

# 意 匠 の 類 似 (後半)

司会 会員 高橋 大典

コーディネーター  
会員 峯 唯夫



～ パネリスト ～

会員 牛木 理一



会員 小谷 悦司



知的財産  
高等裁判所  
総括判事  
飯村 敏明



元東京高等裁判所  
知的財産部判事  
弁護士・会員  
牧野 利秋



会員 加藤 恒久



元特許庁意匠課  
審査官・審判官  
会員 梅澤 修



※ 本稿は平成 21 年 11 月 30 日 (月) に東京で開催された日本弁理士会研修所主催の意匠シンポジウムで行われたパネルディスカッションの後半を録取したものである。

(司会) それでは再開したいと思います。峯先生よろしくお願いたします。

## 5. 判断の手法

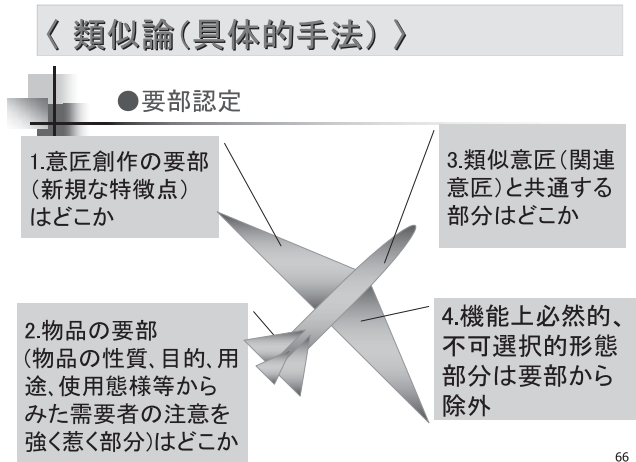
(峯) 先ほど小谷先生が、良いものを残して下さいまして、今スライドに映しております類似論の具体的手法、この手法はおそらく多くのパネリストの方々、基本的に同じところが多いかと思ひます。小谷先生にこのスライドを使ってご説明いただければと思ひます。お願いたします。(スライドは次頁。)

(小谷) このスライドは意匠の類否判断の手順を図表化したものです。意匠の類否を判断するに当たって先ず意匠の要部認定は欠かせないと思ひます。全体的総合観察上、対比する二つの意匠の間には必ず共通する部分と相違する部分が各々存在します。その共通する部分と異なる部分の全体観察上の比重を判断する上で要部認定というのは欠かせないと思ひます。要部認定はまず、意匠の創作の要部、新規な特徴点はどこかということ判断します。先行意匠調査を行って公知意匠にはみられない新規な創作部分を明確にしま

す。それには新規な構成部分もあるし、公知な構成要素の組み合わせを変えた所に特徴があるという場合もあります。色々なケースがあり得ます。次に物品の性質、目的、用途、使用態様から見て需要者の注意を強く引く部分は何処かを見極めます。新規な特徴部分であって、且つ看者の注意を強く引く部分が意匠の要部であるという観点からいって、この新規の創作部分とその意匠にどういふふうに表示されているか、というところを確認します。

次に、当該登録意匠に類似意匠あるいは関連意匠が登録されている場合、これらの本意匠と類似意匠または関連意匠とは意匠の要部を共通にしている筈ですので意匠権者が自己の登録意匠の要部を認定する上でこれら類似意匠、関連意匠が有力な資料となります。次に機能上必然的、不可選択的形態部分を要部から除外しなければなりません。これは不登録意匠の規定である意匠法 5 条 3 号の「物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠」と同じように、機械部分がもろに表示されているような部分は機能上必然的、

スライド①



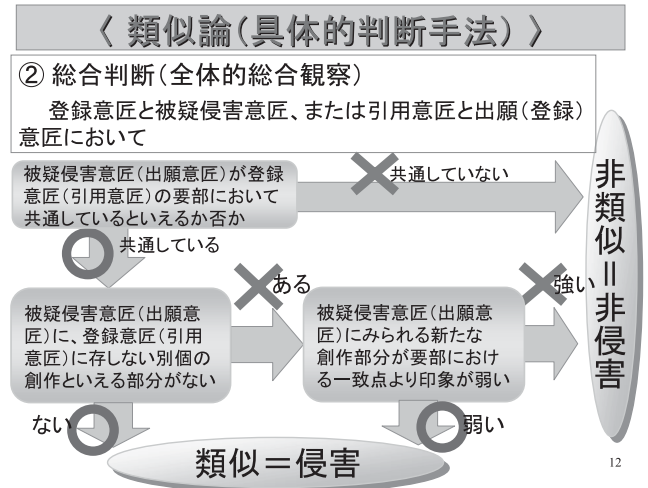
(小谷悦司氏のスライドより)

不可選択的形態と言えるのでそのような部分も意匠の要部とはなり得ないということです。ただし、機能的な物でも、そこに何らかの意匠の処理がなされていれば機能美として評価されます。以上が要部認定の手法です。

次に意匠の全体的総合観察における具体的な判断手法について登録意匠と被疑侵害意匠との類否判断手法として図に基づき説明します。まず、被疑侵害意匠が登録意匠の要部において共通しているか否かをみます。登録意匠の要部が実質的に被疑侵害意匠に具備していなければそれだけで非類似という判断になります。逆に要部において共通しているということになれば今度は、被疑侵害意匠側に登録意匠に存しない、別個の創作といえる部分があるかどうかをみます。案外、被疑侵害意匠側に登録意匠と被疑侵害意匠とに共通する要部以外の新しい創作部分が認められる場合があります。新しい創作部分があるということになれば、被疑侵害意匠側に見られる新たな創作部分が登録意匠の要部における両意匠の共通点より印象が弱いか強いかの比較考量を行ないます。新しい創作部分の方が全体観察上印象が強く両意匠の共通点を凌駕するという事になりますと非類似と判断されます。逆に、被疑侵害意匠側に独自の創作部分といえるものがないか、あっても共通点より印象が弱いということになりますと両意匠は類似するということになります。少なくとも私は以上のような判断手法により意匠の全体的総合観察上の類否判断を行なっております。

(峯) 今基本的なスキームをお話いただきましたが、需要者を誰にするかとうことはちょっと置きまして、基本的なスキームにおいて、これと異なるという方

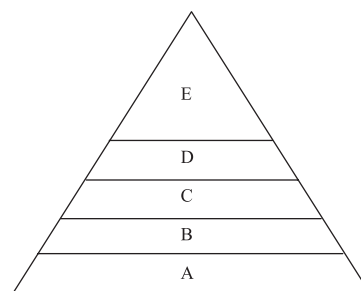
スライド②



(小谷悦司氏のスライドより)

らっしゃいますでしょうか。異なる方がいらっしゃればご発言いただければと思います。

(牛木) まず確認ですけれども、これは侵害事件の場合ですか。ただその要部認定をするといってもですね、私は要部認定をしたいのだけれども、最終的な結論のところ、つまり要部は何処にあるかということ把握するための論理的なプロセスがあると思うのです。私はこういう問題の時にいつも使うのは、次のようなピラミッド型です。三角形のピラミッドを作りますが、A, B, C, D, Eというところまで描いていますが、このうちAというのがいわゆる物品固有の基本的形態、その物品が本来属性として持っている固有の形態というものです。それがベースになって、その上に周知の形態、次に公知の形態、公知の形態でも二つあって、意匠法の上でいうところの公然知られたという事実上の公知の形態、それから、刊行物上の公知の形態。それがCでありDなのです。それらを一応全部参酌というか検討した上で残った部分が創作的形態、Eというピラミッドの頭の方の所にあるEという部分なのですけれども、これが結局この登録意匠の要部だろうと、こういうふうな把握の仕方をしてるのです。この辺りの考え方は、小谷先生のそれとは同じですか違いますか。



- E=創作的形態
- D=公知の形態(刊行物上)
- C=公知の形態(事実上)
- B=周知の形態
- A=物品の基本的形態

(小谷) 若干違います。いわゆる純粋な創作説に立つ方のお考えを聞いてみますと、登録意匠を構成要素に分解し構成要素Aは公知文献甲にある。構成要素Bは公知文献乙にある。構成要素Dは公知文献丙にある。これら公知な構成要素を全部機械的に除外し、公知文献にはみられない構成要素Cの部分だけが要部だというふうに判断されるのですけれども、これは非常に問題があると思うのです。全体観察でみて、周知部分とか公知部分を含んでいても視覚上一定の纏まりある部分としてみれば新規な部分で要部といえる場合がありますので、機械的に除外するという事は非常に問題があるように思います。

