

(別紙 2)

参考資料

画像を含む意匠に関する意匠審査基準改訂の方向性
を踏まえた実施・侵害行為等についての考え方

本資料は、以下の方々の御協力により事務局が作成した。

- 大渕 哲也 東京大学大学院法学政治学研究科教授
意匠制度小委員会委員長
- 茶園 成樹 大阪大学大学院高等司法研究科法務専攻教授
意匠制度小委員会委員／意匠審査基準ワーキンググループ座長
- 古城 春実 桜坂法律事務所弁護士
意匠制度小委員会委員／意匠審査基準ワーキンググループ委員
- 水谷 直樹 水谷法律特許事務所弁護士・弁理士
意匠制度小委員会委員
- 淺見 節子 東京理科大学大学院イノベーション研究科教授
意匠制度小委員会委員

目次

はじめに	1
1. 意匠審査基準改訂の方向性（検討の前提）	2
2. 実施・侵害行為等についての考え方	3
(1) 実施（意匠法第 2 条第 3 項）	3
① 意匠に係る物品の「製造」	3
② 外部機器（サーバー）から配信される画像の一時的記録	5
③ 外部機器（サーバー）への記録の「実施」該当性	5
④ 画像を含む意匠に関するその他の「実施」	6
(2) 意匠権の効力（意匠法第 23 条）、直接侵害	8
① 「業として」の実施	8
② 登録意匠に類似する意匠（意匠に係る物品の類否）	9
(3) 利用関係（意匠法第 26 条）	11
(4) 差止請求権（意匠法第 37 条）	13
① 画像を含む意匠の場合の差止めの対象となる行為	13
② 間接侵害の場合における差止め	13
(5) 間接侵害（意匠法第 38 条）	14
① ソフトウェアと間接侵害との関係	15
(a) 多数の画像を表示可能なソフトウェアの場合の間接侵害	15
(b) 多数の物品に用いられるソフトウェアの場合の間接侵害	16
② 間接侵害を構成する行為	17
③ 意匠権侵害品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為	18
(6) 過失の推定（意匠法第 40 条）	19
3. 特定の主体による行為についての考え方	20
(1) エンドユーザー	20
① 実施に該当する行為	20
② 「業として」の実施	20
(2) プロバイダ・クラウド事業者	21

はじめに

画像デザインは、情報が急速にデジタル化する現代社会において、人と人、人と物とのコミュニケーションを視覚的、直感的に支援、促進することができる重要なツールであり、事業者等が自らの製品やサービスを他者から差別化し、競争優位に立つ上でも有効なビジネスツールとなり得るものであるため、意匠権に基づく画像デザインの保護を前進させることは意義がある。

一方、意匠審査基準において意匠登録の対象と取り扱う画像デザインの範囲を拡充する場合、画像デザインの開発や利用に関わる事業者等は、自らの事業を円滑かつ優位に進めるために、新たな意匠権の取得及び活用についての対応を図ることに加え、他者が保有する意匠権の侵害回避についても、これまで以上に適切な考慮と対応を図る必要が生じる。

登録意匠又はこれに類似する意匠の実施や意匠権侵害の成否に係る問題は、裁判所の専権に属する事項であり、個別の事案に基づき判断される事項であるため、これを予断することはできないが、画像デザインの開発や利用に関わる事業者等が上記対応を図る上で有用な情報を提供するべく、意匠法や特許法等関係法令の制度趣旨及びこれまでに示された裁判例の考え方などを考慮しながら、今般の意匠審査基準改訂の検討において提案されている新たな画像を含む意匠を念頭に、現行意匠法の関連規定の適用について想定される考え方をまとめた。

1. 意匠審査基準改訂の方向性（検討の前提）

今般の意匠審査基準改訂により意匠法に基づく登録の対象（以下「保護対象」という。）として取り扱うことが検討されている画像を含む意匠は、次の 3 点を要点としている。

- (1) 物品にあらかじめ又は事後的に記録され、物品と一体化した画像は、意匠法上の「意匠」、すなわち、「物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」を構成するものとして取り扱う。
「事後的な記録」によって物品と一体化した画像には、次の 2 つを含む。
 - (i) 意匠に係る物品があらかじめ有する機能に係るアップデートの画像。
 - (ii) 電子計算機にソフトウェアをインストールすることで生成される、電子計算機の付加機能に係る画像。この場合、願書の「意匠に係る物品」の欄には、当該物品が付加機能を有する電子計算機であることを明示するために、「○○機能付き電子計算機」と記載する。
- (2) テレビ番組の画像やインターネットの画像など物品の外部からの信号によって表示される画像、及び、物品に接続又は挿入された記録媒体に記録された画像は、引き続き保護対象としない。
- (3) 映画の一場面やゲームの画像など、物品から独立したコンテンツの画像は、引き続き保護対象としない。

以下の実施・侵害行為等について想定される考え方の整理においては、画像を含む意匠の保護対象に関する上記意匠審査基準改訂の方向性を前提とする。

2. 実施・侵害行為等についての考え方

(1) 実施（意匠法第 2 条第 3 項）

意匠法は、意匠に係る物品についての一定の行為を意匠の実施と定め、業としてこれらの行為を行う権利を意匠権者に専有させることによって、無体財産たる意匠の専有を成立させている。意匠法第 2 条第 3 項には、意匠の実施に該当する、意匠に係る物品についての具体的行為が限定例挙されている。

第二条 この法律で「意匠」とは、物品（物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。）の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。

- 2 前項において、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合には、物品の操作（当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。）の用に供される画像であつて、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする。
- 3 この法律で意匠について「実施」とは、意匠に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。）をする行為をいう。
- 4 <略>

① 意匠に係る物品の「製造」

製造とは、「品物をつくること。原料を加工して製品とすること。」を意味する言葉であり¹、意匠法上の意匠に係る物品の「製造」とは、文言上、当該意匠の形態を備えた物品を造る行為を意味する。

画像が、物品の製造出荷時にあらかじめ記録されたものである場合、当該物品への画像の記録は、物品の製造の一環として行われることとなるため、この画像の記録を含む一連の工程により、当該画像を表示することができる状態の物品を造り出す行為が意匠に係る物品の「製造」に該当すると評価することに、特段の異論はないものと思われる²。

