

意匠法の問題圈 第32回

——新規性と創作非容易性との関係

京橋知財事務所 弁理士 梅澤 修

本連載目次

- 意匠法の目的(92～93号)
- 保護対象(94～113号)
- 意匠の表現と認定(115～123号)
- 意匠の類似と類否判断(126～135号)
- 意匠の創作非容易性(136～137号)
- 新規性と創作非容易性との関係(本号)
 - I. 新規性と創作非容易性の相違
 - 1. 新規性と創作非容易性の相違
 - 2. 諸外国との比較
 - II. 新規性と創作非容易性の関連
 - 1. 創作非容易性要件における美感(新規性)
 - 2. 類否判断に包含される創作非容易性
 - III. 美感の類似と物品の類似

はじめに

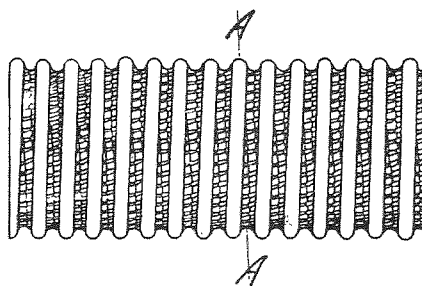
新規性要件と創作非容易性要件の関係について検討するにあたり、参照すべき最高裁判決として、①最判昭和49・3・19〔可撓伸縮ホース〕昭和45(行ツ)45民集28巻2号308頁、②最判昭和50・2・28〔帽子〕昭和48(行ツ)82集民114号287頁、③最判昭和39・6・26〔乗合自動車〕昭和37(オ)380民集18巻5号938頁がある。

第一に、新規性要件(意3条1項)と創作非容易性要件(意3条2項)の考え方の相違について、①〔可撓伸縮ホース〕最判〔図1〕は、「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基準として、当業者の立場からみた意匠の着想の新しさをいし独創性を問題とするものであつて、両者は考え方の基礎を異にする規定である」と述べる。この説示を再確認して、②〔帽子〕最判は、「三条一項三号は、同項一、二号に掲げる意匠(公知意匠)と類似の意匠でないことを登録要件としたものであつて、そこでは、同一又は類似の物品の意匠間において、一般需要者の立場からみた美感の類否が問題となるのである。これに対し、同条二項は、物品との関係を離れた抽象的なモチーフ……を基準とし……、そこでは、物品の同一又は類似という制限をはずし、右の周知のモチーフを基準として、当業者の立場からみ

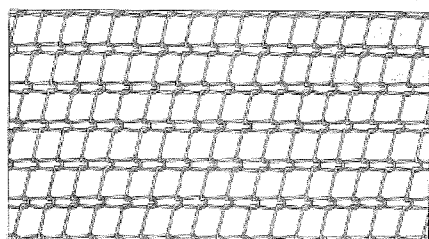
●図1 意匠登録第207720号

正面図



引用意匠

展開図



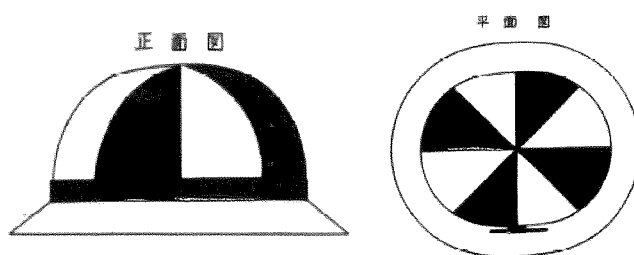
た意匠の着想の新しさないし独創性が問題となるのである。それゆえ、同条一項三号の類似と同条二項の創作の容易とは、その考え方の基礎を異にするものであ(る)」と述べる(下線は筆者記入。以下同じ)。

したがって、新規性要件と創作非容易性要件は、明らかに区別されなければならない。意匠全体としては、新規性要件と創作非容易性要件を混同してはならないし、「その意匠を考案するについて独創性を要したか否かは、それより生ずる美感的意匠の効果の異同の判断には直接関係」しないと解されている*1。

しかし、第二に、両者は共に、意匠の創作性の登録要件であり*2、新規性要件は「客観的標準」、創作非容易性要件は「主観的標準」として共通する*3。そうすると、新規性要件と創作非容易性要件とは全く関係がない規定ではなく、創作性の登録要件として相互に関係する可能性がある。その関係についても、①ないし③の最判に示唆がある。①〔可撓伸縮ホース〕最判では、「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」と述べ、「美感」が異なることを創作非容易性の根拠としている。