(牛木) ということは、感性から入って理性で考えるときに、周知、公知の部分を除くという考え方を観念的にとらないと、結局、意匠の類否判断はできないということです。しかし、私が除外といっても、それは機械的に除外するという意味ではなく、ものの考え方として、全体からいわゆる捨象して考えるということなのです。

(小谷) 当然全体の総合観察ですから、最後には全体のバランス、すなわち公知部分と新規な部分との全体のバランスを比較考量して総合的に全体観察がなされることになります。その場合、公知部分も構成要素であることには変わりがない訳ですから除外したり捨象したりすることなく比重を軽く見ることでなければならぬと思います。また、複数の構成要素の結合として視覚上見て取れて、しかも新規な形態をなしている場合、その部分は要部となり得ると考えます。

(牛木) 裁判例の中には、周知の形態は除外しても、公知までは除外しないと考えている裁判例もあります。

(峯) ちょっと議論を整理させてください。捨象すると抽象的に言われると、どう捨象するのか分かり難いところがあって、要は小谷先生が始めに質問されたのは、A、B、C、Dという構成があって、その内A、B、Cは周知ないし公知だというときにDだけを要部にするのか、それとも面積比等々を考えて、例えばCとDを合わせて要部だというように考えるのか。小谷先生はおそらく、面積比や、物品特性、等々を考慮して純粋な新規Dだけではなく、C、D、この結合が要部だねという見方をされる。こういう見方で良いですね。それで牛木先生はいかがなのでしょう。その時C、Dを結合させるというお考えはおありな

でしょうか。もちろんC部分は捨象というか軽んじた上ということだと思いますけれども。

(牛木) そうですね、それは端的に言えば、捨ててもいいわけですから、残った創作的な形態が何処かというものが要部であり特徴となりますので、その要部を、被告のイ号物件が具備しているかどうか、そういう判断にならざるを得ないと思います。裁判例を読みますと、いろいろごちゃごちゃ書いてあり、最後に全体的に観察すれば云々、と締めくくっていますが、非常に分かりにくいのです。私は、端的にそういうふうに理解しております。

(小谷) 物品には一定のまとまった部分として、看者に受け取られる部分というのがあります。そういう場合は公知部分や周知部分も含んで見なければいけないと思うのです。そこらが、創作説に行きますと全部吹っ飛んでしまうというところに問題がある。

(峯) 申し訳ありませんが、創作説という言葉と使われるとまた話しがややこしくなるので、あまり使いたくないのですけれども、飯村先生。

(飯村) 峯先生からの質問がありましたので、小谷先生のご説明に対して、感想を述べたいと思います。

小谷先生のご説明中のパワーポイントのスライド②に関連する事柄です。小谷先生のご説明では、①被告意匠と登録意匠との要部の共通性の有無を判断して、要部が共通すると判断した場合、さらに、②被告意匠に別個の創作部分があるか否かの判断に進めて、意匠の類否の判断をするという手法をご紹介されました。

私は、①の点、すなわち、「被告意匠と登録意匠の要部（すなわち、登録意匠の特徴的部分）が共通しているか否か」だけで、両意匠の類否の結論を導きます。

おそらく、具体例において、最終的な結論にそれほど差が生じないのだと推察していますが、判断プロセスとしては、「要部（意匠の特徴的部分）が共通するか否か」のみで、類否を判断するという手法を用いております。

(峯) 小谷先生、確認ですけれども、今、飯村先生が指摘されたスライド②の下の欄の右側、被疑侵害意匠に見られる新たな創作部分、その所のご指摘だと思います。これは創作部分なのですか、それとも顕著な差異点なのですか。

(小谷) 被疑侵害意匠側に新たな意匠的創作が見られるという場合です。

(峯) 顕著な差違点ではダメなのでしょう。

(小谷) 顕著な差違点の場合もあり得るかも知りませんが、その差違点が公知か周知か新規かで変わってくると思うので、原則として新たな創作部分が被疑侵害意匠側にあり、共通点である登録意匠の要部を凌駕する程の強い印象を与える部分ということで考えた方が無難だと思います。

(峯) そういう考え方と飯村先生のお考えとはどのようなのでしょうか。

(飯村) 繰り返しは避けたいと思います。私が関与した事件ではないのですが、具体的な事案が存在しました。被告から、被告意匠は、原告意匠の利用意匠であるから、非類似であるとの主張がされた事件がありました。私の見解によれば、被告が、登録意匠(原告意匠)と要部を共通にする意匠に係る被告製品を製造、販売していれば、それだけで侵害という結論になるのであって、被告製品にそれ以外の部分が存在するから、登録意匠の利用であって非類似になるという論理は成り立たないと考えています。

(峯) 要部を中心に見ていくというお考えと異なった発言をされている梅澤先生。

(梅澤) 異なった見方というわけではなくて、考え方は小谷先生と全く一緒だと思っています。ただ、登録意匠の要部を認定し、それから比較するというのではなくて、個々の態様の価値といますか、個々の共通点差異点の態様について、新規な態様なのか、あるいは物品性から見て看者の注意を引くかどうかということの評価をしていけば、自ずと両意匠の要部を認定する結果になるので、実質的に小谷先生と同じようにそれぞれ登録意匠の要部を認定し、それが被疑侵害意匠にあるかないか、差異点についてそこが被疑侵害意匠において特徴的ないし新たな創作部分かどうかということの評価していくことになっていると私は考えております。

(峯) それでは、牧野先生。

(牧野) 要部認定ですけれども、先ほど小谷先生がおっしゃっていた、例えばA、B、C、Dとある時にA、B、Cが公知だ、あるいは周知だという時にDだけが要部だという感じに受け取られるところがあったように思ったのですけれども、私は必ずしもそうではないだろう、A、BとDを組み合わせたところに、新しい意匠的な効果が生まれるということだってあるわけですから、創作性が無い部分、無い部分、無い部分、有る部分というふうに分析的に見るのではなくて、やは

り全体的に見て何処かという観点は常に忘れないで、要部を認定しないといけないだろう。小谷先生もおっしゃっていると思います。

(小谷) 私はそういう意味でお話したつもりですけれども。

(峯) 牛木先生、そこは若干ニュアンスが違う

(牛木) 私は、端的に言えばということなので、創作の要部の把握の重要性を説きましたが、全体観察ということに戻ってくると、またぼけてしまって、類否判断はこれでいいのかとなってわからなくなるのです。私は多くの判決文を読んでいて、確かにそういうふうな論理構成を以って締めくくりをすることを常套手段としている裁判例も多いのですが、基本的には大した考え方の差はないように思います。

(峯) 加藤先生お待たせしました。

(加藤) ここで要部認定の最初の一歩(スライド①)で意匠創作の要部、括弧新規な特徴点、ということが要部認定の中の一つに書いてありますけれども、新規な特徴がある部分であって、且つ看者の注意を強く引く部分という先程の説明、合うのでしょうか。創作という言葉がどう位置づけられるのか。

新規な特徴ある部分であって、且つ看者の注意を強く引く部分と、これが意匠の要部であるとおっしゃるのですが、スライド①の意匠の要部の1.ではですね、意匠創作の要部と、括弧新規な特徴、というふうに書いてあります。一つの問題は、先ず新規な部分と看者の注意を引く部分、二つが無いと意匠の要部とはならないのか、それとも一つ創作というものが要部においてどういう働きをするのか、今の関係でどうなのだというのをちょっとお聞きしたいのですが。

(小谷) 従って私のスライド①に出ております画面の「2.物品の要部」が必要になってくるわけです。真に特徴ある部分だけが要部になるのではなくして、その要部がどのように現れているかということ、物品の要部等の関係から見て判断しなければいけないですよというのがこの2番目なのです。その2つが合わさって要部になる。

(加藤) そうすると創作の要部が必要である、創作でなければいけない。さらに物品の要部でなければいけない。2つの要件を充足しなければいけないということですか。そうすると、創作であるけれども、物品の要部では無いという部分は排除するのですか。

