



包含関係にある複数部分意匠の実務的意義

東和知的財産権研究所所長

鈴木 公明

1. はじめに

意匠権に基づく侵害事件における類否判断に対する見解には創作説と混同説との歴史的対立が見られたが、類否判断の主体に係る意匠法 24 条 2 項の改以降、収束を見ている。部分意匠に係る意匠権の効力について実務的な検討をするに際しては特許請求の範囲によるアナロジーを用いる説明が有用である。ただし、要部認定を前提として部分意匠を検討すると、①出願人による主観的な創作内容の特定、②新規性に係る拒絶リスク・無効リスク、③実質的な権利客体が明確になるタイミングおよび④特定事項と権利侵害の論証性、の各点に係る問題において特許請求の範囲とは異なり、単純なアナロジーには限界がある。

本稿は、部分意匠に係る意匠権に基づく侵害事件の事例研究に基づいて上記各点に係る問題を検討し、包含関係にある複数の部分意匠の実務的意義を示すことを目的とする。

2. 判決例のケーススタディ

2.1 化粧用パフ事件¹

(1) 事案の概要

本件は、図 1 記載の登録意匠 1187684 号（物品「化粧用パフ」）に係る部分意匠の意匠権（以下「本件意匠権」といい、その登録意匠を「本件登録意匠」という。）を有する原告が、被告の製造販売する図 2 記載の物件（ゲルマニウムシ

¹ 大阪高判平 18・5・31 板倉集一「判研」知財管理 57 巻 6 号(2007)。なお、この事件は当初実用新案権に基づいて提起され、その後選択的に意匠権に基づく訴えが追加されたものであるが、本稿の目的に応じ意匠権に係る部分のみを議論の対象とする。

リコンブラシ。以下「イ号物件」という。)の本体部分の意匠(以下、「イ号意匠」という。)は同意匠権に係る登録意匠と類似し、その製造販売は同意匠権を侵害すると主張して、被告に対し、意匠法37条1項に基づき、同物件の製造販売の差止めを求めるとともに、意匠権侵害の不法行為に基づき損害賠償を求めた事案である。

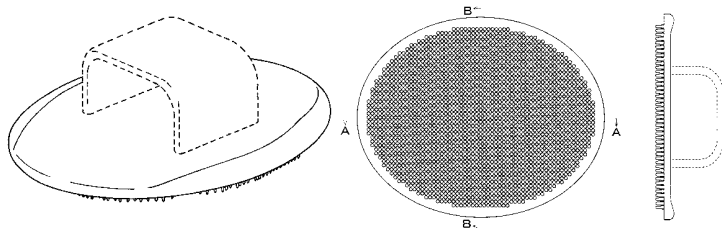


図1 本件登録意匠

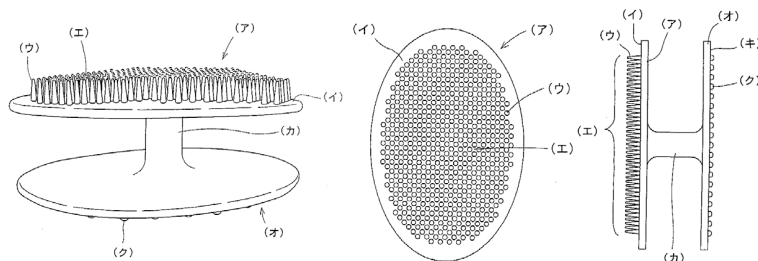


図2 イ号意匠

(2) 判旨

判決は、「イ号意匠が、本件登録意匠の要部形状、すなわち「楕円形の薄板状の本体の片面に、若干の幅の周縁部を除き、根元から先端に向かってやや小径となる突起を多数設けて構成されるブラシ部を有している」との点を具備することは、当事者間に争いが無い。なお、本件登録意匠とイ号意匠との相違点は、…①本件登録意匠では長軸対短軸が約5対4であるのに対し、イ号意匠では長軸対短軸が約5.5対4である点、②本件登録意匠では本体の短軸の両端付近縁部

