

意匠判例研究会

意匠人材育成委員会

抄録

意匠判例研究会は、阿部・井窪・片山法律事務所の黒田薫弁護士・弁理士を講師に迎え、平成27年2月の初回以降、これまでに9回実施された自主研修です。

現在、産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会及び同委員会の意匠審査基準WGにおいて意匠制度の見直しが行われていますが、その現場には意匠判例研究会に参加してきたメンバーが多く活躍しているところです。

本稿では、これまで意匠判例研究会で行ってきたことや、研究会への参加を通じて学んだ判決文の読み方について紹介いたします。

1. 研究会の大まかな流れ

意匠判例研究会は、業務終了後の18:30～20:00の1時間半で実施されます。参加者には事前に取り扱う裁判例が伝えられ、当日は先生からメンバーに対する質疑応答を行いつつ、裁判例を読む際に留意すべきポイントや、意匠法のみならず周辺法や立法経緯、学説等の周辺情報を含め、じっくりと判決文を読んでいます。あまり争点の多くない裁判例の時は複数の裁判例を対象とすることもあります。多くは1件の裁判例で1時間半経ってしまいます。

対象とする裁判例についてですが、意匠の裁判例は他の産業財産権と比べても多くはありませんので、研究会を計画する時期に適切な裁判例がない場合は、過去の裁判例のうち興味深い争点のものとしています。

2. これまで取り扱った裁判例の概要

これまで、意匠判例研究会では以下の裁判例を取り扱っています。

第1回(平成27年2月27日)

大阪地裁平成24年11月8日 意匠権侵害差止等請求事件(平成23年(ワ)3361号)

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、保湿効果などのために顔に装着して使用される「立体フェイスマスク」の意匠権侵害が争われ、侵害が認められた事例となります。

両意匠は基本的形状や、いくつかの点の具体的形状において共通しており、特に顔面の凹凸に沿った形状となる右側外形線の具体的形状は両意匠の要部に関するもので、両者に共通の美感を生じさせるといえるのに対し、差異点はいずれも要部に関するものではないため、その美感を共通にするものであって類似すると認められる、としました。

なお、損害額は、原告が本件本意匠の開発に時間と労力を投入したこと、原告製品と被告製品は完全に競合する関係にあり一般的な実施料率で使用許諾する関係にあるとは解されないこと、当該意匠は、商品の売上げに相当程度寄与していたといえることを考慮し、原告製品の一般的な使用料率6.1%を超える15%を使用料率として認定し、被告商品の販売総額にこれに乗じて算定されました。

第2回(平成27年6月26日)

知財高裁平成19年1月31日 審決取消訴訟事件(平成18年(行ケ)10317号)

「プーリー」の部分意匠の意匠登録出願について、出願前に発行された意匠公報に掲載された意匠(の、相当する部分)に類似した意匠であり新規性がない(意匠法第3条第1項第3号)ため拒絶査定となり、

これに対する拒絶査定不服審判において受けた請求不成立との審決の取り消しを求める訴訟であり、裁判所で審決が取り消された事例となります。

部分意匠の意匠登録を受けようとする部分以外の部分について、「……それ自体は意匠を構成するものではないが、意匠登録を受けようとする部分がどのような用途及び機能を有するといえるものであるかを定めるとともに、その位置等を事実上画する機能を有するものである。」とし、出願の意匠と引用の意匠とは位置が異なり、この位置の差異が全く異なった美感を生じさせ、両意匠を類似するとした審決は誤りである、としました。

第3回(平成27年10月23日)

(1) 知財高裁平成23年11月30日 審決取消請求事件(平成23年(行ケ)10159号)

「コンタクトレンズ」の意匠の意匠登録出願について、出願前に発行された韓国の意匠商標公報に掲載された意匠に類似した意匠であり新規性がない(意匠法第3条第1項第3号)ため拒絶査定となり、これに対する拒絶査定不服審判において受けた請求不成立との審決の取り消しを求める訴訟であり、裁判所で審決が取り消された事例となります。

視力矯正のためではなく美容目的のためのコンタクトレンズについて、出願の意匠と引用の意匠とは生じる美感が異なり、共通点は重要な特徴部分ではない、として両意匠を類似するとした審決は誤りである、としました。

