

包含関係にある複数の部分意匠の実務的意義

鈴木公明^(*)

<要旨>

意匠権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 項の改正と前後し、裁判例はいわゆる修正混同説に収束しつつあるように考えられる。部分意匠に係る意匠権の効力については要部説が妥当であるが、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、侵害訴訟における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。

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たとき、包含関係にある複数の部分意匠を戦略的に出願する実務的意義が示される。

I はじめに

部分意匠制度については、平成 10 年の意匠法改正による導入当初より、類否判断の考え方についての学説が、混同説対創作説および要部説対独立説という 2 つの対立軸を有していたが、近年ではその対立が収束の方向に向かう傾向にあった。そして、平成 18 年の意匠法 24 条 2 項（登録意匠の範囲等）の追加に係る法改正により判断主体が明確化されたことと前後して、部分意匠に係る意匠権に基づく複数の侵害訴訟判決が出されるに至っている。本稿は、これら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示すことを目的とする。

II 部分意匠制度導入の経緯

平成 10 年の意匠法改正は、平成 9 年 4 月以降 7 回にわたって開催された工業所有権審議会意匠小委員会において議論された後、同年 12 月 16 日にとりまとめられた「特許法等の改正に関する答申」（「意匠法の改正について」）に基づくものであった。その内容を振り返ると、制度見直しの必要性として「…（イ）…一つの意匠に、独創的で特徴のある部分が複数箇所創作されている場合、それらの部分が模倣されても意匠全体での模倣が回避されていれば、当該意匠の意匠権の効力は及ばないものとされている。（ロ）現行法において、物品の部分に係る意匠は、独立した製品として流通しないものであることから保護対象とはなっていないが、この点を見直し、物品の部分に係る形状等¹について、独創性が高く特

^{*} 東京理科大学専門職大学院 准教授

¹ 意匠法 2 条 1 項の「形状、模様若しくは色彩またはこれらの結合」を意味する。

徴のある創作をした場合は、その部分のみを部分意匠として保護し、当該部分が組み込まれた意匠すべてに部分意匠の意匠権の効力を及ぼし、効果的な保護を達成すべきとの要請がある」ことが指摘され、見直しの概要として「①現行法のもとでは、物品の部分に係る意匠は、意匠法2条の解釈によって保護対象とはされていないことから、部分意匠を保護対象とするにあたり意匠の定義の変更を行う。②物品の部分にかかる意匠を部分意匠として保護する場合、意匠の定義に基づき、部分意匠独自の構成要件を課す。…④部分意匠の意匠権の効力は、同一又は類似する物品に関する意匠の一部が当該部分意匠と同一又は類似するものに及ぶ。⑤部分の意匠に係る形態を実線で表し、他の部分は破線により表す…」とされた²。

第142回通常国会における意匠法改正においては、部分意匠を保護対象とするために意匠の定義規定(2条1項)中、「物品」の後に「(物品の部分を含む。第8条を除き以下同じ。)」が加えられたのみであり³、効力について部分意匠独自の規定が盛り込まれることはなかった。結果として、部分意匠の具体的な表現方法は意匠法施行規則⁴に規定され、部分意匠独自の構成要件については事実上、意匠審査基準に委ねられた⁵。

Ⅲ 部分意匠の類否判断に係る学説・判例

部分意匠の効力の及ぶ範囲として、審議会答申では「部分意匠の意匠権の効力は、同一又は類似する物品に関する意匠の一部が当該部分意匠と同一又は類似するものに及ぶ」ことが想定されていたが、その背景として「(イ)部分意匠は、物品の部分に係る特徴ある創作について、その箇所を特定して権利請求を行うものであることから、部分意匠の意匠権は、同一又は類似する物品に関する意匠の一部が当該部分意匠と同一又は類似する場合に、その効力が及ぶ。なお、実線部と破線部で表された当該部分意匠の全体における位置、及び、大きさは、侵害か否かの判断において、個々に考慮されると考えられる。」ことがあげられるとともに、その結果として「(ロ)…現行法において、一個独立的に分離でき、

² 工業所有権審議会「特許法等の改正に関する答申」(「意匠法の改正について」)14頁等(1997)

³ 部分意匠制度の導入に際しては、2条1項の改正のほか3条の2、5条3号の追加もなされたが、本稿のテーマと直接的な関係がないため触れないこととする。

⁴ 意匠法施行規則様式第6備考11は、「物品の部分について意匠登録を受けようとする場合には、一組の図面において、意匠に係る物品のうち、「意匠登録を受けようとする部分」は実線で描き、「その他の部分」を破線で描く等により意匠登録を受けようとする部分を特定し、かつその特定する方法を願書の「意匠の説明」の欄に記載する」旨規定している。この規定ぶりには、部分意匠を出願するに際しては、実線と破線による描き分け以外の現し方を想定していること、および、実線と破線により描き分けられているだけでは部分意匠として意匠登録を受けようとする部分が特定されているとは言えず説明を要すること、の2点が反映されている。ただし、本稿では便宜上、意匠登録を受けようとする部分が実線で現され、適切な説明により当該部分が明確に特定されていることを前提に論を進めることとする。