が背面側に少し突出した形状であるのに対し、イ号意匠では本体は均一の厚みを有する点であるが、いずれも微細な点であり、看者に格別の注意を惹くものとはいえず、上記要部形状における共通点を凌駕してその類否判断に格別の影響を及ぼすものとはいえない。…したがって、イ号意匠は、本件登録意匠と類似する。」とした。

(3) 検討

本判決は、物品の類否について「一般需要者を基準とし、両物品が同一又は類似の用途、機能を有すると解される結果、両物品間に混同を生じさせるおそれがあるか否かという観点からこれを決すべき」とした上で、本件登録意匠の要部形状を認定し、イ号意匠が本件登録意匠の要部を具備することを前提に、イ号意匠が本件登録意匠に類似するとの結論を導いていることから、いわゆる修正混同説の立場に立っていると言うことができる。

そして、本件登録意匠の要部を認定するに際し、出願人が自ら「独創性が高く特徴のある創作をした」と信じ、「その部分のみを部分意匠として保護」されるものと信じて行ったと考えられる部分意匠に係る意匠登録出願について、出願人が意匠登録を受けようとする部分であるとして具体的に図面に実線により表している構成のうち、①長軸/短軸の寸法比、および②本件登録意匠の本体の短軸の両端付近縁部が背面側に少し突出した形状である点について、判決文中には特に根拠が示すことなく要部の構成要素から除外して要部認定を行っている。

この判決では、出願人が部分意匠の意匠登録出願を行うにあたり、意匠登録を受けようとする部分を実線で現しており、そのような部分意匠として意匠登録を受けていることを前提としつつ、出願前公知の意匠との関係で要部認定がなされた結果、出願人が実線で現した部分の構成の一部が要部であると認定されたものと言いうことができる。

2.2 平板瓦事件²

(1) 事案の概要

本件は、図3記載の登録意匠1174461号(物品「平板瓦」)に係る部分意匠

² 大阪地判平19・10・1 なお、本件は特許権3件に基づく訴えを含むものであるが、本稿の目的上、意匠権に係る部分のうち、さらにイ号に係る部分のみを議論の対象とする。

の意匠権(以下「本件意匠権」といい、その登録意匠を「本件登録意匠」という。)を有する原告が、図4記載のイ号物件を製造販売等する被告の行為は上記各権利を侵害すると主張して、被告に対し、意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。

