

# 意匠類否判断の主体(需要者)の解釈と実務

——立体フェイスマスク事件から——

大阪地裁 平成24年11月8日判決

平成23年(ワ)第3361号 意匠権侵害差止等請求事件

恩 田 博 宣\*

**抄 録** 本件判決では、意匠の類否について、「意匠に係る物品の性質、用途、使用態様、さらには公知意匠にない新規な創作部分の存否等を参酌して、需要者の注意が惹き付けられる部分を要部として把握した上で、両意匠が要部において構成態様を共通にするか否かを中心に観察し、全体として美感を共通にするか否かを判断すべきである。」とする。この類否判断の基準は、特許庁の意匠審査基準でも、多くの判例でも、採用されている一般的ともいえるものである。この判決にみられる判断の手法は、事実上、「需要者」を専門的な知識を有する当業者と見立てたものであると思われる。意匠実務においては一般に、「需要者」という文言の有する「素人」というニュアンスを払拭して、本件判決と同様に、「需要者」を「当業者」と解釈するのがよい。一方、上記理論では非類似の主張が厳しいときには、「需要者」を素人と解釈して、主張を展開する方法も考えられる。

## 目 次

1. はじめに
2. 事件の概要
  2. 1 原告の権利及び被告の製品
  2. 2 判決の内容
  2. 3 裁判所の判断
3. 判旨に対する見解と要点
4. 「需要者」とはどのような者か
5. タンブラー事件（東京高裁平成13年5月31日）
6. 審査と侵害訴訟における類似判断手法に違いはあるか
7. 需要者（3条1項）と当業者（3条2項）の判断の主体の違いを生かした出願戦略と訴訟戦略
8. 意匠管理実務への応用
9. 結 び

## 1. はじめに

本稿は、平成24年11月8日 平成23年(ワ)第3361号 大阪地裁 意匠権侵害差止等請求事件（立体フェイスマスク事件）の判決を解説しながら、その当否について、見解を述べるとともに、実務上、意匠の類否の判断をどのようにすべきか、その判断の正しい在り方について、検討するものである。

特に意匠法第24条第2項の判断の主体である「需要者」というのはどのような者をいうのか、その「需要者」と意匠法第3条第2項（創作性）の判断の主体である「当業者」とどう区別するのかについて、純然たる実務面からの見解を明らかにする。そして、本件判例の実務への応用

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

についても触れたい。

## 2. 事件の概要

### 2.1 原告の権利及び被告の製品

原告Xは下記3件の意匠権者である。

登録番号 第1371301号

意匠に係る物品 立体フェイスマスク（形態は図1，図5（実線）の通り）

（以下本件意匠という）

本件意匠には下記2件の関連意匠が登録されている。

登録番号 第1371578号

意匠に係る物品 立体フェイスマスク（形態は図2の通り）

（以下本件関連意匠1という）

登録番号 第1371579号

意匠に係る物品 立体フェイスマスク（形態は図3の通り）

（以下本件関連意匠2という）

被告は2社Y1，Y2であって，Y1は化粧品の製造，販売及び輸入等を業とする会社であり，Y2は医薬品，医薬部外品，化粧品，健康食品等の製造販売等を業とする会社である。被告Y1は韓国で製造された図4，図5（2点鎖線）に示す立体フェイスマスク（以下被告意匠という）を日本国内で販売し，被告Y2はその製造販売元（輸入元）であった。

本件意匠  
意匠登録第1371301号



図1

本件関連意匠1  
意匠登録第1371578号



図2

本件関連意匠2  
意匠登録第1371579号



図3

被告意匠



図4

### 2.2 判決の内容

判決では，以下の通り原告の主張を認め，差止と損害賠償が認容された。

- ①被告Y1は図4に示す立体フェイスマスクを販売し，販売の申出をしてはならない。
- ②被告Y2は図4に示す立体フェイスマスクを輸入し，販売し，販売の申出をしてはならない。
- ③被告らY1，Y2は原告に対し，各自金105万8,608円及びこれに対する平成24年4月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- ④訴訟費用の負担
- ⑤①～③の仮執行の宣言

## 2. 3 裁判所の判断

### 1) 争点

本件事案で意匠権に関し争点となったのは、

①被告意匠は原告の所有する本件意匠、本件関連意匠1、本件関連意匠2と類似するか

②原告の損害額

の2点である。

### 2) 裁判所の認定

判決では以下のとおり認定されている。

#### 2-1) 本件意匠の基本的構成態様

以下に説明する基本的構成態様及び具体的構成態様については、本件意匠及び被告意匠を重ねて描いた図5を参照していただきたい。なお、実線で示すのが本件意匠、2点鎖線で示すのが被告意匠である。なお、図5中の符号と以下本文中のA乃至I、a乃至iの符号とは一致している。

A 薄いシート状を呈し、正面図は人の顔面の右半分、背面図は人の顔面の左半分に対応する形状を有する。

B 正面図における右側外形線（複数の矩形の縞模様がある部分）は顔の正中線に対応し、外側に凸の曲線、内側に凸の曲線及び略直線を連結して構成される。

C 正面図における左側外形線（頂点から右側外形線の下端の矩形の底辺を伸ばした線との交点までの部分）及び下側外形線（右側外形線の下端と左側外形線の下端の間の部分）は、顔の周囲に対応し、外側に凸の曲線及び略直線を連結して構成される。

