

特許庁における判定請求の結果と裁判所における判断とが相違した事案

東京地裁 平成16年6月4日判決（平成14年(ワ)第17577号）

東京高裁 平成17年3月16日判決（平成16年(ネ)第3517号）

意匠権損害賠償請求事件

恩 田 博 宣*

抄 録 本件は、「布団用除湿具」に関する意匠権に基づき、同様の製品を販売した被告に対し損害賠償を求めた事件である。

本件では、第1に原告意匠と被告意匠とが類似するか否か、第2に本件登録意匠（原告意匠）が無効理由を有するか否か、またそれにより本件請求が権利の濫用にあたるか否かが争点となった。一審判決は、原告意匠と被告意匠とは非類似であると判断し、その余の争点を判断することなく請求を棄却した。なお、別件事件係属中になされた特許庁の判定請求の結果については、鑑定的性質を有するにとどまるものであって、法的効果を有しないものと判示した。同じく控訴審判決も、原告意匠と被告意匠とは非類似であると判断し、控訴を棄却した。筆者としては、結論には賛成であるが、判決理由には類否判断の外に幾つかの問題があり、賛同できない。

本稿では、判決理由における問題点を抽出・解説し、原被告の攻防について言及をすると共に、本件から学ぶ出願戦略について解説する。

目 次

1. 本件事件の概要
2. 本件事件の争点
3. 争点に関する原告（控訴人）と被告及び補助参加人（被控訴人）の主張
 - 3.1 第1の争点について
 - 3.2 第2の争点について
4. 特許庁の判定について
5. 判決について
 - 5.1 控訴審の類否判断について¹⁾
 - 5.2 特許庁の判定について
6. 研 究
 - 6.1 類否判断について
 - 6.2 判断遺漏或いは審理不尽について
 - 6.3 特許庁の判定の法的性質について
 - 6.4 原被告の主張・攻防について
 - 6.5 出願戦略について
 - 6.6 用語について

1. 本件事件の概要

本件は、「布団用除湿具」を意匠に係る物品とする意匠登録第968609号の意匠権（以下、本件意匠という）を有する原告Xが、別紙イ号物件（図1）目録記載の「布団用除湿具」（以下、イ号意匠という）及び別紙ロ号物件（図2）目録記載の「布団用除湿具」（以下、ロ号意匠という）を販売する被告Yに対し、損害賠償を求めた事件である。

なお、原告Xの意匠権は、登録料不納により、平成12年8月16日に権利が消滅している。

被告側の補助参加人Z₁、Z₂は、訴外A、B、

* 特許業務法人オンダ国際特許事務所 会長・弁理士 Hironori ONDA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

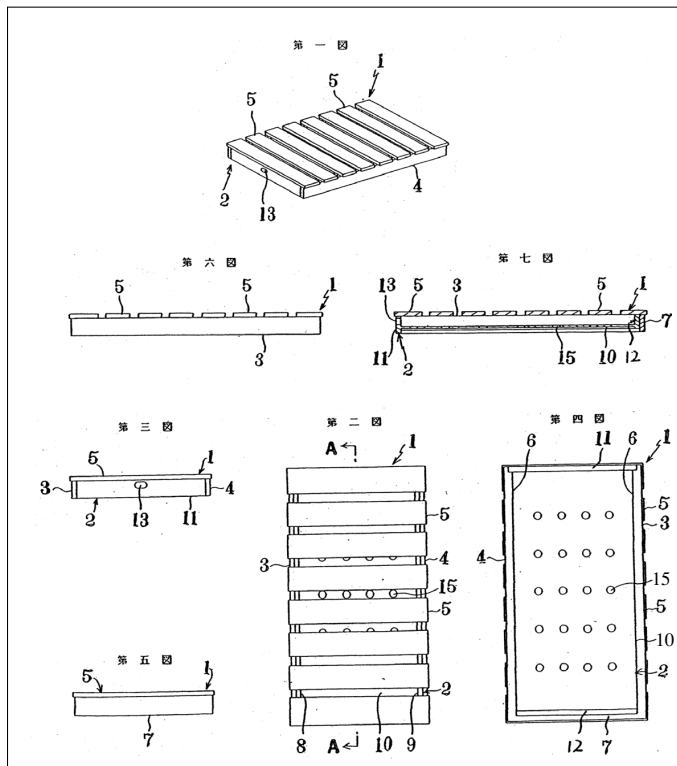


図1 イ号物件

1. 図面の説明

第一図は斜視図，第二図は平面図
第三図は正面図，第四図は底面図
第五図は背面図
第六図は右側面図
第七図は第一図のA-A断面図

2. 符号の説明

- 1…すのこ状枠体
- 2…箱状引き出し
- 3, 4…側板
- 5…すのこ板
- 6…ガイド板, 7…後側板
- 8, 9…内側板
- 10…底板, 11…前側板
- 12…後側板, 13…指掛かり孔
- 15…貫通孔

