

特許法及び意匠法における ダブル・パテント禁止概念の変容

－ 抵触排除から同一思想排除へ－

特許庁 審査第三部 上席総括審査官 加藤 幹

要 約

権利の抵触との関係に着目して特許法 39 条及び意匠法 9 条の規定について検討した。そして、特許法においては選択発明の特許性を認めることを契機として、意匠法においては部分意匠制度の導入を契機として、特許法 39 条及び意匠法 9 条の規定の趣旨（ダブル・パテント禁止概念）が抵触排除から同一思想排除へと変容したことを明らかにするとともに、通説に反し後願登録全体意匠そのものの実施が先願登録全体意匠に係る意匠権の利用関係によらない侵害となり得る状況となっていることなどを指摘した。

また、この変容の実質的原因は創作活動の活性化にあり、法的根拠は旧特許法 8 条についての昭和 50 年最高裁判決にあることを指摘するとともに、立法当初想定されていなかった権利の抵触をも考慮した抵触関係の整理など、ダブル・パテント禁止概念の変容に関連するいくつかの論点について検討した。

目次

1. はじめに
2. 立法当初想定されていた特許権同士、意匠権同士の抵触排除
 2. 1 権利の抵触の意義
 2. 2 意匠権（等）の存続期間満了後の通常実施権
 2. 3 先後願の規定と権利が抵触する場合を規律する規定との関係
 2. 4 小括
3. 特許法 39 条の規定の趣旨の変容
 3. 1 特許法 39 条の規定による特許権同士の抵触排除
 3. 2 選択発明への特許付与
 3. 3 選択発明への特許付与の影響
 3. 4 特許法 39 条の解釈に関連する最高裁判決の出現
 3. 5 小括
4. 意匠法 9 条の規定の趣旨の変容
 4. 1 意匠法 9 条の規定による登録意匠同士の類似排除
 4. 2 部分意匠制度の導入
 4. 3 先願部分意匠の後願排除効
 4. 4 登録部分意匠の範囲
 4. 5 小括
5. 無体財産権法におけるパラダイム・シフトとそれに関連するいくつかの論点
 5. 1 創作活動の活性化による無体財産権法におけるパラダイム・シフト
 5. 2 抵触関係のあるべき整理
 5. 3 抵触関係のあるべき整理の実現可能性
 5. 4 デザイン思想同一論、利用関係による意匠権侵害
6. おわりに

1. はじめに

特許法 72 条は、特許権が他人の意匠権等と抵触する場合についてのみ規定し、特許権が他人の特許権と抵触す

る場合すなわち特許発明の実施が他人の特許権を侵害することとなる場合については規定していない。これは、立法当初、「特許権と特許権…については相互に抵触する場合は拒絶される」⁽¹⁾と想定されていたからである。

特許法を俯瞰したとき、このような抵触を排除する役割を担うのが、同一の発明については最先の出願人のみがその発明について特許を受けることができる旨を定める特許法 39 条の規定であることは明らかである。

しかし現在では、特許発明の実施はもとより⁽²⁾、特許明細書に記載された実施例そのものの実施すら⁽³⁾他人の特許権を侵害することとなる場合があることは当然であるとされている。

意匠法についても事情は同様である。意匠法 9 条は同一又は類似の意匠については最先の出願人のみはその意匠について意匠登録を受けることができる旨を定める。そして同法 26 条は意匠権が他人の特許権等と抵触する場合や意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分が他人の意匠権と抵触する場合についてのみ規定し、意匠権のうち登録意匠に係る部分が他人の意匠権と抵触する場合すなわち登録意匠そのものの実施が他人の意匠権を侵害することとなる場合については規定していない。

しかし現在では、登録意匠そのものの実施が、他人の登録意匠と利用関係にあることを理由とするのではなくそれに類似することを理由として、その他人の登録意匠に係る意匠権を侵害することとなる場合があるとされている⁽⁴⁾。

これらのことは、現在の特許法 39 条及び意匠法 9 条の各規定が権利の抵触を排除するという立法当初想定されていた役割を果たしていないことを意味する。そこで本稿では、権利の抵触との関係に着目して特許法 39 条及び意匠法 9 条の規定について検討する。

なお、本稿は個人の学術的な研究の成果を表すものであり、筆者が所属する機関の見解を表すものではない。

2. 立法当初想定されていた特許権同士、意匠権同士の抵触排除

2. 1 権利の抵触の意義

権利の抵触については、抽象的には例えば「権利自体は抵触するにあらずと雖も、何れも物品の製作、使用、販売、拡布を為すの効力を發揮するに帰することあるべきを以て、此の効力、内容に於て、互いに相抵触することある」⁽⁵⁾という説明や「権利が複数存在するときに、その保護対象がいわば物理的に同一であることを権利の抵触という」⁽⁶⁾という説明がされている。また、具体的には例えば「自動車のタイヤに凹凸を附することがタイヤの磨消を少くするということが特許権の対象となり得る場合において、同じ凹凸を附することが視覚にうったえ美感をおこさせるときは意匠権の対象ともなる」⁽⁷⁾という説明がされている。

2. 2 意匠権（等）の存続期間満了後の通常実施権

特許法 81 条は、先願意匠権が後願特許権と抵触する場合において、先願意匠権の存続期間が満了したときは、先願意匠権の意匠権者であった者は後願特許権の存在にかかわらず先願意匠権に係る意匠を実施することができる旨を規定する。

この規定は「特許権と意匠権が抵触する場合であっても、意匠登録出願が特許出願より先であるか又は同日の場合は、意匠権者は特許権者から制約を受けることなく自由に自己の登録意匠を実施することができる」ことを前提とし⁽⁸⁾、「その意匠権の存続期間が満了し、しかも特許権がなお存続しているときは、意匠権者は自己の意匠を実施することができなくなる。それではあまりに不合理である」⁽⁹⁾ということから設けられたものである。また、意匠法 31 条 2 項は先願特許権が後願意匠権と抵触する場合について同様に規定する。

一方、先願特許権が後願特許権と抵触する場合や先願意匠権のうち登録意匠に係る部分が後願意匠権と抵触する場合についてはこのような規定は存在しない。

しかし、先願意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分が後願意匠権と抵触する場合についての同様の規定として意匠法 31 条 1 項がある。この場合について規定されているのは、「二つの登録意匠の類似範囲が重なり合う場合」があり、先願意匠権者は「自己の登録意匠に類似する意匠については他人の登録意匠と類似する場合でも実施をすることができる」⁽¹⁰⁾ことを前提に、先願意匠権者のその地位を先願意匠権の存続期間の満了後も維持するためである。

2. 3 先後願の規定と権利が抵触する場合を規律する規定との関係

特許法 39 条に相当する旧特許法（大正 10 年法。以下同じ。）8 条においては特許出願と実用新案登録出願とが先後する場合について何ら規定されていなかった一方で、特許法 72 条に相当する旧特許法 35 条 3 項において特許権と実用新案権とが抵触する場合について規定されていた。これに対し、特許法 39 条において特許出願と実用新案登録出願とが先後する場合について規定されている一方で、特許法 72 条においては特許権と実用新案権とが抵触する場合について何ら規定されていない。

そして、特許法 39 条において特許出願と実用新案登録出願とが先後する場合について規定されているのは、「実用新案権の対象が「型」ではなく特許権の対象と同じように技術的思想そのものであるとしたことに基づくものである」⁽¹¹⁾とされている。また、特許法 72 条において特許権と実用新案権とが抵触する場合について何ら規定されていないのは、「特許権と実用新案権については相互に抵触する場合は拒絶される」⁽¹²⁾からであるとされている。現行法制定の際の議論においても、特許出願と実用新案登録出願とが先後する場合について規定することに「伴い」特許権と実用新案権とが抵触する場合についての規定を削除するとされていた⁽¹³⁾。

