『造形デザイン』の知財判決紹介（28）
-部分意匠の類否判断-
大阪地判令和４年２月 10 日〔頭部マッサージ具、指マッサージ器〕令和元年（ワ）10829 号

京橋知財事務所
弁理士　梅澤修

【事件の概要】

本件は、意匠に係る物品を「頭部マッサージ具」及び「指マッサージ器」とする本件意匠権１及び本件意匠権２を有する原告が、被告の製造等に係る各製品の意匠は本件各意匠にそれぞれ類似するなどとして、被告に対し、被告各製品の製造等の差止等を請求する事案である。

本件では、意匠の類否判断における「物品の類似」に関する扱いが注目される。すなわち、本件は前提事実において、「被告各製品の意匠（被告各意匠）に係る物品と本件各意匠に係る物品は、それぞれ同一である（弁論の全趣旨）。」と述べるが、両意匠の類否判断においては、「物品の類似」を前提要件として別個に判断していない。すなわち、本件は、類否判断基準の一般論として、近時の多くの裁判例と同様に、「両意匠が全体として美感を共通するか否かによって判断するのが相当である。」と述べ、結論として、両意匠は「全体として需要者の視覚を通じて起こさせる美感が共通しており、類似する」と述べる。物品の類似については意匠の類似の前提要件としていないのである。意匠の類似は美感の類似であり、意匠の類否判断は美感の類否を判断すれば十分であって、物品の類似を前提要件とする必要はないと理解される。

本件意匠１及び２については、その基本的構成態様について、「骨格的部分の形状であるにもかかわらず、先行する意匠にはこれと同一ないし類似するといえるものが見当たらない」ことから、本件意匠と被告意匠とは、「その骨格的な構成態様において共通し、両意匠の差異点は…そのもたらす印象をもって共通点により需要者に生じる美感の共通性を凌駕するほどのものということはできない。」とし、類似すると結論する。なお、本件意匠の後願意匠については、「登録意匠の要部認定に当たっては、先行する公知意匠を考慮すべきではあっても、登録意匠の出願に後れる後願意匠を考慮することは、原則として相当でない。」との指摘が注目される。

なお、意匠法39条2項の推定覆滅事由の有無等においては、部分意匠であることが考慮されている。本件意匠権１関係については曖昧であるが、本件意匠権２関係では、「本件意匠２は指マッサージ器のローラー部分を含まない部分意匠であることは、被告製品２の販売等により被告が得た利益と原告が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情として、相当程度考慮すべきである。」と述べる。推定覆滅事由の全体とし

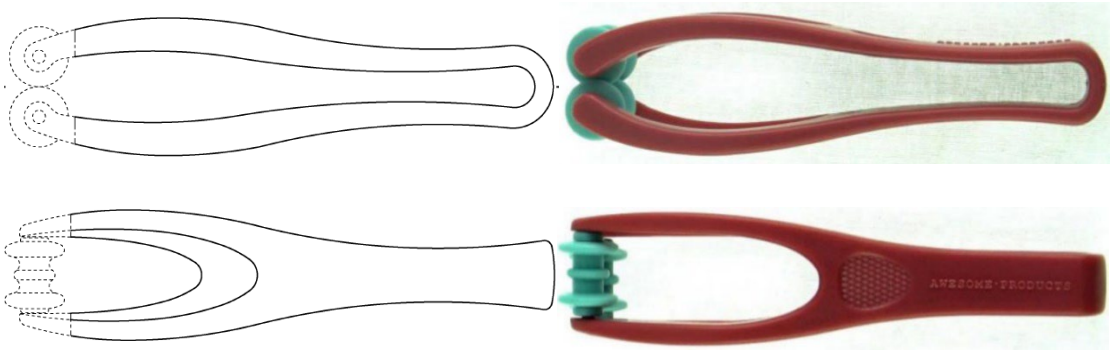
て、本件意匠権１関係では４割、本件意匠権２関係では６割の限度で覆滅されるとされており、製品全体に占める部分意匠の寄与度が考慮されていると思われる。

【本件登録意匠１（意匠登録第 1341897 号）】　　【被告製品１】





【本件登録意匠２（意匠登録第1313704号）】　　【被告製品２】



【判旨】（下線筆者記入）

１　本件意匠１と被告意匠１の類否（争点１）

(1)登録意匠とそれ以外の意匠の類否の判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行う（法２４条２項）。この判断に当たっては、両意匠の基本的構成態様及び具体的構成態様を全体的に観察するとともに、意匠に係る物品の用途や使用態様、公知意匠等を参酌して、需要者の最も注意を惹きやすい部分、すなわち要部を把握し、要部において両意匠の構成態様が共通するか否か、差異がある場合はその程度や需要者にとって美感を異にするものか否かを重視して、両意匠が全体として美感を共通するか否かによって判断するのが相当である。