一方、画像が、製造出荷後の物品に記録される場合、当該物品への画像の記録は、当初の物品の製造からは独立して行われることとなり、この場合、その画像を記録する行為が意匠に係る物品の「製造」に該当するといえるかどうかが問題となる。この点について直接的な判断を示した意匠法の裁判例は確認されないものの、特許法の裁判例では、間接侵害に関するものではあるが、「情報処理装置」

¹ 広辞苑第六版 DVD-ROM 版

² この点、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」（2002 年、17 頁）では、「（前略）DVD 再生録画機器に関する部分意匠である画面デザインの場合は、当該画面デザインを表示することができる DVD 再生録画機器を業として製造、使用、譲渡する行為が意匠権侵害行為となる可能性があると考えられる。」としている。

の発明（物の発明）について、控訴人製品（ソフトウェア）をパソコンにインストールすることを、当該発明の構成要件を充足する物を完成させる行為と評価して、特許法第 101 条第 2 号に規定する「その物の生産」に該当すると判断したものがある³。同号では、「その物の生産」に関する一定の行為が、直接侵害の予備的・幫助的行為として特許権侵害行為と擬制されていることを踏まえれば、同号について示された当該裁判例の考え方は、特許法第 2 条第 3 項第 1 号に規定する実施行為としての「その物の生産」にもそのまま妥当するものと考えられる。そして、意匠法上の物品の「製造」と特許法上の物の「生産」とは、用語自体は異なるものの、いずれも保護客体である意匠又は発明を具現化したものを完成させる行為という点において本質的な差はないと考えられる⁴。

また、意匠法第 2 条第 2 項は、画像の意匠について、物品に「表示される」画像が物品の部分の形状等に含まれることを規定しており、法文上、画像が「表示された」ことまでは求められていないことから、少なくとも、画像が物品に記録され、その画像を、任意のタイミングで、現に表示することができる状態の物品が造り出されていれば、同項に規定する画像を含む意匠が完成したと評価し得るものと考えられる。

以上のことから、物品の製造出荷の前後にかかわらず、当該物品に画像を記録する行為、敷衍すれば、ソフトウェアのインストールによって電子計算機に画像を記録する行為は、意匠法上の意匠に係る物品の「製造」に該当すると評価することが可能であると考えられる。

したがって、例えば次のような行為は、画像を含む登録意匠について、意匠に係る物品の「製造」に該当するものと考えられる。

- 例 1) 物品の製造工程において、登録意匠に係る画像を当該物品に記録する行為（組込み）
- 例 2) 上市後の機器があらかじめ有する機能に係るソフトウェアのアップデートを行うことにより、登録意匠に係る画像を当該機器に記録する行為

³ 知財高判平成 17 年 9 月 30 日判タ 1175 号 120 頁 [一太郎事件]

「(前略) 控訴人製品をインストールしたパソコン」は、本件第 1、第 2 発明の構成要件を充足するものであるところ、控訴人製品は、前記パソコンの生産に用いるものである。すなわち、控訴人製品のインストールにより、ヘルプ機能を含めたプログラム全体がパソコンにインストールされ、本件第 1、第 2 発明の構成要件を充足する「控訴人製品をインストールしたパソコン」が初めて完成するのであるから、控訴人製品をインストールすることは、前記パソコンの生産に当たるものというべきである。」

⁴ 特許法では、旧法で、実施について「製作、使用、販売又は拡布」という用語が使用されていたが、昭和 34 年法制定時に、「生産し使用し譲渡し貸渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する行為」と改められた。これは、内容をより明確化する趣旨であって、実体上の改正を企図したものでないと説明されている。意匠法も、特許法の場合と同趣旨で、「製作、使用、販売又は拡布」という用語を「製造し使用し譲渡し貸渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する行為」と改められた。(特許庁編「工業所有権法逐条解説」(昭和 46 年改訂) 29 頁、533 頁)

例 3) 上市後のパソコンに特定の機能（例：文書作成機能）に係るソフトウェアをインストールすることにより、登録意匠（例：「文書作成機能付き電子計算機」）に係る画像を当該パソコンに記録する行為

② 外部機器（サーバー）から配信される画像の一時的記録

例えばクラウドコンピューティングのように、外部機器（サーバー）に記録されたソフトウェアをネットワーク経由でクライアント端末（パソコン）で使用するような場合に、当該ソフトウェアに含まれる画像が、クライアント端末としてのパソコンの画像を構成するといえるかどうかが問題となり得る。

この場合、当該ソフトウェアの使用に際して、その画像をパソコン上に表示させるために、技術的には当該パソコンに画像を一時的に記録することとなるが、その場合の記録は、あくまでもパソコンにおける情報処理の過程で不可避的に生じるものに過ぎず、物品との一体性を意匠成立の前提とする現行意匠法の制度趣旨に鑑みれば、当該画像は、物品の外部からの信号によって表示される画像と同様、当該パソコン単体で継続的に表示、使用することが予定されたものではないため、当該パソコンと一体化したもの、すなわち、当該パソコンの意匠（物品の部分の形状等）を構成するものとはいえない理解される。

したがって、そのような画像はパソコンの意匠を構成するとはいえないものであるから、当該画像の記録を、意匠に係る物品の「製造」ということはできない。

以上を前提とすれば、例えば次に示すような行為は、意匠に係る物品の「製造」とは評価されないものと考えられる。

例 1) クラウドコンピューティングによるソフトウェアのクライアント端末（パソコン）上での使用において、クラウドサーバーから配信（ストリーミング配信、オンデマンド配信等）される当該ソフトウェアに係る画像を、クライアント端末のキャッシュに一時的に記録する行為

例 2) インターネットを通じて、インターネットサーバーに記録されたウェブサイトの画像を閲覧する行為（当該ウェブサイトに係る画像をクライアント端末のキャッシュに一時的に記録する行為）

③ 外部機器（サーバー）への記録の「実施」該当性

上記②のとおり、物品の外部からの信号によって表示される画像を保護対象外とする前提の下では、クライアント端末である電子計算機（パソコン）上に表示される、外部機器である電子計算機（サーバー）に記録されたソフトウェアの画像は、当該パソコンの意匠を構成しないと考えられる。一方、上記②のような場合に、クライアント端末であるパソコンに表示させることを目的としてサーバーに記録した画像が、意匠法第 2 条第 2 項に規定する、当該物品（サーバー）と「一体として用いられる物品に表示される」画像として、当該サーバーの意匠を構成するか否かが問題となり得る。