D 右側外形線及び左側外形線は、頂点から下顎上端に対応する部分の高さまでは、鼻梁部、鼻頭部及び口部に対応する部分を除き、略釣鐘形的外形を呈している。

E 正面図における目に対応する部分に、横長の略楕円形状の孔部を備える。

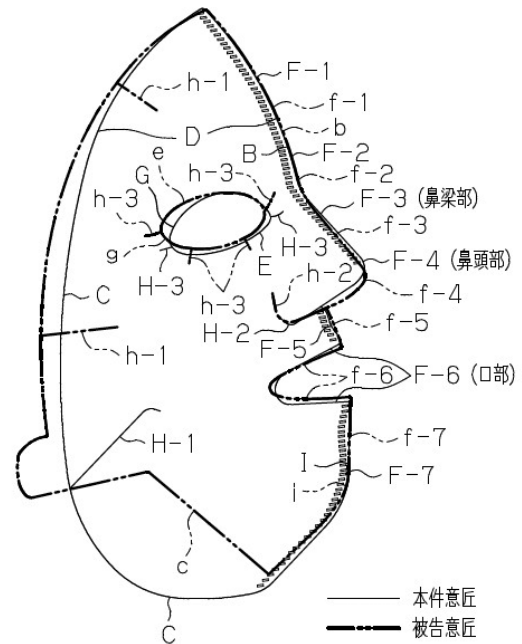


図5

#### 2-2) 本件意匠の具体的構成態様

##### F 右側外形線の形状

上から順に以下の部位によって構成されている。

F-1 額部は外側に凸となる曲線で構成されている。

F-2 眉間部は内側に凸となる曲線で構成されている。

F-3 鼻梁部は略直線で構成される。

F-4 鼻頭部は外側に凸となる曲線と略直線で構成される。

F-5 上顎部は内側に凸となる曲線を含む略直線で構成される。

F-6 口部は2本の直線及びこれを連結する内側に凸となる曲線で構成される。両直線の角度等が指定されている。

F-7 下顎部はその上部の略直線と、その中部の外側に凸となる曲線と、その下部の略直線とで構成される。

##### G 孔部の具体的な形状

水平方向から約20度右上向きで配置されている。上部の曲率半径が小さく下部の曲率半径が

大きい凸レンズ断面状である。

#### H 切込線の形状

H-1 左側外形線の下部に「へ」の字状の切込線を備える。

H-2 右側外形線の鼻頭部の略直線の延長上に、略直線及び内側に凸の曲線からなる切込線を備える。同切込線は鼻翼の外形に対応する。

H-3 孔部の左右端に切込線を備える。右端の切込線は右上約20度方向の、下側に凸の曲線より構成される。左端の切込線は左下約20度方向の直線により構成される。

#### I 右側外形線に対応する矩形の形状(縞模様)

右側外形線(鼻頭部及び口部を除く)に沿って、略同一形状の多数の微細な矩形が、その長辺がいずれも略水平となるように配置されている。

#### 2-3) 被告意匠の基本的構成態様

- a Aと同じ。
- b Bと同じ。
- c Cと同じ。ただし、正面図における下側外形線は「へ」の字状の折れ線で構成される。
- d Dと同じ。
- e Eと同じ。

#### 2-4) 被告意匠の具体的構成態様

#### f 右側外形線の形状

上から順に以下の部位によって構成される。

- f-1 F-1と同じ。
- f-2 F-2と同じ。
- f-3 F-3と同じ。
- f-4 F-4と同じ。
- f-5 上顎部は略直線で構成される。
- f-6 F-6と同じ。ただし、両直線の角度等微細な構成に差異がある。
- f-7 F-7と同じ。
- g 孔部の具体的な形状  
ほぼ水平方向に配置されている。略水平な長軸に対して対称な楕円形状である。
- h 切込線の形状

h-1 左側外形線の上部及び上下の中央やや下部に直線状の切込線を備える。

h-2 右側外形線の鼻頭部の略直線の延長上に、略直線、内側に凸の曲線及び略鉛直方向の略直線からなり、その先端は鼻頭先端の高さまで達する切込線を備えている。(実質的には本件意匠と同一である)

h-3 H-3と同じ。ただし右端の切込線は右上約45度の直線により構成される。左端の切込線は水平方向の直線により構成される。下部の切込線は下方向の直線により構成される。(切込の数が異なる)

#### i 右側外形線に対応する矩形の形状

右側外形線(鼻頭部及び口部を除く)に沿って、略同一形状の多数の微細な矩形が、その長辺がいずれも右側外形線方向を向くように配置されている。(実質的には同一である)

#### 2-5) 本件意匠の要部

本判決では要部の認定に当たって、意匠法第24条第2項を引用し、意匠の類否の判断の仕方について、過去の多くの判例にならい、「意匠に係る物品の性質、用途、使用態様、さらには公知意匠にない新規な創作部分の存否等を参照して、需要者の注意が惹き付けられる部分を要部として把握した上で、両意匠が要部において構成態様を共通にするか否かを中心に観察し、全体として美感を共通にするか否かを判断すべきである。」と判示した。

#### 2-5-1) 需要者及び使用態様について

「本件意匠及び被告意匠は、いずれも立体フェイスマスクに関するものであり、その需要者は美容に関心を持つ一般消費者である。立体フェイスマスクは、不織布等の含水性のシート体を素材として、美容液等を含浸させた状態で顔面に貼付して使用されるものであることからすれば、需要者は、顔面の正中線に対応する部分に着目するということができる。」のように判示した。

### 2-5-2) 公知意匠について

公知意匠として特開2007-330329（以下公知意匠1という。図6参照）及び特開平7-194430（以下公知意匠2という。図7参照）の2件を取り上げた。

両意匠には立体フェイスマスクが開示されている。そして、正中線において2つ折り可能となっていること、正中線において額部、眉間部、鼻梁部、上顎部、口部、下顎部を備えること（公知意匠2には上顎部はなく、鼻頭部は口部と一体となっている）が開示されている。

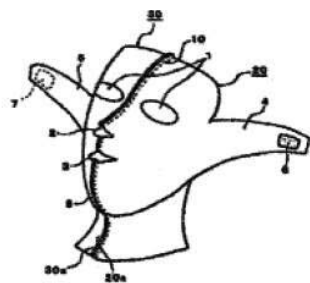


図6

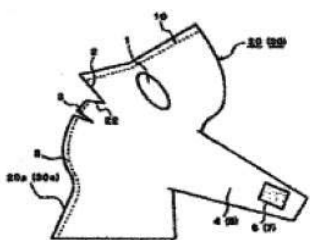


図7

### 2-5-3) 関連意匠について

図2, 3に示すように、本件意匠には2件の関連意匠1, 2が登録されている。本件意匠と比較すると、首部においてかなり構成の違いがあるが、その他の構成は本件意匠（図1）とほとんど同一である。