同様に、旧特許法 38 条 2 項において規定されていた実用新案権の存続期間満了後の通常実施権は、現行特許法においては「特許出願と実用新案登録出願の先後願を審査するので…必要性がなくなった」⁽¹⁴⁾として規定されていない。

これらのことは、立法当初先後願の規定と権利が抵触する場合を規律する規定とが表裏一体の関係にあるとされていたことを示すものである。

2. 4 小括

冒頭で指摘した特許法 72 条及び意匠法 26 条の規定のほか以上の諸点から、発明については二つの特許発明の技術的範囲（特許法 70 条）が重なり合うことはなく、意匠については二つの登録意匠の範囲（意匠法 24 条）が重なり合うことはあるものの登録意匠そのものが他の登録意匠の範囲内に存在することはなく、そしてそれらは特許法 39 条又は意匠法 9 条の規定により実現されると理解されていたといえる。これが立法当初想定されていた特許法 39 条の規定による特許権同士の抵触排除、意匠法 9 条の規定による意匠権同士の抵触排除である。

3. 特許法 39 条の規定の趣旨の変容

3. 1 特許法 39 条の規定による特許権同士の抵触排除

特許法 39 条の規定についての裁判例としては、「特許法第 39 条第 1 項の立法趣旨が重複特許の排除にあることに照らせば、二個の発明が別発明であるとするためには、両発明の異なることが客観的に識別されうるものでなければならないことが明らかであるから、発明の同一性の有無を判断する基準は右の観点からこれを選ばなければならない。そうだとすると、発明の構成は発明を客観的に表現したものであるから、これを基準として発明の同一性の有無を定めることができる。すなわち、両発明の構成が全面的に一致し、または…部分的に抵触する場合は、構成の面から客観的に両発明を別個のものと識別することはできないのであるから、両者は同一発明であり、また両発明の構成が異なり互いに抵触しない場合は、これによつて両発明の異なることを客観的に識別することができるから、両発明は別発明である」と説示した上で、当てはめで「両発明は、赤身の魚の切身に、死後硬直終了前に縮合リン酸塩処理を行う範囲において互いに抵触する」として両発明は同一発明であるとしたものがある⁽¹⁵⁾。

また、学説としては、「二重特許の禁止の原則は、特許制度の目的から導かれる当然の要請である。…特許法 39 条…はこの二重特許の禁止を規定するものである」として「後願が先行特許の利用発明である場合を除いては、同時に二個の特許発明を侵害する、ということは生じてはならない」⁽¹⁶⁾としたものがある。

さらに、特許庁の運用としても、特許庁長官が特許法 39 条に相当する旧特許法 8 条の規定の適用について「発明の異同は、発明構成要件の異同に基づいて判断すべきものであって、発明構成要件からみて本件発明が引用発明に包含されるものであることは明らかであるから、両者は同一発明といわざるをえない。…本件発明の有効成分である化合物が…引用発明の一般式に包含される物質である以上…引用発明の技術的範囲に属するのである。本件発

明の組成物を単に殺草剤として使用する場合を考えるならば、それが殺菌、殺虫および殺ダニ作用を同時に呈するとしても、発明にかかる「物」を使用する行為としては、これを引用発明の実施と区別することはできない」と主張した事例⁽¹⁷⁾がある。

このように、裁判例、学説、特許庁の運用のいずれにおいても、特許法 39 条の規定により特許権同士の抵触が排除されるという立法当初の想定に沿う考え方が存在した。

3. 2 選択発明への特許付与

選択発明とは、「構成要件の中の全部又は一部が上位概念で表現された先行発明に対し、その上位概念に包含される下位概念で表現された発明であって、先行発明が記載された刊行物中に具体的に開示されていないものを構成要件として選択した発明」をいう。そして、「この発明が先行発明を記載した刊行物に開示されていない顕著な効果…を奏する場合には先行発明とは独立した別個の発明として特許性を認めるのが相当である」とされる⁽¹⁸⁾。

我が国における選択発明への特許付与の嚆矢とされる裁判例⁽¹⁹⁾に係る訴訟において、被告たる特許庁長官は「既知のそれと全く同じ目的…についての独占権を要求することは、既に公表され公衆の所有となっているものを奪わんとするに等しく…これを特許することは立法の趣旨に反する。…本件出願の発明を特許するときは、実質上二重特許となるおそれがある。換言すれば両者は発明思想として区別できないものと考えられる。…もしこのような例示されていないものは、先願の範囲に含まれず、当業者が類推できないとして、後願者に特許を与えるような解釈運用をしたならば、特許制度の混乱を来し、一般の特許関係者は特許庁の審査に全く信頼をおけなくなるであらう」と主張した。これに対し裁判所は、「本件出願の発明…を特許しても二重特許となるおそれがあるものとは解されないばかりでなく、本件出願の発明の殺虫剤が含有する化合物は…引用特許明細書に一般式で示された上位概念のうちに包含されるものではあるけれども、該明細書のうちには具体的に明記せられず、かつ本件発明の殺虫剤は、該明細書の全然言及しなかった独立の技術的課題を解決した別個の発明と解すべきものであるから…同一発明に対する二重特許のおそれがあるものとは、この点からもいわれない」と説示してこの主張を排斥し選択発明の特許性を認めた。

そしてこれ以降、多くの選択発明が特許されるようになり、そのことが定着していった。

3. 3 選択発明への特許付与の影響

選択発明への特許付与の嚆矢とされる裁判例が現れた直後、「最近、技術開発が年とともに盛んになり、研究の重複にともなつて、いわゆる先後願の関係にある出願が著しく増加してきた」ということを背景に、特許庁において発明の同一性の判断基準の作成が開始され、約 2 年後にとりまとめられた。その基準は、概括的には「発明の同一性の判断は技術的思想の同一性を判断することにより行わなければならない」としつつも「二重特許を排除することもまた特許法の本質からみて必要であるので、発明の同一性の判断は技術的思想の同一性のみでなく二重特許を排除するという観点からもなされなければならない」というものであった⁽²⁰⁾。そして具体的には、①出願発明と先願発明とが実質的に同一である場合、②出願発明中に先願発明が、そして先願発明中に後願発明が、ともに内在することが客観的に明らかである場合、③出願発明と先願発明とに共通する実施例がそれぞれの明細書中に記載されている場合（いわゆる実施例同一の場合）、には両発明は同一であるとされた⁽²¹⁾。

この特許庁の運用は選択発明を特許することを許容するものであったが⁽²²⁾、この運用に対しては「同一発明の範囲を拡げて…容易に推考できる程度のものをも同一の中に含ましめたもの」⁽²³⁾という批判や「このような判断が許されるなら、総ての改良発明は特許され得ないことになる」⁽²⁴⁾という批判があった。

一方、学界においては、「選択発明が問題とされるのは、後願に係る発明が上位概念としてではあるが先願明細書又は公知文献に記載してあるにもかかわらず、特許性が肯定されるからであろう」⁽²⁵⁾という指摘がされ、穴あき説や専用権と排他権との優劣が盛んに論じられるようになった。

裁判例としては、「先行発明には具体的には開示されていない選択肢を選び出し、これを結合することにより先行発明では豫期できなかった特段の効果を奏する発明に特許を与えることは、発明を奨励し、産業の発達に寄与す

ることを目的とする特許法の精神に合致するから、形式的に二重特許になる場合であっても、右のような選択発明に特許を与えることを否定すべき理由はない」と説示するものも後年になって現れた⁽²⁶⁾。