この点について判断を示した裁判例は確認されていないが、例えばテレビ画面上に表示されたDVD機器の操作画像など、同時に用いられる他の物品の表示部に表示されることが当該機器の使用上の便宜にすぎないような画像についても、当該機器に係る画像として保護しようとする同規定の制定趣旨⁵を踏まえれば、サーバーに記録された画像が、専ら、テレビやディスプレイといった受動的な情報表示を本来的機能とする機器においてではなく、それ自体が入力操作の対象となり、自ら演算処理を行うことを本来的機能とするパソコン等との双方向通信を前提として、不特定多数のパソコン等への一時的な機能提供のために用いられるようなものである場合には、その画像は、当該サーバーの使用上の便宜としてクライアント端末に表示されているものとはいはず、意匠法第2条第2項に規定する「当該物品と一体として用いられる物品に表示される」画像には該当しないと理解される。そうすると、そのような意匠を構成するとはいえない画像をサーバーに記録する行為についても、意匠に係る物品の「製造」とは評価されないと考えられる。

④ 画像を含む意匠に関するその他の「実施」

意匠法第2条第3項に規定する意匠についての「実施」には、上記①で示した意匠に係る物品の製造に加え、当該製造された意匠に係る物品を、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡又は貸渡しのための展示を含む。）をする行為がそれぞれ含まれる。

他方、物品の外部からの信号によって表示される画像を保護対象とは取り扱わないことを前提とすれば、上記②の例1、例2や上記③で示した行為に加え、例えば次のような行為は、画像を含む意匠についての「実施」には含まれないと考えられる。

- 例1) クラウドコンピューティングによるソフトウェアのクライアント端末での使用において、クラウドサーバーから配信（ストリーミング配信、オンラインデマンド配信等）される当該ソフトウェアに係る画像がキャッシュに一時的に記録されたクライアント端末を、使用する行為
- 例2) クラウドコンピューティングによるソフトウェアのクライアント端末での使用において、配信（ストリーミング配信、オンラインデマンド配信等）される当該ソフトウェアに係る画像が記録されたサーバーを、クライアント端末を通じてユーザーが使用する行為
- 例3) インターネットを通じて、インターネットサーバーに記録されたウェブサイトの画像を閲覧する際に、当該ウェブサイトに係る画像がキャッシュに一時的に記録されたクライアント端末を使用する行為

⁵ 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」(2007年) 16頁

なお、「製造」も含めたこれら登録意匠についての「実施」のうち、意匠権侵害となる行為は、権原なき者による「業として」の実施に限られる。(後述 2. (2) ①参照)

また、画像を含む意匠についての実施は、当該画像を物品の部分の形状等として含む意匠に係る物品についての行為に限られるが、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る画像を生成するプログラム等が意匠法第 38 条第 1 号に規定する「登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物」(いわゆる「のみ品」)に該当することがあり、その場合には、当該プログラム等又はそれを内包するソフトウェアの業としての生産、譲渡等の行為が、当該登録意匠に係る意匠権の間接侵害に該当する可能性がある。(後述 2. (5) 参照)

(2) 意匠権の効力（意匠法第 23 条）、直接侵害

意匠権の効力は、第一に、業としての実施にのみ及び、また第二に、その効力範囲には登録意匠及びこれに類似する意匠が含まれる。そして、権原なき者による業としての登録意匠又はこれに類似する意匠の実施は、当該登録意匠に係る意匠権の侵害を構成することとなる。

第 23 条 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する。ただし、その意匠権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその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する範囲については、この限りでない。

第 24 条 登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した写真、ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。

2 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する。

① 「業として」の実施

意匠権の効力が及ぶのは、「業として」の実施に限られている。この「業として」の要件については、個人的家庭的な実施についてまで権利の効力を及ぼしめることは社会の実情から考えて行き過ぎであることをその背景としており、特許法に関する裁判例や学説においても、「業として」の実施が個人的家庭的な実施には及ばないと考え方が広く支持されている⁶。

侵害行為を「業として」の実施に限定する趣旨は、特許法と意匠法とで違いはないことから、特許法における解釈は意匠法にもそのまま妥当するものと考えられ、意匠に係る物品の「製造」等が個人的家庭的なものにすぎない場合には意匠権の効力は及ばないが、個人的家庭的な実施にすぎないといえない行為については、「業として」の実施と判断される可能性がある。

この「業として」要件について、上記個人的家庭的な実施でないという以上の具体的な要件に係る定説はない⁷が、必ずしも営利を目的とする場合に限らないことについては争いがなく、その他、反復継続性が認められる場合⁸や、他人の需要

⁶ 特許権に関する裁判例の一例として、大阪地判平成 12 年 10 月 24 日判タ 1081 号 241 頁〔製パン器事件〕

「(前略) 同法が特許権の効力の及ぶ範囲を「業として」行うものに限定したのは、個人的家庭的な実施にすぎないものにまで特許権の効力を及ぼすことは、産業の発達に寄与することという特許法の目的からして不必要に強力な規制であって、社会の実情に照らしてゆきすぎであるという政策的な理由に基づくものである。」

⁷ 中山信弘・小泉直樹編「新・注解 特許法【上巻】」〔鈴木將文〕(2011 年) 1013 頁

⁸ 高田忠「意匠(オンデマンド版)」(2000 年) 460 頁

に応じて生産、使用等をする場合⁹についても、「業として」の実施と判断される場合があるとされている¹⁰。

以上を踏まえると、企業が、上記（1）で示したような実施に該当する行為を行った場合には、画像を含む意匠の「業として」の実施と判断される可能性があると考えられる。

② 登録意匠に類似する意匠（意匠に係る物品の類否）

意匠権は、登録意匠のみならず登録意匠に類似する意匠までが、意匠権者が専有可能な効力範囲となる。

意匠の類似については、意匠は物品と一体をなすものであるから、二つの意匠についてその類否を判断する際には、一般に、まずその意匠に係る物品が同一又は類似であることを必要とし、更に、その形態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ぬとされている¹¹。画像を含む意匠についても、物品と一体をなすものであることに変わりはないため、意匠に係る物品が同一又は類似でなければ、意匠は類似しないといえる。そして、意匠に係る物品についての具体的な類否判断は、一般には、その物品の使用の目的及び使用の状態等の共通性、換言すれば、物品の用途及び機能の共通性を踏まえて行われており、これに共通性が認められない場合には、形態の類否いかんにかかわらず、意匠は類似しない¹²。

