

『造形デザイン』の知財判決紹介 (25)

一意匠の類否判断における公知意匠の参酌一

大阪高判令和2年7月31日〔トレーニング機器2審〕令和2年(ネ)第211号意匠権侵害差止等請求控訴事件

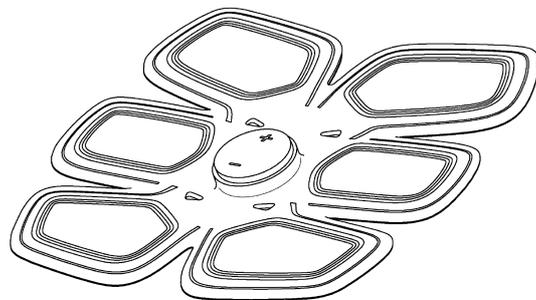
(原審 大阪地方判令和元年12月17日〔トレーニング機器1審〕平成29年(ワ)第5108号)

【事件の概要】

本件は、原告控訴人(X)が、自己の意匠権(登録意匠第1536247号「トレーニング機器」(本件意匠))について、被告被控訴人(Y)がこれと類似する意匠のトレーニング機器(Y商品)を製造・販売し、X意匠権を侵害するとして、Y商品の製造・販売等の差止等を求めた事案である。原審大阪地裁は、Y商品に係る意匠(Y意匠)は、本件意匠に類似しないとし、Xの請求をいずれも棄却したところ、Xが控訴したものである。大阪高裁は、原審の類否判断をほぼそのまま引用し、控訴を棄却している。しかし、意匠の類否判断の一般論について一部修正し、かつ、本件の類否判断についても補足した。

また、Y意匠は意匠登録を受けている(意匠登録第1593189号)が、Xは、Y意匠がX意匠(本件意匠)に類似するとして、意匠登録無効審判請求をしている。だが、両意匠は類似せず請求不成立との審決がされ(無効2018-880003)、これを不服とする審決取消訴訟でも両意匠は類似しないと請求が棄却されている(知財高判平成31・4・22平成30(行ケ)10169)。

〔被告Y意匠(登録意匠1593189号) 〔本件X意匠(登録意匠第1536247号)〕



【判決要旨】

「(1) 要部の認定について

ア 創作性の程度及び新規な構成に対する考慮について

侵害訴訟において意匠の類否を判断するに当たっては、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、使用態様、さら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、需要者の最も注意を引きやすい部分を意匠の要部として把握し、登録意匠と相手方意匠が、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観察することが必要であるというべきである。

控訴人は、要部の認定においては創作性の程度や、新規な構成であることが十分に考慮されるべきであると主張する。

確かに、公知意匠にはない新規な創作部分の存否等は大きな考慮要素ということ是可以するが、新規な創作部分であればそれだけの理由で常に要部となるわけではないし、新規な創作部分のみが要部となるわけでもない。あくまでも、需要者の最も注意を引きやすい部分がどこであるかが重要である。

なお、控訴人は、原審が要部を認定するに際し、本件意匠に後行する公知意匠を参照したことを批判する。しかし、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考える。

イ 要部認定の範囲について

控訴人は、二つの意匠を左右に並べて仔細に観察しなければわからないような細部についてまで要部と認定するのは相当でないとして主張する。

しかし、前記アのとおり、需要者の最も注意を引きやすい部分を意匠の要部としてとらえるべきところ、控訴人が主張するように、本件意匠のうち、円形の電池部を中心に6枚のパッド片を左右対称2列3段に配置するという形態が、新規な創作部分であり、要部であるとしたら、そのパッド片の形状やパッド片の結合状態、パッド片を区切る切込みの形状や深さについても、需要者の注意が注がれるのは当然といえる。

控訴人が主張する、仔細に観察しなければわからないかどうかという点については、要部を認定した後、共通点、差異点の抽出、類否の判断において考慮されるべきことである。

したがって、控訴人の上記主張は、採用することができない。

(2) 類否の判断について

控訴人は、本件意匠の要部は、前記第2の5「当審における控訴人の主張」(1)のと

おりであって、被告意匠はこれと同様の形態を有し、本件意匠に類似すると主張する。

しかし、前記1において引用した原判決「事実及び理由」第4の3(2)及び(3)のとおり、本件意匠の要部は原判決説示に係る基本的構成態様（I～IV）及び具体的構成態様（V～VIII）であり、控訴人の主張は、その前提（要部の認定）を異にするものであって、採用することができない。