…

(5)本件意匠１の要部

ア　本件意匠１に係る物品の需要者、用途及び使用態様等

…

(ｴ) 需要者が注意を惹かれる部分

…需要者は、原告製品１の使用に当たり、頭部マッサージの効果に直截的に影響を与える部分である枝部の本数、頭皮に直接当たる部分である枝部の先端の形状、柄から涙滴状部に力を伝える部分である枝部の形状に主に注目すると考えられる。他方、各涙滴状部間の距離については、さほど注意を惹かれないと思われる。

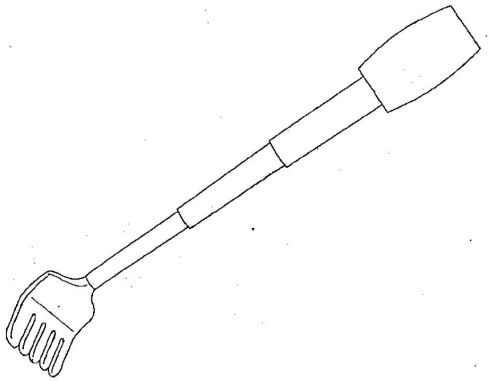
また、性質上頭部マッサージを現に実施している間に原告製品１を直接視認することは困難と思われるものの、事前ないし事後の時点では、これを正面側ないし正面側に向かって前後左右いずれかのやや斜め方向から視認することが多いものと考えられる。他方、原告製品１の購入に当たっては、需要者は、これを正面側ないし正面側に向かって前後左右いずれかのやや斜め方向から視認することが多く、左右各側面側、平面側及び背面側から視認する機会は乏しいと考えられる。

イ 本件公知意匠１（乙２及び乙３）について

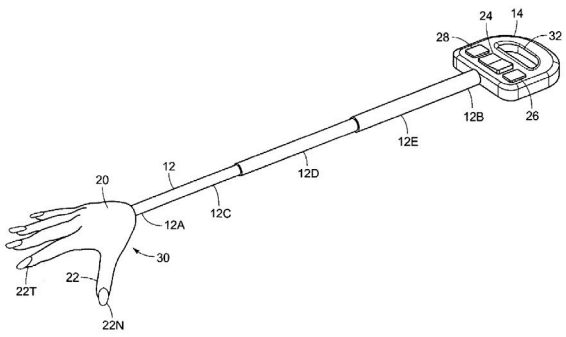
…その共通するといえる部分の具体的形状は、本件意匠１とは大きく異なる。

そうである以上、本件公知意匠１は、本件意匠１の基本的構成態様及び具体的構成態様いずれとの関係でも、本件意匠１に先行する公知意匠ということはできない。

【乙２意匠（JPU 003041384-000001）】



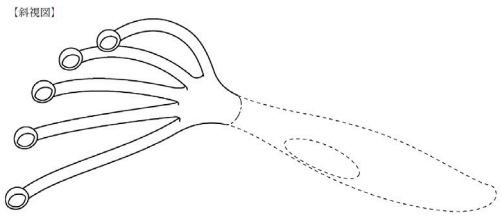
【乙３意匠（US 6,994,680 B1）】



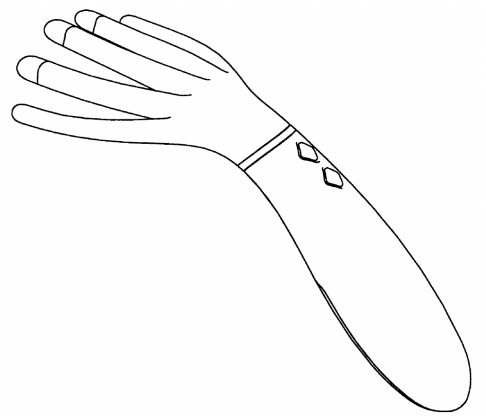
ウ 本件後願意匠（乙４及び乙５）

登録意匠の要部認定に当たっては、先行する公知意匠を考慮すべきではあっても、登録意匠の出願に後れる後願意匠を考慮することは、原則として相当でない。また、この点を措くとしても、…本件意匠１の形状と明確に異なることなどから、本件後願意匠は、翻って本件意匠１の要部を判断するものとして参考となり得るものではない。

【乙４意匠登録第1516211号】



【乙５意匠登録第1551631号】



エ 小括

以上の事情を総合的に考慮すれば、本件意匠１の要部は、基本的構成態様A1-3及びB1-3 並びに具体的構成態様D1-3 であると見るのが相当である。

オ 被告の主張について

…基本的構成態様A1-3 につき、本件意匠１の骨格的部分の形状であるにもかかわらず、先行する意匠にはこれと同一ないし類似するといえるものが見当たらないことに鑑みると、これを本件意匠１の要部に含まれないとすることは相当でない。

…具体的構成態様C1-3 を本件意匠１の要部に含めるのは相当でない。このことは、原告製品１が、標準小売価格１０００円と比較的低価格な生活雑貨品といえる範疇のものであり、購入に際し需要者が機能及びデザイン性を考慮するとしても、通常、その形状の細部まで子細に検討する場合が多いとはいえないと見られることを踏まえると、尚更である。…