⁵ 特許庁『意匠審査基準(平成18年改正意匠法対応)』71.4.1.1

取引対象となることから保護対象となっている部品に関しては、その部品を含む完成品に効力が及ぶものとされており、部分意匠も部品とほぼ同様に扱う。」とされた⁶。

もっとも、平成9年の審議会答申の記載内容は、侵害裁判所における個々の事案に関する裁判官の判断を拘束するものではなく、また、その記載内容が詳細にわたるものでなかったこともあり、どのような考え方により類否判断がなされるべきかについて、諸説唱えられるところとなった。

部分意匠の類否判断に係る学説には、意匠の類否判断一般に関する対立軸と、部分意匠の類否判断に固有の対立軸とがある。前者は、混同説と創作説との対立軸をさすが、以下に述べるように、侵害訴訟における類否判断において、いわゆる修正混同説に拠る要部認定を経ることが大勢となりつつあること、および、平成18年の意匠法改正により判断主体について、「登録意匠とそれ以外の意匠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うものとする。」との条項（意匠法24条2項）が追加されたことにより、その対立は収束しつつあると言ってよいであろう。一方、後者は要部説と独立説との対立軸である。

1 類否判断一般に関する従来の学説と判決、収束の方向性⁷

(1) 混同説

混同説とは、「意匠の類否は、被告が意匠の実施をしている場合において、意匠にかかる物品の実施に関与する者が、物品の混同を来すおそれがあるほどに似ていると感じるかどうかにについて判断されるべき⁸」とし、若しくは「物品の取引者・需要者を基準として、二つの意匠について混同が生じるおそれがあるほどによく似ているかどうかにより判断すべきである⁹」とし、または「経済取引において物品の購入者（取引者、需要者）が物品に係る意匠が類似しているために、A製品を意匠登録されたB製品と混同することを放置するとすれば、意匠の独占的利用に対する法的保障がその意味を失うことは明らかである。…したがって、取引者、需要者が両意匠を混同するほどよく似ていると認識したとき両意匠は美感において類似するというべき¹⁰」とする見解である。

混同説に拠る判決例としては、スプレーガン事件¹¹、フェンス事件¹²、衣装ケース事件（一審）¹³、衣装ケース事件（控訴審）¹⁴、自走式クレーン事件（一審）¹⁵などがある。

⁶ 前掲註2) 15頁

⁷ 類否判断一般に関する従来の学説と判決、収束の方向性については、小谷悦司「改正意匠法24条2項について」『パテント60巻3号6頁～16頁』で詳細に論じられている。

⁸ 清永利亮「意匠の類否」牧野利秋編・裁判実務大系9工業所有権訴訟法401頁（1985）

⁹ 設楽隆一「意匠の類否」『実務相談工業所有権四法』368頁（商事法務研究会、1994年）

¹⁰ 竹田稔『知的財産権侵害要論』415～416頁（発明協会、第3版、2000）

¹¹ 東京高判昭52・4・14判タ364号281頁

¹² 名古屋高判平3・7・10判時1408号113頁

¹³ 新潟地判平6・8・9

¹⁴ 東京高判平7・4・13判時1536号103頁

¹⁵ 東京地判平9・1・24判時1665号101頁

混同説は、意匠法が登録の要件（意匠法3条1項3号）および意匠権の効力（意匠法23条）の基準に「類似」の概念を設けている意義を、意匠に係る物品の混同による経済取引の混乱防止にあるとし、購入者ないし需要者の立場から物品の混同の有無を評価すべきとするものであり、公知意匠を考慮しない。

(2) 創作説

創作説とは、類似の意匠について「意匠が発揮している美的特徴と同一の特徴を発揮する意匠は同一の創作体の範囲にある」とする見解¹⁶、あるいは「意匠の類否判断の基準は、創作のポイントが一致し、物品の外観から生じる美的思想が同一の範囲内にあると認められれば類似するということになり、創作者が真に創作した部分であって、かつ看者の注意を強く惹く部分が意匠の要部ということになる¹⁷」とする見解である。

創作説に拠る判決例としては、物干竿事件¹⁸、乱れ箱事件¹⁹、弁当箱事件²⁰などがある。

創作説は、両意匠の創作の背景となる美的思想、あるいは両意匠が看者に与える美的思想（美感）が同一であることを類似の要件とする見解であるが、これは、意匠法の目的規定（意匠法1条）中における「意匠の創作を奨励し」との文言に基づき、意匠登録の要件または意匠権の効力に係る類否判断において新規な創作を重視するものであり、当業者の立場から公知意匠を参酌して創作の価値を評価すべきとするものである。