3. 4 特許法 39 条の解釈に関連する最高裁判決の出現

選択発明が特許されることが定着したと評価されるようになってからしばらくの後⁽²⁷⁾、特許法 39 条に相当する旧特許法 8 条について「本願発明のものは…引用発明を拡張したものであり、したがって、両発明を…同一発明とみることはできない…。所論は…本願発明は引用発明を全く包含するものとなる、と…するけれども…引用発明と本願発明とは発明の構成要件を異にするものであり、ただその実施の態様において互に重複する場合がありますにすぎない…本件においては、引用発明のものは必ず主搬送波を用いるものであるのに、本願発明のものは必ずしも主搬送波を必要としないものであって、その点において両発明がその構成要件を異にするのであるが、このように、先願発明に付された限定を不必要とする点において後願発明に別個の技術的思想を見出しうる場合にあっては、本願発明のものが主搬送波を使用したような場合を考えれば、両発明は常にその実施の態様において重複する場合がありますこととなるけれども、もとより、そのゆえに両発明が同一であるということになるものでもなく、また、旧特許法（大正 10 年法律第 96 号）8 条が、そのような場合にまで、実施の態様において重複する部分を除外しない以上同一発明として後願を拒絶すべきものとする趣旨の規定であると解することもできない⁽²⁸⁾と説示する最高裁判決（以下「昭和 50 年最高裁判決」という。）が現れた。

昭和 50 年最高裁判決は旧特許法 8 条についてのものではあるが、その判旨は特許法 39 条にも妥当すると解するのが自然である。そして特許庁の運用上も、実施例同一という考え方が後年明示的に放棄されるなど、特許法 39 条の規定の適用において出願発明の先願発明との技術的思想の同一性のみが判断されるようになった⁽²⁹⁾。

3. 5 小括

特許法 39 条の規定は特許権同士の抵触を排除するためのものであるという立法当初の考え方は、裁判例、学説及び特許庁の運用のいずれからも支持されていた。一方、選択発明の特許性を認めることは特許権同士の抵触を認めることにほかならない。したがって、このことは立法当初想定され関係者に支持されていた特許法 39 条の規定の役割を放棄するという極めて大きな変革であった。

しかし、そうであるにもかかわらず選択発明が特許されることが定着した。その理由は、「最近、技術開発が年とともに盛んになり…先後願の関係にある出願が著しく増加してきた⁽³⁰⁾という特許庁の認識や、「特許発明相互の関係が利用関係としてクローズ・アップされたのは戦後のことに属する…このことは、戦後における技術の発展が急速であったこと、及び大戦の結果立ち遅れていたわが国の技術水準が、外国からの技術導入によって高められ、導入された技術を基礎としてこれを改良しうるまでにいたったことによるものであり、基本発明と改良発明の関係を明らかにすることが迫られたからである⁽³¹⁾という学説の指摘、国際工業所有権保護協会の委員会における「本委員会は、発明活動を奨励せんがためには、先行技術の開示を広く許し、その結果その広く開示された領域内でその後の発明活動を不当にしめ出してしまうようなことは妥当なことではないと考えた。総括的発明においては、具体的開示から合理的に予見されうる結果に関して広いクレームが認められるべきであるということは、正しいと認められる。先行開示事項の範囲内にも、認識していなかった何か有用な特性が存在する可能性もあるから、そのような特性の発見にむけてさらに努力を奨励することが望ましい。本委員会は、そのような一層の発明活動を奨励する上で、選択発明の保護が必要であると認定した⁽³²⁾というとりまとめなどから看取できるように、技術が進歩し改良発明が多くされるようになり、改良発明の一類型である選択発明を「発明を奨励」（特許法 1 条）するという特許法の目的に照らし適切に評価することを迫られるようになったからである⁽³³⁾。

そして、選択発明が特許されることが定着することと並行して、特許庁の運用として特許法 39 条の規定により特許権同士の抵触が排除されるという考え方を維持しつつ選択発明の特許性も認めるいわば便宜的な取扱いが導入されたが、この運用に対しては批判もあった。また、学界においては選択発明の特許性や特許権同士の抵触を整合的に説明しようとする動きが盛んになった。

その後、昭和 50 年最高裁判決により、特許法 39 条の規定は特許権同士の抵触を排除するものではなく技術的思想を同じくする複数の発明に複数の特許が与えられることを排除するものであるとされた。そして、特許庁の運用上も同条の規定の適用において技術的思想の同一性のみが判断されるようになった。

こうして特許法 39 条の規定は立法当初想定されていた特許権同士の抵触排除という役割を喪失した⁽³⁴⁾。

4. 意匠法 9 条の規定の趣旨の変容

4. 1 意匠法 9 条の規定による登録意匠同士の類似排除

意匠法 9 条の規定と意匠権同士の抵触（登録意匠同士の類似）との関係については、「他人の登録意匠と同一または類似の意匠が重複登録されて権利の抵触が生ずることは、先願主義（9 条）の下では法的にあり得ない」⁽³⁵⁾とする学説や、意匠法 26 条の規定についての「意匠権のうち登録意匠に係る部分が先願の他人の意匠権と抵触する場合が規定されていないが、それは、そのような場合とは後願の登録意匠が先願の登録意匠に類似する場合であり、後願は先願主義…によって登録されないはずのものだからである」⁽³⁶⁾とする学説、「出願のあった意匠は、それが…先願登録意匠と同一又は類似である場合…には意匠登録を受けることができない。したがって…登録意匠が先願登録意匠に類似することはない」⁽³⁷⁾とする学説がある。

また、意匠法 9 条の規定に直接言及するものではないが、意匠権侵害訴訟において、被疑侵害製品は意匠権者の登録意匠に類似しないと結論を導いた上で、被疑侵害製品は意匠登録無効審判において意匠権者の登録意匠とは類似しないとして意匠登録が有効であることが確定した意匠そのものの実施である旨をわざわざ付言した裁判例がある⁽³⁸⁾。そのほか「登録意匠と別の登録意匠が…類似することは本来ない」⁽³⁹⁾という見解や、「一方から類似して一方から類似しない状態はあり得ない」⁽⁴⁰⁾という見解、「意匠権は他者を排除するというよりは、自社の商品が他者から権利侵害のクレームを受けないための権利…という意味合いが強かった」⁽⁴¹⁾という見解、権利化段階において「引用意匠の後に公知となった参考意匠を参酌するのは妥当ではない…引用意匠のデザインを踏襲して後に公知となった参考意匠を参酌することにより、引用意匠の権利範囲を不当に狭くみせてしまう虞がある」⁽⁴²⁾という見解もある。これらはいずれも登録意匠同士が類似することはないという考え方に立脚するものである。

このように、意匠権のうち登録意匠に係る部分が他の意匠権と抵触すること（登録意匠同士が類似すること）は意匠法 9 条の規定により排除されるという考え方が通説である。

4. 2 部分意匠制度の導入

当時、大手スポーツシューズメーカーが自社製品の「かかと付近の特徴部、別なモデルの側面模様の特徴部、さらに別なモデルのつま先の特徴部、と複数の特徴を組み合わせた模倣品が製造され、実際には存在しないモデルを販売されるという被害に直面している」⁽⁴³⁾といったことが生じていた。そうした中で、「近年のデザイン開発においては、商品の高付加価値化・差別化を図るために、デザイン創作の重点を物品の部分に移行し、人材と費用を集中的に投下させる新たな傾向が顕著となってきている。一方では、独創的で特徴ある部分を取り入れつつ意匠全体での侵害を避ける巧妙な模倣も増加しており、従来の意匠制度の下では、十分にその投資を保護することができないものとなっている。このような実体に対し、独創的な創作がなされた物品の部分に係る意匠を保護することの必要性が高まってきている」⁽⁴⁴⁾として、平成 10 年意匠法改正により部分意匠制度が導入された。

