

部分意匠と損害額算定における寄与度

—大阪地判平成 17・12・15 判タ 1214 号 268 頁—

弁護士 市川 佐知子*

I. はじめに

本稿の中心的なテーマは部分意匠と損害額算定における寄与度であるが、意匠の定義や意匠の類否といった基礎的な事項を押さえた後に、部分意匠の類否について触れるとともに、特許における寄与度に関する裁判例を概観し、大阪地判平成 17・12・15 日判タ 1214 号 268 頁〔化粧用パフ〕について論じる。

II. 意匠の類否

1 意匠の定義

現行の意匠法（昭和 34 年法律第 125 号）において、「意匠」とは、「物品（物品の部分を含む。第 8 条を除き、以下同じ。）の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるもの」をいう（意匠法 2 条 1 項）。

なお、平成 10 年改正⁽¹⁾までは、括弧書きの「（物品の部分を含む。第 8 条を除き、以下同じ。）」の部分がなく、独立して取引の対象とはならない「物品の部分」については、意匠登録の対象となる「物品」として扱われないものとされていた⁽²⁾。しかし、平成 10 年改正により、当該括弧書きが追加され、物品の部分に関する意匠、いわゆる「部分意匠」が認められた。部分意匠については、特にその類否の判断方法について後述する。

また、旧意匠法（大正 10 年法律第 90 号）においては、「意匠」の定義がなく、旧意匠法 1 条に「物品ニ関シ形状、模様若ハ色彩又ハ其ノ結合ニ係ル新規ノ意匠ノ工業的考案」との文言があるのみであり、「意匠」をどのようにとらえるべきかをめぐり、特に「審美性」を必要とするかどうかをめぐっては、次の各説が対立していたとされる⁽³⁾。

注意喚起説：視覚に訴えて人の注意を喚起すればよい（審美性を要しない）。

趣味説：注意を喚起するだけでなく、人の趣

味的感情に投ずるものであることが必要である（美的感覚に訴えるまでの必要はない）。

審美性説：視覚に訴えて、美感を起こさせるものであることが必要である。

この対立は、上記のとおり、昭和 34 年改正で、「視覚を通じて美感を起こさせるもの」との文言が意匠法 2 条 1 項に規定されたことから、審美性説的な解決がされたともみられている⁽⁴⁾。しかし、いずれにせよ、「美感」をどう解釈するかにおいて問題が生じ得るが、本稿ではその詳細には立ち入らない。

2 意匠の類否（特に意匠権侵害訴訟との関係において）

(1) 条文上の「類似」に関する規定

現在の意匠法には、意匠権との関係において、意匠の類似に関し、次のような規定が存する。なお、意匠法 24 条 2 項は、平成 18 年改正⁽⁵⁾により追加された規定である。

意匠法 23 条本文：意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。

意匠法 24 条 1 項：登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載され又は願書に添付した写真、ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。

意匠法 24 条 2 項：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

* 田辺総合法律事務所

感に基づいて行うものとする。

すなわち、意匠法 23 条において、意匠権が登録意匠と同一又は類似する意匠の実施に及ぶことを明らかにする。そして、登録意匠の範囲については、意匠法 24 条 1 項によりその基準が示され、登録意匠と類似する意匠の範囲については、同条 2 項によりその基準が示されている。

ところで、意匠権侵害差止請求事件における請求原因事実は、①原告が意匠権者であること、②被告が業としてある意匠に係る物品を製造販売などしていること、及び、③被告製品の意匠が登録意匠と同一であるか、又は類似することであるとされる⁽⁶⁾。

これらの請求原因事実のうち、実際に意匠権侵害差止請求事件において争点になるのは、③の意匠の類否である。そして、意匠の類否については、物品の類否と、意匠の（形態の）類否とが、その判断における要素として考えられるので、この点について、以下、順に論じる。

(2) 物品の類否

意匠法 2 条 1 項の「意匠」の定義に従えば、「意匠」は特定の物品について成立するので、「意匠の類否」を論じる際にも、「物品の類否」が考慮すべき要素として考えられる。

そして、現行法における「意匠」が物品と不可分なものであることから、物品が異なれば、別の意匠となり、意匠としての同一性はないことになる⁽⁷⁾。

ただし、意匠権は、同一の意匠を実施する権利を専有するだけでなく、類似の意匠を実施する権利をも専有することから、例えば、物品が同一でなければ、意匠もまた同一ではないとしても、意匠が類似すると認められるときは、なお、意匠権の効力が及び得る⁽⁸⁾。

この点について、無効審判に係る審決取消請求事件に関するものであるが、最三小判昭 49・3・19 民集 28 卷 2 号 308 頁〔可撓性伸縮ホース〕は、意匠は、物品と一体をなすものであるから、意匠が類似するためには、まずその意匠にかかる物品が同一又は類似であることを必要とするとした。これは、物品が同一ではなく、類似しているにすぎない場合にも、意匠が類似し得ることを前提としているものと解される。

近時、意匠権侵害訴訟においても、物品の使用の目的及び使用の状態などが相違し、物品が類似しないこ

とから、意匠が類似しないと判示した裁判例として、知財高判平成 17・10・31（平成 17 年（ネ）第 10079 号）〔カラビナ〕⁽⁹⁾がある。

また、完成品（ラップ）の部分と、登録意匠（ラップフィルム摘み具に係るものであり、部分意匠ではない。）との類否という特殊な事案ながら、東京地判平成 16・10・29 判時 1902 号 135 頁〔ラップフィルム摘み具〕⁽¹⁰⁾も同様の判断を示している。

これらの裁判例からすれば、「物品の類否」もまた意匠権侵害訴訟における意匠の類否の判断要素になるものと解される。ただし、「意匠の類否」における「物品の類否」の位置付けについては議論がある⁽¹¹⁾。

