

意匠法の問題圏 第29回

——意匠の類似と類否判断⑦

京橋知財事務所 弁理士 梅澤 修

Ⅲ. 部分意匠の類否判断 (全体意匠との同一化)

1. 部分意匠と全体意匠の統合

1) 2019年4月『意匠審査基準』改訂

この『意匠審査基準』(以下『基準』)改訂で部分意匠の考え方が変更され*1、部分意匠と全体意匠の出願は「方法と対象」が異なるとの区別がなくなり、意匠法9条等の規定の適用について判断することとなった*2。また、願書の【部分意匠】記載も不要となり、願書及び図面の記載全体から「意匠登録を受けようとする意匠が明確」であればよい*3。出願された部分意匠と全体意匠との「壁」はなくなり*4、本質的な区別がない連続的な概念となった。『基準』からも「部分意匠」の文言がなくなり、「物品等の部分について意匠登録を受けようとする意匠」と改訂された。以下本稿では、この表現は、出願された「部分意匠」「物品等の部分の形状等」「物品等の部分に係る意匠」と同義と解する。また、「形態」と「形状等」も同じ意味と解し、「類似」は「同一又は類似」を含み、「物品等」については「物品」を中心に検討する。

なお、部分意匠導入当初から、全体意匠と本質的な区別はないとの指摘があった*5。また、以前から、「物品の形状等」については、多少なりとも省略的表現によって表していたのであり、厳密に言えば、全ての出願意匠は、「物品の部分の形状等」であった*6。

2) 「部分」に関するA全体説とB部分説

以上を踏まえると、「物品の形状等」は、「物品の部分の形状等」の概念に包括されると考えられる。

物品の「部分」がほとんど「全体」である場合が全体意匠である*7。厳密に言えば、完全に「物品の全体の形状等」である意匠は存在しない*8。全体意匠と部分意匠を同等のものと捉えるだけでなく、部分意匠から全体意匠を見直す必要がある。

『基準』改訂後、意匠法9条(先願)については、後願部分意匠は先願全体意匠に類似すれば拒絶される。先願全体意匠(自転車)のサドル部分を破線表現した後願部分意匠は拒絶される可能性が高く、他方、サドル部分に係る後願部分意匠は拒絶されない。なお、公報発行後は先願意匠の「サドル部分の形状等」(対比部分)に後願部分意匠が類似すれば、意匠法3条1項で拒絶される。また、登録部分意匠と製品全体意匠が非類似でも、「製品の一部の形状等」(対比部分)が登録部分意匠に類似すれば侵害となると整理された*9。

しかし、「物品の部分の形状等」の認識はまだ不明確な点があり、「部分」の捉え方で解釈は二つに分かれる。第一は、「部分」を「形状等」に寄せて、「物品」と区別し、「部分の形状等」をまとめて捉える立場であり、「部分意匠」と「対比部分」を別概念とする(A全体説)。第二は、「部分」を中心に「物品」と「形状等」をまとめて、「物品の部分の形状等」と捉える立場であり、「部分意匠」と「対比部分」は同一概念とする(B部分説)*10。

A全体説は、部分意匠が全体意匠に非類似の場合でも、「対比部分」が類似すれば、全体意匠に類似すると考える*11。意匠を「物品」と「部分の形状等」とで分節的に理解し、全体意匠と部分意匠は物品が共通し、部分の形状の範囲が相違するものとする*12。類否判断は、物品の類否と部分の形状等の類否をそ

れぞれ判断し、いずれも類似と判断される場合、両意匠は類似する。これは、『基準』における「類否判断の手法」の考え方でもある*13。したがって、対比対象は「物品」と分離された「部分の形状等」であり、部分意匠自体とは異なる概念である。

一方、B部分説は、部分意匠が全体意匠に非類似の場合には、全体意匠に含まれる部分意匠(対比部分)との類否を判断し、全体意匠とは非類似と考える。部分意匠を「部分」中心に「物品の部分の形状等」とまとめて理解する。部分意匠は、物品の部分の用途機能を有する形状等であり、全体意匠は物品(全体)の用途機能を有する形状等であり、「用途機能を有する形状等」として全体的に相違すると考える。類否判断は、「意匠自体」の美感の類否を判断する。したがって、部分意匠の対比対象は部分意匠である。

- * 1 特許庁産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会『意匠審査基準ワーキンググループ報告書』(2018年10月) 24頁は、改訂理由を実質的なダブルパテントの恐れと過度の願書記載要件と述べる。
- * 2 『意匠審査基準』(令和3年3月)(以下『基準』)(Ⅲ部5章) 2頁。
- * 3 『基準』(Ⅱ部1章) 1頁。
- * 4 大峰勝士「最近の意匠審査基準改訂」(特技懇299号 2020年) 11頁。
- * 5 例えば、吉原省三「部分意匠の問題点」『知的財産法と現代社会(牧野利秋判事退館記念)』(信山社 1999年) 110頁、加藤恒久『部分意匠論』(尚学社 2002年) 208頁。
- * 6 特許庁『意匠審査基準ワーキンググループ報告書』(2018年10月) 23頁参照。
- * 7 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年) 200頁参照。
- * 8 梅澤修「意匠法の問題圏第19回」DESIGN PROTECT 2018 No.119 31頁「意匠の省略表現と認定」参照。知財高判平成22・7・7〔呼吸マスク〕平成22(行ケ)10079は、「記載された事項」のみで「登録意匠の内容」を特定する。
- * 9 青木大也「部分意匠に係る意匠権の侵害について」(パテント 2015年 Vol.68 No.9) 66頁は、「後願全体意匠は9条において先願部分意匠と(全体比較により)非類似として登録され、しかしその実施は、23条において先願部分意匠と(部分比較により)類似とされるため、権利侵害となる」と述べる。李家聖「局部外観設計(部分意匠)に係る権利侵害訴訟における損害額の算定」(AIPPI 2022年 Vol.67 No.8) 14頁は、「当該部分が被疑侵害製品に含まれれば侵害」と述べる。
- * 10 この二説は、青木前掲(*9) 64-65頁が、「全体意匠のバリエーションと考える立場」と「部品に近づける考え方」

