

## 意匠権侵害を認め、 法39条2項・3項を重畳適用して損害額を算定した事案 (データ記憶機事件)

大阪地方裁判所令和2年5月28日判決（平成30年（ワ）第6029号）

知的財産権法研究会  
弁理士・弁護士 藤野 睦子

### 第1 はじめに

- 1 意匠の類否は、需要者に生じさせる美感の共通性を判断基準とするところ（意匠法24条2項）、本判決は、近時の裁判例の流れを汲んで、①本件意匠と被告意匠の形態（基本的構成態様・具体的構成態様）を認定し、②需要者の最も注意を惹きやすい部分としての「要部」を認定し（意匠に係る物品の用途や使用形態、公知意匠等を参酌）、③要部を中心とした分析評価と全体観察による対比判断（共通点・相違点の認定及び評価）をする、という手法により、美感の共通性を判断している。
- 2 上記判断手法<sup>1</sup>によれば、「要部」の認定が類否判断の鍵となる。要部認定の前提となる意匠の構成態様の特定も含めて、本件における当事者の主張・立証、それに対する裁判所の判断手法、特許庁における判定との異同等を検討する。
- 3 本判決は、知財高裁令和元年6月7日大合議判決（平成30年（ネ）第10063号〔二酸化炭素含有粘性組成物事件〕）で示された規範と同一の規範を示したうえで、意匠法39条2項の侵害者が受けた利益の額、推定覆滅の有無及び程度、同条3項の相当な実施料額（侵害プレミアム）等を判断し、同条2項の推定につき7割の推定の覆滅を認め、覆滅した全額につき、同法3項の適用を認めた。

法39条2項と3項の併用については、肯定説、折衷説（推定覆滅の事由によっては同条3項の適用を不可とするもの）、否定説があり、また、（本件訴訟の口頭弁論終結後である）令和元年4月1日施行の令和元年法律第3号による改正後の意匠法39条1項では、3項との併用を明

1 杉浦正樹「意匠権侵害訴訟の審理の特徴・留意点について」『知的財産権法の理論と実務第4巻』420頁（新日本法規出版、2001年）は、「上記プロセスは意匠権侵害訴訟（及び審決取消訴訟）に関する裁判例の集積を通じて、侵害の有無を判断する合理的・効率的なプロセスとして形成されたものと推察される」とする。

示的に規定したのに対して、同法2項では改正による明示はなされておらず、確定した結論には至っていない状況にある。

本判決は、上記大合議判決後の、同条2項及び3項についての具体的な判断の事例となるが、大合議判決は具体的な事件の結論としては推定の覆滅を認めていないのに対して、本判決は7割の覆滅を認めており、事案が異なるものの、推定を覆滅する事情の立証の程度が低いようにも感じられる。また、同条2項と3項の併用に関しては、覆滅部分全額につき3項の適用を認めているが、本判決がどのような立場にあるのか、興味深い事例であり、若干の検討を行う。

なお、本件は控訴されているようであり、知財高裁の判断を注視したい。

## 第2 事案の概要

### 1 概要

本件は、意匠に係る物品を「データ記憶機」とする意匠権（以下「本件意匠権」といい、その意匠を「本件意匠」という。）を有する原告が、被告の製造等に係るデータ記憶機器（以下「被告製品」といい、被告製品の意匠を「被告意匠」という。）及び被告製品のケースが本件意匠に類似するとして、被告に対し、本件意匠権に基づき、被告製品の差止等（意匠法37条1項、2項）を請求するとともに、被告の製造及び販売行為につき、本件意匠権侵害の不法行為（民法709条）に基づく損害賠償金等の支払を求めた事案である。なお、損害額につき、意匠法39条2項に基づき算定した場合（損害額の推定覆滅がされる場合は、覆滅部分につき更に同条3項）と同条3項に基づき算定した場合のうち、より大きな金額となるものを損害額とする旨の主張がなされた。

### 2 当事者

#### (1) 原告

原告は、デジタル家電及びコンピュータ周辺機器の開発、製造、販売及びデータ復旧サービスを業とする法人である。

#### (2) 被告

被告は、パソコン、パソコンパーツ及びパソコン関連商品の企画、開発及び販売並びにパソコン関連プロダクトデザインの企画、設計及び製作を業とする法人である。

### 3 争点等

本訴訟の争点は、①本件意匠と被告意匠の類否（争点1）、②被告製品のケースの製造、販売による侵害の成否<sup>2</sup>（争点2）、③原告の損害の有無及び額（争点3）である。

---

2 争点2は本稿では割愛する。被告製品のケースの製造等の行為につき、本件意匠権の直接侵害だと原告の主張に対し、本判決は、データ記憶機と（データ記憶機の）ケースとは、同一又は類似する物品ではないとして、直接侵害にあたらないとした。なお、間接侵害にあたることについては、当事者間に事実上、争いが無い。

### 第3 本件意匠権と被告製品等

#### 1 本件意匠権

[登録番号] 第1409214号 [出願日] 平成22年8月3日

[登録日] 平成23年2月10日 [意匠に係る物品] データ記憶機

[図面]

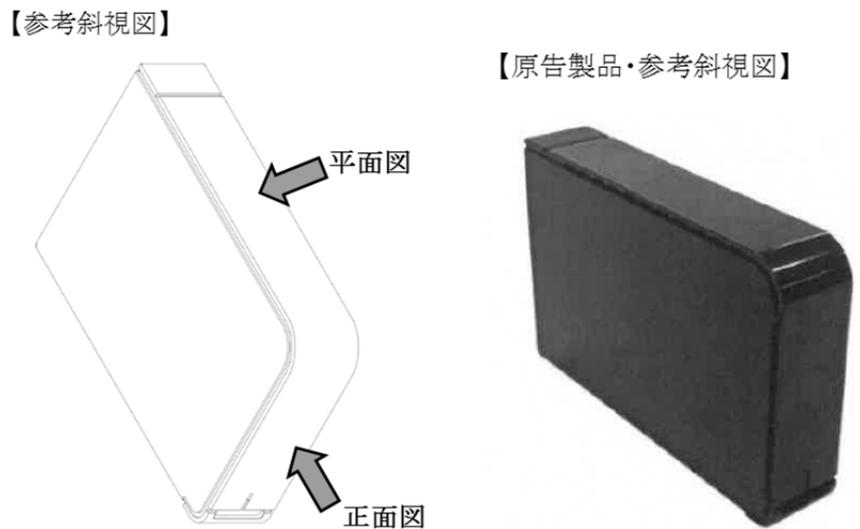
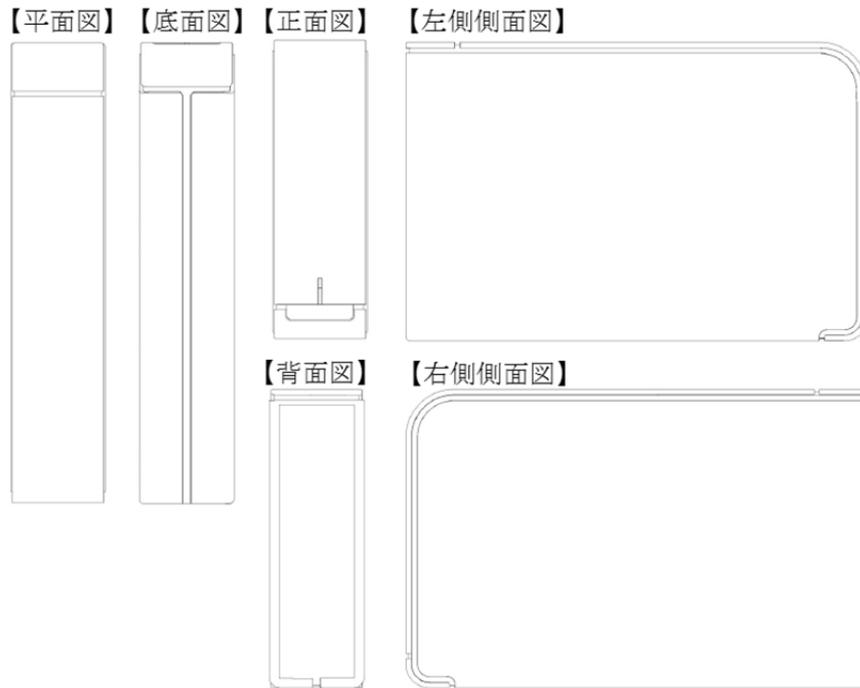


図1 本件意匠及び原告製品参考斜視図



また、被告は、外付け型HDD (= 被告製品) に加えて、外付け型HDDのケース (以下「被告製品のケース」という。) も販売している。以下に、被告の商流を図示する。

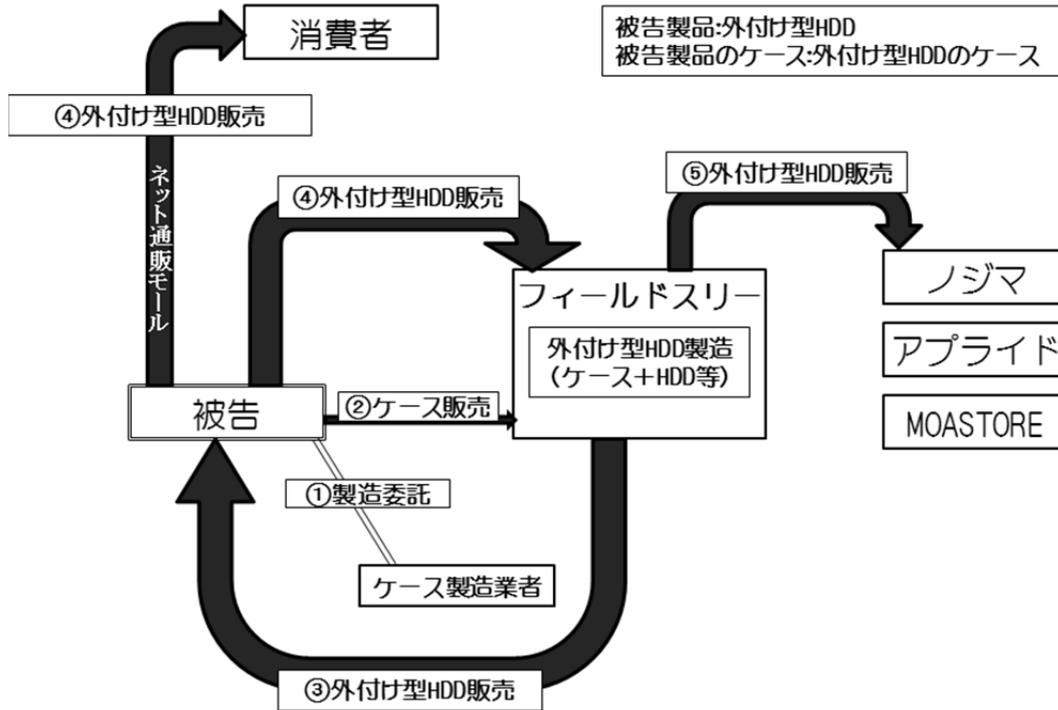


図3 被告製品等の商流

## 第4 本判決の判断

### 1 争点1 (本件意匠と被告意匠の類否) について (判決書21 ~ 39頁)

#### (1) 意匠の類否の判断方法 (判決書21頁)

「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 (意匠法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にするか否かによって判断するのが相当」(下線は筆者による。以下、下線及び注釈(※)も同様。)

#### (2) 本件意匠の構成態様 (判決書21 ~ 24頁)

本件意匠の構成態様についての、当事者の主張及び裁判所の認定は、判決書別紙のとおり (本稿末尾別紙1参照)。

#### 「イ 補足説明

##### (ア) プレートについて

本件意匠の構成態様に含まれる「プレート」<sup>※</sup>とは、…平面図及び正面図において示される面をなすものであり、平面及び正面の表面部分と本体との間に溝部が設けられること (基本的構成態様 (B3))によって、平面及び正面の表面部分側に、略全面に渡って一定の厚みで形成さ

れた薄い1枚の板状の部分<sup>3</sup>であって、略全面に渡って平坦であるとともに、背面図、左側面図及び右側面図（さらに、本件意匠公報の各参考斜視図も）から明らかなおと、平面から正面へと繋がる角は側面視円弧状に湾曲している（基本的構成態様（C3）の前半部分）。このプレート部分は、上記のような配置及び形状から、本件意匠を視認する者において本体や溝部とは明瞭に区別して把握されるものである。

このことに鑑みると、プレート部分は、独立の構成として特定するのが相当であるとともに、本件意匠の骨格的な形態をなすものとして基本的構成態様に位置付けるべきである。」

※図4の着色部分。

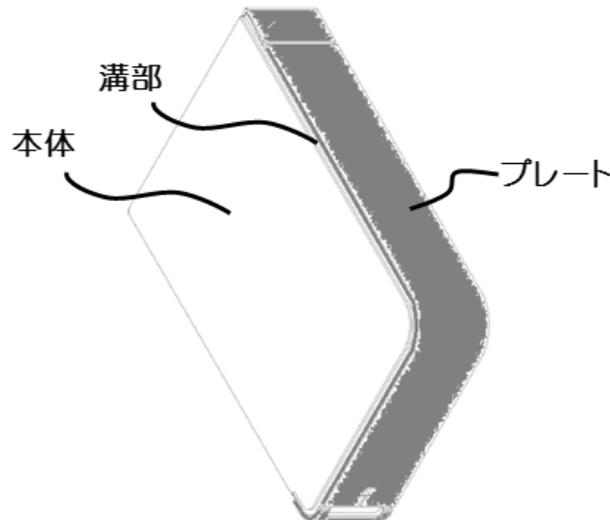


図4 プレート

#### 〔イ〕 具体的構成態様（D3）について

…本件意匠公報記載の図面は、各面の名称等から、本件意匠に係るデータ記憶機を縦置きすることを前提とするものと理解されるものの、本件意匠の構成そのものからは縦置きに限定すべき要素は見当たらない…本件意匠に係る物品であるデータ記憶機においては、縦置きのみならず横置きでの使用も一般的に行われていると見られる。そうである以上、本件意匠の構成態様の認定に当たっては、横置きの場合をも念頭に置き、側面視により認められる形態についても具体的に認定するのが適当である。

