

意匠の類否判断における「機能性に関連する形状等」の評価

一知財高判平成24. 6. 28「目違い修正用治具」意匠権侵害差止等請求控訴事件平成23（ネ）10085

（原審）東京地判平成23. 11. 10「目違い修正用治具」意匠権侵害差止等請求事件平成23（ワ）131-

### 【事案の概要】

本件の争点は、本件登録意匠と被告製品意匠との類否である。原審・控訴審ともに、両意匠は非類似と判断し、原告（意匠権者）の請求を棄却した。控訴審は、原審における類否判断の説示をほとんどそのまま引用し、控訴審独自の説示は少ない。だが、「機能性に関連する形状等」の評価について重要な説示があり注目される。また、原審東京地裁の類否判断の手法は、審査（登録要件判断）の類否判断手法と同じ手法と解されるものであり、地裁の説示も含めて紹介する。

### 【東京地裁判決要旨】

#### 「1 争点1(本件登録意匠と被告意匠の類否)」について

(1) 登録意匠とそれ以外の意匠との類否の判断は、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されており(意匠法 24 条 2 項)、この類否の判断は、両意匠を全体的観察により対比し、意匠に係る物品の性質、用途、使用態様、更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、当該意匠に係る物品の看者となる需要者が視覚を通じて注意を惹きやすい部分を把握し、この部分を中心に対比した上で、両意匠が全体的な美感を共通にするか否かによって類否を決するのが相当であると解される。

#### ア 目違い修正用治具の性質、用途、使用態様

本件意匠権の意匠に係る物品である目違い修正用治具は、相対して配置される鉄骨構造又は鋼管コンクリート構造等における形鋼、柱などの突合部に生じる水平若しくは垂直方向のずれ(目違い)を修正するために用いられるものであり、本件公報の「使用状態を示す参考斜視図」に示すように、一方の形鋼の上面に取付基部の上部部材を掛け載せた状態で、同形鋼の下面に位置する調整用ボルトを回動させることで同調整用ボルトと上部部材との間に同形鋼を挟持せしめて固定し、次いで、他方の形鋼の下に位置する高さ調整用ボルトを回動させながら両形鋼の突合部における目違いを修正・調整するものである。なお、上記参考斜視図とは逆に、形鋼の上面に取付基部の水平基部あるいは調整用ボルトを掛け載せた状態で使用される場合もある(乙 14)。

目違い修正用治具は、建設現場や造船所等で使用されるものであり、需要者は、そのような場所で作業を行う業者である(弁論の全趣旨)。

このような目違い修正用治具の使用方法及び需要者層からすれば、目違い修正用治具は、主に実用的な観点、すなわち、目違い修正用治具の持ちやすさ、目違い修正の対象となる形鋼、柱などの突合部に目違い修正用治具の開口部の設定のしやすさ、調整用ボルトの締めやすさなどの使用時における取り扱いやすさ、耐久性に着目して選択されるものと考えられる。

このような観点からみると、目違い修正用治具の需要者は、目違い修正用治具の把持部材の形状、開口部を有する取付基部の形状、調整用ボルトの形状、補強板の有無及び形状等に注目するものと考えられ、上記形状等は、需要者が注意を惹きやすい部分であると認められる。

#### イ 公知意匠

… (中略) …

上記認定事実によれば、底面部材と垂直部材と上部部材とからなる取付基部、底面部材の前面に設けられ両側に伸びる水平基部、水平基部の両端部近傍に設けられた調整用ボルト、底面部材に設けられた把持部材を有し、取付基部の開口部がコの字状を呈する目違い修正用治具の意匠は、本件登録意匠の登録出願前に公知であったものと認められる。

## ウ 両意匠の類否判断

本件登録意匠の形態は、本件公報及び別紙 1 記載の各図面のとおりであり、被告意匠の形態は、別紙イ号物件目録記載の各図面のとおりである。また、両意匠の基本的構成態様及び具体的構成態様は、前記争いのない事実等(3)及び(4)に記載のとおりである。

以上を前提に、本件登録意匠と被告意匠とを対比する。

### (ア) 共通点

両意匠は、基本的構成態様として、「底面部材と垂直部材と上部部材とからなる取付基部」、「底面部材の両側に伸びる水平基部」、「水平基部の両端部近傍に設けられた調整用ボルト」及び「取付基部に固定された把持部材」を有する点、具体的構成態様として、底面部材と垂直部材と上部部材とからなる取付基部がコの字状を呈している点において共通する。

上記基本的構成態様及び具体的構成態様の共通点は、両意匠の全体を大づかみに把握した骨格を成す構成態様であると認められる。

(イ) 差異点 … (中略) …

### (ウ) 検討

a 前記アのとおり、目違い修正用治具の需要者は、目違い修正用治具の把持部材の形状、開口部を有する取付基部の形状、調整用ボルトの形状、補強板の有無及び形状等に着目するものと考えられ、上記形状等は、需要者が注意を惹きやすい部分であると認められるところ、上記形状等に関し、本件登録意匠と被告意匠には、前記(イ)①ないし⑤のとおりの差異があるので、まず、これらの差異点による意匠的效果について検討する。

#### (a) 把持部材の形状

両意匠は、前記(イ)①のとおり、把持部材の全体的形状、固定位置及び固定方法において差異があり、これらの差異により、本件登録意匠における把持部材は、部材の形状及び部材によって形成される開口部(隙間)が略長方形であることから、がっしりとした角張った印象を与えるのに対し、被告意匠における把持部材は、細い丸棒状で、かつ、角部に緩やかなアールが付けられた略 L 字状の形状で、部材によって形成される開口部(隙間)が比較的大きく取られていることから、開口部にゆとりのある柔らかい印象を与えるものとなっており、看者に対して異なる美感を与えるものといえる。

#### (b) 取付基部の形状

両意匠は、前記(イ)②及び③のとおり、取付基部の全体的形状、取付基部を構成する底面部材に接合された水平基部の形状及びその接合位置において差異があり、これらの差異により、本件登録意匠における取付基部は、角張った印象を与えるのに対し、被告意匠における取付基部は、コンパクトな印象を与えるものとなっており、看者に対して異なる美感を与えるものといえる。

#### (c) 調整用ボルトの形状

両意匠は、前記(イ)④のとおり、調整用ボルトの頭部及び先端部の形状において差異があり、これらの差異により、本件登録意匠における調整用ボルトは、典型的な頭部が扁平な形状のボルトといった印象を与えるのに対し、被告意匠における調整用ボルトは、頭部の正六角柱状の形状及び締付ハンドル貫設用の孔の存在、先端部の締め付けパッドの形状等から、典型的なボルトとは異なる独特の印象を与えるものとなっており、看者に対して異なる美感を与えるものといえる。