と述べる区別に近い。なお、第3の「比較対象を決定できるとする立場」は、対比部分を部分意匠と別概念と解するならA全体説に含まれる。

- * 11 特許庁『平成29年度知的財産に関する日中共同研究報告書』(以下『29年日中報告書』)(2018年)「第4章部分意匠」(青木大也) 179頁は、「意匠登録を受けようとする部分と同一又は類似のもの」と述べ、茶園成樹編著『意匠法(第2版)』(有斐閣 2020年)〔茶園〕113頁は、「対比されるのは、公知意匠(あるいはイ号意匠)における、当該部分意匠の部分に相当する部分」と述べ、寒河江・峯・金井編著『意匠法コンメンタール(新版)』2022年勁草書房〔野村〕207頁は、「公然知られた意匠等は、部分意匠として出願した特徴部分と類似する形態が含まれていればよいため、全体形状が異なっても部分的に類似する意匠であれば、新規性を否定する意匠となる。」と述べ、「部分意匠」であるとは明記しない。
- * 12 加藤前掲(*5) 213頁は、「部分意匠は、…物品全体を背景として、その一部の場所の形態の美感を問題」とすると述べる。峯唯夫『ゼミナール意匠法第2版』(法学書院 2009年) 111頁は「『物品』であることは部分意匠の成立の前提」と述べる。
- * 13 『基準』(Ⅲ部2章1節) 2頁。

2. 対比意匠

1) 引用意匠

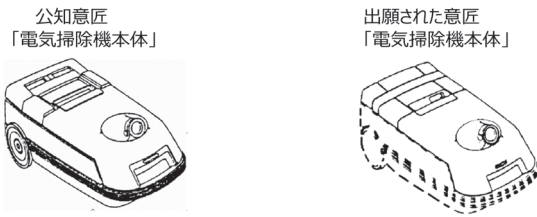
A. 対比対象

部分意匠と全体意匠の区別がないとすれば、意匠の類否判断の対比対象である意匠(引用意匠、被告意匠)にもその区別はないだろう。『基準』*14は、「意匠の新規性の判断」は「出願された意匠と公知意匠とを対比」し、両意匠が類似するか否かの判断であると述べる。全体意匠と部分意匠に区別がないから、この「公知意匠」とは、公知となった「物品等の部分に係る意匠」(部分意匠)も含み、ほとんどが部分意匠である。

しかし、例えば【事例1】*15[図1]について、公知資料(電気掃除機本体)において、出願部分意匠に類似する可能性がある意匠として抽出される対比対象意匠(引用意匠)は、公知資料の実線部分全体であるか(A全体説)、出願意匠に相当する部分であるか(B部分説)は曖昧である。また、部分意匠の「類否判断の手法」として、「出願された意匠の「意匠登録を受けようとする部分」と「公知意匠における「意匠登録を受けようとする部分」に相当する部分」について、その「②用途及び機能」「③位置、大きさ、範囲」及び「④形状等」の類似性を

● 図 1

【事例 1】



判断するとしているが^{*16}、この規定では、「出願された意匠」（部分意匠）と「意匠登録を受けようとする部分」とは、異なる概念とされている（A全体説）。

イ. 相当部分と部分意匠

B部分説からみると、「意匠登録を受けようとする部分」とは、「物品の部分の形状等」であり部分意匠である。対比される「相当する部分」とは、対比意匠である引用意匠である^{*17}。そもそも、意匠の類否判断において、対比されるのは「意匠」同士である。また、「意匠登録を受けようとする部分」や「対比部分」とは、物品の部分の形状等である部分意匠を言い換えただけのもので、部分意匠とは異なる何かを意味しない^{*18}。裁判例では、「意匠部分」^{*19}との表現もあるが、特別の概念ではなく「部分意匠」を意味するものと解される。なお、部分意匠と全体意匠に本質的な区別はなく、出願部分意匠が公知意匠全体と類似する場合、公知意匠全体が引用意匠となる。出願部分意匠が公知意匠全体と非類似の場合に、公知意匠に包含される「物品の部分の形状等」と対比して類否判断することが必要となる。

公知意匠の「一部」と類似する場合、部分意匠に新規性がないことは、A全体説でもB部分説でも同様である。しかし、A全体説では、出願部分意匠と公知意匠との「部分の形状等」が対比対象であり、「部分の形状等」が類似すれば、（両意匠の物品は類似するから、）公知全体意匠と類似すると判断する。したがって、A全体説における、「一部」「対比部分」とは、部分意匠における「物品」が分離された「部分の形状等」のみを意味し、「意匠登録を受けようとする部分」も「部分の形状等」のみと解される。

他方、B部分説では、引用意匠は、公知の「物品の部分の形状等」であるから、出願部分意匠が公知全体意匠と類似しない場合は、公知の「部分意匠」

が引用意匠となると考える。裁判例では、B部分説と同様にA全体説は、全体比較で非類似の意匠について、部分比較では類似と判断するというが、同じ公知意匠について非類似かつ類似とするのは矛盾である。「部分」や「部分の意匠」を引用意匠と認定している^{*20}。また、創作した意匠からどの部分意匠を出願するかは、出願人の自由であり^{*21}、創作意匠は複数の意匠を包含する。同様に、公知意匠にも複数の意匠が包含されているから^{*22}、引用意匠として自由に選択可能である。

2) 被告意匠と被告製品

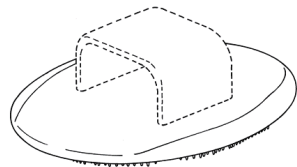
ア. 被告意匠

A全体説では、意匠権侵害において差止等の対象となる被告製品は、製造等され取引の対象となっている製品全体であり、被告意匠は、被告製品の全体意匠である^{*23}。登録部分意匠との類否判断は、物品の類否と部分の形状等の類否に分節し、物品が類似で、かつ、部分比較により部分の形状等が類似すれば、被告全体意匠が登録部分意匠に類似する。その根拠は「部分意匠の意匠権は破線で表された部分を含めた「物品の形態」を前提として設定されている」からである^{*24}。