もっとも、正面下端から底面への湾曲の程度等は、平面及び正面の接続部に形成されている湾曲と異なり、必ずしも大きくはない上、本件意匠公報が縦置きを前提としていること、…本件意匠の実施品である原告製品のほか、被告製品の宣伝広告等における商品画像及び宣伝文句は、縦置きがより一般的な使用態様であることを念頭に置いたものと理解されることなどに鑑みると、本件意匠の正面下部から底面へかけての部分の構成<sup>\*</sup>は、本件意匠における骨格的な形態として位置付けるべきものとまではいえない。

したがって、本件意匠の構成態様のうち上記部分に関しては、基本的構成態様ではなく具体的構成態様と位置付けた上で、具体的構成態様（D3）のとおり認定するのが相当」

3 1枚の板状に見えるだけであって、別部品のプレートが嵌められているわけではない。

※図5の左下矢印部分

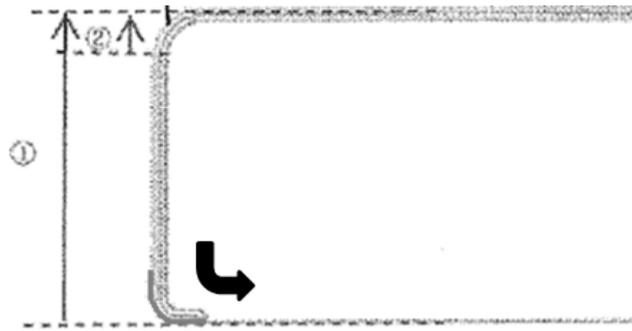


図5 具体的構成態様(D3)

「ウ その他の被告の主張について

(ア) 基本的構成態様(B3)について

被告は、溝部の形成される部分とも関連して、プレートが形成されている部分につき「平面及び正面」ではなく「平面及び正面だけ」とすべきであり、これには、本体側面の背面及び底面に接する辺に溝部が設けられていないこと(具体的構成態様(L3))が含意されている旨\*を主張する。

しかし、…「だけ」との表現にこれを含意させるのではなく、それ自体を構成態様として明示的に位置付けるのが相当である。

本件意匠において、被告意匠との対比の前提として構成態様を把握するに当たり、本体側面の背面及び底面に接する辺に溝部が設けられていないことを取り上げることは相当である。もっとも、溝が設けられていないことにより、本体側面は、背面及び底面に接する辺に至るまで平坦な面として連続していることになるから、この点をもって特徴的な構成とまではいえない。このことと、「プレート」が「平面及び正面」に形成されていることが基本的構成態様(B3)として位置付けられることとを併せ考えると、本体側面の背面及び底面に接する辺に溝部が設けられていないことは、本件意匠における骨格的な形態とまではいえず、具体的構成態様<sup>4</sup>として位置付けるのが相当である。」※図6参照

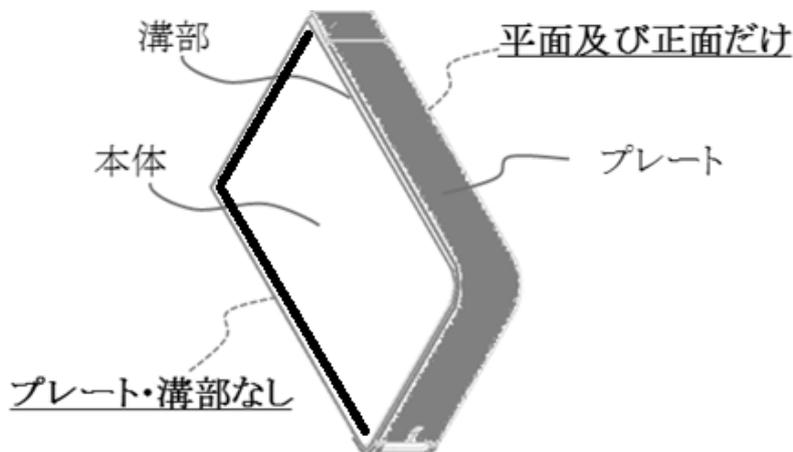


図6 具体的構成態様(L3)(被告は基本的構成態様B2として主張)

4 本稿別紙1(判決書別紙「本件意匠の構成態様」)裁判所の認定L3

〔イ〕 基本的構成態様（C3）について

被告は、「プレートの平面から背面へと繋がる角は直角に折れ曲がっている」点\*（構成態様（C3）の後半部分）は、基本的構成態様に含まれないと主張する。

しかし、上記構成態様は、背面に関わる形態であると同時に平面にも関わる形態であり、かつ、基本的構成態様に位置付けられるプレート的一端に関わる形態でもあること、平面から正面へと繋がる角が側面視凹弧状に湾曲していることと対になる関係にある形態であること、左右の側面視及び正面左右の斜め方向から見ることにより容易に把握し得るものであることを踏まえると、本件意匠における骨格的な形態と見ることができる。

したがって、上記部分は基本的構成態様と認めるのが相当である。」

※図7 右上・斜線矢印部分で示す角

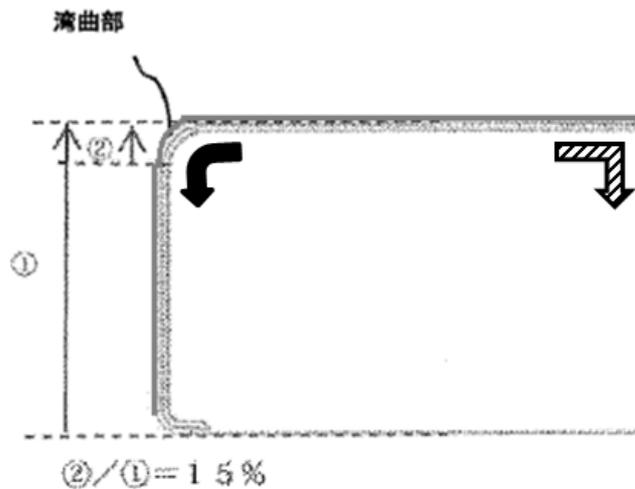


図7 基本的構成態様（C3）（被告は斜線矢印部分で示す部分は、基本的構成態様には含まれない旨主張）

〔ウ〕 具体的構成態様（E3）について

…構成態様（E3）\*は、本件意匠の正面下端側やや上部の位置に設けられた構成にすぎず、その形状及び大きさも併せ考えると、本件意匠における骨格的な形態とまではいえない。被告は、当該部分に関するデザイナーの意図を指摘するけれども、本件意匠における骨格をなす形態か否かとデザイナーの意図とは必ずしも直接関係するものではない。

したがって、構成態様（E3）は、基本的構成態様ではなく具体的構成態様として位置付けるのが相当である。」

※図8 正面の開口部と縦筋（E3）

〔エ〕 具体的構成態様（F3）について

…構成態様（F3）\*は、本件意匠の平面の平面視後方側（背面側）の位置に設けられた構成にすぎず、その形状も、平面の全幅に渡り形成された細い1本の横筋にすぎないことに鑑みると、本件意匠における骨格的な形態とまではいえない。被告は、平面のプレートの「のっぺり感」という質感との関係を指摘するけれども、「のっぺり」すなわち「起伏がなく平らなさま。変化に乏しいさま。」という形容が主観的抽象的であることは措くとしても、上記形状に鑑みると、平面のプレート部分に係る構成の全体的な印象を左右するほどのものとはいえない。

したがって、構成態様（F3）は、基本的構成態様ではなく具体的構成態様として位置付けるのが相当である。」

※図8 プレート平面の横筋（F3）

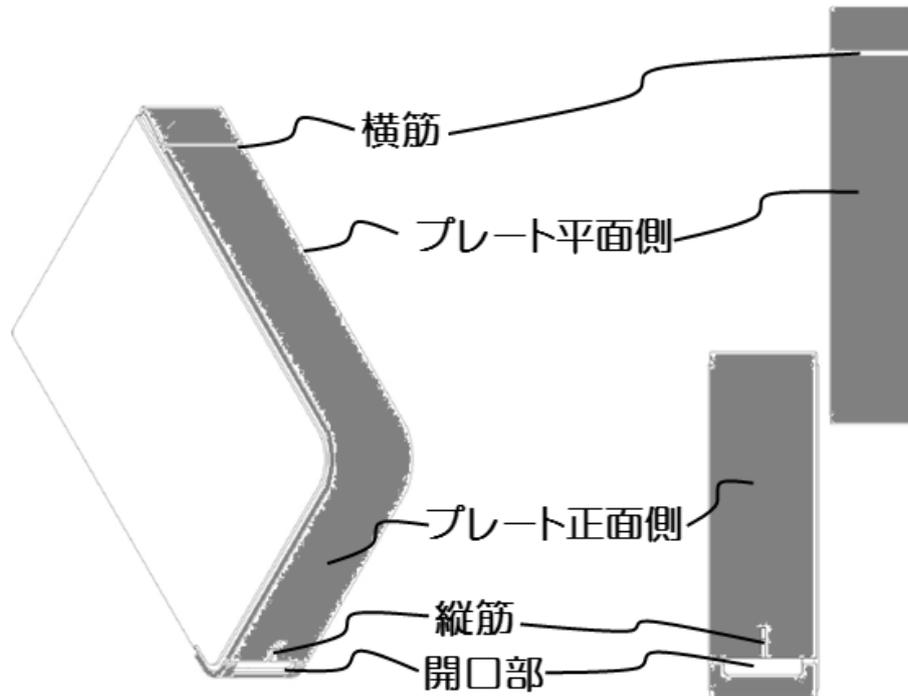


図8 具体的構成態様（E3）（被告は、正面の縦筋と開口部について、基本的構成態様であると主張）及び具体的構成態様（F3）（被告は、プレート平面の横筋について、基本的構成態様であると主張）

(3) 被告意匠の構成態様（判決書24,25頁）

被告意匠の構成態様についての当事者の主張及び裁判所の認定は、判決書別紙（本稿末尾別紙2）のとおり。

「イ 被告の主張について

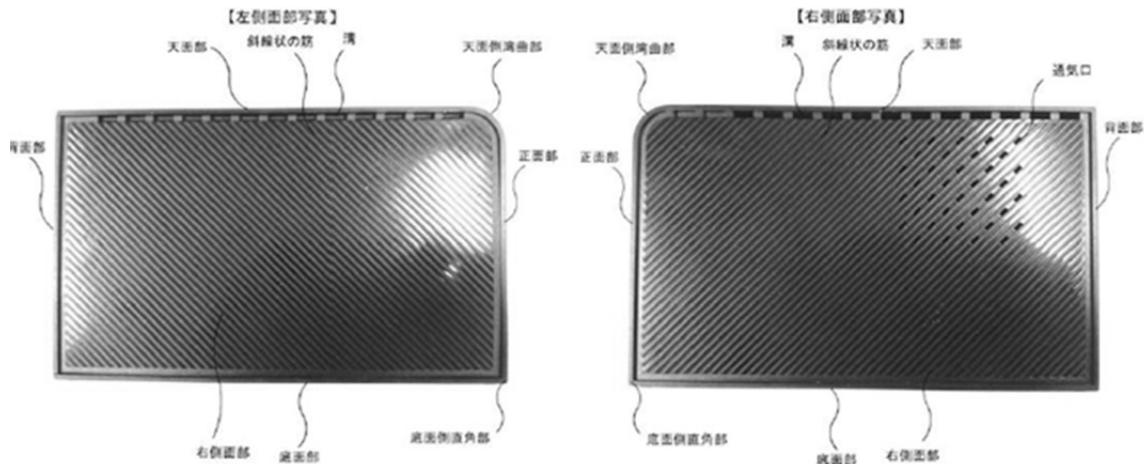
…被告意匠において、底面及び背面に、その表面部分と本体との間に溝部が設けられていることによって、平面及び正面に形成されたプレートと接続された『プレート』と形容し得る部分が形成されていること<sup>※1</sup>は、その通りである。

しかし、本件意匠において平面及び正面に形成されたプレートが基本的構成態様とされる理由は前記(2)イ(ア)<sup>※2</sup>のとおりである。また、被告意匠の背面及び底面に形成されたプレートは、その配置及び形状に加え、これらのプレートに対応する溝部の幅の狭さと相まって、被告意匠を視認する者において本体や溝部とは必ずしも明瞭に区別して把握されるものとはいえない。

そうすると、被告意匠の背面及び底面のプレート及びこれに対応する溝部は、基本的構成態様ではなく、具体的構成態様とするのが相当である。」

※1 図9 基本的構成態様（b3）及び具体的構成態様（13）

※2 本件意匠の基本的構成態様（B3）



判定書別紙第2 甲第2号証 イ号意匠より

図9 被告意匠の背面及び底面のプレート及び溝（具体的構成態様（I3））

（被告は、プレートが平面、正面、背面、底面の全てにくるりとプレートが形成されていることが基本的構成態様であると主張）

(4) 本件意匠と被告意匠との共通点・差異点（判決書25頁）

「本件意匠の基本的構成態様（A3）～（C3）、具体的構成態様（H3）及び（I3）と、被告意匠の基本的構成態様（a3）～（c3）、具体的構成態様（h3）及び（i3）が共通点であり、それ以外の構成態様が差異点である」