いずれにせよ、「物品の類否」をどのように判断すべきかが問題となる。

この点については、例えば、意匠登録出願における審査に係り、意匠権侵害訴訟における判断に関するものではないが、特許庁の意匠審査基準は、「意匠に係る物品の使用の目的、使用の状態等に基づき、両意匠の、意匠に係る用途及び機能を認定する。」とした上で、「意匠とは物品の形態であることから、意匠の類似は、対比する意匠同士の意匠に係る物品の用途及び機能が同一又は類似であることを前提とするが、この場合にいう『意匠に係る物品の用途及び機能が同一又は類似であること』とは、物品の詳細な用途及び機能を比較した上でその類否を決するまでの必要はなく、具体的な物品に表された形態の価値を評価する範囲において、用途（使用目的、使用状態等）及び機能に共通性がある物品であれば、物品の用途及び機能に類似性があると判断するに十分である。」とする⁽¹²⁾。

このような意匠審査基準のような考え方においては、物品の用途及び機能の類似性が物品の類否の基準となるが、物品の用途及び機能の類似性については、その用途及び機能に「共通性」があれば、用途及び機能の「類似性」があるとする。しかし、それでは、単に「類似性」を「共通性」に言い換えただけのもあり、「物品の類否」の判断基準としては必ずしも明確ではないと思われる。

この点に係る裁判例は少ないが、上記のカラビナ事件は、二つの意匠がそれぞれの物品（登山用具とキーホルダー）に用いられた場合において、一般需要者が混同するかどうかを判断基準としている。このようなカラビナ事件の基準は、判断基準としては分かりやすい。ただし、この判断基準は、意匠の類否を「美感」

に基づいて行うものとする平成18年改正に係る意匠法24条2項の規定と整合するかどうかについては問題がありそうである。この点については、次の「意匠の類否」について触れる。

(3) 意匠法23条における「意匠の類否」の判断基準⁽¹³⁾

平成18年改正以前における意匠法23条における登録意匠との意匠の類否の判断をめぐっては、典型的に区別すれば、次のような学説が対立してきた。

A説：混同説：同説は、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程に良く似ているかどうかにより類否を判断すべきであるとする⁽¹⁴⁾。

なお、混同のおそれがあるかどうかを判断するに当たり、公知意匠にない新規な創作的部分を意匠の要部として認定すべきであるとする点において創作説(B説)的な考え方を取り入れた、いわゆる「修正混同説」(A'説)があるとされる⁽¹⁵⁾。

B説：創作説：類似とは、デザイナー等の当業者(=創作者)を判断の主体として、二つの意匠から生じる美感的ないし審美性が共通することをいうとする⁽¹⁶⁾。そして、意匠法の第一義的な目的を意匠の創作の保護にあるとし、それを創作説の根拠とする。

これらの見解と平成18年改正における意匠法24条2項の新設との関係をどのようにみるべきかが問題となる。

この点については、登録意匠の範囲の解釈規定である意匠法24条2項が、「需要者」を意匠の類否の判断主体として明確に規定したことから、創作説(B説)的な考え方自体までが否定されたとはいえないとしても、少なくとも、意匠権侵害訴訟において意匠の類否を判断する主体を「創作者」とする見解を容れる余地は失われた。

しかし、意匠法24条2項が、「需要者」を意匠の類否の判断主体としている点とはともかく、意匠の類否を「美感」に基づいて行うとしている点が、従来の混同

説と相容れるのかについては、議論の余地があり得る。

この点については、意匠の類否は、美感の共通性の有無のみにあり、物品の混同の有無は要件として参酌すべき事実ではないとする見解がある⁽¹⁷⁾。また、物品の混同という現象は、美感が類似することにより生じるのであり、そのような現象は意匠の類否を判断する際の事情とみるべきであるとする見解もある⁽¹⁸⁾。

このような最近の見解をみると、今後は意匠法24条2項の「美感」との文言の解釈をめぐり、従来の混同説と創作説という枠組みから少し距離をおいた議論が展開されて行く可能性がある。

(4) 意匠の類否判断の手法

意匠の類否判断は、おおむね次のような手法により行われるとされる⁽¹⁹⁾。

①二つの意匠の基本的構成態様、具体的構成態様を認定する。このとき、基本的構成態様とは、意匠を大掴みに把握した態様、すなわち、意匠を観察する際に看者が把握するその意匠の骨格をなす態様を指す。また、具体的構成態様とは、意匠を詳しく観察した態様、すなわち、具体的に観察することにより把握するその意匠の細部にわたる態様を指す。

②物品の性質・用途・使用形態等から、どこが看者が最も注意を引かれる部分であるかを判断する。この一般に「看者の注意を引く部分」、「見る者の注意を最も引きやすい部分」が「意匠の要部」とされる⁽²⁰⁾。

なお、意匠の構成態様の中で、ごくありふれた部分は、取引者・需要者がしばしば眼にするところであるから、注目される形態とはいえず、要部とはならないことが多いとされる。しかし、意匠のある部分が周知又は公知の意匠であるとしても、当然にその部分が要部にならないわけではないとされる⁽²¹⁾。

③その上で二つの意匠を対比し、全体的に観察しながら、注目される部分の意匠において構成態様に差違がなく、美感を共通にするといえるのであれば、両意匠は類似であるとされる。

④また、構成態様に差違がある場合においても、それが微差であったり、周知のありふれた態様等であって看者からその部分により美感を異にすると認識されないときは、両意匠は類似するとされる。

3 部分意匠

(1) 部分意匠についての法の沿革

わが国における工業所有権制度初期の立法、例えば、明治21年(1888年)制定の「意匠条例」(明治21年勅令第85号)では、その第1条において、「工業上ノ物品ニ応用スベキ形状模様若クハ色彩ニ係ル新規ノ意匠」とあることから、意匠とは物品に「応用」される何か(いわばデザイン)であり、特許法における発明と物の関係と同様、「意匠」を「物品」とは別個のものであると解する余地があるとされる⁽²²⁾。そして、このように、「意匠」の概念を、「物品」とは離れた形態自体としてとらえる明治21年意匠条例のような考え方においては、「意匠」が物品の「部分」のみに使用されることもあり得た。