B部分説でも、登録部分意匠と被告製品全体意匠とが類似する場合は、意匠法23条の侵害と解される。だが、登録部分意匠と被告製品全体意匠が類似しない場合は、登録部分意匠と被告製品に含まれる「部分意匠」とを対比し類否判断をする^{*25}。B部分説では、意匠登録を受けた部分とは部分意匠のことであり、被告製品の相当部分も部分意匠と捉える。この両意匠の美感が類似する場合、類似する部分意匠が存在する被告製品は侵害となる。この侵害態様は利用関係による侵害態様と同様と考える。

一般に、利用関係の意匠権侵害の場合、特に意匠法26条を根拠とすることは必要なく、被告製品意匠の一部に登録意匠に類似する意匠が包含されている場合、被告製品の実施は登録意匠の実施と「同視」でき、意匠法23条の意匠権侵害と判断される。したがって、部分意匠の場合も、裁判例は特に意匠法26

●図2 意匠登録第1187684号
「化粧用パフ」



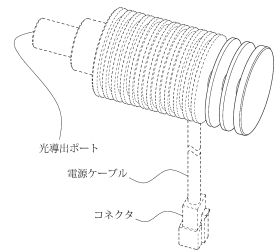
条に言及せず侵害を判断している。しかし、その判断において、対比対象となっている被告意匠は、本件部分意匠に相当する部分意匠である。裁判例は、ほとんどが、「本件部分意匠に相当する部分」を「被告意匠」と明記する。例えば、大阪地判平成17・12・15〔化粧用パフ1審〕平成16(ワ)6262〔図2〕は、「物件(ゲルマニウムシリコンブラシ)の本体部分の意匠を「イ号意匠」とし、「物品が類似し」「イ号意匠は、本件登録意匠と類似する。」から、「本件意匠権を侵害する」と結論している。大阪高判令和元・9・5〔検査用照明器具I・2審〕平成30(ネ)2523〔図3〕は、「被告製品の本文意匠に相当する部分の意匠(「被告製品の意匠」という。))とし、「放熱部の意匠は、本件意匠に類似すると認められるから、…本件意匠権の侵害となる」と述べる。「被告製品の意匠」は部分意匠である*26。

A全体説は、被告製品の全体意匠は「23条において登録部分意匠と(部分比較により)類似とされる」と解する。対比対象の相当部分とは「部分の形状等」のみを意味し、類否判断は、物品の類似を前提とし部分の形状等が類似する場合に両意匠は類似すると判断する手法である。これに対し、B部分説は、「部分比較」は美感の類否を判断するもので、対比される「被告製品の部分の形状等」は被告意匠自体であると考えられる。被告製品に登録部分意匠と類似する意匠(被告部分意匠)が存在するか否かが意匠権侵害の判断基準である*27。

なお、A全体説でも、登録部分意匠と被告製品全体意匠との間に利用関係を認め調整することが考えられている*28。だが、意匠法26条の利用関係を認めるためには、登録部分意匠と被告製品全体意匠が非類似であり、かつ、被告製品全体意匠に登録部分意匠に類似する意匠(部分意匠)が包含されている関係が必要である*29。

B部分説では、被告製品全体意匠と登録部分意匠が類似しない場合、被告製品から登録部分意匠に類

●図3 意匠登録第1224615号
「検査用照明器具」



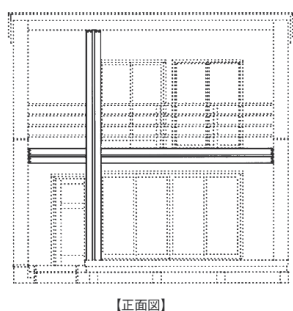
似する可能性がある部分意匠を被告意匠として抽出し、その被告意匠と登録部分意匠との類否を判断することになる*30。その被告意匠は被告製品全体意匠とは非類似の独立した意匠である*31。したがって、「部分比較」とは、本件部分意匠と被告部分意匠の対比であり、両意匠が類似すれば、被告部分意匠を有する被告製品は本件部分意匠の意匠権を侵害する(意23条)。これに利用関係を認めることは、被告製品が登録意匠の実施である場合、利用関係を認定し裁定制度(意33条)を活用できるようにする意味がある*32。

イ. 被告製品

問題は、部分意匠の「実施」をどのように理解するかである。条文を素直に適用すれば、部分意匠の場合、実施とは「意匠に係る物品の部分の製造等する行為」となる。だが、A全体説によれば、物品の部分は「それ自体取引の対象たり得ない」とし、「第2条3項の「物品」は、一般的な意味で「物品の部分」を含むとはいえない。同様に、第38条・第39条1項・第64条および第65条の規定」についても、「物品の部分」と読替えることは、「整合性または論理性を欠いている」と指摘する*33。

しかし、B部分説は、部分意匠の実施は、「意匠に係る物品の部分の製造等する行為」と素直に読み替える。物品の部分自体は取引対象ではないが、物品の部分を含む物品全体は取引対象である。部分意匠(サドル)が、物品(自転車)の一部に存在すれば、その物品(自転車)の製造等は、同時に当該部分意匠に係る物品の部分(サドル)を製造していると「同視」できる。完成品の実施において、部品意匠も実施されていると同視される場合、利用関係侵害が認められるのと、同じ考え方である*34。また、直接的な被告製品は「部分意匠に係る物品の部分」であるが、部分意匠に係る物品の部分が被告製品において一体的に製造販売等されているので、被告製品全

●図4 意匠登録第1571668号「組立家屋」



体の差止等をする必要がある。

東京地判令和2・11・30〔組立家屋〕平成30(ワ)26166〔図4〕は、被告製品1について、「家屋正面の柱と梁による略十字の模様部分」の「構成態様を有する建物」と認定する。被告各建物に共通する「部分」を、まとめて被告製品1と認定した。被告意匠に係る物品は被告製品1であるが、それは建物全体ではなく「建物の部分」である。また、差止対象について、「当該部分意匠の実施部分を含む建物の正面は、建物の全体と一体をなすものであるから、本件意匠権を侵害する建物の全体について、製造、販売等の差止めをする必要性がある」と述べる。直接的な差止対象は、「部分意匠の実施部分」(建物の正面の一部)であり、「建物の全体と一体をなすもの」であるから、建物の全体を差止対象とする。また、本件の損害額の算定において、「本件意匠の侵害部分」が被告各建物の販売に寄与する度合いを検討し、宣伝等における「本件意匠の実施部分」の価値を検討している。この侵害部分や実施部分とは「物品の部分」である^{*35}。したがって、部分意匠の実施とは「意匠に係る物品の部分」の製造等であり、「物品の部分」の製造等が実質的な侵害を構成するといえよう^{*36}。