(6) 本件意匠１と被告意匠１の対比

ア 共通点について

本件意匠１と被告意匠１の共通点のうち、共通点A は、基本的構成態様に関するものである上、本件意匠１の要部に含まれるものである。このため、この共通点が意匠全体の印象に与える影響は非常に強く、本件意匠１と被告意匠１とに接した需要者は、両意匠から共通する印象を強く感じるといえる。

また、共通点B 及びC は、…共通点B は本件意匠１の要部に含まれるものであるし、いずれの共通点も、需要者が目にする機会の多い正面側から容易に認識できるものである。したがって、これらの共通点は、本件意匠１と被告意匠１の印象の共通性を一層高めるものといえる。

イ 差異点について

…

ウ 小括

以上の事情を総合的に考慮すると、本件意匠１と被告意匠１は、その骨格的な構成態様において共通し、両意匠の差異点は、それ自体も、また、これらを組み合わせたとしても、そのもたらす印象をもって共通点により需要者に生じる美感の共通性を凌駕するほどのものということはできない。

したがって、本件意匠１と被告意匠１とは、全体として需要者の視覚を通じて起こさせる美感が共通しており、類似する…

２ 無効理由の有無（争点２）

…

３ 本件意匠２と被告意匠２の類否（争点３）

…

(4) 本件意匠２の要部

ア 本件意匠２に係る物品の需要者、用途及び使用態様等 …

イ 需要者が注目する部分

…需要者は、原告製品２の使用に当たり、手指等のマッサージに直截的に影響を与える部分であるローラーの形状に注目することはもちろん、それと同時に、これを支持し、回転させる把持部、とりわけ支持部の形状にも同程度に注目すると考えられる。視認する方向については、正面、平面いずれも同程度にあり得ると共に、これらを斜め上方向から視認することも多いと見られる。

他方、柄の部分については、原告製品２を使用するにあたりこれを手にする際に視認するとはいえ、これに注目する程度は把持部ほどではないと考えられる。また、原告製品２を左右各側面から視認する機会は乏しいというべきである。

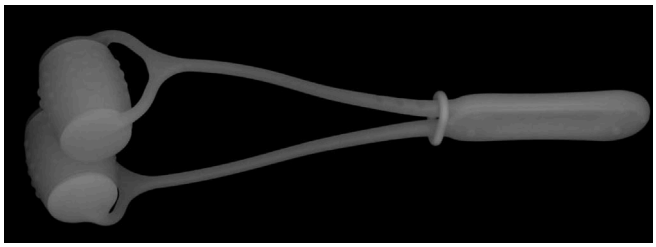
さらに、支持部に関する構成のうち、平面視における一対の支持部の間に形成される空洞が本件意匠２の全体の長手方向の長さに占める割合については、マッサージ中

のマッサージ部位の状態の確認等に関わる点で、需要者は、そのような空洞の存在そのものには着目すると思われる。もっとも、それがマッサージ具全体の長手方向の長さに占める割合の多寡についてまで強く注意を惹かれると見るべき事情はうかがわれない。

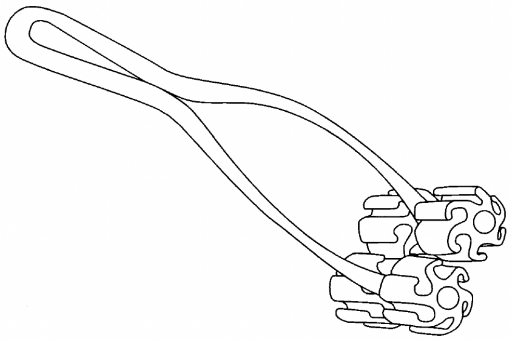
ウ 本件公知意匠２（乙１０及び乙１１）について

…

【乙１０意匠登録第1291048号】



【乙１１意匠登録第1286474号】



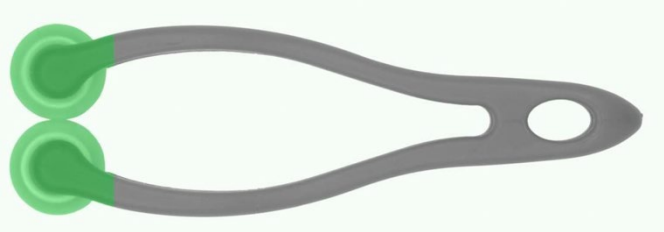
(ｴ) …そもそも指マッサージ器を意匠に係る物品とする本件意匠２と、いずれも頬や顎、首等のマッサージ器を意匠に係る物品とする本件公知意匠２とでは、その大きさが大きく異なる。その点を措くとしても、本件意匠２と本件公知意匠２とでは、柄及び支持部の具体的な構成には明確な違いがある。そのため、本件意匠２と本件公知意匠２との上記共通部分にかかわらず、当該共通部分に係る本件意匠２の構成をもって、ありふれたものであり需要者の注目を惹かないと見るのは相当でない。