そして、両意匠の間に相当程度の共通点はあるものの、基本的構成態様についてはパッド片の結合の仕方の点、左右対称か上下左右対称かの点、具体的構成態様については上段、下段パッド片の形状、傾斜の点、中段パッド片の形状、傾斜の点、上下の切込みの形状、深さの点、左右の切込みの形状、開口の方向、深さの点が異なっているため、本件意匠は機械的、幾何学的な意匠であって躍動感や力強さを感じさせるものであるのに対し、被告意匠は自然界に存在する羽根を想起させる意匠であってやわらかで軽快な印象を与えるものであり、両意匠が与える美感は異なるものというべきである。

したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。」

【検討】

1. 両意匠の認定

本事件の主要な争点は、本件意匠と被告意匠の類否であるが、その前提として、両意匠の構成態様の認定についても争点となっている。しかし、双方の構成態様の認定に、問題となるほど大きな相違はないと思われる。

通常、両意匠の認定は、あまり評価を加えず客観的に行われるものである。また、基本的構成態様と具体的構成態様の認定にしても、その振り分けによって類否判断が決定されるものではない。原審は、「意匠の類否を判断するに当たっては、基本的構成態様、具体的構成態様の双方を全体的に観察し、どこが最も看者の注意を引くかを検討するのであるから、基本的構成態様が大きく相違するといった場合でない限り、そのいずれに位置付けるかによって結論が左右されることはない。」と述べる。

2. 当事者の主張

(1) Xの主張

Xは、意匠の要部は、公知意匠にはない新規な創作部分を中心に認定すべきとし、「本件意匠の出願時の審査において「参考文献」として参照された公知文献（4件）においては、本件意匠の基本的構成態様の各構成は全く開示されていないから、本件

意匠は、極めて斬新かつ創作性の高い意匠である。」と述べ、「本件意匠出願時の公知意匠との対比において新規性を有することを理由に、原告が基本的構成態様であると主張する部分（要旨、円形の電池部を中心に6枚のパッド片を左右対称2段3列に配置すること）のみが要部である」旨主張する。

（2）Yの主張

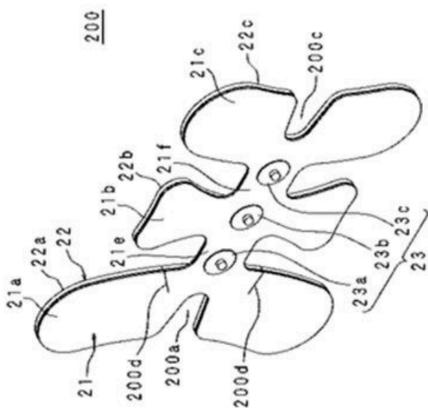
これに対して、Yは、基本的構成態様は「ありふれており、要部には当たらない」と主張する。

第一に、「操作部とパッド部からなる構成」は、EMS商品に「必須の構成要素」であり、「パッド部が6枚のパッド片から構成されている点」は、「当業者であれば通常取り得る不可避免的な構成態様」であり、「6枚のパッド片構成部分は、既存のものを適宜組み合わせたものにすぎ（ない）」と述べる。

第二に、「本件意匠の後願意匠」も含めて公知意匠を参酌し、「電池部（操作部）が装置の中央に配置されている電気刺激装置は、公知文献において開示されており、…また、本件意匠の後願意匠には、本件意匠と同じく中央に操作部を配置させ、周囲に6枚のパッド片からなるパッド部を配置させる構成をとったものがあり、原告商品の販売開始後、操作部は円形状で、6枚のパッド片を操作部の周囲に配置したEMS商品が次々に販売開始され」、「円形状の操作部を中心に配置し、6枚のパッド片からなるパッド部をその周囲に配置する」といった構成はありふれている」と述べる。

また、本件意匠出願前の特許公報記載の「ヒラタ意匠」を挙げ、「パッド部が6枚のパッド片から構成されていること、左右対称であること、左右に4か所、上下に2か所の切込み部が設けられていることは、本件意匠の要部とはなり得ない。」と主張する。

〔ヒラタ意匠〕



3. 原審の類否判断

(1) 認定事実

原審は、両意匠の認定と類否判断の前に、認定事実として、「(1) 本件意匠の出願に先行する公知意匠」、「(2) 本件意匠出願に後行する公知意匠等」について認定している。