### 2-5-4) 本件意匠の要部

立体フェイスマスクにおいては、需要者は顔面の正中線に対応する右側外形線に着目するとして、本件意匠の要部は右側外形線の具体的形状にあるとした。その理由として、同部の額部、眉間部、鼻梁部、鼻頭部、上顎部、口部、下顎部を備えること自体は、機能上不可欠なものであるばかりか、これらの部分を備える立体フェイスマスクは、前記公知意匠1, 2を引用して、本件意匠出願前から公知であったとした。

### 2-5-5) 要部に関する被告の主張と裁判所の見解

#### [その1]

被告は「立体フェイスマスクにおいて、顔面の凹凸に沿った形状とすること、すなわち、右側外形線の具体的形状は、機能上当然に導かれる形状であって、看者の注意を惹く部分ではなく、機能上不可欠な形状である。」と主張した。これに対して、判決では、「顔面に対応する部分に、額部、眉間部、鼻梁部、鼻頭部、上顎部、口部、下顎部を備えること自体は機能上不可欠といえることができるものの、これらの各部位の具体的形状は、各創作者において工夫する余地がある。」として、被告の主張を否認した。その理由として、公知意匠1（図6）及び公知意匠2（図7）を引用して、目、鼻、口に対応する部分の配置及び形状に様々なものがあるとした。

#### [その2]

さらに、被告は切込線と顔面と首部の境界部分が要部であると主張した。これに対して裁判所は「切込線は目立たないし、顔面に貼付する状態はある程度自由に調整できるので、切込線

の形状によって、決定的な違いが出ることはない。」とした。

又、顔面と首部の境界部分（下側外形線）については、「立体フェイスマスクの主目的は顔面を覆うことであるから、首部は付随的部分である。」として、要部とは認めなかった。

#### 2-5-6) 両意匠の類否について

##### 〔共通点について〕

本件意匠と被告意匠の共通点を以下の通り認定した。

基本的構成態様のうち、全体的な形状(A)、右側外形線の形状(B)、左側外形線の形状(C)、左右外形線の釣鐘形状(D)、孔部の形状(E)、具体的構成態様のうち、右側外形線の具体的形状(F)、右側外形線（鼻頭部及び口部を除く）に沿って、略同一形状の多数の微細な矩形があること(I)。

##### 〔差異点について〕

同じく差異点については以下の通り認定された。要約すれば以下のとおりである。

- ①被告意匠には左側下部の突起形状があるが、本件意匠にはない。
- ②下側外形線は本件意匠が外側に凸の曲線で、被告意匠は「へ」の字状の折れ線となっている。
- ③目に対応する孔の配置が本件は20度の右上向きの凸レンズ状であるが、被告意匠は水平方向の楕円状になっている。
- ④左側外形線の切込線を本件意匠は下部に1つ備えるのに対し、被告意匠は上下に1つずつ備える。
- ⑤鼻頭部の切込線の内端が被告意匠では鉛直方向にやや深くなっているのに対して、本件意匠は切込線が被告意匠と同方向であるが、やや短くなっている。
- ⑥目に対応する孔周囲の切込線は本件意匠が左右端にそれぞれ1ずつ形成されているのに対して、被告意匠では左右端に1つずつ、そして、下側右寄り位置、及び左寄り位置にそれぞれ1

つ形成されている。

⑦右側外形線に沿って設けられている多数の矩形状模様は本件意匠が水平であるのに対し、被告意匠の矩形は外形線方向を向いている。

##### 〔類否の判断〕

判決理由では、前記共通点を踏まえて、右側外形線の具体的形状を本件意匠の要部と認定した。

そして、差異点に関して、それらはいずれも本件意匠の要部に関するものではないとした。被告意匠の左側下部に設けられた突起（本件意匠にはない）については、一定の美感を形成すると認めつつも、全体的な形状が共通していることから、突起部分の差異は大きな美感の差異とはいえないとした。

また、下側外形線の構成に関しては、本件意匠が曲線で構成されるのに対して、被告意匠は「へ」の字状になっている。この異なる構成について、「本件意匠の要部に関する共通点によって生ずる美感の共通性を失わせるほどの差異とはいえない」とした。さらに、目に対応する孔部の差異、切込線及び右側外形線に形成された矩形状模様の差異についても美感に及ぼす影響は小さいとした。

上記、本件意匠の右側外形線の具体的形状を要部と認定し、両意匠間の差異点から生ずる美感の差異はいずれも小さいとし、本件意匠と要部を共通にする被告意匠は本件意匠と類似すると結論付けた。

#### 3) 損害額の認定

被告が認めた販売数量22万8,240枚、販売単価28円から売上額639万720円を認定、繊維製品の一般的な実施料率6.1%を参考に、使用許諾するとすればもっと高額になること、意匠権が売り上げに大きく寄与していることを認めて、使用料率を15%と判断し、損害額を95万8,608円とした。

### 3. 判旨に対する見解と要点

本件判決は従来多くの判例、そして、意匠審査基準の類否判断手法に則り、典型的ともいえる手法で意匠の類否の判断をしているといえる。その要点は次の6つである。

①意匠の類否の判断について、「意匠に係る物品の性質、用途、使用態様、さらには公知意匠にない新規な創作部分の存否等を参酌して、需要者の注意が惹き付けられる部分を要部として把握した上で、両意匠が要部において構成態様を共通にするか否かを中心に観察し、全体として美感を共通にするか否かを判断すべきである。」と説示したこと。

この見解は多くの判例を踏襲したものといえることができる。又、類否判断に関する特許庁の意匠審査基準に則っているともいえる。

②本件意匠及び被告意匠の構成について、それぞれ基本的構成態様と具体的構成態様に分けて、つぶさに検証し、意匠の要部を認定したこと。

本件意匠の要部は「顔面の右側外形線の具体的形状」にあるとしたのは、公知意匠1, 2が根拠になっている。すなわち、公知意匠1, 2には、立体フェイスマスクが開示されていて、顔面の正中線において、2つ折り可能となっていること、正中線において額部、眉間部、鼻梁部、上顎部、口部、下顎部（以下「額等」という。なお、公知意匠2には上顎部はない）を備えることが開示されている。従って、額等の構成を備えること自体に要部を認められないとするとともに、額等の形状をどのように構成したか、それらの具体的形状に要部があるとしたのは、極めて妥当である。それは、本件意匠と公知意匠では、額等の顔面右側の具体的形状には、かなりの違いがあることを根拠としているからである。

