⑥新潟地三条支判平成11・6・22〔ローブ連結具1審〕平成10(ワ)62(染野判例6591の4頁)は、「登録意匠を無効とする審判が成されていない以上、安易に登録意匠

を無効とするべきではなく、その判断は厳格になされるべき」と述べる。⑦東京高判平成12・2・29〔羽根板ボルト2審〕平成11(ネ)4884は、「意匠権侵害訴訟において裁判所が登録の無効を理由として意匠権者の権利行使を制限することは、少なくとも原則としては許されないものというべきであり、仮に、許される場合があり得るとしても、それは、無効であることが明白な場合に限られる」と述べる。

(工) 権利濫用とした裁判例

以上のように、意匠の類否判断の考え方を混乱させる状況があったが、平成16年以前から、無効理由がある意匠権については権利濫用としてその行使が許されないとする裁判例もあった。

例えば、①大阪地判平成8・12・24〔建物用扉の把手〕平成6(ワ)6969(染野判例6675の73頁)は、「本件登録意匠(一)に類似するとする本件類似意匠(一)2に係る把手の掲載されたカタログ29号を本件登録意匠(一)の出願日より相当前に頒布して自ら右無効事由を作出しておきながら、本件登録意匠(一)について意匠登録を受けたものであるから、本件意匠権(一)の侵害を理由とする原告のイ号物件についての製造販売の差止請求及び損害賠償請求は、権利の濫用に当たり、許されない」と述べる。②東京地判平成9・4・25〔ゴム紐〕平成5(ワ)17437(知財集29巻2号435頁)は、「意匠登録を無効とする審判の請求ができることとは別に、自己の実施している意匠が当該登録意匠との関係での公知意匠と同一あるいは実質的に同一であることを主張、立証して、当該登録意匠の範囲に含まれないという意味での請求権不発生の抗弁(これを名付けるならば「出願前公知意匠の抗弁」と呼ぶことができる)」と述べる。

最判平成12・4・11以降では、③東京地判平成14・6・28〔バルブ用筐体〕平成13(ワ)1560は、本件意匠は、公知意匠と類似し、「本件意匠登録には、無効理由(意匠法48条1項1号、3条1項3号)が存在することが明らかであるということが出来るから、本訴請求は権利濫用に当たる。」と述べる。平

成16年改正までに同旨判決として、④東京地判平成14・8・22〔せいろ用中敷き1審〕平成13(ワ)27317、⑤東京高判平成14・12・12〔せいろ用中敷き2審〕平成14(ネ)4764、⑥東京地判平成15・12・26〔盗難防止用商品収納ケース1審〕平成15(ワ)7936、及び、⑦東京高判平成16・5・11〔盗難防止用商品収納ケース2審〕平成16(ネ)628がある。

ウ 意匠全体に関する公知意匠参酌の裁判例

(ア) 全体的参酌の意義

意匠登録が無効にされるべき意匠権を行使することができない(意41条準用特104条の3)とされたことにより、公知意匠の全体的参酌をする意義は少なくなった。しかし、全体として類似する意匠は無効理由となるが、類似しないが近似する公知意匠の全体的参酌は、当該分野における意匠状況、ひいては類似範囲の幅を知るための資料として意義がある。その意味では、関連意匠(類似意匠)の登録例や後願登録例も同様に類似範囲の幅を知るための資料であり、類否判断において参酌すべき公知意匠といえよう。関連意匠(類似意匠)は、本意匠の類似範囲の「内包的な参考資料」であり、後願登録意匠は、本件意匠の類似範囲の「外延的な参考資料」である。関連意匠は、本意匠に類似すると判断され意匠登録を受けたものであり、後願登録意匠は、本件意匠に類似しない判断され意匠登録を受けたものである。そのような審査事例として当該意匠の類似範囲を判断する際の資料となる。審査の判断は、裁判所等を拘束するものではないが、類否判断における重要な参考資料である。