「(1) 本件意匠の出願に先行する公知意匠」では、「ア 本件参考文献」と「イ 原告商品の販売開始時におけるその他の公知意匠等」について認定し、「6枚を含む複数のパッド片から構成されるデザインも認められるものの、分離型やベルト方式のものも多く、原告商品及び被告商品と同じ結合型かつ貼付方式のものであっても、中心にある操作部の周囲に、各パッド片の間に隙間又は切込みを設けて6枚のパッド片が結合して配置された形状のものは見られない。」と述べる。

また、「ヒラタ意匠」については、「顔面に使用することが予定されており、使用中は電極シート（パッド片）に電圧出力装置が接合されるため、電極シートの上記形状を観察することができない。」と認定されている。原審は、使用状態の視認性が本件意匠とは相違することを指摘するだけであるが、パッド形状が視認できない「ヒラタ意匠」は参酌すべき公知意匠ではないと判断したと推認される。

「(2) 本件意匠出願に後行する公知意匠等」では、「ア 原告意匠登録」、「イ 原告特許出願、及び意匠登録」、「ウ 第三者の意匠登録」、及び、「エ 市場のEMS商品」を認定している。これら後行公知意匠には、本件意匠と基本的構成態様が共通するものが存在するが、下記のように、要部認定においては参酌されていないと思われる。

(2) 要部認定の意義

原審は、「(2)要部の認定」の最初に「ア 要部認定の意義」として、「被告意匠が本件意匠に類似するかは、…まず、意匠に係る物品の需要者を想定し、物品の性質、用途、使用態様を前提に、需要者に生じる美感が類似するか相違するかを検討すべきこととなる。」とし、「本件意匠と被告意匠については、…多数の共通点、差異点が存在するが、それが需要者に美感を与える程度は異なるから、単純に共通点、差異点の多寡によって決したりすることはできず、需要者の注意を最も引きやすい部分を意匠の要部として把握し、両意匠の構成態様の要部における共通点、差異点を検討し、全体として両者の美感が類似するか相違するかを判断することになる。」と述べる。

XとYの主張では、意匠の要部認定における公知意匠の参酌方法が争点となっていたが、原審は、一般論として最近の裁判例の通説となっている「公知意匠にない新規

な創作部分の存否等の参酌」については述べていない（最近の裁判例については、梅澤修「意匠法の問題圏」DESIGN PROTECT 2021 No. 129, 12頁以下参照。）。

（3）本件意匠の要部

原審は、「需要者は主に正面ないし斜め上方部から当該製品を見ることが多く、背面については着脱時等にある程度見る機会があるにとどまるというべきである。」との認定を踏まえ、「基本的構成態様と指摘した部分は、本件意匠の特徴をなすものとして需要者の注意を引くと考えられるから、本件意匠の要部というべきであるが、本件意匠については、さらに、…具体的構成態様のうち…各パッド片の形状、各パッド片の結合方法（向き）、各パッド間の切込みの形状、深さについても、需要者に一定の美観を与え、需要者の注意を引くと考えられるから、これら指摘した部分も、本件意匠の要部である」と述べ、基本的構成態様及びパッド片の形状等の具体的構成態様を要部と認定する。なお、基本的構成態様が「特徴をなすもの」との評価は、下記のように、公知意匠を検討した結果、公知意匠にはない新規な創作部分であるとの判断が前提になっていると思われるが、明記されていない。

（4）類否の判断

原審は、両意匠は基本的構成態様で共通し、「少なくともその限度では、美感の類似性が認められる。」とする。しかし、パッド片の形状等の具体的構成態様から生じる美感の差異があり、「本件意匠は、躍動感や力強さを感じさせる機械的、幾何学的な意匠であるのに対し、被告意匠は、自然界に存在する羽根を想起させるやわらかで軽快な印象を与える意匠であって、両者が与える美感の差異は大きく、この点は、前記要部の共通点が存することによる美感の同一性を上回ると認められ、全体として評価すると、本件意匠と被告意匠が与える美感は、需要者において区別可能な程度には異なる（り）」、「需要者においてこれを区別することが可能である以上、被告意匠は本件意匠には類似しない」と判断した。なお、両意匠の美感の認定は、控訴審もほぼ共通する。

