

意匠審査基準：第 1 1 部「審査の進め方」(案)に対する意見

牛 木 理 一

第 1 章 概論

1 . 審査の基本方針

- (1) 審査官に求められるものは、当該物品のデザインについての高度な専門知識ではなく、意匠の類否や創作容易性を客観的に的確に判断することができる能力である。

そのために必要なものは、出願意匠分野の調査の正確性と法規定についての正確な解釈と理解である。

(そのためには、審査官の採用試験科目を抜本的に見直すべきである。意匠法や特許法等を科目に加えることによって、法的判断能力の有無や考え方を試すことができる。弁理士試験を見習うべきであり、これに準ずる内容の採用試験を実施すべきである。そうでなければ、審査官は弁理士と対等に議論することはできない。)

- (2) 審査において必要なことは、的確性と公平性であり、そのためには迅速性は犠牲となってもよい。
- (3) 出願人等との意思疎通の確保とは、具体的に何をいうのか不明だが、これは従来どおりでよいのではないか。しかし不安は、前記したとおり、審査官にとって必要な法律的判断能力が欠如していることである。

2 . 審査手順の概要

- (1)意匠登録出願に係る意匠の認定について

審査のための出願意匠の認定は、願書の記載及び図面等に基づいて行うのは当然だが、「総合的に判断する。」とは、それ以外に何かあるというのか。それ以外にもしあるとすれば、出願意匠についての「特徴記載

書」の記載事項であるが、これは無視すべきではない。(注)

出願人がこの書面をあえて提出する目的は、審査官がこの記載を読んだ的確な類否判断をしてくれることを期待しているのであり、もしそれに近い引例であれば拒絶を承知し、意見書は提出しないことになる。

そもそも「特徴記載書」の意義はそこにあるのであり、出願人からの創作した出願意匠についての「クレーム」なのである。また、出願人は提出した以上、禁反言の原則が作用することも承知しているのだから、創作者や出願人の意思に反したり矛盾するような法施規6条3項の規定は廃止すべきである。そもそもこの規定は、何人に対して「考慮してはならない。」と宣言しているのか、意味不明な規定である。

しかし、この規定が、もし意匠法24条1項との関係を考えているとすれば、それは登録意匠(意匠権)という特許庁の審査から離れた後の問題であるから、施行規則上の問題でも審査基準上の問題でもない。

すると、願書における「特徴記載」は、意匠権に係る登録意匠の類似範囲の明確化に資することになる重要事項であることを立法者は理解すべきである。

(2) 先行意匠調査について

法3条1項の適用に要注意は、この規定にいう「公然知られた」の意味を誤解してはならないことである。この規定と同一規定は法3条1項1号にあり、この中では法3条1項2号の意匠は除外されていることを絶対に忘れてはならないのである。

したがって、法3条2項の適用にあっては、法3条1項2号にいう頒布刊行物記載やインターネット利用の意匠は、引用してはならないことを心得るべきである。

(注) 現在の「意匠審査基準」の第11部その他には、第1章特徴記載書の記載があるから、この章は第11部から排除すべきである。そして、これは、審査基準の別の部(法6条関係)に、内容を一新して記載することになる。

(3)新規性、創作非容易性等の検討について

意匠法の各規定の意味を十分理解しているのであれば、別に問題はない。

(4)拒絶理由の通知について

出願意匠と引用意匠との類似点を、具体的かつ的確に指摘してほしい。

(5)意見書又は手続補正書が提出されたときについて

その出願意匠が、分割又は出願変更による場合には、その図面が意匠の要旨を変更していないか、的確に判断し、要旨の変更に当たらない場合には登録査定し、もし当たる場合には、拒絶理由通知でその点を具体的に指摘することである。

(6)査定について

最初の拒絶理由が意見書によって解消したときは、直に登録査定をしてよいが、もしよりの確かな引例が発見されたときは、再度の拒絶理由通知は構わない。

第2章 各論

1. 出願意匠の認定

(1)全体意匠の認定について

ここでは、極めて重要な判断主体である審査官の視点を指摘している。即ち、審査官は「当業者」の立場で判断すべきであるということである。すると、審査官は、法3条1項の新規性の判断も、同条2項の創作力の判断も、いずれについても当業者の立場で行うことになる。これは、全く正解である。