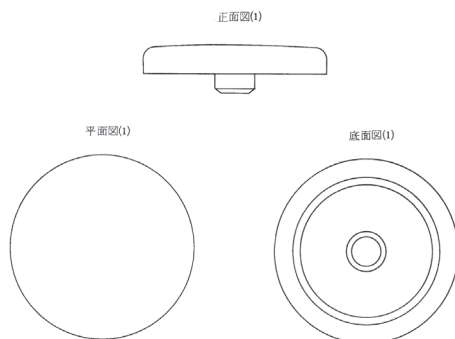
なお、意匠公報に掲載される「参考文献」は、本件登録意匠とは類似しないと判断されたものであり、登録意匠の外延を判断する資料となる。また、参考文献の意匠の一部が本件登録意匠の一部と同一・類似する意匠であることもあり、登録意匠の一部について新規な創作部分であるか否かを判断する資料となることもある。参考文献の意匠は、この2つの面から参酌する必要がある。

(イ) 公知意匠参酌の意義に関する裁判例

平成16年改正については、①知財高判平成22・7・20〔取鍋2審〕平成19(ネ)10032が、「意匠の新規性(意匠法3条1項)及び創作非容易性(同条2項)という創作性の登録要件を充足して登録された意匠の範囲については、その意匠の美感をもたらし意匠的形態の創作の実質的価値に相応するものとして考えなければならず、公知意匠を参酌して、登録意匠が備える創作性の幅を検討する必要があるため、公知意匠を参酌することの必要性は、意匠法41条によって特許法104条の3が準用されるようになった後においても、完全に失われてはいないというべきである。」と述べる。②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も同旨述べる。

当該分野の公知意匠の状況を知ることの意義については、③大阪地判昭和56・1・28〔包装袋用ホック〕昭和54(ワ)1117(取消集昭和56年438頁)は、「本件登録意匠の類似の範囲も前記のような公知の意匠の存在や技術的機能に由来する必然の形状部分も多いことに鑑み相応に制限して考えるのが相当である。」と述べる。換言すると、本件意匠の類似範囲決定にさいしては単に基本形状の類否のみを検討するのではなく、相応に細部の類否をも考慮に入れるべきである。」と述べる [図6]。④東京高判平成元・3・

●図6 意匠登録第488883号「包装用ホック」



23〔油圧作動カッター〕昭和63(行ケ)131(染野判例6125の29頁)は、「出願意匠の特徴点を認定する場合においては、その意匠登録出願当時のそ

の意匠の属する分野における一般的な意匠の傾向やその普及の程度など意匠出願の背景などを勘案すべきものである。登録出願に係る意匠の構成のうちで、出願当時において需要者がしばしば目にするようなありふれた部分は、看者の注意を惹く箇所とは到底いえないし、そこにいわゆる意匠の要部があるものともいえないからである」と述べる [図3]。⑤東京高判平成7・9・12〔盗難防止用ホイールナット〕平成6(行ケ)249(染野判例6113の48頁)は、「貫通タイプと非貫通タイプとがあるから、…「…貫通するねじ孔を設けた」構成は特徴的部分といい得るものであり、また、胴体部に配設される突条部の形状も種々のものがあるから、断面を台形状とした点も特徴的なものといえることができる。」と述べ、当該分野の意匠タイプの存在状況を参酌している。⑥東京高判平成14・3・27〔長靴〕平成13(行ケ)271は、当該分野の意匠種類の存在状況を考慮し、「多様なものがある中で、本願意匠と引用意匠の履き口カバー部の共通する形状を、「太幅帯状」と認識することはむしろ当然」と述べる。

(ウ) 関連意匠(類似意匠)の参酌

関連意匠(類似意匠)は本意匠と類似するもの(特許庁が類似すると判断したもの)であり、意匠の類似範囲を判断する有力な資料である。しかし、侵害訴訟においてその判断は裁判所を拘束するものではなく、参考にされる程度の資料であるが、その判断が的確なものであれば、裁判所の判断を「裏付ける」資料となる。

関連意匠を「裏付ける」資料として参酌している裁判例として、①大阪地決昭和47・11・18〔ケープルハンガー〕昭和47(ヨ)2330(判タ291号365頁)は、まず「乙意匠において特有の美感を起こさせる主要素」を認定し、「類似意匠はいずれも乙意匠について認定した主要素を具えていることが認められるので、この事実は乙意匠の主要素についての前記認定の裏付けとなすことができる。」と述べる。②東京地判平成19・3・23〔取鍋1審〕平成16(ワ)24626は、「…顕著な差異ではない