また、既存の裁判例を概観すると、意匠に係る物品の類否判断を行うにあたり、物品の用途及び機能についての同一性又は類似性は、その物品に表された形態が必要者に対して与える美感の評価判断に必要十分な範囲を超えてまで詳細に求められることはないとしたものや¹³、複数の機能を有するいわゆる多機能物品につ

⁹ 織田季明・石川義雄「増訂新特許法詳解」（1971年）272頁

¹⁰ 特許庁編「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第19版〕」（2012年）233頁

¹¹ 最小三判昭和49年3月19日民集28巻2号308号〔可撓性伸縮ホース事件〕

「（前略）意匠は物品と一体をなすものであるから、登録出願前に日本国内若しくは外国において公然知られた意匠又は登録出願前に日本国内若しくは外国において頒布された刊行物に記載された意匠と同一又は類似の意匠であることを理由として、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。（中略）同条一項三号は、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（法二三条）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のに対し、三条二項は、（後略）」

¹² 一例として、知財高判平成17年10月31日（平成17年（ネ）第10079号）（裁判所HP）〔カラビナ事件〕

「（前略）被控訴人商品と本件登録意匠に係る物品とは、物品の使用の目的、使用の状態等が大きく相違していることが明らかであり、たとえ、被控訴人商品の形態と本件登録意匠の構成様式とが似ているとしても、被控訴人商品の一般需要者が具体的な取引の場で被控訴人商品と本件登録意匠に係る「カラビナ」とを混同するおそれがあるとは認め難いから、被控訴人商品は、物品の類否の観点からも、本件登録意匠の権利範囲に属するとはいはず、本件意匠権の効力は及ばないものというべきである。（後略）」

¹³ 知財高判平成20年5月26日（平成19年（行ケ）第10390号）（裁判所HP）〔木ねじ事件〕

いて、そこに含まれる個別機能が単独で発揮され得ることを前提として意匠に係る物品は類似するとしたものもある¹⁴。

パソコン等の電子機器は、多種多様な機能を備え得るものであり、物品が備え得る機能の数やその組合せは事実上無制限であることから、登録意匠の意匠に係る物品と対比する物品（被疑侵害品を含む。）とが、その具体的な用途及び機能において完全には一致しないことも少なくないと考えられる。

意匠権侵害の場面における具体的な類否判断は、あくまでも、個々の事案に応じて裁判所が行うものであるが、画像を含む意匠も物品と一体をなすものであるという点において他の意匠と違いはないことから、意匠に係る物品の類否判断に上記裁判例と同様の考え方を探るとすると、画像を含む意匠についての意匠に係る物品の類否判断は、意匠に係る物品全体の用途及び機能の共通性を前提としつつ、当該画像の形態についての評価判断に必要十分な範囲において当該画像の用途及び機能の共通性を考慮するものと想定されるため、登録意匠の画像と、対比する物品に記録された画像とが、その画像に係る機能の詳細において多少の相違がある場合や、対比する物品に様々な機能のソフトウェアがインストールされていることにより、登録意匠の画像に係る機能以外の点で両意匠の意匠に係る物品の用途及び機能に相違があるような場合であっても、両意匠の意匠に係る物品は、類似すると判断される可能性がある。

「(前略) 物品としての共通性は、意匠同士を対比しそれぞれの物品に表された形態が取引者又は需要者にいかなる美感を与えるのかを評価判断する前提として、対比される意匠同士の物品の用途及び機能が同一又は類似であることが必要とされるものであり、上記評価判断に必要十分な範囲を超えて物品の用途及び機能の同一性又は類似性が要求されるならば、かえって上記評価判断を正当に行なうことが妨げられてしまうからである。(後略)」

¹⁴ 東京地判平成 19 年 4 月 18 日判タ 1273 号 280 頁 [增幅器付きスピーカー事件]

「(前略) 本件物品は増幅器付スピーカー、原告製品は増幅器であり、両物品は同一ではないから、両物品の用途・機能等から、それらの類似性を検討すると、本件物品は、増幅器及びスピーカーという、2つの機能を有する、いわゆる多機能物品であるところ、増幅器の機能において、原告製品と機能を共通にするものであり、両物品は類似すると解される。」

(中略) 本件物品の場合、増幅器もスピーカーも、それぞれ音源からの音を再生するために独立して不可欠の機能を有するものであって、前者が後者の一部品となるものではない。そして、登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載された意匠に基づいて定められる（法 24 条）のであり、本件登録意匠の願書、図面等（甲 2）に、増幅器単体での機能が發揮されないことを示す記載は認められないから、本件物品は、増幅器の機能をも有する多機能物品であると解すべきである。(後略)」

(3) 利用関係（意匠法第 26 条）

意匠法第 26 条には、登録意匠と他人の登録意匠等との関係が規定されており、登録意匠又はこれに類似する意匠について、その意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠又はこれに類似する意匠との間に利用関係が生ずる場合、業としてその登録意匠の実施をすることができない。

第 26 条 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠の実施をすることができない。

2 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠に類似する意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権、特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠に類似する意匠の実施をすることができない

自己の登録意匠又はこれに類似する意匠について、その意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠又はこれに類似する意匠との間に利用関係が生ずる場合、自己の登録意匠又はこれに類似する意匠ではあっても、業としてこれを実施すると、当該他人の登録意匠に係る意匠権の侵害が成立することとなる。

登録意匠の「利用」の成立要件について、いまだ確立した考え方は存在しないものの、リーディングケースとして知られる下級審の裁判例¹⁵においては、実施に係る意匠について、他人の登録意匠又はこれに類似する意匠を利用するものとの関係が成立するためには、当該実施に係る意匠が、その構成要素中に他人の登録意匠又