(5) 本件意匠の要部（判決書25～34頁）

ア 本件意匠に係る物品の需要者、用途及び使用態様

「(ア) …本件意匠に係る物品であるデータ記憶機は、テレビ番組の録画やパソコンのデータ保存の用途に用いられるものであり、その需要者は、データ記憶機の購入者・使用者」

「(イ) その購入に当たり、需要者は、店頭であれば店頭に置かれた製品サンプルないし製品パッケージに付された製品画像等を視認すること、インターネット上で商品検索及び購入をする際には、ウェブページに掲載された製品画像等を視認する…使用に当たっては、その用途に鑑みると、需要者は、製品をテレビやパソコン等の付近に設置し、一旦設置した後は頻繁に置き場所ないし置き方を変更するようなことはなく、それを手にとって見る機会もそれほど多くない」

「(ウ) 使用時におけるデータ記憶機の一般的な置き方（縦置き・横置き）については、…本件意匠公報記載の図面は縦置きを前提とする…本件意匠の実施品である原告製品のみでなく被告製品も、その製品パッケージやウェブの製品紹介ページ等では、製品を縦置きした画像等を掲載している例が多い…他方で、…本件意匠の構成そのものからは縦置きに限定すべき要素は見当たらない。

また、原告製品のパッケージやウェブページには、その特長の1つとして、『置き方が選べる。タテ置き・ヨコ置き両対応』…『タテヨコ 自由自在!!』、『縦・横両用タイプ』…といった宣伝文句が記載されるとともに、縦置き・横置きいずれの場合の画像ないしイラストも掲載されている…原告自身、グッドデザイン賞の受賞の際に、『応募対象が達成しようとした目標』として、『パソコン周りは縦置きが多いのに対し、AV周辺の使用では…横置きのニーズが高く、…これらのニーズを一つにまとめ上げることによる周辺機器としての新たな価値の創造。』

を挙げている…

…被告製品を紹介するウェブページには、…スタンドレスでも縦置き横置きに対応できるようにしました…家電量販店での同種製品の展示状況を見ても、縦置きと横置きが混在している…

これらの事情を総合的に考慮すると、需要者の観点からは、データ記憶機の使用態様につき、縦置きがより一般的であることを念頭に置きつつ、横置きもなお一般的といえることを踏まえて、本件意匠の要部を検討すべき]

#### イ 需要者が注目する部分

「(ア) …需要者は、データ記憶機の使用に当たり、…テレビやパソコンの付近に設置…縦置き、横置きいずれも一般的]

「…原告製品及び被告製品のパッケージ等の画像等…他のHDD製品等のパッケージ画像等…に鑑みると、需要者は、その購入ないし使用に当たり、縦置き・横置きを問わず、データ記憶機を正面側から視認するほか、正面の左方、右方ないし上方いずれかの斜め方向ないし左右いずれかの斜め上方から視認することが多いと考えられる。さらに、データ記憶機を設置した位置の高さ等によっては、平面（縦置きの場合）ないし側面（横置きの場合）を視認することもあり得る。他方、縦置きの場合に左右の真横から側面を視認する機会や、縦置き・横置きを問わず背面及び底面を視認する機会は、需要者にとって必ずしも多くなく、視認した場合もさほど強く注意を惹かれない]

「…使用に当たりテレビ等と設置台ないし壁等との隙間に収納するようにデータ記憶機を設置した場合には、その位置関係ゆえに、正面のほかは、縦置きの場合は平面を比較的容易に視認し得るものの、その他の面は、需要者にとって視認し難い状態となると思われる（横置きの場合、省スペースのためにテレビ等の直下の隙間に設置されることが多く、側面は正面に近い部分がせいぜい視認し得るにとどまると推察される。）。」

「(イ) …需要者にとって、データ記憶機の使用態様としては縦置きがより一般的であることに鑑みると、需要者の注意を惹く程度については、縦置き・横置き両場合の正面に加え、縦置きの場合の平面並びに平面及び正面を斜め方向から視認する場合の左右の側面がより強く、横置きの場合に上面となる側の側面並びに正面及び上記側面を斜め方向から視認する場合の平面はこれらよりやや弱いものと考えるのが相当である。」

#### ウ データ記憶機に係る公知意匠

「これらの意匠（注）乙1～乙6）は、いずれも本件意匠に先行する公知意匠である。

##### (イ) 乙1意匠

…乙1意匠は、本件意匠のプレートに相当する構成を有しない。なお、乙1意匠の左右の側面には、これらが正面、平面、背面及び底面に各接続する四辺に沿う形で略矩形状の凹部が設けられている。これをもって本件意匠の「溝部」に相当する構成ということはできるとしても、その形状及び側面の各辺との間隔等から、正面、平面、背面及び底面に「プレート」というべき部分が形成されているとの認識を生じさせるものとはいえない。

また、乙1意匠の平面には、広範囲にわたり、通気口と見られる多数の穴が開口しており、平坦とはいえない。

さらに、乙1意匠の平面から正面へと繋がる角は、側面視円弧状に湾曲しているものの、これのみならず、平面から背面も側面視円弧状に湾曲している（背面から底面及び正面から底面へと

繋がる角も、ともに側面視円弧状に湾曲している。)

なお、乙1意匠の正面上部の幅方向中央部には、『POWER/ACCESS』との表示の直下に横筋(電源ランプ部分)が設けられている。」



図10 乙1意匠(判決書78頁別紙)



図11 乙2意匠(判決書79頁別紙)

#### 〔ウ〕 乙2意匠

…乙2意匠は、…平面及び正面のほか、背面及び底面にも、側面との段差の存在により、一定の厚さの薄い板に見える形状の部分が存在するように見受けられる。

さらに、左右の側面の略全面には平板状の部材が設けられているところ、これと平面、正面及び底面の上記板状部分とが接する部分は、上記平板状部材との質感の相違もあって、『溝部』ともいえる形状となっている(なお、背面の上記板状部分との関係では、左右側面の平板状部材の存在しない部分が他と比較して幅広であることなどから、『溝部』とはいえない)。

もっとも、乙2意匠の正面上端部分には、全幅に渡る細い横筋(電源ランプ部分)…平面から正面へと繋がる角部にはイジェクトボタンが設けられているところ、平面の正面側付近には、当該ボタンの設置による溝部が設けられている。このため、平面及び正面の上記板状部分をもって「1枚の板」と見ることはできないし、平坦であるともいえない。…本件意匠の『プレート』に相当する構成ということとはできない<sup>5</sup>。

さらに、乙2意匠の平面から正面へと繋がる角は、側面視円弧状に湾曲しているものの、これのみならず、平面から背面も側面視円弧状に湾曲している(背面から底面及び正面から底面へと繋がる角も、ともに側面視円弧状に湾曲している。)

#### 〔エ〕 乙3意匠

…乙3意匠は、本件意匠の「プレート」に相当する構成を有しているとはいえない。

…平面及び正面は、いずれも平坦であるとはいえない。

…さらに、平面から正面へと繋がる角は略直角である。他方、平面から背面へと繋がる角は、側面視円弧状に湾曲している(なお、正面から底面へと繋がる角は側面視円弧状に湾曲しており、背面から底面へと繋がる角は略直角である。)

5 本判決は、本件意匠では、平面後方に横筋、正面下方に開口部及び縦筋があるが「プレート」と認定している。需要者の視認方向を踏まえ、横筋等の位置の違いにより異なる判断になったのだろうか。

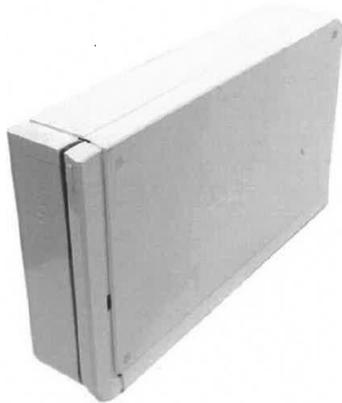


図12 乙3意匠(判決書80頁別紙)

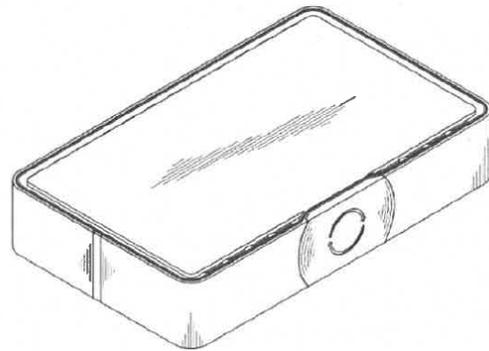


図13 乙4意匠(判決書81頁別紙)

〔(オ) 乙4意匠

…乙4意匠は、本件意匠と同じく、…本体のほか、背面及び底面の全幅と、正面の中央部分(左右方向全幅に渡り形成された横筋状の部分)及び平面の中央部分(2つの湾曲した矢印模様が円形をなすように配置されている部材の部分)を除く部分に渡り形成されたプレート、プレートと本体との間に設けられた溝部から構成されている。

しかし、正面は上記横筋状部分により、平面は上記中央部分により、いずれもプレートが分断されており、平面及び正面の全幅に渡り一定の厚みの薄い1枚の板に見える形状の部分が形成されているとはいえず、また、平坦ともいえない。そうである以上、乙4意匠には、本件意匠の「プレート」に相当する構成はない。

さらに、乙4意匠の平面から正面へと繋がる角は側面視円弧状に湾曲しているものの、これのみならず、平面から背面も側面視円弧状に湾曲している(背面から底面及び正面から底面へと繋がる角も、ともに側面視円弧状に湾曲している。)。」

〔(カ) 乙5意匠

…乙5意匠において、溝部及びプレートと見ることのできる部分が存在しないことは明らか…平面は略前面に渡って平坦であるものの、正面は、…平坦とはいえない。さらに、平面から正面へと繋がる角は、平面から正面にかけて滑らかな円弧状の湾曲を形成するものではなく、正面の上部が平面との接続部に向けて湾曲することで、その部分は側面視円弧状となっているものの、平面の部分はほとんど湾曲しておらず、小さく面取りがされているといえる程度である。平面から背面へと繋がる角も、小さく面取りがされているにとどまり、略直角と見られる。」

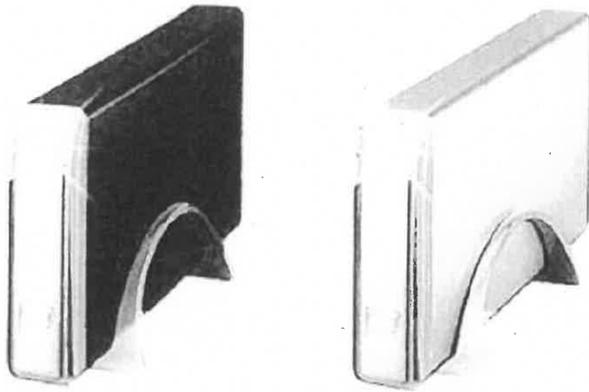


図14 乙5意匠（判決書82頁別紙）

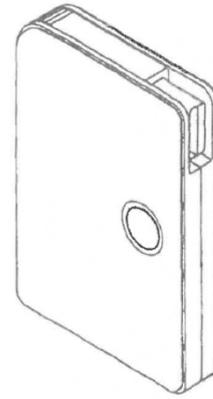


図15 乙6意匠（判決書83頁別紙）

〔(キ) 乙6意匠

…乙6意匠は、溝部及びプレートと見ることのできる部分が存在しない…本体部の各辺を繋ぐ角は、いずれも側面視円弧状に湾曲している。〕

〔(ク) …乙1意匠～乙4意匠は、いずれも、略扁平直方体状である点では本件意匠と共通するものの、本件意匠の「プレート」に相当する構成を有しない。そうである以上、「プレート」の存在を前提とする本件意匠の基本的構成態様（A1）～（C1）のいずれとの関係でも、乙1意匠～乙4意匠を本件意匠に先行する公知意匠ということとはできない。この点は、乙5意匠及び乙6意匠を考慮に入れたとしても同様である。

また、乙3意匠は、平面から正面へと繋がる角は略直角であり、平面から背面へと繋がる角は側面視円弧状に湾曲していることから、本件意匠の基本的構成態様（C3）とは異なる構成態様を備えている。乙5意匠は、上記のとおり、平面から正面へと繋がる角は、正面の上部が平面との接続部に向けて湾曲することで側面視円弧状となっているものと見られる点で、平面から正面にかけて滑らかな円弧状の湾曲を形成する本件意匠における平面から正面へと繋がる角の構成とは明確に異なる。

したがって、乙1意匠～乙6意匠は、本件意匠の要部を検討するに当たり、本件意匠に先行するものとして考慮すべき公知の意匠ということとはできない。〕

エ 本件意匠の要部

「以上を踏まえると、需要者は、本件意匠の構成態様のうち、基本的構成態様（A3）～（C3）に注目すると考えられるから、これをもって要部と見るのが相当」（本稿末尾別紙1参照）

オ 被告の主張について

「…被告は、需要者が通気口をデータの長期保存に寄与する構造として重大な関心を持って観察し、デザイン上の特徴として見ること、本件意匠の縦筋にはLEDが設けられ、使用状態において需要者の注意を惹くことなどを指摘して、具体的構成態様（E3）をも本件意匠の要部に含めるべき旨を主張する。

しかし、構成態様（E3）に係る開口部及び縦筋は、正面下端よりやや上の位置に形成されており、位置的にも大きさの点でも、それ自体は必ずしも目立つものではない。とりわけ本件意匠を正面斜め上方（正面の左右斜め上方も含む。）から視認した場合、上記開口部等は更に視認し難くなり、角度によっては視認し得なくなる。