#### (d) 補強板の有無等

両意匠は、前記(イ)⑤のとおり、本件登録意匠では、略逆台形状の薄板状の補強板が、水平基部の正面の下側及び取付基部を構成する底面部材の正面を隠すように配置されているのに対し、被告意匠では、補強板が設けられていない点において差異があり、この差異により、本件登録意匠は、補強板によって水平基部及び底面部材がしっかりと固定され、頑丈な印象を与えるのに対し、被告意匠は、このような印象を与えることはない。

b そして、本件登録意匠と被告意匠とは、前記(ア)のとおり、底面部材と垂直部材と上部部材とからなる取付基部、底面部材の両側に伸びる水平基部、水平基部の両端部近傍に設けられた調整用ボルト、取付基部に固定された把持部材を有する点、取付基部の開口部がコの字状を呈する点において共通するが、他方で、前記(イ)及び上記 a のとおり、需要者が注意を惹きやすい部分である把持部材の形状、取付基部の形状、調整用ボルトの形状、補強板の有無等において差異があり、これらの差異により、上記各部分において異なる美感を与えるものであるのみならず、全体的に観察しても、本件登録意匠は、全体的に角張った、がっしりとした印象を与えるのに対し、被告意匠は、全体的に丸みを帯びた、ソフトな印象を与えるものであり、両意匠は全く異なった意匠的效果を有するものと認められる。

したがって、両意匠は全体的な美感を共通にするものとはいえないから、被告意匠が本件登録意匠と類似するということとはできない。

c … (中略) …原告主張の両意匠の共通点に係る形態は、前記イのとおり、本件登録意匠の登録出願前に公知であった三菱自社製作品の意匠と同様の構成であり、新たな意匠的な創作がされたものとはいえない。

かえって、形鋼、柱などを両側から挟持するための開口部を設ける場合に、開口部の形状をコの字型にすることはごく自然なことであり、また、目違いを調整するために2つの調整用ボルトを用いること自体は、ありふれたものであるというべきである。

したがって、原告主張の両意匠の共通点に係る形態は、需要者の注意を強く惹くものとはいえないし、また、上記共通点を与える美感は微弱なものであって、前記 b の類否判断を左右するものではないから、原告の上記主張は、採用することができない。

(2) 以上のとおり、被告意匠は本件登録意匠と類似するものと認められない。」

#### 【知財高裁判決要旨】

##### 「2 当審における当事者の追加的主張について

(1) 原告は、需要者の注意を惹きやすい部分は、①基本的構成態様のうち、底面部材と垂直部材とからなる取付基部、底面部材の上面に配置され両側に伸びる水平基部、水平基部の両端部近傍に設けられた調整用ボルトを有する点、②具体的構成態様のうち、取付基部がコの字状を呈する点であるのに対して、把持部材の形状、補強板の有無及び形状は、需要者の注意を惹きやすい部分とはいえない旨主張する。

しかし、原告の主張は失当である。

原判決22頁26行目ないし24頁15行目記載のとおり、底面部材と垂直部材と上部部材とからなる取付基部、底面部材の前面に配置され両側に伸びる水平基部、水平基部の両端部近傍に設けられた調整用ボルトを有し、取付基部がコの字状を呈する目違い修正用治具の意匠は、本件登録意匠の登録出願前に公知であったことが認められる。

また、原判決22頁1ないし25行目記載のとおり、目違い修正用治具は、建設現場や造船所等で使用され、需要者は、そのような場所で作業を行う業者であり、目違い修正用治具の使用方法及び需要者層からすれば、目違い修正用治具は、その実用的な観点から、使用時における取り扱いやすさ（持ちやすさ、目違い修正の対象となる

突合部への目違い修正用治具の開口部の設定のしやすさ、調整用ボルトの締めやすさなど）、耐久性に着目して選択され则认为られるから、目違い修正用治具の把持部材の形状、開口部を有する取付基部の形状、調整用ボルトの形状、補強板の形状（補強板の有無を含む。）における特徴は、需要者の注意を惹きやすい部分であると認められる。

以上の事情によれば、目違い修正用治具では、上記①、②の点が需要者の注意を惹きやすい部分であり、把持部材の形状、補強板の有無及び形状は、需要者の注意を惹きやすい部分ではないとする原告の主張は、採用の限りでない。

この点、原告は、把持部材は、目違い修正用治具を安全に持ち運びできるように取り付けられているものにすぎず、需要者がその形状に関心を払うとはいえない、補強板は、目違い修正用治具の耐久性を高める観点から取り付けられるのであり、目違い修正用治具としての機能を実現するための手段にすぎないから、その有無、形状が需要者の注意を惹くとはいえない旨主張する。しかし、原告の主張は採用できない。上記認定のとおり、目違い修正用治具の需要者は、持ち運びの容易性、安全性や耐久性等を考慮して、製品を選択するものと考えられ、そのような機能性に関連する形状等も美感を判断する要素であると解されるから、目違い修正用治具の把持部材の形状、補強板の有無、形状も、需要者の注意を惹きやすい部分というべきである。

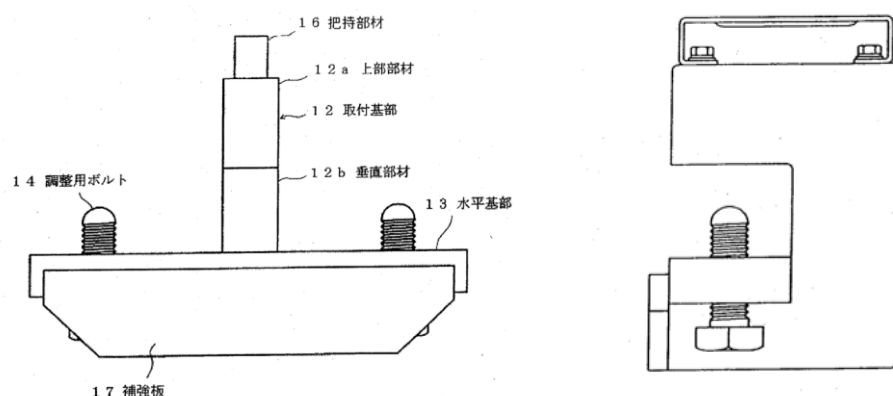
(2) 原告は、上記(1)の①、②が需要者の注意を惹きやすい部分であることを前提として、被告意匠と本件登録意匠が需要者に与える印象は同一である、取付基部の形状、調整用ボルトの形状の差異は、設計上のわずかな差であり、需要者に与える印象が大きく異なるとはいえない旨主張する。