(2) 知財高裁平成26年3月27日 審決取消請求事件(平成25年(行ケ)10287号)

「携帯電話機」の意匠の意匠登録出願について、出願前に発行された中国の意匠公報に掲載された意匠に類似した意匠であり新規性がない(意匠法第3条第1項第3号)ため拒絶査定となり、これに対する拒絶査定不服審判において受けた請求不成立との審決の取り消しを求める訴訟であり、裁判所で審決が取り消された事例となります。

出願の意匠、引用意匠ともにスマートフォンであることから、タッチパネル画面や機能キーを含めた正面の形状及びこれらのまとまりが最も需要者の注意を惹く部分であり、この点で異なる印象を与える両意匠を類似するとした審決は誤りである、とし

ました。

なお、被告は引用意匠以外の画面の湾曲した先行意匠を示し、湾曲した形態という特徴は共通点に埋没する、と主張しましたが、裁判所は多数のスマートフォンが平坦であることから、湾曲した形態という特徴については共通点に埋没するものとはいえない、としました。

第4回(平成28年2月12日)

東京地裁平成27年2月26日 意匠権侵害差止等請求事件(平成24年(ワ)33752号)

「体重測定機付体組成測定器」の意匠権侵害が争われ、侵害が認められた事例となります。約1億2900万円の損害賠償が認められたことから、ニュースでもよく見かけました(なお、その後控訴され、和解されたため、最終的な損害賠償額等は明らかではありません)。

登録意匠と被告製品の形態にはいくつか相違点ありましたが、これらの相違点は共通点を凌駕するものではなく、類似していることから被告製品は意匠権を侵害する、としました。

第5回(平成28年7月8日)

知財高裁平成28年4月20日 審決取消請求事件(平成27年(行ケ)10104号)

貝の養殖に使用する「貝吊り下げ具」の部分意匠の登録意匠に対する、無効審判において受けた請求不成立との審決の取り消しを求める訴訟であり、裁判所も請求不成立と判断しました。

この無効審判や裁判の争点は、意匠登録を受ける権利を有しない者からの出願、いわゆる冒認出願であるか否かでした。登録意匠の意匠登録を受けようとする部分は原告が被告に納品したと主張する製品の形状と類似していない判断がなされましたが、それ以外にも、原告が納品した製品が、原告主張の金型により成型された製品であることも認定されませんでした。

第6回(平成28年11月30日)

東京地裁平成17年2月23日 意匠権侵害差止請求権不存在確認請求事件(平成16年(ワ)10431号)

「装飾用下げ飾り」の意匠権を侵害するとして販売の停止等が求められた者が原告となり、被告の差

止請求権の不存在確認を求めた事案であり、被告が、被告の意匠権に基づく差止請求権を有しないことが確認されました。この種裁判の多くが意匠権者側からの侵害等差止請求であるのに対し、この裁判では逆の立場から裁判が提起されています。

この裁判では、意匠権者である被告自身で出願前に被告のホームページで宣伝しており、その事実が記録された米国NPOのインターネットアーカイブについて、収集内容及び日付は、十分信用することができるものとし、出願前に公然知られた被告製品と同一である被告意匠権には無効理由が存在することが明らかであることから、被告による意匠権に基づく差止請求権の行使は権利濫用に当たり許されない、としました。

インターネットに掲載された情報について、過去に公開されていた事実やその時期について証明することは難しく、他の裁判例には同様の主張が認められなかったものもあります。インターネット上での新製品発表は、コストも抑えられ、活用する企業も多いところですので、これらの情報をどのように証拠として用いることができるよう収集し、証明するか、という点は今後も検討が必要になるかと思えます。

第7回(平成29年7月21日)

知財高裁平成28年9月21日 審決取消請求事件(平成28年(行ケ)10034号)

「容器付冷菓」の意匠登録出願について、容器と冷菓の2つの意匠を表したものであり意匠ごとにした出願でない(意匠法第7条)ため拒絶査定となり、これに対する拒絶査定不服審判において受けた請求不成立との審決の取り消しを求める訴訟であり、裁判所で審決が取り消された事例となります。