ところが、その後の法改正を経て、現行の昭和34年法においては、意匠と物品の関係は、機能で見れば物品、美感で見れば意匠というように、一体不可分のものとされた。物品を取引の対象となる有体物又は有体動産とし、物品の部分は取引対象とならないから物品ではないとされた⁽²³⁾。

ところが、平成10年改正により部分意匠の制度が導入され、物品の部分についても「意匠」が成立することが規定され、デザインの保護という視点が再び取り入れられた。すなわち、平成10年改正法は、意匠の定義規定において、物品について「物品(物品の部分を含む。第8条を除き、以下同じ。)」と定め、物品の部分についても意匠が成立することを規定した。これにより、従来は一個一体の全体形状としてのみ観念され登録が認められてきた現行の意匠制度において、物品の部分の形状についても登録が認められることになった。

(2) 部分意匠の類否(特に破線実務との関係)

平成10年改正により部分意匠の制度が導入されたことから、部分意匠の類否をどのように判断すべきかが問題となる。

この点と関連するが、特許庁においては部分意匠の出願に当たり、いわゆる破線実務がとられている。すなわち、意匠法施行規則3条様式6備考11は、「意匠に係る物品のうち、意匠登録を受けようとする部分を実線で描き、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」とする。

この破線実務において、部分意匠の登録適格・権利

内容にかかわって、破線で示された全体形状が、どの程度、部分意匠の類否に影響するのか、部分意匠は破線で示された部分の形状に制約されるのかが問題となり得る。この点については、次のような見解が示されている。

要部説(特許庁実務):部分意匠の部分形態だけで判断するのではなく、物品全体の位置・大きさを勘案しながら判断すべきであるとする考え方⁽²⁴⁾。特許庁の意匠審査基準は、審査手続に関するものであるが、これらの要素を考慮している⁽²⁵⁾。

独立説(米国実務):位置、大きさに関係なく、その部分形態がどこにあると、どんな大きさであろうと、権利主張されている部分が使用されていれば類似するとし、権利の対象となっている部分意匠とそれに相当する部分だけとを見比べるとする考え方⁽²⁶⁾。

意匠権侵害訴訟において、この点を明確に判断した裁判例は見受けられない。

しかし、拒絶査定不服審判に関する審決取消訴訟においてであるが、知財高判平成19・1・31(平成18年(行ケ)第10318号)は、次のように判示する。

「意匠登録を受けようとする部分の形状等と、同部分と位置等が大きく異なる部分についての形状等は、仮に、それらの形状等自体が共通又は類似し、物品を共通にしたとしても、美感上、看者に与える印象が異なる場合があるといえるから、部分意匠の類否の判断に当たっては、意匠登録を受けようとする部分とそれに相当する部分が、物品全体の形態との関係で、どこに位置し、どのような大きさを有し、全体に対しどのような割合を占める大きさであるか(『位置等』)についての、差異の有無を検討する必要がある。

もっとも、部分意匠制度は、破線で示された物品全体の形態について、同一又は類似の物品の意匠と

異なる場所があっても、部分意匠に係る部分の意匠と同一又は類似の場合に、登録を受けた部分意匠を保護しようとするものであることに照らせば、部分意匠の類否判断において、意匠登録に係る部分とそれに相当する部分の位置等の差異については、上記部分意匠制度の趣旨を没却することがないようにしなければならない。破線部の形状等や部分意匠の内容等に照らし、通常考え得る範囲での位置等の変更など、予定されていると解釈し得る位置等の差異は、部分意匠の類否判断に影響を及ぼすものではない。」

この知的財産高等裁判所の判決は、部分意匠の物品全体における位置、大きさ及び配置などは、部分意匠の類否の判断に当たり考慮されるが、部分意匠制度が設けられた趣旨から、破線部の形状などにおいて通常考えられる程度の差違を重視すべきではないとしている。

おそらくは、このような考え方が、意匠権侵害訴訟においても採用される可能性が高いと思われる。例えば、近時の論稿においても、意匠権侵害訴訟において、部分意匠の位置、大きさ、範囲などが異なれば、需要者の視覚を通じて起こさせる美感（意匠法 24 条 2 項）が異なり得るから、独立説によることは困難であるが、部分意匠の制度趣旨から、この点を余り重視すべきではないとする見解がある⁽²⁷⁾。

Ⅲ. 損害賠償における寄与度・寄与率の考慮

1 特許法の議論との対比

部分意匠である登録意匠が、意匠に係る物品の部分において実施されている場合、損害賠償額の算定はどのように行うべきであろうか。これは、部分意匠に係る登録意匠が有する物品全体（又は特許発明の製品全体）における重要性等をどの程度考慮すべきか、という問題と密接に関係する。

意匠法 39 条は特許法 102 条と同じ構造の規定であり、意匠権侵害における損害賠償については特許法と同様の議論があてはまると考えることができる。部分意匠に係る上記の問題は、これを特許に引き直して言えば、特許発明の実施品が侵害製品の一部を占めるに過ぎない場合と同様である。

以下では、特許法 102 条における議論を参照しながら、意匠法 39 条 2 項の損害額の推定規定と寄与度・寄与率との関係を中心に整理するとともに、同条 1 項

及び 3 項とこれらの関係についても触れたい。

2 意匠法 39 条 2 項（又は特許法 102 条 2 項）と寄与度

寄与度又は寄与率は、もともと侵害者が侵害の行為により得た利益の額を権利者の被った損害額と推定する特許法 102 条 2 項（平成 10 年改正前特許法 102 条 1 項）の損害額の算定に関して提唱された⁽²⁸⁾。