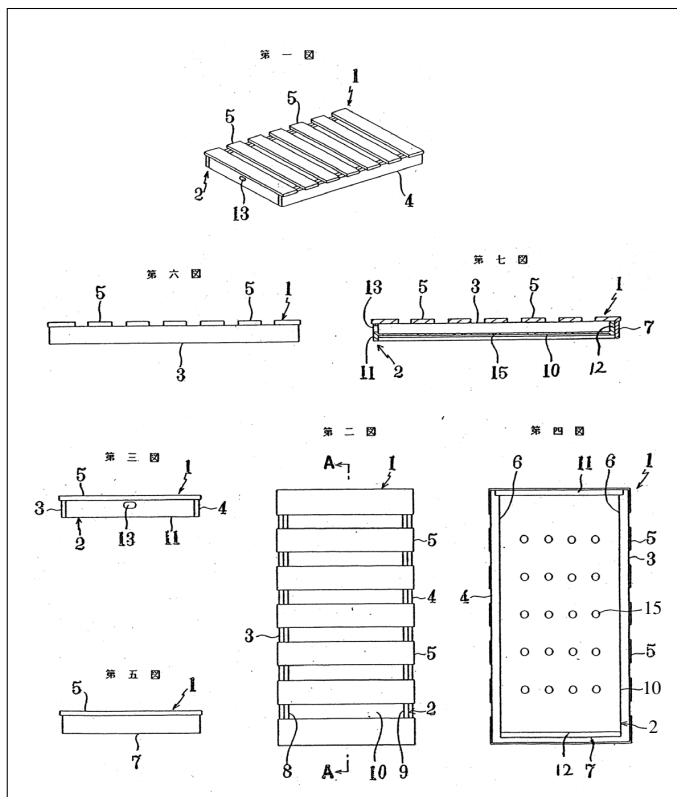


図2 口号物件

1. 図面の説明

第一図は斜視図，第二図は平面図
第三図は正面図，第四図は底面図
第五図は背面図
第六図は右側面図
第七図は第一図のA-A断面図

2. 符号の説明

- 1…すのこ状枠体
- 2…箱状引き出し
- 3, 4…側板
- 5…すのこ板
- 6…ガイド板, 7…後側板,
- 8, 9…内側板
- 10…底板, 11…前側板
- 12…後側板, 13…指掛かり孔
- 15…貫通孔

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

或いはCからイ号意匠及びロ号意匠を仕入れ、被告Yに販売していたものである。また、原告とこの補助参加人Z₁、Z₂の間では、本件事件に先駆けて、イ号意匠を巡る別件事件（福岡地方裁判所平成12年(ワ)第1577号）が存在した。そして、この事件係属中になされた特許庁の判定請求においては、イ号意匠は本件意匠及びこれに類似する範囲に属する旨の判定がされていた。

そして、本件においては、イ、ロ号意匠のいずれもが本件意匠とは非類似の意匠であると判断された。

2. 本件事件の争点

意匠権に基づく損害賠償等請求事件においては、当然にまず請求の基礎となる意匠権と請求の対象となる意匠とが類似するか否かが問題となる。本件においては物品が同一であることは明白であり、形態そのものの類否が第1の争点となった。

また、第2の争点として、本件意匠が、創作非容易性の要件を欠くもので意匠法第3条第2項に該当し、或いは新規性の要件を欠くものであって意匠法第3条第1項第3号に該当し、無効理由を有するかどうか、またそれにより本件請求が権利の濫用に該当するか否かがあった。

3. 争点に関する原告（控訴人）と被告及び補助参加人（被控訴人）の主張

以下においては、原審・控訴審を通じての原告と被告らの主張を整理して述べる。

3.1 第1の争点について

まず、第1の争点に関しては、原被告共に、本件意匠とイ、ロ号意匠との共通点及び差異点を特定し、その異同に基づき類否判断を行っている。

3.1.1 本件意匠とイ、ロ号意匠の共通点及び相違点

まず、原告と被告が、本件意匠とイ、ロ号意匠との共通点及び相違点として共に挙げているのは、概ね以下の点である。

（共通点）

① すのこ状枠体の枠内に箱状引き出しを前後方向に向けてスライド自在に収容して、全体として矩形箱形状に形成している。

② すのこ状枠体は、左右一对の側板上端縁間に複数の細幅のすのこ板を架設するとともに、側板の後端部間に後側板を取り付けて、平面視で長方形状、正面視で略門型状に形成されている。

③ すのこ状枠体の側板の内側下端縁に沿って細幅状のガイド板が設けられ、断面L字状をなしている。

④ 箱状引き出しは、左右一对の内側板の下端間に長方形の底板を取り付け、内側板の前後端間に前側板及び後側板をそれぞれ取り付けて、全体として上方開放の矩形箱型に形成されている。

⑤ 箱状引き出しの前側板の略中央部に、指掛かり孔が形成されている。

（相違点）

① すのこ板の枚数の相違

本件意匠では10枚であるのに対し、イ号意匠では8枚、ロ号意匠では7枚である。

② すのこ状枠体のプロポーションの相違

横幅と縦幅の比率が、本件意匠では約1:2.4、イ、ロ号意匠では1:1.8である。

③ 指掛かり孔の形状の相違

本件意匠では円形状であるのに対し、イ、ロ号意匠では長円形状である。

④ 仕切板の有無

本件意匠では、箱状引き出し内底部に仕切板が設けられているのに対し、イ、ロ号意匠には仕切板はない。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

⑤ 貫通孔の有無

イ、ロ号意匠の引き出し底板には、横方向に4個、縦方向に5個（合計20個）の円形状貫通孔が格子状に設けられているが、本件意匠にはこのような貫通孔はない。

3. 1. 2 原告（控訴人）の主張

i) 本件意匠とイ、ロ号意匠との上記差異点に関する主張。

① すのこ板の枚数の相違について

取引者や需要者は、すのこ板の枚数を数えるまでもなく、すのこ状に形成された枠体であると認識するので、枚数の相違によって需要者に異なる印象を与えることはない。

② すのこ状枠体のプロポーシジョンの相違について

枠体の縦幅は、設置する押入の奥行に合わせて製造され、製造者が適宜選択するものであるから、プロポーシジョンを変更することに何ら創作性は認められず、需要者は単に縦長の箱形状のすのここと認識するだけで、需要者に異なる印象を与えることはない。

③ 指掛かり孔の形状の相違について

指掛かり孔は、円形状と長円形状といった極めて酷似した形状であり、両者は異なる印象を与えるものではない。

④ 仕切板の有無について

仕切板は枠体内部の隠れた位置にあり、除湿具を外から観察した場合には、すのこ板の隙間からしか目視できず、需要者にとって暗くて見にくい位置にあるため、この仕切板の有無は、需要者に異なる印象を与えることはない。

⑤ 貫通孔の有無について

貫通孔についても、上記仕切板についてと同様の理由に加え、ほとんどの貫通孔がすのこ板によって遮られ、外部から観察することができないから、この貫通孔の有無は、需要者に異なる印象を与えることはない。