(小谷) 物品の要部が何かというところで変わってく

ると思いますけれども。

(加藤) 物品の要部と創作の要部というのは重複しますよね。重複しない部分は排除してしまっても良いのですか。

(小谷) 先ほど、ちょっと簡略化して言っていますので混乱しておりますけれども、先ほど私の類似論のところで申し上げましたように、特徴部分が目につき易い位置にある、面積比として大きい、またたとえ面積比が小さくても従来見られない特異な形状、模様で需要者の注意を強く惹く場合等いずれも要部となり得ると思います。

(加藤) そうすると創作であるけれども、看者の注意を引かない部分、創作ではないけれども看者の注意を引く部分は排除するのですか。

(小谷) 意匠法は創作保護法ですから、創作とはいえない部分がたとえ注意を強く惹くからといって要部とみることは原則できません。その点先生とは違うのですね。

(加藤) そこで創作であるけれども、看者の注意を引かない部分は排除されるのでしょうか。

(小谷) そうです。創作ではないけれども看者の注意を強く惹く部分を重視するのは、物品混同説です。出願前公知意匠を全く考えないで、登録意匠と侵害意匠だけを比べてこういう共通点があるから類似するという判断は物品混同説に近い判断ではないかと思えます。

(加藤) 私はそういう考えで言っているわけではなくて、今ここに先生が出された記述を整理、質問をしているのにすぎないのです。

(小谷) その答えをしているつもりです。

(加藤) 分かりました。

(峯) 勝手に整理させていただくと、先ず意匠の要部になるためには、新規な創作部分でなければいけない。さらにそれが物品の要部、多くの場合は使用において、きわめて良く目につく部分等々であることが必要である。だから、たとえ新規な創作部分であっても、物品の要部でない場合、例えば、このマイクロフォンのコードとの付け根部分のような場所、そういうところは意匠の要部になりにくい。そういう整理でよろしいですか。牛木先生、もしかしたら違うのかなと思うのですが。

(牛木) そういう意味で皆さんがいわれているような分析法ならば問題はないと思いますが、一つだけ注意

をしておきたいのは、看者の注意を強く引く部分ということをも物品の要部として挙げていますね。しかし、これが果たして意匠の類否判断をするときの要素となるのかどうか疑問です。もちろんデザイナーという者は、さっき私が言ったように、そういういろいろな物品を調査し、あるいは材料なんかもいろいろ精査しながら検討して創作するのですから、当然需要者がどういふニーズを持っているかということもわかっているはずだし、その物品自体の要部というものもわかっているはずです。だから、意匠の創作は物品が本来持っている基本的な形態、属性として持っている固有の形態、それを抜きにしては考えられないけれども、そういうこととは無関係に、需要者の注意を強く引く部分は何処かなどということは、あえて挙げなくてもよいのではないかと私は思います。そんなことよりも、意匠の創作の要部はどうかということを理性的に考えて説明した方がわかり易いと、私は思うのですが、いかがですか。

## 6. 判断の主体

(峯) 今のお考えは、おそらくこれからいく看者は誰なんだという話の入り口になろうかと思うのですが。そこで看者を創作者と設定する場合と、需要者と設定する場合、あるいは取引者・需要者と設定する場合とで、スライド①の2番、この評価が変わってくるのかなと思います。おそらく意匠の要部、物品と要部というものの捉え方に違いが出てくるようなことになりそうな、今の牛木先生のご発言です。そこで牛木先生からまず、誰を基準にして判断をするのか。その辺について少し詳しくお話いただきたいと思います。

(牛木) さきほどは時間が無いので、発表しかねたところは法24条2項の意義についてですが、今ここで触れてよいですか。この規定は、みなさんからちらっと発言はありましたけれども、私なりの考え方は、この新规定の立法化は意匠法の本来の目的に反し、意匠法の本質と矛盾すると思います。意匠法は、実用新案法や著作権法と同様に創作保護法の分野に属する法律であって、商標法や不競法が属する識別保護法の分野の法律ではありません。すると、この新规定は、裁判所でも実務者間でも考え方の対立があった意匠の類否判断法にあえてストップをかけようとして、立法府の、語弊があるかも知れないけれど、立法府の顔をした行政府が類否判断の一手法を、あたかも最大の手法であるかのごとくにとらえて立法化したにすぎないもので

あり、あえて立法化の必要はなかったと、私は思います。また、意匠類否の判断主体は、意匠法では無縁の需要者としていることは誤りであります。人的基準の主体をなぜ需要者としたかという議論が後でも出ると思います。

また、この規定の意匠法上の位置は、第4章意匠権、第1節意匠権の「登録意匠の範囲」における条項ですから、意匠権が発生した後に、その登録意匠と類似する意匠か否かの判断基準が与えられたのだと解するしかありません。「それ以外の意匠」とは、その規定の位置から、登録意匠の範囲に属する意匠か否かのことを意味しますから、それ以外の意匠のこと、例えば出願意匠のことは想定されていないと解するしかないと思います。また、この新规定は、法2条1項における意匠の定義規定と矛盾しますから、広く意匠の類否判断の基準とはなり得ないと思います。したがって、法3条1項3号や法9条1項に規定する出願中の意匠に対して適用できると解することは、違法の疑いが強いのであります。

なお、この規定の出現によって、類否判断についての客体を創作におくこと、主体を当業者におくことが否定されたと考えることは、到底できないのであります。この両者の存在を否定することは、意匠法の存在を否定することを意味すると思います。そこで、もしも創作保護法である特許法や実用新案法とのバランスを考えるとすれば、例えば特許法70条には、次のような規定をおくべきでありましょう。これは私の思いつきですけれども。

「特許法70条4項 特許発明とそれ以外の発明がその技術的範囲に属するか否かの判断は、需要者の知覚(理性)を通じて行うものとする。」

この辺の考え方については、皆さんにご意見をお聞きしたいところです。

私が言いたいことは、法24条2項で特に規定している需要者という主体を、一体何処から持ってきたのかという疑問です。後で、最高裁判決の「可撓伸縮性ホース事件」から持ってきたということが、立法者の解説で言われていますけれども、これは非常に問題である。

なお、私がここで述べていることは、「改正意匠法24条2項への疑問」と題した拙稿で論じています<sup>(1)</sup>。

(峯) 牛木先生も小谷先生もデザイナーは需要者のことを考えてデザインしているという基本認識では共通

していらっしゃる。その中で、片方では創作者を基準に判断すべしとおっしゃる。片方では需要者を基準にすべきだとおっしゃる。その違いは何処から出てくるのでしょうか。牛木先生から

(牛木) 私は意匠法をごく自然に考えて、文理解釈をしているのです。意匠法3条1項柱書きには、「工業上利用することができる意匠の創作した者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。」と規定していますが、これが正に人的基準なのです。即ち、そこにいるデザイナーなり創作者という者は、いわゆる当業界の当業者とイコールだと思います。その者が自分は創作したと思って出願した意匠が、特許庁の審査において、これは3条1項1号または2号に掲げる意匠に類似するという判断がなされる。つまり、主観的にそう考えていた意匠の創作が、客観的に審査によってアウトになるのだと考えているのです。そのように考えれば、類否判断をする人的基準(主体)についてあれこそ苦勞することはありません。

2項においては、当業者とわかりやすく規定していますね。だから、なぜ1項が需要者で、2項が当業者と区別しなければならないのか、という疑問が自然に湧いてくるのであり、私はそれを逆に質問したいのです。

(峯) 牛木先生に質問なのですけれども、創作者を基準にするということによって、需要者には気づかない創作のポイントを評価にあげたいという考えはございませんか。

(牛木) 需要者が気づかないのですか。

(峯) 需要者は気づかないけれども、製作上非常に良いデザインであるとか、あるいは材料がコストダウンになるというようなこともデザイナーは考えてデザインするわけですけれども、その辺のことも考慮したいと。