また、②〔帽子〕最判〔図2〕では、両意匠の色彩の相違について、「要するにともに二色の配合であるにすぎず、しかも、本願意匠の二色の配合がごくありふれたものであること原審の判示するとおりであるから、両意匠の色彩の配合の点の差異も、必ずしも顕著なものとはいえない。そうであるとする、本願意匠と引用意匠とを全体的観察により対比すれば、両意匠は類似する」と述べる。原審の東京高判昭和48・5・31〔帽子〕昭和45(行ケ)1は、「色彩の配合は引用意匠における色彩の配合と類似せず、これとの関係では創作性がある」とし、しかし、「ありふれた配色である…から、当業者がこれを帽子の意匠に転用することは極めて容易で」あり、「本願意匠における黒色と黄色の配合は、意匠法第三条第二項にいう出願前日本国内において広く知られた色

●図2 本願意匠「帽子」



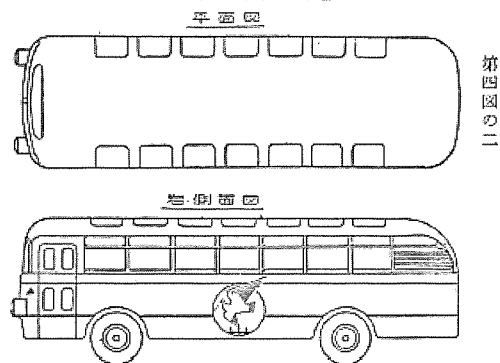
彩の結合との関係で創作性を有しない」と述べる。

②〔帽子〕最判は、明確ではないが、色彩の相違について、原審の創作容易との判断を一部採用し、類否判断(新規性判断)に創作非容易性判断を組み込んでいると解される。また、この点で参考となるのが、大正10年法の事件であるが、③〔乗合自動車〕最判〔図3〕である。

③〔乗合自動車〕最判〔図3〕は、「かような天窓の考案は、その個々についてはもとより、配列の状態と総合してみても、本件各意匠を現わすべき乗合自動車、殊にこれに含まれる観光用乗合自動車にあっては、何人といえども、前示引用意匠に関する刊行物の記載から、特別の考案を要せずして、容易に着想実施し得べきものであり、その余の考案のごときも、部分的で軽微な相違に過ぎないものというべきである。従って、原判決のように右天窓の考案が要部に存するものであると認めるにしても、本件各意匠は、全体として観察する場合、旧意匠法三条一項二号に該当し、新規性を欠くものと判断するのが相当である」と述べる。

そして、第三として、直接的に新規性要件と創作

●図3 本願意匠「乗合自動車」



非容易性要件との関係とは言えないが、意匠は物品と一体であることから、「物品の類似」に関する論点がある。①〔可撓伸縮ホース〕最判は、意匠の類似について、「意匠は物品と一体をなすものであるから、……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」とし、「物品の同一又は類似の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」と述べる。この類否判断方法の説示については3つの解釈が考えられる。すなわち、第一に、物品と形状等を分節してそれぞれ類否を判断する方法（①分節テスト）、第二に、物品の類似テスト（第1テスト）を前提として、意匠自体の類似テスト（第2テスト）をする方法（②二段階テスト）*4、第三に、美感が類似すれば意匠は類似であるから、美感の類否で一元的に判断する方法（③美感一元テスト）との3つの解釈である。これについて②〔帽子〕最判は、単純に、「意匠法三条一項三号は、……同一又は類似の物品の意匠間において、一般需要者の立場からみた美感の類否が問題となる」と述べる。そもそも、美感の類否が「同一又は類似の物品の意匠」について問題となる理由は、「意匠は物品と一体をなすもの」であり、具体的な物品と結びついたものとしての意匠の同一又は類似を問題とするためである。したがって、「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」とするのは、意匠は「物品と一体に結びついたもの」であるからである。すなわち、意匠の美感とは物品と一体となった形状等が起こさせるものであることを強調するために、「同一又は類似の物品の意匠について」「同一又は類似の物品の意匠間において」美感の類否が問題となると理解すべきである（③美感一元テスト）*5。

以下、①新規性と創作非容易性の相違、②新規性と創作非容易性の関連、③美感の類似と物品の類似について、検討する。

*1 佐藤繁〔判解〕（最判解民事篇昭和49年度）318頁。

*2 牧野利秋「意匠法の諸問題」ジュリストNo.1326（2007）91-92頁は、「3条1項の新規性要件、2項の創作非容易性

要件は意匠の創作保護という法の目的に適うものとして、意匠の創作性を基準とする登録要件を定めた規定である」と述べる。同旨裁判例として、知財高判平成22・7・20〔取鍋〕平成19（ネ）10032（梅澤修『『造形デザイン』の知財判決紹介（3）』特許ニュース12919号（2011.2.4）参照）。

*3 佐藤前掲（*1）318頁。

*4 五味飛鳥「類否判断における意匠の物品性が果たす役割」工業所有権法学会年報40号（有斐閣2017）191頁参照。

*5 梅澤修「意匠の類否判断の課題」工業所有権法学会年報43号（有斐閣2020）164頁、梅澤修「意匠法の問題図（23）」DESIGN PROTECT（2020）126号17頁参照。