しかし、原告の主張は失当である。

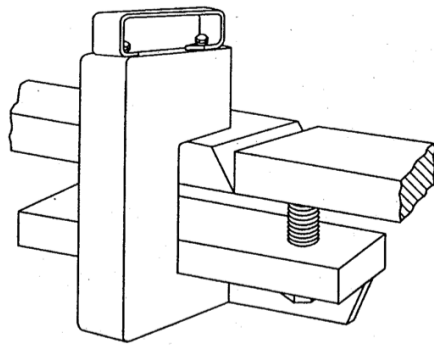
上記(1) 認定のとおり、上記(1)の①、②は需要者の注意を惹きやすい部分とはいえないから、原告の主張は前提を欠く。また、被告意匠と本件登録意匠における取付基部の形状、調整用ボルトの形状は、原判決25頁14ないし22行目（②）、26頁5ないし13行目（④）記載のとおりであり、その形状の差異は、需要者に異なる美感を与えるというべきであって、設計上のわずかな差であるとは評価できない。」

## 【本件登録意匠】

【正面図】

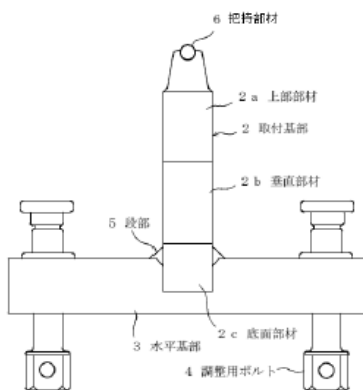


【使用状態を示す参考斜視図】

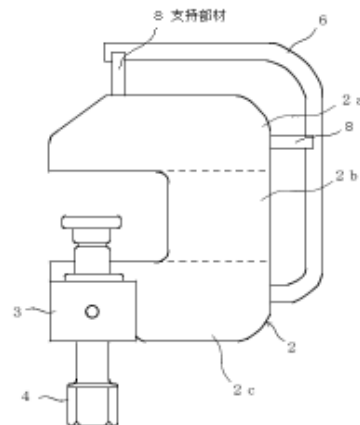


【イ号意匠】

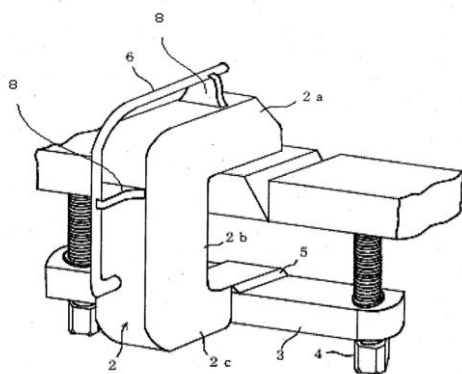
【正面図】



【右側面図】



【参考斜視図】



【検討】

1. 意匠権の効力範囲としての類似（意23条）と登録要件における類似（意3条1項3号等）

（1）本件の類否判断手法

本件で最初に注目されるのは、本件登録意匠とイ号意匠との類否判断において、審査（登録要件判断）と同様の類否判断手法を採用している点である。すなわち、第一に、従来の意匠権侵害訴訟の判決では、まず両意匠の認定をし、その後、本件登録意匠の要部認定において、そのはじめに、類否判断の方法を説示するのが通例であるが、これに対し、本判決は、類否判断のいちばん最初に、類否判断の一般論を説示している。そして、第二に、本件の具体的類否判断手法をみると、「ア 目違い修正用治具の性質、用途、使用態様」と「イ 公知意匠」を参酌し、これを踏まえて、「ウ 両意匠の類否判断」において、争いのない事実に記載の両意匠の基本的構成態様及び具体的構成態様を前提に、両意匠を対比して、「（ア）共通点」と「（イ）差異点」を認定し、それらの「意匠的效果」について「（ウ）検討」を加え、結論を出している。従来の侵害訴訟では、登録意匠の要部を認定し当該要部をイ号意匠（被疑侵害品の意匠）が備えているか否かを判断するという類否判断手法を採るのが一般的であるが、それに対して、本判決は、「本件登録意匠の要部認定」について項目を特に設けておらず、従来の類否判断手法を採用していないのである。

本件と同様の類否判断の手法は、東京地判平成23.12.27「蒸気モップ」事件でも採用されており、これらは、侵害訴訟において、審査（登録要件判断）の類否判断と同様の手法が採用された事例と解される（拙論「意匠権侵害と意匠登録要件における類否判断の異同」特許ニュース平成24.5.1参照）。なお、原告、及び被告は、「本件登録意匠の要部」を認定し、イ号意匠と対比する従来の侵害訴訟の類否判断手法を採って、当事者の主張を展開している。

## （２）従来の侵害訴訟における類否判断手法

前記のように、従来の侵害訴訟においては、類否判断の一般論が、本件登録意匠の要部認定に関連して説示されるのが通例である。例えば、大阪高判平成18.8.30「手さげかご」（平成18(ネ)448判時1965号147頁）では、「（１）本件登録意匠の構成」、および「（２）イ号意匠の構成」を認定した後で、「（３）本件登録意匠の要部について」の最初に、「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を参酌して、取引者・需要者の注意を最も惹きやすい部分を意匠の要部として把握し、登録意匠と相手方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。そこで、本件登録意匠の要部を検討する。」と説示する。最近の数年間では、この「手さげかご」事件判決と同様に、ほとんどの裁判例が本件登録意匠の要部の認定の項目において、その最初に、「手さげかご」事件と同旨の類否判断の一般論を説示している。

## （３）審査と同様の類否判断手法を採る裁判例

類否判断の一般論を、要部認定の項ではなく、両意匠の認定の前に説示した裁判例は、本件以外には、前記の①東京地判平成23.12.27「蒸気モップ」平成21（ワ）13219、及び、②東京地判平成24.6.29「エーシーアダプタ」平成23（ワ）247だけと思われる。そして、類否判断の具体的判断手法において、本件登録意匠の要部を特に項目立て認定することなく、両意匠の共通点と差異点について、物品特性と公知意匠を参酌して「需要者の注意を惹く部分か否か」を評価しているのは、本件判決と①東京地判平成23.12.27「蒸気モップ」事件判決だけである。