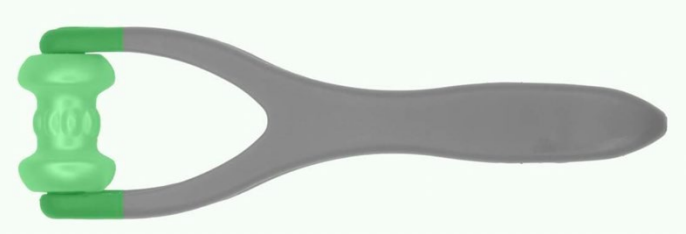
エ 乙２３意匠について

登録意匠の要部認定に当たり後願意匠を考慮することが原則として相当でない…

また、この点を措くとしても、…乙２３意匠は、本件意匠２に比して柄の部分の全体に占める割合が大幅に低い上、正面図において、本件意匠２と異なり、柄の末端部と支持部との境側部分との間に透孔が形成されていることなどから、乙２３意匠は、翻って本件意匠２の要部を認定するに当たり参考となり得るものではない。

【乙 23 意匠登録第 1396724 号】





オ 小括

以上の事情を総合的に考慮すれば、本件意匠２の要部は、基本的構成態様A2-3～C2-3 及び把持部ないし支持部に係る具体的構成態様G2-3、H2-3 及びK2-3 であると認めるのが相当である。

カ 被告の主張について

…具体的構成態様J2-3 については、…需要者は、空洞が本件意匠２の全体の長手方向の長さに占める割合の多寡にまでは着目しないと考えられるから、これも要部とするのは相当でない。このことは、原告製品２が、標準小売価格９００円（税抜。乙２０）と比較的低価格な生活雑貨品といえる範疇のものであり、購入に際し需要者が機能及びデザイン性を考慮するとしても、通常、その形状の細部まで子細に検討する場合が多いとはいえないと見られることを踏まえると、尚更である。

…

(5) 本件意匠２と被告意匠２の対比

ア 共通点について

本件意匠２と被告意匠２の共通点のうち、共通点ａは、基本的構成態様に関するものである上、本件意匠２の要部に含まれるものである。このため、この共通点が意匠全体の印象に与える影響は非常に強く、本件意匠２と被告意匠２とに接した需要者は、両意匠から共通する印象を強く感じるといえる。

また、共通点ｂ～ｅは、…このうち共通点ｄ及びｅは本件意匠２の要部に含まれるものであるし、共通点ｂ及びｃも含め、いずれも需要者が目にする機会の多い正面及び平面側から容易に認識し得るものである。したがって、これらの共通点は、本件意匠２と被告意匠２の印象の共通性を一層高めるものといえる。

イ 差異点について

…

(ｳ) 差異点ｃ及びｄについて

差異点ｃは、平面視における一対の支持部の内縁の形状に関するもの、差異点ｄは、同支持部の内側部分に形成されたくぼみの有無等に関するものである。これらは、いずれも本件意匠２の要部に係る差異点である。

もっとも、…支持部に関する構成のうち、平面視における一対の支持部の間に形成される空洞については、マッサージ中のマッサージ部位の状態の確認等に関わる点で、需要者は、そのような空洞の存在そのものには着目すると思われるが、差異点ｃ及びｄは、いずれも、そのような空洞の周囲に存在する構成に係るものにすぎず、視覚を通じて需要者に美感を起こさせるにあたっての影響の程度は、本件意匠２及び被告意匠２の各基本的構成態様に比してやや低いと見るのが相当である。また、差異点ｃに関しては、一対の支持部の内縁が、本件意匠２においてはいずれも先端から柄側に向かうにつれて緩やかに湾曲し、平面図上下方向の中間付近で円弧状に接続して略V字状を形成している（G2-3）のに対し、被告意匠２においては、柄との境付近で窄まり円弧状をなす略U字状を形成している（g2-3）というにとどまり、両意匠につき異なる印象を需要者に与えるというほどのものとはいえない。

…

ウ 以上の事情を総合的に考慮すると、本件意匠２と被告意匠２は、その骨格的な構成態様において共通し、両意匠の差異点は、それ自体も、また、これらを組み合わせたとしても、そのもたらす印象をもって共通点により需要者に生じる美感の共通性を凌駕するほどのものということはできない。

したがって、本件意匠２と被告意匠２とは、全体として需要者の視覚を通じて起こさせる美感が共通しており、類似する…

(6) 小括

以上により、被告による被告製品２の製造、輸入、販売等の行為は、本件意匠権２を侵害する…

４ 原告の損害額ないし損失額（争点４）

(1) 本件意匠権１関係

…

エ 推定覆滅事由の有無等

(ｱ) 法３９条２項…推定を覆滅させる事情としては、侵害者が得た利益と意匠権者が受けた損害との間との相当因果関係を阻害する事情、例えば、意匠権者と侵害者の業務態様等の相違（市場の非同一性）、市場における競合品の存在、侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）、侵害品の性能（機能その他意匠以外の特徴）等が挙げられる。