(3) いわゆる修正混同説（創作的混同説）

混同説と創作説とが対立する中で、類否判断において混同の有無を基本としつつ、「要部認定」において公知意匠を考慮すべきとすることにより両説を包摂し得る見解がある。すなわち、「意匠は公知意匠と類似しない意匠のみが意匠権として登録されるものである（意3条1項）から、公知意匠と比べて上で新規な部分でかつ取引者、需要者の注意を強くひく部分も意匠の要部として認定すべきである。…物品の性質、目的、用途、技術的機能、使用態様及び公知意匠を考慮して、登録意匠において見る人の注意を強く惹く部分、すなわち要部を認定し、両意匠をその要部の構成において対比、観察して、取引者、需要者が両意匠を取引の場において混同する程似ているか否かによって、両意匠の類否を決すべきである…²¹」とし、また、「意匠法23条において意匠権の効力の範囲は登録意匠に類似する範囲まで及ぶと規定され、「類似」とは互いに相紛れ混同するか否かの判断によって導かれる概念であり、かつ、現行意匠法が創作保護法であって、新規性、創作性を主たる登録要件として審査した上で登録されるものである以上、従来の混同説における要部認定手法である「意匠に係る物品の性質、用途、使用態様から取引者、需要

¹⁶ 牛木理一『意匠法の研究』89頁（発明協会、改訂版、1980）

¹⁷ 小谷悦司「意匠の類否判断」内田修古稀記念『判例特許訴訟法』626～631頁（発明協会、1986）

¹⁸ 大阪地判昭56・10・16無体集13巻2号664頁

¹⁹ 大阪地判昭59・2・28判タ536号385頁

²⁰ 大阪地判平1・6・19無体集21巻2号P522

²¹ 設楽隆一「意匠権侵害訴訟について」特許管理37巻11号（1987）1367頁～1378頁

者が最も注意を惹きやすい部分を意匠の要部として把握する手法」に、「公知意匠にはない新規な創作部分」をも加えて要部認定する手法が最も適切なものといえる²²とす
る見解である。この見解は、修正混同説あるいは創作的混同説と称されている。

この見解を採る裁判例として、脱臭剤容器事件²³、自走式クレーン事件（控訴審）²⁴、乗
用自動車事件²⁵などがある。

この見解は、登録意匠の要部認定というプロセスを採用する侵害訴訟の類否判断の中で、
「要部」の概念が次第に精緻化されてきた結果、物品の混同の有無を類否判断の基本とし
つつ、看者の最も注意を惹く部分としての要部の認定に、公知意匠を考慮すべきとする創
作説の考え方が反映され、定着したものであると見ることができる。そして、上記自走式
クレーン事件（控訴審）において要部認定に「公知意匠にはない新規な創作部分の存否等
を参酌して」とのプロセスを明示的に採用したことにより、侵害訴訟の類否判断における
いわゆる修正混同説は一定の完成に至ったといえることができる。この判決以後、近年の地
裁、高裁での侵害訴訟²⁶において、この判決文の要部認定に係る説示がほとんどそのまま引
用されていることがその証左となろう。

2 部分意匠の類否判断に固有の学説²⁷

(1) 要部説

要部説とは、一意匠一出願（意匠法 7 条）の理念を堅持し、出願の単位としては意匠に
係る物品全体を前提としつつ、意匠の要部を実線により現すと共に、それ以外の、要部で
ない部分を破線で現し、これを前提に類否判断等が行われるとする考え方である。

したがって、実線部分が「意匠登録を受けようとする部分」となり、破線部分は、当該
意匠登録を受けようとする部分の、物品全体に対する位置および大きさを特定するため
のみ示されるという考え方に立つ。結果として、仮に二つの部分意匠の実線部分が同一で
あっても、破線で示された物品全体に対して実線部分の位置や大きさが著しく異なり、美
感が相違する場合には非類似という判断がなされることになる。

多くの学説が要部説を唱えており²⁸、意匠審査基準についても「意匠登録を受けようとする

²² 小谷悦司「登録意匠の要部認定と類否判断について」牛木理一先生古希記念論文集
刊行会編『牛木理一先生古希記念 意匠法及び周辺法の現代的課題』225-247 頁（発明
協会、2005）

²³ 大阪地判平 6・7・19

²⁴ 東京高判平 10・6・18 判例時報 1665 号 94 頁 「意匠の類否を判断するに当っては、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、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」と説示する。

²⁵ 大阪地判平 13・2・20

²⁶ 大阪高判平 18・8・30、東京地判平 18・10・30、大阪地判平 18・12・21

²⁷ 部分意匠の類否判断に固有の学説については、吉原省三「部分意匠制度の導入と問題点
—平成 10 年改正意匠法に関して—」特許研究 33 号 17 頁～27 頁で詳細に論じられている。