との判断について、「なお、このことは、本件意匠を本意匠とする関連意匠(意匠登録第1137869号)…が本件意匠の関連意匠として登録されていることから裏付けられる」と述べる。

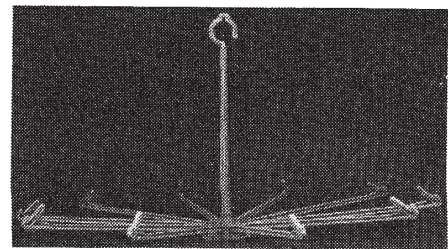
裁判所を拘束しないとする裁判例として、③大阪高判平成12・2・23〔輸液容器2審〕平成10(ネ)3150は、「侵害訴訟における本意匠の要部の認定に当たって、類似意匠登録をした特許庁の判断を尊重して類似意匠として登録された意匠との関係を斟酌すべきことは当然ではあるが、裁判所が特許庁の判断に拘束されるものではない」と述べる。④大阪地判平成18・1・17〔手さげかご1審〕平成16(ワ)14355は、「類似意匠3が本件登録意匠に類似するとの判断は、本件訴訟における本件登録意匠についての類否判断に当たって拘束力を持つものではない。」と述べる。

さらに、類似意匠が過誤登録の場合もあり、これに関する裁判例として、⑤東京地判昭和48・5・25〔自動二輪車〕昭和43(ワ)11385(無体集5巻1号128頁)は、「類似2号が過誤による登録にかかるものであることは、当事者間に争いが無い。」とする。なお、他の類似意匠については参酌し、「右各類似意匠が本意匠と類似するものとして登録され、したがって、フロントカバー(5)が明色であるか否かは類似の範囲を出てないとされているものと解されることによっても明らかである。」と述べる。⑥横浜地横須賀支判昭和53・2・22〔擬餌〕昭和46(ワ)235(無体集13巻1号296頁)は、「誤って本件意匠の類似として登録されたもののようにも観取されるので、…この類似一を除外視するほかない」とする。⑦東京地判平成13・11・30〔貨物トラックの荷台扉開閉用ハンドルの掛金〕平成13(ワ)5737は、「本件類似意匠登録は、本件意匠と類似しない意匠についてされたもの」と判断する。

関連意匠(類似意匠)参酌の一般論に関する裁判例としては、⑧大阪高判平成14・7・3〔建築用埋込みボルト2審〕平成13(ネ)3044は、「要部を把握し類似範囲を明確にする有力な資料」と述べる。しかし、⑨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、「類似意匠は本意匠の類似範囲を画するさいの有力な資料ではあるが、…類似意匠を参考にする場合も当該本意匠また類似意匠が公知意匠との関係で創作の程度が相対的に低いことが明らかになればそのことも考慮に入れたうえで参考資料とすべきである。すなわち、公知意匠の内容如何によつては類似意匠を参考にして定められる類似の範囲も相応に限定されなければならない。」と述べる。同旨一般論を述べるものとして、⑩大阪地判昭和55・12・19〔道路用消火栓ブロック〕昭和50(ワ)1388(染野判例2585の292頁)、⑪大阪地判昭和56・10・16〔物干し器具〕昭和53(ワ)4409(無体集13巻2号664頁)〔図7〕がある。⑫大阪地判平成6・7・

●図7



19〔脱臭剤容器〕平成5(ワ)8250(知財集26巻2号582頁)は、同旨一般論を述べ、「その意味で、まず公知意匠との比較により当該本意匠が如何なる点に新規性及び創作性があるのかを究明する。」と述べる。

以上のように拘束しないと判断する大前提として、本件登録意匠の権利範囲(類似範囲)は変動せず一定であることがある。⑬東京地判平成9・1・24〔自走式クレーン〕平成5(ワ)3966(知財集29巻1号1頁)は、「各類似意匠を参考にすべきことは勿論であるが、…本件意匠の要部及び類似の範囲は、本件意匠が出願された時点で観念的に定まっているのであり、本件意匠出願後公知となり、類似意匠の出願に先行する意匠の存否にかかわらず一定である」と指摘する。⑭東京高判平成13・8・29〔戸車用レール材〕平成13(行ケ)13は、「無効事由のある類似意匠登録により本意匠の類似範囲が変動す