しかし、従来の裁判例で説示された類否判断の手法と本件の内容には大きな差異はなく、また、従来の裁判例も、両意匠の共通点及び差異点について物品特性と公知意

匠を参酌して評価し、意匠全体としての美感について同じ手法で類否判断していると解され、実質的には審査（登録要件判断）における類否判断と異ならない判断をしていると思われる（前掲拙論参照）。したがって、本件「目違い修正用治具」事件判決と「蒸気モップ」事件判決は、侵害訴訟（権利範囲判断）における類否判断と審査（登録要件判断）における類否判断とが、形式的にも同じ判断手法であることを示すものといえよう。

## 2. 意匠の類否判断における「機能性に関連する形状等」

### （1）知財高裁の説示

本件意匠の要部について、原告は、「把持部材は、目違い修正用治具を安全に持ち運びできるように取り付けられているものにすぎず、需要者がその形状に関心を払うとはいえない、補強板は、目違い修正用治具の耐久性を高める観点から取り付けられるのであり、目違い修正用治具としての機能を実現するための手段にすぎないから、その有無、形状が需要者の注意を惹くとはいえない旨主張」した。この原告の主張に対し、知財高裁は、「目違い修正用治具の需要者は、持ち運びの容易性、安全性や耐久性等を考慮して、製品を選択するものと考えられ、そのような機能性に関連する形状等も美感を判断する要素であると解されるから、目違い修正用治具の把持部材の形状、補強板の有無、形状も、需要者の注意を惹きやすい部分というべきである。」と説示している。

知財高裁の説示は、①物品の「機能性に関連する形状等も美感を判断する要素」、すなわち、「機能性に関連する形状等」も意匠の構成要素であるとする点、そして、②物品を選択する場合に「実用的な観点から注目される部分」の形態は、意匠の類否判断における「需要者の注意を惹く部分」でもあるとする点で注目される。

### （2）意匠審査基準における「機能」の評価

#### （ア）機能に基づく形態

『意匠審査基準』では、類否判断における評価観点の一つとして「物品の特性」があり、各部の態様について、「意匠に係る物品の特性からみて、視覚的印象に大きな影響を及ぼす部分か」否かが評価される。具体的には、「観察されやすい部分は、意匠に係る物品の用途(使用目的、使用状態等)及び機能、その大きさ等に基づいて、(1)意匠に係る物品が選択・購入される際に見えやすい部位か否か、(2)需要者(取引者を含む)が関心を持って観察する部位か否かを認定することにより抽出する。」とされている（『意匠審査基準』29頁～30頁）。したがって、物品の「用途及び機能」に基づき、需要者が注目する部分の形態は、類否判断においても需要者の注意を引く部分（要部）とされ、「機能に基づく形態」は、「注意を引く部分か否かの認定及びその注意を引く程度の評価」において肯定的に評価されるものと解される。この「機能に基づく形態」は、本件知財高裁の説示する「機能性に関連する形状等」と同旨と解され、いわゆる「機能的形態」とほぼ同義と思われる。

しかし、『意匠審査基準』によれば、「ただし、このようにして抽出される部分であったとしても、その形態が機能的必然性のみに基づくものであった場合には、意匠的特徴としては考慮しない。」（同上30頁）とされる。この「機能的必然性のみに基づく形態」が何を意味するのか、また、「意匠的特徴としては考慮しない」という具体的方法等は、やや曖昧である。この点は検討を要するところと思われる。

#### （イ）機能的必然性のみに基づく形態

『意匠審査基準』によれば、「機能的意味を持つ形態」のうち「機能的形状」について、「機能的な要求の実現に造形的な自由度があり、その形状でなければならない

必然性がない場合の形状については、その造形的な特徴を考慮する。ただし、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は、意匠法が本来保護を予定しない技術的思想の創作に対して排他的独占権を付与することになるため、保護しない（意匠法第5条第3号）。」（同上31頁）と説明している。

この説明を参照すると、上記の「機能的必然性のみに基づく形態」とは、「造形的な自由度がなく、その形状でなければならない必然性がある場合の形状」とほぼ同義と解される。したがって、それは、「物品の機能を確保するために不可欠な形状」（意5条3号）を意味すると解される。

#### （ウ）物品の機能を確保するために不可欠な形状（必然的形状）

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は保護されない（意5条3号）。意匠法5条3号に関する『意匠審査基準』では、このような形状とは、「物品の技術的機能を確保するために必然的に定まる形状（必然的形状）」と説明されている。そして、「必然的形状」であるか否かは、「その機能を確保できる代替的な形状が他に存在するか否か」を考慮して判断される。（同上68頁参照）

意匠法5条3号によって、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は意匠登録を受けることができないのであるが、意匠登録を受けようとする意匠が、必然的形状のみからなる意匠ではなく、「必然的形状以外の意匠評価上考慮すべき形状を含む」場合は、意匠登録を受けることができる（同上68頁）。しかし、前記のように、類否判断に関する『意匠審査基準』では、意匠の一部に「必然的形状」を含む場合、その「必然的形状」は「意匠的特徴としては考慮されない」と解される（同上30頁）。

だが、一般的に意匠の類否判断において、一部の形態が「ありふれた形態や、公然知られた形態」であっても、意匠の構成要素として評価しないわけではない。「各部分について公知ないし周知の意匠があることから、直ちに、これらを組み合わせた部分が要部と認められなくなる」ものではなく（東京地判平成19.4.18「増幅器付きスピーカー」平成18(ワ)19650判タ1273号280頁）、また、「構成態様が周知ないし公知のものであるとしても…当該部分は意匠上の要部となり得る」（知財高判平成19.5.30「管継ぎ手」平成18(行)10463）と解するのが通説である。『意匠審査基準』でも「公知の形態であったとしても、その共通点又は差異点を単純除外して、その他の共通点及び差異点のみについて判断することはしない。」と説明している（同上34頁）。例えば、「必然的形状」であっても、意匠全体のなかで当該形状の占める割合が相当に大きい場合は、類否判断において当該形状を考慮する必要がある。また、少なくとも、「必然的形状」とそれ以外の形態との相互関係から生じる美感は、類否判断において考慮されるべきであろう。「必然的形状」について、全て単純に、「意匠的特徴としては考慮しない」ということはできないと思われる。

### （3）学説等

#### （ア）機能的形態は要部から除外する説

渋谷氏は、「判例の中には、機能的形状を要部として意匠の類否を判断すべきではない（東京高判昭和50・10・29判タ335号264頁「保温着」（物品名は筆者注））、あるいは、機能的形状が共通するからといって、それだけで意匠権の侵害を肯定すべきではない（東京地判平成13・8・30判時1762号140頁「ラック用カバー」）、とするものがあり、この解釈は一般に受け入れられているといってよい。」と指摘している（渋谷達紀『知的財産法講義Ⅱ〔第2版〕著作権法・意匠法』（有斐閣2007年）575頁）。また、「物品の機能上当然必要とされる基本的形態（機能的形態）は、かりに看者の注意を惹く部分であっても、要部と見てはならない（大阪高判平成6・5・