したがって、ここには、需要者の立場はないことを忘れてはならない。

(2)部分意匠の認定について

部分意匠としての出願意匠については、
の点を特定した上で判断するというが、意味不明である。わが国における同制度下の審査実

務を顧みると、 については考慮しては、出願人が勝手に特定した部分をそのまま認めているのが事実である。 とは当該物品が有する属性であるから、本来ならばこれが前提となるべきなのに、審査では全く考慮していない。ということは、このような審査方針を改善するということなのか。

(3)意匠認定の際の留意事項について

願書や図面等の記載不備を発見したときは、補正命令をかけて是正するのが行政庁の仕事と心得るべきである。けだし、意匠権発生後の紛争の余地を残しておくべきではないからである。

過去には、次の2つの対立する侵害訴訟における裁判例がある。

善解したのは、特許庁の審査ミスを補って侵害を認定した「学習机事件」の大阪地判昭和46年12月22日である。

悪解したのは、願書の意匠に係る物品の項に「車輪用ナット」と記載しながら、「ねじ溝」の表現を欠如した図面に対し、この物品は「ねじ溝のないナット」だとして侵害せずの認定をした「車輪用ナット事件」、東京地判昭和52年2月16日であり、要注意である。

2. 先行意匠の調査

(1)参考文献について

審査資料に基いて新規性や創作力の有無を判断するのだから、それは「参照文献(刊行物)」であって、「参考文献」ではない。後者は、審査資料としては間接的な文献を意味する。

また、登録査定した場合でも、もし審査上参照した資料があれば、それを参照文献として登録意匠公報に掲載してほしい。

(2)先行意匠調査手法について

・現行法では、出願人になぜそれを求めているのか説明されたい。意匠上の創作点や要部は、当業者である出願人や創作者が最もよく承知しているのだから、それを求めるべきである。そして、「特徴記載書」

の提出を義務づけるべきである。それは、「特許請求の範囲」の記載に代わるべき文書であり、出願人の利益にもなるからである。

にもかかわらず、審査官に、勝手に出願意匠の特徴を「注意を引く部分」などと称して決められ、引用意匠と類似すると判断されてはたまらない。

出願と審査との関係は、出願人が主観的に新規かつ創作力を有すると考えて出願した意匠を、審査官が客観的にそうではないとかそうであるとかを認定することにあるのだから、出願意匠に対する責任の一端は出願人にある。

・いずれにせよ、審査官の立場は、出願意匠に係る当該物品（製品）の当業界にいる者の視覚から事物を認定し、判断しなければならないことを忘れてはならない。

(3) 先行意匠調査の終了について

出願意匠の実体は最初から特定しているのだから、先行意匠の調査中でも絶えず念頭にあって比較しているといえる。したがって、審査は先行意匠の調査と併行して行われていると解することができるから、最終判断も早いだろう。

3. 新規性，創作非容易性等の検討

(1) 資料の書誌的事項の確認について

問題ない。

(2) 新規性等の判断における意匠の類否判断について

類否判断の人的基準（主体）は、なぜ需要者なのか、その法的根拠を明らかにすべきである。

この需要者に「（取引者を含む）」とは、意匠法のどこを根拠にしているのか。需要者とは消費者と換言でき、取引者とは広く当業者と換言できるが、この両者の利害関係は対立するから、相矛盾することになる。そのところをどのように説明するのか。

異論は特にないが、現物と玩具との関係は、類似物品に準ずるもののように考慮してはどうか。それは、現物メーカーのデザイン保護のために重要である。(英国登録デザイン法参照)

対比意匠の全体の形態と各部の形態の共通点と差異点を確認した上で、さらに個別評価をする観点として、「注意を引く部分か否かの認定」と「注意を引く程度の評価」をするというが、なぜ「注意」なのか。それがなぜ創作のいかにまで及んで、その創作体に基いて意匠の類否判断をしないのか。

意匠全体をなぜ「需要者」による「美感」のいかにによって判断するのか。その法的根拠はどこにあるか。

「需要者」は、商標法や不競法にはあっても、意匠法には存在しない主体である。

「美感」とは、意匠の定義にあるだけで、それ以外に規定されていないし、この要素は本来、実用新案法が「物品の形状」を保護対象とすることから、区別するための要素として付加したにすぎないことは、大正10年法から昭和34年法への立法経過から明らかな事実である。しかも、「美感」という感性自体には、一般普遍的なものはないのだから、これを類否判断の基準とすることはもともと誤りである。(新規定の法24条2項は問題外である。)