I. 新規性と創作非容易性の相違

1. 新規性と創作非容易性の相違

上記のように、〔可撓伸縮ホース〕最判は、新規性要件は、「同一又は類似の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、創作非容易性要件は、「物品の同一又は類似という制限をはずし、モチーフを基準として、当業者の立場からみた意匠の着想の新しきないし独創性を問題とする」ものであり、「考え方の基礎を異にするもの」という明確な区別があると述べる。

確かに、明確な区別があり、同視したり連続的なものと解することはできない。だが、両者は共に、意匠の「創作性の登録要件」であり、新規性要件は「客観的標準」、創作非容易性要件は「主観的標準」として共通する面もある。

〔可撓伸縮ホース〕最判も、「同一又は類似の物品に関する意匠相互間においても、……類似性の判断と、……創作容易性の判断とは必ずしも一致するものではなく、類似意匠であつて、しかも同条二項の創作が容易な意匠にも当たると認められる場合があると同時に、意匠的效果が異なるため類似意匠とはいえないが、同条二項の創作容易性は認められるという場合もあり」と述べる。また、類似と創作容易について、「両者は考え方の基礎を異にするので、その範囲または幅は必ずしも同じとはいいきれないが、近似したもので」……「類似物品相互間では創作容易の規定を適用した例は少ない」との指摘（平成10年改正前であるが）もある*6。

また、本連載ですでに検討したように、主体的基準である「需要者」と「当業者」の通常の知識には

大きな相違はないように思われるし*7、創作非容易性要件判断でも「美感」の判断を包含する必要がある、新規性及び創作非容易性要件判断における主體的基準は複合的な構造となっている*8。

なお「可撓伸縮ホース」最判の説示にもあるように、「意匠の類似」概念は、新規性要件と意匠権の効力とに共通するものであり、それゆえ新規性要件判断が創作非容易性判断に優先すべきことが規定されている（意3条2項括弧書）。したがって、創作非容易性要件は副次的な要件であることを踏まえて、その適用をする必要がある。

2. 諸外国との比較

ア. 米国

米国特許庁の『審査便覧』（MPEP）によれば*9、登録要件として新規性(1504.02 Novelty)と非自明性(1504.03 Nonobviousness)があるが、これらに加えて、模倣(1504.01(d) Simulation)があり、「既存の物または人(existing object or person)を模倣する意匠は、独創的(original)でない」として拒絶される。一般に、非自明性要件が日本の創作非容易性要件と同視されるが、模倣要件は、公知の形状等に基づく独創性を判断するものであり、日本の転用等の基準に近似する規定である。これに対して、以下検討するように、非自明性要件は、日本の創作非容易性要件ではなく、新規性要件と同旨の規定と解される。

米国の新規性は、先行意匠と全体として同一でないことであり、「公知意匠に類似する意匠」は、この要件では拒絶されない*10。

非自明性要件の判断は、①引例と一対一で自明と判断される場合と、②複数の引例によって判断する場合がある。だが、いずれの場合も出願意匠と「基本的に同一の視覚的印象(basically the same visual impression)」を有する主引例(primary reference)が必要である*11。そして、①主引例と微細な差異しかない場合、出願意匠は自明であると判断される(一対一の対比)。しかし、②差異点が微差と言えない場合、副引例に基づき、非自明性の有無が検討さ

れる(複数の引例の組み合わせ)*12。

主引例は出願意匠と「同一の視覚的印象」を有するものであるから、本願意匠は主引例と類似する意匠と解される。しかし、両意匠の差異点が微差でない場合、その類似する主引例が存在することのみでは拒絶せず、差異点について客観的な副引例が存在しなければ非自明であるとされる。したがって、②複数の引例の組み合わせテストは、差異点に保護価値がないこと(自明性)を副引例に基づき客観的に証明するテストであり、主引例が出願意匠と「基本的に同一の視覚的印象」を有することの確認テストの性格を有するものである。

日本では出願意匠と「同一の視覚的印象」を有する先行意匠が存在すれば、新規性要件(類似する意匠を含む)で拒絶される。米国の非自明性要件についての基準は、主引例と「同一の視覚的印象」であることの確認テストの判断手法であり、日本の類否判断基準と同旨のものといえよう。したがって、米国の非自明性要件は、日本の創作非容易性要件と同視するのは明らかな誤解であり、むしろ、日本の新規性要件の意匠法3条1項3号(公知意匠に類似する意匠)に相当する要件である。「同一の視覚的印象」を有する主引例が存在しなければ、差異点についての副引例による確認テストは始まらないのである。