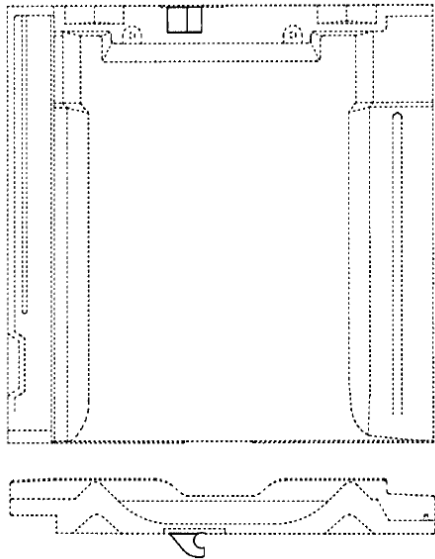


図3 本件登録意匠

(2) 判旨

本件登録意匠の基本的構成態様を「本件意匠公報において実線で表された部分、すなわち、正面図上端中央付近の上面から上方へ突設された鉤状の係合凸部の部分からなる、平板瓦の部分意匠」であるとし、具体的構成態様を①から⑩までの構成に分説して詳細に認定した。さらに、本件登録意匠の要部について、「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、その際には、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その他の事情を参酌して、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。」とした上で、「本件登録意匠の要部がどこにあるのかについて検討する…防災瓦の取引者・需要者としては、建築業者、瓦の施工業者、建物を建築しようとする施主が考えられる。…本件登録意匠の意匠登録出願前に頒布された刊行物である…甲9号証刊行物…には、平板瓦の平面視(本件意匠公報では正面図の方向)上端中央付近の上面から上方へ突設された鉤状の係合凸部(係止突起3C)が記載されている。…防災瓦の機能・目的に照らすと、防災瓦の取引者・需要者は、係合凸部と係合差込部の係合状態、係合凸部及び係合差込部の強度に強い関心を寄せるものと考えられるから、これを本件登録意匠との関係で見ると、係合凸部における差込空間を形成する部分の形状及びこれとは反対側の側面の形状が目ざされがちであるものというべきである。…本件登録意匠の構成のうち、①(具体的構成態様G)の点及び同⑧の係合凸部が流れ方向下方の面が水返し面から垂直に立ち上がる形状は、…甲9号証刊行物の係合凸部のそれと同一である。また、同⑨の係合凸部の基底の矩形については、同じ矩形の中での差であって需要者の注目を引くものとは認められないし、同⑩の係合凸部の頂点付近の直線は単に描かれた線にすぎないから微差というべきである。したがって、これらの点は、本件登録意匠の要部ということとはできない。以上のとおり、本件登録意匠においては、上記②ないし⑦の各構成が要部と認められる。」と認定した。

一方、イ号意匠の基本的構成態様を「平板瓦の平面視(本件意匠公報では正面図に相当する方向から見たことになる)上端中央付近の上面から上方へ突設された鉤状の係合凸部の部分からなる、平板瓦の部分意匠」であるとし、具体的構成態様を①から⑩までの構成に分説して詳細に認定した。

そして、本件登録意匠とイ号意匠とを対比して、「本件登録意匠とイ号意匠の共通点は、基本的構成態様のほか、次の点である。…点」と上記①から⑩までに分説した構成単位に基づいて認定するとともに、本件登録意匠とイ号意匠の差異点として同様に、①から⑩までに分説した構成単位に基づいて認定した上で、「…しかし、本件登録意匠の要部たる点において差異点…が存する結果、イ号意匠は、正面視において…逆L字状の角部にやや丸みを持たせたような印象で、全体にほっそりとして不安定な印象の美感を与えており、本件登録意匠のように、全体として、滑らかかつなだらかで安定感のある美感をもたらしてはいないというべきである。…したがって、イ号意匠は、本件登録意匠とその要部に

において異なり、その結果、本件登録意匠との一致点を凌駕して、これと美感を異にするというべきであるから、本件登録意匠とは非類似である。」とした。

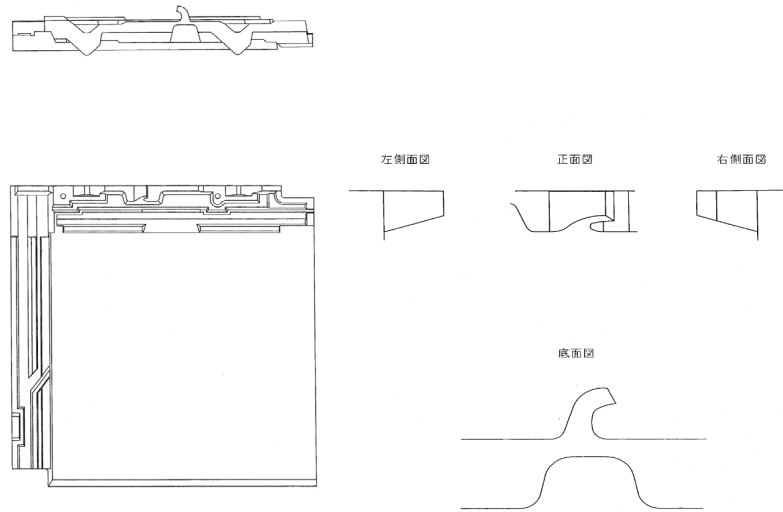


図4 イ号意匠

(3) 検討

本判決は、本件登録意匠の基本的構成態様を「本件意匠公報において実線で表された部分」であり、具体的構成態様を①から⑩に分説した各構成としつつ、出願前の公知意匠等との関係を根拠として「②ないし⑦の各構成が要部と認められる」としていることから、出願人が実線によって現した構成（基本的構成態様及び①から⑩の構成として分説され得る具体的構成態様）のうち、一部の構成（②ないし⑦）が要部として認定されたものである。