るわけではない。」と述べる。⑮東京高判平成15・6・30〔かいり〕平成15(行ケ)38は、「その判断が誤りである場合には、当該類似意匠登録に無効理由が存在することとなるのであって、無効理由のある類似意匠登録により本意匠の類似範囲が変動するわけではない。」と述べる。

関連意匠参酌の具体的手法としては、本意匠と共通する態様を要部と認定する裁判例がある。例えば、⑯東京地判昭和58・3・28〔地中より隠現させる柵柱〕昭和56(ワ)6055(染野判例2585の360頁)は、「本件意匠の外筒の上下同一径の単純な円柱形の形状は、本件意匠のみならず本件類似意匠1ないし10のすべてにおいて採用されている形状であることが認められ、これらの事実を考慮すると、本件意匠は外筒を単純な円柱形にすることによって単純明確な構成美を生じさせている点にその特徴があり、その点に意匠としての創作性があることが認められ(る)」と述べる。また、⑰大阪地判平成6・11・24〔運搬用回転車〕平成3(ワ)2957(染野判例6695の90頁)も、「登録意匠(本意匠)に類似意匠と共通する部分が要部になる」と述べる。⑱京都地判平成11・12・24〔化粧箱〕平成10(ワ)2980(染野判例6721の3頁)も、同旨述べる。⑲大阪高判平成18・8・30〔手さげかご2審〕平成18(ネ)448は、「類似意匠が登録されている場合、本意匠の要部は類似意匠にも共通して存在するはずである」と述べる。

しかし、単純に共通する態様を要部と認定することはできない。様々な状況を総合的に判断する必要がある。裁判例では、本件意匠に無効理由がある可能性があるものであるが、⑳京都地判平成6・7・13〔身長計〕平成5(ワ)130(染野判例6691の105頁)は、「本件において、本件意匠及び各類似意匠すべてに共通する特徴を抽出することにより本件意匠の要部を確定することは不可能であり、本件意匠の要部を確定するためには、一般需要者の立場から見て、本件意匠の特徴に顕著な美観上の特徴を中心としつつ、その中で多くの類似意匠と共通する部分を参考に分析をして本件意匠の要部を確定する

●図8 意匠登録第955981号「長柄鋏」



ほかはない」と述べる。㉑大阪地判平成22・12・16〔長柄鋏〕平成22(ワ)4770は、「類似意匠が登録されている場合において、登録意匠と類似意匠の共通点は要部を推認させる根拠となり得るが、類似意匠との共通点しか要部たり得ないというものではない」と述べる〔図8〕。㉒東京地判平成27・11・26〔道路橋道路幅員拡張用張出し材1審〕平成26(ワ)1459は、「要部は両者で共通する部分であると考えられるところ、前面側の特徴は…概ね共通するといえる。」と述べる。

(工) 後願意匠の参酌

後願意匠は、本件意匠の新規性を判断する資料、すなわち、新規な創作部分の存否の評価においては参酌すべきではない。この意味で後願意匠参酌を否定する裁判例として、①大阪高判平成14・7・3〔建築用埋込みボルト2審〕平成13(ネ)3044は、「控訴人は、別意匠2の存在を理由に平板部の形状は本件意匠の要部とならない旨主張するが、上記別意匠は後願登録意匠であって、本件意匠出願時に公知のものではない上、丸棒杆の中間部が屈曲した建築用埋込みボルトに関するものであるから、上記別意匠の存在は、上記要部の判断に影響を及ぼすものではない。」と述べる〔図4〕。②大阪地判平成18・1・17〔手さげかご1審〕平成16(ワ)14355は、「同登録意匠は、本件登録意匠の出願後に登録されたものであり、…本件登録意匠の要部認定に際して参酌すべき公知意匠ということとはできない。」と述べる。

また、意匠全体として後願意匠が本件意匠とは類似しないと判断され意匠登録を受けたとしても、その事実は異なる事案に関する判断であるとされる。これに関する裁判例として、③東京高判平成14・11・26〔建物扉用取手の座板〕平成14(行ケ)353は、「本願意匠とは別の意匠…が意匠登録