4. 公知意匠参酌

（1）原審の判断

以上のように、原審は、類否判断の一般論で「公知意匠にはない新規な創作部分の存否等の参酌」を述べず、また、本件意匠の要部認定において、「公知意匠にはない新規な創作部分」の認定参酌を明示的には行っていない。その後の「双方の主張につ

いて」で公知意匠の参酌について説示するだけである。しかし、原審の「双方の主張について」の説示をみると、原審も実質的に「公知意匠にはない新規な創作部分」の認定参酌をして類否判断をしたものと思われる。

(2) Yの主張（基本的構成態様はありふれている）について

原審説示とは順序が逆になるが、まず、Yの、基本的構成態様は「ありふれており、要部には当たらない」との主張について、原審は、「前記1(1)及び(2)で認定した本件意匠に先行又は後行する公知意匠を参照しても、…基本的構成がありふれたものであるとか、需要者の注意を引くものではないということとはできない。」と述べる。「先行公知意匠」及び「後行公知意匠」についての具体的参照内容や、本件意匠の具体的評価等については明記していないが、以下のように推認される。

上記「認定事実」のように、先行公知意匠には基本的構成態様が共通する公知意匠は存在しない。また、「ヒラタ意匠」も視認性が相違するとの認定があり、参酌すべき公知意匠ではないと推認される。したがって、先行公知意匠を参照しても、「基本的構成がありふれたものであるとか、需要者の注意を引くものではない」ということはできない。」むしろ、公知意匠にはない新規な創作部分といえよう。

しかし、「後行公知意匠等」には、基本的構成態様が本件意匠と共通するものが存在する。だが、原審は、後行公知意匠が存在しても、本件意匠の基本的構成は「ありふれたもの」ではないと判断している。その公知意匠がXのものであったり、公知意匠の数が少なかった等の理由も考えられるが、「ありふれたものか新規なものか」の評価とは、原理的に「当該意匠以前の公知意匠に存在する形態か否か」の判断である。したがって、後行公知意匠等は本件意匠が「ありふれたものか新規なものか」の評価において参酌されないことが理由であると思われる。したがって、本件基本的構成態様は、後行公知意匠にみられるものであるが、そのことによって基本的構成態様を「ありふれたもの」と評価することはできないのであり、本件意匠の基本的構成態様は先行公知意匠にはない新規な創作部分であると評価されたと思われる。

なお、「ありふれたもの」と「公知のもの」とは、「知られていること」の程度問題と考える。また、知られている程度によって需要者の注意を引く程度も段階的に異なってくるものであり、新規な程度も段階的に異なるものである。だが、後行の公知意匠は、この新規な（ありふれた）程度を評価する直接的な根拠にはならないのである（下記のような間接的評価は考えられる。）。

(3) Xの主張（基本的構成態様のみが要部）について

本件意匠は、上記のように、基本的構成態様のみならずパッド形状等の具体的構成態様も要部である。したがって、Xの基本的構成態様のみが要部であるとの主張は採用できない。原審はこの点についてさらに詳細に述べる。

第一に、「意匠に公知意匠にはない新規な構成があるときは、その部分是需要者の注意を引く度合いが強く、逆に公知意匠に類似した構成があるときは、その部分はある程度ありふれたものとして需要者の注意を引く度合いは弱いと考えられるから、その意味で、要部を認定するに当たり、公知意匠を参照する意義はある。」と、公知意匠参酌の意義を述べる。

だが、第二に、「しかしながら、この場合における要部の認定は、意匠の新規性を判断するのではなく、需要者の視覚を通じて起こさせる美感が共通するか否かを判断するために行うものであるから、公知意匠にはない新規な構成であっても、特に需要者の注意を引くものでなければ要部には当たらないというべきであるし、公知意匠と共通するいわばありふれた構成であっても、使用態様のいかんによっては需要者の注意を引き、要部とすべき場合もある。（改行）すなわち、公知意匠との関係で新規性が認められれば、当然に要部とされるものではないし、新規性が認められる部分のみが要部となるわけでもなく、需要者に与える美感を具体的に検討する以外にない。」と述べる。

そして、第三に、本件意匠の美感について検討し、「仮に原告の主張する基本的構成をとった場合であっても、パッド片の形状やパッド片をどのように結合するか、あるいはパッド片を区切る切込みの形状や深さをどのようにするかによって、需要者に与える美感は異なると考えられ、…本件意匠に先行、後行する公知意匠を総合しても、本件意匠のパッド片の形状等がありふれたものであるとか、需要者の注意を引くものではないということとはできない。