よって、本件意匠とイ、ロ号意匠は、基本的構成態様において共通し、具体的構成態様における相違点は微差にすぎず、両意匠は類似する。

ii) 別件事件における特許庁の判定請求においてイ号意匠が本件意匠の範囲に属する旨の判定がなされていることを主張した。

iii) 観察方法に関する主張。

① 本件意匠等においては、引き出しが本体部分に収納された状態での全体観察を主体として判断すべきである。

② このような物品は斜視的に観察するのが普通であるから、そのように観察した場合、仕切は看者の注意をひく視覚上の効果を有しない。

③ 貫通孔については、布団を置いた使用状態や店舗での展示状態では、その存在すら容易に目視できないから、貫通孔の有無が全体の形状にもたらす変化は僅かである。

iv) なお、原告は、イ、ロ号意匠は、本件意匠の基本形状をほぼそっくり利用して、単に貫通孔を付加した意匠にすぎないから、本件意匠とイ、ロ号意匠の間には利用関係が成立し、侵害であるとも主張した。

3. 1. 3 被告（被控訴人）の主張

i) 意匠の要部・観察方法に関する主張。

まず、本件意匠等の基本的形態に関し、「すのこ状枠体の枠内に箱状引き出しを前後方向に向けてスライド自在にして収容している点」は、引き出しとしての機能を実現するための必然的な形態であって、このような機能的形状は、取引者、需要者の最も注意を引きやすい部分とはいえず、意匠の要部とはいえない。

また、観察方法に関し、取引者、需要者は、引き出しをすのこ状枠体から引き出して見るのが通常であり、この状態で類否判断すべきである。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ii) 本件意匠とイ、ロ号意匠の相違点に関する主張。

① 貫通孔の有無について

貫通孔の存在は、取引者、需要者がもっとも注意をひくものであって、明らかに看者にとって美観上の差異をもたらす。

本物品の場合、布団の除湿をするという物品自体の性質から、貫通孔は湿気が流通するための重要な機能上の外観を形成している。また、本件意匠では各スリット部分を通して底板に貫通孔がないことがよく観察できるのに対し、イ号意匠では、スリットの間隙から底板に貫通孔が空いていることが観察され、引き出し体を引き出すことは容易であることに照らせば、貫通孔の存在が看者に異なった美感を与え、全体の印象が著しく変わるものである。

② 仕切り板の有無について

本件意匠においては、意匠の説明の欄に「引き出し体の内部は仕切により2分割されている。」ことが明記されていること、本件意匠の平面図その他において仕切を明確に観察することができることから、この仕切の存在は本件意匠と不可分一体の視覚上の効果を有し、この仕切体の有無は、明らかに看者にとって美観上の差異をもたらす。

iii) さらに、すのこ状枠体が、「左右一對の側板の上端縁間に細幅のすのこ板複数枚を架け渡すとともに側板の後端部には後側板が取り付けられ、平面視で長方形状、正面視で略門型形状に形成されている点」は、極めて一般的な形態であって、取引者、需要者の最も注意を引きやすい部分とはいえないとした。

そして、すのこ状枠体のプロポーシオンや、すのこ板の枚数、スリットの間隔の違いこそ、取引者、需要者の注意をひくものであり、これらの差異は、両意匠の共通点をはるかに凌駕し、看者に異なった美感を与え、全体の印象を著し

く変更するものであるとした。

以上から、本件意匠とイ、ロ号意匠とは、全体観察すれば、異なった美感を引起する特徴を有しており、非類似であると主張した。

3. 2 第2の争点について

被告らは、本件請求に対する抗弁として、本件意匠が無効であること、それゆえ本訴請求が権利の濫用にあたる旨の主張をしている。

被告らが、本件意匠の無効理由として挙げるのは、創作容易性（意匠法第3条第2項）の欠如（注：正しくは創作非容易性の要件欠如というべきであろう）と新規性の喪失（意匠法第3条第1項第3号）の2点である。

3. 2. 1 創作非容易性の欠如について

まず、被告らは、本件意匠の形状は、ありふれた布団用すのこの本体部分の形状に、単純に引き出しの機能を付けたもので、引き出し機能を付けたことによる必然的な結果であるとしている。また、本件意匠は、すのこ自体は、一般家庭で極めてよく目にするありふれたものであり、容易に創作が可能であって、かつ、それにありふれた引き出しをつけたものにすぎないから、創作非容易性の要件を欠如し、無効事由を有すると主張した。

なお、補助参加人は、実開昭62-50496号公報（乙8号証（図3））の第1図（以下、引用意匠という）を引用し、同図におけるスペーサを一般家庭で極めてよく目にする箱状引き出しに置換することは当業者であれば極めて容易である旨の主張をした。また、本件意匠出願前の公知意匠である書類整理箱や小物整理箱の意匠¹⁾を引用し、本件意匠のように、側板の内側下端縁にガイド板を取り付けて、箱状引き出しを保持する方法が、本件意匠の出願前から周知の方法であるとしている。それ故、本件意匠は、周知の引用意匠のすのこ板の側板に細幅状のガイ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