また、需要者が通気口の配置及び形状に関心を持つことはあるとしても…その程度は定かでない。原告製品、被告製品等の宣伝広告を見ても、通気口に関して言及するものもあるものの、必ず言及があるわけではない(例えば、原告製品の紹介ページ(甲3)や製品パッケージ(甲21)には、通気口の配置及び形状については言及がない。)ことに鑑みると、むしろその関心の程度は重大とまではいえず、購入及び使用に当たり考慮すべき要素の一つとして関心を持つことがあり得るという程度にとどまると考えられる。

さらに、本件意匠において、上記縦筋にLEDランプを設けることは、そもそもその構成に含まれていない。その点を措くとしても、データ記憶機の正面に電源ランプを設けること自体は、本件意匠の意匠登録出願前の公知意匠に見られる構成であり(乙1意匠、乙2意匠、乙5意匠)、本件意匠の意匠登録出願前の時点で、既にありふれた構成態様であったといえる。

以上の事情を総合的に考慮すると、具体的構成態様(E3)については、需要者がこれに着目する度合いは限定的と考えるのが相当であり、これをもって本件意匠の要部に含めることは相当でない。」

(6) 本件意匠と被告意匠の対比(判決書34～38頁)

ア 本件意匠の要部について

「本件意匠の要部は基本的構成態様(A3)～(C3)すなわち基本的構成態様の全てであるところ、これらの構成態様と被告意匠の基本的構成態様(a3)～(c3)とは、本件意匠と被告意匠との共通点である。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、本件意匠と被告意匠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」

イ その他の共通点について

「(H3)と(h3)(注:幅、高さ、奥行きの比)とは、意匠に係る物品全体の輪郭に関するものであり、その使用態様に鑑みると、需要者が容易に視認し得る」

「(I3)と(i3)(注:高さ全体に対して上方約15%が湾曲部)は、…縦置き・横置きいずれとした場合を問わず、需要者が容易に視認し、その注意を惹かれる部分」

「これらの構成態様が共通していることは、本件意匠の要部に係る構成態様が共通していることにより生じる両意匠の印象の共通性を一層強める」

ウ 本件意匠と被告意匠の差異点について

(ア) (D3)と(d3)(正面下端が底面に入り込んでいるか否か/直角か湾曲か)

(E3)と(e3)(正面の開口部及び縦筋の有無)

「正面に設けられた構成である上、本件意匠の要部に含まれるプレートにおける構成であることから、需要者の注意を惹き、その視覚を通じた美感の形成に寄与する部分ではある。

しかし、(D3)と(d3)の差異点は、プレートの末端である正面下端から底面へと繋がる角周辺の形態に過ぎず、(D3)の湾曲の程度も面取り程度…

…(E3)と(e3)の差異点は、開口部、縦筋が設けられた位置は正面下端側、位置、大きさの点でも、目立つものではない。この差異点は、…本件意匠と被告意匠とで異なる印象を需要者に与えるほどの差異とはいえない。」

【本件意匠・正面図】

【被告意匠・正面】

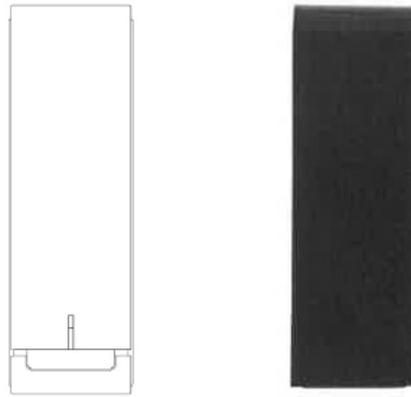


図16 差異点（D3とd3（正面下端の形状）, E3とe3（正面の開口部及び縦筋の有無））

(イ) (F3)と(f3)（プレートの平面側の横筋の有無）

「平面に設けられた構成であるものの、横筋が設けられている位置は背面に近い側すなわち正面から見た場合の後方側である上に、強い印象を与えるほどの太さもない1本の直線的な筋にすぎず、特徴的な形状でもない。(F3)と(f3)に係る差異点は、需要者の注意を惹く程度は低く、意匠全体の印象に与える影響は強くない。」

【本件意匠・平面図】

【被告意匠・平面】

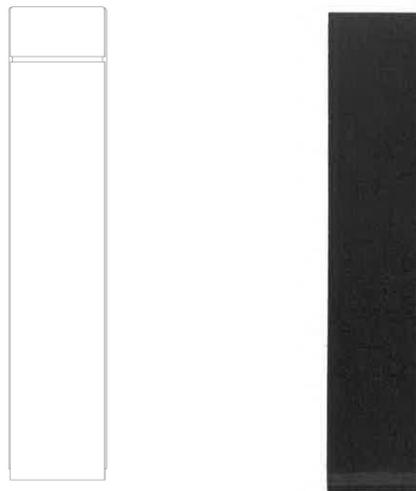


図17 差異点（F3とf3（プレートの平面側の横筋の有無））

(ウ) (G3)と(g3)（側面全面における斜線状の筋の有無）

「斜線状の筋は本体側面の全面に渡って並行に設けられており、需要者の注意を惹き、その視覚を通じた美感の形成に寄与する部分ではある。…斜線状の筋の一つ一つは細く、多数が規則的に平行に設けられており、…被告製品全体が一色で統一されていることも相まって、強く需要者の注意を惹く形状とまではいえない。…正面視及び平面視によっては視認し得ないし、縦置きされた被告製品の平面及び正面を左右の斜め方向から視認した場合、斜線状の筋の細さもあって、視認し難くなる…横置きされた場合は…この場合の需要者の注意を惹く程度については、縦置きの場合に比してやや低く評価するのが相当…質感の差異を生じる場合は限られて

おり、意匠全体の印象に与える影響は限定的」

(エ) (J 3) と (j 3) (溝部に設けられた通気口の有無)

「その形状自体は何ら特徴的なものではなく、…意匠全体の中でむしろ目立たない場所に敢えて配置されている…縦置きの場合、正面の左右方向斜めからは、視角が小さくなるにつれ視認し難くなり、更に斜め上方に視点が移るにつれて、視認し難さは徐々に増すものと思われる。他方、横置きの場合、正面の斜め上方に視角が大きくなるにつれて視認しやすさが増すと思われるものの、そこから左右方向に視点が移るにつれて視認し難さが増すことになる。また、前記(ウ)のとおり、横置きの場合、縦置きの場合に比して、需要者の注意を惹く程度についてやや低く評価するのが相当…具体的構成態様(J 3)と被告意匠の具体的構成態様(j 3)に係る差異点は、意匠全体の印象に与える影響は強くない」

(オ) (K 3) と (k 3) (本体側面の通気口の有無)

「被告意匠の具体的構成態様(k 3)における通気口は、その形状自体は何ら特徴的なものではなく、また、斜線状の筋に沿って形成されているために、意匠全体の中ではむしろ目立たないことを意図して当該部分に配置されているものと見られる。そもそも、上記通気口が形成されている斜線状の筋に係る構成態様(g 3)自体、前記(ウ)のとおり、強く需要者の注意を惹く形状とまではいえないことも踏まえると、本件意匠の具体的構成態様(K 3)と被告意匠の具体的構成態様(k 3)に係る差異点も、意匠全体の印象に与える影響は弱いといえる。これに対し、被告は、本件意匠の具体的構成態様(J 3)と被告意匠の具体的構成態様(j 3)に係る差異点をも含め、データ記憶機の温度上昇の抑制に関心を示す需要者は通気口に関心を示すなどと主張する。…需要者が通気口に関心を持つことはあるとしても、その程度は購入及び使用に当たり考慮すべき要素の一つとして関心を持つことがあり得るとい程度にとどまる」

(カ) (L 3) と (1 3) (背面及び底面に、平面及び正面に形成されたプレートと接続されたプレートが全面に渡り形成されているか否か、これらのプレートと本体の間にも溝部が設けられているか否か)

「本件意匠の具体的構成態様(L 3)と異なり、被告意匠においては、具体的構成態様(1 3)として、背面及び底面にプレートが形成されており、これらのプレートと本体との間に溝部が設けられている。…縦置き・横置きを問わず背面及び底面を視認する機会は需要者にとって必ずしも多くなく、視認した場合もさほど強く注意を惹かれない…

また、平面及び正面のプレートと異なり、背面及び底面に形成されているプレートは、いずれも向かい合う本体側面の辺に沿って配置されており、その辺との間に形成される溝部の幅の狭さと相まって、左右側面から視認する場合を除き、被告意匠を視認する者において本体や溝部とは必ずしも明瞭に区別して把握されるものとはいえない。…本件意匠の具体的構成態様(L 3)と被告意匠の具体的構成態様(1 3)に係る差異点も、意匠全体の印象に与える影響は弱い」

【本件意匠・側面図】



【被告意匠・側面】

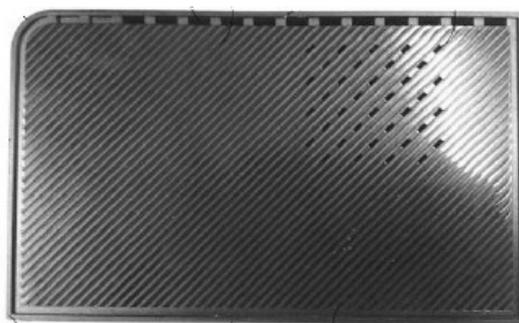


図18 差異点（G3とg3（側面全面における斜線状の筋の有無）、J3とj3（溝部に設けられた通気口の有無）、K3とk3（側面に設けられた通気口の有無）、L3とl3（プレート及びプレートと本体の間の溝が全面に渡るか否か）

「エ 以上の事情を総合的に考慮すると、本件意匠と被告意匠と差異点は、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をもたらす印象を凌駕するということはできない。

したがって、本件意匠と被告意匠とは、需要者の視覚を通じて起こさせる美感によれば、類似するといふべきである。」

## 2 争点3（原告の損害の有無及び額）について（判決書39頁～54頁）

### (1) 意匠法39条2項に基づく損害について

#### ア 被告製品の売上額

「意匠法39条2項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額は、侵害者の侵害品の売上高から、侵害者において侵害品を製造、販売することによりその製造、販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額であり、その主張立証責任は意匠権者側にあるものと解される。」<sup>6</sup>

「平成29年6月～令和元年6月の…期間における被告製品の合計売上額（税抜）は、合計4億5514万1899円と認められる」

#### イ 被告製品に係る経費の額

##### 「(ア) 被告製品の製造原価（仕入額）

被告製品の仕入額は、…合計4億1013万5936円（税抜）…

##### (イ) 被告主張の販売手数料等

『販売手数料』欄記載の額は、いずれも『売単価』欄記載の額の9%程度と見られ、そのような計算方法によること自体、これをもって被告製品の製造、販売に直接関連して追加的に必要になった費用とは考え難い…被告が『販売手数料』の内訳として挙げるものは、システム利用料、出店料、成約手数料、ポイント付与原資、オプション料、広告掲載料、支払システム利用料、広告宣伝メール配信手数料、保険料、口座決済手数料、ポイント費用、代金引換回収費用、月額登

6 知財高裁令和元年6月7日大合議判決（平成30年（ネ）第10063号〔二酸化炭素含有粘性組成物事件〕と同旨。

録料、カスタマーサポート費用、クレジットカード決済店舗管理費用、トランザクション従量課金費用、キャッシュバックキャンペーン費用、クーポン広告料、クリック単位課金費用等であるところ、…定額のもの…が見受けられる。…被告製品との具体的な関係は証拠上全く不明というほかない。そうである以上、これらの費用は、いずれも、被告製品の販売に直接関連して追加的に必要となったものとはいえない。

したがって、被告主張に係る『販売手数料』を『利益の額』算定に当たって控除すべき経費とすることはできない。」

#### キ 推定覆滅事由の有無等

「『利益の額』(意匠法39条2項)とは、原則として、侵害者が得た利益全額であり、これについて『損害の額』として推定が及ぶものの、侵害者の側で、侵害者が得た利益の一部又は全部について、意匠権者が受けた損害との相当因果関係が欠けることを主張立証した場合には、その限度で上記推定は覆滅されるものと解される。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、性能等意匠以外の特徴)等が挙げられる。」<sup>7</sup>

(被告製品のパッケージ、ウェブサイトの製品情報、被告製品の紹介ページ、原告製品のパッケージ、原告製品を紹介するウェブページ、カタログ等に記載された宣伝文句、製品の規格等を認定したうえで)

#### 「(ウ) 検討

a …本件意匠は、意匠登録出願前の公知意匠にはない特徴的な構成態様(基本的構成態様(A3)～(C3))をその要部として有するものであり、相応な程度の顧客吸引力を有するといっ  
てよい。このことは、本件意匠の実施品である原告製品がグッドデザイン賞を受賞し、「造形的には、シンプルであるが一つのコーナーを大きなアールとすることで、このシリーズの特徴となり、バランスのよいデザインとしてまとまっている。また、同社の他のシリーズとのアイデンティを感じさせるデザインである。」と評価されていること(乙11)からもうかがわれる。…被告製品及び原告製品のパッケージ等には、製品自体の画像が掲載されており、これに接した需要者は、自ずと本件意匠の要部に相当する製品の正面及び平面を形成するプレートに着目することになると推察される。

そうである以上、本件意匠は、具体的な製品イメージの形成に直接関わるものであり、被告製品の売上に相応に貢献していると見るのが相当である。

もっとも、原告製品及び被告製品が属する商品カテゴリであるデータ記憶機(HDD製品)においては、需要者がこれを購入するに当たり、意匠のみならずその機能面、具体的には、用途との関連におけるデータ容量、接続予定の機器との接続可能性、データ転送速度、耐久性や静音性等も、重要な商品選択の要因となる…このことは、…被告製品や原告製品のパッケージ等の記載内容からもうかがわれ、むしろ、機能面での特徴がこれらの宣伝媒体における中心的な内容と