したがって、本判決においても、出願人が部分意匠の意匠登録出願を行うにあたり、意匠登録を受けようとする部分を実線で現しており、そのような部分意匠として意匠登録を受けていることを前提としつつ、出願前公知の意匠との関係で

要部認定がなされた結果、出願人が実線で現した部分の構成の一部が要部であると認定されたものと言うことができる。

2.3 分析

化粧用パフ事件と平板瓦事件は、いずれも部分意匠の登録意匠に係る意匠権の侵害訴訟であり、両事件において共通に、出願人が要部と信じる部分（＝主観的要部）の形状を「意匠登録を受けようとする部分」（実線部分）として意匠登録出願を行っているものと考えられる。そして、出願人が現した主観的要部と侵害訴訟において要部であると認定される部分とが一致せず、主観的要部の構成要素の一部が要部として認定され、さらに、当該要部の形状等が総体として、イ号意匠の相当部分と類似すること（あるいは、類似しないこと）を前提に類否判断がなされたものであると言うことができる。

このような判断手法によれば、侵害訴訟において認定される要部が出願人の主観的要部とベースとしつつ、より客観的なものとなることは、権利客体として具体的な形状を特定して出願することを求められる意匠登録出願において、出願人が必ずしも意図していない限定を排除し、事案に応じた要部認定を可能とする点で出願人に有利な権利解釈が可能となるものと評価できる。しかしながら、このような要部の未確定性および権利解釈の不安定性は、出願時の権利化の意図と権利の効力範囲との間に齟齬が生じ得るという点で、出願人にとってのリスク要因となる。

3. 権利解釈の不安定性が生じる構造的な要因

以下では、意匠制度における部分意匠を特許制度における特許請求の範囲と比較しながら、部分意匠において権利解釈の不安定性が生じる構造的な要因を分析し、部分意匠の出願戦略に対する示唆を得ることを目指す。

3.1 出願人による主観的な創作内容の特定

出願に関連する創作活動のうち、出願人が自ら新規性及び進歩性〔部分意匠に係る意匠登録出願においては、新規性及び創作非容易性。以下同様に記載する。〕があると信じる範囲を、特許請求の範囲〔意匠登録を受けようとする範囲〕として自らの責任において特定し、特許〔意匠登録〕を受けようとする点は特許、意匠両制度の共通点と言える。

しかし、特許請求の範囲は特許出願人の自己責任の下に、出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載するものである³のに対し、部分意匠に係る意匠審査基準は「部分意匠の意匠登録出願の「意匠登録を受けようとする部分」の当該物品全体の形態の中での位置、大きさ、範囲と公知の意匠における「意匠登録を受けようとする部分」に相当する箇所当該物品全体の形態の中での位置、大きさ、範囲とが同一又は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」を新規性に係る類似認定の必要条件としている⁴。

したがって、特許請求の範囲によるアナロジーを用いて部分意匠における意匠登録を受けようとする部分に説明を与えるならば、部分意匠を特定するために必要な意匠の構成要素として「破線部分によって特定される、実線部分の物品全体の形態の中での位置、大きさ、範囲において・・・」という特定事項が自動的・暗示的に追加されて審査されると考えると、出願実務上有意義であろう。