27 知的裁集 26 卷 2 号 447 頁「クランプ」、東京地判平成 13・8・30 判時 1762 号 140 頁「ラック用カバー」）。機能的形態の共通性を意匠の類否判断において重視すると、意匠法が実用新案法や特許法に代わる機能を営むことになりかねないからである。」とも述べている（渋谷同上 613 頁～614 頁）。

渋谷氏が紹介する裁判例では、「機能的形状」ないし「機能的形態」を、「要部として意匠の類否を判断すべきではない」とするが、類否判断において当該形態の「意匠的特徴」を全く考慮しないと、意匠の構成要素から除外する旨を説示するものではない。

田村氏は、「接続上、そのような形状にならざるをえないもの（マスト・フィット）、たとえば、プラグやソケット等、物品の接続部や嵌合部…。こうした接続部等の形状を含む部分意匠は、不可欠な形状「のみ」からなる意匠ではないので、他の部分の形状等如何では登録が認められる可能性はあるが、意匠法 5 条 3 号の趣旨を全うするためには、その保護範囲を決する際には、接続部の形状の共通性を理由にして類似性が肯定されることはない」と指摘する（田村善之『知的財産法〔5 版〕』（有斐閣 2010 年）367 頁）。この指摘も、上記裁判例の「機能的形状が共通するから」といって、それだけで意匠権の侵害を肯定すべきではない」（東京地判平成 13・8・30 判時 1762 号 140 頁「ラック用カバー」）との説示と同旨であって、類否判断において、機能的形態について評価を低くするが、完全に除外するわけではないと解される。

#### （イ）機能的形態を要部から除外しない説

「機能的形状」や「機能的形態」の意味を、「機能的効果がある部分の形態」と解するか、「機能的に必然的な形態」と解するかによって、解釈は異なると思われる。裁判例の多くは、機能的効果のある部分の形態について、「需要者の注意を惹く部分」（意匠の要部）と説示している（次項「裁判例」参照）。

峯氏は、2 つの裁判例を紹介している。すなわち「機能的形態に関しては糸捲機ドラム事件（最判昭 43.6.14 集民 91 号 337 頁，最高裁 HP（昭和 41 年（行ツ）81 号））は、「物品が糸捲器ドラムとしての機能をもつうえで必要があるから」といって、意匠の面で、右の点を除外して類否を判定すべきものとする理由はない」と判示し、集束暗渠管事件（最判平 5.2.26 平成 4 年（行ツ）191 号，原審は東京高判平成 4.7.30 平成 4 年（行ケ）9 号）は、「当該意匠に係る物品に機能的工夫が加われば、これに応じて形状も変化し、機能的部分に着目すれば、自然その機能と不可分の関係にある形状にも着目することになる」が、「この場合、機能的工夫により生じた形状に意匠的価値が生じることがあることは否定し得ないところであり、意匠の類否判断の要素としないことは相当ではない」と判断した原審を支持している。」と指摘する（寒河江孝允・峯唯夫・金井重彦編著『意匠法コンメンタール＜第 2 版＞』（レクシスネクシスジャパン 2012 年）〔峯唯夫〕142 頁～143 頁）。

### （4）裁判例

#### （ア）必然的形状（意匠法 5 条 3 号）と機能的形態

意匠法 5 条 3 号に規定する「物品の機能を確保するために不可欠な形状」は、「物品の技術的機能を確保するために必然的に定まる形状（必然的形状）」であり、「造形的な自由度がなく、その形状でなければならない必然性がある場合の形状」である（『意匠審査基準』参照）。

この「必然的形状」に関して、具体的な説示をした裁判例はない。このような「必然的形状」については、具体的事例を挙げることも難しいと思われる。『意匠審査基

準』でも、事例を挙げているのは、「標準化された規格により定まる形状（準必然的形状）」についてだけである。

一般論としては、「必然的形状」について、「当該物品の機能を確保するために不可欠な形状は、類否判断において考慮すべき対象から除外すべきものというべきである」と説示した「工芸用パンチ」事件がある。しかし、当該事案については、「型抜き孔形成用のパンチとしては、様々な形状のものが存在することが知られているものであって、本体を略直方体の筐体とすることや、その稜線部を角のない曲面状に形成することが、パンチ機器の機能を確保するために不可欠な形状ということとはできない」としている（知財高判平成 19. 9. 10「工芸用パンチ」平成 19(行ケ)10119 最高裁 HP）。

通常、「機能的形態」という場合は、この「必然的形状」ではなく、機能的な効果がある形態を意味しており、むしろ、「機能的形態」は意匠的にも注目される部分となる場合がほとんどである。本件「目違い修正用治具」知財高裁が説示する「機能性に関連する形状等」も、機能的な効果がある形態の意味であり、「必然的形状」ではない。

#### （イ）「必然的形状」を低く評価した裁判例

少数であるが、機能的に「必然的形状」というだけで、意匠の類否判断において評価を低くした裁判例がある。しかし、「必然的形状」を類否判断から完全に除外し、意匠の構成要素と見ないと説示するものではない。また、これらの裁判例に言う「必然的形状」は、意匠法 5 条 3 号に規定する「物品の機能を確保するために不可欠な形状」すなわち「物品の技術的機能を確保するために必然的に定まる形状（必然的形状）」とまではいえず、「機能に基づく形状」という程度の意味と解される。

なお、後述するように、意匠の類否判断において「機能的形態」の評価が低くなるのは、当該形態が「機能的」であるからというよりも、①「外観に表れない機能」であるか、②当該物品の一般的機能から決まってくる「ありふれた形態」であることを理由とする裁判例が多数と思われる。

#### ①東京高判昭和 50・10・29「保温着」昭和 48（行ケ）3（判タ 335 号 264 頁）

「以上の諸点はいずれも対象物品たる保温着の用途、機能に伴う必然的形状ともいえるべきものであるから、これが一致するというだけで、他の点の意匠的工夫、創作を考慮することなく両意匠の類否を決定するのは正当ではない。」