*14『基準』(Ⅲ部2章1節) 1頁以下。

*15『基準』(Ⅲ部2章1節) 11頁。

*16『基準』(Ⅲ部2章1節) 3頁。

*17 田村善之『知的財産法〔第5版〕』(有斐閣 2010年) 376頁は、「当該部分に関して類似の意匠が公知である場合には、新規性を喪失」と述べる。

*18 意匠法3条の2に規定する「一部」は、出願意匠と対比される意匠である。大阪地判昭和46・12・22〔机〕昭和45(ワ)507は、利用に関し「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」と述べる。

*19 東京地判平成25・4・19〔サンダル〕平成24(ワ)3162、知財高判平成25・6・27〔遊技機用表示灯Ⅰ〕平成24(行ケ)10449、大阪地判平成25・9・26〔遊技機用表示灯Ⅱ〕

平23(ワ)14336、東京地判平成30・12・20〔アイマスク〕平成29(ワ)4018。

*20 知財高判平成18・7・18〔スポーツ用シャツ〕平成18(行ケ)10004、知財高判平成22・7・7〔呼吸マスク〕平成22(行ケ)10079、知財高判平成24・11・26〔人工歯〕平成24(行ケ)10105ないし10110、東京地判平成25・4・19〔サンダル〕平成24(ワ)3162。

*21 知財高判平成19・1・13〔プーリーⅠ〕平成18(行ケ)10317。

*22 加藤前掲(*5)188頁は、「物品の中に、特定の形態が明示されていれば、部分意匠は、成立」と述べる。満田・松尾編『注解意匠法』(青林書院 2010年)〔森本敬司〕154頁は、「物品のあらゆる部分の形態も意匠たり得る」と述べる。

*23 前掲(*11)『29年日中報告書』〔青木大也〕186頁は、「被疑侵害意匠は(少なくとも今は)現実の製品に係る全体意匠」と述べる。

*24 峯前掲(*12)114頁。

*25 田村前掲(*17)378頁は、「部分意匠の創作的な特徴が物品全体においても要部を占めている場合には類似性を肯定する(23条本文)」という手法によることができるが、そうでない場合にも、全体意匠は他人の意匠登録に係る部分意匠を利用する意匠であるということ、侵害を肯定することができよう(26条参照。)と述べる。

*26 その他、大阪地判平成19・10・1〔平板瓦〕平成18(ワ)4494、大阪地判平成22・1・21〔マンホール蓋用受枠1審〕平成(ワ)14302、大阪地判平成25・1・22〔放電ランプ1審〕平成23(ワ)529、東京地判平成25・4・19〔サンダル〕平成24(ワ)3162、大阪地判令和元・11・14〔食品包装用容器1審〕平成30(ワ)2439、東京地判令和2・8・27〔自動精算機1審〕令和元(ワ)16017、大阪高判令和2・10・30〔食品包装用容器2審〕令和1(ネ)2739がある。

*27 茶園成樹「意匠の利用について」(知的財産法研究129号2003年)6頁は「対比対象もまた(部分)意匠である。…意匠登録を受ける対象としての部分意匠のみならず、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。寒河江・峯・金井編著『意匠法コンメンタル〔新版〕』(勁草書房 2022年)〔高橋淳〕530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」と述べる。

*28 前掲(*11)『29年日中報告書』〔青木大也〕183頁。

*29 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 12頁「図1」は、「通常の類似関係による侵害」の「対比対象」は「物品全体の形態」であり、「利用関係による侵害」の「対比対象」は「物品の一部の形態」と記す。

*30 「被告意匠の認定」については『意匠法の問題圏 第22回』DESIGN PROTECT 2019 No.123 18頁以下参照。

*31 茶園前掲(*29)12頁参照。

*32 茶園前掲(*29)10頁、16頁参照。

*33 加藤前掲(*5)210頁。

*34 大阪地判昭和46・12・22〔机〕昭和45(ワ)507は、「意匠の利用とは、…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。

*35 大阪地判平成17・12・15〔化粧用パフ〕平成16(ワ)6262も、「本件意匠権侵害により原告が被った損害と推定される被告が受けた利益の額とは、イ号物件のうちイ号意匠に係る部分の製造販売により被告が受けた利益の額ということになる」と述べ、「物品の部分」の製造等を観念している。大阪地判平成31・3・28〔爪切り〕平成29(ワ)2011は、「被告製品1の意匠全体の美感に対して本件意匠権侵害部分が与える影響」と述べる

*36 梅澤修「部分意匠の意匠権侵害における被告製品と被告意匠」DESIGN PROTECT 2021 No.131 19頁参照。

3. 類否判断基準の共通性

1) 全体意匠と部分意匠の類否判断基準

部分意匠と全体意匠に本質的な区別はないとすると、その類否判断基準も同一化される。全体意匠は部分意匠の特殊な場合であるから、意匠の類否判断は原則として、部分意匠の4構成要素の観点から判断される。すなわち、①物品等の用途機能の類否、②部分の用途機能の類否、③位置等の共通性、④形状等の類否、を判断をすることになる*37。『基準』によれば、各構成要素は、原則として個別に判断される要件である*38。

裁判例においても、部分意匠の類否判断は、通常の意味の類否判断と同様とされている*39。しかし、ほとんどの裁判例が、『基準』が述べる部分意匠の4構成要素による分節的な類否判断手法は、採用していない。①物品の類否を、意匠の類否判断の前に判断する裁判例は多いが、意匠の類否判断において、②部分の用途機能の類否、③位置等の共通性、④形状等の類否を分節して個別に判断するものはない。むしろ、4構成要素全てを意匠の類否判断において総合的に判断する。