²⁸ 吉原省三「部分意匠の問題点」中山信弘『知的財産法と現代社会』109 頁（信山社出版、）、

る部分」の当該物品全体の形態の中での位置、大きさおよび範囲に係る記載²⁹から、要部説に拠るものであるとすることができる。

(2)独立説

独立説とは、実線で現された意匠登録を受けようとする部分を、特許法における特許請求の範囲と同様に、権利の内容を直接的に表す情報であると位置付け、破線部分は説明目的の情報であり、権利内容の解釈には影響を与えない、とする考え方である。

要部説との違いは、実線で現された意匠登録を受けようとする部分が、侵害訴訟におけるイ号意匠においてどの位置、大きさを占めていても、当該部分の形状が共通していれば基本的に権利侵害であると認められる、という点に端的に表れる。

米国の実務では、独立説と同様の考え方が採用されるに至っているが、我が国の部分意匠制度に対して独立説を支持する説³⁰は少数である。

(3)小括

部分意匠制度導入の経緯、とりわけ工業所有権審議会意匠小委員会における議事³¹を踏まえば、「特許法等の改正に関する答申」（「意匠法の改正について」）中の「（ロ）現行法において、物品の部分に係る意匠は、独立した製品として流通しないものであることから保護対象とはなっていないが、この点を見直し、物品の部分に係る形状等について、独創性が高く特徴のある創作をした場合は、その部分のみを部分意匠として保護し、当該部分が組み込まれた意匠すべてに部分意匠の意匠権の効力を及ぼし、効果的な保護を達成すべきとの要請がある」との記載³²は、出願人が要部であると信じる部分を端的に現し得る出願形式が必要である、との趣旨であると考えられ、また「（イ）部分意匠は、物品の部分に係る特徴ある創作について、その箇所を特定して権利請求を行うものであることから、部分意匠の意匠権は、同一又は類似する物品に関する意匠の一部が当該部分意匠と同一又は類似する場合に、その効力が及ぶ。なお、実線部と破線部で表された当該部分意匠の全体における位置、及び、大きさは、侵害か否かの判断において、個々に考慮されると考えられる。」との記載³³からして、実線部分の物品全体に対する位置および大きさが侵害判断に影響を与えることが期待されていたといえることができる。

部分意匠の登録意匠に係る侵害訴訟については、従来、「部分意匠の構成上の類否判断は、先に述べた全体意匠（完成品、部品）の類否判断と変わる処はないものと思料す

田村善之『知的財産法』350頁（有斐閣、第4版、2006）、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）4頁、加藤恒久「部分意匠の性格と問題点」パテント53巻6号（2000）39頁、竹田稔『知的財産権侵害要論』405頁（発明協会、第3版）、青木博通「タイプ別部分意匠類否論」DESIGN PRO - TECT50号（2001）8頁
²⁹ 前掲註5）71.4.2.2.1

³⁰ 佐藤恵太「部分意匠の権利範囲に関する覚書」中山信弘『知的財産法と現代社会』p698-p703（信山社、1999）

³¹ 「第4回工業所有権審議会意匠小委員会議事録」（工業所有権審議会、1997）

³² 前掲註2）14頁

³³ 前掲註2）15頁

る。ただし、多くの場合、部分意匠として登録される部分は全体意匠（完成品、部品）中のいわゆる要部となる独創性の高い部分であるから、全体意匠のように要部認定をした上で全体的な総合観察は不要となる場合が多いものと考えられる。すなわち、登録部分意匠と、これと対比する侵害とされる全体意匠中の部分意匠との単なる対比観察で済むケースが多いものと考えられる³⁴⁾とされており、筆者も前述の立法の経緯を踏まえて同様の見解を有していたが、実際の侵害事件が予想とは異なり、出願人の主観的な要部と侵害事件において認定される要部との間に齟齬が生じる点についてIV章で確認する。

部分意匠制度の導入時に期待されていた権利の効力のあり方が要部説に相当するものであることを踏まえ、筆者は要部説が妥当であると考え。ただし、特許法における特許請求の範囲によるアナロジーで部分意匠の意匠登録を受けようとする部分（実線部分）または要部を捉えることが、部分意匠の出願戦略策定に有用であることから、V章では意匠制度における部分意匠の実線部分を特許制度における特許請求の範囲と比較しながら、これらの異同と意匠権の効力のあり方を検討する。