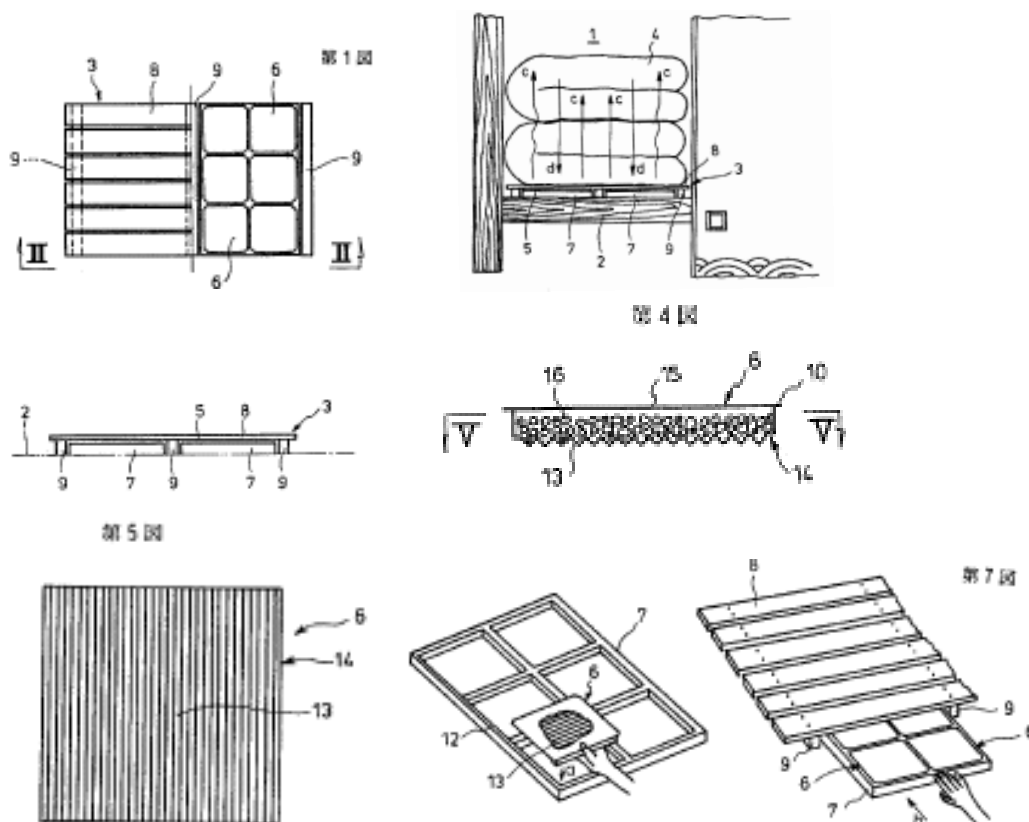


図3 乙8号証（実開昭62-50496号抜粋）

ド板を取り付けることも、引用意匠のスペーサを箱状引き出しに置換することも容易であると主張した。

3. 2. 2 新規性の喪失について

さらに、被告らは、本件意匠は、中華人民共和国所在のA社が頒布したカタログ掲載の製品（以下、A社意匠という。）に類似するものであって、新規性の要件も欠如していると主張した。なお、被告らの弁によると、このA社意匠は、仕切り板の有無が明確に表れていない外は、イ号意匠と殆ど同一であったようである。

3. 2. 3 無効理由の抗弁に対する原告の主張

原告は、新規性の喪失については争い、創作非容易性については、以下のように反論した。

本件意匠における、「左右一対の側板の上端

に多数の横長長方形板状のすのこ板を等間隔に架け渡して、扁平な略縦長矩形上のすのこ状枠体を形成し、そのすのこ状枠体の枠体内一杯に、略縦長矩形の浅い箱状の引き出しをその前後方向にスライド自在に収容した形態」は、本件意匠出願前に広く知られた形態ではなかった。

また、本件意匠は、側板を断面図L形状として、その下端の突出部を引き出しのガイド板とし、底板を設けていない形態にも特徴を有しており、かかる形態は本件意匠出願前に広く知られた形態ではなかったと主張した。

4. 特許庁の判定について

本件事件にあたり、別件事件で行った特許庁の判定請求（判定2001-60002）における特許庁の判定の概要を記載する。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

i) まず、特許庁は、両意匠に共通する以下の基本的構成態様が、形態の大部分を占めて形態上の主要部を形成し、意匠全体の基調を成す類否判断の支配的要素であると認定している。

「全体が、左右一对の側板の上端に、多数の横長長方形板状のすのこ板を等間隔に架け渡して、扁平な略縦長矩形状のすのこ状枠体を形成し、そのすのこ状枠体の枠体内一杯に、略縦長矩形状の浅い箱状の引き出しを、その前後方向にスライド自在に収容したものである点」

また、以下の具体的態様の共通点も、基本的構成態様の共通点と相俟って、両意匠の類似感を表出しており、その類否判断に及ぼす影響は、大きいとしている。

「すのこ状枠体について、その平面視の縦横比を略2：1とし、すのこ板をその縦幅の略1/2の隙間を開けて等間隔に配し、その両端を側板から僅かに突出させて形成したものであり、また側板を断面略「L」形状として、その下端突出部を引き出しのガイド板とし、底板を設けていない点」

ii) なお、本件意匠出願前の公知意匠である

実開昭62-50496号(乙8号証)(以下乙8号証という)と特開昭62-211457号(資料1(図4))(以下資料1という)と本件意匠との関係については、以下のように述べている。

これらの意匠は、技術思想的には本件意匠に近いものではあるが、乙8号証の意匠の形態は、プロポーションが相違し、箱状引き出しが二つ並列した態様をなし、またすのこ状枠体と引き出しとが別体で本件意匠のように一体となった形態を構成しておらず(ガイド板によるスライド機構を有しない)、また、資料1の意匠の形態も、同様にプロポーションや引き出し、スライド機構が相違しているので、いずれも、本件意匠とは基本的構成態様及び具体的構成態様において、顕著な差異があると認定した。

iii) そして、本件意匠とイ号意匠の基本的構成態様及び具体的態様の共通点は、その各々が格別特徴ある態様とはいえないにしても、それらが纏まった全体的形態は本件意匠の出願前には見られず、本件意匠の特徴というべきであって、類否判断に及ぼす影響は大きいとしている。