(ｲ) 業務態様等の相違

…業務態様ないし販売チャンネルのあり方における原告と被告との違いや被告製品１と原告製品１との価格差は、損害額の推定を覆滅すべき事情とはいえないか、いえるとしてもその程度は限られる。…

(ｳ) 競合品の存在　…

…少なくとも①、②、④～⑥、⑨、⑩、⑮、⑳、㉑は、原告製品１及び被告製品１の競合品と認められる。…

(ｴ) 被告の営業努力等

…被告の営業努力等は、損害額の推定を覆滅すべき事情とはいえないか、いえるとしてもその程度は限られる。

(ｵ) 侵害品の性能

…原告製品１と被告製品１の具体的な使用方法の相違すなわち機能面の相違は、損害額の推定を相当程度覆滅すべき事情といえる。

(ｶ) 覆滅の程度

以上の事情を総合的に考慮すると、本件では、被告製品１に係る原告の損害額の推定につき、４割の限度で覆滅される…

オ 法３９条２項及び３項の重畳適用、実施料率

(ｱ) 法３９条２項による損害額の推定覆滅に係る部分については、同項に基づく推定が覆滅されるとはいえ、無許諾で実施されたことに違いはない以上、当該部分に係る損害評価が尽くされたとはいえない。したがって、当該部分については、同条３項が重畳的に適用されると解するのが相当である。…

(ｲ) 実施に対し受けるべき金銭の額

「意匠の実施に対し受けるべき金銭の額」（法３９条３項）…必ずしも当該意匠権についての実施許諾契約における実施料率に基づかなければならない必然性はなく、意匠権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、実施に対し受けるべき料率は、むしろ、通常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろうことを考慮すべきである。…

(ｳ) まず、本件意匠権１に係る実施許諾契約が締結されたことを認めるに足りる証拠はなく、その他原告が本件意匠権１に係る実施許諾契約を締結する場合に定める実施料率をうかがわせる事情はない。

…さらに、…被告製品１の需要者は、製品の機能を中心に、デザイン及び価格性を総合的に考慮した上で商品選択を行うものと見られる…。

加えて、…高い程度で競合関係にあるといえる。このため、仮に原告が被告に対し本件意匠権１に係る実施許諾契約を締結するならば、その実施料は高めに設定されるのが通常であると考えられる。しかも、…原告は、自己の保有する登録意匠に係る侵害品の防止に積極的に努めていることがうかがわれる。

以上の事情に加え、意匠権侵害に基づく損害賠償請求の場面での仮想実施料率の考

察であることを総合的に考慮すると、本件意匠権１を侵害した者に対して事後的に定められるべき、実施に対し受けるべき料率は５％を下らないというべきである。これに反する原告及び被告の主張はいずれも採用できない。…

(2) 本件意匠権２関係

…

エ 推定覆滅事由の有無等

(ｱ) 業務態様等の相違

業務態様等の相違に関しては、概ね被告製品１の場合（前記(1)エ(ｲ)）と同様である。…被告製品２と原告製品２は、その価格差を踏まえても、市場において競合するものといえる。

(ｲ) 競合品の存在

…①～⑪は、いずれも原告製品２及び被告製品２の競合品である…損害額の推定を一定程度覆滅させる事情として考慮すべきである。

(ｳ) 被告の営業努力等

…被告の営業努力等は、損害額の推定を覆滅すべき事情とはいえないか、いえるとしてもその程度は限られる。

(ｴ) 被告製品２における本件意匠２の位置付け等

本件意匠２は、本件図面２のとおり、指マッサージ器の構成のうち、ローラー及びこれを直接支持する先端部分を除いた支持部を含む把持部と柄からなる部分意匠である。

被告製品２及び原告製品２の指マッサージ器は、いずれも、２つのローラーの間に施術対象である手指等を挟み、その状態でローラーを往復させることにより所望のマッサージ効果を得るものである。このように、両製品はいずれも実用品である以上、商品の機能性は、デザインと同等かそれ以上に需要者の商品選択において重要な要因として位置付けられる。しかも、上記マッサージ効果は、直接的には手指等を挟むローラーによって実現されるものであるから、機能性及びデザイン性のいずれの観点からも、需要者は、指に直接当たり、マッサージ効果や使い心地に直結するローラー自体の形状、材質、硬さ等に最も注目するといえる。他方、それ以外の把持部及び柄については、持ちやすさや操作性（挟みやすさ、力加減の調整のしやすさ等）に影響することから、需要者にとって、機能性の観点から相応の注目を引くものの、ローラー部分と比較すると二次的なものにとどまると思われる。さらに、これらの部分のデザイン性は、機能性の観点から需要者の注目を引く程度を少なくとも超えるものではないと考えられる。このことは、…被告が商品デザインを重視した商品開発を行い、需要者に対してこれを訴求しているとうかがわれることなどを考慮しても異ならない。