#### ②東京地判平成 13. 8. 30「ラック用カバー」平成 11(ワ)13242（判時 1762 号 140 頁）

「これら L 字状及び T 字状の形状は、冷媒管等のラックカバーという物品の機能を果たすためには必然的なものであるから、この形状が本件登録意匠の特徴的部分ということとはできず、これを要部ということとはできない。」「本件登録意匠においては、山型屋根が用いられているが、屋外に設置されることがあり、また薄い金属板等で構成されるラック用カバーにおいて、雨水を下方へ流すこと及び垂直力に対する一定の強度を付与するためにこのような構造をとることは、当該機能を実現するための通常の構造というべきであるから、この形状も本件登録意匠においても要部ということとはできない。」

#### ③東京地判平成 15. 10. 31「換気口フィルタ」平成 14（ワ）26828（判時 1849 号 80 頁）

「本件意匠及び被告意匠に係る物品は、いずれも正面開口部からフィルタを視認することができ、フィルタの汚れの状態を確認できる機能を有する換気口用フィルタであることが認められる。かかる機能に照らせば、適度な大きさの正面開口部を有し、そこからフィルタの状態の変化が視認できることは、その機能を奏するために必要な事項であって、このような機能上必要な点をもって美感の同一性を論ずるのは相当でない上、両意匠が、正面開口部の位置及び形状が大きく異なるために美感を異にする」

**④東京高判平成 17. 3. 16 「布団用除湿具」平成 16(ネ)3517 (最高裁 HP)**

「本件登録意匠において、左右一對の側板の断面が略 L 字状とされているのは、まさに本体にスライドさせて本体内部に収容される引き出し体を設けることに伴って、その引き出し体を支えるための機能的工夫にすぎず、それ自体は需要者の注意を惹く意匠の骨格となる部分とみることはできない。」

**(ウ) 外観に表れない機能は考慮されない**

意匠は物品において視認されうる形態であるから、外観に表れない機能そのものは意匠の構成要素として評価されないことはいうまでもない。

**①東京高判平成 6. 3. 22 「建物用窓シャッターのガードレール下地」平成 5(行ケ)50 (取消集 40 号 209 頁)**

「意匠の支配的要部は、当該意匠のうち看者の注意を最も強く引く部分である。

その部分の判定は、意匠が特定の用途、機能をもつ物品に係るものであることから、原告が主張するように、その物品全体又はそれを構成する各部分の機能を無視することはできないが、それだけではなく、意匠全体の中で各部分が占める位置や大きさ等を含め、その意匠全体を観察して判定されるべきもの…」

**②新潟地判平成 7. 9. 14 「電子レンジ用蒸し器」平成 4(ワ)209 (取消集 57 号 313 頁)**

「機能的形態については、それが外観に現れていない限り、意匠の類否判断に当たっての重要点とすることはできない」

**③東京高判平成 9. 2. 26 「金属垂木用ジョイント」平成 8 (行ケ) 66 (取消集 61 号 215 頁)**

「視覚を通じて美感を起こさせる意匠の観点からすると、単に機能の差異があることをもって直ちに意匠としての差異があるということとはできないことは当然である。」

**④大阪地判平成 12. 9. 12 「包装用かご」平成 10(ワ)1167 (判時 1748 号 164 頁)**

「連結部の形状の相違は、各連結容器を分離する機能の面からすれば、カッターが必要か否かという相違があるから、重要な構造であるとはいえるものの、意匠全体の美感という観点からすれば、包装用かごを手にとって斜め上方から観察した場合でも、ほとんど視界に入らないものであって、意匠全体の美感に影響を及ぼすものとはいえない」

**⑤知財高判平成 18. 7. 12 「側溝ブロック」平成 18(行ケ)10067 (最高裁 HP)**

「本願は、視覚を通じて美感を起こさせる物品の形状等が問題となる意匠権に関する出願であって、物品の機能・効果は直接の審査対象でないものであるところ、…本願意匠と引用意匠との間に機能・効果の点に相違があるとしても、視覚的效果の観点からすると、その差はいずれもわずかなものにすぎず、格別看者の注意を引くものとは認められない。」

**⑥知財高判平成 18. 7. 18 「スポーツ用シャツ」平成 18(行ケ)10004 (最高裁 HP)**

「伸縮自在という機能的な特徴は、素材自体の持つ属性であって、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものという部分意匠の構成要素に含まれず、素材が意匠の構成要素に反映されている場合に、はじめて考慮すべきことになる」

**(エ) 機能的形態を意匠の構成要素と認定した裁判例**

本件知財高裁の説示するとおり、物品の「機能性に関連する形状等も美感を判断する要素」、すなわち「意匠の構成要素」と解される。同旨説示をした裁判例は多い。

**①東京高判平成 4. 7. 30 「包装用袋」平成 3(行ケ)263 (取消集 28 号 136 頁)**

「機能を果たすものとして採択された構成が同時に意匠上の効果を発現したとしても何ら矛盾するものではないというべきである。」

**②東京高判平成 4. 7. 30 「集束暗渠管」平成 4 (行ケ) 9 (取消集 31 号 245 頁)**

「需要者は、…形状のみならず、機能的な点をも考慮して購入の選択等をするものと推認される」…「当該意匠に係る物品に機能的工夫が加えれば、それに応じて形状も変化し、機能的部分に注目すれば、自然その機能と不可分の関係にある形状にも着目することになるのである。この場合、機能的工夫により生じた形状に意匠的価値が生じることがあることは否定し得ないところであり、かような形状をもって、単に機能上の利点に由来するものとして、意匠の類否判断の要素としないことは相当でない。」

③大阪地判平成 8. 3. 29「荷役用クランプ」平成 7 (ヨ) 2923 (取消集 65 号 373 頁)

機能的形態は、「機能を実現させるため…唯一不可避」でなければ、「二重の保護を受けることも矛盾するとはいえない」

④東京高判平成 16. 10. 19「エンドミル」平成 16(行ケ)172 (最高裁 HP)

「両意匠…の差異が、機能的な要請に基づくものであり、機能的差異を生じるとしても、同時に、その意匠的効果に差異が生じることがあることは当然であり、…単に機能的な要請に基づくものであることを理由として、当該部分の差異を両意匠の類否判断要素として評価できないとすることはできない。」「機能的目的に伴い生じた差異であるとしても、意匠全体に与える美感に影響を与えるものである」

(オ) 機能的効果がある部分の形態を高く評価した裁判例

さらに進んで、機能的効果がある部分の形態は、意匠の類否判断においても高く評価される場合が多い。本件知財高裁が説示するとおり、物品を選択する場合に「実用的な観点から注目される部分」の形態は、意匠の類否判断における「需要者の注意を惹く部分」でもある。 同旨説示をした裁判例は多い。