(牛木) 勿論そうです。それは、さっき申し上げた通りです。デザイナーの創作活動というものは、そういうすべてのものごとを総合的に考慮した上で始まるのだと思います。

(峯) それでは小谷先生、今の点にからんで、需要者ならびに物品の要部についてご意見をいただきたいと思えます。

(小谷) いま3条1項柱書きの「意匠の創作をした者」というのが類似判断の主体というふうに文理上読め

るとおっしゃいましたけれども、この規定から言ったら決してそうではないと思うのです。3条1項柱書は「意匠の創作をした者は次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。」と規定しており、意匠登録を受ける主体を規定したものであって、類否判断の主体を規定したのではないわけです。

それから、24条2項には「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」と規定されており、登録意匠と対比する意匠として被疑侵害意匠のみとはしないで、「それ以外の意匠」と規定しております。「それ以外の意匠」中には「出願意匠」も含まれるでしょうし、登録無効審判の対象となる登録意匠も含まれるでしょう。すなわち、「被疑侵害意匠」のみならず全ての意匠が含むように規定されているわけです。また、同じ法律で使われている「類似」という用語の意義については原則同じ概念でなければならないと思います。これ等を総合して、牛木先生の考え方には賛同出来ないと思います。

(峯) その前に小谷先生、その判断基準についてどうして需要者にするのか、それは24条2項があるから需要者なのですか。それとも無くても需要者なのか。

(小谷) それは先ほどの「類似論」で御紹介しましたブリタニカ国際大百科事典の「デザイン」の項の物づくりのデザインについて述べましたように「デザイナーがデザインする時に気遣うポイントとして4点を挙げておりましたが、その4番目に「デザインを見たり用いたりする人々に及ぼす全体の効果を考える」ということがあげられているわけです。需要者が自分のデザインをどう受け取るであろうか、自分がデザインした物が市場に受け入れられるかどうか、市場に受け入れられない意匠となった場合はデザインとして失敗作になるわけです。純粹美であれば自分流の美の概念で、醜も美であるというふうに自由にできますけれども、デザインの場合にはやはり需要者が最終的にその物を購入するわけですので、需要者に受け入れられなかったら失敗作になってしまいます。このように、デザイナーは自己のデザインを見たり用いたりする人々がどう受け取るかということを常に考えながらデザインをしているということですので類否判断の主体は当業者ではなく需要者になると思います。24条2項はその点を規定したものといえます。

(峯) お二人ばかりに議論いただくのもおもしろいの

ですけれども、せっかくまだ他の方が控えていらっしゃるの、飯村先生、今の議論いかがでしょうか。24条論も含めてご見解をいただければと思います。(飯村) 先に、他の先生方のご意見をお聞きしたいと思います。

(峯) 分かりました、それでは牧野先生、24条2項をなかなか苦しく解釈されていらっしゃると思いますけれども。

(牧野) 私は24条2項に需要者を入れたことの立法的可否についてはここでは議論したくないのですけれども、法律として入った以上、需要者の視点からみた美感ということの問題にせざるを得ない。その時に何処で創作性が判断されているのかといいますと、侵害訴訟では、審査において考慮された公知意匠・周知意匠に限らず新に提出された公知意匠・周知意匠をも考慮に入れて、登録意匠の新規性・非創作容易性を再吟味しています。これにより登録意匠の何処に新たな意匠的效果をもたらす創作性があるか登録されたのが確定されるわけです。そして、このように再吟味された登録意匠の持つ創作的な意匠的效果が被疑侵害意匠に顕現されている場合には、需要者の視点から見ても被疑侵害意匠が登録意匠と同一又は類似ということになるはず。このように割切って、24条2項が需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて類否を判断すると規定したのは、このことをいっていると考えられるわけです。

(峯) 飯村先生ご準備できたようなのでお願いいたします。

(飯村) 私の意見は、牧野先生のお答えとほとんど同じ意見です。法24条の2項の立法の必要性という観点で申し上げる限り、立法の必要はなかったと思います。また、立法がない方が、判断基準の選択肢を広げることができ、客観化の方向での工夫の余地も拡大できるので、その方が良かったのではないかと思います。

他方、現実に立法され、最高裁判決も存在する現在の対応の仕方についてですが、意匠を創作者は、通常、需要者がどのように認識し、評価するかについて、想像力を働かせて創作するので、実際上の不都合はないと思われれます。

(峯) ありがとうございます。それでは梅澤さん、審査の経験を踏まえて。

(梅澤) 審査の経験はともかく、「需要者」が類否判断の主体的基準になることについては、この24条の2

項が規定されなくてもそうだと思っていました。小谷先生がおっしゃったような、創作者が当然需要者の観点を考えるだろうということもありますが、意匠法の規定が「美感を起こさせるもの」となっているところから、やはりその美感を誰に起こさせるかといえば使用者であり、需要者であるとするしか無いと思います。それを基準とした創作内容、意匠創作内容の評価ということを考えるべきであろうと思います。

(峯) このテーマを続けると加藤先生がずっと暇になってしまうので、テーマを変えます。

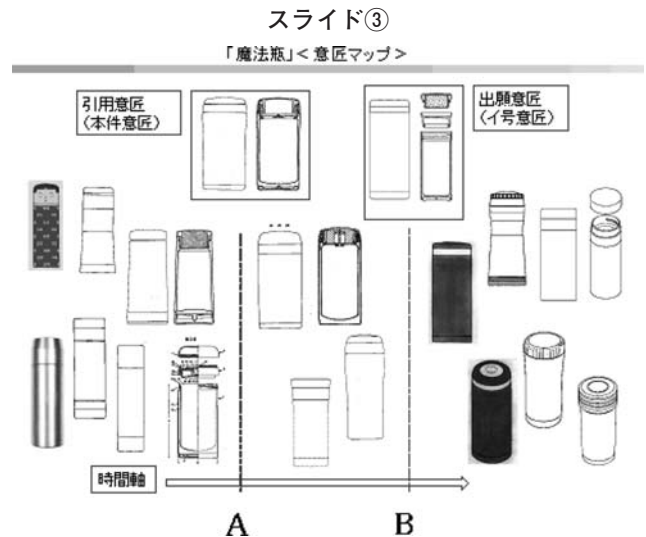
(梅澤) ちょっと戻るかもしれませんが、小谷先生の類似論の図のところで質問があるのですけれど、スライド②のところです。この要部認定をして、類否判断をしていく手法ですけれども、例えば出願意匠の審査の場合ですと、引用意匠がほとんどの場合が周知意匠と言いましょか、ありふれた態様のもので要部と言えるような新規な部分が無いようなものを引用意匠にする場合がけっこうあると思うのです。その場合は、この手法に当てはめると、どんな考え方になるのでしょうか。

(小谷) すなわち引用意匠の方にもその創作の要部と言えるものが認められないという場合ですね。その場合は出願意匠側にも同じようなことであるのなら、はさみ事件(昭和54年(行ケ)201号)等にも判断されておりますように、そういう周知部分を要部とみて、要部という言葉は使っておりませんが、類似するという判決が沢山出ています。そういう考え方で良いと思います。あくまでも創作の要部があるという前提が基本です。出願意匠にも引用意匠にも創作部分が認められないとすれば、その創作性のない形態部分において両意匠は類似するとして処理されることにならざるを得ないと思います。

(梅澤) そうしますと、要部認定における意匠創作の新規な特徴点はないけれども、物品の要部性とかから、引用意匠の要部というようなものを認定していくことよろしいでしょうか。

## 7. 先行意匠の参酌

(峯) ちょうど話題を変えようと思っていた方向に進んでいただきまして、ありがとうございます。何を話題にしたかったと言いますと、先行意匠をどれだけ見るとかということでございます。ちょうど梅澤先生が絵を作ってくださいましたので、これですね、意匠マップ、便宜上ちょっと見難いかもしれませんが、皆さん



(梅澤修氏のスライドより)

から見て左側の縦軸の線、破線これAとしてあります。それから皆さんから見て右側、この時点をとBとしてあります。要は、引用意匠の出願の現れた時がAです。それから出願意匠あるいはイ号意匠の現れたとき、これはBというようなことで行きたいと思えます。先ず審査の場合に限定して、ご意見をいただきたいと思えます。先ず引用意匠、出願意匠が向こう側のBの時点で出願された。引用意匠はAの時点で公知になっている。こういう関係の場合に、引用意匠のさらなる先行意匠、これを見るのか見ないのか、先ず見る見ない、YES、NOで6人の方々にお答えいただきたいと思えます。公知か周知か限定無しで見ると見ないか、牛木先生から。