そうすると、本件意匠については、上記基本的構成のほか、各パッド片の形状、各パッドの結合方法（向き）、各パッド間の切込みの形状や深さが全体として需要者に一定の美感を与え、需要者の注意を引くというべきであるから、…これらについても本件意匠の要部と認めるのが相当である。」と述べる。

また、第四に、「仮に、上記基本的構成のみが要部であり、その部分が共通でありさえすれば本件意匠と類似であると認められるとすると、パッド片の形状等がどれほど相違しても本件意匠の類似の範囲内にあるとすることになるが、それは本件意匠権を、具体的に得られる美感の観点を離れて抽象化、上位概念化することであり、原告の主張は採用できない。」と述べる。

(4) 知意匠にはない新規な創作部分の存否等

一般に、意匠の各構成態様は、各々が美感を起こさせるものである。だが、意匠全体の美感への寄与度は、各構成態様によって異なる。意匠全体の美感への寄与度が大きい構成態様が「要部」である。基本的構成態様も具体的構成態様もいずれも要部になる可能性がある。そして、要部となるか否かは、「意匠に係る物品の性質、用途、使用態様、さら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」評価される。「ありふれた部分」か「新規な創作部分」かの評価も需要者の注意を引く程度を判断する客観的基準の一つと考える。

本件意匠についてみると、本件意匠の基本的構成態様は、意匠のほとんど全体に係る態様であり、かつ、「ありふれたものではなく」ある程度新規な創作部分であるから要部と認められる。原審が、基本的構成態様を「本件意匠の特徴をなすもの」と述べる実質的根拠はこれである。また、本件意匠のパッド片形状等の具体的構成態様も、「正面ないし斜め上方部から当該製品を見る」場合に注意を引くものであり、かつ、「ありふれたもの」ではなく注意を引くものであり、この観点から検討すると明らかに要部というべきである。原審は、「物品の性質、用途、使用態様」の参酌のみから本件意匠の要部を認定していたが、上記第三で、「先行、後行する公知意匠を総合しても、本件意匠のパッド片の形状等がありふれたものであるとか、需要者の注意を引くものではないということとはできない」と評価する。実質的にはこの評価も踏まえて要部を認定しているといえる。

しかし、原審大阪地裁は、上記のように、類否判断の一般論として「公知意匠にはない新規な創作部分の存否等の参酌」を述べず、また、要部も、最初は公知意匠の参酌を明記せずに認定している。そして、公知意匠の参酌については、第一に、「公知意匠にはない新規な構成があるときは、その部分は需要者の注意を引く度合いが強い」と述べているが、しかし、第二に、「新規な構成であっても、特に需要者の注意を引くものでなければ要部には当たらない…需要者に与える美感を具体的に検討する以外ににない」と述べており、意匠の「要部」や「美感」は、「新規な構成」とは関係なく決まると述べるようでもある。

だが、具体的判断をみると、「先行又は後行する公知意匠を参照しても、…基本的構成がありふれたものであるとか、需要者の注意を引くものではないということとはできない」とし、また、「先行、後行する公知意匠を総合しても、本件意匠のパッド片の形状等がありふれたものであるとか、需要者の注意を引くものではないということとはできない」とし、実質的に公知意匠参酌をしている。ただし、公知意匠参酌の具体的内容や具体的手法は曖昧である。

これに対して、控訴審では、類否判断に当たって、「意匠に係る物品の性質、用途、使用態様、さら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、需要者の最も注意を引きやすい部分を意匠の要部として把握」すると述べる。そして、この一般論を踏まえて、「公知意匠にはない新規な創作部分の存否等は大きな考慮要素ということではできるが、新規な創作部分であればそれだけの理由で常に要部となるわけではないし、新規な創作部分のみが要部となるわけでもない。あくまでも、需要者の最も注意を引きやすい部分がどこであるかが重要である。」と述べる。