したがって、以下では、まず、意匠法 39 条 2 項及び特許法 102 条 2 項を中心として、寄与度の問題を検討する。

(1) 寄与度を考慮する根拠

寄与度の根拠を肯定する学説は多いが、実は、その根拠については必ずしも明らかでなく、議論もそれほどなされていない。そのような中で、古城春実弁護士⁽²⁹⁾の近時の論文には、その根拠と考えられるものとして次のものが列挙されており、興味深い⁽²⁹⁾。

①利益に対する貢献度

「侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額」という文言からすれば、利益と侵害行為との間には因果関係が必要であり、侵害者が製品の販売によって得た利益の中に、侵害行為に起因しないと考えられるもの（被告自身の技術、営業力、ブランド、資金力その他に起因するもの）が含まれている場合には、これを除いたものが 2 項の利益である。特許発明を実施した部分が製品の一部分であることは、製品販売による利益の全部が侵害行為に起因するものではない場合の一つと位置づけられる。

②製品販売数量への貢献度

侵害部分があればこそ製品が売れたという関係が、侵害者利益の算定の基礎となる侵害品の販売数量のうち、どの範囲について成り立つかという観点から寄与率をとらえる。侵害部分の有無にかかわらず売上が変わらないことが明らかな場合は、寄与率はゼロである。

③立証の観点からとらえる

2 項の推定の基礎は、侵害者が何かを利用していくらかの利益を得たのであれば、権利者も同じものを利用することで同等の利益を得ることができたはずであり、これを損害額として推定してよいことにある。侵害者が当該意匠を利用した部分以外に由来する利益部分を立証できれば、推定の基礎が一部失われるので、

損害推定額から割り引くことを認めてよい。

(2) 寄与度の主張立証及び認定

寄与度についての主張立証責任については、侵害者において寄与度が利益の全額には及ばないことを主張、立証すべきであるとする見解が有力である⁽³⁰⁾。

これに対し、実用新案権に係る侵害製品において、他の特許権及び実用新案権が実施されている場合、実用新案権者は、他の権利との関係において、侵害に係る実用新案権の寄与率を主張、立証すべきであるとする裁判例⁽³¹⁾がある。

寄与度又は寄与率の具体的認定については、特許法 105 条の 3 の趣旨も踏まえて、連続線上に数字で表せる量的な問題であるから、弁論に現れた全事情を考慮して、裁判所が裁量的に決めることになろうし、裁判例も同様の立場であろうとする見解がある⁽³²⁾。

なお、寄与度又は寄与率の認定においては、①使用割合（侵害製品における特許発明が実施されている部品又は部分意匠が実施されている部分の物理的な割合や、全体の原価における割合などが考慮される。）、②重要性（侵害製品における特徴的な部分が、特許発明又は部分意匠にどの程度依存しているか。）、③代替性（侵害製品との関係において、特許発明又は部分意匠に代わり得る他の発明又は意匠が多数存在するか。）の有無等を総合して判断するとされる⁽³³⁾。

(3) 意匠法 39 条 2 項（又は特許法 102 条 2 項）に関する裁判例

ここで、意匠法 39 条 2 項又は特許法 102 条 2 項に関する、これまでの裁判例を紹介する。

ア 東京高判平成 6・7・19 知裁集 26 卷 2 号 520 頁〔ヘア・カーラー用クリップ〕

当該事件では、ヘア・カーラーの補助具であるクリップにおける被告意匠が、本件意匠と全体的な美感を共通にし、類似するものと認められた。そして、意匠権を侵害する物品が販売製品の一部に用いられている場合においては、侵害者が当該侵害行為により受けた利益の額は、製品全体に対する侵害物品の原価割合等を基準に、製品全体の利益に対する侵害物品の寄与度を考慮して決定するのが相当である、とされた。

被告は 3 製品を販売しており、売上額は 75,075,000 円、利益率の推計は 2.4% とされるところ、クリップ

の原価が製品の原価に占める割合は 1.8% とされた。

以上により、損害額は次のように算出された。

75,075,000 円（売上額）× 1 製品 / 3 製品 × 2.4%（利益率）× 1.8%（原価割合）= 11,065 円（意匠法 39 条 2 項の損害額）

イ 東京高裁平 17・9・29（平成 17 年（ネ）第 10006 号）〔液体充填機ノズル〕

当該裁判例は、液体充填機における被告ノズルは、原告が特許権を有する本件発明の技術的範囲に属し、被告は被告ノズルを搭載した液体充填機を 29 台製造・販売し、原告の特許権を侵害した、とされた事件である。特許法 102 条 1 項に基づく損害額算定部分については後述することとし、ここでは特許法 102 条 2 項に基づく損害額算定部分を紹介する。

裁判所は、液体充填機の主要な構成は、①紙パック材料のストック装置、②紙パックの材料引き起こし装置、③紙パックの底部形成装置、④紙パックの上部くせ折装置、⑤液体充填装置、⑥紙パック上部閉函装置等からなるとしたうえで、ノズルは液体充填機に寄与はしているが、⑤の一部品に過ぎず、その価格が装置全体の価格に占める割合はわずかというほかなく、寄与率は約 10% と認めるのが相当である、とした。

そして、次の算式により、損害額を算出した。

1,481,862,000 円（29 台分の販売価額）× 16.84%（平均利益率）× 10%（寄与率）= 24,950,000 円（特許法 102 条 2 項による損害額）

2 意匠法 39 条 1 項（又は特許法 102 条 1 項）と寄与度

これに対し、2 項でなく 1 項の損害額算定において寄与度を考慮すべきかについて、学説には、否定的見解⁽³⁴⁾、本来因果関係の問題とする見解⁽³⁵⁾、肯定的見解⁽³⁶⁾があるものの、やはり裁判例では、これを考慮するのが一般的といえる。