3.2 新規性に係る拒絶リスク・無効リスク

審査段階における拒絶査定および特許[意匠登録]後の無効審決という事象を、自らの主観的な創作を特定することに対する拒絶のリスク、または特許[登録]無効のリスクと捉えるならば、一般論として、発明特定事項[意匠の構成要素]の数⁵と新規性を否定する公知の発明[公知の意匠]が発見される可能性(つまり、リスク)との間に、何らかの関係性が成立する点は、両制度の共通点と言ってよい。

しかし、より詳細に検討すると、特許出願においては発明特定事項ごとに公知発明と比較され発明の同一性が問われるため、一般に発明特定事項が多いほど新規性を否定する先行技術を発見することが困難である傾向があると言えるのに対し、部分意匠に係る意匠登録出願においては、特許出願の場合と同様の傾向

があると言えるものの、構成要素ごとの比較とは別の観点から新規性を否定する公知意匠が存在するため、やや事情が異なる。

例えば、ある特許請求の範囲を発明特定事項 A、B、C を必要条件とするものとして「A + B + C」と表すものとすれば、その新規性を否定するためには、原則として公知の発明として「A + B + C」を発見する必要がある⁶。

これに対し、意匠登録出願においては、公知の意匠のみならずこれに類似する意匠についても新規性が否定される⁷。この際、「類似」とは「部分意匠の意匠登録出願の「意匠登録を受けようとする部分」と公知の意匠における「意匠登録を受けようとする部分」に相当する箇所との形態が同一又は類似であること」が必要とされている⁸。したがって、出願された部分意匠の実線部分について審査官が構成要素 A、B、C を認定する場合に、これを「A + B + C」と表し⁹、構成要素 A に対応する要素が A とは異なる場合に A' と現すこととすれば、出願された部分意匠の実線部分「A + B + C」に相当する公知意匠の該当部分が「A' + B + C」、「A + B' + C」、「A + B + C'」、「A' + B' + C」、「A + B' + C'」などの場合には、出願意匠「A + B + C」が総体としてこれに類似する限り、その新規性が否定されることとなり、さらには相当部分の各構成要素がことごとく異なる公知意匠「A' + B' + C'」についても、実線部分が総体として類似していれば、出願された部分意匠「A + B + C」の新規性を否定する根拠となる。

以上をまとめると、部分意匠の新規性は構成要素ごとに検討してことごとく同一の要素を備える相当箇所を有する公知意匠によって否定されるのみならず、出願された部分意匠の実線部分の形状等が総体として相当する箇所の形状等と類似すると判断される様々な公知意匠によっても新規性が否定されるため、構成要素の数と新規性を否定するために引用される公知意匠を発見する困難性との間の因果関係が相対的に弱いということになる。

³ 特許法 36 条 5 項

⁴ 意匠審査基準 71.4.2.2.1

⁵ 意匠登録出願における意匠の構成要素が、いかなる単位において認識されるべきであるかについての規定は意匠法に存在せず、この認識単位を言語または図面において明示することは出願人に求められていない。意匠審査基準 71.4.1.1.6 における「他の意匠と対比の対象となり得る意匠の創作の単位」という概念が参考となるが、この概念自体も明確とは言えない。したがって本稿では、この認識単位の問題は脇に置き、何らかの構成要素が追加されれば実線部分の範囲が大きくなることを前提に議論することとする。

⁶ 特許庁『特許・実用新案審査基準』第Ⅱ部 第2章 1.5.5(新規性の判断)によれば、公知の引用発明の構成が請求項に係る発明と厳密に同一であるかの検証を待たずに、審査官が一応の合理的な疑いを抱く場合についての記載があり、また、審査実務においては「実質的同一」なる概念が用いられるが、いずれにせよ発明特定事項が多いほど引用発明を発見することが困難であるとの事情に変わりはない。