¹⁵ 大阪地裁昭和 46 年 12 月 22 日無体集 3 卷 2 号 414 頁〔学習机事件〕

「意匠の利用とは、ある意匠がその構成要素中に他の登録意匠又はこれに類似する意匠の全部を、その特徴を破壊することなく、他の構成要素と区別しうる態様において包含し、この部分と他の構成要素との結合により全体としては他の登録意匠とは非類似の一個の意匠をなしているが、この意匠を実施すると必然的に他の登録意匠を実施する関係にある場合をいうものと解するのが相当である。」

その他の例として、東京地判平成 16 年 10 月 29 日判タ 1196 号 229 頁〔ラップフィルム摘み具事件〕

「原告包装用箱の意匠が、本件意匠を利用する関係に立つというためには、少なくとも、①原告包装用箱のうちで本件意匠に対応する部分が、原告包装用箱の他の部分と截然と区別して看取できることを要し、かつ、②原告包装用箱の区別して看取できる部分が、本件意匠と同一又は類似であることを要すると解すべきである。」

はこれに類似する意匠の全部を、その特徴を破壊することなく、他の構成要素と区別し得る態様において包含し、その意匠を実施すると、必然的に他人の登録意匠又はこれに類似する意匠を実施する関係となることが必要であるとされている。

当該裁判例は、部分意匠についての判断を示すものではないものの、部分意匠に関する意匠権侵害訴訟においても登録意匠の実施は意匠に係る物品の製造等と考えられていること¹⁶を踏まえれば、他人の登録意匠が部分意匠の場合であっても、当該実施に係る意匠の中に、当該部分のみならず意匠に係る物品の全部が、当該部分意匠の特徴を破壊することなく、他の構成要素と区別し得る態様において包含されていることを要するとの考え方方が成り立ち得る。

この考え方を採れば、例えば、タブレット型の電子計算機を意匠に係る物品の全体形状とした付加機能を有する電子計算機の登録意匠（画像を含む意匠）がある場合、当該登録意匠に係る画像を記録したタブレット型の電子計算機を、部品の一として外観形態上に組み込んだ冷蔵庫のような物品の場合であれば、当該タブレット型の電子計算機が冷蔵庫の他の構成要素と区別し得る態様において包含されているといえるから、その冷蔵庫の意匠についての実施は、当該登録意匠との間で利用関係が成立する可能性があると考えられる。

¹⁶ 東京地判平成 25 年 4 月 19 日（平成 24 年（ワ）第 3162 号）（裁判所 HP）〔サンダル事件〕では、部分意匠の意匠権侵害を理由に、当該部分を含む物品全体の製造等に対して差止めが認められている。

(4) 差止請求権（意匠法第 37 条）

意匠権者又は専用実施権者には、意匠法第 23 条において意匠権者に認められる「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」を侵害する者に対して、その行為の停止又は予防を請求することが認められている。

第 37 条 意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2 意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物（プログラム等（特許法第二条第四項に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。）を含む。以下同じ。）の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

3 (略)

① 画像を含む意匠の場合の差止めの対象となる行為

画像は、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合として、意匠に係る物品と一体不可分の部分を構成するものであるから、通常の部分意匠の場合と同様¹⁷、画像を含む意匠の場合における意匠権侵害の差止めの対象となる行為は、当該画像が一体的に記録された物品の製造や譲渡等になると考えられる。この場合、登録要件を満たした登録意匠の画像又はこれに類似する画像が一体的に記録されてさえいれば、当該登録意匠に係る物品と同一又は類似の物品を製造、譲渡等する行為は意匠権侵害の差止めの対象になるとされるが、その場合であっても、当該意匠権侵害に係る画像を当該物品から削除又は登録意匠の画像とは非類似のものに変更すれば、当該削除又は変更後の物品の製造や譲渡等は差止めの対象ではなくなる。

② 間接侵害の場合における差止め

画像を含む登録意匠の場合、当該画像を生成するプログラム等が意匠法第 38 条第 1 号に規定する「登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物」（いわゆる「のみ品」）に該当することがあり、当該プログラム等又はそれを内包するソフトウェアを業として生産、提供等した場合には、当該登録意匠に係る意匠権についての間接侵害を構成することとなる（後述 2. (5) 参照）。その結果、意匠権侵害に基づく当該ソフトウェアについての生産、譲渡等の差止めが認められ得るが、上記①の場合と同様、その意匠権侵害に係る画像を当該ソフトウェアから削除又は登録意匠の画像とは非類似のものに変更すれば、当該削除又は変更後のソフトウェアの生産や譲渡等は差止めの対象ではなくなる。

¹⁷ 裁判例〔サンダル事件〕・前掲注 16

(5) 間接侵害（意匠法第 38 条）

意匠法第 38 条は、意匠権の効力の実効性を担保するため、直接侵害を誘発する蓋然性の極めて高い一定の行為を意匠権侵害とみなすことを規定している。

第 38 条 次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

- 一 業として、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為
- 二 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為

（参考）特許法の間接侵害規定

第 101 条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

- 一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
- 二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

三～六 （略）

この間接侵害の規定は、直接侵害を構成する前段階の行為を侵害行為として禁止するものであるが、濫用の弊害を考慮して、「登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物」（いわゆる「のみ品」）として、極めて限定的な範囲での間接侵害が規定されている。この場合の「のみ品」には、プログラム等が含まれることが規定されている。

特許法第 101 条も間接侵害に関する規定であるが、同条第 1 号にいう「のみ」の要件が厳格に解釈されることによって、特にソフトウェア関連発明の場合に間接侵害が認められにくくなるという問題を解決すべく、平成 14 年の特許法改正により、「のみ品」とは異なる要件の間接侵害規定（第 2 号）を同条に新設した。

その際、意匠権の効力は類似する意匠の実施にまで及ぶことや、部分意匠制度が導入されていることから、意匠法では既に十分な権利保護が図られており、間接侵

害を拡張する必要性が乏しいとされ、特許法と同様の新たな間接侵害の規定は導入されていない¹⁸。

① ソフトウェアと間接侵害との関係

意匠法第 38 条第 1 号には、「登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物」に、プログラム等¹⁹が含まれることが明文規定されているため、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る画像を生成するプログラム等は、「登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造に用いる物」に該当し、このうち一定の要件を満たすものは、「のみ品」に該当する可能性がある。そして、当該プログラム等を内包するソフトウェアを生産した場合には、必然的に当該プログラム等も生産されることとなるため、当該ソフトウェアを業として生産、譲渡等した場合には、間接侵害に該当する可能性がある。