7 前掲6〔二酸化炭素含有粘性組成物事件〕と同旨。上記大合議判決は、続いて、「特許発明が侵害品の部分のみに実施されている場合においても、推定覆滅の事情として考慮することができるが、特許発明が侵害品の部分のみに実施されていることから直ちに上記推定の覆滅が認められるのではなく、特許発明が実施されている部分の侵害品中における位置付け、当該特許発明の顧客誘引力等の事情を総合的に考慮してこれを決するのが相当である。」と判示している。

なっているといえる。顧客の商品レビュー…の内容を見ても、製品のデザイン性に言及するものもあるものの、機能に言及するものの方が相当多い。こうした事情に鑑みると、需要者は、HDDの購入に際し、デザイン性と機能とでは、第一次的には機能を、第二次的にデザイン性を考慮するものと見るのが適当である。

もとより、販売価格も重要な商品選択の要因であることには多言を要しないところ、需要者は、製品購入に当たり、当然、販売価格と自己の求める機能及びデザイン性とのバランスを考慮することとなる。

したがって、被告製品の需要者は、第一次的には製品の機能を、第二次的にデザイン性を、販売価格をも考慮に入れつつ評価し、その購入動機を形成するものと考えられる。そうすると、被告製品やそのケースに係る被告の利益の全てが、本件意匠と類似する意匠である被告意匠に起因するものということとはできない。すなわち、上記事情は、侵害者である被告が得た利益と意匠権者である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。これに反する原告の主張は採用できない。

b これに対し、被告は、原告製品と被告製品とでは美感及び印象が全く異なり、代替可能性がないと主張する。

しかし、前記1のとおり、本件意匠と被告意匠とは類似するものであり、需要者にとって美感及び印象が全く異なるということとはできないから、この主張はそもそも前提を欠く。なお、被告は、被告製品には、原告製品と異なり白色のものもあることを指摘するけれども、複数色で商品展開していることの販売実績への影響は具体的に明らかでない。その点を措くとしても、前記のとおり、商品選択におけるデザイン性の考慮は二次的なものと位置付けられること<sup>8</sup>に鑑みると、仮に影響があるとしても、その程度は限定的なものにとどまると思われる。

また、被告は、競合品ないし代替品となる同種のデータ記憶機が数多く販売されていることを指摘する。

もとより、前記のとおり、第一次的には製品の機能が購入動機の形成要因となることを考えると、機能面で原告製品及び被告製品と競合する他社のHDD製品が市場に存在することは、被告製品の販売がなくなった場合に、必ずしもその売上に相当する需要の全てが原告製品に向かうものではないことを意味する。そうである以上、この点は推定覆滅事由として考慮する必要がある。…令和元年5月のベンダー販売実績において、原告は34社中1位(販売数量シェア40.76%、販売金額シェア41.03%、平均単価1万0417円)であるのに対し、被告は11位(販売数量シェア0.66%、販売金額シェア0.62%、平均単価9841円)とされる。…被告製品に対する需要は、その販売がなくなった場合、むしろ相当程度原告製品に向かうものと考えるのが適当である。

さらに、被告は、原告製品のうち「HD-LXU3D」シリーズについて、その自動暗号化機能の点で被告製品と需要者が異なると指摘する。しかし、当該機能は、HDDであることを前提としたいわば付加的な機能にすぎないから、当該機能の存在ゆえに需要者を異にするということはおよそできない。

c 以上の事情を総合的に考慮すると、本件では、被告製品とそのケースに係る被告の利益について、7割の限度で意匠法39条2項による推定が覆滅されるとするのが相当である。」

#### ク 意匠法39条2項及び3項に基づく原告の損害額

8 デザインによっては高い顧客吸引力を有することもあるから、複数色の商品展開による販売実績の影響は不明ということでは十分ではないか。

「意匠法39条2項に基づく原告の損害額は、1469万4717円…推定覆滅に係る部分については、同条2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、同条3項が適用されると解するのが相当である。後記((2)イ(エ))のとおり、実施料率は5%として算定すべきと考えられることから、当該覆滅部分につき、意匠の実施に対し原告が受けるべき金銭の額(税込)は1737万9277円となる。そうすると、両者を合わせた額は、合計3207万3994円となる。」

(2) 意匠法39条3項に基づく損害について

ア 被告製品の売上額

「被告製品の売上額(税抜)は4億5514万1899円であり、これに消費税を加算すると4億9155万3250円となる。」

イ 実施に対し受けるべき金銭の額

「(ア) 意匠法39条3項の実施に対し受けるべき料率は、当該意匠の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、当該意匠自体の価値、当該意匠を当該製品に用いた場合の売上及び利益への貢献や侵害の態様、意匠権者と侵害者との競業関係や意匠権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合的に考慮して、合理的な料率を定めるべきである。また、その際、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。」

「(イ) 本件意匠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い。

…『特許権』の技術分類を器械とする項目(対象となる製品・技術例には「情報記憶」が含まれている。)の『ロイヤルティ料率アンケート調査結果』として、特許の場合のロイヤルティ料率(全体の件数は64件)は、料率4~5%未満及び2~3%未満がそれぞれ23.4%と最も多く、料率3~4%未満が18.8%、料率1~2%未満が14.1%などとなっている。平均値は約3.5%、中央値は約3.3%程度と見られる。意匠権と組み合わせた場合のロイヤルティ料率(全体の件数は25件)は、料率1~2%未満、2~3%未満、4~5%未満がそれぞれ6社と最も多く、料率3~4%未満が3社、5~6%が2社、~1%未満、6~7%未満がそれぞれ1社であり、平均値は約3.1%、中央値は約2.9%程度と見られる。」

「(ウ) …被告製品の需要者は、第一次的には製品の機能を、第二次的にデザイン性を、販売価格をも考慮に入れつつ評価し、その購入動機を形成するものと見られることから、本件意匠ないしこれに類似する被告意匠を用いた場合の売上及び利益への貢献の程度についても、これを踏まえて考察する必要がある。他方、原告製品と被告製品はいずれもHDD製品であり、原告と被告とは直接的な競業関係にあるから、仮に原告が被告に対し本件意匠に係る実施許諾契約を締結するならば、その実施料率は高めに設定されるのが通常と思われる。」

「(エ) 実施に対し受けるべき料率

上記(イ)及び(ウ)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、本件において、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5%を下らないというべきである。」

「(オ) 被告の主張について

被告は、被告製品は原告製品を模倣したものではなく、これらが混同されるものでもないこと、原告製品と異なり開口部を備えないことを指摘して、損害の発生はなく、仮に発生したとし

でも1%を上回らないなどと主張する。

しかし、開口部の有無が本件意匠と被告意匠の差異点であることを踏まえても、本件意匠と被告意匠が類似すること…に鑑みれば、損害が発生していないということはできず、また、開口部の有無という差異をもって、実施に対し受けるべき料率を低く見るべき事情になるともいえない。…」

「(カ) 意匠法39条3項に基づく原告の損害額

以上によれば、意匠法39条3項に基づき原告が請求し得る『受けるべき金銭の額に相当する額』すなわち損害額は、2457万7662円と認められる。

¥491,553,250 \* 005 = ¥24,577,662」

### (3) 小 括

「以上によれば、意匠法39条3項に基づく場合に比して、同条2項に基づく場合（推定覆滅部分につき同条3項を適用した分を含む。）に算定される損害額が高額となることから、本件においては、3207万3994円をもって原告の損害（逸失利益）と認めるのが相当である。

また、原告は、弁護士及び弁理士に委任して本件訴訟を提起し、追行してきたところ、被告の意匠権侵害の不法行為と相当因果関係のある弁護士・弁理士費用相当損害額は、320万7388円（各月の原告の逸失利益額の1割）と認めるのが相当である。

そうすると、原告の損害額は合計3528万1382円となる…。」

## 第5 判定の判断（判定2019-600019）

本件訴訟提起後に、被告が特許庁に請求した判定は、以下のような判断が示された。

（本件登録意匠とイ号意匠の特定は割愛するが、底面についても具体的に特定している（相違点8）。）

「3 両意匠の対比

### (1) 意匠に係る物品

意匠に係る物品は、両意匠共に「データ記憶機」である。

### (2) 形態

ア 共通点

共通点1：本体は、略偏平直方体状としたものである。

共通点2：本体の幅、高さ及び奥行きそれぞれの長さの比率を、約1対3対5としたものである。

共通点3：前方上側の角部は、湾曲面としたものである。

共通点4：上面の後方から前面の下方にかけて、平滑な一つながりのプレート部として表れているものである。

共通点5：左右両側面は、パネル状としたものである。

共通点6：側面視でパネル状部分と上面及び前面のプレート部との間に一条の溝が表れているものである。

共通点7：後方の上側及び下側を、直角の角部としたものである。

イ 相違点

相違点1：前方上側の湾曲面の大きさについて、本件登録意匠は、本体の高さの約7分の1を占めたものであるのに対して、イ号意匠は、本体の高さの約10分の1を占めたものである。

相違点2：前面について、本件登録意匠は、下端寄りにてプレート部が上下に分かれており、下側プレート部の上端中央に浅くて幅の広い切り欠き部を設けて、上側プレート部との間を開口部とし、上側プレート部の下端中央には縦筋状の切り欠き部を設けたものであるのに対して、イ号意匠は、何も設けていない1枚の平滑なプレート部としたものである。

相違点3：前方下側の角部について、本件登録意匠は、湾曲面としたものであるのに対して、イ号意匠は、直角の角部としたものである。

相違点4：側面視における溝について、本件登録意匠は、パネル状部分と上面、前面及び少し底面に回り込んだ所のプレート部との間に一条の溝を設けたものであるのに対して、イ号意匠は、パネル状部分の四周に一条の溝を設けたものであり、上側の溝には、複数の凹部を一定の間隔を空けて設けたものである。

相違点5：パネル状部分について、本件登録意匠は、平滑な面としたものであるのに対して、イ号意匠は、全面に多数の凹凸の筋を斜めに設けると共に、右側面には後方上部に多数の小四角形の通気口を千鳥状に配したものである。

相違点6：上面について、本件登録意匠は、プレート部の後端寄りに横溝を設けたものであるのに対して、イ号意匠は、何も設けていない1枚の平滑なプレート部としたものである。

相違点7：背面について、本件登録意匠は、端子用の接続部や電源スイッチを設けていないものであるのに対して、イ号意匠は、下半部に上から順に端子用の接続部、電源スイッチ、端子用の接続部を設けたものである。

相違点8：底面について、本件登録意匠は、全体にわたり縦長T字状の溝が表れているものであるのに対して、イ号意匠は、全体にわたり複数の小四角形の凹部が、一定の間隔を空けてI字状に表れているものである。

相違点9：色彩について、本件登録意匠は、色彩を施していない形状のみのものであるのに対して、イ号意匠は、本体を濃灰色とし、背面に設けた上側の端子用接続部については、青色としたものである。」

#### 「4 類否判断

…

##### (2) 形態の共通点及び相違点の評価

###### ア 共通点の評価

共通点1は、本体の形態を概括したものに過ぎないし、この物品分野において本体を略偏平直方体状とした形態はありふれたものであるから、共通点1が両意匠の類否判断に及ぼす影響は、小さい。

共通点2は、本体の幅、高さ及び奥行きのそれぞれの長さの比率に係るものであるが、この物品分野において、本体を略偏平直方体としたものには、種々の比率のものがあることを踏まえると、両意匠の当該長さの比率に顕著な特徴があるとはいえないから、共通点2が両意匠の類否判断に及ぼす影響は、小さい。

共通点3は、前方上側の角部を湾曲面とした点であるが、当該部分が、前方上側という目付きやすい部分の特徴であるとしても、当該角部を湾曲面としたものは、この物品分野において従来から見受けられる形態（参考意匠1ないし3<sup>9</sup>。別紙3ないし5参照。）であり、両意匠のみの特徴とはいえないから、共通点3が両意匠の類否判断に及ぼす影響は、一定程度にとどまる。

共通点4は、上面の後方から前面の下方にかけて平滑なつながりのプレート部とした点であるが、上面及び前面を全体的に見れば、上面においては横溝を設けたか否かの相違(相違点6)、

前面においては開口部や切り欠き部を設けたか否かの相違（相違点2）に伴い、上面及び前面を全面的に一つながりのプレート部としたか否かの点で相違するものであるから、共通点4は、正面斜め上方から限定的な範囲を見た場合の共通点に過ぎず、共通点4が両意匠の類否判断に及ぼす影響は、一定程度にとどまる。

共通点5は、左右両側面を大まかに捉えたものに過ぎないから、共通点5が両意匠の類否判断に及ぼす影響は、小さい。

共通点6は、側面視でパネル状部分と上面及び前面のプレート部との間に一条の溝が表れている点であるが、これは、溝の一部分を見ている場合の共通点に過ぎず、全体的に見れば、相違点4として挙げたように、溝の態様は大きく異なるものであるから、共通点6が両意匠の類否判断に及ぼす影響は、小さい。

共通点7は、後方の上側及び下側の角部を直角とした点であるが、直角の角部はありふれているから、共通点7が両意匠の類否判断に及ぼす影響は、小さい。

#### イ 相違点の評価

相違点1は、前方上側の湾曲面の大きさの相違であるが、大差のない相違であるから、相違点1が両意匠の類否判断に及ぼす影響は、小さい。

相違点2は、プレート部の前面部分における相違であり、プレート部の前面を1枚の平滑な面としたものであるか否かは、一見して気が付く相違であるし、開口部や切り欠き部の有無の相違は、操作性に関わる相違との印象をもたらすものであるから、相違点2が両意匠の類否判断に及ぼす影響は、大きい。