したがって、「公知意匠にはない新規な創作部分の存否等」は、要部認定における考慮要素の一つである。「新規な創作部分」との関係で意匠の要部が認定され、意匠の美感も認定されるべきである。判決は最後に、「あくまでも、需要者の最も注意を引きやすい部分がどこであるかが重要である。」と述べるが、「注意を引きやすい部分（要部）」の認定のための一考慮要素として公知意匠参酌が含まれることは明らかである。原審が、最後に、「需要者に与える美感を具体的に検討する以外にない。」と述べるような、美感と公知意匠参酌を切り離す説示ではない。

(5) 要部認定の範囲について

原審が、要部は基本的構成態様のみではないと判断する、第四の理由は、「仮に、上記基本的構成のみが要部であり、その部分が共通でありさえすれば本件意匠と類似であると認められるとすると、パッド片の形状等がどれほど相違しても本件意匠の類似の範囲内にあるとすることになるが、それは本件意匠権を、具体的に得られる美感の観点を離れて抽象化、上位概念化することであり、原告の主張は採用できない。」というものである。

たしかに、意匠の構成態様が抽象的、概念的に認定された場合には、当該認定された構成態様は美感を起こさせるものとはいえない。しかし、本件意匠の基本的構成態様は、意匠の要部の一つとして認定されているのであるから、具体的に美感を起こさせるものである。したがって、この第四の説示は、基本的構成態様のみが要部ではないという理由にはならないと思われる。

パッド形状等の具体的構成態様も要部であることの理由としては、本件大阪高裁が述べる、「本件意匠のうち、円形の電池部を中心に6枚のパッド片を左右対称2列3段に配置するという形態が、新規な創作部分であり、要部であるとしたら、そのパッド片の形状やパッド片の結合状態、パッド片を区切る切込みの形状や深さについても、需要者の注意が注がれるのは当然といえる。」との論理が妥当と思われる。

なお、続けて、「仔細に観察しなければわからないかどうかという点については、

要部を認定した後、共通点、差異点の抽出、類否の判断において考慮されるべきことである。」と述べるが、原則としては、Xも主張するように、需要者の注意を引くかどうかの要部認定の段階で、「仔細に観察しなければわからないもの」であるか否かも考慮されるべきものと思われる。ただし、本件意匠のパッド片の形状等は「仔細に観察しなければわからないもの」でないことは明白である。

(6) 後行意匠の参酌

問題は、「本件意匠に後行する公知意匠等」の参酌についてである。原審は、「本件意匠に先行又は後行する公知意匠を参照しても、…基本的構成がありふれたものであるとか、需要者の注意を引くものではないということとはできない。」と述べている。したがって、後行公知意匠に共通する態様が存在しても、本件意匠の当該構成態様は、「ありふれたもの」とはならず、本件意匠出願時の「新規な創作部分」との認定が維持されると判断したものと推認される。

この点、控訴審は、「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（当該登録意匠を追従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。しかし、後行公知意匠の具体的な「観察」方法は不明である。

後行公知意匠の観察方法については、第一に、例えば、A意匠の形態(a)が、A意匠の後行公知意匠に含まれていたとしても、A意匠出願時には存在しなかったのであるから、形態(a)が、出願前から公知（ありふれたもの）である証拠にはならない。しかし、第二に、A意匠と共通する形態(a)を含む後行意匠が登録されている場合には、形態(a)が共通するだけでは両意匠は類似にならないことの事例になる。この意味において、形態(a)のA意匠全体の美感への寄与度（注意を引く程度）を評価するための事例となると考えられる。また、第三に、A意匠に、形態(a)が共通する後行関連意匠が登録されている場合には（短絡的に形態(a)がA意匠の要部であるとはいえないが）、形態(a)の共通性が、A意匠の類似の判断に寄与する度合い（注意を引く程度）を評価するための事例となると考えられる。

したがって、第二（後行登録意匠）及び第三（後行関連意匠）については、A意匠出願後の公知意匠を参酌して、需要者の注意を引くかどうかを検討できる可能性がある。しかし、先行公知意匠に形態(a)が含まれている場合には、A意匠の形態(a)は直接的に「公知の態様」ないし「ありふれたもの」等と評価できるのに対し、後行公知意匠に形態(a)が含まれていても、直接的に形態(a)の評価はできない。A意