③需要者を美容に関心を持つ一般消費者としたこと

需要者をこのように認定したことは、この立体フェイスマスクを使用する一般女性だというニュアンスがある。しかし、この裁判における類否の判断は、専門的な知識のない一般女性の判断ではない。意匠に係る物品の性質、用途、使用態様を検討し、公知意匠も考慮に入れて要部決定したうえで、全体として美感を共通にするか否かにより類否を判断したのである。このような専門的な知識を前提とした判断は、事実上、当業者の判断というべきである。なお、この点については別項を設けて詳しく論ずることとする。

④使用態様についても「このマスクに美容液を含浸させ顔面に貼付して使用されるのであるから、需要者は顔面の正中線に対応する部分に着目する」と認定したこと。

多くの判例と同じように、本件においても、使用態様について検討されている。妥当だといえる。そして、この認定結果は本件意匠の要部認定に繋がっていると思われる。

しかし、「マスクに美容液を含浸させ顔面に貼付して使用されるのであるから」という理由と、「需要者は顔面の正中線に対応する部分に着目する」という結論との間には論理的な因果関係は感じられない。

⑤最も本件意匠に近いと思われる公知意匠を参酌して、要部を決定したこと。

この手法も典型的であるといえる。そして、引用された公知意匠1（図6）、公知意匠2（図7）をもって、「正中線において2つ折り可能となっていること、正中線において額部、眉間部、鼻梁部、上顎部、口部、下顎部を備えること」自体に本件意匠の要部がないことを認定した。そして、本件意匠の要部を右側外形線の具体的形状にあるとした。妥当な判断である。

⑥本件意匠とともに登録されている2件の関連意匠についても考慮されていること。

本件意匠と関連意匠1, 2（図2, 3）とを比

較してみると、首部にかなりの差異がみられる。しかし、特許庁の判断はこれら2件の関連意匠を、本件意匠に類似すると判断している。これら3件の意匠を一見すると、首部の相違から各意匠間を識別することは、この立体フェイスマスクを使用する一般女性（需要者）にとって、それほど無理とは思えない。その一般女性（需要者）が共通の印象を抱く可能性は、低いのではないか。

本件意匠の要部が「顔面右側外形線の具体的な形状にある」という特許庁の専門的な判断があって、はじめて裁判所も本件意匠と関連意匠1、2が類似関係にあるということができたと思われる。

なお、本件判決は「立体フェイスマスクの主目的は顔面を覆うことにあるから、首部は付随的部分である」と判断しているが、特許庁の判断も同じであると思われる。

もっと直截に言えば、一般需要者ならば、これら本件意匠とその関連意匠は非類似と判断するのではないか。さらに、一般需要者ならば、本件意匠と被告意匠についても、首部の違いから異なる印象を抱くのではないか。

特許庁も裁判所も、「需要者」を専門的な判断ができる当業者と見立てて判断したから、前述のような結論に至ったものと思われる。

また、2件の関連意匠の存在は、裁判所が「首部の構成が要部に当たらない」と判断するうえで、一つの根拠になっているともいえるのである。

すなわち、図2及び図3の意匠は、首部の形状において、本件意匠（本意匠）との間に、大幅な違いがあるにもかかわらず、図2及び図3の意匠は、本件意匠の関連意匠として、登録された。この事実は図2及び図3の意匠は本件意匠と類似しているという判断が専門官庁である特許庁によって、なされたことを示している。この判断は「首部の形状は要部に該当しない」

と特許庁が判断したことに外ならない。裁判所はこの判断を根拠の一つとして、首部に要部はないと判断したと推測できる。（2-5-5その2参照）

本件意匠とその関連意匠2件の例に看るように、要部以外の形状等を大幅に変更して関連意匠を登録することによって、出願人の意図する要部を明らかにするとともに、意匠の範囲を大きく解釈するように仕向けることができる。近寄ろうとする競業他社から自社製品を守る有力な手段として関連意匠の利用を強調したい。

#### 4. 「需要者」とはどのような者か

登録意匠とそれ以外の意匠の類否の判断の主体は、最高裁判例（最高裁（三小）昭和49年3月19日判決、可撓伸縮ホース事件）では、「一般需要者」とした。それを受け意匠法第24条第2項は「一般」を消去して、「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」と規定した。

最高裁の示した「一般需要者」とは一体どのような者か。

意匠に係る物品がマグカップだとする。一般需要者といえば、主婦や子供も含まれるであろう。意匠に何の造詣もない主婦や、従来どんなマグカップがこの世の中にあっただのかも詳しくは知らない主婦が、「このマグカップはあのカップに似てるわねえ」といったとする。最高裁判例の趣旨に従えば、両マグカップは意匠法上の類似ということになる。

しかし、需要者をそのように解釈した場合、正確な意匠の類否の判断はできないと思料する。また、そのように判断した判例は少ない。多くの判例は次のように判断するのである。

本件判例もそうであるが、典型的な判例として、東京高判平成10年6月18日自走式クレーン事件の判旨を要約すれば、次の通りである。



すなわち、意匠の類否の判断は、次の手順によりなされる。

- ①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、
- ②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し、
- ③両意匠を全体的に観察した場合、看者に共通の美感を与えるものであるか否かを考慮し、
- ④そして、看者に共通の美感を与える場合には、両意匠は類似とし、美感が共通せず、別異の美感となるときは、両意匠を非類似とする。両意匠間に看られる相違が共通の美感を凌駕するときは、非類似、相違が共通の美感に埋没してしまうときには、類似と判断される。

筆者は実務においては、この判断手法が極めて適切であると確信している。そうすると、正確な類否の判断をするためには、最高裁のいう一般需要者を次のように解釈しなければならない。すなわち、類否の判断をする需要者は、下記①～⑤のような能力を備えている必要がある。