相違点3は、前方下側の角部を湾曲面としたか否かの相違であるが、底面に回り込む部分の相違であるとしても、前面下端寄りの開口部や切り欠き部の有無の相違と共に目に入ってくる部分の相違であるから、相違点3が両意匠の類否判断に及ぼす影響は、大きい。

相違点4は、側面視における溝の相違であるが、パネル状部分と上面、前面及び少し底面に回り込んだ所のプレート部との間に一条の溝を設けた本件登録意匠については、パネル状部分が側面を全体的に覆い、上面及び前面のプレート部が本体から飛び出しているように感じさせ、パネル状部分の四周に一条の溝を設けたイ号意匠については、ごく細い額状の枠体の中に、それより一回り小さなパネルが嵌め込まれているように感じさせ、両意匠は本体の側面視の形態が大きく異なるとの印象をもたらし、イ号意匠の上側の溝に一定間隔で設けた複数の凹部の有無の相違も加わって、相違点4が両意匠の類否判断に及ぼす影響は、大きい。

相違点5は、左右両側面のパネル状部分における相違であるが、斜めの凹凸筋を設けたか否かの相違は、パネル状部分の全面に及ぶものであるから、一見して気が付く相違であり、通気口の有無の相違も加わって、相違点5が両意匠の類否判断に及ぼす影響は、大きい。

相違点6は、上面に横溝を設けたか否かの相違であるが、本件登録意匠に設けた横溝に特段評価する程の特徴は認められないから、相違点6が両意匠の類否判断に及ぼす影響は、小さい。

相違点7及び相違点8は、通常の使用状態において目に触れにくい背面及び目に触れることのない底面の相違であり、相違点7及び相違点8が両意匠の類否判断に及ぼす影響は、小さい。

相違点9は、色彩に係るものであるが、この物品分野においては軽微な相違といえるから、相

---

9 参考意匠2は、本件訴訟の乙1であり、参考意匠1及び参考意匠3は、本件訴訟には提出されていないように見受けられる。個人的な印象だが、参考意匠1が本体の幅、高さ及び奥行きそれぞれの長さの比率、プレート様の形状、溝に関して、本件意匠との距離が最も近いように感じられる（上部の角が正面側、背面側の両方において湾曲している点は、本件意匠と異なる。）。

違点9が両意匠の類否判断に及ぼす影響は、小さい。

### (3) 両意匠の類否判断

両意匠について意匠全体として総合的に観察した場合、両意匠は、意匠に係る物品は同一であるが、その形態については、上述の共通点及び相違点の評価に基づけば、共通点1ないし7を備えた形態は、両意匠に一定の共通感をもたらしているとしても、前面を1枚のプレート部としたか否かの相違及び前面における開口部や切り欠き部の有無の相違（相違点2）、並びに前方下側の角部を湾曲面としたか否かの相違（相違点3）が相まって、前面の形態について異なる印象をもたらし、側面視の形態についても、溝の相違（相違点4）及びパネル状部分の相違（相違点5）が相まって異なる印象をもたらすものであり、この前面及び側面視の形態の相違が合わさって、需要者に異なる美感を起こさせるものである。

したがって、両意匠は、類似するものではない。」

## 第6 検 討

### 1 意匠の類否

#### (1) 本判決の判断枠組みの概要

意匠の類否は、需要者に生じさせる美感の共通性を判断基準とするところ（意匠法24条2項）、本判決は、前記のとおり、近時の裁判例<sup>10</sup>の流れを汲んで、①本件意匠と被告意匠の形態（基本的構成態様・具体的構成態様）を認定し、②需要者の最も注意を惹きやすい部分としての「要部」を認定し（意匠に係る物品の用途や使用形態、公知意匠等を参酌）、③要部を中心とした分析評価と全体観察による対比判断（共通点・相違点の認定及び評価）をする、という手法により、美感の共通性を判断している。

判断主体が需要者で、使用態様等に加え公知意匠をも参酌したうえで要部を認定し、意匠の類似範囲を美感の共通性としていることから、いわゆる修正混同説にたつものと思われる<sup>11, 12, 13</sup>。

10 同様の手法によるものとして、平成18年意匠法改正後の裁判例では、知財高裁平成23年3月28日判決〔マンホール蓋用受枠事件〕、知財高裁平成22年7月20日判決〔取鍋事件〕、大阪地裁平成24年11月8日判決〔立体フェイスマスク事件〕等がある。

11 「意匠の類似」諸説は、例えば、松井宏記「意匠の類否判断における各要素の検討—カラーコンタクトレンズ事件—」知財管理Vol. 63 No.6（知的財産協会、2013年）935頁表4に整理されている。

12 「公知意匠の参酌」の内容を子細にみれば、意匠登録が有効であることを前提に、公知意匠の存在を理由として要部の認定を変更する場面はそれほど多くはないかもしれない。本件も、事案の結論としては、被告が指摘した公知意匠は要部に影響を及ぼしていない。前掲1杉浦417,418頁（新日本法規出版、2001年）は、「修正混同説が公知意匠を参酌すべきとして想定している事例には、端的に意匠登録を無効とすべきものがかなり含まれているようにも思われる。」（意匠法41条、特許法104条の3第1項が規定させたことを踏まえれば）「混同説と修正混同性との間に実質的な差異を見出すことは難しくな」り、「今後は基本的に混同説に基づいて運用されるのではないか」と指摘する。

13 水谷直樹「類似範囲等」知的財産訴訟実務大系Ⅱ158頁（青林書院、2014年）は、前掲10マンホール蓋用受枠事件判決は、東京高裁平成10年6月18日判決〔自走式クレーン判決〕と同様、「物品間の誤認混同の有無というよりも、意匠中の創作的価値のある部分を中心とした美感の同一性を問題にしているように考えられる」とする。

## (2) 各要素の具体的な認定について

### ア 両意匠の特定

本判決は、本件意匠及び被告意匠の構成態様を基本的構成態様と具体的構成態様に分けて、本稿末尾別紙1、2のとおり認定した。

基本的構成態様は意匠を大掴みに把握した態様（基本的な骨格に相当する部分）、具体的構成態様は意匠を詳しく観察した態様（詳細な構成に相当する部分）とされ、基本的構成態様が大きく異なれば、細部について対比するまでもなく意匠は類似しないという結論に至ることが多いため、思考の便宜のためにまず基本定構成態様として大掴みな認定をしようとするものである<sup>14、15</sup>。したがって、この基本的構成態様は、当該意匠それ自体の形態から客観的に・構造から特定すべきであり、登録意匠の基本的構成態様を特定するにあたって、被告意匠の形態や需要者の注意を惹く部分かどうかを先に考慮すべきではない<sup>16</sup>。

本判決は、本件意匠の基本的構成態様を、略扁平直方体のデータ記憶機で、本体、溝部、プレートから構成され(A3)、平面及び正面には、各面の全幅に渡りプレートが形成され、溝部は、プレートと本体の間に設けられ(B3)、プレートは略全面に渡って平坦であって、プレートの平面から正面へと繋がる角は、側面視円弧上に湾曲し、一方、プレートの平面から背面に繋がる角は直角に折れ曲がっている(C3)とする。

基本的構成態様(B3)について、被告が、「平面及び正面だけには、各面の全幅に渡りプレートが形成され、溝部は、プレートと本体の間に設けられ」(B2)とすべきと主張したのに対して、「背面及び底面に接する本体側面の辺に溝部が設けられていないことを構成態様として取り上げるべきであるとすれば、『だけ』との表現にこれを含意させるのではなく、それ自体を構成態様として明示的に位置づけるのが相当」、「溝が設けられていないことにより、本体側面は、背面及び底面に接する辺に至るまで平坦な面として連続していることになるから、この点をもって特徴的な構成とまではいえない。このことと、『プレート』が『平面及び正面』に形成されていることが基本的構成態様(B3)として位置付けられることとを併せ考えると、本体側面の背面及び底面に接する辺に溝部が設けられていないことは、本件意匠における骨格的な形態とまではいえず、具体的構成態様として位置付けるのが相当」とした(具体的構成態様L3。結果、被告意匠に本体側面の背面及び底面に接する辺に溝部が設けられていることも、具体的構成態様となっている。)

しかし、客観的に、骨格的な形態かどうかの観点からいえば、外周のある部分に沿って存在す

14 山田知司「意匠の類否」新・裁判実務大系4知的財産関係訴訟法376頁(青林書院、2001年)は、「したがって、具体的構成態様まで対比した後に、ある態様が基本的構成態様か具体的構成態様かを議論することは、あまり意味のあることではない。」とする。前掲13水谷159、160頁、杉浦正樹「意匠権侵害訴訟における意匠権の効力の及ぶ範囲について」『知的財産権法の理論と実務第4巻』403、404頁。

15 佐藤恵太「意匠権侵害訴訟における意匠の類否判断」裁判実務大系27知的財産関係訴訟法(青林書院、1997年)549頁は、「基本的構成態様は、願書必須記載事項である物品を基礎づける要素がどのように選択され、配置されているかという構成を指し、具体的構成態様は物品をヒ素付ける最低限の要素ではないが、当該意匠を特徴づける要素とその配置等を指す」とし、「一般に新種物品出ない限り基本的構成態様が類似しているだけでは、両意匠が類似していることにはならないが、基本的構成態様の相違点が多い場合は、類似でないとの結論がだされる。すなわち、具体的構成態様のうちで、当該意匠を特徴付ける部分が要部と判断される場合が多い」とする。

16 例えば、知財高裁平成28年11月30日判決〔吸入器事件〕では、「基本的構成態様において共通するものの、その態様は、ありふれたものであり、需要者の注意を強く惹くものとはいえない」と判示しており、需要者の注意を惹くか否かは基本的構成態様かどうかの判断材料ではない。

るプレート及び溝について、正面・平面側と、背面・底面側とで、一方が基本的構成態様で、他方が具体的構成態様となるのは不自然に感じられる。また、「ないこと」を構成態様とすることにも違和感がある。例えば、本件意匠の構成態様Bは「平面及び正面には、…プレート及びプレートに沿った溝が側面視略L字型に設けられ」等と特定することで、側面視背面・底面側には、溝及びプレートが設けられてないことが積極的に特定でき（被告意匠は、口の字型となろう。）、あることとないことで基本的構成態様と具体的構成態様とに分かれるという気持ち悪さも解消できるのではないかと思料する。

また、C3（プレートの平面から正面に繋がる角が湾曲し、平面から背面に繋がる角は直角に折れ曲がっていること）が基本的構成態様なのであれば、D3（正面下端から底面への湾曲）も基本的構成態様とする方が自然なように思われるし、C3の「プレートが略全面に渡って平坦」が基本的構成態様なのであれば、E3やF3も基本的構成態様とするか、C3中の「プレートが略全面に渡って平坦」をE3やF3と同様に具体的構成態様に位置付けてもよいのではないかと思料する<sup>17</sup>。要部が正しく認定されさえすれば、結論には影響しないものの、構成態様の特定は、形態それ自体から客観的に行い、使用態様を前提に容易に把握し得るかとか、全体的な印象を左右するかとの観点、要部の認定の考慮要素とする方が、事実の特定と評価とを切り分けることができ、主観性を排して、客観性を担保した分かりやすい審理となるのではなからうか<sup>18</sup>。

## イ 要部の認定

本判決は、要部認定にあたり、判断主体<sup>19</sup>である需要者について、テレビ番組の録画やパソコンのデータ保存という用途から、「データ記憶機の購入者・使用者」と具体的に認定している。

要部の認定にあたっては、製品のパッケージ、ウェブページ、家電量販店での同種製品の展示状況等に基づき、購入時に需要者が視認するであろう情報を特定し、当該製品の用途やパッケージ等の記載から、具体的な使用態様として縦置きも横置きも一般的だが、縦置きがより一般的であること等を認定している。このような使用態様等を踏まえて、需要者の注意を惹く程度として、「縦置き・横置き両場合の正面に加え、縦置きの場合の平面並びに平面及び正面を斜め方向から視認する場合の左右の側面がより強く、横置きの場合に上面となる側の側面並びに正面及び上記側面を斜め方向から視認する場合の平面はこれらよりやや弱い」とした。

公知意匠の参酌に関しては、本判決は、乙1意匠～乙4意匠（いずれも略扁平直方体ではある。）は、本件意匠の「プレート」に相当する構成を有しないから、「プレート」の存在を前提とする本件意匠の基本的構成態様（A3）～（C3）のいずれとも関係でも、乙1意匠～乙4意匠を本件意匠に先行する公知意匠ということはできないとした。また、乙3意匠は、平面から正面へと繋がる角は略直角（本件意匠は、こちらの角が湾曲）、平面から背面へと繋がる角は側面

17 具体的構成態様H3（幅：高さ：奥行のサイズ比）は、本判決自身「物品全体の輪郭に関するもの」と述べているように、輪郭も骨格と同様に大掴みの概念ともいえ、基本的構成態様としてもよいのではないかとも思料する。

18 基本的構成態様を特定する時点で要部の認定要素が入ったとしても、判断が重なるだけのことであり、要部を踏まえて判断するのだから、類否の結論には影響するものではないかもしれないが、本件では本件意匠と被告意匠の共通点全てが基本的構成態様とされ、かつ基本的構成態様の全てが要部とされていることから、結果的に、基本的構成態様の認定時点で要部の結論を先取りしたかのような印象を受ける。

19 前掲11松井・939頁は、意匠の類否判断の予測可能性を担保するため、類否判断の主体を明確に認定すべきと指摘する。

視円弧上に湾曲（本件意匠は、こちらの角が直角）だから、本件意匠の基本的構成態様（C3）とは異なるとし、乙5意匠の平面から正面に繋がる角は、正面の上部が平面との接続部に向けて湾曲しており、平面から正面にかけて滑らかな円弧上の湾曲を形成する本件意匠の平面から正面へと繋がる角の構成（C3）とは明確に異なるとした。そして、乙1意匠～乙6意匠は、本件意匠の要部を検討するに当たり、本件意匠に先行するものとして考慮すべき公知の意匠ではないとした。