裁判所は、このような場合に、当該物品が一つの特定の用途及び機能を有する物品といえるか否かを、社会通念に照らして判断すべきとし、この「容器付冷菓」について原告の主張を踏まえ、この意匠登録出願を意匠ごとにした出願でないとした審決は誤りであると判断しました。

一方、原告は審決の判断基準について内容が主観的で意味が不明確であるから違法だという主張もしましたが、これは裁判所により否定されました。

第8回(平成30年2月14日)

大阪地裁平成24年5月24日 意匠権侵害差止請求事件(平成23年(ワ)9476号)

「角度調整金具用浮動くさび」及び「角度調整金具用揺動アーム」の意匠権侵害が争われ、3つの製品のうちの2つについて侵害が認められた事例となります。

登録意匠と被告製品が類似するか否か、という争点の他に、登録意匠が特許出願から出願変更された意匠登録出願であり、その原出願となった特許出願も分割出願であったことから、意匠登録出願への変更前の特許出願に分割要件違反があるか、上記二つの登録意匠それぞれについて特許出願からの変更出願が適法なものか(不適法な場合、公開特許公報が新規性の拒絶理由となる)、という点についても争われています。「角度調整金具用浮動くさび」は全体意匠、「角度調整用金具用揺動アーム」は部分意匠でしたが、いずれも適法なものとして認められました。

第9回(平成30年8月24日)

知財高裁平成29年5月30日 意匠権 審決取消請求事件(平成28年(行ケ)10239号)

意匠登録を受けようとする部分の画像が意匠法第2条第2項に規定する「物品の操作の用に供される画像」に該当するか否かを争った事件です。詳細は3.の中で紹介いたします。

3.研修の詳細な流れ

それでは、第9回の研究会で用いた裁判例について、研修生が作成したメモや予習のデータ等を用いて、研修のより詳細な流れを紹介いたします。

(1) 事前準備

研修の1~2週間前には、研修で用いられる裁判例が事務局から伝えられます。その際、最高裁判所HPのURLなども併せて記載されていますので、まずはHPにアクセスして裁判例を入手します。私の場合は印刷物で予習と事前準備をしますので、印刷も済ませます。また、J-PlatPatで判決文内に記載されている意匠公報を入手し、印刷を済ませます。

今回の研修では、平成18年の改正で加えられた、

意匠法第2条第2項に規定される、「物品の操作の用に供される画像」に該当するか否かが争点となっており、原告から証拠として提出された、特許庁総務部総務課制度改正審議室編「平成18年意匠法等の一部改正 産業財産権法の解説（以下、「解説本）」の該当箇所を印刷したものが事務局から配布されました。

(2) 周辺情報の把握

事前準備が終わったら周辺情報の把握をします。登録意匠については、審査経過情報や審査時に記録された参考文献に目を通し、先行意匠と比べ、登録意匠にどのような特徴があるのかを把握します。また、審決取消訴訟で判決文に審決全体が添付されていない場合は、審決にも目を通します。さらに、その審決が拒絶査定不服審判である場合は、審査段階の拒絶理由通知や拒絶査定文に目を通し、審決との共通点、相違点を把握します。

以前はこの他にも対象となる裁判例について取り扱った論評記事にも目を通していましたが、そうすると判決文内に記載されていることと記事内の筆者の意見を混在して覚えてしまい、区別も難しいので、最近では特に指定がない場合には読まないようにしています。

(3) 予習

周辺情報を把握したら、判決文に目を通します。一度ざっと目を通した後、最初に争点を整理し、手書きで番号を振り、この番号にあわせて原告側主張、被告側主張、原告側による被告主張への反論、被告側による原告主張への反論、裁判所の判断にも番号を振っておきます。

このとき、これら主張にいくつか異なる内容が含まれている場合は、それぞれマーカーで線を引き、枝番を振るようにしています。私は印刷した判決文にそのまま書き込みますが、予習スタイルとしては、表を作って整理するようなものかもしれません。

判決文に記載されている条文は、意匠法を含め具体的な規定も読むようにしています。以前は条文を抜粋した資料を作ったりもしていましたが、よほど長い条文でない限り予習の際に覚えてしまうのと、当日法規集を持っていくことから、最近はそのような作業はしていません。