4. 3 先願部分意匠の後願排除効

先願部分意匠の後願排除効については、「部分意匠が先願で全体意匠が後願の場合には、後願の全体意匠は、それが新規であって容易創作でないかぎり、登録される。その場合、同一の物品について部分意匠と全体意匠が登録されることになる」⁽⁴⁵⁾とする学説や、「意匠登録にかかる部分意匠が意匠公報に掲載され公知となったとしても、当該部分意匠を含む物品全体の意匠が新規性を喪失するか否かということはケース・バイ・ケースで判断すべきである。…部分意匠の意匠登録出願が先行し、全体意匠の意匠登録出願が後願となる場合の先後願関係に関しても、同様…である」⁽⁴⁶⁾とする学説がある。

一方特許庁の運用としては、部分意匠制度の導入当初、「意匠法第9条…の規定は意匠登録を受けようとする方法及び対象が同じ意匠登録同士においてその適用について判断する」⁽⁴⁷⁾として、部分意匠と全体意匠との間では意匠法9条の規定の適用について判断しないという取扱いがされていた⁽⁴⁸⁾。

しかし、この運用に対しては、「不明瞭さを免れず、これだけでは説得力に乏しい…論理的にも理解できにくい」⁽⁴⁹⁾、「意匠法の条文上…方法および対象を問題とするのは説明が難しい」⁽⁵⁰⁾といった理論面からの批判や、「部品意匠…と部分意匠とが類似関係となる場合が生じるのは必然であり、そのような…両意匠について…それぞれに独立した意匠権を発生させることは、一物一権主義の原則に反する」⁽⁵¹⁾、「先願部分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部分以外に特徴のない後願全体意匠について意匠登録を認める意義は認められない」⁽⁵²⁾といった実質面からの批判があった。

その後、部分意匠制度の導入から約20年を経過した2019年に意匠法施行規則の改正及び意匠審査基準の改訂がされ、実体面・手続面の双方において全体意匠と部分意匠との壁が撤廃されたが、それに向けた検討の場において特許庁の担当者から「侵害訴訟におきましては…対比されておりますのは…全体ではございませんで、意匠登録された部分意匠に相当する部分であるかと思えます。審査における先後願の判断におきましては、先願の権利化を望む部分と後願の権利化を望む部分とを対比することとなります。…先願の規定は、対比する両意匠が同一または類似の意匠である場合に限られておりまして、ここが例えば抵触ですとか、利用関係も含めた規定になっていますと、かなり広い範囲に先願の規定を適用するということになるかと思えますが、現状では…意匠登録を受けようとする意匠対意匠を対比したときに、そこが同一又は類似と判断され得る範囲が上限になってくるかと思えます」⁽⁵³⁾という、当時既に提唱されていた学説⁽⁵⁴⁾と同様の考え方が提示された。この考え方は、部分意匠と全体意匠との間での意匠法9条の規定の適用において、権利行使段階における類否判断手法はさて置き抵触を考慮することなく、意匠登録を受けようとする意匠対意匠すなわち部分意匠と全体意匠の全体とを対比するというものである。

そしてこのような検討を経て、特許庁の運用上部分意匠と全体意匠との間でも意匠法9条の規定の適用について判断されることとなった。具体的には、上述した抵触を考慮することなく部分意匠と全体意匠の全体とを対比するという考え方に基づく類否判断手法が採用され⁽⁵⁵⁾、そのため実質的に全体意匠と異ならないような部分意匠を除き、部分意匠と全体意匠とは結果的に非類似となる⁽⁵⁶⁾。

このような経緯により、現在では学説が指摘するとおり先願部分意匠と後願全体意匠とがケース・バイ・ケースの判断で共に登録され、あるいは後願全体意匠が拒絶されることとなっている。

4. 4 登録部分意匠の範囲

登録部分意匠の範囲については、「自転車のハンドル部分について部分意匠の登録を受ければ、自転車の他の部分の形状がどのようなものであっても、その部分意匠のハンドルを用いている限り、部分意匠の実施となる。このことは、部分意匠の制度が、物品全体では模倣を回避しながら特徴のある部分のみを模倣することを防止することを目的とし…て導入されたことから、明らかである。…部分意匠が先願、先登録であって、部分意匠を取り込んだ全体意匠が後願のときは、全体意匠は部分意匠の利用となり、部分意匠権者の許諾を得なければ、全体意匠を実施することはできない」⁽⁵⁷⁾とする学説や、「部分意匠の意匠権の効力は、当該部分意匠の創作的な特徴を含む全体意匠の実施品にも及ぶと考えるべきである。…要件論としては、部分意匠の創作的な特徴が物品全体においても要部を占めている場合には類似性を肯定する(23条本文)という手法によることができるが、そうでない場合にも、全体意匠は他人の意匠登録にかかる部分意匠を利用する意匠であるということで、侵害を肯定することができよう(26条参照)」⁽⁵⁸⁾とする学説がある。

一方裁判例に関しては、「部分意匠に係る意匠権の侵害事例では…要部を認定する事例にあっては、そのまま部分意匠内部における要部を認定するようであり、全体意匠としてみた場合の要部を検討し、これとの相違を確認するものも見当たらない」⁽⁵⁹⁾、「被告側において、部分意匠に対応する被疑侵害意匠の部分以外の、その他の形状等を主張して、権利侵害を回避しようとすることは、裁判例においては認められていない」⁽⁶⁰⁾という指摘がされている。

また、一般的に「意匠間の利用関係は、類似しないすなわち抵触がないことを前提とする関係である」⁽⁶¹⁾とされ

ているが、「部分意匠に係る意匠権の侵害事例では、利用関係に言及するものは見当たらない」⁽⁶²⁾という指摘もされている。なお、この指摘がされた時期より後の裁判例を含めても管見の限り利用関係に言及するものは見当たらない⁽⁶³⁾。

こうしたことから、権利行使段階においては、「部分意匠では、特定の部分意匠と対応する被疑侵害意匠の部分のみを比較対象として、23条による意匠の類否を決する」⁽⁶⁴⁾と分析されている。そして、被疑侵害意匠の全体ではなく登録部分意匠に対応する部分のみが比較対象とされる結果、「それが被疑侵害意匠と共通しさえすれば、基本的に意匠権侵害を認める」⁽⁶⁵⁾こととなっている。

4. 5 小括

権利化段階と権利行使段階の状況を分析し、後願登録全体意匠そのものの実施が先願登録部分意匠に係る意匠権の利用関係によらない侵害となり得る状況となっていることを指摘する学説がある⁽⁶⁶⁾。この指摘は、意匠法9条の規定が少なくとも部分意匠については立法当初想定されていた役割を果たしていない旨の指摘である。

そもそも「意匠の保護」(意匠法1条)を損なわないようにしつつ意匠法9条の規定がその役割を全うするためには、同規定の適用において権利行使段階と同様の類否判断手法を採用することにより、過不足なく後願を排除する必要があった⁽⁶⁷⁾。しかし、部分意匠制度の導入後その趣旨を踏まえた権利化段階及び権利行使段階における類否判断のあり方がそれぞれ探究され、現在では権利化段階においては先願部分意匠と後願全体意匠の全体が対比されるという後願排除効果が小さくなる類否判断手法が採用される一方で、権利行使段階においては登録部分意匠と被疑侵害意匠の部分に対比されるという登録意匠の範囲が広がる類否判断手法が採用されている。意匠法9条の規定が立法当初想定されていた役割を果たさなくなっている理由はここにある。

そして、部分意匠と全体意匠との間では意匠法9条の規定の適用について判断しないという特許庁の運用に対する理論面と実質面双方からの批判に応じて特許庁が提示し採用した、同規定の適用において抵触を考慮することなく部分意匠と全体意匠の全体とを対比するという類否判断手法は、実質面では「大きな混乱を生じさせることもなく浸透し、当初2割弱だった部分意匠が意匠登録出願全体に占める割合は…4割を超すまでに」⁽⁶⁸⁾なった部分意匠制度のそれまでの運用を、その浸透ぶりに鑑みて大きくは変更することなく不合理であると指摘された点のみ変更するという穏当なものであった。しかしそれは理論面では意匠法9条の規定の立法当初想定されていた役割を放棄するという極めて大きな変革であった。