したがって、本件意匠２は指マッサージ器のローラー部分を含まない部分意匠であることは、被告製品２の販売等により被告が得た利益と原告が受けた損害との相当因

果関係を阻害する事情として、相当程度考慮すべきである。

(ｵ) 覆滅の程度

以上の事情を総合的に考慮すると、本件では、被告製品２に係る原告の損害額の推定につき、６割の限度で覆滅される…

オ 法３９条２項及び３項の重畳適用、実施料率

被告製品２に係る「実施に対し受けるべき金銭の額」については、概ね被告製品１の場合と同様に考えられる。もっとも、被告製品２は、指マッサージ器において需要者の注意を最も惹く部分であるローラー部分を除いた部分意匠である本件意匠２を実施したものであることを踏まえると、頭部マッサージにあたり直接頭皮に触れる部分の意匠である本件意匠１を実施した被告製品１の場合に比して、より控えめに考えるのが相当である。

したがって、本件意匠権２を侵害した者に対して事後的に定められるべき、実施に対し受けるべき料率は３%を下らない…」

【検討】

１．類否判断基準

（１）意匠の類似

意匠の類否判断の基準（手法）については、平成 18 年（2006 年）一部改正によって意匠法第 24 条第 2 項が追加されて以降、裁判例において統一的なものが述べられるようになっている。本件の一般論もこれらと同じである（本件の【判旨】参照)。

一方、審査・審判における類否判断手法は、『意匠審査基準』（Ⅲ部 2 章 1 節 2 頁以下）に基づいており、多くは、(1)物品の類否と(2)形状等の類否を判断し、(3)最後に両判断を総合して類否判断するという、三段階判断であり、審査・審判における、類否判断は、「物品の類似」と「形状等の類似」を分節して判断する手法である。

しかし、裁判例における類否判断基準の一般論では、物品の類似と形状等の類似を区別・分離していない。裁判例では、物品の類似については、意匠の類否判断の前提として述べられることが多いが、その後の意匠の類否判断は「意匠に係る物品の用途や使用態様…を参酌」することで物品の類否判断を包含した総合的判断となっている。すなわち、(1)前提要件としての物品の類似の判断、(2)物品の形状等である「意匠」の類否判断の二段階判断となっている。この類否判断手法は、最判昭和 49・3・19〔可撓伸縮ホース〕昭和 45（行ツ）45（民集 28 巻 2 号 308 頁）に基づくものである。〔可撓伸縮ホース〕最判は、「法三条一項により登録を拒絶するためには、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し、更に、意匠自体においても同一又は類似と認められるものでなければならない。」とし、(1)「物品の類似」を前提として、(2)「意匠自体の類似」を判断することを述べる。「意匠自体」とは「物

品の形状等」であり、形状等だけを意味しない、したがって、「意匠自体の類似」とは、物品と形状等が一体となった意匠の類似である。

（２）美感の類似

また、意匠法２４条２項が「登録意匠とそれ以外の意匠の類否の判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行う」と規定し、本判決が意匠の類否判断の一般論で述べるとおり、意匠の類否判断は、「両意匠が全体として美感を共通するか否かによって判断する」のであり、意匠の類似は美感の類似である。美感の類似に関し、一般財団法人知的財産研究教育財団『平成 29 年度知的財産に関する日中共同研究報告書』（平成 30 年 3 月）〔茶園成樹〕は、「意匠の類否は、…対比される両意匠が需要者の視覚を通じて起こさせる美感が共通するかどうかで判断される」とし（167 頁）、物品の用途機能は類否判断の考慮要素であるが、「物品の共通性が意匠の類似の要件として維持されるべきか」は検討を要すると述べ、物品の類似を類否判断の前提要件としない可能性を示唆している（174 頁）。

なお、「美感の共通」と「美感の類似」とは同義と理解されるが、〔可撓伸縮ホース〕最高裁判決は、意匠法３条１項３号は、「意匠権の効力が、登録意匠に類似する意匠すなわち登録意匠にかかる物品と同一又は類似の物品につき一般需要者に対して登録意匠と類似の美感を生ぜしめる意匠にも、及ぶものとされている（法２３条）ところから、右のような物品の意匠について一般需要者の立場からみた美感の類否を問題とする」との説示を踏まえると、「美感の類似」と解するのが妥当である（〔帽子〕最判昭和 50・2・28 昭和 48（行ツ）82 は、意匠法３条１項 3 号は「同一又は類似の物品の意匠間において、一般需要者の立場からみた美感の類否が問題となる」と述べる。）。

（３）物品の類似の意義

本件の一般論及び実際の判断内容によれば、意匠の類否判断は、「美感の類否」の判断であり、その判断の前提要件として「物品の類否」を判断する必要はないと理解される。

最近の裁判例では、知財高判令和4・3・24〔ヘヤキャッチャー２審〕令和3（ネ）10075は、本件と同様に、物品の類似を前提要件として判断せずに、意匠の類否判断の一般論を述べている。また、その一般論で、意匠法23条本文も根拠とする点が注目される。すなわち、「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しているところ（意匠法２３条本文），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，登録意匠に係る物品の性質，用途，使用態様を考慮し，更には公知意匠には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の視覚を通じて最も注意を惹きやすい部分（意匠の要部）を把握し，この部分を中心に，両意匠の構成を全体的に観察・