また、今回は解説本を印刷したものが事務局から配布されましたので、こちらにも目を通し、今回の裁判例の争点に関連した箇所にマーカーで線を引いておきました。

(4) 当日の流れ

研修当日は予習した資料や法規集、筆記具等の必要なものを持参して研修に臨みます。研修生に順に講師から質問が投げかけられ、研修生が回答し、その後、講師から補足説明や解説をすることで、読み進めていきます。

今回は、裁判例が平成18年の改正で加えられた意匠法第2条第2項で規定する「物品の操作の用に供される画像」に該当するか否かを争点としていたことから、解説本を用いて、制度を導入する際の背景、導入趣旨、条文上で明記されている点やそうでない点、一般論としての条文の解釈の仕方等について質疑応答や解説がありました。

そして、まずは経緯について順に確認していきます。今回の裁判例は、画像を「意匠登録を受けようとする部分」とする意匠登録出願についての拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟となります。審決では、本願部分の画像は、意匠法第2条第2項に規定する「物品の操作の用に供される画像」を構成するものとは認められないから、意匠法上の意匠を構成するとは認められず、したがって、本願意匠は、意匠法第3条第1項柱書に規定する「工業上利用することができる意匠」に該当しないから、意匠登録を受けることができない、との趣旨で拒絶査定取消請求が不成立となりました。

(5) 争点の確認・原告の主張

次に、争点を順に追って確認していきます。以下は私なりに整理した原告主張の審決取り消し理由であり、これが争点となっています。

①本願部分の画像は、「映像装置付き自動車」という物品の「走る」という機能を発揮できる状態にするための、アクセルペダル等の操作の用に供されるものということができ、「物品の操作の用に供される画像」との要件に適合する

①-1 平成18年法改正の趣旨は「物品の操作の用に供される画像」に関するデザインを広く保護しようとするものである

- ①-2 本願部分の画像は、運転者が表示された画像を認識することにより次に行うべき「操作」が促されることから、操作の用に供される画像に当たる
- ①-3 本願部分の画像は、本意匠に係る物品の「走る」という機能を発揮する前に表示されているものである
- ②審決において示された、「物品の操作の用に供される画像」に適合するためには、①操作ボタン等の画像が表示されること、②表示された画像を用いて操作を行うものであること、とする判断基準は解説本に示されたものではなく、これに合致していない過去の登録例が存在する
- ③被告は、本願部分の画像は車体で隠れるから運転者に視認可能に表示されていないと主張するが、車体に隠れていない部分を見て操作可能であり、また、カメラで撮影された画像についてモニターを通じて確認することで間接的な視認が可能である
- ④被告の定めた要件である、物品の内部機構等に指示を与えるための図形等が選択又は指定可能に表示され、物品の内部機構等に指示を与えることができること、というものは、「物品の操作の用に供される画像」に関する条文を十分な根拠なく限定解釈した恣意的なものであり、妥当性を欠いている
- ④-1 被告が上記のように限定的に条文を解釈する具体的な論拠が全く提示されていない
- ④-2 あらゆる操作画像（ボタンやアイコン等）は教示又は学習することにより習慣化されることで操作の用に供される画像であると認識できているのであり、このような対象の画像とは直接的に関連しない操作者のそれまでの画像による操作経験や習熟度に依存するものを要件とするのは不適切である
- ⑤本願部分の画像は、前のステップの状態表示が次のステップの操作を促す契機となることから、一連の画像の変化により運転者の操作が促される、「映像装置付き自動車」の停止から前進までの走る「操作の用に供される画像」ということができる
- ⑥本願部分の画像は、被告が「物品の操作の用に供される画像」であると認めた「リモコンによる遠隔操作」に相当するものである

(6) 被告の反論

次に、被告側の主張点について順を追って確認していきます。

争点①について、被告は、法改正当時の背景を説明しつつ、物品を操作するための従来の物理的な操作ボタン等から置き換えられた、電子的な画面上に表示された操作ボタン等の物品の操作の用に供される画像を保護するために、同項が導入された旨主張した。

争点②については、表示される画像が単に当該物品のある作動状態を表示しているのみであり、物品の内部機構等に指示を与えるという操作の用に供されると認識可能な図形等が一つも表示されない画像は、「物品の操作の用に供される画像」とはいえないと主張した。