- ①その意匠に係る物品の性質、用途、使用態様を知っていること
- ②登録意匠の出願前に、その意匠の分野において、どのような意匠が全世界において、公知であったかを知っていること
- ③上記①②を考慮しながら、要部認定ができること
- ④対比される意匠が要部において構成態様を共通にしているか否かを判断できること
- ⑤両意匠を全体観察したとき、看者に共通の美感を与えるかどうかを判断できること、そして、美感が共通すれば両意匠を類似であると判断し、両意匠間の差異が共通の美感を凌駕するときは、非類似とする判断ができること

上記が「需要者たる」の要件であるが、この

要件は「需要者」という文言にはふさわしくない。これだけの専門知識に基づいて判断ができるのは、もはや当業者というべきである。しかし、最高裁の判例には「一般需要者」と表されており、意匠に関して素人というニュアンスを含んでいる。

後述のタンブラー事件では需要者を意匠法第3条第2項でいう当業者（その分野の意匠の専門家）と明確に区別し、需要者を意匠に関して「素人」というニュアンスを色濃く出している。「当業者なら類似と判断したかも知れないが、類否の判断は需要者がするのである。その需要者が判断するのであるから非類似である」という判決理由である。

しかし、上記のような需要者の解釈、すなわち、「需要者は当業者」という解釈が許されるのではないかという理由もある。すなわち、まず、第1に最高裁判例が「一般需要者」といったのに対して、意匠法第24条第2項は単に「需要者」と言い換えている。

第2に特許庁の意匠審査基準ではこの需要者について、「取引者を含む」と規定しているのである。ここに判断の主体として、段階的にその意匠の分野における専門家を含ませる方向に近づいているのが、見て取れるのである。専門官庁である特許庁の「素人では類否判断は困難」という考えが働いているように推測できる。

意匠審査基準22. 1. 3. 1「判断主体」においては次のように規定している。すなわち、「意匠の類否判断において、判断主体は、需要者（取引者を含む）であり、物品の取引、流通の実態に応じた適切な者とする。」

新規性の判断時における意匠の類否の判断主体については、条文上は明確に規定されていない。

しかし、意匠法第24条第2項において、「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。」と規定されていることから、新規性の審査における類否の判断主体も、同様に需要者（取引者を含む）とする

とされた。  
この意匠審査基準における「判断主体は、需要者（取引者を含む）であり、物品の取引、流通の実態に応じた適切な者とする。」との記述は、「素人を離れて、当業者に近い者を判断の主体としたい」という特許庁の意向の表れと見たい。特に「物品の取引、流通の実態に応じた適切な者」とは、当業者以外にないのではないか。前記のマグカップの取引における、子供や主婦を「物品の取引、流通の実態に応じた適切な者」といえるとは思えない。むしろ、マグカップの製造者であり、その流通の段階における卸問屋であり、小売店であるというべきである。

判例で「需要者」について、直截に定義をしたものは知らないが、判例に出てくる多くの「需要者」は、概ね上記①～⑤に記載した5つの要件を備えた者である。

## 5. タンブラー事件（東京高裁平成13年5月31日）

### (1) タンブラー事件の概要

「タンブラー事件」においても「需要者」とはどのようなものかを考える上で、興味深い判示がなされている。実務を行う者にとって参考になる判例であるため紹介する。

この判例は意匠法第24条第2項の「需要者」と、同じく第3条第2項の「当業者」を明確に意識して、判断の主体が当業者ならば、専門的立場から類似と判断できるかもしれないが、意匠類否判断の主体が一般需要者なのであるから、これだけの違いがあるのであれば、非類似だと判断した事例である。

事件の概要は次の通りである。すなわち、本事件はタンブラーに関する意匠出願について、特許庁がした拒絶審決の取り消しを求めた審決

取消請求事件である。本願意匠および引用意匠はそれぞれ図8、図9の通りである。

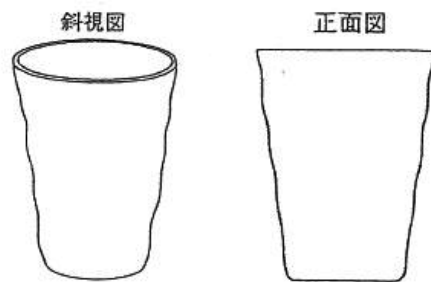


図8

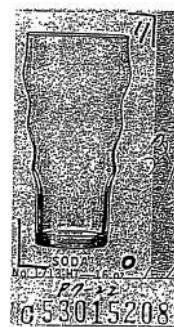


図9

両意匠の差異について、判決は

- ①底面直径と高さの比が本願意匠では1：2であるのに対して、引用意匠では1：3であること
  - ②本願意匠は底面から上面まで略同一傾斜面であるが、引用意匠は下部4分の1が垂直状で、それより上を傾斜面としていること
  - ③本願意匠は開口部が広がっているのに対して、引用意匠の開口部はすぼまっていること
  - ④本願意匠の凸弧面の波形状は小さく緩やかであるのに対して、引用意匠は凸弧面の波形状は大きくはっきりとしていること
- のように認定した。

被告の特許庁はこれらの差異点について、「いずれも特徴という程度には至らないありふれた態様に係るもので、差異として極めて微弱なものというべきであり、凸弧面と凹弧面を交互に複数段形成したという外周面の特徴から生ずる

共通の印象を超えるような異なった印象は、生じない」と主張した。

判決は「当業者を基準として創作容易性の観点から比較する場合においてはともかく、一般需要者を基準としてそれぞれの与える意匠的効果としての印象（美感）の類否の観点から両意匠を比較する場合においては、上記差異点、特に①ないし③の差異点から生ずる印象（美感）の差異は、一般的には、決して小さなものではなく、共通点がこの差異を埋没させてしまうほどに強力な共通の印象（美感）をもたらす力を有するものでない限り、両意匠は全体として異なった印象（美感）をもたらすものというべきである。」としている。

上記差異点①につき、判決は、「被告は両意匠ともそれ自体極めてありふれた構成比率のものであり、意匠としては、その差異を格別評価するまでには至らない、と主張するが、たとえそれ自体極めてありふれた構成比率のもの同士であっても、構成比率が大きく異なれば、見る者に与える印象（美感）が異なることは十分あり得ることである。ありふれたものからはありふれた印象（美感）しか生じないとしても、ありふれた印象（美感）は皆同じであって、その間に差異はない、ということにはならないのである。」と断じた。