(牛木) 引用された先行意匠に先行する意匠を見るか見ないかという質問ですね。わたしは見る必要はないと思えます。というのは、先行意匠自体が基本的には、そういうものを全部背負っているものであると理解しています。

(小谷) 全部背負っている場合なら良いのですけれども、そうでない場合もありますので、やはり引用意匠群ということで、引用意匠のその前のヒストリーというものをやはりある程度見たほうが良いのではないかと思います。すでに特許庁の審査基準でもそういうふうに引用意匠群を参酌する、という方向に行っていると思えます。

(飯村) 見る必要はないと思えます。なお、小谷先生の考え方と牛木先生の考え方は、同じだと理解いたします。私の意見は、引用意匠よりも前の意匠群を織り込んでという意味で、引用意匠の特徴部分を絞り込む必要はないと考えていますので、牛木先生の説と同



じですが、小谷先生とのご意見とも同じのような気がします。

(峯) 小谷先生は確認する必要があるとおっしゃったのですけれども、ようするに背負って無い場合があるから、その所があまりはっきりしなかったように思います。

(小谷) われわれ引用意匠を引用された場合は、引用意匠の背景にある引用意匠群というのを持ち出して意見書を書くと思うのです。そういう経過を経ていけば、当然引用意匠の背景にある、その分野の意匠のヒストリーというものが、ある程度参酌していると思います。

(峯) それは引用意匠のヒストリーなのか、その分野の意匠のヒストリーなのか、分野の意匠ですね。牧野先生。

(牧野) 3条1項各号の場合は見る必要が無いだろうと思います。しかし事実上2項の関係で、いろいろな先行意匠が考慮されて、それが最終的な判断にフィードバックされているような気はします。

(峯) はい、加藤先生。

(加藤) 私は影響するというふうに考えています。というのは登録意匠は侵害の場合には登録意匠の範囲の中にイ号が落ちて来る、新規性判断の場合はどうなのかなという、公知意匠の中に出願意匠が落ちてくるという構造だろうと。そうすると引用意匠の範囲というのはどうなのだという問題が出てくると思うのです。その時にやはりその周囲というものの影響を考えざるを得ない。現実に裁判所の最近の判決でも、引用意匠の周囲にはありふれているから、あまりその範囲を見なくても良い。だから出願意匠は登録しても良いという判断をしている判決もあります。今年の初めに確か裁判官は飯村さんだったと思いますけれども。以上です。それは確か成型ロールの事件です。

(梅澤) 一番先に述べた通り、当然見るべきだという考え方です。それは引用意匠を限定する場合もあるかも知れませんが、逆に引用意匠の特徴がここだということで、細部の部分でも新規な特徴となって登録になっているような引用意匠の場合はそこを強く見てやらないと、逆に意願意匠と非類似になってしまうケースもあり得ると思います。どちらのケースになるかわかりませんが、差異点共通点の評価としては当然先行公知意匠を参酌して判断すべきだと思います。

(峯) それで実際に判断している方への質問なのですが、物品分野によってその意匠の類似の幅の見

方がかなり違っている場合はあるかと思えます。我々が意見書等々を提出する時にこの分野はこんなに類似の幅が狭くてとかということを示すために公知の過去の審査でというものを示して再考を求めるということをやる訳ですけれども、その話と公知意匠を参酌するこれは全く別という理解でよろしいですね。

(梅澤) その点についても先ほど最後に示したように、全体的な比較の問題との部分的態様の評価のための公知意匠参酌については、区別して理解した方が良いと考えています。

(峯) 飯村先生いかがでしょうか。

(飯村) 質問を特定していただけますでしょうか。

(峯) 先ほど飯村先生は引用意匠前の公知意匠は参酌しないというふうにお話されました。それとの関係で我々登録を求めるときに、この分野の意匠というのはこのぐらいの微差で登録になっている例がいくらでもあって、というような資料を提出して、見方というのについての是正を求めていく。こういうことをする事がありますけれども、引用意匠前の先行意匠を見る必要が無いという話と、過去の登録例における観点を見るか見ないか、これは全く別な話という理解でよろしいでしょうか。

(飯村) あくまでも、原則論でお答えしますと、別な意匠間の類否事例については、当該登録意匠と引用意匠の類否に影響を与えないという考えを持っております。

(峯) それでは次の問題として、侵害事件です。侵害事件の時に本件登録意匠が今度は左側Aにあるわけです。時系列的に、後に暫くたってから、登録なった後にイ号意匠が出てくる。その時に本件登録意匠の小谷先生流に言う必要あるいは意匠的特徴部分というものを抽出するために先行意匠を見る。これは皆さん見る範囲は別として、見るということではよろしいでしょうか。見る必要は無いという方はいらっしゃいますか。はい、では周知の意匠は見る、皆さん周知は見ますよね。違うのは公知だと思います。公知の意匠をどういうふうに見るか、周知の意匠と公知の意匠とはウエートが違うのかということを含めて、公知意匠の扱いについて、梅澤先生から順番にお願いいたします。

(梅澤) 公知、周知については、程度問題でしかないと考えております。先行する意匠群を参酌してどの程度ありふれた態様であるか、あるいは公知意匠が1件し

かなくて、公知という態様であるかというふうなところを判断要素として抽出してくるだけだというふうに理解しております。

(加藤) 私も周知は勘案して、公知は勘案すべきではないのではないかと考えております。というのは、問題は意匠というのは需要者の注意を引き付けるということですから、その注意の引付方においてありふれたものになってしまうと、もうどうでも良いというふうなことになりますから、注意を引き付ける力は非常に減衰すると、それに対して公知ということが、一回や二回あったからといってはたして需要者を引き付ける力が減衰するかというと、そうでもなかならうと、そういうことで公知と周知では評価を違えても良いのではないかと、というふうに考えております。

(牧野) 私は最初に申し上げましたように、侵害判断時には権利の実質的価値に見合った保護範囲を決めなければならないという主義ですから、登録意匠が備える創作性の幅を確定するためには周知のみならず、公知の意匠も当然に勘案すべきだという立場です。

(峯) それはウエート付けは変わらないということでしょうか。周知も公知も価値判断、差異は無いという。

(牧野) 公知の場合にはるか昔に何処かの国で1件あったものまでも同じように考慮するかといわれると、そこはやはり一種の価値判断が働くのではないかなという気はいたします。

(峯) はい、ありがとうございます。

(飯村) 意匠の類否についての判断のプロセスとして、第一段階として、「要部の抽出プロセス」があります。要部（登録意匠の特徴的部分）をどのように抽出するかは、必ずしも定式化できない部分が残ることを前提として、お話したいと思います。具体的な意匠権侵害訴訟において、例えば、原告登録意匠の要素がA、B、C、Dに分けることができた仮定して、Dが主要な特徴であることは認められるが、それと同時に、AとDを組み合わせたものは、より一層登録意匠の特徴を示しているというような場合に、「Dのみを要部とするか」、又は、「AとDの組み合わせを要部とするか」という問題は、かなり悩ましいといえます。そのような微妙な問題を判断するときに、周知意匠のみならず、公知意匠が提示された場合、公知意匠も含めて、先行意匠群が判断に影響を及ぼすことは許されてしかるべきだと思います。

次に、意匠の類否の判断プロセスの中で、「全体的な観察のプロセス」がありますが、そのプロセスにおいて、周知意匠のみならず公知意匠も含めて、考慮要素にすることは合理的なように思われます。しかし、明確にはお答えできません。

(小谷) 牧野先生と全く同じです。いま飯村先生がおっしゃったことについては、侵害訴訟の場では原告主張の要部認定をそのまま認めてしまいますと、被告側としては当然不利になってしまいます。したがって、原告主張の要部を崩す必要がある以上、いろいろな証拠を出して争われるのが事実です。その場合に、それが本当に要部認定に影響するかどうかという尺度でやはり見なければいけないということはありません。しかしながら、新規な特徴部分が要部の必要条件とされている以上、原告主張の要部に関する公知意匠は参酌されるべきではないかというふうに思います。