『基準』は、全体意匠と部分意匠との対比では、全体意匠を部分意匠の4構成要素に適合させている*40。意匠登録を受けようとしな部分(破線部分)については、全体意匠には当該用途機能や形状等があるが、部分意匠には存在しないものとなり、両意匠における有無の差異点として認定評価される。意匠登録を受けようとしな部分は、部分意匠の構成(形状等)ではない。それを、曖昧なものとして認定するとか、「仮想的な公知意匠として設定し」比較す

る*41という必要はない。従来から、不明な部分は両意匠の差異点として、その相違が両意匠の美感に与える影響を評価することが可能である*42。したがって、全体意匠と部分意匠とを対比する類否判断も、通常の類否判断と同様である。

2) 意匠の類否判断の2段階テスト

ア.〔可撓伸縮ホース〕最判

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)は、「意匠は物品と一体をなすものであるから、…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ぬ。」と述べ、「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「二段階テスト」*43を説示する。この意匠自体の類似の解釈として、A全体説は、意匠自体を「形状等」とし、「物品」と「形状等」が各々類似する場合、意匠は類似すると解する。B部分説は、意匠自体とはまさに「物品の形状等」であり、意匠自体において類似するか否かはすなわち意匠の類否判断であると解す*44。『基準』は、A全体説を採っているが、多くの裁判例はB部分説を採る。

イ. 意匠自体の類否判断

(ア) 裁判例

二段階テストによれば、第一テスト「物品の類否」で、物品が非類似と判断される場合は、第二テスト「意匠自体の類否」に進むまでもなく、両意匠は非類似であると結論できるはずである。しかし、裁判例では、両意匠の物品が非類似というだけで、両意匠は類似しないと判断したものは、ほとんどない*45。多くは、「物品の類似」を認定したのち、「意匠の類否判断」をして結論を導いている。裁判例は、「二段階テスト」の手法で「意匠の類否判断」において直接両意匠の類否の結論を導いている。したがって、侵害訴訟における第二テスト(意匠の類否判断)は、「形状等の類否判断」に限定されないものであり、「意

匠自体の類否判断」となっている。

また、最近の裁判例は、意匠の類否判断の基準として、共通する説示をしており、例えば、「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」と述べる^{*46}。物品の用途機能が参酌され、類否判断の考慮要素とされており、単に形状等の類否判断ではなく、用途機能を参酌した意匠自体の類否判断となっている。また、「可撓伸縮ホース」最判は「意匠権の効力が、…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）」と述べる。意匠が類似するとは類似の美感を生ぜしめる（起こさせる）ことであり、意匠自体の類否判断とは美感の類否判断である。

(イ)『基準』における「形状等の類否判断」

『基準』は、物品の類似と形状等の類似を別個に判断する要件と述べるが、形状等の類否判断は「美感の類似」を基準としている^{*47}。また、具体的な形状等の類否判断手法では、形状等の注意を引く部分の評価は、「意匠に係る物品等の特性からみて視覚的印象に大きな影響を及ぼす」程度を考慮するとし^{*48}、物品の用途機能を考慮要素として美感の類否を判断する。

したがって、裁判例の侵害判断と『基準』の登録要件判断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（裁判例）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、という相違があるが、判断内容は実質的に同一である。『基準』における第二テスト「形状等の類否判断」は、侵害判断と同様に、物品の用途機能が参酌され、類否判断の考慮要素とされており、単に「形状等の類否判断」ではなく、実質的には「意匠自体(物品の形状等)の類否判断」となっている。

*37『基準』（Ⅲ部2章1節）3頁。

*38 曖昧な点もある。例えば、③位置等の対比については、「ありふれた範囲内のものであれば、ほとんど影響を与えない」（『基準』（Ⅲ部2章1節）4頁）と述べ、これは「意匠全体の美感に与える影響の大きさを判断」（同6頁）すると推認され、位置等は前提要件ではなく、考慮要素と考えられている可能性がある。特に、以下で検討するように、「用途機能」については、形状等の類否判断でも参酌される。

*39 知財高判平成18・7・18〔スポーツ用シャツ〕平18（行ケ）10004、大阪地判平成25・9・26〔遊技機用表灯〕平成23（ワ）14336、東京地判平成27・5・15〔包装用箱1審〕平成26（ワ）12985、大阪地判平成29・2・14〔靴底〕平成28（ワ）675。

*40『基準』（Ⅲ部5章）5－6頁。

*41 前掲（*11）『29年日中報告書』（青木大也）182頁。

*42 不明部分の類否判断の詳細は、梅澤修「意匠法の問題圏 第21回」DESIGN PROTECT 2019 No.122 15頁以下参照。大阪地判平成21・9・10〔ゴルフボール〕平成20（ワ）5712は「不明な部分は、具体的構成態様における差異点として、…類否判断をする」と述べる。

*43 五味前掲（*7）191頁参照。

*44 「可撓伸縮ホース」最判等の「物品の類似」について詳しくは、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 18頁以下、「意匠法の問題圏 第23回」DESIGN PROTECT 2020 No.126 15頁以下参照。

*45 知財高判平成17・10・31〔カラビナ〕平成17（ネ）10079だけであるが（麻生典〔判批（57）〕『商標・意匠・不正競争判例百選〔第2版〕』116頁）、本件は審査経過を踏まえ、「物品の類似性」で権利範囲を限定する必要があった特殊事例である。

*46 知財高判令和3・2・16〔自動精算機2審〕令和2（ネ）10053。

*47『基準』（Ⅲ部2章1節）9頁は、「形状等の同一又は類似」について、「異なる美感を起こさせるか否かを判断する」とし、「共通点及び差異点が意匠全体の美感の類否に対し、どのような影響を与えているかを評価」と述べる。

*48 さらに詳しい手法は、『基準』（Ⅲ部2章1節）6頁参照。

4. 部分意匠の構成要素

1) 部分意匠の構成態様の認定(4構成要素)

部分意匠の「構成態様」については曖昧な点があるが、「部分意匠の形状等」については「破線部の形状等」が含まれないことが共通理解となっている^{*49}。『基準』でも、破線部形状等は対比対象ではないとされている。他方、一般論として、部分の位置等は類否判断に影響することも共通理解であり^{*50}、裁判例もある^{*51}。なお、部分の形状等のみならず位置等も部分意匠の構成ではないとする裁判例があるが、具体的に内容を見ると「構成」は「形状等」を