一方、上述した本件意匠とイ号意匠との差異

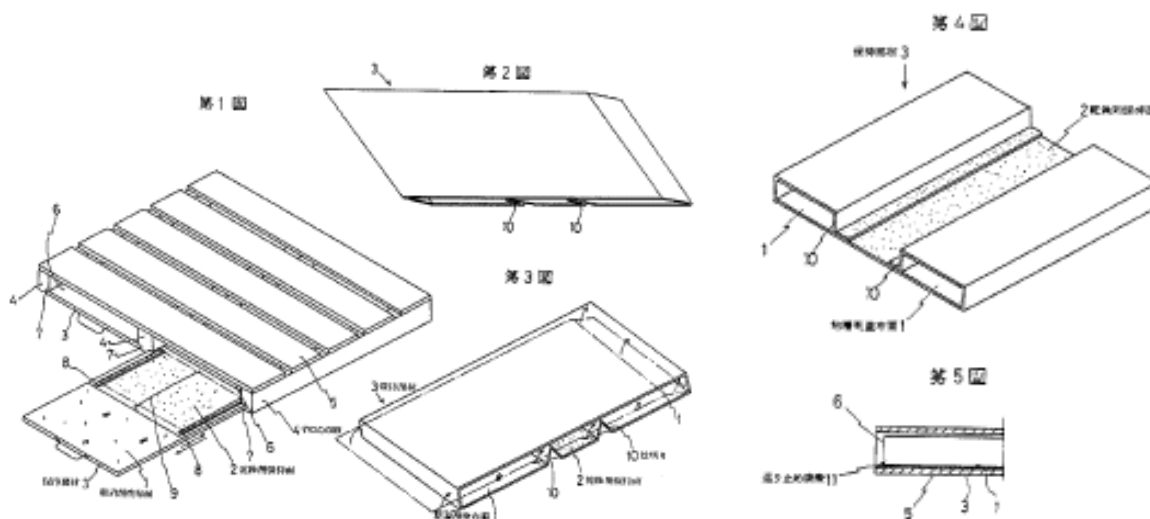


図4 資料1(特開昭62-211457号抜粋)

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

点については、原告の主張とほぼ同様の理由により、類否判断に及ぼす影響は微弱であると認定し、イ号意匠は本件意匠の範囲に属すると認定した。

5. 判決について

5.1 控訴審の類否判断について

本件事件は、控訴が棄却されており、その理由は一部付加訂正されたほかは原判決と同じである。控訴審認定の本件意匠とイ、ロ号意匠の構成は、判決を参照頂くとして、以下に控訴審の類否判断の概要を記載する。

5.1.1 本件意匠の要部

まず、裁判所は、本件意匠とイ、ロ号意匠について、基本的形態と具体的形態を特定した後、乙8号証の公開実用新案公報を参酌して、本件意匠の要部を認定している。

すなわち、この乙8号証により、押入等の除湿や、収納物下面の通気を図るため、「上面を複数の細長い板材で構成し、すのこ状にした本体と、本体下部に吸湿剤を収容する皿状のフレームを設けた形状」は、本件意匠の出願日前に公然知られていたと認定した。

そして、本件意匠の特徴部分は、すのこ状枠体部分の形状ではなく、本体にスライドさせて本体内部に収容される引き出し体の形状にあるものと認定した。

5.1.2 本件意匠とイ、ロ号意匠の類否判断

以上を前提として、本件意匠とイ、ロ号意匠の類否について以下の通り判断した。

i) まず、本件意匠とイ、ロ号意匠とに共通するすのこ状枠体の形状については、本件意匠の要部とは言えず、類否判断において意味をなさず、この共通点をもってイ、ロ号意匠が本件意匠に類似するとは言えないとした。

ii) 次に、その他の共通点及び差異点を次のように認定した。

(共通点)

すのこ状枠体の枠体一杯内に、すのこ状枠体とほぼ同じ形状の略縦長矩形形状の箱状の引き出し体を有し、箱状の引き出し体は前後方向にスライド自在に収容されている形状である点、箱状の引き出し体の前面体の中央上方に指掛け孔が設けられている点。

(差異点)

イ、ロ号意匠においては、引き出し体の底板に、貫通孔が縦方向に5個、横方向に4個の格子状に、合計20個形成され、円形状の貫通孔が等間隔に格子状に分布していること、及び、本件意匠の引き出し体の内部の底板には2つに仕切る仕切があるが、イ、ロ号意匠においては、引き出し体の内部の底板に仕切がないこと。

iii) そして、上記差異点は、いずれも本件意匠において取引者、需要者の注意を最もひく特徴部分である引き出し体の形状に係るものであり、全体として本件意匠と異なる美感を生じさせると認定し、イ、ロ号意匠は、いずれも本件意匠に類似しないとしている。

理由として、貫通孔については、実際に除湿具を観察した場合、或いは意匠公報と同様の方向から観察した場合においても、底面から見た場合に著しく見る者の目をひく上、上方から見た場合であっても上部に架け渡されたすのこ板の隙間から目視できるものであって、看者の注意を惹き、また美感が相違するとしている。

また、仕切り板の有無の相違については、次のように述べている。

上面を複数の細長い板材で構成し、すのこ状にした本体と、本体下部に吸湿剤を収容する皿状のフレームを設けた形状（乙8号証のことと思われる）は、本件意匠の出願前に公然知られていたものであるから、本件意匠における仕切

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

り板は、本件意匠を公知の意匠と区別するものとして本件登録意匠の特徴部分を構成するといふべきであり、当該仕切の存在は本件意匠公報の平面図及びA-A断面図において明瞭に記載されているから、仕切り板の有無の相違はイ、ロ号意匠と本件意匠を区別するものとして意味を持つものと判断している。

iv) なお、乙8号証は、通気用スペーサの根太間の偏平な空間にフレームを挿入したもので、本件意匠のように左右一対の断面が略L字状の側板間に箱状の引き出し体を収納するといふ形状になっていないとの原告の主張については、その差異を認めた上で、次のように斥けている。

これは、本件意匠と引用意匠との間における引き出し体とすのこ状枠体との組み合わせ方の相違に由来するものであり、本件意匠において、左右一対の側板の断面が略L字状とされているのは、まさに本体にスライドさせて本体内部に収容される引き出し体を設けることに伴って、その引き出し体を支えるための機能的工夫にすぎず、それ自体は需要者の注意を惹く意匠の骨格となる部分とみることはできない。