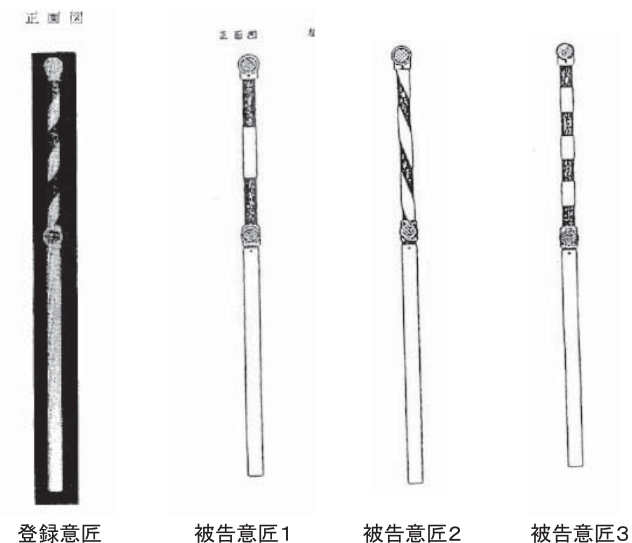
(牛木) 意匠法は創作保護法であるという見地から考えれば、いわゆる周知の形態といっても、それはものによっては、先ほどピラミッドを描きましたように、その物品そのものが基本的に固有している形態との境界がなくなってくると思うのです。だから、その物品についての周知的形態というものからは、いろいろな創作が展開されるわけです。それと公知的形態。公知的形態といっても事実上公知のものと、刊行物公知のものに分けられますけれど、周知的形態と果たして区別すべきことなのかどうかというのは、非常に疑問です。そういう裁判例を私も見ていますけれども、それでは何を基準に区別してよいのかということになると、よくわからない。そのような裁判例の判決文中でも、区別についての説示はしていないのです。したがって、私は基本的には周知も公知も区別しない、多少の評価の度合いは違うかも知れないけれども、例えば周知性、周知の形態の場合はさっきも申し上げた、物品の基本的形態とのボーダーラインがない分野もあるかも知れないから、実務上は、証拠は要らないかも知れない。誰でも知っているというふうな主張だけで済むかも知れない。しかし、違いが多少あったとしても、意匠の創作の前では、基本的には公知も周知も一緒に評価してよく、最終的には何処に創作の要部があるのかを把握することが大事だといいたいです。

## 8. 具体例の検討

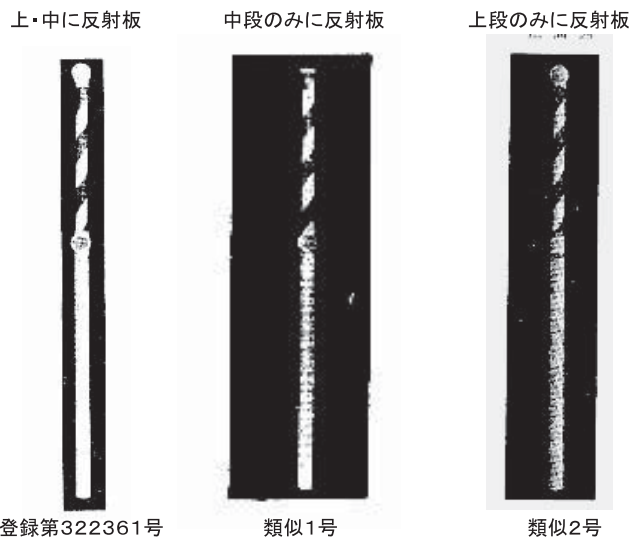
(峯) そこで、具体例に入って行きたいと思います。お

手元の資料にスノーポール事件（大阪地判S58・12・9，大阪高判S60・1・31）というのが載っております。これを素材にしてみたいと思います。かなり古い事件ではありますが、構成が単純なので採用しております。先ず一番左側にあるのが登録意匠，どういう構成態様かといいますと，上下二段になったスノーポール，下段と上段です。この登録意匠においては真ん中に反射盤，それから上端に反射板があって，螺旋の縞模様がついています。こういう態様の意匠が登録になっています。被告意匠は1，2，3の3件あります。上下二段であること，それから真ん中と上に反射盤があること，これが共通しています。帯の態様がこれは太い横帯，これは向きが反対の螺旋帯，これは細い横帯，こんな形になっています。それではこの登録意匠と被告意匠1，2，3，これは類似するのかどうかということになりますが，まず登録意匠だけを見ていくということになると，上下二段に反射盤，これで要部

スライド④



スライド⑤



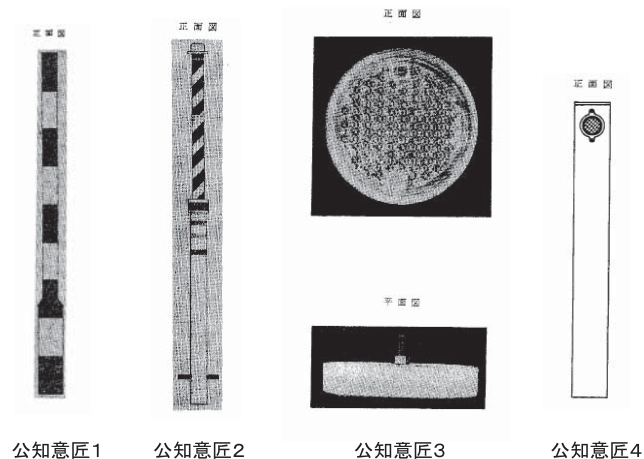
になるのか，あるいは上下二段プラス螺旋模様，これで要部になるのか，あるいは模様が無くても一番天辺だけ，2段の一番天辺に反射盤があればそれだけで，要部となるのか。いろいろな解釈があり得ようかと思えます。

ここで本件に類似意匠が付帯しておりました。左側が本意匠，そして真ん中が類似1号，違いは何かというと，反射盤が真ん中にあるが上には無い。螺旋模様は一緒です。そうれから類似2号，これは反射盤が天辺にはあるけれども真ん中には無い。螺旋模様は一緒。こういうものが類似として付帯しております。それから先行意匠として，例えば標識ポールにおいて一番左は横縞模様を付けたもの，公知意匠2というのは上下二段のポールです。そして螺旋模様は付いているがただ反射盤は付いていない。それから公知意匠3というのは標識盤に付ける反射盤単独の意匠です。公知意匠4というのがポールの上端に反射板が付いているこういうものでした。こういうものを前提として，登録意匠の要部，これ選択肢というのが，単純に考えて，この1から5があるわけです。

1. 二段\*反射板\*斜め帯
2. 二段\*反射板\*上部に斜め帯\*下部は無模様
3. 二段\*反射板\*帯
4. 二段\*反射板\*上部に帯\*下部は無模様
5. 二段\*反射板（帯は無関係）

2つの類似意匠を参酌すると2段ポール，そして上下いずれかに反射盤があって斜め帯というわりと絞り込んだ選択肢もあるし，それから上下二段，上下いずれかに反射盤で帯があればいいよねという少し緩やかな選択肢もあるし，そして最後には2段で何処かに反射盤があればいいんじゃないの。帯なんか無くてもいい

スライド⑥



いかかもしれない。こういう要部の選択肢もありうるだろう。何故これが類似意匠登録されているのか、類似意匠であるとか関連意匠とかというものが登録されている場合、その類似意匠登録あるいは関連意匠登録されている、その理由というものを考えて類似範囲を考えていくということになるかと思うのですけれども、取りあえず梅澤先生どういう場合にこれらの三つを類似で登録されるのでしょうか。

(小谷) その前に確認的な質問をしてよろしいですか。公知意匠の中に右から二つ目のこの公知意匠3、これは反射盤だけなのです。

(峯) 反射盤だけです。

(小谷) 反射盤だけの意匠なのですね。それとその右側の公知意匠4というのは。

(峯) これはポールに反射盤が付いた状態です。

(小谷) ポール自体は無地なのですね。

(峯) そうです。難しい質問でお答え難しい話かも知れませんが、梅澤先生。

(梅澤) 良く分からない部分があるのですが、本意匠と2つの類似意匠は、直感的には別に不思議な感じはせず、やはり反射盤が上下いずれかが無いだけの差異です。すなわち、他の態様すべて共通しているとすれば、類似は妥当ではないかと思えます。