また、意匠特許の侵害判断テストは、「全体的印象(overall impression)」について通常の観察者が「全体的な類似性」があるか否かである。この「全体的印象」の類似は、非自明性要件の主引例に要求される「同一の視覚的印象」と共通すると思われる。これは、日本における、保護範囲を画する登録意匠に類似する意匠の概念が、新規性要件と一致することと同様であり、米国の非自明性要件は日本の新規性要件(その意3条1項3号)に該当すると解される。

イ. 中国

中国の登録要件は、新規性(専利法23条1項)と明らかな相違(区別性)(専利法23条2項)である。新規性要件は米国と同様に既存設計と「同一」及

●表 新規性と創作非容易性 各国比較

	日本	中国	米国	欧州
登録要件① (権利範囲と共通する)	新規性(同一・類似)	新規性(同一) 区別性・単一	新規性(同一) 非自明性・単一、複数 (印象同一の主引例)	新規性(同一) 独自性(全体的印象)
主體的基準	需要者	一般的消費者	平均的観察者/創作者	情報に通じた使用者
登録要件②	創作非容易性	区別性・複数	—	—
主體的基準	当業者	一般的消費者	—	—
権利範囲	美感(全体観察)	全体の視覚効果	全体的印象	全体的印象
主體的基準	需要者	一般消費者	通常の観察者	情報に通じた使用者

び「実質的同一」である。区別性要件の判断は、①引例と一対一で判断される場合と、②複数の引例によって判断する場合がある点(なお、加えて、③転用もある。)は、米国の非自明性要件と共通する*13。

しかし、中国では、複数の引例を組み合わせで判断する場合に、「同一の視覚的印象」を有する主引例を必要としない点が米国と異なり、日本の創作非容易性要件と共通する。他方、一対一の判断は、中国も「意匠全体の視覚的效果」の共通性を基準とする判断であり、米国の「視覚的印象」及び日本の「意匠全体の美感」を基準とする判断と共通する。なお、中国では、新規性要件に「実質的同一」も含まれており、区別性要件の一対一の判断とは判断主体も判断手法も共通し、新規性と区別性は連続する概念と解していると思われる。

なお、判断主体については、中国では新規性も区別性も「一般消費者」である。米国では新規性は「平均的な観察者」で、非自明性は「通常のデザイナー」(意匠創作者)と解される*14。日本は、新規性は「需要者」で、創作非容易性は「当業者」である。

ウ. 欧州

欧州の登録共同体意匠*15の登録要件は、新規性と独自性(individual character)である。新規性要件は先行意匠との同一性であり、独自性要件は、意匠が「情報に通じた使用者(informed user)」に与える「全体的印象(overall impression)」が公知意匠と異なる場合に満たされる(規則6条1項)。「全

体的印象」を基準とする点は、日本の全体的な美感基準と同様であり、米国、中国とも共通する。

欧州には、日本の創作非容易性要件や中国の「区別性要件(組み合わせによる)」に相当する登録要件はない(米国と同様)。そして、意匠の保護範囲には、情報に通じた使用者に対して異なる全体的印象を与えない意匠が含まれる(規則10条1項)。すなわち、同じ基準(テスト)によって、登録要件と権利範囲が判断される。

なお、独自性の判断において、「意匠創作者の自由度」が考慮される(規則6条(2)、10条(2))。この「創作者の自由度」の考慮は、最終的に、使用者の「全体的印象」の評価に反映されるのであり、「全体的印象」の評価において、使用者が知っている「製品分野の情報」や「当該分野の創作者の自由度」を考慮した客観的な創作性が評価されると思われる。

エ. 各国比較

日本の新規性要件は「一般需要者の立場からみた美感の類否が問題となる」のに対し、創作非容易性要件は「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が問題となる」ものであり、両者は考え方の基礎を異にするもので、明らかに区別されなければならない。

これに対して、米国及び欧州では、新規性は先行意匠との同一性であり、非自明性及び独自性は、「視覚的印象」又は「全体的印象」を基準とする点で、同様の要件である。特に、米国の非自明性要件は、

日本の創作非容易性要件とは異なり、出願意匠と「同一の視覚的印象」を有する主引例が存在することが必須の要件で、差異が微差であれば主引例だけで自明とされる。差異点について修正を示唆する副引例を考慮するのは、主引例が「同一の視覚的印象」であることの確認テストと解される。

中国の区別性要件は、米国の非自明性要件と同じく、一対一の判断と組み合わせの判断の手法があるが、「同一の視覚的印象」を有する主引例を必須要件としていない。したがって、組み合わせの区別性要件判断は、一対一の判断と切り離され、日本の創作非容易性要件判断と近似するものとなっている。しかし、区別性要件判断の主体的基準は、新規性と同一「一般的消費者」であり、一対一の判断基準は「全体の視覚的效果」で、「判断方式」も新規性要件と共通に規定されている。したがって、区別性要件の一対一の判断は、新規性要件判断と連続する関係にあると思われる。日本の創作非容易性要件が新規性要件と考え方を異にし、新規性要件をクリアした出願についてのみ適用されるというような明確な区別はない。