争点③については、本願画像は車体に隠れるため視認可能に表示されていない、とし、一部の画像は視認不可能とまではいえないとしつつ、画像全体を視認することで初めて「操作の用に供される画像」となり得るのであるから、運転者は視認可能な部分だけで「操作の用に供される画像」として認識できるものではないと主張した。

争点④については、それぞれの画像について、運転者又は同乗者が開錠したり、運転者がエンジンを始動したり、運転者が前進させるべく行為を実行したり、それから自動車が走り始めるまで、の各状況において表れる画像であって、運転者等がこれらの画像を指定することにより内部機構に指示を与えているわけではないと主張した。

争点⑤については、本願部分の画像は作動状態を表示しているのみのものであり、かつ、物品の内部機構等に指示を与える「操作のための図形等」が選択又は指定可能に表示されているものではないから、物品の内部機構等に指示を与えることができることが視認可能に表示される「操作の用に供される画像」とはいえないと主張した。

争点⑥について、原告が提示した過去の登録例に関し、審決では表示される画像に「操作ボタン等」の画像が表示されているか否かにより意匠法第2条第2項所定の画像に該当するか否かを判断したのではなく、本願部分の画像には、物品の内部機構等に指示を与える「操作のための図形等」が存在しないことから同項所定の画像に該当しないと判断した

旨主張した。

また、争点⑥については、リモコン等は物品の内部機構等に指示を与える「操作のための図形等」を選択又は指定することにより操作するためのものである旨主張した。

(7) 裁判所の判断

最後に、裁判所の判断について順を追って確認していきます。最終的な結論は原告の請求を棄却し被告の主張を支持していますので、特に原告、被告の主張や証拠をどう判断したか、という点を中心に記載します。

争点①については、立法経緯を踏まえ、意匠法第2条第2項の「物品の操作……の用に供される画像」とは、家電機器や情報機器に用いられてきた操作ボタン等の物理的な部品に代わって、画面上に表示された図形等を利用して物品の操作を行うことができるものを指すというべきであるから、特段の事情がない限り、物品の操作に使用される図形等が選択又は指定可能に表示されるものをいうものと解される。とした。このことから、本願部分の画像は、自動車の開錠から発進前（又は後退前）までの自動車の各作動状態を表示することにより、運転者に対してエンジンキー、シフトレバー、ブレーキペダル、アクセルペダル等の物理的な部品による操作を促すものにすぎず、運転者は、本願部分の画像に表示された図形等を選択又は指定することにより、物品（映像装置付き自動車）の操作をするものではないというべきである。とし、本願部分の画像は、物品の操作に使用される図形等が選択又は指定可能に表示されるものということとはできず、意匠法第2条第2項所定の「物品の操作……の用に供される画像」には当たらないから、本願意匠は、意匠法第3条第1項柱書所定の「工業上利用することができる意匠」に当たらないと判断した。

また、原告による、本願部分の画像は、「映像装置付き自動車」という物品における「走る」という機能を発揮できる状態にするための、シフトレバー等の操作の用に供されるものということができるから、同項の要件に適合する、という主張に対しては、「映像装置付き自動車」という「物品の操作」とは、「走る」という機能を発揮できる状態にするための「一定の作用効果や結果」を得るために「物品の

内部機構等」であるトランスミッション等に対し指示を与えることをいうのであるから、シフトレバー等は、あやつって働かせる対象である「機械など」に相当するものではなく、「物品の操作の用に供される」ものであって、このシフトレバー等「の操作の用に供される画像」であるか否かを検討しても、意匠法2条2項所定の画像であることが認められるものではない、と判断した。

争点②については、審決において示された判断基準は制度導入の趣旨と同旨と解釈されることから誤りでなく、また、この判断基準は他の登録例があることによって左右される性質のものではない、とした。

争点④については、原告が恣意的であり不適切、とした判断基準については、意匠法第2条第2項が設けられた立法経緯を踏まえて、同項の「操作の用に供される」という文言を解釈し、同項の「物品の操作の用に供される画像」の意義を明らかにしたものであり、同項の文言を離れて恣意的に要件を定めたものではない。また、前記1の同項の解釈が、客観的な判断基準として不適切であるとする根拠はない、とした。