## (2) タンブラー事件における類似判断

この判決から感ずることは、確かに最高裁のいう一般需要者を判断の主体として登場させて、「ありふれたものからはありふれた印象（美感）しか生じないとしても、ありふれた印象（美感）は皆同じであって、その間に差異はない、ということにはならないのである。」としたこの判断は、まさに従来公知の意匠についてはほとんど知識のない主婦がマグカップを売る店に来て、「このマグカップとあのマグカップは違うわねえ」といったときの判断とよく似ている。

すなわち、比較される両意匠に、かなりの差異があって、一見して、共通の印象を抱くことはないと思われるようなときには、公知意匠等参酌することなく、非類似と判断する手法である。

上記タンブラー事件では、複数の違いがあり、ぱっと見て共通の印象を与えないのであれば、それを非類似と判断しようという考え方に近いものと思われる。

しかし、この判決にも「従来意匠を参照すべき」との痕跡は見える。すなわち、「共通点がこの差異を埋没させてしまうほどに強力な共通の印象（美感）をもたらす力を有するものでない限り、両意匠は全体として異なった印象（美感）をもたらすものというべきである。」と述べ、さらに、「当業者を基準として創作性の観点から比較する場合ではなく、一般需要者を基準として美感の類否の観点から比較する場合に、被告の主張するように強力な力を有すると認めさせる資料は、本件全証拠を検討してみても見出すことができず、その他、両意匠の前記共通点が上記力を有することは、本件全証拠を検討してみても認めることはできない。」と判示している。

すなわち、判示事項からは、被告が強力な資料を証拠として提示できたならば、本件意匠のタンブラーと、引用意匠のタンブラーを類似と認める場合もあり得るという趣旨に解釈できる。

ここで被告（特許庁）の証明すべきことは、そして、強力な資料とは、タンブラーにおいて、前記①～③の構成はありふれたものであることを、証拠をもって示すこと、そして、④の波形形状については、極めてその公知例が少ないこと、例えば、引例以外に公知例はないことの2点の証明であると思われる。

そうすれば、両意匠の要部はタンブラー側面の波形形状であることが分かる。

さらに、①～③の構成はありふれたものであって、需要者の関心を示さない構成であるから、波形状に重きを置き、その他の構成は比重を軽くして、全体観察をすれば、両意匠は類似するという理論構築が可能である。

なお、本件タンブラー事件では原告の主張も、全く従来意匠についての主張はないし、被告の特許庁も従来意匠を具体的に引用しての主張はない。

タンブラーの側面に形成された波型形状が従来あったかどうか、非常に重要である。特許庁は反論するのに、従来そのような波型のタンブラーはありふれたものでなかったことを、証拠をもって主張すべきであった。側面波型のタンブラーがなかったため、この形状が要部である。従って、この波型に大きな比重を置いて判断し、その他の相違は微差になると主張すれば、裁判所に対する説得も容易であったはずである。

原告側からは、同様に側面波型にしたタンブラーは、従来、ありふれたものであることを具体的証拠をもって立証し、そこには意匠の要部はないから具体的形状の違いが、要部に当たると主張すれば、非類似の結論は容易に出せるのである。

### (3) タンブラー事件から学ぶこと

原告は単に本件登録意匠と引用意匠のみを比較して、あそこが違う、ここが違うと4つもの相違する構成を主張し、裁判所もそれに乗っかって沢山違うから、需要者（当業者ではない）が看れば、非類似だと判断した。この意匠は登録されたが、違うと主張した構成①～④はすべて特徴となり、禁反言の法則により、極めて範囲の小さな意匠権となるおそれもある。単に登録されたというだけで、類似のタンブラーが出現しても、どれか1つの特徴が欠けていれば、他の構成は全く同じでも、非類似とみなされる

可能性があり、そうなれば、有効な意匠権とはいえなくなる。

例えば、原告意匠と同じ構成であって、開口部が（飲み口のところ）だけが異なり、内側へすぼまった形状となっているタンブラーが出現しても、原告意匠では差止めはできないおそれもあるのである。特に拒絶理由に対する意見書を作成する場合に陥りやすい盲点である。

このタンブラー事件から、実務家が学ぶべきことは、一般的な判例や、意匠審査基準の考え方で判断した場合に、類似と判断されやすいケースについて、このタンブラー事件と同じ考え方で、需要者を素人に近い存在とみなして類否の判断を進めれば、非類似と判断しやすいという点である。通常、差異点を多数挙げて、「こんなに違うのだから非類似だ。」というやり方になる。

## 6. 審査と侵害訴訟における類似判断手法の違いはあるか

次に、特許庁での審査における類否判断基準についても述べておきたい。

意匠法第24条第2項は、登録意匠とそれ以外の意匠の類否について規定しているが、特許庁の意匠審査基準においても、出願の審査における類否の判断が「需要者の視覚を通じて起こさせる美感による」ことを鮮明にしている。

意匠に関する侵害訴訟においては、まさに「登録意匠」と「それ以外の意匠」の類否の判断であるから、意匠法第24条第2項の判断手法で判断されることになるが、審査においても、同じ考え方で類否の判断がなされることとなっているといえる。敢えて異なる手法を取らなければならないという論拠はない。

しかし、以下に概略を示す意匠審査基準では、必ず従来意匠を引合いに出したうえで、要部を決定し、基本的構成態様と具体的構成態様を評価し、全体を見て総合判断することとなっている。

る。非常に専門的な判断だといえる。「需要者」という文言の持つ「素人」というニュアンスとは程遠く、専門的な知識を有する当業者の意味合いを持つといえる。

このように理論上、審査と訴訟における意匠類否の判断に差異はないといえる。しかし、意匠出願の審査は審査基準に則って行われるので、判断の主体である「需要者」は、当業者に限りなく近いと解釈できる。