日本の創作非容易性要件は、各国と比較すると、新規性要件と明確に区別された特異な要件である。なお、転用(非類似意匠の形状等のみを転用すること等)については、日本と中国は創作非容易性要件(区別性要件)の一部として、米国は模倣要件として登録要件となっている点は共通と思われる*16。

* 6 高田忠『意匠』(有斐閣 1969) 220頁。

* 7 梅澤修「意匠法の問題圈(17)」DESIGN PROTECT (2017) 116号23頁参照。

* 8 梅澤修「意匠法の問題圈(30)」DESIGN PROTECT (2022) 136号19頁参照。

* 9 米国については、梅澤修「意匠法における登録要件と権利範囲(歴史と各国比較)(下)」AIPPI Vol.59 No.2 (2014) 29頁以下参照。

* 10 茶園成樹「意匠法3条2項の創作非容易性要件について」『知的財産法の挑戦Ⅱ』(弘文堂 2020) 140頁は、米国特許法の「102条では、先行意匠との同一性が問題となり、103条では、先行意匠から自明であったかどうかが問題となる。」と述べる。

* 11 梅澤前掲(*9) 31頁参照。茶園前掲(*10) 142頁は、「自明であるとの決定のためには、クレームされた意匠と同一の視覚的印象を起こす主引例を見つけないければならず、

非自明性要件の判断においては単一の引用例に基づくだけでなく、複数の引用例を組み合わせることもできるが、いずれの場合であっても、上記のような主引例がないと、自明であると決定することができない。」と述べる。

* 12 Miku H. Mehta「米国意匠特許における非自明性の考察」AIPPI Vol.67 No.5 (2022) 2頁は、確立された原則として、「(1) 単一の先行技術引例で、そこからクレームに係る意匠と「基本的に同一の視覚的印象(basically the same visual impression)」をうけるのであれば、当該単一の先行技術引例は主要引例(primary reference)とみなされる。(2) 通常の意匠創作者が補助引例を利用して主要引例を改変し、クレームに係る意匠と「同一の全体的視覚的外観(same overall visual appearance)」を有する意匠を創作したであろうと考えられる場合、そのクレームに係る意匠は自明であったと判断することができる」と述べる。

* 13 中国については、梅澤修「意匠法における登録要件と権利範囲(歴史と各国比較)(上)」AIPPI Vol.59 No.1 (2014) 50頁以下参照。

* 14 なお、茶園前掲(*10) 142頁は、「通常の知的な者」と解する裁判例(1966年Laverne事件判決)があるという。

* 15 欧州については、梅澤前掲(*13) 47頁以下参照。

* 16 欧州については、そもそも物品性を問題としないか、著作権法の対応がとられると考えられる。

II. 新規性と創作非容易性の関連

1. 創作非容易性要件における美感(新規性)

〔可撓伸縮ホース〕最判では、「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)」と述べ、「美感」が異なることを創作非容易性の根拠としている。すでに本連載で検討したとおり、創作非容易性要件の判断は、常に、本件意匠の創作内容である「意匠全体が起こさせる美感」を対象とする必要がある*17。そして、〔可撓伸縮ホース〕最判が述べる「全く異なつた意匠的效果」、すなわち新たな美感があれば、原則として着想の新しさや独創性が認められる*18。したがって、創作非容易性要件の判断においては、単なる創作手法の適用可能性を検討するだけではなく、当該意匠の創作内容である「美感」を的確に捉える必要がある。

また、美感の判断の主体的基準は、当業者ではなく需要者であり、上記のように、創作非容易性判断の主体的基準の構造は単純ではない。この意味でも、新規性と創作非容易性の関係は深いと思われる。

2. 類否判断に包含される創作非容易性

米国の非自明性要件判断においては、出願意匠と主引例が「同一の視覚的印象」であることの確認テストとして、デザイナーの観点から、差異点について修正を示唆する副引例を考慮する。また、欧州では、「全体的印象」が基準となる独自性の判断において、「製品分野の情報」や「当該分野の创作者の自由度」を考慮した客観的な創作性が評価される。日本の意匠の類否判断にも、創作非容易性判断の要素を取り入れる可能性があると思われる^{*19}。

日本の類否判断における公知意匠の参酌は、新規な形状等は需要者の注意を引き、類否判断において重視されるが、他方、ありふれたものであれば需要者の注意を引かず、類否判断においても重視されないとする判断手法である。この公知意匠の参酌手法に、創作非容易性評価を包含させることが考えられる（ただし、主体的基準は当業者ではなく需要者である）。すなわち、当該形状がありふれたものでなくとも、需要者の観点から創作容易であるならば、当該形状に格別な特徴はなく、類否判断において重視しないとする判断手法が考えられる。新規性要件判断の手法として、需要者観点による創作非容易性評価を包含した類否判断手法である。