匠と共通の形態 (a) を含む後行公知意匠 (登録意匠や関連意匠) は、全体としてA意匠と類似する、又は、類似しないと判断された事例として参酌すべきである。

なお、第四に、A意匠と被告B意匠の間に形態 (a) を含む「後行公知意匠」が存在する場合、A意匠出願時には形態 (a) は、新規な創作部分であったが、B意匠の出現時にはありふれたものになってしまうという問題がある。新規な創作的態様 (a) について、最初 (A意匠出願時) は需要者の注意を引くが、時間とともに注意を引かなくなることは否定できない経験的事実である。以下、本件の審決取消訴訟を参照してこの問題を検討する。

5. 審決取消訴訟における公知意匠参酌

(1) 本件審決における公知意匠参酌

本件審決では、両意匠の構成態様について、引用意匠 (X意匠) 出願後で本件登録意匠 (Y意匠) 出願前の公知意匠を参酌し、類否判断に与える影響を検討している。

審決は、上記侵害訴訟における「基本的構成態様」に該当する態様について、「本件登録意匠 (Y意匠) の出願前に「トレーニング機器」の物品分野において既に見受けられる (例えば、意匠登録第1565074号、及び特許庁意匠課公知資料番号第HJ25031013号。) から、「トレーニング機器」の需要者が…殊更着目する ということとはできず、これらの共通点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は小さい」と述べる。

【別紙第5意登1565074号】 【別紙第6：公知資料HJ25031013号】



(2) 審決取消訴訟における公知意匠参酌

ア. Xの主張

Xは、第一に、「意匠法3条1項3号は、先行意匠について、類似の範囲において後願の意匠出願を排除する効果を認めたものと解すべきであるから、同号に基づい

て類否判断を行う際に考慮すべき公知意匠は、先行意匠であるX意匠の出願前の意匠に限られる。」と主張し、第二に、「公知意匠が1つ存在するだけで、当該公知意匠が有する一部の形態は需要者の注意を引く部分ではないという判断手法は、明らかに誤りである。」と述べ、第三に、「斬新なデザインを有するヒット商品には、往々にして模倣品や追随品が現れるところ、そのような追随意匠が複数公知になるだけで、直ちにそれらが有する形態が需要者の注意を引かないものになるとはいえない。」と主張する。

イ. Yの主張

Yは、「意匠法3条1項各号の文言に照らせば、「意匠登録出願前」の公知意匠とは、当該出願意匠(本件における本件登録意匠)の出願前に同項1号や同項2号に規定する態様で公知となっていた全ての意匠を指す。」と主張する。

ウ. 知財高裁の判断

知財高裁は、「上パッド、中央パッド及び下パッドが左右対称に合計6つ設けられているという形態についてみると、当該形態は本件登録意匠(Y意匠)の出願前に販売されていた同種の商品にも相当数見られるものの、採用されているパッド数には様々なものがあること(甲5)に鑑みると、これを両意匠に係る物品において普遍的に見られるありふれた形態とまでいうことはできない。かえって、当該形態は両意匠の全体の輪郭の概要を形成するものであること、パッド部が意匠全体に占める面積が大きいこと、各パッド間の区切りも明瞭であることに加え、需要者は主に両意匠に係る物品の表面を正面ないし斜め上方向から見る機会が多いとの観察方法を併せ考慮すると、当該形態は需要者の注意を強く引く構成態様と評価するのが相当である。」と述べる。

以上のように、知財高裁は、X意匠出願後でY意匠出願前の公知意匠を参酌して注意を引きやすい部分(要部)か否かを判断している。したがって、X主張1は、否定されたといえよう。だが、「採用されているパッド数には様々なものがあること(甲5)に鑑みると、これを両意匠に係る物品において普遍的に見られるありふれた形態とまでいうことはできない。」とし、さらに、公知意匠以外の参酌事項(意匠全体に占める割合、及び、「意匠に係る物品の性質、用途、使用態様」等)を参酌して、「当該形態は需要者の注意を強く引く構成態様と評価」している。

しかし、これ以外の両意匠の態様にも注意を引くものがあり、総合評価として、相違点によってもたらされる印象は、「Y意匠は、流線的かつ柔らかでゆったりとした

印象を与えるのに対し、X意匠は、変化に富み、いきいきとした躍動感や力強さといったような、当該意匠に係る物品の使用による達成目標により沿うものとなっており、これらの相違点を与える印象の違いは、上記共通点をもたらす印象をはるかに凌駕する」とし、両意匠は類似しないと判断する。なお、審決も、「仮に横長矩形状配置のパッド部がX意匠の要部であるとしても」、「上下対称状に左下パッドと右下パッドが弓状にうねったY意匠の形状は、X意匠とは異なる美感を需要者の視覚を通じて起こさせる」から、類似しないと述べている。