争点⑤については、映像装置の故障等により本願部分の画像が表示されず、本願部分の画像がなかったときでも、エンジンキー、シフトレバー、ブレーキペダル、アクセルペダル等の物理的な部品が正常であれば、映像装置付き自動車における「走る」という機能を発揮できる状態にするための「物品の操作」を行うことは可能である一方で、本願部分の画像が正常に表示されているときでも、エンジンキー、シフトレバー、ブレーキペダル、アクセルペダル等の物理的な部品が故障していれば、上記「物品の操作」を行うことはできないのであるから、このことからしても、映像装置付き自動車における「走る」という機能を発揮できる状態にするための「物品の操作の用に供される」ものは、エンジンキー、シフトレバー、ブレーキペダル、アクセルペダル等の物理的な部品であって、本願部分の画像はないというべきである、とした。

争点⑥については、「操作の用に供される画像」によってリモコンで遠隔操作を行う場合において、物品の内部機構であるトランスミッションに対してシフトレバー（の移動）が指示を与えることと対比す

べきものは、画像に表示された物品の操作に使用される図形等(のリモコンによる選択又は指定)が物品の内部機構等に対して指示を与えることであって、画像上の図形等を選択又は指定する手段にすぎないリモコンを物品の内部機構に対して指示を与えるシフトレバーと対比する点において、失当である、とした。

このように比較していると、争点③については、裁判所は特に判断をしていません。争点③は本願部分の画像全体が視認可能であることを要するか、という点について争われましたが、この点は法律の適用において考慮すべき事項ではない、と判断したのだと思います。

4. 所感

判決文を読む際は、裁判所の判断を中心に読んでいましたが、結論に至るそれぞれの主張も踏まえると、裁判所の判断に至るまでにどの主張や証拠が採用されてきたか、どの主張や証拠が考慮されなかったのか、ということも見えてきますし、また、仮に自分が原告、被告の立場となった場合、何を争点として、どのような証拠を用い、どのように主張することで裁判官の心証を得ることができるか、ということを考える癖がついてきたように思います。

講師の黒田先生は、弁護士・弁理士として法律のエキスパートであるのはもちろんですが、もともと京都大学大学院の理学研究科で化学を専攻し博士前期課程まで修了なさっていることもあり、技術への造詣も深く、説明も非常に論理的にしてくださいませ。研修生も予習をした上で、証拠の有効性をどう証明していくか、といった点等、裁判例以外のことを質問することも多いのですが、それらの質問に対しても、特許法、商標法、不正競争防止法や著作権

法等の知的財産権法だけでなく、民法や民事訴訟法等、法律の広い知識に基づき、どのような裁判例や学説があり、それらについて、どの見解が主流であるか、意見のかい離があるか等について、わかりやすく説明して下さります。

また、黒田先生は意匠制度小委員会の委員や弁理士試験に係る委員を歴任なさるなど、意匠制度にも精通されており、研修生が意匠審査官として意匠制度の実務を行っている中で疑問に思っている点等についても、わかりやすく説明くださります。

研修での質問は、研修の場で裁判例を読み始めても到底間に合わない高いレベルでなされますので、研修生として参加する時には、それなりの時間をかけて準備をしており、研修には概ね裁判例の内容を理解して臨みますが、それでも、他の研修生からの質問や、それに対する黒田先生からのご説明等を聞くと、自習していたときよりもさらに深く裁判例を理解できるようになります。黒田先生も、どのような説明をすれば研修生が理解するか、どのような周辺情報と説明すべきか、とかなり事前にご検討なさっていると思いますが、それもあって、研修の流れもスムーズで、非常に中身の濃い研修となっているように思います。

意匠判例研究会は、もちろん研修の一環ですし、質問のレベルも高いのでピリッとした雰囲気がありますが、ただ厳しいだけの空気ではないよう感じるのは、講師の黒田先生のお人柄によるものだと思います。

謝辞

文末になりましたが、講師の黒田先生には、これまでも素晴らしい研修を実施下さり、大変感謝しております。これからもご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお願いたします。