はじめに述べたように、〔帽子〕最判は、明確ではないが、色彩の相違について、原審の創作非容易性の判断を一部採用し、類否判断（新規性判断）に創作非容易性判断を組み込んでいると解される。また、この点で参考となるのが、〔乗合自動車〕最判であり、両意匠（バス）には天窓の有無に差異があったが、「天窓の考案は、その個々についてはもとより、配列の状態と総合してみても、……観光用乗合自動車にあっては、何人といえども、前示引用意匠に関する刊行物の記載から、特別の考案を要せずして、容易に着想実施し得べきものであり、その余の考案のごときも、部分的で軽微な相違に過ぎないものというべきで……新規性を欠くものと判断する」と述べる^{*20}。これらは、意匠全体として創作非容易性を判断したものではなく、意匠の類否判断において、両意匠の差異点共通点に係る構成態様（部分の形状

等）の評価において、創作非容易性の観点を入れて評価するものである。

同旨の考え方を示した裁判例として次のものがある。①名古屋高判昭46・2・12〔総繰用舞輪〕昭42（ネ）996（無体集3巻1号19頁）、②東京高判平成9・7・16〔採尿容器〕平8（行ケ）132（取消集（69）137頁）、③東京高判平成10・6・18〔自走式クレーン〕平成9（ネ）404（知財集30巻2号342頁）は、「ウインチをブームの上部に配設したクレーン車は本件意匠の出願前公知であると認められるところ、この種の物品の属する分野においては必要に応じてウインチの位置を多少変更する、すなわち、ブームの先端に取り付けるか、ブームの内部に内蔵するかといった程度のことは容易になし得る事項であると考えられることからすると、ウインチの位置及び形状、ウインチの位置との関連で必要となるカウンターウエイトの存在及び形状が、本件意匠の要部を形成するものとまでは認められない」と述べる。④知財高判平成18・7・13〔横葺屋根板材〕平成18（行ケ）10023、⑤知財高判平成18・7・18〔スポーツ用シャツ〕平18（行ケ）10004、⑥知財高判平成19・5・30〔管継ぎ手〕平成18（行ケ）10460、⑦大阪地判平成25・9・26〔遊技機用表示灯〕平成23（ワ）14336は、「公然知られていた形態をありふれた手法で若干変更したにとどまるものであるから、この部分のみをもって、本件意匠部分2の要部とすることはできない」と述べる。⑧大阪高判平成28・6・10〔ロッカー用ダイヤル錠付き把手〕平成27（ネ）3325^{*21}、⑨大阪地判平成29・2・14〔靴底〕平成28（ワ）675、⑩大阪地判平成30・11・6〔検査用照明器具1審〕平成28（ワ）12791、⑪大阪高判令和元・9・5〔検査用照明器具2審〕平成30（ネ）2523は、「本件意匠の…という形態は、乙7等意匠や乙12意匠にはないものであり、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。」と述べる。⑫知財高判令和3・2・16〔自動精算機2審〕令和2（ネ）10053は、「タッチパネルの縦横比や後傾角度をどのように構成するかによっては、ありふれ

た範囲内の差しか生じないのであり、また、ディスプレイの枠を等幅に構成するのはありふれた手法であるから、具体的構成態様①及び③が美感に与える影響は微弱である」と述べる。

なお、創作非容易性判断による妥当な具体的評価手法等については、さらに検討が必要と思われる。

*17 梅澤修「意匠法の問題図(30)」DESIGN PROTECT(2022) 136号16-17頁参照。

*18 梅澤前掲(*17) 21頁参照。

*19 梅澤前掲(*9) 37頁参照。

*20 大正10年法時代の類否判断における考案力の考慮やその裁判例については、梅澤修「意匠法の問題図(23)」DESIGN PROTECT(2020) 126号18頁以下参照。

*21 梅澤修「『造形デザイン』の知財判決紹介(17)」特許ニュース14407号(2017.3.21)参照。

Ⅲ. 美感の類似と物品の類似

1. 〔可撓伸縮ホース〕最判

はじめに述べたように、最判昭和49・3・19〔可撓伸縮ホース〕昭和45(行ツ)45は、意匠の類似について、「意匠は物品と一体をなすものであるから、……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」とし、「物品の同一又は類似の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」と述べる。この類否判断方法の説示については3つの解釈が可能である。すなわち、第一に、物品と形状等を分節してそれぞれ類否を判断する方法(①分節テスト)、第二に、物品の類似(第1テスト)を前提として意匠自体の類似(第2テスト)を判断する方法(②二段階テスト)、第三に、美感が類似すれば意匠は類似であるから、美感の類否で一元的に判断する方法(③美感一元テスト)との3つの解釈である。