したがって、上記差異は、本件意匠において、本体にスライドさせて本体内部に収容される引き出し体の形状がその特徴部分となることの根拠となるものではあるが、すのこ状枠体の形状がその特徴部分であることを根拠付けることとなるものではないといふべきである。

v) また、上記3. 1. 2 iii) に記載した観察方法に関する原告の主張については、必ず原告主張のような態様での見方をすると認めるに足る証拠はなく、需要者等の注意を最も惹く部分が引き出し体である以上、これを手に取り、引き出すなどしてその形状を確認するのが取引の場面における普通の見方であるとして、これ

を斥けている。

5. 2 特許庁の判定について

判決は、「判定は、鑑定的性質を有するにとどまるものであって、法的効果を有するものではなく、裁判所の判断を拘束するものではない」と判示した。

6. 研 究

筆者は、本件判決における裁判所の判断理由に疑問を有するものであるので、以下に検討する。

6. 1 類否判断について

i) 結論から言えば、筆者としては、判旨反対、結論賛成である。その理由は、以下の通りである。

まず、本件意匠におけるすのこ状枠体の形態自体は、本件意匠出願時には、周知の形態であり、且つ公知意匠（乙8号証、資料1）にも開示された公知の形態である。さらに、このすのこ状枠体内に収容された引き出しの形態も、単なる箱状の引き出しであって、これもまた周知の形態であり、且つ乙8号証にも開示された公知の形態である。さらに、引き出し内に仕切り板を設けた形態も周知の形態であり、且つ上記公知意匠には、引き出し内部に格子状の仕切り板を設けた形態も開示されていることから、創作性・新規性共に乏しいと考える。

してみると、本件意匠において新たな創作のあった部分（すなわち意匠的要部）はどこか？

それは、構成各部の形態が公知である中で、これらが組み合わさって一体的に形成されている点、すなわち「全体が、左右一対の側板の上端に、多数の横長長方形板状のすのこ板を等間隔に架け渡して、扁平な略縦長矩形形状のすのこ状枠体を形成し、そのすのこ状枠体の枠体内一杯に、略縦長矩形形状の浅い箱状の引き出しを、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

その前後方向にスライド自在に収容したものである点」が、周知でもなく、公知意匠にも表れていない要部であると考え。この点において、筆者は、特許庁の判定における要部認定が妥当であったと考える。

ただし、上記の通り本件意匠の構成各部の形態が公知であるだけに、本件意匠の範囲は極めて狭いものであると考える。

一方、イ、ロ号意匠については、どうか？

イ、ロ号意匠は、前記認定の本件意匠と要部を同じくする一方で、本件意匠とはすのこ板の枚数・枠体のプロポーション・指掛かり孔の形状・仕切り板の有無・貫通孔の有無において相違する。

しかしながら、すのこ板の枚数と枠体のプロポーションが適宜変更されることは、周知のすのこから明らかであり、指掛かり孔の形状についても、全体的にみればウェイトも小さく、単なる周知の長円形状通孔であって、格別の印象を生じさせるものではないし、本件意匠との対比においても、周知の円形状であるか長円形状であるかの差異は、需要者・取引者に格別の印象の差を与えるものではない。

また、イ、ロ号意匠において仕切り板が無い点は、もともと仕切り板の無い箱状引き出しが周知であることに照らせば、なんらの印象も生じさせるものではない。

貫通孔については、個々は周知の円形状であるが、引き出し底部のほぼ全域に渡って格子状に配列されているものである。そして、この貫通孔は、引き出しをすのこ状枠内に収容した状態においては、すのこ板の隙間からその一部を見ることが出来るだけであるが、この物品がそれ程大きなものではなく、販売時・購入時に底面を見ることが容易である上に、使用時には引き出しを引き出して容易に底部を観察できるものであることから、この貫通孔が視覚的に及ぼす影響は大なるものと判断する。

してみると、本件意匠と、イ、ロ号意匠とは、要部を同じくすると言えるものの、元々本件意匠の類似範囲は公知意匠との関係で極めて狭いものであることを考慮すれば、全体観察した場合にあっては、貫通孔の与える印象がこの要部の与える印象を上回って、別異の新たな印象を惹起せしめるものであり、本件意匠とイ、ロ号意匠とは非類似と判断せざるを得ないと考える。

ii) 一方、本件判決は、その判断において、以下の誤りを犯したために、論理性を欠くものとなったと考える。

① 周知意匠及び公知意匠の参酌の誤り

判決においては、公知意匠として乙8号証を参酌して、本件意匠の要部を、「すのこ状枠体部分の形状ではなく、本体にスライドさせて本体内部に収容される引き出し体の形状」であると認定している。

しかし、上述したように、乙8号証には、箱状の引き出しも開示されているのであり、もとよりこのような箱状引き出しは周知の形状であり、意匠的要部とはなりえない。むしろ、この段階では、スライドさせて収容されることも含めての要部認定であったはずである。

さらに、乙8号証にあるに拘わらず、引き出し内部の仕切り板が本件意匠の特徴部分を構成するとの誤った認定をしている。乙8号証には、内部に格子状仕切り板が存在し、また本件意匠の仕切りは何ら特異な形態でもなく周知とあって良いほどの形状であって、到底特徴にはなりえないものである。

② 機能的形状の判断の誤り

本件意匠等において側板がL字状をなしている点について、これは機能的工夫であって意匠の骨格を構成しないとの認定をしているが、これも誤りである。我が国意匠法上の美感には、機能美も含まれるのであって、単に機能に由来するからといって、捨象することは許されない。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ましてや、判決は「上記差異は、本件意匠において、本体にスライドさせて本体内部に収容される引き出し体の形状がその特徴部分となることの根拠となるものではあるが、すのこ状枠体の形状がその特徴部分であることを根拠付けることになるものではないというべきである。」という説示を加えているが、これに従えば、「すのこ状枠体に引き出しをスライド可能に収容した」点に意匠的特徴を見出せることになる。つまり自らの認定を覆すような説示を加えているのである。