意味するもので、上記の裁判例と同一の説示と解される*52。

また、多くの裁判例が、用途機能や位置等も含め本件意匠の構成態様を認定している*53。全体意匠は使用状態等も含め構成態様を総合的に認定すると同様に、部分意匠の構成態様も、部分の形状等に関係する各構成要素を総合的に認定するのが適当である。仮に、4構成要素を分節して認定評価するとしても、最終的な意匠自体の類否判断は構成要素を総合的に判断する必要がある。意匠自体の類否判断は、「用途機能を有する形状等」についての美感の類否判断であり、4構成要素の個別評価を考慮した総合判断である。したがって、4構成要素は個別の要件ではなく、類否判断の「考慮要素」である。

2) 「①物品の用途機能」の認定評価

ア. 学説等

上記のとおり、A全体説における「形状等の類否判断」もB部分説における「意匠自体の類否判断」も意匠の美感の類否判断として同様であるが、B部分説の場合は、物品と形態が一体不可分であり、意匠自体の類否判断において用途機能を考慮要素としていることが明らかであるから、さらに「物品の類似」を意匠の類似の前提要件とし、二重に判断する必要はないと考えられる*54。

これに対し、「物品の類似」を前提要件とする理由は、①取引対象としての物品の枠が侵害判断に必要であること*55、②詳細な類否判断のまえに「物品の類似」だけで単純に「足切り」できること*56、③サーチの索引的効果*57等である。

しかし、①取引対象としての物品枠は、上記のように「物品の部分」も侵害対象とでき、その部分を有する製品の製造等を侵害と認定できるとすれば、類否判断の前提要件とする必要はない。昭和34年法は一体の「物品の形状等」を保護することが目的であり、物品の枠を超えた「類似する意匠」を権利範囲としたのである。また、部分意匠の類否判断は、「部分」の美感の類否であり、物品全体の用途機能の影響を重視することは妥当ではない。なお、②足切り

や③サーチ効率は、類否判断の「前提要件」とはいえず、付加的な効果として利用するだけでも意味があるとは思われない。実際の判断としても「物品の類似」は大まかな類似であり、その足切り効果等は疑問がある*58。

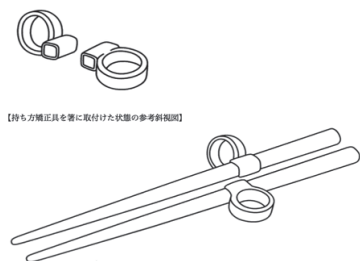
部分意匠は、「物品の部分の用途機能を有する形状等」の美感について判断する必要がある。したがって、具体的な美感の類似を判断する前に、「物品の類否」のみによって意匠の美感の類否を判断することは原理的に妥当でないと思われる。「物品の類否」のみによる足切り（サーチ）は、大まかな絞り込みならよいが、狭くすると「意匠自体の類似」である美感が類似する意匠を排除する危険もあり、適切ではない。「意匠自体の類似」で物品の用途機能を考慮した美感の類否が判断されるのであるから、物品単独での類否判断は前提要件としては必要ないと思われる。〔可撓伸縮ホース〕最判は、「物品と形態の一体性」を強調したもので、「物品の形態＝意匠自体」の美感の類否を判断すべきとの説示と理解すべきである*59。

イ. 裁判例

（ア）部分意匠について部品意匠を対比した裁判例

知財高判令和元・7・3〔検査用照明器具Ⅱ〕及び大阪高判令和元・9・5〔検査用照明器具Ⅰ・2審〕は、本件部分意匠（検査用照明器具）と引用意匠（ヒートシンク部品意匠）との類否判断において、両意匠の「物品が非類似」であると判断したにもかかわらず、両意匠の類否について検討している。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。第一テスト（物品の類否）が非類似であるにもかかわらず、「本件実線部分」と「引用意匠」との「機能」が共通することから、第二テスト（意匠自体（美感）の類否）

●図5 意匠登録第1406731号「箸の持ち方矯正具」



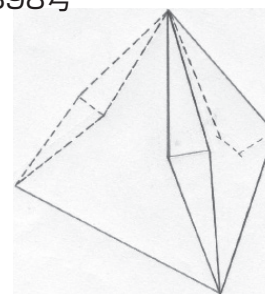
を判断した。部分意匠における「意匠に係る物品」の類似性は類否判断の絶対的な「前提要件」ではなく、「物品の部分の用途機能」の共通性が重視されるべきものと理解される*60。

(イ) 部品意匠について引用部分を対比した裁判例

知財高判平成29・1・24〔箸の持ち方矯正具 I〕平成28(行ケ)10167〔図5〕は、「箸の持ち方矯正具」(部品意匠)と引用意匠「箸」(矯正具付き)とを「矯正具という機能」の共通性から類似物品と認定し、引用意匠の「矯正具部分」を対比している。本件は、物品が類似するとしているが、通常は非類似物品と認定されるべきものであり、全体意匠と部分意匠の本質的な区別がなくなった現在、B部分説からみると、「箸の矯正具部分の意匠」が対比対象(引用意匠)と解される。部分意匠を引用意匠とする場合は、意匠に係る物品が非類似でも、出願部品意匠と「部分の用途機能」が共通する部分意匠は引用意匠となりうると解される*61。

「物品の用途機能」については、上記のとおり、「意匠自体(美感)」の類否判断において考慮要素として総合的に判断されるとすれば、「意匠に係る物品の類似」を「意匠自体の類似」の前提要件とする必要はない。また、部分意匠においては、「物品(全体)の用途機能」は、「物品の部分の用途機能」を認定するための背景的要素であり、全体に占める部分の範囲が小さい場合は、部分意匠の美感の類否判断において、大きな考慮要素とならない。したがって、その場合、「物品の部分の用途機能」が主として類否判断の中心となり、「物品(全体)の用途機能」が相対的に小さく評価される。上記3件の裁判例は、このようなケースの可能性を示唆するものと思われる。