訴訟においても多くの判例は、意匠審査基準と同様な判断を行っている。本判決においても、「意匠に係る物品の性質、用途、使用態様、さらには公知意匠にない新規な創作部分の存否等を参酌して、需要者の注意が惹き付けられる部分を要部として把握した上で、両意匠が要部において構成態様を共通にするか否かを中心に観察し、全体として美感を共通にするか否かを判断すべきである。」のように、判断の手法について判示している。

しかし、意匠法第3条第2項の「当業者」と、第24条第2項の「需要者」を明確に区別している事件がある。前述のタンブラー事件である。

以下、「意匠審査基準22.1.3.1意匠の類否判断」の概要を記す。

### (1) 判断の主体について

意匠法第24条第2項を受けて、判断の主体を需要者（取引者を含む）としている。そして、意匠創作に係る創作者の主観的な視点を排し、需要者（取引者を含む）が観察した場合の客観的な印象をもって判断すると註を付けている。しかしながら「需要者」については、「取引者を含む」とするだけで、何ら規定されていない。法が「需要者」とのみ規定しているのに対して、意匠審査基準では需要者（取引者を含む）とした。これは「需要者」という文言の持つ、素人（当業者ではない）というニュアンスを少しで

も当業者側へ近づけたかったものと思われる。

以下に審査基準における類否の判断手法の一部を掲載しておく。ここで述べられる判断の手法は、専門的な知識を要するものであって、最高裁がいう「一般需要者」とは程遠い「当業者」の手法であると思われる。

### (2) 類否判断の観点

次の観点で順に行われる

(ア) 対比する両意匠に係る物品の認定及び類否判断

(イ) 対比する両意匠の形態の認定

(ウ) 形態の共通点及び差異点の認定

(エ) 形態の共通点及び差異点の個別評価

(オ) 意匠全体としての類否判断

### (3) (オ) 意匠全体としての類否判断

個別評価に基づき、意匠全体として両意匠のすべての共通点及び差異点を総合的に観察して、需要者の観点に立ち、異なる美感を起こさせるか否かを判断する。この場合組み合わせによる特徴にも留意する。

a) いくつかの共通点及び差異点について、それらが総合判断にどのような影響を及ぼすかは、互いに影響し合い相対的となる。大きな特徴が2つあったとすれば、両者は影響し合い全体に及ぼす影響は小さくなる。

b) 意匠が類似と判断されるためには、少なくとも基本的構成態様は共通である必要がある。しかし、基本的構成態様が共通でなくても、両意匠の基本的構成態様がともにありふれたものであるときは、具体的構成態様の特徴が共通すれば類似と判断されることがある。

公知又は周知の形態の寄せ集めであっても、組み合わせが新規であるときはその組み合わせは評価される。

c) 公知の形態は新規な形態と比較すれば、類否の判断に与える影響は小さい。公知の形態だ

からといって、単純に除外して判断しない。

d) 色彩はそれが模様を構成しない単一色の場合、創作というより単なる選択に過ぎないので、色彩のみの変更は注意を引きにくい。

e) 同一物品の既存の判断事例がある場合、同じ判断となる。しかし、厳密に同じというケースは少なく、共通点、差異点の評価が全体に及ぼす影響は常に同じではないし、先行意匠は日々累積されるので、それらとの対比に基づく評価は常に同じではない。従って、既存の類否判断を別の事例に単純に適用しない。

## 7. 需要者（3条1項）と当業者（3条2項）の判断の主体の違いを生かした出願戦略と訴訟戦略

これまで述べてきたように「需要者」を当業者に近い専門家と解釈すべき場面と、「需要者」を素人に近い者と解釈すべき場面とが併存している。そこで実務においては、これらの場面に応じて、以下のように対応を使い分けるべきであろう。

### (1) 「需要者」を当業者に近い専門家と解釈すべき場面

意匠権者として、侵害者を攻める場合には、「需要者」を当業者に近い専門家と解釈をして実務を遂行するのがよい。この考え方は、意匠法第24条第2項の「需要者」を同じく第3条第2項の「当業者」に近い者と解釈するやり方である。

最近の多くの判決は以下の判決理由を踏襲している。

すなわち、本件「立体フェイスマスク事件」の判決も同じであるが、「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、さらには、公知意匠にない新規な創作部分の存否等も参酌して、取引者、

需要者の注意を最も惹きやすい部分を要部として把握し、両意匠が要部において構成態様を共通にするか否かを中心に観察して両意匠が全体として、美感を共通にするか否かを判断すべきである（大阪地裁平成13年2月20日判決、乗用自動車事件）」とする判決理由である。

この考え方は、需要者を当業者に近い、専門家と解釈して類否を判断しようとするものである。意匠審査基準も同じ考え方を採用している。

上記判決では「需要者」をして、公知例についてある程度の知識を有し、その公知例まで参酌して判断できる高度専門的な判断力の持ち主であるとしている。このような判断は、意匠の範囲を大きく解釈するには、まことに都合がよい。

もちろん、きわめて近似した先行意匠が存在する場合にまで、広い解釈を促すことはできない。しかし、需要者を当業者に近い専門家と見立てた場合、登録意匠がユニークな意匠で、近似した先行意匠が存在しないときには、基本的構成態様の共通性に大きく比重を置き、具体的構成態様にはごく小さく比重を置いて判断できる。従って、細部の違いにとらわれることなく、意匠の類似範囲は広く解釈できる。侵害を認めやすい方向であると思われる。

### (2) 需要者を素人に近い者と解釈すべき場面

反対に需要者を素人に近い者と解釈するならば、主として両意匠の違いに着目して、違う個所の数の多さ少なさで、類否を判断することができる。主張としては、「類否の判断は専門的な知識を有する当業者が判断するのではない。需要者が判断するのだ。だから、これだけ違えば、識別可能であり、共通の印象を抱くことはありえないから、両意匠は非類似だ。」となる。すなわち、このように需要者を素人に近い者と解釈すると、類否の判断に際して、具体的構成態様の違いが重く見られることが多く、侵害が

成立しにくい。(東京高裁平成13年5月31日判決, タンブラー事件, 本稿5. を参照)

実際には, 審決取消訴訟や侵害訴訟において, さらには, 審判請求理由や, 意見書の理由においても, この論法で非類似を論ずる実務を非常に多く目にする。

たとえば意見書において, 出願意匠と引用意匠を比較して, あそこが違うここが違うと, 差異点をできる限り多く指摘して, 「こんなに違う構成があるのだから非類似だ」と主張する論法である。