2. 分節テスト

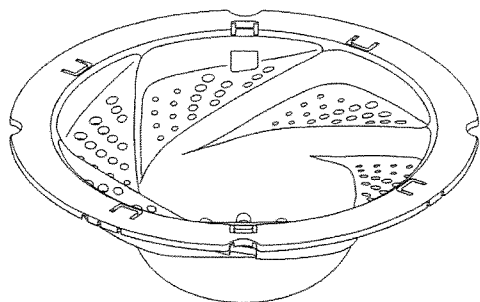
最近の裁判例で、分節テストの規範を述べるものとして、東京地判令和3・9・7〔ヘアキャッチャー1審〕令和2(ワ)14629〔図4〕は、最初に物品の類似を判断し、次に形状等の類否判断をするとの規範

を示し、物品と形状等を分節してそれぞれ類否を判断する方法(①分節テスト)を採っている。この判断方法は、『意匠審査基準』(2023年3月。以下『基準』という。)が示す類否判断の手法とほぼ同じものである。『基準』(Ⅲ部2章1節2頁)では、「意匠は、物品等と形状等が一体不可分のものであるから、対比する両意匠の意匠に係る物品等が同一又は類似でなければ意匠の類似は生じない」とし、意匠の類似は、「物品等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。特許庁審判における類否判断手法の多くは、(1)物品の類否と(2)形状等の類否を判断し、(3)最後に両判断を総合して類否判断するという、三段階判断であり、「物品の類似」と「形状等の類似」を分節して判断する手法である。

しかし、原則として意匠の類否判断は、最終的には美感の類否で決定される。上記〔可撓伸縮ホース〕最判は「美感の類否」が問題であると述べ、また、意匠法では、類否判断は「美感に基づいて行う」と規定されている(2006年改正意24条2項)。したがって、東京地判令和3・9・7〔ヘアキャッチャー1審〕でも、「全体としての美感が共通するか否かを検討し」、「差異点から受ける印象は、共通点から受ける印象を凌駕するもので…被告意匠は、本件意匠に類似していない」と結論している。『基準』(Ⅲ部2章1節9頁)も、「総合的な類否判断」では「意匠全体として両意匠の全ての共通点及び差異点を総合的に観察した場合に、需要者(取引者を含む)に対して異なる美感を起こさせるか否かを判断する」と述べる*22。

また、物品の類否と分節された「形状等の類否」の具体的判断について見ると、要部認定の規範(類否判断一般論)では、「意匠に係る物品の性質、用途、使用形態」を「参酌」して要部を認定すると述べ、『基準』も、「物品等の特性からみて視覚的印象に影響を及ぼす」か否かを評価するとしている(『基準』Ⅲ部2章1節6頁)。したがって、「形状等の類否」は、実は「物品特性」を参酌し、物品(の用途・機能)を考慮要素とするものであり、純粋な「形状

●図4 意匠登録第1620963号



等」の類否判断ではなく、物品の形状等(意匠自体)の類否判断である。

したがって、類否判断の結論において、「物品の類似」と「形状等の類似」を総合的に判断するプロセスはない。「形状等の類似」(実は意匠自体の類似)がそのまま意匠の類似の結論となっている。すなわち、①分節テストは、説明のための仮構であり、その実質は、②二段階テストである。

3. 二段階テスト

以上のように、規範的には分節テストを述べる場合でも、その実質的類類否判断は二段階テストと解される。また、多くの裁判例も二段階テストとなっている。明らかに二段階テストの裁判例は多い、例えば、大阪地判令和4・2・10〔頭部マッサージ具・指マッサージ器〕令和元(ワ)10829も二段階テストである^{*23}。

しかし、二段階テストの問題は、美感が類似すれば意匠は類似であるなら、物品の類似を判断しなくとも意匠の類否判断が可能であり、物品の類似を前提要件とする必要はなくなることである。そもそも、「物品の類似」は前提要件として判断するとしても、第二テストの意匠自体の類否判断の結論に全く影響を与えないものである。

逆に、知財高判令和元・7・3〔検査用照明器具Ⅱ〕平成30(行ケ)10181、及び、大阪高判令和元・9・5〔検査用照明器具Ⅰ・2審〕平成30(ネ)2523に見るように、「本件意匠の物品との間に同一性又は類似性はない」又は「意匠に係る物品が同一又は類似である

被告意匠



とは認められない」としても、両意匠の美感の類否を検討すべき場合があり、物品が非類似でも意匠自体の類否判断をする必要があると思われる^{*24}。

4. 美感一元テスト

〔帽子〕最判は、「意匠法三条一項三号は、……同一又は類似の物品の意匠間において、一般需要者の立場からみた美感の類否が問題となる」とシンプルに述べる^{*25}。この説示は、〔可撓伸縮ホース〕最判が述べる、「同一又は類似の物品の意匠について美感の類否を問題とする」ことと同旨である。