③ 観察手法の誤り

さらに、本件判決は、本件意匠の構成各部の形態が公知であるとして要部認定・全体観察から捨象してしまっているが、このような観察手法は許されるべきものではない。

実務者としての自戒も込めて、以下に意匠の観察・類否判断の方法について、述べる。

意匠の類否判断は、多くの判例が説示するように、対比される意匠の構成を全体的に観察し、取引者・需要者が最も注意を惹かれる構成、すなわち要部がどこであるのかを認定し、その要部により大きな比重を置いて判断すべきである。

そして、この要部の認定にあたっては、当該物品の有する性質・目的・用途・使用態様などを考慮すると共に、当該意匠に先行する周知の意匠や公知意匠を参酌してなされるべきである。

また、意匠の対比観察においては、要部についてはウェイトを高く判断し、要部以外の部分についてはウェイトを低く判断することはあってもそれらを捨象することなく、あくまで全体観察を基本として行わなければならない。

さらに、意匠の要部は、必ずしも一律の権利範囲を有するものではなく、物品や公知意匠との関係において、広狭が変動し得るものであることに配慮しなければならないと考える。

iii) なお、上記の通り、本件意匠は構成各部

の形態が公知であり、組み合わせた全体の形態に創作性・要部があるものである。言い換えれば、極めて創作性が低く、無効原因を内包しているとも考えられる。また、判決では結局明らかにはなっていないが、被告が本件意匠の新規性喪失事由として引用したA社意匠の形態が、まさに被告の主張するものどおりであったとするならば、本件意匠は当該A社意匠により無効原因を有する蓋然性が高かったものである。

このように、無効理由を内在する意匠権に基づく訴訟においては、被告の主張或いは裁判所の判断としてはどのようなものが考えられるか。

過去の判例を見てみると、次のような考え方があ

① 一つには、本件での被告の主張にあったように、権利の濫用と判断する²⁾。

② 特許権等侵害事件における実施例限定説のように、当該登録意匠の範囲を図面等に表された意匠と同一視し得る範囲に限定して（権利範囲を狭く）解釈し、判断する³⁾。

③ 従来行われているように、裁判所において当該意匠を無効と判断する。

④ 無効とまでは判断せず、特許権等侵害事件等における「自由技術の抗弁」と同様の考え方で、当該登録意匠の範囲に含まれないという意味での請求権不発生の抗弁（裁判所は「出願前公知意匠の抗弁」と名付けている）を認める⁴⁾。

なお、本項冒頭で述べた筆者の考えは、A社意匠の公知性が確認できないために、本件意匠は有効であるとの前提の下、前掲の②の考えに近いものといえる。しかし、A社意匠の公知性が確認できれば、或いはA社意匠とイ、口号意匠とがほぼ同一であることが確認できれば、①、③、④のいずれの判断を採用する事も可能であったと考える。

6. 2 判断遺漏或いは審理不尽について

さらに、本件判決には、判断遺漏若しくは審

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

理不尽の虞がある。

すなわち、3. 1. 2 iv) に記載したように、本件においては、原告により、利用による侵害の主張がなされている。しかるに、判決を見る限り、この主張を排斥するにあたり、何らの判断理由も付されておらず、審理もなされていないようである。

確かに、原告の主張が希薄であること、また被告も答弁していないことから、争点にならなかったのかもしれない。しかし、原告からの主張がある以上、本件意匠とイ、口号意匠とを非類似と判断した後に、さらに進んで利用の主張についても判断すべきであったと考える。

もっとも、本件意匠とイ、口号意匠との関係においては、以下に述べるように、利用関係の成立は困難であったかもしれない。

まず、意匠法第26条の利用が成立する要件としては、多くの判例が示すように、以下の二つが挙げられる。

(a) 後行意匠中に、先願登録意匠またはその類似意匠が含まれるという関係（包含関係）が認められること。

(b) 含まれる先願登録意匠又はその類似意匠が特徴を残したまま、後行意匠の他の構成部分とは区別して美感を起こさせると認められること。

そして、本件においては、イ、口号意匠は、本件意匠（の引き出し体）に仕切り板と貫通孔を付加したものと言えなくはない。しかしながら、これらの仕切り板や貫通孔は、本件意匠の引き出しと一体化しているものである。

それがため、上記 (b) の要件を充たさない虞がある。特に、本件判決においては、本件意匠の特徴を引き出し部分にあると認定していることから、この特徴部分に仕切り板・貫通孔が一体的に付加されている以上、これらが渾然一体となって引き出し部分とは区別できないものとなっているとして、利用の成立が否定される

虞が高かったものとする。

なお、意匠の利用に関する詳細については、知財管理誌における拙著の論文⁵⁾を参照されたい。

6. 3 特許庁の判定の法的性質について

本件における、特許庁の判定に関する判示は、古くは実用新案に関する最高裁昭和43年4月18日判決⁶⁾を始めとして、東京高裁平成6年11月30日判決⁷⁾や東京地裁平成13年8月31日判決⁸⁾などにおいて、一貫して表明されてきたところであり、本件判決はそれらを踏襲したものであるといえる。

従って、現行法の下では、筆者もこの結論自体は妥当なものであると考える。

しかし、上記したように、本件判決の類否判断においては、論理に飛躍があるだけに、いくら鑑定的性質を有するものに留まるとしても、判定を斥けるにあたっては、判定に不備があるのであれば、指摘しても良かったのではないかと考える。

例えば、判定の法的効果について本件と同様に判示し、判定と異なる判断を行った東京高裁平成6年11月30日判決⁷⁾においては、判定の要部認定（公知意匠の参酌）に誤りがあり、採用できない旨を説示している。

なお、上記判決は、特許庁の判定は行政事件訴訟法3条2項が規定する「行政庁の処分その他の公権力の行使に当たる行為」に該当せず、行政不服審査の対象にならない旨も判示する。