もっとも、そのような類否判断手法が採用される前から後願登録全体意匠そのものの実施が先願登録部分意匠に係る意匠権の利用関係によらない侵害となり得る状況となっていたのであるから、部分意匠制度の導入によりそのような放棄がされたが、大きな混乱を生じさせないための導入当初の特許庁の割り切った説明や運用によりそのことが糊塗されたまま時間が過ぎ、導入後20年を経た近年になって顕わになったという理解が適切であろう。

一方、全体意匠と部分意匠との壁が撤廃された現在では、意匠法9条の規定の具体的な適用においても両者は相違しないと解するのが自然である⁽⁶⁹⁾。そしてこのことは、同規定の適用において全体意匠と全体意匠の間でも抵触排除という観点が欠落した類否判断手法が採用されていることを意味する。

このように、部分意匠制度の導入並びにその後の関係者による権利化段階及び権利行使段階における類否判断のあり方の探究の結果、意匠法9条の規定は立法当初想定されていた意匠権同士の抵触排除という役割を喪失し、そのことが顕在化した⁽⁷⁰⁾。また、管見の限り顕在化こそしていないものの、通説に反し後願登録全体意匠そのものの実施が先願登録全体意匠に係る意匠権の利用関係によらない侵害となり得る状況となっている。

5. 無体財産権法におけるパラダイム・シフトとそれに関連するいくつかの論点

5. 1 創作活動の活性化による無体財産権法におけるパラダイム・シフト

これまで述べたとおり、現在の特許法39条及び意匠法9条の各規定は立法当初想定されていた役割を喪失している。そしてその契機は、前者においては選択発明への特許付与であり後者においては部分意匠制度の導入であった。

両者はその背景に創作活動の活性化(なお、部分意匠制度の導入時に槍玉に挙げられた「巧妙な模倣」の増加も

創作活動の活性化の一側面である。)が存在するという点で共通する。すなわち、先行創作の延長にあるが独自の創作性を有する後行創作が頻繁に出現するようになったため、発明を奨励し(特許法1条)意匠の創作を奨励する(意匠法1条)という観点から先行創作と後行創作の双方を各々適切に評価することが求められた。そのため、発明については選択発明として後行創作に権利を認めることが、意匠については部分意匠として先行創作に広い権利を認めることが、立法当初想定されていなかった抵触関係が生じることとなってもなお必要とされ関係者に受け容れられてきたのである⁽⁷¹⁾。

もっとも、特許法39条及び意匠法9条の各規定の趣旨の変容が必要とされる社会的事情があったとしても、それが法的に許容されるかどうかは別問題である。しかし、その根拠は昭和50年最高裁判決に求めることができよう。同判決は、後願発明に先願発明と別個の技術的思想を見出しうる場合にあっては、両者は実施の態様において重複するとしても同一であるということにはならず、その重複する部分を除外しなければ後願が拒絶されるというものではないと説示した。これは直接的には旧特許法8条についてのものではあるが、これを無体財産権法における「同時に二個の特許発明を侵害する、ということは生じてはならない」⁽⁷²⁾という「一有体物一権主義」から思想を同じくする二つの抽象的な創作に二つの権利が与えられてはならないという「一無体物一権主義」へのパラダイム・シフトであると評価し⁽⁷³⁾、特許法39条及び意匠法9条の各規定の趣旨の変容はその具現であると位置付けることができると思われる⁽⁷⁴⁾。

5.2 抵触関係のあるべき整理

特許法39条及び意匠法9条の各規定の趣旨の変容により先行創作(基本発明や部分意匠)に係る権利とその延長にあるが独自の創作性を有する後行創作(選択発明や全体意匠)に係る権利とが抵触するという立法当初想定されていなかった事態が生じるようになったのであるから、そうした事態をも考慮した抵触関係の整理が当然必要となる。

先行創作とその延長にあるが独自の創作性を有する後行創作という関係からすれば、後行創作には先行創作の創作者の寄与がない部分も後行創作の創作者の寄与がない部分もあることになる⁽⁷⁵⁾。したがって、他人の創作活動やその成果を尊重するという道義的観点からは、後行創作については先行創作の権利者も後行創作の権利者も互いに相手の許諾なしには実施することができないと整理することが妥当である。このような整理は二次的著作物の利用についての原著作物の著作者と二次的著作物の著作者の関係と同様のものであり、「知的財産権が尊重される社会」(知的財産基本法21条)のあるべき姿でもある。

また、競争の促進という政策的観点からもこのような整理が妥当である。このような整理の下では、他人が後行創作を創出しそれに係る権利を取得することは、先行創作の権利者にとってその後行創作の実施についてはその者が自己と対等になり、さらに先行創作に係る権利の消滅後は自己より優位になることを意味する。このため先行創作の権利者は先行創作に係る権利を取得したからといって安穩としてはいられず後行創作の創出に駆り立てられることになる。一方先行創作の権利者と対等あるいはそれ以上になり得ることは、他人にとって後行創作を創出することの励みになる⁽⁷⁶⁾。したがって、このような整理は先行創作に基づく創作競争を促進する、すなわちより発明を奨励(特許法1条)し意匠の創作を奨励(意匠法1条)することになる。

このように、道義的観点からも政策的観点からも、後行創作については先行創作の権利者も後行創作の権利者も互いに相手の許諾なしには実施することができないと整理するべきである。

なお、特許法においては特許権の本質は専用権か排他権かという議論が盛んであったが、現在では特許権の本質はさて置き後行発明については先行発明の特許権者も後行発明の特許権者も互いに相手の許諾なしには実施することができないと整理が通説である⁽⁷⁷⁾。一方、意匠法においては(少なくとも全体意匠同士については現在でも)登録意匠同士が類似することはないという考え方が通説であるためか、この点についての議論は盛んではないようである⁽⁷⁸⁾。

5. 3 抵触関係のあるべき整理の実現可能性

抵触関係のあるべき整理が現在の特許法や意匠法の下で実現可能かどうかを検討する。

まず、特許権同士の抵触については何ら規定されていないから、特許権同士が抵触する場合にこのように整理されると解釈することはできる⁽⁷⁹⁾。意匠権同士の抵触についても、意匠法 26 条 2 項の規定を確認規定と解することにより登録意匠同士が類似する場合にもこのように整理されることができる⁽⁸⁰⁾。

また、特許権と意匠権の抵触についても同様である。意匠が先願であり特許が後願である場合については特許法 72 条に、特許が先願であり意匠が後願である場合については意匠法 26 条にそれぞれ規定されているが、これらの規定を確認規定と解することにより特許権と意匠権が抵触する場合にもこのように整理されることができる⁽⁸¹⁾。

このように、抵触関係のあるべき整理は現在の特許法や意匠法の下でも概ね実現可能である。

ただし、意匠権（等）の存続期間満了後の通常実施権（特許法 81 条、82 条、意匠法 31 条、32 条）は別である。抵触関係のあるべき整理を前提にこの法定通常実施権についての規定を素直に解釈すると、先行創作の権利者は、自己の権利の存続期間中は後行創作の権利者の許諾なしには後行創作を実施することができないが、その満了後は後行創作の権利者の許諾なしに後行創作を実施することができることになる。このような結論は整合性を欠くが、明文の規定が存在する以上この法定通常実施権を無視することはできない⁽⁸²⁾。

現在の特許法や意匠法が一有体物一権主義を前提として設計されたものである以上、一無体物一権主義へのパラダイム・シフトにより歪みが生じることはやむを得ない。この点、この法定通常実施権が実務上あまり問題とされていないように見受けられるのは幸いというべきであると思われる⁽⁸³⁾。