(1) 東京高裁平成 17・9・29（平成 17 年（ネ）第 10006 号）〔液体充填機ノズル〕

寄与度が 10% とされた、前述の液体充填機ノズルの事件において、特許法 102 条 1 項に基づく損害額算定は、次のようになされた。

原告の液体充填機 1 台当たりの限界利益は、①充填能力 3000 本 /H 未満で 3,067,576 円、② 3000 本 /H 以上 6000 本 /H 未満で 15,175,818 円、③ 6000 本 /H 以上で 35,677,839 円と認定され、これに各台数を乗じた後、寄与度を乗じた次の算式により求められた。

$$(\text{① } 3,067,576 \text{ 円} \times 18 \text{ 台} + \text{② } 15,175,818 \text{ 円} \times 8 \text{ 台} + \text{③ } 35,677,839 \times 3 \text{ 台}) \times 10 \% = 28,360,000 \text{ 円 (特許法 102 条 1 項による損害額)}$$

その上で裁判所は、前出の部分と合わせ、原告が受けた損害の額は、特許法 102 条 1 項により 28,360,000 円、2 項により 24,950,000 円と各推定されるとし、より多額である 1 項により推定される 28,360,000 円を損害額と認めた。

(2) 東京高判平成 18・9・25 (平成 17 年 (ネ) 10047 号) [エアマッサージ装置]

椅子式マッサージ機である被告の各製品は、いずれも原告の本件特許権を侵害するとされたこの事件で、裁判所は、特許法 102 条 1 項ただし書は、本文による推定を覆す事情を侵害者が証明した場合に、その限度で損害額を減額できることを規定したものであるとし、このような「販売することができないとする事情」としては、特許権者等が販売することができた物に固有の事情に限られず、市場における当該製品の競合品・代替品の存在、侵害者自身の営業努力、ブランド及び販売力、需要者の購買の動機付けとなるような侵害品の他の特徴 (デザイン、機能等)、侵害品の価格などの事情をも考慮することができる、とした。

裁判所は、本件特許の本質的な特徴であるストレッチ効果は、指圧を主とする椅子式マッサージ機の作用としては付随的で効果も限られ、同作用効果が発現するのは多様な動作モードの一つを選択した場合に限られることに照らし、消費者が被告製品を購入するに当たり、本件発明に係る作用効果とその動機付けとなることはごくわずかであるとし、むしろ原告の市場競争力や製品販売力が限定的であったことを、特許法 102 条 1 項ただし書にいう「販売することができない事情」として考慮すべきとした。そして、事情を総合考慮すると、被告各製品の譲渡数量のうち、原告が販売することができなかったと認められる数量を控除した数量は、譲渡数量の 1%と認めるのが相当と認定した。

被告の販売台数は 68,979 台 (期間により、17,598 台 + 51,381 台) であり、原告の単位数量当たりの利益は 16,650 円と認定できるから、特許法 102 条 1 項に基づく損害額は、次の通り算出された。

$$\begin{aligned} \text{原告が販売しえた数量} &= (17,598 \text{ 台} \times 1\%) + (51,381 \text{ 台} \times 1\%) = 690 \text{ 台} \\ \text{損害額} &= 16,650 \text{ 円 (1 台当たりの利益額)} \times 690 \text{ 台 (原告が販売しえた数量)} = 11,488,500 \text{ 円 (特許法 102 条 1 項による損害額)} \end{aligned}$$

3 意匠法 39 条 3 項 (又は特許法 102 条 3 項) と寄与度

(1) 損害額の算定方法

他方、意匠法 39 条 3 項 (及び特許法 102 条 3 項) の相当実施料額の算定に関しては、実施料率の認定を事情に応じて、適宜、調整すれば足りるので、理論的な問題は少ないとされており⁽³⁷⁾、損害額の算定には次のような算式が一般的に用いられる。

- ① 実施料額算定の際に斟酌すべき約定実施例の実施料率が、当該発明に関するものであり、製品全体の価格を基礎とする場合は、(製品全体の価格) × (実施料率)
- ② 実施料額算定の際に斟酌すべき約定実施例の実施料率が、当該発明に関するものであり、製品の一部を占めている実施部分の価格 (例えば、部品の原価) を基礎とする場合は、(実施部分の価格) × (実施料率)
- ③ 参酌すべき実施料が業界の相場のような抽象的なものであり、実施部分が単体として取引されることがないために市場価格が不明の場合は、製品全体の価値に占める実施部分の貢献度 (すなわち、寄与率) をもって実施料を按分する。

(2) 特許法 102 条 3 項に関する裁判例 (大阪地判平 14・10・29 (平成 11 年 (ワ) 第 12586 号・13 年 (ワ) 第 3381 号) [筋組織上こんにゃくの製造方法及びそれに用いる製造装置])

この裁判例は、サラダ用の筋組織上こんにゃくの製造方法及びそれに用いる製造装置の特許発明の侵害事件である。

こんにゃくの原材料費や、海草、たれ及び外袋の費

用額のほか、海草とこんにゃくが重要な構成要素とされていること、イ号方法・装置を使用することによって製造されるこんにゃくの形状がサラダ用に適したものになっているといえることからすると、被告サラダ製品において被告こんにゃくが占める寄与率は40%とするのが相当であるとされた。

そして、原告は本件発明の実施許諾契約締結の申し込みをするに際し3%の実施料率を提案しているが、1ヶ月の最低保証実施料を60万円とすること、過去の販売実績分は別途協議条件を提示していること等を考慮すると、実施料率は売上額（被告サラダ製品については寄与率を乗じた金額）の5%が相当であるとした。なお、被告は複数であるが、ある被告の売上高についての特許法102条3項の損害額は次のように算定された。