IV 判決例のケーススタディ

1 化粧用パフ事件³⁵⁾

(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。

(2) 判旨

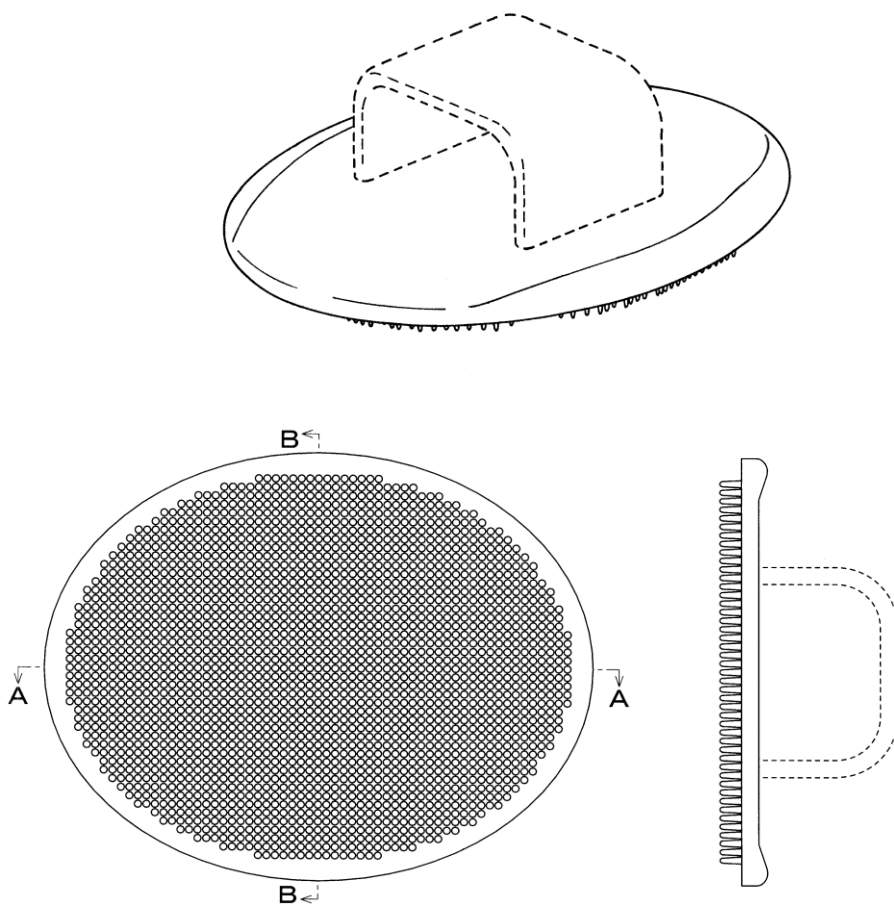
①物品の類否について

「意匠とは、物品（物品の部分を含む。）の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいい（意匠法2条1項）、物品と一体をなすものであって、物品が異なれば意匠も異なることになるから、登録意匠と「類似する意匠」（同法23条）というためには、その意匠に係る物品が同一又は類似することを要す

³⁴⁾ 前掲註 21)

³⁵⁾ 大阪高判平 18・5・31 板倉集一「判研」知財管理 57 卷 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。