また、直接侵害を構成する前段階の行為を侵害とみなして禁止するという間接侵害規定の趣旨を踏まえ、意匠法における間接侵害が対象とするのは「登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品」の製造に用いる物であり、この場合の「登録意匠又はこれに類似する意匠」とは、意匠権の効力（意匠法第 23 条）と同様、意匠の形態のみならず、意匠に係る物品についても、登録意匠と同一又は類似の範囲が対象になると理解される。

一般に、意匠に係る物品の類否は、物品の用途及び機能の共通性を踏まえて判断されるため（2. (2) ②参照）、上記ソフトウェアがインストールされた物品が、登録意匠の意匠に係る物品との関係において、物品の用途及び機能が同一又は類似であり、その形態も同一又は類似である場合には、当該ソフトウェアは「登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造に用いる物」に該当すると考えられるが、登録意匠に含まれる画像と形態又は画像に係る機能が類似しないなど、そもそもソフトウェアのインストールによって「登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品」が構成されない場合には、直接侵害が成立する余地がないから、当該ソフトウェアの業としての生産、譲渡等が間接侵害に該当することはない。

(a) 多数の画像を表示可能なソフトウェアの場合の間接侵害

製品として流通するソフトウェアは、一の画像のみならず、多数の画像を表示し得るものであることが通例であることから、そのような多数の画像を表示可能なソフトウェアについての間接侵害の成否が問題となり得る。

¹⁸ 特許庁総務部総務課制度改革審議室編「平成 14 年改正 産業財産権法の解説」（2002 年）37 頁

¹⁹ 特許法第 2 条第 4 項は、「プログラム等」の定義として、「プログラム（電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。）その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるもの）と規定している。この「プログラムに準ずるもの」については、コンピュータに対する直接の指令ではないためプログラムとは呼べないが、コンピュータの処理を規定するものという点でプログラムに類似する性質を有するものを意味するとされている。（特許庁編・前掲注 10 8 頁）

ソフトウェアは、一般に、複数の具体的なプログラム等の集合体として構成されていると理解されるものであるため、そのようなソフトウェアに内包されるプログラム等のうち、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る画像を生成するプログラム等について、その部分の「のみ品」該当性を考えると、当該プログラム等により生成される画像が常にその登録意匠又はこれに類似する意匠に係る画像である限りにおいて、当該画像を生成する以外の用途は想定されないため、当該プログラム等については、「のみ品」に該当するとの考え方方が成り立つ得る。

よって、この考え方を探れば、ソフトウェア全体としては多数の画像を表示し得るものであったとしても、その中に登録意匠又はこれに類似する意匠に係る画像が含まれていれば、当該画像を生成するプログラム等については「のみ品」に該当すると理解されるため、当該プログラム等を内包するソフトウェアの業としての生産や譲渡等の行為は、間接侵害に該当する可能性がある。

(b) 多数の物品に用いられるソフトウェアの場合の間接侵害

ある物が「のみ品」に該当するか否かという点については、一般に、その物に経済的、商業的又は実用的な他の用途が存在するかどうかという観点から判断すべきものとされており、特許権の間接侵害に関する裁判例²⁰では、当該他の用途として、その物に抽象的ないしは試験的な使用の可能性があるだけでは足りないとするものがある。

このような考え方を探りつつ、意匠に係る物品が、ソフトウェアとこれを記録する物品との結合物として構成されることを前提とすると、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る画像を生成するプログラム等を内包するソフトウェアが、専ら「登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品」を構成するために用いられる場合には、そのソフトウェアの業としての生産、譲渡等は間接侵害に該当する可能性がある。

一方、そのソフトウェアの経済的、商業的又は実用的な用途として、「登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品」以外の物品を構成するためにも用いられるものである場合、そのソフトウェアの業としての生産、譲渡等は、間接侵害には該当しない可能性がある。

ただし、この場合、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る画像を生成するプログラム等を内包するソフトウェアが、二以上の互いに非類似の物品について用いられるものであって、そのうちの一の物品に用いられた場合にのみ「登

²⁰ 東京地判昭和 56 年 2 月 25 日無体集 13 卷 1 号 139 頁 [一眼レフレンズカメラ事件]

「(前略) 対象物件が特許発明に係る物の生産に使用する以外の用途を有するときは、右規定の適用のないこともちろんあるが、一方、およそあらゆる物について特定の用途以外の用途に使用される抽象的ないしは試験的な可能性が存しないとはいひ難く、かかる可能性さえあれば右規定の適用がないということになれば、右規定が設けられた趣旨が没却されることになりかねないことに徴すれば、右「特許発明に係る物の生産に使用する以外の用途」は、右のような抽象的ないしは試験的な使用の可能性では足らず、社会通念上経済的、商業的ないしは実用的であると認められる用途であることを要するというべきである。(後略)」

録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品」が構成されるような場合であっても、そのソフトウェアを使用可能な他の非類似物品が、例えば、極々限られた特定の製品のみであり、そのような限られた用途は商業的な用途ではないと解される場合には、そのソフトウェアの業としての生産、譲渡等は間接侵害に該当する可能性がある。

また、そのソフトウェアを使用可能な他の非類似物品が存在するとしても、例えば、据置型の機器に経路誘導機能のためのソフトウェアを追加するなど、そのソフトウェアに基づく機能の追加が実用的な用途でないと解される場合には、そのソフトウェアの業としての生産、譲渡等は、間接侵害に該当する可能性があると考えられる²¹。

② 間接侵害を構成する行為

「のみ品」に該当するプログラム等を内包するソフトウェアについては、その業としての生産、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、電気通信回線を通じた提供を含む。）若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。）をする行為が間接侵害を構成する。