404,345,666円（売上高）×40%（寄与率）×5%（実施料率）= 8,086,913円（特許法102条3項による損害額）

この裁判例の考え方は、上記（1）の損害額の算定方式のうち算式③が用いられたものと見ることができる。

IV. 本件裁判例の分析（大阪地判平17・12・15判タ1214巻268頁）

これまでの議論を踏まえ、標記の大阪地判平17・12・15について、検討する。

なお、同判決について控訴がなされたが、大阪高判平18・5・31（平成18年（ネ）第184号）により控訴は棄却された。

1 事案の概要

本件において、原告は、意匠に係る物品を「化粧用パフ」とし、その取っ手部分を除いたパフ本体部分を部分意匠として意匠登録を受けた者である。これに対し、被告は、本体部分の意匠が本件意匠権に係る登録意匠と類似する洗顔ブラシ（以下、本件判決に従い「イ号物件」という。）を製造販売する者である。原告が被告に対し意匠法37条1項による被告物件の製造販売の差止め及び意匠法39条1項による損害賠償を求めた。

2 争点

本件においては、①物品の類否、②意匠の類否、③登録意匠の無効性、④原告の損害額の4点が争点となった。これらの各点について、次項以下で、原告及び被告の主張並びに裁判所の判断を整理しつつ、判決の分析を行う。

(1) 物品の類否

まず、本件においては、イ号物件が本件登録意匠に係る物品と類似するかが問題となった。

ア 原告の主張

本件登録意匠に係る物品が属する意匠分類B7-11には、以下のようなものも意匠登録されている。

- ・化粧用パフであって化粧料を拭き取るために用いるもの
- ・化粧用の拭き取りに使用される化粧用コットン
- ・皮膚の洗浄に使用する化粧用パッド

洗顔用具であるイ号物件は、これらの物品と同様の用途で使用されるものであり、B7-11に属し、パフは一般用語又は専門用語として洗顔用具をも意味するものであり、結局、本件登録意匠とイ号物件とは物品が同一である。

イ 被告の主張

外来語辞典及び化粧品辞典によれば、パフとはおしろい等の化粧品の塗布に用いる化粧用具であるところ、イ号物件は、洗顔ブラシであり、C4-12に配属されている。このため、本件登録意匠とイ号物件とは物品として類似しない。

ウ 裁判所の判断

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。

化粧用パフは、本来、もっぱら化粧を用途とし、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機能を有するものとされていたものということもできる。しかし、他方、B7-11の登録意匠には化粧料を拭き取るもの、化粧用コットン、皮膚の洗浄に用いる化粧用パッドがある。インターネット販売のホームページにもパフを使った洗顔方法が紹介されている。

物品の需要者においてパフは、おしろいやファン

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えることができる。

パフの本来的・伝統的な用途が洗顔以外の化粧であることからすれば、両者の用途・機能が同一とはいえないが、イ号物件は本件登録意匠に係る物品である化粧用パフと類似する。

エ 判決の分析

当該判決は、物品の同一性又は類似性を検討するに際し、用途・機能から判断するという一般的な方法を採用した。そして、物品の用途・機能を考えるに際しては、伝統的、本来的な用途・機能にのみ着目するだけでなく、いわば新しい追加的なものにも配慮し、それが程度一般的に認識されていれば、イ号物件と本件登録意匠の物品とは同一ではないが類似するとした点で、一定の具体的な基準を示したものといえる。

(2) 意匠の類否

次の争点は、イ号意匠は本件登録意匠と類似するか、である。

ア 原告の主張

本件登録意匠の要部形状は、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ころにある。そして、イ号意匠の要部形状は上記をそのまま具備する。

本件登録意匠の細部形状は、楕円形の本体はその短軸の両端付近縁部が背面側に少し突出した形状となっている。これに対しイ号意匠は、楕円形の本体は全体的に一樣な厚みとなっている。しかし、この差異は、極めて小さな領域に過ぎず、全体形状の中においてごく部分的な微細なものでしかない。

イ 被告の主張

争う。

ウ 裁判所の判断

要部形状は当事者間に争いがなく、相違点は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、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。

エ 判決の分析

当該判決は、本件登録意匠及びイ号意匠の要部における共通点、相違点についてのみ論じるため、独立説に立つものと解することも可能かもしれないが、要部と物品全体との関係については全く論じておらず、本件登録意匠はハンドル部分を除く物品のほぼ全体を占めているという事情もあり、要部説、独立説いずれの立場であるかは、必ずしも明らかでないとするのが妥当であろう。

(3) 登録意匠の無効

次の争点は、本件意匠権に係る意匠登録は無効審判において無効とされるべきか、である。

ア 被告の主張

物品がブラシすなわち洗顔ブラシと類似の入浴用ブラシ、ボディブラシ、洗髪ブラシなどには、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意匠は、本件登録意匠の出願日前に既に公知である。

イ 原告の主張

被告の挙げる意匠は、本件登録意匠に係る物品とはいずれもブラシである点で共通しているだけで、使用対象の部位、使用目的、使用態様が異なり、本件登録意匠に係る物品とは用途・機能が異なっていて、本件登録意匠に類似しない。

ウ 裁判所の判断

化粧用パフとヘアブラシとは、汚れを洗い落とすという限りの共通性はあるものの、その対象が顔面等の皮膚であるか髪であるかで、用途・機能は著しく異なる。公報に記載されたヘアブラシは、本件登録意匠に係る物品とは非類似の物品である上、意匠としても本件登録意匠と非類似である。

エ 判決の分析

被告は、上述の通り、化粧用パフである本件登録意匠に係る物品と洗顔ブラシであるイ号物件が類似とされたことを踏まえ、ヘアブラシにおいては本件登録意匠は既に公知であったと主張した。しかし、今度は、