以上のように、無効審判事件でも、X主張の基本的構成のみが引用意匠の要部とはいえ、パッド片の形状等の態様も要部を構成し、したがって、両意匠の美感は異なり、類似しないと判断された。

6. まとめ

本件の場合、侵害訴訟でも審決取消訴訟でも、意匠の要部がX主張の「基本的構成態様」のみであるとすることはできず、パッド片の形状等の具体的構成態様も要部であると判断されている。この判断は妥当と思われる。だが、X意匠の要部認定において、後行公知意匠を参酌する手法には注意が必要である。侵害訴訟においては、後行公知意匠が存在しても当該態様について「ありふれたもの」とは認定しなかった。しかし、審決は後行公知意匠が存在することを需要者の注意を引かない根拠とし、「需要者が…殊更着目するということはできず、これらの共通点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は小さい」と判断している。

侵害事件の類否判断に当たっては、「意匠に係る物品の性質、用途、使用態様、さら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、需要者の最も注意を引きやすい部分を意匠の要部として把握」すべきであり、「公知意匠にはない新規な創作部分の存否等」は、需要者に起こさせる美感に基づく類否判断の考慮要素の一つである。また、本件意匠に後行する公知意匠が存在したとしても、そのことで本件意匠の新規な創作部分の認定が変化すべきではないと思われる。後行公知意匠によって本件意匠の新規な創作部分がありふれたものに変化するとすれば、本件意匠の美感が変化し、類似も変化することになり、本件意匠の類似範囲（権利範囲）が変化することになってしまう。登録意匠の権利範囲は変動すべきではなく、登録時の範囲が意匠権消滅まで維持されるべきものとする。

登録要件の判断でも、引用意匠が登録意匠である場合を考慮すれば、引用意匠と本願意匠との間の公知意匠についても、侵害事件と同様に扱うべきである。後行公知意匠が参酌されるとしても、非類似として登録された事例、又は、類似と判断され関連

意匠となった事例として参酌されるべきである。茶園成樹『意匠法〔第2版〕』（有斐閣2020年）102頁は、登録要件の類否判断においては、「一般的に、意匠の要部の認定は行われぬが」、両意匠の共通点及び差異点について、「注意を引く部分であるか否かの認定・評価が行われ、その評価に基づいて、総合的な観察により需要者に対して異なる美感を起こさせているか否かが判断されることになっており、実質的には要部認定と同様のことが行われているということができる。」と述べる。

しかし、同112頁は、「侵害事件とは異なり、引用意匠より前の公知意匠との対比により、引用意匠の類似範囲を画定する必要はない」とし、「特に、引用意匠と出願意匠との共通点について、引用意匠より前の公知意匠を参酌して、当該公知意匠に存在していたことを理由にウェイトを小さく評価すると、需要者にもたらす美感が引用意匠と共通する出願意匠が登録されることになりかねないからである。」と述べる。

たしかに、本件審決や審決取消訴訟では引用意匠より後の公知意匠までも参酌して、共通点のウェイトを小さく評価してしまっている。本件では、明らかに両意匠の美感が相違し、「美感が引用意匠と共通する出願意匠が登録されること」にならなかったが、両意匠の美感、特に引用X意匠の美感を正当に認定評価したとはいえないように思われる。問題は、X意匠出願後の公知意匠を参酌したことである。

したがって、登録要件の類否判断においては、公知意匠参酌は全て必要ないというべきではない。引用意匠及び本願意匠について、侵害事件と同様の要部認定（使用状態等及び公知意匠を参酌した要部認定）をすべきものとする。すなわち、意匠の要部認定のためには、「公知意匠にない新規な創作部分の存否等を参酌」する必要がある。この場合、参酌する公知意匠は、当該意匠に先行する公知意匠に限られる。引用意匠に先行する公知意匠にない新規な創作部分の存否等を参酌して引用意匠の要部や美感が認定評価され、一方、本願意匠の出願前の公知意匠を参酌して本願意匠の要部や美感が認定評価されるべきである。このようにして認定される両意匠の美感を対比することで類否判断ができるものとする（これらの判断構造の詳細については、梅澤修「意匠の類否判断の課題」（『工業所有権学会報43号』2020年）169頁参照。）。