対比して認定された共通点と差異点を総合して，両意匠が全体として美感を共通にするか否かによって判断するのが相当である。」と述べる。原審では、被告意匠は本件意匠と類似するかについて、まず「（１）本件意匠に係る物品はヘアキャッチャーであり、被告製品は排水口用ごみ受けフィルターであるから、物品として類似している。」と述べ、前提要件として物品の類似を判断している。これに対して、控訴審知財高裁は、物品の類似の判断を削除しているのである。なお、それ以外は原審と同様の判断内容である。物品の類似の判断は不必要であり、削除したものと思われる。

同様に、物品の類似を前提要件としない類否判断をしている裁判例として、東京地判平成23・11・10〔目違い修正用治具１審〕平成23（ワ）131（知財高判平成24・6・28〔目違い修正用治具２審〕平成23（ネ）10085でもそのまま引用されている。）、東京地判平成24・6・29〔エーシーアダプタ〕平成23（ワ）247、大阪地判令和3・11・25〔送風機付き照明器具１審〕令和2（ワ）10386（控訴審（大阪高判令和4・6・1〔送風機付き照明器具２審〕令和3（ネ）2663）でも引用。）等がある。

また、知財高判令和元・７・３〔検査用照明器具Ⅱ〕及び大阪高判令和元・９・５〔検査用照明器具Ⅰ・２審〕は、本件部分意匠（検査用照明器具）とその無効理由の引用意匠（ヒートシンク部品意匠）との類否判断において、両意匠の「物品が非類似」であると判断したにもかかわらず、両意匠の類否について検討している。知財高裁は、「引用意匠１に係る物品は、電子機器用の部品としてのタワー型ヒートシンクであるから、それ自体としては、本件意匠の物品との間に同一性又は類似性はないが、意匠登録の対象である本件実線部分が検査用照明器具のうち放熱機能を有する部材であることから、更に本件意匠と引用意匠１との共通点及び相違点を検討する。」と述べる。第一テスト（物品の類否）が非類似であるにもかかわらず、「本件実線部分」と「引用意匠」との「機能」が共通することから、第二テスト（意匠自体（美感）の類否）を判断した。これらは部分意匠であるが、物品の類似は意匠の類似の絶対的な前提要件ではなく、物品の部分の用途機能の共通性が重視されるべきものと理解される。物品及び部分の用途機能は、意匠自体の美感の類否判断における考慮事項であり、その類否判断と別個の前提要件とする必要はないと思われる（詳細は、本連載(23) 特許ニュース15071号（2019.12.11）6-8頁を参照）。

なお、審決例における、「形状等の評価（類否判断)」の具体的内容を見ると、「意匠に係る物品の用途や使用態様」を実質的に参酌して、形状等の評価をしており、その実質は意匠の美感の類否判断であり、「意匠自体」の類否判断となっている。審決においても、「(1)物品の類否判断」は前提要件として判断せず、単に実質的な意匠自体（物品の形状等）の美感の類否判断となっている。したがって、「(2)（物品の）形状等の類否判断」だけをすれば十分であり、「(3) 最後に両判断を総合して類否判断」する必要はないように思われる。

２．意匠の要部

本件意匠１及び２に関する類否判断は、上記一般論に基づき、物品の用途や使用態様、公知意匠等を参酌して、意匠の要部を把握している。本件意匠１及び２については、その基本的構成態様について、「骨格的部分の形状であるにもかかわらず、先行する意匠にはこれと同一ないし類似するといえるものが見当たらない」ことから、本件意匠の要部と認定され、本件意匠１及び２と各被告意匠とは、「その骨格的な構成態様において共通し、両意匠の差異点は…そのもたらす印象をもって共通点により需要者に生じる美感の共通性を凌駕するほどのものということはできない。」とし、類似すると結論する。本件意匠１及び２と各被告意匠の共通点は基本的構成態様であり、かつ、公知意匠にない新規な創作部分であることが、両意匠が類似する主要な理由と思われる。被告が、本件登録意匠の権利範囲を狭めるために提出した公知意匠は、本件登録意匠と相違するものであったため、かえって、本件登録意匠の権利範囲を広く解釈する方向に働いたといえよう。

なお、本件意匠の後願意匠については、「登録意匠の要部認定に当たっては、先行する公知意匠を考慮すべきではあっても、登録意匠の出願に後れる後願意匠を考慮することは、原則として相当でない。」との指摘も注目される。