したがって、例えば次のような行為は、間接侵害を構成すると考えられる。

例 1) 企業が、「のみ品」に該当するプログラム等を内包するソフトウェアを記録した記録媒体を生産する行為、及び、当該記録媒体を販売する行為

例 2) 企業が、「のみ品」に該当するプログラム等を内包するソフトウェアを、インターネットを通じて配布する行為

また、特許法の間接侵害に関する裁判例ではあるが、間接侵害品を用いた直接実施行為（生産）が「業として」の実施に当たらない場合であっても、当該間接侵害品の「業として」の製造、販売が間接侵害に該当すると認めたものがある²²。

²¹ なお、一般財団法人知的財産研究所「デジタル社会におけるデザイン保護に即した意匠制度の在り方に関する調査研究調査研究報告書」（平成 24 年 2 月）には、「画面デザイン表示プログラムのように、基本的には 1 つの画面デザインを発現させる「元データ」をもって、当該画面デザインを表示する多種多様な「物品」に施されることによって、多種多様な（画面デザインに係る）意匠を作出し得ることが可能な場合も少なくないと考えられることから、そのような画面デザイン表示プログラムの場合については、特定の登録意匠との関係で「のみ品」と解することが困難となり得ることも考えられる。このような理解を前提とするのであれば、画面デザイン表示プログラムの場合、現行意匠法の下でその生産、譲渡等する行為について間接侵害は成立しにくくなることも考えられる。」との考え方も示されている。

²² 裁判例〔製パン器事件〕・前掲注 6

「（前略）製パン器という商品の性質からすると、それらの被告物件は主に一般家庭において使用され、その実施行為は特許法 68 条の「業として」の実施に該当しないものであるから、直接侵害行為を構成することができない。しかし、同法が特許権の効力の及ぶ範囲を「業として」行うものに限定したのは、個人的家庭的な実施にすぎないものにまで特許権の効力を及ぼすことは、産業の発達に寄与することという特許法の目的からして不必要に強力な規制であって、社会の実情に照らしてゆきすぎであるという政策的な理由に基づくものであるにすぎず、一般家庭において特許発明が実施されることに伴う市場機会をおよそ特許権者が享受すべきではない

この裁判例の考え方を採ると、ソフトウェアがコンシューマ向けのものであるような場合であっても、業として行われた、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いるソフトウェアの生産、譲渡等の行為については、間接侵害が成立する可能性がある。

なお、例えば、クラウド事業者が管理提供するサーバーを用いて「のみ品」に該当するプログラム等が内包されたソフトウェアが配布された場合、発生した意匠権侵害に対するクラウド事業者の関与の度合いによっては、当該クラウド事業者も一定の責任を負う可能性があると考えられる。（後述 3.（2）参照）

③ 意匠権侵害品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為

上記ソフトウェアのインストールによって構成した、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品（登録意匠と同一又は類似の画像を記録した物品）を、販売やリース等の目的で店舗や倉庫等に保管する行為は、当該登録意匠に係る意匠権の間接侵害を構成すると考えられる。

という趣旨に出るものではないと解される。そうすると、一般家庭において使用される物の製造、譲渡等（もちろんこれは業として行われるものである）に対して特許権の効力を及ぼすことは、特許権の効力の不当な拡張であるとはいはず、かえって、上記のような政策的考慮によって特許権の効力を制限した反面として、特許権の効力の実効性を確保するために強く求められるものともいえる。したがって、「その発明の実施にのみ使用する物」における「実施」は、一般家庭におけるものも含まれると解するのが相当であり、このように解することは、特許法 2 条 3 項の「実施」自体の意義には一般家庭におけるものも含まれると解されること（一般家庭における方法の発明の使用が特許権の効力に含まれないのは、「実施」に当たらないからではなく「業として」に当たらないからである。）とも整合する。（後略）」

(6) 過失の推定（意匠法第 40 条）

意匠権侵害による損害については損害賠償を請求することができるが、通常、民法第 709 条の規定により損害賠償の請求をするに当たっては、その請求人が相手方の故意又は過失を立証しなければならない。一方、意匠権の場合には、登録意匠の内容が意匠公報、意匠原簿等によって公示されており、しかも侵害は業としての行為のみが該当するものであることから、意匠法第 40 条の規定により、侵害者は一応過失によってその行為をしたものと推定され、立証責任が転換されている。

第 40 条 他人の意匠権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。ただし、第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権又は専用実施権の侵害については、この限りでない。

意匠法と同様の規定を有する特許法の裁判例では、過失の推定の適用について、「特許発明の内容が特許公報、特許登録原簿等により公示されており、業として製品の製造販売を行っている業者においてその内容を確認し得ることが保障されているから、業者が製品を製造販売し又は製造方法を使用するなどの際に、公示された特許発明の内容等を確認し、上記行為が他人の特許発明を実施するものであるか否か、すなわち、他人の特許権又は専用実施権を侵害するものでないか否かを慎重に調査すべきことを期待し得るのであり、業者に対してかかる注意義務を課し得ることを基礎として」いるものであるとして、侵害行為後に訂正が行われた場合であっても過失が推定されるとしたもの²³や、弁護士・弁理士等の専門家の意見を徴しただけでは無過失を立証したことにはならないとしたもの²⁴が存在しており、実務的には、公報未発行の場合²⁵を除き、過失の推定の覆滅が認められる可能性は極めて低いと考えられている²⁶。

²³ 大阪地判平成 22 年 1 月 28 日判時 2094 号 103 頁

²⁴ 大阪地判昭和 59 年 10 月 30 日判タ 543 号 263 頁〔手提袋の提手事件〕、東京地判平成 14 年 4 月 25 日（平成 13 年（ワ）第 14954 号）（裁判所 HP）等

²⁵ 大阪地判昭和 47 年 3 月 29 日判タ 278 号 378 頁〔道路用安全さく事件〕等

²⁶ なお、これまで、企業の社員である個人を主体として過失の推定の覆滅可能性が争われた裁判例は確認されていないため、例えば、企業の社員が、企業が備品として購入した登録意匠に係る画像が記録された機器を業務上使用する行為や、業務の一環として登録意匠に係る画像が記録された銀行 A T M を使用する行為等について、全ての実施者が一律の注意義務を負うものと解すべきではなく、実施者は、個別の事案に応じ、現実的に対応可能な水準以上のクリアランスをする注意義務は負わないとの考え方もある。（産業構造審議会知的財産分科会「創造的なデザインの権利保護による我が国企業の国際展開支援について」（平成 26 年 2 月）21 頁脚注 9、10 参照）