裁判所は物品が使われる対象の違いをもって、用途・機能の類似性を否定した。本件は、ここでも物品の類否判断における具体的な基準を示している。

(4) 原告の損害額

最後の争点が、本件最大のそれである、原告の損害額の算定である。

ア 原告の主張

意匠法 39 条 2 項によれば、原告の損害額は被告が販売行為によって得た利益の額と同額であり、被告の利益は次のように推計できる。

- (a) 5000 個／月×期間 = 60,000 個製造販売した。
 - (b) 小売価格が 880 円, 1,180 円又は 2,000 円であることからして、販売価格は 400 円を下るものではない。
 - (c) 業界常識からして粗利益率は 40% と推定。
- ※寄与度の主張はされていない。

被告は文書提出命令に応じないところ、文書提出命令の対象となった文書には、上記の計算ができる記載のあることが明らかであり、上記の推計は真実として認められるべきである。

イ 被告の主張

これに対し、被告は、次のような数字を挙げ、原告の推計を否認した。

- ・販売数量 4,167 個
 - ・売上額 1,664,740 円 (※販売単価は約 400 円となる。)
 - ・粗利益率 35.4% (仕入単価 258 円より)
- ※寄与度の主張はされていない。

ウ 裁判所の判断

被告既提出文書にはすべての販売先に対するイ号物件の販売数量 (a) が記載されておらず、その一部しか記載されていないのではないかと疑わせるものというべきである。その正確性を検証するため文書提出を命じたが、被告は正当な理由なくこれに応じない。このような場合に、文書の記載に関する相手方 (原告) の主張 (民訴法 224 条 1 項)、ないし文書により証明すべき事実に関する相手方 (原告) の主張 (同 3 項)

を真実と認めるべきかを検討するに、原告が文書に正確にはどのような記載がされているか具体的な主張をすることは、帳簿の性質上困難である。同文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することも著しく困難である。したがって、224 条 3 項により、事実に関する原告の主張を真実と認めることとする。

これに対し、原告は (b) を立証できたが、(c) を立証できておらず、逆に被告提出文書には販売数量の一部除外の疑いがあるとはいえ、そこに記載されている販売数量及びこれに対応する仕入原価等の額自体にはその信用性を疑わせるような事情は証拠上見出しがたい。これらに加え、販売費、一般管理費その他一切の事情を考慮すると、イ号物件の販売による利益率は 30% とするのが妥当である。

本件登録意匠は、部分意匠である。意匠侵害により原告が被った損害と推定される被告が受けた利益の額は、イ号物件のうちイ号意匠に係る部分の製造販売により被告が受けた利益の額ということになるところ、その額は同部分のイ号物件全体に占める価額の割合等を基準に、イ号物件全体の利益に対する同部分の寄与度を考慮して定めるべきである。

イ号物件には、①根元から先端に向かってやや小径となる突起を有する板状の部分と、②半球状の突起を有する板状の部分とがあり、イ号意匠は、①部のみであることその他の事情に鑑み、50% とするのが相当である。

以上の検討結果に従えば、損害額は次のとおり、360 万円となる。

$$60,000 \text{ 個 (販売数量)} \times 400 \text{ 円 (販売価格)} \times 30\% \text{ (利益率)} \times 50\% \text{ (寄与度)} = 3,600,000 \text{ 円 (損害額)}$$

エ 判決の分析

(ア) 寄与度の根拠

判決は「本件意匠権侵害により原告が被った損害と推定される被告が受けた利益の額は、イ号物件のうちイ号意匠に係る部分の製造販売により被告が受けた利益の額ということになるところ」とするが、寄与度の根拠についてどのように考えるのか、前述した寄与度の根拠のいずれを重視したのか等は不明である。

(イ) 寄与度の主張・立証

本件では、原告は寄与度の主張・立証をしていないが、100% と主張したと解するであろう。これに対し、

被告は損害論に至っても寄与度について何らの主張・立証をしていないにもかかわらず、裁判所から突然寄与度が持ち出されている。当該裁判所は、寄与度について、損害算定における裁判所の裁量の範囲内にあると考えている模様である。

(ウ) 寄与度の算定方法

イ号物件は本件登録意匠との類似が認められた側面の反対側に、半球状の突起を有する側面も有していたため、まさに本件登録意匠がイ号物件に占める割合は、まさに半分であり、上述した原価割合（ヘアカーラークリップ事件）、部品としての使用割合（液体充填機ノズル事件）、全体意匠において部分意匠が奏する美感の割合（特許でいうところの作用効果）（椅子式マッサージ器事件）のいずれに鑑みても、寄与度50%の認定は容易であったと思われる。逆に言えば、本判決は、本件登録意匠がイ号物件の中でいかなる寄与をしているか、難しい判定を強いられる事件についての判断基準としての意味合いはそれ程大きいとはいえない。

V. まとめ

本件判決は、部分意匠と寄与度について判断がなされた希少なものであるが、その論拠については不明な点が多く、今後の裁判例の蓄積が待たれるところである。

注

*本稿は、平成19年2月28日に、筆者が東京弁護士会知的財産権法部判例等検討小部会において報告し、かつ討議を経た判例研究をまとめたものである。

- (1)「特許法等の一部を改正する法律」(平成10年法律第51号)。
- (2)例えば、高田忠『意匠』(有斐閣、1969年)274頁。
- (3)高田・前掲注(2)77頁以下の分類による。
- (4)高田・前掲注(2)79頁。
- (5)「意匠法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第55号)。
- (6)司法研修所編『工業所有権関係民事事件の処理に関する諸問題』(法曹会、平成7年)82頁にならった。
- (7)高田・前掲注(2)34頁及び141頁以下参照。
- (8)竹田稔『知的財産権侵害要論〔特許・意匠・商標編〕第5版』(発明協会、2007年)634頁。
- (9)知財高判平成17・10・31(平成17年(ネ)第10079号)〔カラピナ〕は、登山用具である「カラピナ」のハー

ト形の意匠と形態が酷似するハート形のキーホルダーの意匠について、用途が異なるため一般需要者において混同するおそれがなく、物品が類似しないから、意匠も類似しないと判示した。