これもまた、現行特許法の規定背景などに照らせば、当然といえよう。

6. 4 原被告の主張・攻防について

原被告の主張・攻防は、判決文に公表されたものが全てではないので、安易に批評すべきではないかもしれないが、二、三気になる点について述べる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

i) 本件においては、結局本件意匠とイ、口号意匠との差異点である貫通孔と仕切り板の有無により、非類似と判断されている。

特に、被告に後者の仕切り板の有無についての主張を許すことになったのは、願書の意匠に係る物品の説明の欄において当該仕切り板について言及されていたためである。

登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添付した図面等により現された意匠に基づいて定められなければならない（意匠法第24条）ところ、本件意匠のように意匠に係る物品の説明の欄に記載した事項はもとより、願書に記載した事項については全てが権利範囲を確定し、限定的に解釈するための基礎とされ得るものである。

実務上、出願時には意匠に係る物品の説明の欄において、当該物品について説明を記載すること（新規な意匠の場合は特に）があるが、形態的な説明を記載する場合には、このことに配慮して、不必要な限定的解釈がなされないように留意する必要がある。

ii) 被告は、本件意匠とイ、口号意匠との類否判断にあたり、「すのこ状枠体内に箱状引き出しを前後方向にスライド自在に収容した」点は、機能を実現するための必然的形態であって、このように機能によって導かれる形態は、看者の注意を惹きやすい部分とは言えず、意匠的要部にならないと主張する一方で、貫通孔については、物品自体の性質から湿気が流通するための機能的形状としてスリット同様に重要な機能上の外観を形成すると主張する。

しかし、前段の主張に従えば、後段の貫通孔もまた機能に基づく必然的形態であり意匠的要部にはならないとの論拠を見出し得るものであり、このように相反する主張は避けるべきであると考えられる。

iii) また、被告は、本件意匠についての新規性欠如による無効理由の主張に際し、引用したA社製品意匠の特定及び類否判断にあたって、

原告が本件意匠とイ、口号意匠との対比で記載した基本的形態と具体的形態の異同、並びに類否判断の主張を殆どそのまま引用している。

如何に本件意匠の無効理由を言うにせよ、その特定、さらには類否判断の理由についてまで、原告主張をそのまま引用したのには疑問が持たれる。被告は、類否判断についての主張が原告とは相違するだけに、主張趣旨が矛盾するものとなる。単にA社製品意匠が、被告自身の認定に基づく本件意匠の構成と同じ構成を有することを述べれば足りたと考える。

6. 5 出願戦略について

本件がそうであるように、意匠権に関する侵害訴訟においては意匠の類否、言い換えれば意匠権の範囲を巡って争われることが多い。

それでは、実務者として、意匠権を効果的な権利として活用するためには、どのようにすべきか。本件意匠は、上記の通り創作性・新規性が乏しいために、これを例にとりて説明することは困難であるので、以下に一般論を説明する。

それは、現行法の下では、関連意匠制度と部分意匠制度、特徴記載書制度を総合的に活用することに尽きるといえよう。

新規な意匠が開発された時には、当該意匠のみならず、当該意匠のバリエーションの意匠を関連意匠として複数出願する。その出願は本意匠と類似すると判断できる範囲の中で、できる限り遠い位置にあるものにするのが良い。もし、実施意匠しか届出がない場合には、当該意匠に類似すると考え得るバリエーションの意匠を創作してでも出願する。こうすることにより、この関連意匠によって、本意匠の権利範囲が明確になり、一種防波堤のように後行意匠の成立を排除できるし、また関連意匠の類似範囲にまで及ぶ広い権利範囲が形成できるからである。

また、当該意匠中に、特徴的な形態部分が存在するのであれば、部分意匠として出願し、ま

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

たこの部分意匠出願についても種々のバリエーションを関連意匠として出願する。もっとも、関連意匠を多く出願すれば、現行法の下では、個々の関連意匠について出願費用はもとより登録費用も本意匠と同様に必要となり、費用負担は膨大になる虞がある。しかし、これについては、例えば一旦これらの関連意匠を登録し、意匠公報で公示せしめた後に、幾つかの関連意匠について年金を支払わず消滅させることで節約する方法がある。これにより、少なくとも、昔の類似意匠制度の下と同様の類似範囲を確認できる権利を維持することが出来る。

また、すでに意匠出願（登録）が完了した後に、マイナーチェンジなどでバリエーションの意匠が出てきたらどうするか。この時も、この遅れたバリエーションの意匠についても、意匠出願をするのである。関連意匠出願は、本意匠と同時にしか出願できないので、この意匠出願は、当然に通常の意匠出願として出願することになる。そして、この意匠出願が自己の先の出願（登録）意匠に類似すると判断されれば、先の意匠を引用して拒絶されることになり、これはその反射的效果として先の意匠の類似範囲に含まれることの確認となるのである。

さらに、特徴記載書制度の活用は、特許庁における自己の意匠の特徴の適正なる理解や早期権利化に資すると同時に、上記の関連意匠や部分意匠の出願と併用することにより、出願件数・費用の節約に貢献することにもなる。ただし、この特徴記載書に記載した事項は、当然に

当該意匠の特徴を表すものとして、包袋禁反言の法則が働く虞があるので、提出するか否か、また記載内容には留意する必要がある。

6.6 用語について

なお、判決文を読む限りにおいては、原・被告共に、美観という語を使用している場合が見られるが、これは美感の誤りであろう。判決文に限らず、近年インターネット上に公表される意匠関係の文章において、この誤りが多いのが大変目に付くので、本書においても注意を喚起し、結びとする。

注 記

- 1) 登録意匠第930580号，登録意匠第1000727号，登録意匠第1093808号
- 2) 大阪地裁平成8年12月24日判決（平成6年（ワ）第6969号）
- 3) 大阪地裁昭和55年12月19日判決（昭和50年（ワ）第1388号）
- 4) 東京地裁平成9年4月25日判決A（平成5年（ワ）第17437号）
- 5) 知財管理 Vol.48 No.6 1998 判例と実務シリーズ：No.240
- 6) 最高裁昭和43年4月18日判決（昭和42年（行ツ）第47号）
- 7) 東京高裁平成6年11月30日判決（平成5年（ネ）第144号）
最高裁平成8年9月26日判決（平成7年（オ）第698号）
- 8) 東京地裁平成13年8月31日判決（平成13年（行ウ）第203号）

（原稿受領日 2005年11月25日）