そもそも、美感の類否が「同一又は類似の物品の意匠」について問題となる理由は、「意匠は物品と一体をなすもの」であり、「具体的な物品と結びついたものとしての意匠の同一又は類似を問題とする」ためである。したがって、「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」とするのは、意匠は「物品と一体に結びついたもの」であるからである。意匠の美感とは物品と一体となった形状等が起こさせるものであることを強調するために、「同一又は類似の物品の意匠について」「同一又は類似の物品の意匠間において」美感の類否が問題となると説示されたと理解すべきである。物品と一体をなす意匠の美感の類否が問題となるとすれば、意匠の美感の類否判断において、物品(の用途・機能)を考慮要素とする必要があり、意匠の美感の類否は、物品特性を参酌したものでなければならない。

そして、意匠は物品と一体をなすものであるならば、「物品の類似」を分離して判断することはでき

ない。最判〔可撓伸縮ホース〕は物品の類似を「前提要件」とする必要性を述べるものではないと思われる。仮に、物品の類似を前提要件と解することができるのであれば、物品と形状等を一体的にではなく、分節的に理解する場合であり、物品を形状等から分離した場合に、物品の類似が形状等の類似と独立して判断すべきものとなり、形状等の類似の前提要件となる。それは、明治期の意匠法の考え方であり、意匠を物品に応用する形状等として理解する場合である。現代の意匠法の考え方は、物品と形状等は「一体に結びついたもの」であり、物品の類似だけを分離して前提要件とすることはできない。以上のように解すると、物品(の用途・機能)の類似について前提要件として分離判断することは、否定されるべきであり、物品(の用途・機能)については、意匠自体の類否判断において考慮要素として「一体的に」判断されるべきである。

知財高判令和4・3・24〔ヘアキャッチャー2審〕令和3(ネ)10075〔図4〕は、原審における物品の類似の判断を削除修正し、また、「形状等」の要部認定の規範を、意匠の類否判断の一般的基準として修正している。これは、物品(の用途・機能)については、意匠自体の類否判断において考慮要素として「一体的に」判断されるべきであり、意匠の類否判断は、意匠自体の美感の類否を判断するだけでよいとする「美感一元テスト」を採るものといえよう*26。

また、物品の類似を前提要件とするべきでないことは、部分意匠の類否判断において顕著になる。すなわち、部分意匠の美感は部分の形状等が起こさせる美感であって、その美感に物品全体の用途・機能の影響は限定的になるからである*27。

*22 「美感の共通」と「美感の類似」とは同義と理解されるが、〔可撓伸縮ホース〕最判が、「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23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」と述べることを踏まえると、「美感の類似」と解するのが妥当である(〔帽子〕最判も同旨)。

*23 梅澤修『『造形デザイン』の知財判決紹介(28)』特許ニュー

ス15836号(2023.2.15)参照。

*24 学説(裁判官論文)では物品の類似は類否判断の前提要件ではなく考慮要素との見解が通説である(梅澤修「意匠法の問題図(24)」DESIGN PROTECT(2020)128号20頁参照)。また、美感の類似に関し、一般財団法人知的財産研究教育財団『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〕は、「意匠の類否は、…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」とし(167頁)、物品の用途機能は類否判断の考慮要素であるが、「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」は検討を要すると述べ、物品の類似を類否判断の前提要件としない可能性を示唆している(174頁)。

*25 平成10年改正前の『意匠審査基準』は、「類似する意匠」について「同一又は類似物品間において判断する」と述べる(『意匠制度120年の歩み』593頁)。

*26 梅澤修『『造形デザイン』の知財判決紹介(29)』特許ニュース15921号(2023.6.21)参照。〔ヘアキャッチャー2審〕と同様に、意匠の類否判断において、最初に意匠の類否判断基準(美感の類否)を述べ、物品の類否を判断せず、美感の類似を基準として意匠の類似を判断した裁判例として、①大阪地判令和元・8・29〔そうめん流し器〕平成29(ワ)8272、②知財高判平成29・9・27〔建築扉用把手〕平成29(行ケ)10048、③大阪地判平成29・5・18〔植木鉢1審〕平成28(ワ)7185(大阪高判平成29・11・9〔植木鉢2審〕平成29(ネ)1627も原審引用)、④大阪地判平成29・2・7〔美容用顔面カバー〕平成28(ワ)5739、⑤東京地判平成24・6・29〔エシーアダプター〕平成23(ワ)247がある。

*27 部分意匠の裁判例として、知財高判令和元・7・3〔検査用照明器具Ⅱ〕、大阪高判令和元・9・5〔検査用照明器具Ⅰ・2審〕がある。部分意匠における「物品の類似」の判断については、梅澤修「意匠法の問題図(29)」DESIGN PROTECT(2022)135号24頁以下参照。