- (10)東京地判平成16・10・29判時1902号135頁〔ラップフィルム摘み具〕は、完成品である「ラップ」と、ラップに取り付ける「ラップフィルム摘み具」は、物品として類似しないので、意匠が類似する余地がないとする。

なお、意匠法26条の利用関係が成立する余地があるが、当該裁判例は、この点については、「ラップ」のうちラップフィルム摘み具に係る部分を独立して感得することができないので、利用関係も成立しないとする。

- (11)例えば、少なくとも混同説をとるときは、「意匠にかかる物品を異にするから意匠は類似しないという必要はない」とし、「物品の類否は、意匠の類否を判断する場合の一要素……として理解しておけば足りるのではなかろうか」とする見解がある(清永利亮「意匠の類否」牧野利秋編『裁判実務体系 第9巻 工業所有権訴訟法』(青林書院、1985年)401頁(406頁))。

また、意匠の類否の「要件事実は美感の共通性にあり、物品の混同の有無は要件として参酌すべき事実ではない」とする立場からも、「物品の類似性を意匠の類似性の前提要件として考えるべき理論的必然性はな」とする見解がある(牧野利秋「意匠法の諸問題」ジュリスト1326号(2007年)84頁(91頁以下))。


- (12)特許庁編『意匠審査基準(平成18年改正意匠法対応)』27頁(第2部、第2章、22.1.3.1.2)。
 - (13)山田知司「意匠の類否」牧野利秋・飯村敏明編『新・裁判実務体系 知的財産関係訴訟法』(青林書院、2001年)374頁。
 - (14)高田・前掲注(2)149頁、竹田・前掲注(8)652頁以下。
 - (15)「修正混同説」(創作的混同説)を主張する見解として、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』(発明協会、2005年)225頁がある。
- なお、設楽隆一「意匠権侵害訴訟について」特許管理37巻11号(1987年)1367頁(1374頁以下)もまた修正混同説に分類されることがある(杉浦正樹「意匠権侵害訴訟の審理の特徴・留意点について」牧野利秋外4名編『知的財産法の理論と実務 第4巻〔著作権法・意匠法〕』(新日本法規、2007年)411頁(412頁))。

- (16) 松尾和子「意匠の類否」三宅正雄先生喜寿記念論文集刊行会編『特許争訟の諸問題 三宅正雄先生喜寿記念』（発明協会，1986年）275頁以下。他に創作説をとる見解として、牛木理一「意匠法の研究（4訂版）」（発明協会，1994年）69頁がある。
- (17) 牧野・前掲注（11）91頁以下。
- (18) 山田真紀「知的財産訴訟の実務（7）」法曹時報59巻11号（2007年）3771頁（3779頁）。
- (19) 山田知司・前掲注（13）375頁参照，竹田・前掲注（8）529頁参照。
- (20) 「注目される部分」と「注目される形態」の区別を提唱する学説もある。需要者がある形態について美感に差があると感じるか否かという問題も含めて要部という用語を用いる論者や判決もあり，混乱の原因となっている（山田知司・前掲注（13）376頁参照）。
- (21) 竹田・前掲注（8）673頁以下。
- (22) 加藤恒久『部分意匠論—意匠法の目的とその現代的展開』（尚学社，2002年）185頁。
- (23) 加藤・前掲注（22）186頁。
- (24) 吉原省三「部分意匠の問題点」中山信弘編『知的財産法と現代社会—牧野利秋判事退官記念—』（信山社，1999年）109頁（116頁以下）参照。
- (25) 特許庁編『意匠審査基準（平成18年改正意匠法対応）』91頁（第7部，第1章，71.4.2.2.1）。
- (26) 佐藤恵太「部分意匠の権利範囲に関する覚書」中山信弘編・前掲注（24）689頁（692頁以下）参照。
- (27) 山田真紀・前掲注（18）3783頁。
- (28) 古城春実「特許法102条の損害算定と寄与率の概念：液体充填装置におけるノズル事件」AIPPI・51巻7号（2006年）410頁参照。
- (29) 古城・前掲注（28）414頁参照。
- (30) 田村善之『知的財産権と損害賠償〔新版〕』（有斐閣，2004年）244頁，高林龍『標準特許法〔第2版〕』（有斐閣，2005年）253頁注10，古城春実「損害賠償請求」西田美昭外2名編『民事弁護と裁判実務⑧ 知的財産権』（ぎょうせい，1998年）324頁（336頁）。
- (31) 大阪地判昭和43・6・19判タ223号200頁〔自動ジグザグミシンの変速機〕。
- (32) 古城春実・前掲注（28）418頁参照。
- (33) 竹田・前掲注（8）424頁以下。
- (34) 渋谷達紀『知的財産法講義I』（有斐閣，2006年）201頁参照（同書は，寄与率を考慮する判例の態度は，特許権の保護を強化する立法の成果を損なうものと批判する。）。
- (35) 増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド〔第3版〕』（有斐閣，2005年）370頁参照（推定の割合を決定するという作業を寄与率という言葉で言い換えているに過ぎないとする。）。
- (36) 三村量一「損害（1）特許法102条1項」牧野＝飯村・前掲注（13）303頁，中山信弘編著『注解特許法〔第三版〕上巻』（青林書院，平成12年）1007頁〔青柳吟子〕。
- (37) 増井＝田村・前掲注（35）367頁参照。

（原稿受領2008.1.7）

事業者の方へ必見情報！

わが社の技術がグローバル？
うちの“のれん”がブランドに？



事業開始！
そうだ！！
弁理士に相談しよう

日本弁理士会

中小企業向けのリーフレット 作成のお知らせ

このたび，中小企業向けのリーフレットを作成いたしました。弁理士と一緒に知財戦略・経営戦略を考え，事業の流れを円滑にしていくためのリーフレットです。

ぜひ，ご利用ください。