5. 4 デザイン思想同一論、利用関係による意匠権侵害

上述のとおり、現在では意匠法 9 条の規定の適用において、部分意匠であるか全体意匠であるかにかかわらず抵触排除という観点で欠落した類否判断手法が採用されている。これを一有体物一権主義から一無体物一権主義へのパラダイム・シフトの結果であると位置付けるのであれば、特許法 39 条の規定における「同一」が技術的思想としての同一であるように、意匠法 9 条の規定における「同一又は類似」はデザイン思想としての同一であり、その適用においては看取されるデザイン思想が同一かどうかという基準により類否判断がされるべきであることになる⁽⁸⁴⁾。この基準による類否判断手法と権利行使段階におけるそれとの異同、すなわち後願登録全体意匠そのものの実施が先願登録全体意匠に係る意匠権の利用関係によらない侵害となることがあるとすれば⁽⁸⁵⁾それはどのような場合かを明らかにすることが今後必要である⁽⁸⁶⁾。

また、利用関係による意匠権侵害について、後願登録全体意匠そのものの実施を先願登録全体意匠に係る意匠権の侵害であると結論付ける必要がある場合、登録全体意匠同士が類似することはないという通説を前提とするのであれば利用関係による侵害は類似関係による侵害とは異なるものであるという整理の下で利用関係の存在をその理由とするほかはない。しかし、その前提が成り立たないのであればそうする必要はない⁽⁸⁷⁾。その場合、利用関係による意匠権侵害の議論を整理することも必要になろう。

6. おわりに

権利の抵触との関係に着目して特許法 39 条及び意匠法 9 条の規定について検討した。そして、特許法においては選択発明の特許性を認めることを契機として、意匠法においては部分意匠制度の導入を契機として、特許法 39 条及び意匠法 9 条の規定の趣旨（ダブル・パテント禁止概念）が抵触排除から同一思想排除へと変容したことを明らかにするとともに、通説に反し後願登録全体意匠そのものの実施が先願登録全体意匠に係る意匠権の利用関係によらない侵害となり得る状況となっていることなどを指摘した。

また、この変容の実質的原因は創作活動の活性化にあり、法的根拠は旧特許法 8 条についての昭和 50 年最高裁判決にあることを指摘するとともに、立法当初想定されていなかった権利の抵触をも考慮した抵触関係の整理など、ダブル・パテント禁止概念の変容に関連するいくつかの論点について検討した。

本稿が今後の議論に寄与すれば幸いである。

(注)

- (1) 特許庁編『新工業所有権法逐条解説』136頁(発明協会、1959年)
- (2) 東京地判平12・8・31平成10年(ワ)13754号裁判所Webサイト〔半導体発光素子事件1〕、東京地判平12・11・30平成8年(ワ)15406号裁判所Webサイト〔半導体発光素子事件2〕
- (3) 知財高判平23・9・7平成23年(ネ)10002号判時2144号121頁〔切り餅事件〕
- (4) 青木大也「部分意匠の類否に関する一考察」同志社大学知的財産法研究会編『知的財産法の挑戦』190頁(弘文堂、2013年)208頁
- (5) 清瀬一郎『特許法原理』182頁(中央書店、1922年)。引用にあたり旧字体を新字体に改め、片仮名を平仮名に改めた。
- (6) 渋谷達紀『知的財産法講義Ⅱ』301頁(有斐閣、2004年)
- (7) 特許庁・前掲注(1)136頁
- (8) 特許庁・前掲注(1)152頁。東京地判昭54・3・12昭和46年(ワ)9319号無体裁集11巻1号134頁〔手袋事件〕は、先願実用新案権と後願意匠権が抵触する場合においてこのような考え方を説示する。
- (9) 特許庁・前掲注(1)152頁
- (10) 特許庁・前掲注(1)483頁
- (11) 特許庁・前掲注(1)84頁
- (12) 特許庁・前掲注(1)136頁
- (13) 特許庁編『工業所有権制度改正審議会答申説明書』14-15頁(発明協会、1957年)
- (14) 特許庁・前掲注(1)152頁
- (15) 東京高判昭48・1・23昭和45年(行ケ)76号無体裁集5巻1号1頁〔冷凍の魚切身の解水滴を防止する方法事件〕
- (16) 松本重敏『特許発明の保護範囲』114、116頁(有斐閣、1981年)
- (17) 東京高判昭45・9・18昭和35年(行ナ)142号無体裁集2巻2号457頁〔有害物抑制組成物事件〕
- (18) 東京高判昭62・9・8昭和60年(行ケ)51号無体裁集19巻3号309頁〔無定形合金事件〕
- (19) 東京高判昭38・10・31昭和34年(行ナ)13号行裁例集14巻10号1844頁〔有機リン酸エステル殺虫剤事件〕。工藤莞司「選択発明の成立要件」鴻常夫ほか編『特許判例百選(第二版)』26頁(有斐閣、1985年)26頁は、本件が我が国における選択発明の嚆矢であるとする。ただし、本件は旧特許法における新規性(旧特許法1条及び4条2号)が問題とされたものである。
- (20) 通商産業省大臣官房総務課編『通商産業関係法令集 特許編(Ⅲ)』966の201-966の203頁(東洋法規出版、1957年-)。もっとも、当時は出願公開制度が導入されていなかったから、研究が重複した背景には審査待ち出願の増加による出願公告の遅れもあったであろう。
- (21) 通商産業省大臣官房総務課編・前掲注(20)966の206頁
- (22) 中本宏「重複特許」入山実編集代表『工業所有権の基本的課題(上)』315頁(有斐閣、1971年)326-328頁
- (23) 水口春二「先後願問題」入山実編集代表『工業所有権の基本的課題(上)』265頁(有斐閣、1971年)274頁
- (24) 佐藤文男「選択発明と進歩性」鴻常夫ほか編『特許判例百選(第二版)』66頁(有斐閣、1985年)67頁
- (25) 工藤・前掲注(19)26頁
- (26) 東京高判昭56・11・5昭和54年(行ケ)107号無体裁集13巻2号816頁〔ペニシリン事件〕。なお、このような考え方の位置付けについて、加藤幹「パブリック・ドメインの保護という観点からの発明の新規性理論」パテント75巻12号53頁(2022年)55-59頁参照。
- (27) 中本・前掲注(22)328頁
- (28) 最一小判昭50・7・10昭和42年(行ツ)29号集民115号275頁〔多重多段時分割通信方式事件〕
- (29) 特許庁『特許・実用新案 審査ハンドブック』3401は「単に、本願発明についての一の実施の態様と、先願発明についての一の実施の態様とが同じであるからといって、審査官は、本願発明と先願発明とを「同一」とであると判断しない。…本願発明と先願発明とが「同一」とあるか否かの判断は、実施の態様ではなく、技術的思想の同一性を判断することによりなされるべきだからである」とする。なお、特許法29条の2の規定の適用においては出願発明が先願明細書に記載された実施例の上位概念であるかどうかとも判断される(加藤幹「発明の新規性理論の特許法29条の2の規定及び進歩性への展開」パテント76巻1号77頁(2023年)78-79頁)。
- (30) 通商産業省大臣官房総務課編・前掲注(20)966の201頁
- (31) 染野啓子「利用発明の成立」我妻栄編集代表『特許判例百選』152頁(有斐閣、1966年)152頁
- (32) 松居祥二ほか「議題81化学物質群及び選択発明の保護」A.I.P.P.I 28巻7号19頁(1983年)21頁
- (33) 加藤・前掲注(26)55-59頁
- (34) 「発明の同一性は、発明特定事項をもって判断するところ、当該発明特定事項と直接関係のない、発明の目的や作用効果が異なっても発明が異なるとされることはない」という学説も存在する(中山信弘=小泉直樹編『新・注解特許法〔第2版〕【上巻】