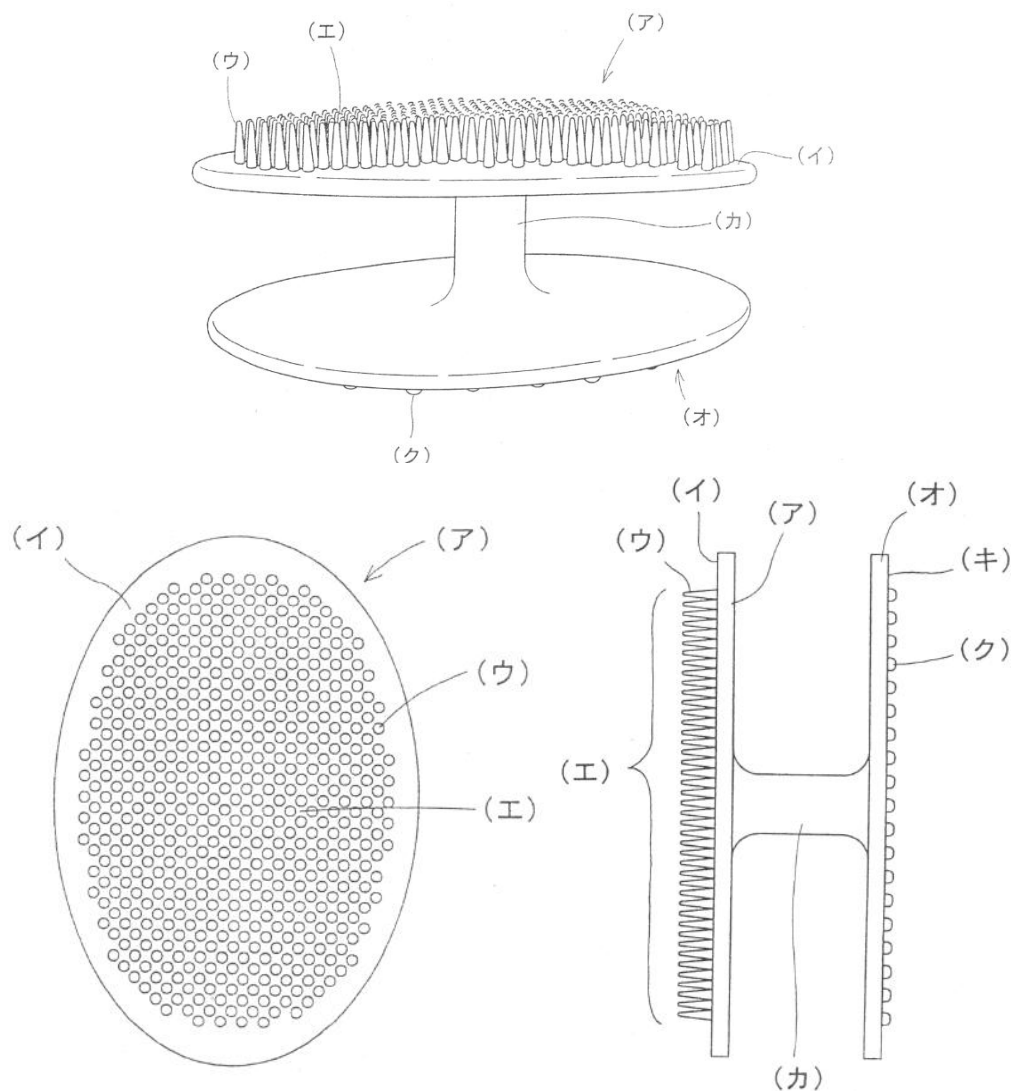
図1 本件登録意匠



る。そして、意匠の類否は、一般需要者を基準とし、登録意匠と類似の美観を生じさせ、両意匠に混同を生じさせるおそれがあるか否かによって決すべきものであることにかんがみると、意匠に係る物品の類否も、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ものと解される。

本件登録意匠に係る物品は「化粧用パフ」であり、…イ号意匠をその構成部分とするイ号物件が、本件登録意匠に係る物品である「化粧用パフ」と物品として同一又は類似しているか否かが検討されなければならないところ、その類否判断に当たっては、上記のとおり、イ号物件が本件登録意匠に係る物品「化粧用パフ」と同一又は類似の用途・機能を有するか否かを検討する必要がある。…イ号物件は、商品名を「ゲルマニウムシリコンブラシ」とし、材質をシリコン樹脂及びゲルマニウムとするものであって、クレンジングとマッサージの用途を有し、…「とっても柔らかいシリコンブラシは毛穴につまった化粧の汚れ、角質などをスッキリキレイに落とします。また、この柔らかさが極めの細かい泡を作ります。」「イボが適度に肌を刺激して血行を良くするマッサージ効果で、肌の弾性を

図2 イ号意匠



高め、引き締める効果があります。」というような機能を有するものであることが認められる。次に、本件登録意匠に係る物品である「化粧用パフ」の意義について検討する。…このような物品の需要者（洗顔に少しでも関心を有する主として女性）において、「パフ」は、おしろいやファンデーション等を顔面等の皮膚に塗布するという本来の用途・機能のほか、洗顔用品としての用途・機能を有するものと認識されているということができ、イ号物件とその用途・機能が類似するものというべきである。…そうすると、イ号物件は、その用途・機能において本件登録意匠に係る物品である「化粧用パフ」と類似するものというべきであり、仮に、その本体部分の意匠であるイ号意匠が本件登録意匠と類似するとすれば、上記の一般需要者に混同を生じさせるおそれがあるものというべきである。」とした。

②意匠の類否³⁶について

「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、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されることなく要部の構成要素から除外して要部認定が行われている。

すなわち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である。

2 平板瓦事件³⁷

(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。

(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」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