●図6 意匠登録第1440898号「包装用箱」



3) 「②部分の用途機能」の認定評価

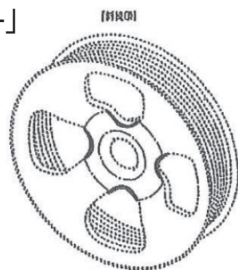
A全体説は、「部分の用途機能」については、「競争関係の枠」(取引対象)の決定に関係がないから、部分意匠の類否判断においても考慮すべきでないとするものがある*62。しかし、「部分の用途機能」は「部分の形状等」の意味を決定し、部分の美感に影響するものであり、部分意匠の美感の類否判断(意匠自体の類否判断)における考慮要素である。また、裁判例では、破線部も、当該実線部分形状の用途機能を認定するのに必要な範囲で、考慮要素となっている。例えば、東京地判平成27・5・15〔包装用箱1審〕平26(ワ)12985〔図6〕は、本件意匠の破線の開口部を参酌してアクセントパネル「部分の用途機能」を特定し、開口部の有無を類否判断において考慮している。知財高判平成28・1・27・〔包装用箱2審〕平成27(ネ)10077は、「被告意匠において開口部蓋としての機能をも有することは、…本件意匠とは、異なる美観を生じさせ得る」と述べる。破線部の形状等を参酌して、「部分の用途機能」の相違を評価したものである*63。他方、「物品の類似」の場合と同様の理由で、「部分の用途機能の類似」は前提要件(第一テスト)とする必要はない*64。

4) 「③部分の位置等」の認定評価

原則として、部分の位置等が、意匠自体(意匠の美感)の類否判断に影響を与えることは明らかである*65。だが、部分の位置等は、「概括的な全体意匠における」*66「おおよその位置関係」*67といわれ、部分意匠の類否判断において、「位置等」を過大評価すべきではないとの指摘が多い*68。また、それは類否判断における考慮要素であるということであり、『基準』が述べるような、個別に判断されるべき「要件」ではない*69。

裁判例をみても、一般論としては、位置等も要部を構成する可能性を指摘するが、実際に位置等自体

●図7 本願意匠「プーリー」



が評価された（要部とされた）裁判例はない。位置等が認定される場合でも、ほとんどがありふれたもので類否判断に影響することはない。むしろ、位置等（破線部形状等）に大きな相違があっても、類否判断に影響しないとされる*70。

位置等が評価された知財高判平成19・1・31〔プーリーⅠ〕平成18（行ケ）10317〔図7〕では、本願意匠については、「本件ドーナツ状平坦部分は、凹陷部の底面に位置する部分として、一定のまとまりがあり、視覚を通じて美感を起こさせるものととらえることができる」のに対し、引用意匠は、「平坦部における略中央部分」で「他の部分とを直ちに視覚的に区別するものがなく…ドーナツ状平坦部分」が視認できない。したがって、両意匠の美感が異なるのは、ドーナツ状の形状が視認できず、形状が相違するからである。部分の位置等の相違が、直接的に異なる美感を起こさせた事例ではない。位置等の相違を「部分の形状等」の特定に参酌したものである*71。

破線部の形状等は対比対象ではなく、直接美感を起こさせるものではない。破線部の形状等は、部分意匠の説明的記載であり背景構成である。したがって、破線部分と実線部分との「相対的な位置関係」や「範囲の割合」は意匠登録を受けようとする形状等ではなく、原則として、破線部の形状等により定まる位置等自体が類否判断に影響することはない。また、ありふれた破線部分と位置関係等は、「本願意匠の内容に取り込んで限定して」類否判断をすべきではない*72。一般的に、概括的で基本的な位置等だけが本件意匠の構成態様であり、類否判断に影響する可能性があるとは解される*73。したがって、位置等が類否判断に影響し、需要者の注意を惹く考慮要素となるのは、位置等が部分の形状等の特定に参酌される場合に限られると思われる。

5) 「④形状等」の認定評価

A全体説では、部分意匠の要部は物品全体の需要

に寄与するものであるとし、物品の全体意匠の要部と同一と考えるものがある*74。しかし、B部分説は、意匠の要部は、「物品の部分の形状等」が起こさせる美感に関する要部であり、部分の形状等の内にあると考える*75。したがって、物品の細部に係る部分意匠になると、その要部は全体意匠の要部とは一致しない部分になる。裁判例はほとんどが、部分の形状等の内でその一部の形状等を要部と認定している*76。『基準』（Ⅲ部2章1節）3頁は、「その他の部分」の形状等については直接共通点及び差異点を認定しないとしており、部分意匠の要部は「意匠登録を受けようとする部分」の形状等の内で認定されると思われる。

*49 例えば、知財高判平成17・4・13〔コンパクト〕平成17（行ケ）10227は、「実線部分の形態はすなわち部分意匠の形態」と述べ、知財高判平成19・1・31〔プーリーⅠ〕平成18（行ケ）10317（同〔プーリーⅡ〕平成18（行ケ）10318も同旨）は、「破線で示された部分の形状等が、部分意匠の認定において、意匠を構成するものとして、直接問題とされるものではない」と述べる。その他、大阪地判平成17・12・15〔化粧用パフ〕平成16（ワ）6262、東京地判平成25・4・19〔サンダル〕平成24（ワ）3162、知財高判平成30・6・27〔放熱フィン付き検査用照明器具〕平成30（行ケ）10020がある。

*50 佐藤恵太「部分意匠の権利範囲に関する覚書」『知的財産法と現代社会』（信山社 1999年）692頁は、部分意匠の類否判断では「見比べるもの」は「物品の部分の形状等」であるが、位置等の考慮も否定できないとする。斎藤瞭二「部分意匠二三の問題」『知的財産権その形成と保護』（新日本法規出版 2002年）は、「破線部の形状は、…対比される「意匠」そのものではない…美感を起こさせる直接の資料ではない」（614頁）と述べるが、位置等も「類否判断の要素となる」とし、「美感は、その位置、大きさとともに当該部分の形状自体…これら要素の相関としてみる必要がある」と指摘する（616頁）。