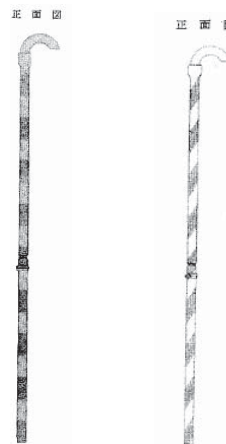
(峯) そうすると登録意匠の要部として、反射盤が二つということではなくて、反射盤が付いているというように捉えたという理解でございましょうか。

(梅澤) 位置については上下の位置というのは重要になると思いますが、単に付いているというだけではなくて、その位置も共通しています。

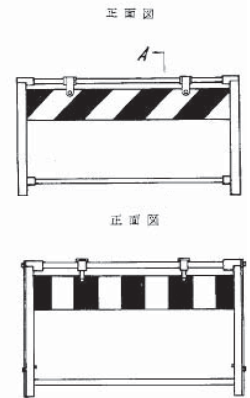
(峯) 今の梅澤先生のお話しですと、斜めの帯びも一緒だね、ということをおっしゃっていたので、帯が違っていたら、非類似であったのかな、ということはあるのですが、斜め帯と横帯は類似とされている例がある、例えば、危険防止標識具（登録第211990号）、形状は一緒ですね、そして左側の本意匠は横帯、右側が斜め螺旋帯、それから道路用安全柵（登録第316136号）、これも形状は一緒ですね。斜めと横縞、斜めといっても横っぽいですが、これは良く見るやつですね。先程公知意匠をどう見るか、意匠の要部を把握するのにあたって、公知意匠をどう扱うのか、小谷先生のご見解によれば、本件登録意匠における、公知意匠にない新規な部分であって、物品の要部にかかる態様、これが意匠の要部になる。小谷先生それでよ

スライド⑦

危険防止標識具  
(登録第211990号)



道路安全柵  
(登録第316136号)



ろしいですね。牛木先生は物品の要部の該当するかどうか、それは問わないというお話しですけれども、そのとき、帯の態様は公知であれば帯の態様は類否に影響しないのか。それとも帯の存在自体は見るのだけでも、帯さえあれば良いという理解になるのか。それとも帯があっても無くても類否に影響しないということになるのか。

本件においては、二段ポールの上段または中段に反射盤を付ける、こういうものは無かった。公知意匠を見ると螺旋模様であるとか、縞模様であるとかというようにこういう標識塔というのはいっぱいあった。その中で本件登録意匠の要部はどう見ていくのか螺旋模様ということに特定されるのか、縞模様があれば良いのか、あるいは模様が有っても無くても良いのか。いきなり回答を求めるのも辛い面もあろうかと思いますが、牛木先生はいかがでしょうか。

(牛木) ちょっと確認ですけれども、公知意匠2というのは螺旋模様だけで、反射盤は上も下も付いていないのです。

(峯) 反射盤は無いという前提です。

(牛木) それから螺旋模様というのはいわゆる黒色ですか。

(峯) 特徴のない色ということで結構です。

(牛木) 黒色として黒白、黒白。

(峯) 赤白とか。特徴の無い色で。

(牛木) 一色ですか。

(峯) 一色です。

(牛木) 私は、そもそも本題についての背景知識がないから、出された質問に対して、的確な答えが出来るかどうか分かりませんが、私の梅澤流の直感で言えば、

被告意匠2これは侵害になりうると思います。しかし、被告意匠1と3は非侵害と判断したいです。

(峯) 今のお話というのは、もう螺旋模様も横縞模様もこの種の物品分野ではありふれているという前提の下でも、横縞なのか螺旋なのかということは、要部認定に影響するというご理解でしょうか。

(牛木) そうですね。

(峯) 小谷先生いかがでしょうか。

(小谷) この種の物品を購入するのは、道路管理者、国道であれば国の道路管理者、地方自治体であれば、地方自治体の道路管理者だと思われます。こういう雪国に設けられるものですので、上の方に視認性の高い縞模様を付けるというのは、その縞模様の付け方にはいろいろな縞模様が、道路標識としては公知ですので、あまり重要視する必要は無い。とにかく、縞模様、視認性を良くする為に縞模様が必要である。とともにこの反射板ですね反射盤がやはり非常に大きな効果があると思うのです。類似意匠には上だけあるいは下だけというのが類似になっていますけれども、やはり本件登録意匠の一番大きな創作のポイントというのは、反射盤を上下2カ所に付けたところ。且つ縞模様を付している、雪の上に表れる高い部分に縞模様を付しているということが一致していれば侵害ということになりますので、被告意匠1, 2, 3が全部侵害であるというふうに判断されるべきでないかと思えます。

(峯) 要部認定という事に戻りますと、斜め螺旋模様ということではなくて、縞模様という抽象的な所に要部認定を持っていくということですね。

(小谷) はい。それと反射盤も

(牛木) 類似1号と2号との関係はどうなのですか。

(小谷) 1号, 2号もこの場合特徴としては類似と見なければいけないと思うのですけれども、やはり登録意匠と侵害意匠との対比の関係から見れば、上下2つに付いているというのは非常に大きな意味を持っていると思うのです。

(峯) プラスに働くということですかね。先程小谷先生もおっしゃるように、類似意匠、関連意匠の存在ということになると、類似意匠において、反射盤が上のものもある、真ん中のものもあるということであれば広く要部認定するならば、上段または中間、2段ポールのスノーポールにおいて、上段または、中段に反射盤があって、上部には縞模様が付いている。こういう要部

認定でもよろしいですか。

(小谷) 侵害訴訟の場合はそうだと思うのです。特許の侵害訴訟でも同じだと思うのです。その登録されたものと侵害されたものとの対比で見ますので、そういう考え方で良いと思います。客観的に見れば反射盤が下だけの部分、上だけの部分、それを類似と判断されることについては、何ら問題ないと思います。

(峯) それは侵害の場合における原告の主張の方法論ですね。飯村先生いかがでしょうか。

(飯村) この事案に関連して、オリジナル判決を参照したため、別の印象をもって見解を述べることになるかも知れません。本件登録意匠は、出願が昭和43年であり、登録は昭和45年です。侵害訴訟の提起は、昭和54年で、判決が昭和58年です。また、本意匠出願と同時に類似意匠も出願され、類似意匠の登録もされたという事件です。登録意匠は、上下2段で反射盤、円筒状の横向の反射盤を付けた意匠で、出願前には、反射盤を付けたものは無かったようです。そのような時代背景を前提とした上で、感想を述べたいと思います。

本件意匠の特徴的な部分は、反射盤を付けた2色ポールという点にあり、被告意匠は、登録意匠の特徴的部分において共通するので、本件登録意匠と被告意匠は、類似すると考えて良い事件であるという感想を持ちました。

(峯) 牧野先生。

(牧野) 私は登録されている類似意匠を考慮して、要部の選択肢の中の4, すなわち2段上下いずれかに反射盤があり上部だけに帯がある、これを取らざるを得ない。そうしますと、類似意匠も帯は斜め帯ですけれども、それは公知資料を見ますと、あまり重要視は出来ないか。そうすると被告意匠1, 2, 3いずれも類似の範囲に属すると判断せざるを得ないかなと思います。

(峯) 加藤先生いかがでしょう。

(加藤) 私は被告意匠2だけが侵害になるのではないかなというふうに思います。面積的に見ると、反射盤は確かに新規性ある部分ですけれども、面積的に見ると非常に小さいと、類似意匠はそういう観点から登録されているのではないかと、それから確かに帯は広く知られているのですけれども、それ自体は知られているとしても、上の反射盤とのコンビネーションで登録されているのだ、ということになるとそれ程広い権利ではなくて、被告意匠1と3はかなり美感的にも異なる

と、つまり需要者の目につく態様も異なるというふうな判断が出来ると思います。以上です。

(峯) 梅澤先生。

(梅澤) 私も被告意匠2は当然類似と思いますが、ただ反射盤については公知意匠4を考えると一番天辺部分に付けるとか、あるいはこの登録意匠の中間部ですけれども、下のポールで見ると上の部分に付けるというふうな構成になっていますので、単にこの反射盤を付けたところだけを要部とも認定できず。やはり斜め帯という構成についても、全体としてみると上半分部分の構成態様でして、斜めかそうでないかという帯状についてはかなり注意を引く部分だと思っています。ですので、被告意匠1はかなり帯の幅等も違っているので、これは非侵害、被告意匠3については、微妙ですが非侵害で良いかなと思っています。