されているという事実が、本願意匠と引用意匠との上記類否判断を左右するものではないことは、事柄の性質上、明らかである。」と述べる。④東京高判平成15・2・24(道路用防獣さく)平成14(行ケ)422は、「他の登録意匠の存在は、本件の類否判断を左右するものではない。」とし、⑤東京高判平成16・12・15(配線用保護カバー)平成16(行ケ)138は、「意匠の審査は個別事案ごとにされるものであり、本願意匠と後願意匠とは、両者が別個の意匠であることは明らかであるから、両者について、異なる審査の結論が出たからといって、直ちに、先願主義(意匠法9条1項)に反することになるわけではなく…」と述べる。⑥知財高判平成18・1・18(建築用壁板材)平成17(行ケ)10643は、「原意匠の類否判断は個別事案に即してされるものであるところ、上記各事例を検討しても、本件とは事案を異にする」と述べる。

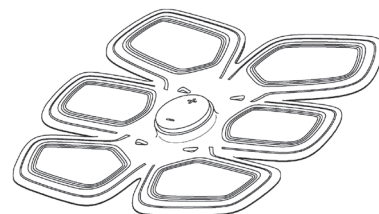
そもそも審査判断によって裁判所が拘束されることはない。例えば、⑦大阪高判平成17・9・15(床束2審)平成17(ネ)570は、「意匠権侵害訴訟において、当該意匠権の効力が侵害対象にまで及ぶものかを判断するに当たって、裁判所は、当該意匠分野における意匠登録出願に対する特許庁の審査例(判断)に拘束されるものではない。」と述べる。⑧大阪地判平成18・12・21(ブロックマット)平成18(ワ)7014は、「特許庁がなした拒絶査定⁶の拒絶理由は裁判所に対して何ら拘束力を持つものではなく、意匠の類否の判断は、本件登録意匠と被告意匠とを対比して行えば足りるものである。」と述べる。

しかしながら、後願意匠の登録や審査判断が妥当なものであれば、別件の類否判断においても有力な裏付け資料となる場合もある。例えば、⑨新潟地判平成7・9・14(電子レンジ用蒸し器)平成4(ワ)209(染野判例6691の164頁)は、「被告物品の意匠登録が認められている以上、…本件登録意匠と被告物品は非類似であると判断したものと解するのが相当であり、かかる判断は、意匠権侵害訴訟における意匠の類否の判断に当たっての有力な一資料になるというべきである」と述べる。②東京地判

平成20・10・30(衣類用ハンガー)平成20(ワ)1089は、「一般に、登録意匠の後願意匠については、特許庁の審査官の判断を介して、その類似範囲の外延を探索する資料でしかないというべきである」と述べるが、外延を知る資料としての価値はある。③大阪地判平成27・10・26(ロッカー用ダイヤル錠付き把手1審)平成26(ワ)11557は、「各部位の配置が需要者の注意を惹く構成であるとは認められない。そして、このことは、本件意匠と基本的構成態様を同じくする後願意匠が複数登録されていることにも沿う」と述べる。類似意匠についても、「このことは、本件意匠と名刺入れの有無について相違がある意匠が本件意匠の類似意匠として登録されていることから裏付けられる。」と述べ、裏付け資料としている。

なお、「本件意匠に出願後の公知意匠を観察」することを一般的に肯定する裁判例として、④大阪高判令和2・7・31(トレーニング機器2審)令和2(ネ)211は、「ある登録意匠の要部を認定するに当たり、出願後の公知意匠(当該登録意匠を追随したようなものも含まれる。)を観察することによっても、当該登録意匠に含まれる当該形態が、需要者の注意を引くかどうかを判断することができる」と述べる【図9】。なお、後行公知意匠の参酌の具体的方法は不明であるが、上記の意匠状況の把握や関連意匠・後願意匠の参酌等の方法が考えられるところである*6。

●図9 本件登録意匠1536247号
「トレーニング機器」



*6 梅澤修〔判批〕特許ニュースNo15414 令和3年5月19日号参照。

(つづく)