825頁〔加藤志麻子〕(青林書院、2017年)。しかし、利用する自然法則は全く異なるが発明特定事項としては完全に一致するという場合もあるから(加藤・前掲注(29)79頁)、特許法39条の規定の趣旨を抵触排除であると理解するのであればさて措き、昭和50年最高裁判決に従いこれを同一思想排除であると理解する場合にこのような考え方が妥当するかは疑問である(ただし、この学説は同規定の趣旨を抵触排除であると理解する裁判例に立脚するようであり、その意味で首尾は一貫している)。もっとも、同規定に優先して特許法29条及び29条の2の規定が適用され(特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第22版〕』159頁(発明推進協会、2022年))、これらの規定により先行発明と同一思想である出願発明は拒絶されるから、同規定が適用されるのは両出願の出願日が近接し(特許法64条参照)かつ両出願の出願人又は発明者が同一である場合に限られる。そのため同規定の適用においては、対比する両発明の主要な発明特定事項及び看取される主要な目的や作用効果は共通しており、検討すべきは付随的な発明特定事項の相違に起因する付随的な作用効果の相違が技術的思想の相違をもたらすかどうかのみであることが通常である。したがって、発明特定事項と看取される発明の目的や作用効果とのいずれをもって発明の同一性を判断するかで結論が相違することはまずない。

- (35) 渋谷・前掲注(6)301頁
- (36) 茶園成樹編『意匠法〔第2版〕』245頁注19〔茶園成樹〕(有斐閣、2020年)
- (37) 満田重昭=松尾和子編『注解 意匠法』413頁〔森本敬司〕(青林書院、2010年)
- (38) 大阪地判元・12・17平成29年(ワ)5108号判時2490号52頁〔トレーニング機器事件〕
- (39) 柴田義明「意匠権の効力とその制限」高部真規子編著『最新裁判実務大系 第10巻 知的財産権訴訟I』388頁(青林書院、2018年)401頁
- (40) 中川裕幸「意匠の類似」日本知財学会誌8巻1号24頁(2011年)25頁
- (41) 渡邊知子「意匠制度の現状と課題」情報管理46巻11号752頁(2004年)758頁
- (42) 特許庁審判部『審判実務者研究会報告書2020』本編48頁(2021年)
- (43) 佐藤恵太「部分意匠の権利範囲に関する覚書」中山信弘編集代表『知的財産法と現代社会』689頁(信山社出版、1999年)690頁
- (44) 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編『平成10年改正 工業所有権法の解説』32-33頁(発明協会、1998年)
- (45) 吉原省三「部分意匠の問題点」中山信弘編集代表『知的財産法と現代社会』109頁(信山社出版、1999年)115頁
- (46) 田村善之『知的財産法 第5版』377頁(有斐閣、2010年)
- (47) 産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会第14回意匠審査基準ワーキンググループ配付資料3「改訂意匠審査基準(案)」26頁(2018年)
- (48) 大峰勝士「最近の意匠審査基準改訂」特技懇299号11頁(2020年)12-13頁
- (49) 加藤恒久「部分意匠の性格と問題点」パテント53巻6号29頁(2000年)35頁
- (50) 青木・前掲注(1)202頁
- (51) 満田=松尾・前掲注(37)143頁〔森本敬司〕
- (52) 知的財産研究教育財団『特許庁委託 平成29年度 知的財産保護包括協力推進事業 知的財産に関する日中共同研究報告書』182頁〔青木大也〕(2018年3月)
- (53) 特許庁『産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会第12回意匠審査基準ワーキンググループ議事録』19頁〔下村意匠審査基準室長発言〕(2018年)
- (54) 青木大也「部分意匠に係る意匠権の侵害について」パテント68巻9号63頁(2015年)65頁は「二重登録を阻止する9条の趣旨に鑑み、(権利範囲が重複するが、)同じ権利を認めるものではないとして…後願全体意匠は9条において先願部分意匠と(全体比較により)非類似として登録され、しかしその実施は、23条において先願部分意匠と(部分比較により)類似とされるため、権利侵害となる…と整理される」とする。ここでいう「9条の趣旨」は、権利行使段階において登録意匠同士が類似することを認めるのであるから立法当初のそれではない。
- (55) 大塚啓生ほか「先願(9条)における全体意匠と部分意匠の類否判断」パテント73巻11号57頁(2020年)58-59頁
- (56) 大峰・前掲注(48)13頁
- (57) 吉原・前掲注(45)116-119頁
- (58) 田村・前掲注(46)377-378頁
- (59) 青木・前掲注(54)64頁
- (60) 青木・前掲注(1)205頁
- (61) 加藤恒久『意匠法要説』347頁(ぎょうせい、1981年)。茶園成樹「減速機付きモーターを製造販売することが意匠に係る物品を減速機とする意匠権を侵害しないとされた事例」発明100巻12号103頁(2003年)106頁は、利用関係による侵害は類似関係による侵害が成立しない場合に認められるという考え方が通説判例であるとする。
- (62) 青木・前掲注(54)64頁
- (63) 近時の論文である梅澤修「意匠法の問題圏 第29回」DESIGNPROTECT135号17頁(2022年)19-20頁も同旨。
- (64) 青木・前掲注(54)64頁。梅澤・前掲注(63)20頁も「裁判例は、ほとんどが、「本件部分意匠に相当する部分」を「被告意匠」

と明記する」とする。

(65) 青木・前掲注 (54) 65 頁

(66) 青木・前掲注 (1) 208 頁

(67) それを現在するのであれば、先願意匠を登録意匠、後願意匠を被疑侵害意匠と仮定して権利行使段階と同じ手法により類否判断を行い、さらにこれに重畳して後願意匠を登録意匠、先願意匠を被疑侵害意匠と仮定して同様の類否判断を行うことになる。なお、抵触排除という観点からは意匠法 9 条の規定の適用において先願・後願ともに判断の中心・主体となることについて、斎藤瞭二『意匠法』194 頁注 3 (発明協会、1985 年) 参照。また、権利行使段階における類否判断手法が「被疑侵害意匠が登録意匠に類似するか」という両者を等置しないものであることについて、加藤幹「意匠の類否判断における公知意匠の参酌」パテント 74 巻 8 号 66 頁 (2021 年) 72-74 頁参照。

(68) 大峰・前掲注 (48) 12 頁

(69) 梅澤・前掲注 (63) 22 頁は「部分意匠と全体意匠に本質的な区別はないとすると、その類否判断基準も同一化される」とする。

(70) 意匠の累積的な進歩への対応よりもクレーム制度を採用していないことによる予見可能性の低さへの対応を優先させる必要があるという価値判断に基づいて、登録意匠同士が類似することがないように意匠法を解釈・運用するべきであるという見解もあり得るが (加藤幹「パブリック・ドメインの保護という観点からの意匠の新規性理論」高林龍先生古稀記念論文編集委員会編『知的財産法学の新たな地平』253 頁 (日本評論社、2022 年) 276 頁注 80)、そのような見解は採用されなかったということであろう。

(71) 50 年以上前、願書に添付した図面に形状だけが記載されている場合にこれをどのように理解するかについては諸説あるとされていた (高田忠『意匠』48-51 頁 (有斐閣、1969 年))。また、10 年ほど前、我が国のデザイン力の向上を背景として形状のみの意匠を認める学説が有力となっているとされていた (梅澤修「意匠法の問題 第 6 回」DESIGNPROTECT 98 号 31 頁 (2013 年) 34 頁)。現在では教科書においても形状のみの意匠は認められるとされている (茶園編・前掲注 (36) 22 頁 [青木大也])。これも創作活動の活性化に伴い先行創作に広い権利を認めることが必要とされ受け容れられてきたという潮流の一部である。