仮に、被告意匠１が出願意匠であった場合、本件登録意匠１がその拒絶理由として引用意匠となることが想定される。この場合、出願意匠の類否判断においては、意匠出願時の公知意匠は全て参酌されるとの考え方があるが、本件の後願意匠（乙４及び乙５）が被告意匠１出願前の公知意匠として参酌されると、本件登録意匠１の要部とされていた基本的構成態様がありふれた態様と評価される可能性もあると思われる。少なくとも、「A1-3　基端から５本に分岐した丸棒状の枝部を、基端から先端まで「熊手」状に緩やかに湾曲して形成されている。」との基本的構成態様の評価が低くなる可能性がある。そうすると、被告意匠１は本件登録意匠１とは類似しないと判断され、登録される可能性が想定される。

しかし、侵害判断と登録要件判断において、意匠の要部認定が変わることは、意匠の類否判断として妥当ではない。被告意匠１が出願された場合も、引用意匠となる本件登録意匠１の要部認定において、その後願意匠は公知意匠として参酌されるべきではない。すなわち、一般論として、本件意匠の新規な創作部分の評価にあたっては、常に後願意匠は除外されるべきである。本件では、後願意匠であることだけではなく、形状等の相違もあること（類似しないこと）を、参酌しない理由としているが、後願意匠と本件意匠との類否に関わらず、後願意匠であることだけで、本件意匠の要部（新規な創作部分）認定のため参酌すべき公知意匠とはならないと扱うべきであろう（梅澤修「意匠法の問題圏 28」DESIGN　PROTECT　133 号 2020 年 35 頁以下参照）。

３．損害額等における部分意匠の考慮

（１）本件意匠１関係における考慮

本件意匠権１関係の「推定覆滅事由の有無等」の検討では、「推定を覆滅させる事情としては、侵害者が得た利益と意匠権者が受けた損害との間との相当因果関係を阻害する事情、例えば、意匠権者と侵害者の業務態様等の相違（市場の非同一性）、市場における競合品の存在、侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）、侵害品の性能（機能その他意匠以外の特徴）等が挙げられる。」との一般論を述べ、「(ｲ) 業務態様等の相違　(ｳ) 競合品の存在　(ｴ) 被告の営業努力等　(ｵ) 侵害品の性能」を検討し、「４割の限度で覆滅される」と述べる。

（２）本件意匠２関係における考慮

「(2) 本件意匠権２関係」では、「(ｱ) 業務態様等の相違　(ｲ) 競合品の存在　(ｳ) 被告の営業努力等」に加えて、「(ｴ) 被告製品２における本件意匠２の位置付け等」を検討し、「本件意匠２は、指マッサージ器の構成のうち、ローラー及びこれを直接支持する先端部分を除いた支持部を含む把持部と柄からなる部分意匠である。…機能性及びデザイン性のいずれの観点からも、需要者は、指に直接当たり、マッサージ効果や使い心地に直結するローラー自体の形状、材質、硬さ等に最も注目するといえ…、それ以外の把持部及び柄については、…ローラー部分と比較すると二次的なものにとどまると思われる。さらに、これらの部分のデザイン性は、機能性の観点から需要者の注目を引く程度を少なくとも超えるものではないと考えられる。…したがって、本件意匠２は指マッサージ器のローラー部分を含まない部分意匠であることは、被告製品２の販売等により被告が得た利益と原告が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情として、相当程度考慮すべきである。」とし、結論として「６割の限度で覆滅される」と述べる。

（３）部分意匠の考慮方法

本件では、部分意匠であることについて、「被告製品２の販売等により被告が得た利益と原告が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情として、相当程度考慮すべきである。」と述べるが、その具体的な寄与率は明記されていない。総合的な考慮は必要であるが、考慮要素の個別の評価もある程度明確にすることが、予測可能性を高めると思われる。部分意匠の寄与率もできるだけ明確にすべきであろう。なお、本件意匠１と本件意匠２とを比較すると、「侵害品の性能（機能その他意匠以外の特徴）等」の評価の相違で、部分意匠の機能等が評価され、覆滅の程度に４割と６割、実施料率に５％と３％の相違が出てきたものと推認される。

なお、部分意匠の寄与率に関する裁判例として、①大阪地判平成17年12月15日平成16（ワ）6262〔化粧用パフ〕（寄与率50％）②東京地判平成25年4月19日平成24（ワ）8221〔ヒールローラー〕（寄与率考慮なし）③東京地判平成25年4月19日平成24（ワ）31623〔サンダル〕（寄与率75％）④大阪地判平成25年9月26日平成23（ワ）14336〔遊技機用表示灯〕（寄与度15％）⑤大阪地判平成31年3月28日平成29(ワ)5011〔爪切り〕（被告

製品1の意匠全体に占める本件意匠権侵害部分の割合は7割）⑥大阪高判令和元年9月5日平成30（ネ）2523〔検査用照明器具2審〕（寄与度10％）⑦大阪地判令和元年11月14日〔食品包装用容器〕平成30（ワ）2439（寄与度100％）がある（部分意匠の寄与度について詳細は、本連載（22)特許ニュース14948号（2019.6.12）8-9頁を参照）。