### (3) まとめ

以上述べたように, 攻撃側になるときは, 「需要者」を当業者に近い専門家と解釈し, 多くの判例や意匠審査基準における需要者と同様に扱うのがよい。

反対に防御側に立ったときには, 「需要者」を, 意匠に関して素人に近い者と解釈するのがよい。

両意匠を対比して違いをできる限り多く指摘し, 「こんなに違うのだから, 非類似だ。当業者ならまだしも, 需要者が共通の美感を抱くことはありえない。」と主張するのである。物品分野にもよるが, 結構成功の可能性がある」と筆者は感じている。

しかし, 審査や不服審判等においてこの手法を採ると, 違うと主張した構成はすべて, 特徴と捉えられる可能性がある。取得した意匠の範囲は, 禁反言の法則により, 小さくなってしまのおそれがある。侵害を免れるときのみを使用すべき手法である。

## 8. 意匠管理実務への応用

以下, デザイナーや知的財産部員への警鐘の意味を込めて, 実務上の留意点を挙げてみたい。

(1) 本判決の意匠に関する類否の判断手法は, 前述のように妥当なものといえる。ただ, 知財

部員であれば, この手法を理解し実務に生かすことができると思われるが, 現場で活躍するデザイナーや製品設計者に対しても, この手法を十分理解したうえで, デザインや設計の仕事をするということは容易ではない。

現場でデザインや設計が進んでしまい, ほとんど市場に出るばかりの段階になってから, 知財部門に相談があったとする。調査をしてみたら, 他人の意匠権に抵触する可能性が高いことが分かった。こんなときの損害は計り知れない。

本判決からわかるように, さらに, 意匠審査基準からもわかるように, 意匠の類否は物品の性質, 用途, 使用態様, さらには, 公知の意匠も参酌して, その意匠の要部を認定し, 需要者の立場に立って, 全体の美感が共通するかどうかで決めなければならない。もちろん, このような類否判断の手法について, 現場に対する教育の努力を継続する必要がある。しかし, 現場において的確な判断ができるようにすることは簡単ではない。

意匠実務を戦略的に遂行するに当たって, どのような対策が考えられるか。筆者は有効な対策を練るに当たって, 次の諸点に留意するとともにその周知を図り, 意匠管理を徹底すべきと考える。

いくつかのポイントを挙げる。

①製品設計, デザイン開発は, その現場の担当者にも先行意匠調査に関わってもらい, その結果を生かして行うこと。特に登録済みの意匠公報のチェックは, 知財部だけの仕事としてはならない。

②意匠の類否の判断能力を高めること。特に意匠審査基準, 判例, 審査例の教育を継続して行い, 現場における意匠類否判断の専門性を高めること。意匠を論ずるとき, 常に類否の判断がついて回るからである。現場において類否判断の結論が出たならば, 必ず知財部の方へ連絡させ, その妥当性について確認を取らせるように

すること。

③拒絶理由が通知されたとき（特に先登録意匠を引用して新規性が欠如するとされたとき）にも、周辺意匠調査を行い、審査官の意向を理解した上で、それを打ち砕く資料を見つけ、必要十分な範囲に絞って反論すること。

出願意匠と引用意匠を比較すれば、複数の差異点が見つかるケースが殆どであろうが、それらを全て意見書で指摘した場合、登録となったとしても、包袋禁反言により空虚な権利となるおそれがある。

周辺意匠調査を行うことで、複数ある差異点のうち、どの部分が意匠上の要部となるかを検討し、意見書においては的を絞った反論を行うのが肝要である。

拒絶対応においては、デザイン、開発部門の意見を聴くことが少なからずあると思われるため、こうした認識を両者が共有しておくのが望ましい。

(2) さらに、本判決と直接関係するものではないが、企業において、より戦略的に意匠制度を活用するためのポイントを以下に列挙しておく。

④意匠出願の重要性を周知させ、特許と同じように出願できる体制を整備すること。意匠により機能的な物品も保護可能であること。単に購買動機につながるいいデザインのみが保護の対象ではない。アイデアが形状にあるのならば、意匠も出願すべきである。現在、日本特許庁では意匠が出願されてからファーストアクションまで平均6.3か月（2か月で登録査定というケースもある）、特許は20.1か月である<sup>1)</sup>。特許が通るまでの繋ぎとしても利用価値は高い。

⑤特許と意匠を同時に出願したならば、意匠の方が存続期間の終期は後になること。特許の存続期間は出願から20年、意匠は登録から20年だ

からである。

⑥意匠権に基づく侵害事件による紛争は起こりにくく、解決が早いこと。図面や写真で権利があらわされているので、特許請求の範囲が文章であらわされているのと比較すると、理解しやすいからである。

⑦関連意匠、特徴記載、そして、部分意匠を利用して、特許顔負けの権利範囲の広い意匠権取得が可能であることを開発の現場に教育すること。ユニークな意匠（アイデア）が開発されたとき、1件の意匠出願では有効な保護はできない。部品から製品まで、関連意匠、特徴記載、部分意匠、部品意匠を重層的に出願し、手厚い保護をすべきである。「意匠は権利範囲が狭く、少し変更すれば権利範囲外となる」との考え方がまかり通っている。この考え方を払拭すべきである。権利範囲の広い登録例は多い。

⑧特許出願に意匠への変更を意識した図面を表しておき、意匠へ分割、変更する手続きも有効であること。競合他社の動向を見ながら、有効な意匠権を取得する道がある。

## 9. 結 び

以上、本件判例について、実務者の観点からの見解を述べた。「需要者を当業者と解釈せよ」等、いささか私見を前面に打ち出した論調に終始したが、本稿は学術的な観点ではなく、実務上「需要者」をどのように解釈すればよいかという観点から筆者の考え方を述べた。実務上指針としては、十分役立つものと確信している。

### 注 記

- 1) 2013年8月特許庁発行の特許行政年次報告書2013年版より（登録査定まで2か月は筆者事務所実績）

（原稿受領日 2013年9月25日）