意匠は、各構成が有機的に結合したものであって、全体的に観察すべきことからすれば、単純に公知意匠の構成を要部の一部から除外して考えることは、適切ではなく、公知意匠については、本判決のように参酌すべきであろう<sup>20</sup>。

本件意匠の具体的構成態様（E3）（プレート正面側の開口部及び縦筋）につき、被告は、これも要部に含めるべきと主張したが、本判決は、位置的にも大きさの点でも、目立つものではないこと、（縦筋にLEDが設けられ使用状態に需要者の注意を惹くとの被告の指摘に対して）データ記憶機の正面に電源ランプを設けること自体は、本件意匠の出願時点で既にありふれた構成態様であったとして（乙1、乙2、乙5）、要部に含めることは相当ではないとした。ありふれた形状であっても、当該意匠の支配的部分を占め、意匠的まとまりを形成して、看者の注意を引くものであれば、なお、意匠の要部となりうるが<sup>21</sup>、本件の縦筋部分の位置大きさからすれば、需要者が着目する度合は限定的であり要部に含めることは相当ではないとの本判決の認定が妥当であろう。

#### ウ 本件意匠と被告意匠の対比

本判決は、上記のとおり認定した要部を前提に（全ての基本的構成態様が要部で被告意匠と共通）、他の共通点<sup>22</sup>について、需要者が視認しやすいこと等から共通性を一層高めるとし、他方、差異点<sup>23</sup>については、需要者がこれに着目する度合いは限定的であり、意匠全体に与える影響は弱いから、共通点もたらす印象を凌駕することはできないとした。確かに、本判決の認定のとおり、全体的な形態（幅・高さ・奥行きが同比率の略扁平直方体状で、四隅の角のうち、平面から正面へと繋がる角が湾曲しており、他の角は直角又は略直角）とプレート（前記側面視

20 設樂隆一「意匠の類否」実務相談工業所有権四法（商事法務、平成6年）365,366頁は、「公知意匠の参酌とは、ABCの構成を有機的に結合して明示している公知意匠が存在しているとすれば、登録意匠は、新規性ありとして登録されている以上、例えば、登録意匠の要部は、構成ABCDにあると認定されるということである。また、登録意匠がABCの構成からなるときに、構成A、B、Cが別々の公知意匠の中に見られる場合に新規性なしとはならず、新規性なしとなるのは一つの公知意匠の中にABCの構成が有機的に結合して明示されている場合である」とする。前掲14 山田378,379頁（青林書院、2001年）、前掲13水谷161,162頁。

21 知財高裁平成17年5月23日判決〔自動車用タイヤ事件〕。前掲14杉浦405,406頁。被告意匠には当該具体的構成態様（E3）がないので（e3）、（あることが一般的で）ないことが逆に特徴的なのであれば美感を異にするという判断もあろうか。

22 具体的構成態様（Hとh）（幅：高さ：奥行の比率）、（Iとi）（高さに占める湾曲部の割合）が共通している。

23 具体的構成態様（Dとd）（プレート正面側が底面前方端に入り込むように湾曲しているか、直角か）、（Eとe）（プレート正面側に開口部と縦筋があるか否か）、（Fとf）（平面の横筋の有無）、（Gとg）（斜線状の筋が本体側面の全面に渡って設けられているか否か）、（Jとj）（溝部に通気口があるか否か）、（Kとk）（斜線状の筋に沿って複数の通気口があるか否か）、（Lとl）（本体側面の底面、背面と接する辺に溝部があるか否か）

非対称で一角のみ湾曲部を有する本体の全体的な形態と相まって目を引く)の印象が強く、これらが共通していることが美感の共通性を生じさせていると思料する<sup>24</sup>。

### (3) 判定について

本判決とは反対に、特許庁の判定(判定2019-600019、判定日:令和1年12月20日)は、「イ号意匠」(=被告意匠)は、本件意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属しない、と判断した。

本判決と判定とで、結論を異にしたのは、判断手法の違いと具体的評価の違いによる。

当事者の主張は、本件訴訟とほぼ同様のようだが、判定は、当事者の主張とは異なる用語も用いて詳細に本件意匠及び被告意匠の構成態様を特定<sup>25</sup>し、基本的構成態様、具体的構成態様に分けずに、構成態様を並列的に適示している。

判定は、類否の判断において、要部という概念を用いず、需要者が当該意匠のどこに着目するかよりも(需要者がどのように本件意匠を視認するか点や、使用態様等の認定はない)、当該意匠自体が公知意匠に比べてどういう特徴があるかということの方を重視しているように思われる。しかも、有機的一体の形態としてではなく、構成態様ごとに個別に判断している<sup>27</sup>。

そして、具体的な評価において、判定は、(公知の意匠にない形態に係る相違点である)本件意匠は前面(正面)を1枚のプレート部としたか否か、開口部や縦筋状の切り欠き部が存在するか否か(相違点2)、前方下側の角部を湾曲面としたか否か(相違点3)、溝の相違及び通気口の存在(相違点4)、平滑な側面、多数の凹凸の斜め線と通気口が千鳥状に配されているか、というパネル状部分の相違(相違点5)が美感に及ぼす影響を大きく評価している。構成態様を細かく分けるほど(新種物品出ない限り)各構成態様が公知とされ、これらが除外された結果、公知意匠には見られない細かな相違点が重視され、美感に影響するとされる構成態様が本判決とは異にする結果となったと思料する<sup>28</sup>。

24 ただ、各構成態様が需要者の注意を惹く程度がどの程度かというのは、感覚的な評価が避けられず悩ましい。例えば、被告意匠の本体側面には全面に斜線状の筋が平行に設けられているところ(構成態様g3)、本判決のように筋の一つ一つは細く、規則的で、一色で統一されていることを重視すれば需要者の注意を惹く程度はそこまで強くないとなろうが、側面全体の広い範囲であることを重視すれば、注意を惹く程度が強いとの評価もありえよう。また、他の構成態様(j3、k3、通気口が設けられている、13)とも相まって、本件意匠が密封感のあるボックスにカーブしたプレートを乗せたようであるのに対して、被告意匠は枠内に格子を嵌めたようで、異なる印象という判断もあるかもしれない。

25 例えば、単に「通気口がある」ではなく、「パネル状部分の後方上部に多数の小四角形の通気口を千鳥状に配したものである」とし(イ号意匠(4))、底面や配色も構成態様として認定している(イ号意匠(7)、(8))。

26 混同の有無よりも、公知意匠との距離感を問題にすることから、創作説的に感じる。

27 共通点1(略扁平直方体状)、共通点2(幅、高さ、奥行きが同じ比率)、共通点3(前方上側の(正面から平面に向かう)角部が湾曲している)について、個別に、それぞれが、ありふれたもの/顕著な特徴があるとはいえない/従来から見受けられる形態であるとして、類否判断に及ぼす影響は小さい等とする。なお、共通点1~3の全てを備えた公知意匠は認定されていない。

28 プレート上の横線の有無や側面全面の形態の違いがどの程度美感に影響するかの評価は難しいが、本判決のように、需要者が対象意匠をどのように視認するかを具体的に認定した上で判断する方が客観性の担保には資するよう思われる。

29 高橋元弘「特許法102条2項及び3項に関する知財高裁大合議判決」知財管理vol. 70, No.2(知的財産協会、2020)252頁

## 2 損害論

### (1) 大合議判決による法的解釈の統一

知財高裁令和元年6月7日大合議判決（平成30年（ネ）第10063号〔二酸化炭素含有粘性組成物事件〕）は、特許法102条2項（意匠法39条2項も同趣旨。以下、意匠法の条文に置き換えて記載する。）に基づく損害額の算定、同項の推定覆滅、同条3項に基づく算定について、従来の裁判例及び学説を踏まえて、法的解釈を統一すると共に、損害額の算定基準、推定覆滅の基準を示して、考慮要素を例示列挙した<sup>29, 30</sup>。

### (2) 令和元年改正意匠法

令和元年4月1日施行の令和元年法律第3号による改正後の意匠法39条1項では、3項との併用を明示的に規定したのに対して、同法2項では改正による明示はなされておらず<sup>31</sup>、同法39条2項の推定が覆滅した場合<sup>32</sup>に、同条3項を適用できるか<sup>33</sup>については、確定した結論には至っていない状況にある。

また、同条4項は、3項における「登録意匠の実施に対し受けるべき金銭の額」について、上記大合議が示した「特許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」との考え（いわゆる侵害プレミアム）に基づき、「当該意匠権又は専用実施権の侵害があつたことを前提として当該意匠権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をすとしたならば、当該意匠権者又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる」と定めるに至ったが、どの程度侵害プレミアムが加算されるかは、裁判例の集積が待たれている<sup>34</sup>。

### (3) 本判決の判断について

#### ア 侵害者が受けた利益の額

本判決は、上記大合議判決と同様に、『利益の額』（意匠法39条2項）とは、原則として、侵害者が得た利益全額であり、これについて『損害の額』として推定が及ぶものの、侵害者の側で、侵害者が得た利益の一部又は全部について、意匠権者が受けた損害との相当因果関係が欠けることを主張立証した場合には、その限度で上記推定は覆滅されるものと解される。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相当因果関係を阻害する事

30 田村善之「特許法102条2項（侵害者利益の推定）における利益の意義、推定の覆滅と、同条3項（相当実施料賠償）の相当実施料額の算定について～二酸化炭素含有粘性組成物事件知財高裁大合議判決（令和元年6月7日判決言渡）の検討～」WLJ判例コラム第177号14頁

31 特許庁「令和元年法律改正（令和元年法律第3号）解説書」25頁、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会「実効的な権利保護に向けた知財紛争処理システムの在り方」（平成31年2月）20頁によれば、「第1項による覆滅部分について相当実施料額が認められる旨を規定する場合には、別途の条文化の措置がなくても、第2項による覆滅部分についても同様の扱いが認められることと解釈されることが考えられる。」とされる。前掲30田村14頁は、裁判例に委ねる趣旨で何も規定を置いていない、とする。

32 佐野信「製品の一部のみに特許発明が実施されている場合の特許法102条1項、2項による損害額算定における諸問題」Law and technology 別冊知的財産紛争の最前線No.6, 81頁（民事法研究会、令和2年8月13日）

33 古河謙一「令和元年改正特許法102条をめぐる諸問題」Law and technology 別冊知的財産紛争の最前線No.6（民事法研究会、令和2年8月13日）79頁

34 前掲33古河80頁

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、性能等意匠以外の特徴)等が挙げられる。」とし、被告製品及び被告製品のケースの利益額(税込)は、合計4898万2428円と認定した。被告が主張した控除すべき経費のうち、製造減価(仕入額)は認められたが、販売手数料は、被告製品の販売に直接関連して追加的に必要となったものとはいえないとして控除が認められなかった。

被告が主張している販売手数料の内訳をみても、システム利用料、プラン共通楽天ペイ使用量料など、定額のもものが含まれ、それ以外のもも被告製品の販売個数との関連が不明であるから被告製品の販売に直接関連して追加的に必要となったものとはいえないであろう<sup>35</sup>。

#### イ 推定の覆滅

本判決は、上記大合議判決と同様に、『利益の額』(意匠法39条2項)とは、原則として、侵害者が得た利益全額であり、これについて『損害の額』として推定が及ぶものの、侵害者の側で、侵害者が得た利益の一部又は全部について、意匠権者が受けた損害との相当因果関係が欠けることを主張立証した場合には、その限度で上記推定は覆滅されるものと解される。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、性能等意匠以外の特徴)等が挙げられる。」とした。

そして、「本件意匠は、意匠登録出願前の公知意匠にはない特徴的な構成態様(基本的構成態様(A3)～(C3))をその要部として有するものであり、相応な程度の顧客吸引力を有するといつてよい。」として、本件意匠実施品である原告製品がグッドデザイン賞を受賞し、「造形的には、シンプルであるが一つのコーナーを大きなアールとすることで、このシリーズの特徴となり…」と評価されたこと(大きなアールは基本的構成態様C3及び具体的構成態様H3に該当する)に言及し、被告製品及び原告製品のパッケージに製品自体の画像が掲載されていることを指摘し、「本件意匠は、具体的な製品イメージの形成に直接関わるものであり、被告製品の売上に相応に貢献していると見るのが相当」とした。

しかし、データ記憶機は、機能面(用途との関連におけるデータ容量、接続予定の機器との接続可能性、データ転送速度、耐久性、静音性等)に、重要な商品選択の要因となるとし、宣伝媒体における内容等、商品レビューを踏まえて、被告製品の需要者は、第一次的には製品の機能を、第二次的にはデザイン性を、販売価格をも考慮に入れつつ評価し、その購入動機を形成するとした。そして、「被告製品やそのケースに係る被告の利益の全てが、本件意匠と類似する意匠である被告意匠に起因するものということとはできない。すなわち、上記事情は、侵害者である被告が得た利益と意匠権者である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」とし、結論として7割の覆滅を認めた。

しかし、この点は、上記大合議判決の判示に照らすと若干の疑問を感じる。

なぜならば、上記大合議判決は、例えば侵害品の性能について「侵害品が特許権者の製品に比べて優れた効能を有するとしても、そのことから直ちに推定の覆滅が認められるのではなく、当該優れた効能が侵害者の売上げに貢献しているといった事情がなければならぬ」としており、