⁷ 意匠法 3 条 1 項 3 号

⁸ 意匠審査基準では「形状、模様若しくは色彩またはこれらの結合」のことを「形態」と称している。

⁹ 議論の複雑化を避けるため、これ以後、物品における位置、大きさに係る特定事項については触れない。

3.3 実質的な権利客体が明確になるタイミング

出願書類中に現された権利の客体は、特許出願においては「特許請求の範囲」として明示的に示され、一方、部分意匠の意匠登録出願においては、「意匠登録を受けようとする範囲」として明示される点で両制度は共通している。

しかし、特許出願においては審査段階で発見される公知発明との関係等に基づき、拒絶理由の通知、手続補正というプロセスを経て、特許請求の範囲に発明特定事項が明示的に追加されるのに対し、部分意匠に係る意匠登録出願の審査においては、出願意匠が総体として新規性等の登録要件を満たすか否かが問われるため、実線部分が客観的な要部と一致するか否かを審査段階で確認し特定事項を増減する手段は、出願人に対して事実上用意されていない¹⁰。

また、特許権の行使においては、「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定め」、この場合に「願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈する」¹¹ことから、原則として権利行使時には全ての発明特定事項の意義が考慮され、発明特定事項ごとにイ号発明が侵害の要件を満たすか否かが検討される¹²。

一方、意匠権の行使においていわゆる修正混同説が採用される場合には、出願人が出願時に行った意思表示を前提としつつも、これとは独立に侵害裁判所において公知意匠を考慮した要部を認定し、権利行使の可否を決定づけるというプロセスを経るため、出願人の主観的要部として出願当初より示されている「意匠登録を受けようとする部分」の一部が要部と認定され得ることはすでに具体的な事件を通して見てきた。

このように、権利行使時になってはじめて要部が認定され、これが構造的に出願人の主観的要部（実線部分）と一致しない場合がある点は、意匠制度に固有のリスクであると言える。

3.4 特定事項と権利侵害の論証性

特許権による侵害訴訟を考える場合、一般に発明特定事項が追加されると権利の効力範囲が狭くなる（権利者に不利になる）と言うことができる。一方、部分

意匠に係る意匠権による侵害訴訟の場合には、部分意匠の実線部分を構成する要素が多いほど権利の効力範囲が狭い（権利者に不利）とは限らないという事態が生じる。

例えば、ある物品について出願人が「独創的で特徴のある部分」とであると信じる構成要素 A、B および C の創作について意匠登録出願を行い、登録を受けるに際し、部分意匠として A および B の部分を実線で現し、物品のその他の部分を破線で現した登録意匠 1 を「A + B」と現し、A、B および C の部分を実線で現し、物品のその他の部分を破線で現した登録意匠 2 を「A + B + C」で現すこととする。すなわち、「A + B」の実線部分は、「A + B + C」の実線部分に含まれる関係にある。そして、構成要素 A に対応する要素が A とは異なる場合に A' と現すこととし、様々なイ号意匠が意匠権の効力の範囲に入り得るか否かを以下に検討する。

まず、イ号意匠「A + B + C + D」（D は登録意匠 A + B + C の破線部分に対応する部分が、実施物としての何らかの具体的な形状をなしていることを表す）を検討すると、登録意匠 1 または 2 に基づく侵害訴訟において構成要素 A、B、C の何れが、どのような組み合わせで要部と認定されても¹³、イ号意匠は登録意匠 1 または 2 の要部を備えることとなり、登録意匠に類似するものと容易に論証し得る（図 5）。

次に、ロ号意匠「A + B + C' + D」を検討すると、登録意匠 1 「A + B」に基づく侵害訴訟は、A、B の何れかまたは両方が要部と認定されても、ロ号意匠は登録意匠 1 に類似すると容易に論証できよう。一方、登録意匠 2 「A + B + C」による場合には、構成要素 A、B の何れかまたは両方が要部と認定される場合には、類似するとの論証の容易性は登録意匠 1 の場合と変わらないが、仮に要部が「A + B + C」または「A + C」など、構成要素 C を含む部分であると認定される場合には、登録意匠の構成要素 C にはロ号意匠の構成要素 C' が対応するため、登録意匠 2 の構成要素 C を有する要部に、ロ号意匠の（構成要素 C' を含む）対応部分が類似することを論証する、という困難性が生じる。