3. 特定の主体による行為についての考え方

(1) エンドユーザー

画像を含む意匠について、物品にあらかじめ記録された画像は従来から意匠法の保護対象であったため、これまで、エンドユーザーによって画像を含む登録意匠が実施され、また、それが意匠権侵害となり得る可能性はあった。

しかしながら、パソコン等の電子機器は現在広く一般に普及していることから、意匠審査基準上、従来は保護対象外としていた電子計算機の付加機能に係る画像を保護対象として取り扱う場合には、それら機器のエンドユーザーが行う行為についても、それが画像を含む登録意匠の実施や意匠権侵害となり得る場面を改めて確認しておく必要がある。

① 実施に該当する行為

意匠法第 2 条第 3 項は、「実施」の主体について何ら制限を設けていないことから、上記 2. (1) を踏まえれば、エンドユーザーを主体とする場合であっても、例えば以下のような行為は、画像を含む登録意匠の「実施」に該当するものと考えられる。

- 例 1) 上市後の機器があらかじめ有する機能に係るソフトウェアのアップデートを行うことにより、登録意匠に係る画像を当該機器に記録する行為
- 例 2) 上市後のパソコンに特定の機能（例：文書作成機能）に係るソフトウェアをインストールすることにより、登録意匠（例：「文書作成機能付き電子計算機」）に係る画像を当該パソコンに記録する行為
- 例 3) ソフトウェアのインストールによって登録意匠に係る画像を記録した物品を、使用、販売又は貸与する行為

② 「業として」の実施

意匠法第 23 条の規定により、意匠権の効力は登録意匠又はこれに類似する意匠の「業として」の実施に及ぶこととなるが、この「業として」の文言は、意匠権の効力から個人的・家庭的な実施を排除する趣旨で設けられたものと解される

（2. (2) ①参照）。したがって、エンドユーザーによる個人的又は家庭的な実施は、「業として」の実施に該当せず、意匠権侵害を構成しないと考えられる。

しかしながら、「業として」の具体的意味については、営利目的に限らない点については異論がないとされている²⁷ものの、その外延を明確に示した裁判例はなく、個人的又は家庭的な実施以外の場合を広く含むと解される余地があることから、上記①に例示したような実施行為を、企業の社員が業務上行った場合には、当該企業が「業として」実施したと判断される可能性があると考えられる。

²⁷ 中山・小泉編・前掲注 7 [鈴木將文] 1013 頁

(2) プロバイダ・クラウド事業者

従前、意匠審査基準においては、インターネットを通じて表示される画像など、外部からの信号による画像を保護対象外と取り扱っており、加えて、パソコン等の電子計算機に記録されたソフトウェアにより表示される画像についても保護対象外と取り扱っていたため、プロバイダやクラウド事業者が画像を含む意匠の実施や意匠権を侵害する行為を行う機会はあまり想定されなかった。

今般の意匠審査基準改訂の検討においては、インターネットを通じて表示される画像など、外部からの信号による画像は引き続き保護対象外として取り扱う一方、パソコン等の電子計算機に記録されたソフトウェアにより表示される画像は、新たに保護対象として取り扱う方向であるため、サーバーやクライアント端末（パソコンやタブレット端末等）をも含み得る概念である「電子計算機」の利用に関連した事業を行うプロバイダやクラウド事業者にも、画像を含む登録意匠の実施やその意匠権侵害の観点での影響が生じ得る。

この場合、上記 2. (1) ③で示した、クライアント端末への一時的な機能提供を目的としたサーバーへの画像の記録が、意匠法上の意匠に係る物品の「製造」に該当しないとの考え方を探れば、例えば、自社のポータルサイト上でショッピングサービスを営むプロバイダが、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の譲渡（直接侵害行為）や当該物品の製造にのみ用いるプログラム等を内包するソフトウェアの譲渡等（間接侵害行為）を行うなど、事業者自らが侵害行為を行う場合でなければ、原則、意匠権侵害の責任を直接負うことはないと考えられる。

ただし、既存の裁判例を考慮すると、それら事業者自身が意匠権侵害行為を直接行っていなくても、例えば、プロバイダが提供するオンラインモールの利用者（顧客）や、プロバイダ又はクラウド事業者が提供するサーバーの利用者（顧客）が、画像を含む登録意匠について意匠権侵害行為を行っている場合であって、当該プロバイダ又はクラウド事業者自身が、自ら管理するサーバーを単に顧客の利用に供するにとどまらず、顧客店舗への運営システムの提供や出店の許否等に関する管理・支配を行い、顧客から基本出店料やシステム利用料の受領等の利益を受け、顧客による意匠権侵害があることを知った又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるに至ったにもかかわらず、その後の合理的期間内に当該侵害に関する情報をサーバーから削除していないような場合には、意匠権侵害を理由として、当該顧客に対するのと同様の差止請求と損害賠償請求が、プロバイダ又はクラウド事業者に対しても認められる可能性がある²⁸。

²⁸ 例えば、商標権侵害に関する裁判例（知財高裁平成 24 年 2 月 14 日判タ 1404 号 217 頁〔チュッパチャップス事件〕）では、結論として事業者の商標権侵害を認めなかつたものの、その傍論で「（前略）ウェブページの運営者が、単に出店者によるウェブページの開設のための環境等を整備するにとどまらず、運営システムの提供・出店者からの出店申込みの許否・出店者へのサービスの一時停止や出店停止等の管理・支配を行い、出店者からの基本出店料やシステム利用料の受領等の利益を受けている者であって、その者が出店者による商標権侵害があることを知ったとき又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるに至ったときは、その後の

また、このような場合に、プロバイダ又はクラウド事業者が意匠権侵害の主体としては認められなかつたとしても、顧客との共同不法行為を理由に、当該プロバイダ又はクラウド事業者に対する損害賠償請求が認められる可能性もあると考えられる。

以上

合理的期間内に侵害内容のウェブページからの削除がなされない限り、上記期間経過後から商標権者はウェブページの運営者に対し、商標権侵害を理由に、出店者に対するのと同様の差止請求と損害賠償請求をすると解することができる」としている。