(峯) 小谷先生に質問なんですけれども、先ほど要部認定のところで機能的形態、これは軽く見ようというお話がありました。場合によってはこの種の雪国、雪の深いところで使えるスノーポールという事で考えると、上下2段にして上下に上と真ん中に反射板を入れる。これは機能的なというような評価もあり得るのかなと思います。

(小谷) 機能部分除外のところでもちょっとお話ししましたようにどんなものでも機能というものがあります。しかしそういう反射板を上下2カ所につけたということはこれが初めてですので、道路管理者から見ればこの上下にあるということに非常に大きく注目すると思うんですね。反射板は小さいですけれども、いわゆる機能としては非常に大きな要素を持っていると思うんですね、ライトに当てれば反射されるということ。夜間なんかの場合には下だけでも不十分だし上だけでも不十分、これは重視されるべきだと言うふうに思います。

(峯) 飯村先生同じ質問なんです。

(飯村) 機能における特徴が類否に影響を与えるかどうかという点でしょうか。

(峯) 反射板、2段式スノーポールにおいて上端あるいは昼間部に反射板をつけるある意味雪の深いところで反射板、スノーポールを機能させるという意味合いから、万人が使用を欲する形態ではないか、そういう観点からの類似論はないのかということです。

(飯村) 基本的には、意匠権侵害訴訟の中で、訴訟当事者が、意匠(形態・模様・色彩の組み合わせ)の特徴

部分がどこであるかを、いかに説得的に説明できるかのプレゼンテーションの問題であって、ケース・バイ・ケースのような印象を持っています。私自身は、雪国の生活が無いので、良く分かりません。登録意匠において、上下収納できること、雪が中間部にまで積もった場合においても、上段にもうひとつ反射板が存在することなどは、ある程度機能的な性質を持っているとも考えられますが、その形態が必然的なほどの特徴であるといえるかどうかは分かりません。2色を選択した点も、ある程度は、機能を意識しているはずですが、それが、意匠の特徴として、マイナス面に働かかどうかも、必ずしも分からない点があります。

(峯) ありがとうございます。

(牛木) 一つ確認していいですか。このシンポジウムが大阪で行われた時に、山田陽三判事がいられてました。山田判事は秋田地裁横手支部に勤務されたことがあるということで経験談を話され、雪が深い場所では、標識用のポールは雪に埋もれてしまうから、下の方なんか見えなくなるというような感想を言われていましたね。

(峯) 他にもいくつかテーマ用意しましたが、今日はこのスノーポールをゆっくりやらせていただきました。若干時間残っています。会場からご意見等々いただければと思いますが、いかがでしょうか。あと2分ほどございますので。はい所長自ら。

(伊藤) 研修所の伊藤です。最後ですので質問させて頂きます。先ほど意匠の類似を考えると公知意匠とか周知意匠をどう考えるかっていう話がありました。意匠の登録を受けたものは例えば本意匠で1個の意匠だけ出願してその周りに類似があるっていうように考えてよろしいでしょうか。そして公知意匠っていうのは本意匠に類似するものじゃ無くて類似意匠に類似しているような公知意匠があるんで、侵害を訴えた権利者側の自分の意匠権の強さを考える時に、公知意匠とか周知意匠っていうのをどうしてそこを見てその部分を排除していった自分の狭くなるんだろうという法律的な絵を教えて頂ければありがたいと思います。

(峯) 難しい質問を頂いたんですが、どなたかご協力頂ける方いらっしゃいますか。

(牛木) 仕分けなんですか。峯先生からその辺を整理してもらえれば

(峯) 今のご質問の趣旨を簡単に言ってしまうと自己

の登録意匠があります。その保護範囲を定めるにあたってわざわざ公知の意匠がこれだけあるよねという事を洗い出して、自分の意匠の範囲を狭めていかなければいけない法的根拠は何なんだという理解でよろしいですか。

(伊藤) はいそうです。それもありますし、意匠の時に公知意匠が審査の時に公知意匠があればもう登録されないわけですよ、ですから本意匠には類似してない公知意匠しか見ていかないんだろと思うんですけど、その自分の登録された意匠のものとは類似の公知意匠があったならば審査の時にもすでに登録されてないと思ってるんです。なんでその侵害の時に自分の意匠の強さを計らないといけないかっていうのは、審査の時には出て来なかった引用例に類似するような自分とひょっとしたら新規性が無いと言われるもの、もしくは類似って言われるようなものを排除していかないと、自分の意匠の強さのまわりがわからないから、それで公知の意匠とかなんかを訴訟の時にみんなが判断して行って登録意匠の範囲を決めてるのかなっていうふうに思ってるんですね、その考え方で良いのかどうかをちょっと聞きたいなということです。

(峯) 伊藤先生のご質問の前提として意匠登録出願をすると審査において引用される意匠というのはただ1件です。1件であってその背後の公知意匠見るの見ないのって話がありましたけれども、その1件の引用意匠の裏にいくつもの先行意匠があります。その先行意匠をつぶさに見ていくと部分的にはこの形態はここにあるよねというものが出てくる。だけれどもその意匠全体としてみれば、決してその登録を排除するような類似する意匠ではない。あくまでも梅澤先生のパートの資料にありますけれども、公知意匠を参酌するというのは全体としてみるというよりも、多くの場合部分として近似性があるから、これを参考にしていくんだという事です。ですから我々登録意匠、意匠登録になったと言ってもその背後にどれだけ近似した形態があるのか、部分的に見ていくとこの形態はあるよね、この形態はあるよねというのがどれだけあるのか、我々は知らない状態で権利を保有しているわけです。ですから実際に権利行使をしようと言う場合にはそのところを再度調査をするなりして、自分の権利というものの裏にどれだけのもがあって、実質的に先ほどから発表されているように自分の意匠の新規な創作部分これはどこなのかということを再度検証しなければ

権利行使にできない。こういう事情があるということとでございます。はい梅澤先生。

(梅澤) 少し補足しますと、今日議論した公知意匠参酌というのは、部分的な態様についての公知意匠参酌です。質問があったのは多分、意匠全体としての比較の議論だと思います。意匠法の26条の規定を見ますと、登録になったあとも他の権利と一部ダブるような権利がありうるとの規定があるように、確かに周りの意匠との比較において類似の幅みたいなのが決まってくるわけで、それは同種物品の意匠の全体的な比較の問題です。しかし、1対1の類否判断において公知意匠参酌と言う時何を見るかということ、今日議論されたような公知意匠の一部の態様が公知か周知かというふうなところを見て評価しましょうということです。ちょっと問題のレベルが違うのでそこは分けて考えないといけないと思っています。

(牛木) 答えになっているかどうかわかりませんが、結局、意匠法は創作を保護しようという目的があるのです。そのための保護要件として、登録意匠は、第3条1項あるいは2項の規定をクリアしているからこそ、原告としては、意匠権を行使しようとしたのです。ところが、被告の側からすれば、登録意匠を侵害事件では全部裸にしてしまうのです。だから、結局、意匠法は創作保護法であるというところに戻ってくるのではないのでしょうか。私はさっきの絵図で、登録意匠の範囲の周囲を金平糖のようなかたちに書きましたけれども、実際には類似の範囲というものは、そういうものだと思いますね。それで答えになっているかどうかわかりませんが。

(伊藤) 何となく分かりました。また機会がありましたら教えて下さい。ありがとうございました。

(峯) 伊藤先生、あわせて閉会の辞を。

(伊藤) 副所長からのご指名でございますので、私の方で閉会の言葉をまとめさせていただきたいと思えます。今日お忙しい中皆様方こんなに多数集まって頂きましてありがとうございました。最後に講師の先生方に拍手をお贈りし、閉会とさせて頂きたいと思えます。どうもありがとうございました。

## 注

(1) 牛木理一著「改正意匠法24条2項への疑問」パテント2006年10月号35頁

(原稿受領2010.3.12)