35 侵害利益の主張立証責任につき、前田健「特許法102条2項・3項による損害額の算定方法」NBL No.1154(2019)8、9頁

意匠法39条2項の推定が覆滅されるには、特許発明の特徴（本件では被告意匠）とは異なる部分に特徴があり、これによって侵害品の購買者の需要が喚起されたこと（被告意匠が付されていなくて被告製品の需要が喚起されたこと）が主張、立証される必要があると考えられるが<sup>36</sup>、本件では、かかる主張立証がなされていないように見受けられるからである。

上記大合議判決によれば、被告製品が原告製品に比べて優れた効能を有するとしてもなお、それが、売上に貢献しているといった事情を侵害者が主張立証しなければならないが、本件で被告製品が原告製品に比べて優れていることや売上に貢献していることの主張も立証もない。

本判決のいわんとするところは、HDDは、性能や値段（「ギガ」単価等）で選ぶから、デザインによる選択以外の要素で選択されること又は性能が同等であればデザインが異なる第三者の別の外付けHDDを購入することを考慮すべきということかもしれない。けれども、デザイン以外の要素（性能等）が意味を持つのは、被告製品と原告製品の性能が異なる場合ではなかろうか。両者の性能がほぼ同じであれば、経験則上、被告製品を買おうとする需要者は、被告製品が存在しなければ、被告製品と同じようなデザインである（侵害論でデザインの類似は認められている）原告製品を購入するであろう。

特に、HDDのような技術が成熟した製品分野では、性能面の差異は少なく、デザインが購買意欲と結びつく傾向にある。ましてや室内の見える場所に据え置くという使用態様に鑑みれば、デザインで選ばれるといっても過言ではなかろう。また、原告はシェア1位であり、被告製品がない場合の第1選択は、原告製品である。判決文に表れているシェアがどういう数字か判然としないが、単にHDD業界全体のシェア（種々の性能のHDDも含めたシェア）だとすると、被告製品と同一又は類似のデザインの原告製品による代替性は、ほぼ100%ではないだろうか。

そもそも、本判決は、被告が主張した推定覆滅事由（被告製品と原告製品とで美感等が異なる、競合品ないし代替品となる同種品がある、原告製品には自動暗号化機能があり、被告製品と需要者を異にすること）を排斥しているのであって、それにも関わらず、7割覆滅というのは、上記大合議が侵害者に推定覆滅事由の立証責任を課したことに照らせば議論の余地があるように思われる（上記大合議判決は、当該事案において推定覆滅を認めていない）。

#### ウ 39条2項、3項の併用

前記のとおり、法39条2項と3項の併用については、肯定説、折衷説（推定覆滅の事由によっては同条3項の適用を不可とするもの）、否定説があり<sup>37、38、39</sup>、また、（本件訴訟の口頭弁論終結後である）令和元年4月1日施行の令和元年法律第3号による改正後の意匠法39条1項では、3

36 大阪地裁令和元年9月19日判決〔スプレー缶用吸収体事件〕は、「特許法102条2項の推定の覆滅が認められるためには、侵害者において、侵害者による侵害品の売上が特許権者の売上減少との間に因果関係を有しないこと、具体的には、侵害品には、特許発明の特徴とは異なる部分に特徴があり、これによって被告製品の購買者の需要が喚起されていたことが主張、立証される必要があるが、上記〔1〕の代替技術が存するか、〔3〕の特許発明の技術内容が高度ではないとの事情は、仮にその事情が認められるとしても、それによって消費者の被告製品の購入動機にいかなる影響を及ぼしているかについて主張立証されているわけではない」とした。前掲29高橋261頁

37 特許法102条1項と3項の重畳適用の可能性や同条2項の解釈論について、森田宏樹「損害論からみた特許権侵害に基づく損害賠償」『特許法2017vol.70, No.14（別冊No.18）』（日本弁理士会、平成29年）58頁以下。前掲30田村14頁、荒井章光「損害賠償（2）」『知的財産訴訟実務大系Ⅱ（2014年、青林書院）』24頁以下。飯田圭「新・注解 特許法〔第2版〕【中巻】」（2017年、青林書院）1981～1984頁。特許法102条2項と3項を併用した裁判例として東京地裁平成19年9月19日判決〔キー変換式ピンプラナー錠事件〕。

項との併用を明示的に規定したのに対して、同法2項では改正による明示はなされていない<sup>40</sup>。

上記法改正は、同条1項において、実施相応数の超過分について、実施料相当額の損害を認めることにしたのは販売数料の減少による逸失利益のみならず、ライセンス機会の喪失による逸失利益も含めて損害賠償額の算定を認めることが望ましいことを理由にしている（製造能力を理由として推定が覆滅された場合、当該登録意匠を実施する者からはライセンス料をもらえるはずものがもらえていなかったという逸失利益があるから、損害の二重評価にはならない。）。

本判決は、39条2項の推定が覆滅された全額につき、同条3項の適用を認めたが、2項と3項を併用することについて、「推定覆滅に係る部分については、同条2項に基づく推定が覆滅されとはいえ無許諾で実施されたことに違いはない以上、同条3項が適用されると解するのが相当」との判示からは、肯定説にたったようにも思われる<sup>41</sup>。

折衷説は、市場の非同一性による覆滅の場合には、3項の併用を認めるが、侵害品以外の競合品があるとの事情や、侵害品の性能等による覆滅の場合は、併用を認めないなど、覆滅事由によって併用の可否が異なる<sup>42</sup>。本判決が覆滅事由として考慮しているのは、前記したとおり、競合品の存在や本件意匠の売上への貢献度合いのようであるものの、総合考慮による推定覆滅であり、また、前記大合議判決が示した覆滅事由（侵害品の方に著名なブランドが付されているなど、独立の要因で（本件意匠が実施されているか否かとは無関係に）侵害品が売れていた場合に推定覆滅を認める）よりは緩やかに覆滅を認めているようにも思われる。したがって、本判決が、侵害品に著名なブランドが付されているなどの独立の要因で覆滅が認められた場合にも3項併用を認める趣旨かは判断できない。

#### エ 39条3項の実施料率

本判決は、特許権の技術分野を器械とする項目のアンケート調査結果から平時のロイヤルティ料率を参考とし、需要者は、第一次的には機能、第二次的にはデザインを考慮をも考慮に入れつつ評価し、購入動機を形成するとし、原告と被告との直接的な競合関係も考慮し、仮に原告が被告に対し本件意匠に係る実施許諾をするならば、その実施料率は平時よりも高くなるとして、平時の平均3.1%に対して、5%と認定した。

前記大合議判決ではアンケート5.3%、司法決定6.1%に対して、10%の実施料率を認めているところ、本判決は大合議判決とほぼ同等の比率で侵害プレミアムを認めているようである。

38 前掲33・古河79頁は、改正特許法102条1項1号の「特定数量」と2項の推定覆滅事由とは平行考えられることから、ライセンス機会の喪失が認められるのであれば、2項の推定覆滅が認められた利益の額に相応する数量についても、3項の併用を認めてよいのではないかと解する、とする。同78頁において、侵害者の営業努力や、侵害品の性能等が独立の要因として被告製品の売上に貢献したといえる場合、ライセンス機会の喪失を観念することができないとして、3項の併用を否定する

39 前掲37森田59頁は、複数の逸失利益の算定ルールが併用可能であるか否かは、それが逸失利益の二重評価になっているか否かによって決まる関係にあり、事案類型に即して検討されるべきで、重畳適用がおおよそ肯定か、否定かを問うことは「問い」として意味がない、とする。

40 前掲31特許庁25頁、前掲31産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会20頁、前掲30田村14頁、

41 前掲30田村14頁は、前記大合議判決について、（判断はしていないが）2項の推定額の算定を終えた後、3項の賠償がそれを上回る場合に3項の賠償を認めたということは、2項の推定額が3項の賠償額を拘束しないという立場が示されたのであって、2項の推定が一部覆滅した場合であっても覆滅部分について3項の賠償を認めないことは平仄が合わないとする。

42 前掲33古河79頁、前掲37荒井34,35頁、前掲37森田59頁等。

意匠の場合の相場感があるのかもしれないが、前記したとおり、技術・性能的に成熟分野であれば、むしろ、デザインが購入の決め手となる傾向にあり、それが実施料に反映されるという考え方もあろうかと思われる。

以 上

別紙1

本件意匠の構成態様

原告の主張		被告の主張		裁判所の認定	
A1	本件意匠は、略扁平直方体状のデータ記憶機であって、本体、溝部及びプレート(一定の厚みの薄い一枚の板に見える形状の部分。以下同じ。)から構成されている。	A1に同じ	A1に同じ	A3	本件意匠は、略扁平直方体状のデータ記憶機に属する意匠であって、本体、溝部及びプレート(一定の厚みの薄い一枚の板に見える形状の部分。以下同じ。)から構成されている。
B1	平面及び正面には、各面の全幅に渡りプレートが形成されている。また、溝部は、プレートと本体の間に設けられている。	B2	平面及び正面には、各面の全幅に渡りプレートが形成されている。また、溝部は、プレートと本体の間に設けられている。	B3	B1に同じ
C1	プレートは略全面に渡って平坦であって、プレートの平面から正面へと繋がる角は、側面視円弧状に湾曲している。一方、プレートの平面から背面に繋がる角は直角に折れ曲がっている。	C2	プレートは略全面に渡って平坦であって、プレートの平面から正面へと繋がる角は、側面視円弧状に湾曲している。一方、プレートの平面から背面に繋がる角は直角に折れ曲がっている(ただし、後者は基本的構成態様に含まれない。)	C3	C1に同じ
D1	プレートの正面側は、底面前方端にまで入り込むように形成されている。	D2	プレートの正面側は、底面前方端にまで入り込むように形成されている。また、正面下端は湾曲している。	D3	プレートの正面側は、底面前方端にまで入り込むように形成されており、正面から底面へと繋がる角は側面視円弧状に湾曲している。
E1	プレートの正面側の正面視における下端よりもやや上の位置に開口部が設けられ、開口部の上に縦筋が設けられている。	E2	E1に同じ	E3	E1に同じ
F1	プレートの平面側後方には、横筋が設けられている。	F2	F1に同じ	F3	F1に同じ
G1	本体側面に筋は設けられていない。	G2	G1に同じ	G3	G1に同じ
H1	幅(正面視の横幅):高さ(正面視の高さ):奥行き(側面視の横幅)のサイズ比は、約3:9:15である。	H2	H1に同じ	H3	H1に同じ
I1	高さ全体に対して上方約15%が湾曲部として形成されている。	I2	I1に同じ	I3	I1に同じ
J1	平面のプレートに沿って形成された溝部には、通気口がない。	J2	J1に同じ	J3	J1に同じ
K1	本体側面に通気口は設けられていない。	K2	K1に同じ	K3	K1に同じ
L1	本体側面のプレートと接しない辺(底面、背面と接する辺)に溝部は設けられていない。		(L1に相当する構成はB2に含まれる。)	L3	本体側面のプレートと接しない辺(底面及び背面と接する辺)に溝部は設けられていない。
基本的構成態様		基本的構成態様			
具体的構成態様		具体的構成態様			

○は、被告意匠と共通する構成態様。点線囲みは、要部と認定された構成態様。

原告の主張		被告の主張		裁判所の認定	
a1	被告意匠は、略扁平直方体状のデータ記憶媒体であって、本体、溝部及びプレート(一定の厚みの薄い1枚の板)に見え形状の部分。以下同じ。)から構成されている。	a2	a1に同じ	a3	被告意匠は、略扁平直方体状のデータ記憶媒体に関する意匠であって、本体、溝部及びプレート(一定の厚みの薄い1枚の板)に見え形状の部分。以下同じ。)から構成されている。
b1	平面及び正面には、各面の全幅に渡りプレートが形成されている。また、溝部は、プレートと本体の間に設けられ、側面において矩形の枠を形成している。	b2	平面、正面、背面及び底面の全てには、各面の全幅に渡りプレートが形成されている。また、溝部は、プレートと本体の間に設けられ、側面において矩形の枠を形成している。	b3	b1に同じ
c1	プレートは略全面に渡って平坦であって、プレートの平面から正面へと繋がる角は、側面視で湾曲している。一方、プレートの平面から背面に繋がる角は直角に折れ曲がっている。	c2	c1に同じ	c3	e1に同じ
d1	プレートは正面下端まで設けられていて、底面前方端には入り込んでおらず、正面下側は直角になっている。	d2	d1に同じ	d3	d1に同じ
e1	プレートの正面側に開口部及び縦筋は設けられていない。	e2	e1に同じ	e3	e1に同じ
f1	プレートの平面側に横筋は設けられていない。	f2	f1に同じ	f3	f1に同じ
g1	本体側面には斜線状の筋が平行に設けられている。	g2	g1に同じ	g3	g1に同じ
h1	幅(正面視の横幅):高さ(正面視の高さ):奥行(側面視の横幅)のサイズ比は、約3:9:15である。	h2	h1に同じ	h3	h1に同じ
i1	高さ全体に対して上方約15%が湾曲部として形成されている。	i2	i1に同じ	i3	i1に同じ
j1	平面のプレートに沿って形成された溝部には、この溝部の長手方向に沿って並んだ複数の通気口がある。	j2	j1に同じ	j3	j1に同じ
k1	一方の本体側面には、斜線状の筋に沿って形成された複数の通気口がある。	k2	k1に同じ	k3	k1に同じ
l1	本体側面のプレートと接しない辺(底面、背面と接する辺)に溝部が設けられている。		(l1に相当する構成はb2に含まれる。)	l3	背面及び底面には、平面及び正面に形成されたプレートと接縁されたプレートが各面の全幅に渡り形成されており、これらのプレートと本体との間にも溝部が設けられている。
基本的構成態様	基本的構成態様		基本的構成態様		基本的構成態様
具体的構成態様	具体的構成態様		具体的構成態様		具体的構成態様

○は、本件意匠と共通する構成態様。点線囲みは、要部と認定された構成態様。