³⁶ すでに物品の類否を検討しているので、ここでは「形状等の類否」とするのが適切であると考え、判決文の表現に拠ることとする。

³⁷ 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。

図3 本件登録意匠

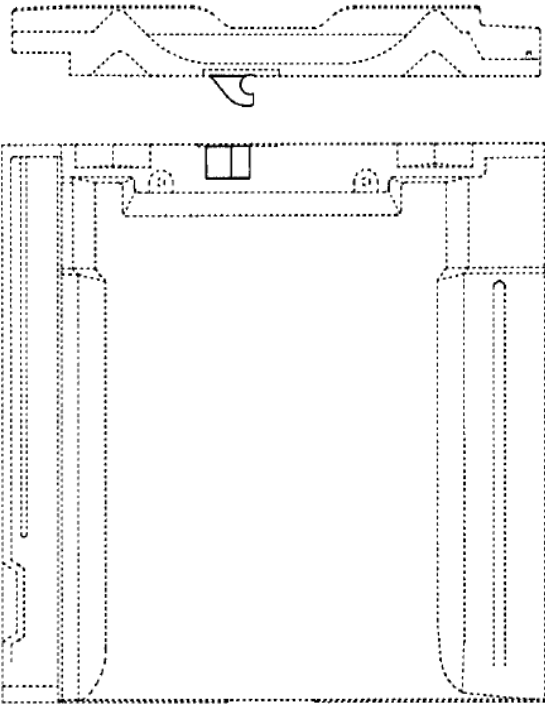
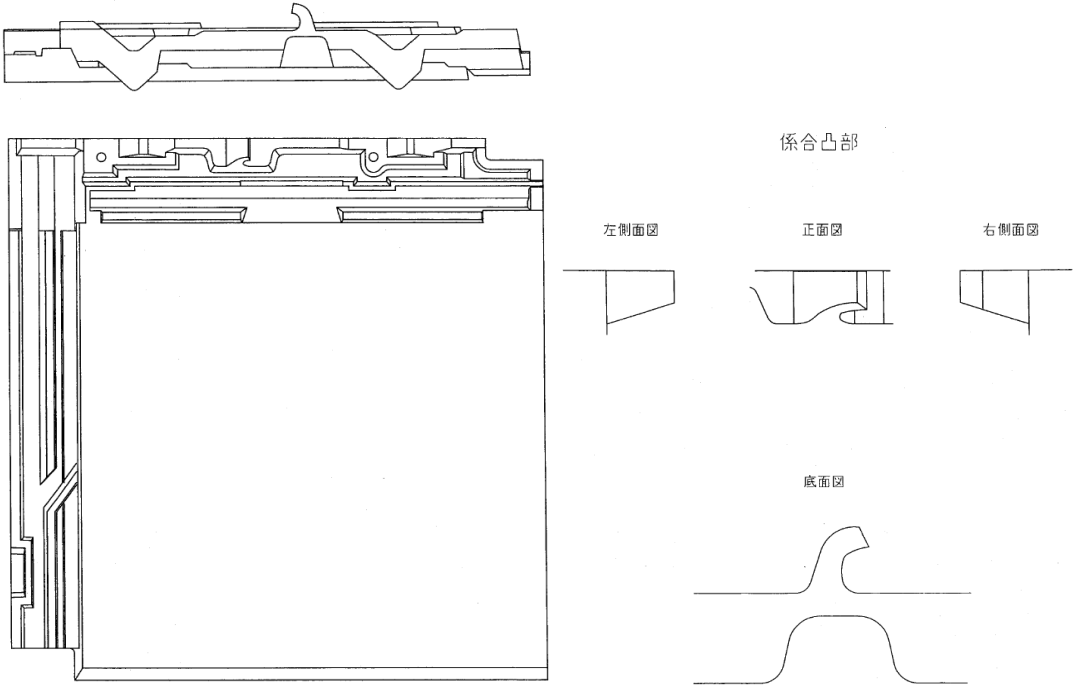


図4 イ号意匠



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注目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。

(3) 検討

本判決は請求を棄却したこともあり、物品の類否について明示的に判断を示していないが、下線部に示す通り自走式クレーン事件（控訴審）³⁸における要部認定に係る説示をほとんどそのまま引用して要部認定の一般論を述べていることから、いわゆる修正混同説の立場に立つことは明らかである。

そして、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。

V 分析

IVで検討した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共通すること（あるいは、共通しないこと）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。

要部認定を伴う類否判断、とりわけいわゆる修正混同説に基づく判断によれば、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り、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／権利者にとってのリスク要因となる。

以下では、意匠制度における部分意匠の実線部分ないし要部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。

³⁸ 前掲註 24)

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〕を受けようと試みる点は特許、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³⁹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⁴⁰。

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。

そして、部分意匠に係る意匠権による侵害訴訟においては、既に見たように要部認定のプロセスを経ることにより、結果として実線部分の物品における位置および大きさ等が考慮された上で、イ号意匠の対応する部分と比較されることとなる。

したがって、特許請求の範囲によるアナロジーを用いて、部分意匠に係る意匠登録出願を位置および大きさに係る特定事項と、実線部分の形状等に係る特定事項とを有する請求であると捉える立場からは、出願・権利行使の実務において独立説と要部説との違いを議論する意義は小さいものと言える。

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〔意匠登録〕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⁴¹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

³⁹ 特許法 36 条 5 項

⁴⁰ 前掲註 5) 71.4.2.2.1

⁴¹ 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。前掲註 5) 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。

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、特許出願の場合と概ね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、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および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⁴²。

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⁴³。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⁴⁴。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およびCを認定する場合に、これを「A+B+C」と表し⁴⁵、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否定されるため、構成要素の数と新規性を否定する公知意匠が発見される可能性との間の因果関係が、特許と比較して相対的に弱いということになる。

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

⁴² 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ことがあるが、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。

⁴³ 意匠法3条1項3号

⁴⁴ 前掲註5) 71.4.2.2.1 意匠審査基準は「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。

⁴⁵ 議論の複雑化を避けるため、これ以後、物品における位置および大きさに係る特定事項については触れない。

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⁴⁶。

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」⁴⁷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⁴⁸。

一方、意匠権の行使においては、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要部が認定され、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明らかになり、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。

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」であると信じる構成要素 A、B および C の創作に関し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」の実線部分に包含される関係にある。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'