(72) 松本・前掲注 (16) 116 頁

(73) 立法当初から一無体物一権主義という規範も併存していたのであれば、一有体物一権主義という覆いが外されて一無体物一権主義が顕わになったというべきであるが、いずれにしろ一有体物一権主義という立法当初の規範は消失したといえる。

(74) このような意味において、昭和 50 年最高裁判決は最大判昭 51・3・10 昭和 42 年 (行ツ) 28 号民集 30 巻 2 号 79 頁 [メリヤス編機事件] や最三小判平 12・4・11 平成 10 年 (オ) 364 号民集 54 巻 4 号 1368 頁 [キルビー事件] に比肩する重要な判例であると思われる。

(75) 特許権や意匠権が絶対的独占権である以上、後行創作が先行創作に依拠しないものであったとしてもこのように評価される。

(76) 吉田広志「先願の抗弁 (1)」パテント 54 巻 9 号 63 頁 (2001 年) 66 頁は「基本発明をあまりに手厚く保護することは、結局、その基本発明の発展・改良を妨げてしまう…法は…利用発明者はもちろん、基本発明者に対しても発展・改良を促し、さらに技術を進歩させようと図っている」とする。また、青木・前掲注 (52) 185 頁は「意匠登録を受けようとする部分を含むあらゆる意匠について専用権を…認めると、以降の当該部分を含む後願全体意匠についてすべて実施することが可能となり、例えば市場で好まれそうな後願全体意匠を、つまみ食いのように実施することを認める結果となる。これはあまりに先願部分意匠に係る意匠権者を有利に扱うものと言わざるを得ない」とする。

(77) 島並良ほか『特許法入門 (第 2 版)』222-223 頁 [上野達弘] (有斐閣、2021 年)

(78) この点についての議論を簡潔に指摘するものとして、例えば茶園編・前掲注 (36) 246-247 頁 [茶園成樹] がある。もっとも、形状のみの意匠が認められるかということが従来から議論されていたし、意匠法 3 条の 2 の規定の導入前は、完成品が先願でその部品が後願である場合両者はともに登録され重複する権利が発生し、しかも利用関係による調整 (同法 26 条) も行われないとされていた (高田・前掲注 (71) 48-51、298 頁、斎藤・前掲注 (67) 122、247 頁)。したがってこの点について議論をする素地はあった。

(79) 大阪地判平 8・6・27 平成 7 年 (ワ) 3436 号判例工業所有権法 (第二期版) 5241 の 26 頁 [パイプ材事件]、大阪高判平 9・1・30 平成 8 年 (ネ) 2135 号判例工業所有権法 (第二期版) 5241 の 33 頁 [パイプ材事件 (控訴審)] は、そのように解釈せず後願実用新案権の権利行使に対して先願特許権の専用権及び特許権の存続期間満了後の通常実施権を認めた。

(80) 青木・前掲注 (52) 183-186 頁は、意匠権同士が抵触する場合について、先願部分意匠と後願全体意匠とが共に登録された場合を念頭に、「仮に部分意匠について専用権を認めるとしても、意匠登録を受けようとする部分以外の部分…については、公知意匠を仮定した意匠と考えた上で、専用権を付与するべきものと考えられる」とする。しかし、「部分意匠について専用権を認める」という仮定自体が不要であるように思われる。

(81) 吉田広志「先願の抗弁 (2)」パテント 54 巻 10 号 35 頁 (2001 年) 40-41 頁は、排他権説に立脚しつつ、特許権と意匠権とが抵触する場合について、条文上、先行創作の権利者から積極的に協議を求めたり裁定を請求したりすることはできないが、それでは先行創作の権利者が不利であるとして、具体的な先行創作そのものの実施に限っては先行創作の権利者は後行創作の権利者の許諾を得る必要はないとする。しかし、裁定が請求されることは稀である上、先行創作の権利者が条文外の協議を持ち掛けることは可能であるし、具体的な先行創作そのものについて特許出願と意匠登録出願の双方をすることも可能である。したがって先行創作の権利者に明文の規定が存在しないそのような地位を認める必要はないように思われる。

- (82) 野一色勲「特許権の本質と「専有」の用語の歴史」小野昌延先生古稀記念論文集刊行事務局編『知的財産法の系譜』73頁（青林書院、2002年）121-127頁は、中用権（特許法80条）も同様でありこれらの規定は削除されるべきであるとする。弥縫策としてこれらの法定通常実施権の範囲こそ、発明については特許明細書に記載された実施例それ自体、意匠については登録意匠そのもの（部分意匠にあっては意匠登録を受けた部分以外の部分がありふれた形態である意匠）の実施に限定解釈することが考えられようか。
- (83) もちろん、明文の規定が存在するので係争が表面化する前の段階で後行創作の権利者が退いているだけである可能性もある。また、クロスライセンスの対価額に影響を及ぼすという意味においても決して軽視できるものではない。
- (84) 寒河江孝允ほか編『意匠法コンメンタール〔新版〕』358-359頁〔香原修也〕（勁草書房、2022年）は「本条における「同一又は類似の意匠」の位置付けも、特許法39条・実用新案法7条が「同一の発明」や「同一の考案」のみを規定しているのと何ら変わらない」とした上で、「意匠Aと意匠Bとの類似関係を判定しようとするとき、「BはAに似ているか」ということだけを目標にするのではなく、「創作として同一か否か」「デザイン思想が共通するか否か」というように同一性を主眼に置く検証も必要である」とする。しかし、それに主眼を置くというよりもそれこそが意匠法9条の規定の適用における類否判断である。なお、同日出願（意匠法9条2項の規定の適用）については、一方の意匠からみて同一のデザイン思想であり、かつ他方の意匠からみても同一のデザイン思想であるかという基準により類否判断がされる（東京高判平9・5・22平成6年（行ケ）243号判例工業所有権法（第二期版）1353の57頁〔仏壇事件〕、最一小判平11・2・4平成9年（行ツ）203号判例工業所有権法（第二期版）1353の74頁〔仏壇事件（上告審）〕参照）。
- (85) 全体意匠と部分意匠との壁が撤廃された現在では、全体意匠は部分意匠の一種であるがその極限状態であると捉えることもできる。そして、抵触排除という観点から欠落した類否判断手法といえどもその具体的内容如何によっては、極限状態同士という特異点において結果として登録意匠同士が類似することはないという命題が成立しても論理矛盾ではない。
- (86) 例えば、看取されるデザイン思想が同一かどうかの判断において各々の意匠の出願時を基準として公知意匠を参酌するのであれば、後願登録全体意匠そのものの実施が先願登録全体意匠に係る意匠権の利用関係によらない侵害となり得ることになる（加藤・前掲注（70）274-275頁参照）。
- (87) 全体意匠は部分意匠の極限状態に過ぎずあくまで部分意匠の一種であると捉え、権利行使段階において登録意匠が全体意匠である場合にも登録意匠と被疑侵害意匠のそれに対応する部分とを対比するという類否判断手法を採用するならば、例えば登録全体意匠が自転車のハンドルであり被疑侵害意匠が自転車である場合や登録全体意匠が脚と天板のみからなる机であり被疑侵害意匠が脚と天板と天板上の書架からなる机である場合など従来類似関係による侵害が成立しないとされてきた類型においても、被疑侵害意匠の意匠登録の有無とは無関係に類似関係による侵害が成立する。茶園成樹「利用関係による意匠権侵害について」DESIGNPROTECT 103号10頁（2014年）11-14頁は、意匠権の効力が及ぶ範囲は意匠法23条に規定される範囲を超えないとして、そもそも利用関係による侵害は類似関係による侵害の一種であると整理する。そしてその上で、利用関係による侵害の成否の判断において登録全体意匠と対比されるのは被疑侵害意匠の全体ではなく独立の美感を起こさせる部分であるとする。

（原稿受領 2023.4.11）