①大阪地判平成 1. 6. 19「弁当箱」昭和 62(ワ)8143 (無体裁集 21 巻 2 号 522 頁)

「引つ掛け具が弁当箱において占める大きさや位置からいっても、また、機能面からみても見る者の注意を強く惹く部分であつて、非常に大きいものといわざるを得ない」

②東京高判平成 1. 9. 7「鉄骨用吊り足場等」平成元(ネ)862 (染野『判例工業所有権法 [第 2 期版]』6683 の 70 頁(7))

「鉄骨用吊り足場は、建築工事等のために作業者を乗せて高所に架設されるものであるから、取引者ないし需要者が最も関心をもってみるのは安全性にかかわる部分の形状であることは当然である。」

③大阪地判平成 6. 7. 19「脱臭剤容器」平成 5(ワ)8250 (知財集 26 巻 2 号 582 頁)

「右各部分の具体的な形状が右のように顕著に相違することから生じる美感の差は、右各部分が脱臭剤容器において占める大きさや位置からいっても、また、機能面からみても見る者の注意を強く惹く部分であつて、大きいものといわざるを得ない。」

④大阪地判平成 15. 4. 15「荷崩れ防止ベルト」平成 14(ワ)457 (最高裁 HP)

「「荷崩れ防止ベルト」の需要者は、フォークリフト運送・コンテナ輸送を行う物流分野の専門業者に限定され、上記物品の購入選択は、物流・貨物運送分野の専門的知識を有するこれらの業者（取引者）が行うことになるが、このような専門的知識を有する取引者は、美感のみならず機能的な形態にも十分に注意を払った上で当該商品を購入、選択するものと推認される。」

「取引者は、有効締付寸法や結束力の強さを調節する機能を示す調整可能区域及び結束部の構成態様に、強く注意を惹かれるものと認めるのが相当である。」

⑤東京地判平成 15. 10. 31「換気口用フィルタ」平成 14(ワ)26828 (判時 1879 号 80 頁)

「前記認定の本件意匠の構成にこのような物品の機能、使用方法等を勘案すれば、本件意匠について取引ないし使用される過程で看者の注意を惹く部分は、本体の正面部

であり、特に、正面開口部の位置及びその形状並びにスリット状開口部を形成する窪みの形状に、意匠としての創作性が認められる」

⑥東京高判平成 16.10.19 「エンドミル」平成 16(行ケ)172 (最高裁 HP)

「エンドミルのような機能的物品については、物品の性質上、重要な機能を営む部分は、当業者の注意を引きつける部分となりやすく、特にその部分の意匠が新規あるいは特徴のある意匠である場合には、物品全体の意匠においても、看者の注意を引きつける重要な部分となるのである。」

⑦知財高判平成 17.6.30 「自動車用タイヤ」平成 17(行ケ)10144 (最高裁 HP)

「自動車用タイヤの取引者、需要者によって、トレッド部に比べ、タイヤ側面の方がより注目されると認めるに足る証拠はなく、むしろ、タイヤの機能面に直結するトレッド部の方が注目される可能性は高いとも考えられる。」

⑧大阪地判平成 19.10.1 「平瓦」平成 18 (ワ) 4494 (最高裁 HP)

「防災瓦の機能・目的に照らすと、防災瓦の取引者・需要者は、係合凸部と係合差込部の係合状態、係合凸部及び係合差込部の強度に強い関心を寄せるものと考えられる」

(カ) 機能的に「ありふれた形態」を低く評価した裁判例

機能的効果の観点から注目される部分の形態であっても、当該形態が「ありふれたもの」である場合は、「需要者の注意を惹く部分」(要部)とは認められない。このように、機能的形態が意匠の類否判断において低く評価されるのは、その形態が当該物品に通見られる「ありふれた形態」であり、当該物品の「ありふれた通常の機能」に基づき構成された形態と解される場合である。

①東京高判平成 4.7.30 「包装用袋」平成 3(行ケ)263 (取消集 28 号 136 頁)

「いずれも穀物用包装用袋としての機能、包装用袋のコンバイン等への装着方法及びコンバインによる穀類の充填方法等に制約された形状であり、この種の包装用袋に共通するごくありふれた形状であるから、上記構成部分は、この種の包装用袋一般に共通するごくありふれた意匠としてその意匠的価値は乏しいもと言わざるをえない。」

②東京高判平成 4.7.30 「集束暗渠管」平成 4 (行ケ) 9 (取消集 31 号 245 頁)

「両意匠に係る物品である暗渠排水管の上記用途、使用状態及び各部の機能からみて、両意匠は、本体を断面略倒 S 字状の細長い管体とし、その外面に細長い板状突条を四個突設し、中央壁に突条を突設した比較的単純な形状のものであり、自ずから形態上受ける制約は免れないところである。」

③大阪高判平成 6.5.27 「クランプ」平成 5(ネ)2339 (知的裁集 26 巻 2 号 447 頁)

「基本的構成態様は、クランプという物品としての機能上当然必要とされる基本的形態なので、これを意匠の要部ということはできない。また、具体的構成態様のうち、…形状は、クランプ、万力等の手動工具としては極めてありふれた形態であり、ねじ軸ホルダー表面にみられる拘止ねじ、ピン及び可動片上のピンも、この種工具の意匠において普通にみられるもので、本件意匠全体に占める割合も低いことから、これらの点に意匠の要部があると認めることはできない。」

「…本件意匠の要部に当たると主張するが、ねじ軸の角度及び可動片の位置の変化は、専ら、外形寸法の異なる鋼材を簡単に直角固定することができるというクランプの機能に関することであり、その基本的機構は公知意匠にも明示されているところなので、被控訴人の右主張は採用することができない。」

④東京高判平成 9.2.26 「金属垂木用ジョイント」平成 8 (行ケ) 66 (取消集 61 号 215 頁)

「建築物用構造材において接続機能を有する物品によく見られる態様と認められ、全体の形態のうちにおいて、格別の美感を与えるものとはいえない。」

⑤大阪地判平成 16. 12. 21「ライター」平成 16(ワ)5644 (最高裁 HP)

「これらの内部構造は、その大部分がライターの着火機能上通常有する形態にすぎないというべきであり、看者の注意を特に惹くものではないというべきである。」

⑥大阪地判平成 24. 11. 8「フェイスマスク」平成 23(ワ)3361 (最高裁 HP)

「立体フェイスマスクにおいて、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いうことができるところ、当該部分に額部、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、機能上不可欠なものであり、本件本意匠の出願前にも当該部分を備える意匠が存在していたことが認められる。

