

**専利法(意匠の特徴として機能性及び視覚的効果を併せ持つ場合、侵害判断に際し考慮に入れるべきである)**

**【書誌事項】**

当事者:A社(控訴人、特許権者、原告)vs B社及びC(被告)

判断主体:智慧財産及び商業法院

事件番号:109年民専上字第50号

言渡し日:2021年11月04日

事件の経過:(抜粋)

1. 控訴を棄却する。
2. 控訴費用は控訴人の負担とする。

**【判決概要】**

1. 意匠が単なるそれ自体又は別の物品の機能や構成を特徴とするだけでなく、視覚的効果も併せ持つ創作である場合、その特徴につき機能性だけを認定してはならず、視覚的な創作部分も併せて考慮に入れて対比、判断すべきである。
2. 係争意匠と係争製品はいずれも物品を入れる「容器」であり、容器を購入する一般消費者とは容器そのものを購入する者であって、容器の内容物を購入するエンドユーザーではない。「更に、意匠の侵害に係る対比に際し、意匠における「視覚的効果のある創作」であることを考慮すべきであり、且つ「容器」を購入する一般消費者が一般程度の知識や認識のもとで、面積に占める割合だけに着目するのではなく、その他特徴に相当の関心を向けるため、侵害に関する対比、判断にあたって、当然「相違点となる特徴であるd、e、f」により体现される外觀の相対的な位置、大きさ、分布状態の違いも併せて全体的考察をすべきである。

**【事実関係】**

A社は意匠権者であり、C及びB(CはB社の代表者)に対し、B社が販売しているお菓子の容器がA社の意匠を侵害したとし、損害賠償を提起した。地裁は非侵害と認定し、A社は不服とし、控訴を提起したが、高裁は地裁の判決を維持した。

**【判決内容】**

1. 意匠の権利範囲の確定は、図式の開示する内容を基準としたうえで、図式の表す「外観」と応用している「物品」を正確に認知するために明細書の文字を合わせて斟酌することができ、これにより意匠の権利範囲を合理的に確定する。確定後の権利範囲と侵害被疑品の対比と判断は、まず侵害被疑品を解析しなければならない。係争意匠の権利範囲の確定した物品および外観と対照し、侵害被疑品の対応する設計内容を認定しなければならない。無関係な部分是对比、判断に含めてはならない。さらに、普通消費者が関連商品を選択する観点で、係争意匠の権利範囲全体内容と侵害被疑品の係争意匠に対応する設計内容について対比を行い。これに基づき侵害被疑品と係争意匠が同一または類似する物品なのか、同一または類似する外観なのかを判断する。
2. 係争製品は、食品の容器であり、係争意匠と係争製品はいずれも上方に開口部を有する容器であり、両者は同じ「物品」である。
3. 意匠が単なるそれ自体又は別の物品の機能や構成を特徴とするだけでなく、視覚的効果も併せ持つ創作である場合、その特徴につき機能性だけを認定してはならず、視覚的な創作部分も併せて考慮に入れて対比、判断すべきである。
4. 係争意匠と係争製品は、特徴 a から g に分けることができる。両当事者は特徴 d、e、f が機能的特徴であり、権利侵害の対比に含めてはならないかについて争ったものの、後に対比に含めることについて争わず、各特徴の比重についてのみ争った。たとえ控訴人が上記協議後の書状において特徴 d、e、f、g は機能的特徴であり対比に含めるべきではないと記載しても、意匠の特徴が単にそれ自体または別個の物品の機能または構造でなく、視覚的訴求を通じた創作的内容を併せ持つ場合、単なる機能的特徴であると認定してはならず、対比、判断時に考量に含めなければならないとして、特徴 d、e、f、g はいずれも単なる機能的特徴ではないと認定し、権利侵害の対比に含めた。
5. 係争意匠と係争製品はいずれも物を入れる「容器」であり、容器を購入する一般消費者とは容器そのものを購入する者であって、容器の内容物を購入するエンドユーザーではない。
6. 更に、意匠の侵害に係る対比に際し、意匠における「視覚的効果のある創作」であることを考慮すべきであり、且つ「容器」を購入する一般消費者が一般程度の知識や認識のもとで、面積に占める割合だけに着目するのではなく、その他特徴に相当の関心を向けるため、侵害に関する対比、判断にあたって、当然

「相違点となる特徴である d、e、f」により体现される外観の相対的な位置、大きさ、分布状態の違いも併せて全体的考察をすべきである。

7. 控訴人は、係争製品と係争意匠が外観上、「明らかに類似しないわけではない」とし、さらに三方対比法により先行技芸を参酌したうえで、係争製品と係争意匠の外観が類似を構成する云々と主張した。しかし、①三方対比法は、侵害被疑品と係争意匠が類似するかを判断するための補助的な分析方法であり、全体を観察し総合的に判断した後、侵害被疑品と係争意匠の全体外観が明らかに類似しないと認められれば、先行技芸をもって三方対比を行う必要がなく、両者の外観全体が類似しないと直接認定することができる。本件は、裁判所が全体を観察し総合的に判断したところ、係争製品と係争意匠の外観全体が明らかに類似しないと認められ、三方対比法で補助的に判断を行う必要がない。

#### 【専門家からのアドバイス】

1. 本件は意匠の物品及び外観が類似するか否かについて、裁判所が一審の見解を維持したうえ詳細に認定し、特に一般消費者と意匠の特徴の二つの点について見解を示した。1) 物を入れる「容器」であり、容器を購入する一般消費者とは容器そのものを購入する者であって、容器の内容物を購入するエンドユーザーではないこと。2) 意匠の特徴として機能性及び視覚的効果を併せ持つ場合、侵害判断に際し考慮に入れるべきであるため、侵害論の攻防において侵害有無の認定時の参考とすることができること。
2. このほか、本件は物品が同じと認定されたため、主に外観が類似するか否かが主な争点となった。智慧財産法院 105 年度民専訴字第 62 号民事判決では、物品が類似するか否かについて、「創作者が当該設計を容易に転換できるか」という観点を採用し、バイクの意匠をもって電動自転車の権利侵害を主張できると認定した。

105 年度民専訴字第 62 号民事判決を例にすると、「バイクと電動自転車を二輪の乗り物と二輪でないものに分ければ、同じ物品に属する。しかし、二輪の乗り物を駆動方式で分けると、電動モーターとエンジンでは異なるため、係争製品と係争意匠の物品は異なる。単に物品の分類だけで物品が同一または類似するかの根拠とすると判断する者によって結果が異なる。その判断結果がもし意匠を保護するという立法目的に基づくものではないとすれば、実質的な法理の意

義が必然的に欠如することになる。意匠は物品の外観の視覚的訴求の創作を保護するものであり、意匠の保護を着実にし、設計が創作的価値のない転用により権利範囲から外れることを避けるために、物品が同一または類似するかについて、このような外観設計は創作者が容易に係争意匠を侵害被疑品に転用できるか否かによって判断しなければならない。もし容易に転用できるのであれば、侵害被疑品の物品と係争意匠の物品は同じまたは類似すると認定できる。また、係争意匠を侵害被疑品に転用することが容易か否かは、両物品のサイズ、機能、使用方法などの設計に関する要素を補助的に考量して判断する。」との見解を示しており参考にできる。（注：智慧財産法院 105 年度民専訴字第 62 号民事判決の裁判官はベンツ社ライト意匠事件<sup>1</sup>を担当した裁判官である。）

---

<sup>1</sup> 智慧財産法院 106 年度民専訴字第 34 号