⁴⁶ 前掲註5) 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ろう。

⁴⁷ 特許法 70 条

⁴⁸ 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。

と現すこととし、様々な実施意匠が意匠権の効力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 または 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⁴⁹、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 または 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 または 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」に基づく侵害訴訟においては、要部が構成要素 A 若しくは 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 および B とは異なる A' および B' であるから、登録意匠 1 の構成要素 A 若しくは B の何れかまたは両方を有する要部に、ハ号意匠の（A' 若しくは 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 若しくは 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 を含む部分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場合があるものと考えられる⁵⁰。

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。

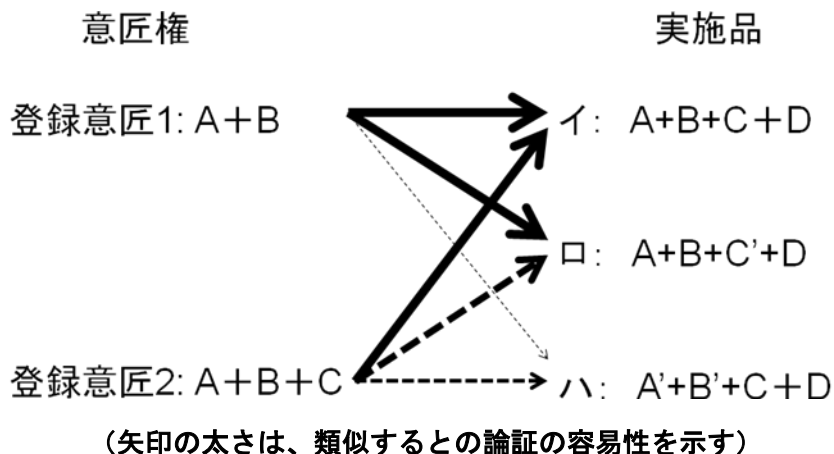
したがって、部分意匠の実線部分または要部の特許請求の範囲によるアナロジーで理解

⁴⁹ いわゆる修正混同説による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。

⁵⁰ なお、公知意匠等との関係において、構成要素 C にのみ要部となる可能性が認められる場合には、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。

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いとは一概に言えない点で、特許制度とは異なることに十分に留意する必要がある。

図 5



VI 部分意匠の出願戦略へのインプリケーション

V章 2 節で検討した通り、構成要素が多いほど拒絶されにくいという一般的傾向を前提とすれば、拒絶を避けるために、物品中のできる限り大きい領域を実線部分として設定することが有利である。この事情は、逆に極めて狭い領域を実線部分として部分意匠に係る意匠登録出願をした場合、新規性を否定する公知意匠が容易に発見され得るものと考えられることから首肯されよう。

一方で、特許請求の範囲によるアナロジーからは、構成要素が少ないほど権利の効力範囲が広がるものと期待される場所であるが、これは出願人の主観的要部と侵害訴訟において裁判所が認定する要部とが一致する場合には成立するであろうが、侵害訴訟を提起して初めて実質的な権利客体である要部が明確になるという構造がある以上、主観的要部のうちのどの範囲が裁判所で要部と認定されるか出願時に予測することは困難である。

これらの事情を踏まえ、筆者は包含関係を有する複数の部分意匠を出願することの意義を強調する。ここで包含関係を有する複数の部分意匠とは、ある部分意匠の実線部分が他の部分意匠の実線部分の一部とちょうど重なる関係、すなわちV章 4 節で示した登録意匠 1 「A+B」と登録意匠 2 「A+B+C」との関係がこれにあたる。このような包含関係を有する複数の部分意匠を出願し登録を得ることにより、以下に示すように、ここまで検討してきた様々な問題、すなわち新規性に係る拒絶リスク・無効リスクの問題、実質的な権利客体が明確になるタイミングの問題および特定事項と権利侵害の論証性の問題に対する対処が可能となる。

まず、新規性に係る拒絶リスク・無効リスクの問題については、特許出願において特許請求の範囲を上位概念と下位概念とで重疊的に記載し、権利化を図る場合と同様の効果（新

規性を否定されない範囲でなるべく広い権利を取得、維持できること)をある程度は期待することができる。

次に、実質的な権利客体が明確になるタイミングの問題については、侵害訴訟においてはじめて要部が確定するという構造自体は避けられないため、そのリスクを減ずるために包含関係を有する複数の部分意匠を出願し、登録を受けることが有効であろう。もっとも、これを有効な出願戦略とするためには、特に、いわゆる修正混同説が採用される場合を想定して、要部認定に影響を与える出願前公知の意匠について十分な調査を行い、侵害訴訟において要部と認定され得る部分が含まれるよう実線部分を設定することが重要である。

最後に、特定事項と権利侵害の論証性の問題については、部分意匠の構成要素が少ないほど権利行使において有利とは一概に言えないことに鑑み、要部となり得る構成要素の様々な組み合わせの下に、包含関係を有する複数の部分意匠を出願することが、権利行使に係るリスクを減ずる戦略として有効であろう。

Ⅶ おわりに

本稿では、部分意匠に係る意匠権に基づく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を出願する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。