そうすると、本件本意匠の要部は、右側外形線の具体的な形状にあるといえる。」

(キ) 機能的にありふれた形態も類否判断から除外されない(意匠の構成要素として考慮する)

しかし、「機能的にありふれた形態」だからといって、「需要者の注意を惹かない」というわけではなく、これらを「機能上の必要」や「機能上必然」という理由だけで「意匠の要部から除外」することは相当でないと説示する裁判例も多い。したがって、「機能的にありふれた形態」であっても「意匠の構成要素」として認定されるべきであり、ただ類否判断における評価が低くなると解すべきである。

①最判昭和 43. 6. 14「糸捲機ドラム」昭和 41 (行ツ) 81 (集民 91 号 337 頁)

「物品が糸捲器ドラムとしての機能をもつうえで必要があるからといって、意匠の面で、右の点を除外して類否を判定すべきものとする理由はない」

②東京高判平成 7. 9. 12「盗難防止用ホイールナット」平成 6 (行ケ) 249 (染野『判例工業所有権法〔第 2 期版〕』6113 の 48 頁(12))

「意匠は、各構成部分を総合した全体的なまとまりとして視覚的に印象づけるものであるから、意匠に物品の機能上から必然的に生じる形態、あるいは公知の構成が含まれているからといって、それらの部分が看者の注意を引かないということとはできないのであって、これらの部分を当然に意匠の要部から除外することは相当ではない。」

③東京高判平成 12. 3. 15「卵包装容器」平成 11 (行ケ) 173 (最高裁 HP)

「意匠の類否の判断とは、対象とする意匠、すなわち物品の外観の全体にわたって、その形態を肉眼によって観察する全体的、視覚的な類否の判断であるから、当該物品の外観を形成し、肉眼によって視覚的に観察される形態である限り、類否判断の要素となり得るものと解すべきであって、このことは、その形態が、当該物品の機能を果たすうえで必要な形態であり、あるいは、当該物品と同種の物品が一般的普遍的に備えている周知の形態であるとしても、何ら異なるところはないものというべきである。」

④東京高判平成 15. 1. 16「建築構造材用継手」平成 14(行ケ)381 (最高裁 HP)

「本件基本的構成態様及び本件具体的態様が機能上必然的に決まる形態であるとしても、意匠法における類否判断をするに当たり、これを考慮の対象から外すことに、何らの合理性も認めることはできない。意匠法において、二つの意匠の類否は、それぞれの意匠が全体として与える美感の対比により決定されるべき事柄であり、そうである以上、各意匠を構成する態様は、すべて、それが何に由来するものであろうと、考慮に入れられなければならないことになるのは、当然のことであるからである。」

⑤東京高判平成 16. 11. 29「射出成形機」平成 16(行ケ)171 (最高裁 HP)

「基本的構成態様は、いわゆる横型射出成形機の機能面での特徴に由来するものであり、当該構成態様は一般化されたものである」、しかし、「意匠の類否判断は、意匠に係る物品の外観の全体にわたって、その形態を観察する全体的、視覚的な判断であ

るから、当該意匠を全体的に観察した場合に、それが意匠全体の支配的部分を占め、意匠としてのまとまりを形成し、看者の注意をひくときは、なお当該部分は意匠上の要部となり得るものである」

⑥知財高判平成 18. 5. 31「横葺屋根板材」平成 17(行ケ)10823（最高裁 HP）

「原告は、横葺屋根板が機能を発揮するためには、板面部、下方に併合のための形態を有する前係合部、上方に前係合部の下片に関連付けられた併合のための形態を有する後係合部が、必然的に必要であると主張するが、そうであるとしても、板面部、前係合部、後係合部は、横葺屋根板において、大きな部分を占めており、看者の注意をひく部分であるから、それらの基本的構成形態が共通しており、具体的態様においても共通点があることは、本願意匠と引用意匠が類似するかどうかの判断に当たって重視すべきものである。」

⑦知財高判平成 19. 5. 30「管継ぎ手」平成 18(行ケ)10460（最高裁 HP）

「機能、用途と意匠的な創作とは別問題であって、仮に、機能、用途上、創作の余地が残されていない形態であったとしても、意匠的な面で創作の余地がなくなるわけではなく、また、機能、用途による制約があるとして、ありふれた構成態様にならざるを得ないとしても、全体として一つの意匠的なまとまりを形成し、看者に視覚を通じてまとまった一つの美感を与えている場合、看者の注意を強くひき付ける部分となるものである」

（５）類否判断における「機能的形態」の評価

本件知財高裁の説示は、類否判断における「機能的形態」の評価について妥当な指針を示すものと思われる。本件知財高裁が説示するとおり、①物品の「機能性に関連する形状等も美感を判断する要素」、すなわち、「機能性に関連する形状等」も意匠の構成要素であり、②物品を選択する場合に「実用的な観点から注目される部分」の形態は、意匠の類否判断における「需要者の注意を引く部分」でもあると解される。

すなわち、「機能性に関連する形状等」（機能的形態）は意匠の構成要素であり、類否判断の要素から除外されることはない。上記のとおり、裁判例では、一部の例外を除き、本件知財高裁と同旨の説示をしている。さらに、機能上必然的な形態も意匠の構成要素から除外されないと説示するものもある。また、物品の機能から一般的にありふれた形態であっても、全体観察の観点から意匠の要部となると説示するものもある。そして、機能的形態が、機能的に新規性がある場合、あるいは、意匠的に新規性がある場合には、特に注意を惹き、意匠の要部となると解される。

問題は、「機能を確保するために不可欠な形状」（意 5 条 3 号）を一部に包含する意匠の評価である。この一部に含まれる「必然的形状」については、「意匠の特徴としては考慮しない」（意匠審査基準）あるいは「類否判断において考慮すべき対象から除外すべき」（「工芸用パンチ」事件）との見解もある。しかし、標準形態のようなありふれた形状はともかく、必然的形状の具体例を挙げるのは困難である。そして、機能必然的な形態やありふれた形態についても類否判断の要素から除外すべきではないとする裁判例も多数である。したがって、具体的判断の手法としては、必然的形状の共通性「のみ」を理由にして類似性を肯定しない、あるいは、必然的形状のみを意匠の要部とは認定しないという判断、すなわち、必然的形状については類否判断上の評価を弱める程度の判断が妥当と思われる。また、必然的形状とその他の形態との関係によって構成される態様が需要者の注意を惹き、当該意匠の要部となる場合も考えられる。したがって、意匠の類否判断においては、「必然的形状を含めた意匠全体の構成態様」が考慮されるべきものと思われる。