*51 例えば、知財高判平成19・1・31〔プーリーⅠ〕平成18（行ケ）10317は、位置等は、「意匠登録を受けようとする部分の形状等と並んで部分意匠の類否判断に対して影響を及ぼすもの」と述べる。その他、知財高裁判平成23・3・28〔マンホール蓋用受枠2審〕平成22（ネ）10014、東京地判平成27・5・15〔包装用箱1審〕平成26（ワ）12985（知財高判平成28・1・27・〔包装用箱2審〕平成27（ネ）10077も同旨）がある。

*52 例えば、知財高判平成25・6・27〔遊技機用表示灯Ⅰ〕平成24（行ケ）10449、大阪地判平成25・9・26〔遊技機用表示灯Ⅱ〕平成23（ワ）14336、東京地判令和2・8・27〔自動精算機1審〕令和元（ワ）16017。

*53 例えば、大阪地判平成19・10・1〔平板瓦〕平成18（ワ）4494、知財高判平成20・12・25〔ビールピッチャー〕平

- 成20（行ケ）10251、知財高判平成22・7・7〔呼吸マスク〕平成22（行ケ）10079、大阪地判平成30・11・6〔検査用照明器具Ⅰ・1審〕平成28（ワ）12791、大阪高判令和元・9・5〔検査用照明器具Ⅰ・2審〕平成30（ネ）2523、知財高判令和元・7・3〔検査用照明器具Ⅱ〕平成30（行ケ）10181、知財高判令和3・2・16〔自動精算機2審〕令和2（ネ）10053。
- *54 前掲（*11）『29年日中報告書』〔茶園成樹〕172頁は、「物品の部分の用途機能」について「考慮要素」であるとし、「部分の用途・機能の共通性を…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」と指摘する。
- *55 加藤前掲（*5）218頁は、「取引の対象とならない物に係る形保護すること」を否定する。
- *56 五味前掲（*7）199頁。
- *57 田村前掲（*17）387頁参照。
- *58 『基準』（Ⅲ部2章1節）4頁は、「物品等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」はないとする。なお、知財高判平成20・5・26〔木ねじ〕平成19（行ケ）1039は、「意匠に係る物品の類似」に関するこの『基準』を、「物品の部分の用途機能の類似」にも適用したと推認されるが、②「部分の用途機能の類似」を個別判断すべき要件と捉えるのは妥当ではない。
- *59 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年）163頁参照。梅澤修「意匠法の問題圏 第23回」DESIGN PROTECT 2020 No.126 17頁、大正10年法からの意匠の定義や〔帽子〕最判の説示の検討参照。
- *60 梅澤修『「造形デザイン」の知財判決紹介（23）』（特許ニュース15071号 2019.12.11）参照。
- *61 梅澤修「意匠法の問題圏 第16回」DESIGN PROTECT 2017 No.115 29頁以下参照。
- *62 加藤前掲（*5）227—228頁。
- *63 その他、大阪地判平成30・11・6〔検査用照明器具Ⅰ・1審〕平成28（ワ）12791、知財高判令和元・7・3〔検査用照明器具Ⅱ〕平成30（行ケ）10181、大阪高判令和元・9・5〔検査用照明器具Ⅰ・2審〕平成30（ネ）2523がある。
- *64 知財高判平成20・5・26〔木ねじ〕平成19（行ケ）1039について前掲（*58）参照。
- *65 柴田義明「18意匠権の効力とその制限」『最新裁判実務体系第10巻知的財産権訴訟1』（青林書院 2018年）400頁は、「位置等の違いによって看者に全く異なる美感を与える場合もあり得る。」と述べる。
- *66 小谷悦司＝小松陽一郎編『意匠・デザインの法律相談』（青林書院 2004年）〔小谷悦司〕428頁。
- *67 田村前掲（*17）375頁。
- *68 竹田稔『知的財産権侵害要論（特許・意匠・商標篇第5版）』（発明協会 2007年）643頁、松尾和子「意匠制度110周年と改正意匠法の意義」（特許研究28号1999年）7頁。
- *69 前掲（*11）『29年日中報告書』〔茶園成樹〕176頁は、位置等は、「部分の用途・機能と同様に、美感の共通性の判断における考慮要素であり、部分の位置等が同一・当該意匠の属する分野においてありふれた範囲内のものであること

が意匠の類似の要件ではない」と指摘する。

- *70 例えば、大阪地判平成25・9・26〔遊技機用表示灯Ⅱ〕平成23（ワ）14336、大阪地判平成17・12・15〔化粧用パフ〕平成16（ワ）6262。
- *71 梅澤修『「造形デザイン」の知財判決紹介（27）』（特許ニュース15709号 2022.8.4）9頁参照。
- *72 知財高判平成19・1・31〔プリーズⅡ〕平成18（行ケ）10318参照。
- *73 知財高判令和3・2・16〔自動精算機2審〕令和2（ネ）10053参照。
- *74 加藤前掲（*5）223頁。
- *75 青木前掲（*9）64頁は、裁判例は「部分意匠内部における要部を認定する」と述べる。
- *76 例えば、大阪地判平成19・10・1〔平瓦〕平成18（ワ）4494、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等、知財高判平成22・7・7〔呼吸マスク〕平成22（行ケ）10079、大阪地判平成25・9・26〔遊技機用表示灯Ⅱ〕平成23（ワ）14336。

まとめ

全体意匠と部分意匠の類否判断に関しては、B部説により、同一化が可能と思われる。部分意匠を、部分を中心に「物品の部分の形状等」と捉えるならば、破線部は、「物品の部分の形状等」が「位置する場所」であり、部分意匠が「図」として配置される「地」である。美感を起こさせるのは、図としての部分意匠であり、その他の部分は地（背景構成）である。このような、図と地の関係は、全体意匠にもあり、全体意匠が使用される場所（参考図の構成等）が地と考えられる。したがって、全体意匠と部分意匠の類否判断は本質的な区別がない。

意匠の類否判断は、「物品（の部分）の形状等」が起こさせる美感の類否であり、形状等にとっての背景構成（使用状態、破線部形状、位置等）は類否判断における考慮要素である。背景構成は、美感の類否に直接的に影響しないものであり、背景構成が類否判断に影響するのは、物品の部分の形状等の特定に関係する場合である。意匠における「意匠に係る物品の用途機能」も、類否判断における考慮要素である。したがって、前提要件として「物品の類似」のみを判断する必要はないと思われる。

（つづく）