さらに、ハ号意匠「A' + B' + C + D」を検討すると、登録意匠 1 「A + B」

¹⁰ 意匠審査基準 71.10.4(2)。実線で現した部分を出願人が手続補正により変動させ、構成要素を増減させる補正は、要旨変更として却下されることとなる。

¹¹ 特許法 70 条。

¹² いわゆる公知技術の抗弁や均等論などに基づく例外もある。

¹³ 近年の侵害訴訟においては、公知意匠等との関係において要部が認定されるが、登録意匠が部分意匠である場合には、その実線部分の一部または全部が要部と認定されるため、このような前提が必要となる。これは図 5 における各登録意匠と各号意匠との他の組み合わせにおいても同様である。

に基づく侵害訴訟においては、要部が構成要素 A、B の何れかまたは両方として認定されるが、いずれの場合においてもハ号意匠の対応する構成要素は A、B とは異なる A'、B' であるから、登録意匠 1 の構成要素 A、B の何れかまたは両方を有する要部に、ハ号意匠の (A'、B' の何れかまたは両方を含む) 対応部分が類似することを論証する、という困難性が生じる。これに対し、登録意匠 2 に基づく侵害訴訟においては、要部が構成要素 A、B の何れかまたは両方として認定される場合には登録意匠 1 に基づく場合と同様の困難性が生じるが、仮に要部が構成要素 C のみであると認定される場合には、ロ号意匠は構成要素 C をそのまま備えているため、相対的に容易に登録意匠 2 に類似することが論証できる¹⁴。

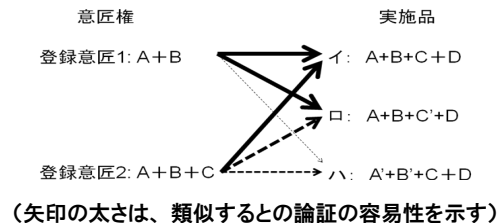


図 5

登録意匠 1 の実線部分に係る構成要素はすべて、登録意匠 2 の実線部分に係る構成要素のうち何れかであり、前者は後者に包含される関係にある。特許請求の範囲によるアナロジーからは、前者が効力範囲の広いクレーム、後者が効力範囲の狭いクレームに相当し、前者の効力範囲が常に後者のそれを包含するはずであるが、ここまで見てきたとおり、ハ号意匠に対する権利行使については、登録意匠 1 に係る意匠権よりも登録意匠 2 に係る意匠権のほうが有利となり得る逆転現象が発生する。

したがって、部分意匠の実線部分または要部を特許請求の範囲によるアナロジーで理解することは、有用でありながら限界があり、特に構成要素が多いほど権利の効力範囲が狭くなるとは一概に言えない点で、特許制度とは大きく異なることに十分に留意する必要がある。

4. おわりに

本稿では、部分意匠に係る意匠権に基づく複数の侵害訴訟の判決例に見られる類否判断の考え方について学説における位置づけを確認し、包含関係にある複数の部分意匠の実務的意義を検討した。

意匠登録出願に係る出願戦略は、部分意匠制度が導入されてその可能性が大きく広がったが、今回採りあげた包含関係にある複数の部分意匠による出願戦略以外にも様々な出願戦略が試みられている。本稿が、意匠登録出願に係る戦略の高度化に資することとなれば幸いである。

(本稿は、日本大学法学部知財ジャーナル Vol.3 所載「包含関係にある複数の部分意匠の実務的意義」の一部を本誌のために加筆修正したものである。)

¹⁴ なお、公知意匠等との関係において、構成要素 C にしか要部としての地位が認められない前提では、登録意匠 1「A+B」による権利行使は甚だ困難なものとなる。