意匠発生の原因と結果

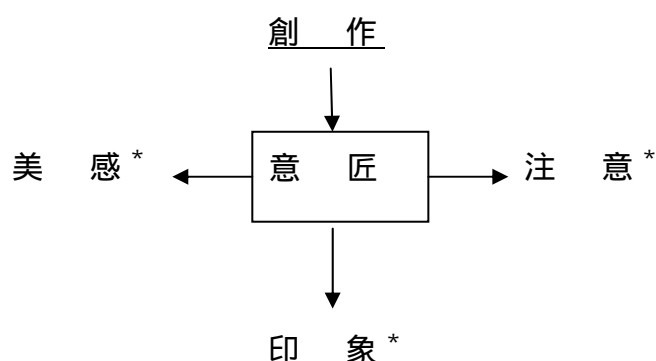
例えば登録意匠に類似する意匠とは、意匠に係る物品がどのような形態をしているのかといえ、具象的には、人が視覚を通じて2つの物品の形態を対比して見たとき、その形態の表象から受ける美感や印象を同じくするものであり、その結果として、取引の場において2つの物品(商品)を、需要者が混同する場合も起るのであり、抽象的には、具象的形態の背後にある2つの物品の形態を創り出した「創作体」が同一であることを意味する。

したがって、逆にいえば、同一の創作体から発生している物品の形態は、その表象から受ける美感や印象が同じものであり、その結果として混同を来たす場合もあることになる。

意匠をめぐるこのような現象は、「原因」と「結果」に分けて考えることができる。ここにいう原因とは、意匠の創作をいう。即ち、意匠権が発生するためには、まずデザイナーによる意匠の創作という原因がある。この原因に目をやれば、意匠の創作を保護するのが意匠法であるということになる。

その意味から、意匠法は創作者を含む当業者を保護するための法律であり、意匠の類否判断は、当業者の立場からなされなければならないと自然に考えることができる。

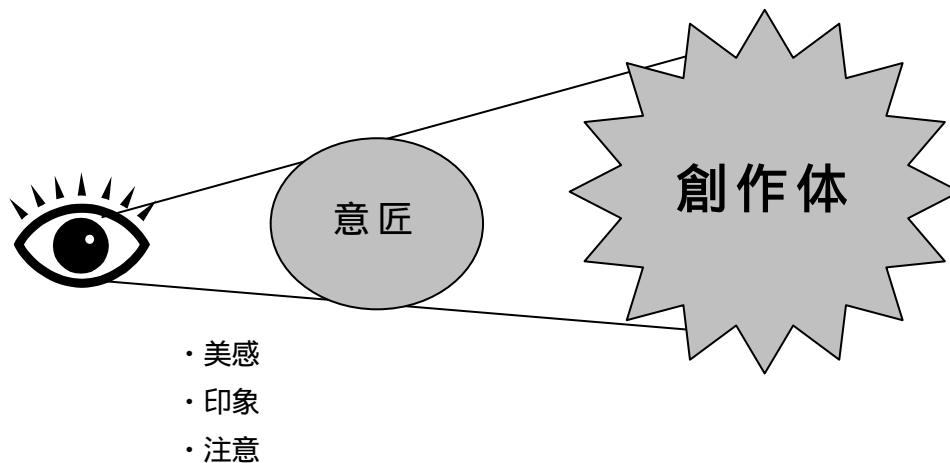
この現象を図示すれば、次のようになる。



* 混同は、これらの結果として起こる場合もある。

「視覚を通じて」の真意

これは、看者が、物品の表象を見て通して、その実体（創作体）を把握することをいう。したがって、看者が単に自分の肉眼（the eye）によって眺めるだけでは何も起らない。「眼はなにを見ているのか」が問われている。



(3) 創作非容易性の判断について

当業者を判断主体とするのは当然である。

私が、意匠の類否判断の主体を、当業者とすべきとする根拠は、法3条1項柱書にある。そこには正に「工業上利用することができる意匠の創作をした者」との規定があるから、その者が基準となると解するのが自然であり、これが法的根拠となるのである。

「公然知られたものであること」又は「広く知られたものであること」とは、意味はどう違うのか。立証資料はどう違うのか。

「公然知られたもの」とは、法3条1項1号にいうそれと同義と思うが違うのか。

「公然知られたもの」の中には、法3条1項2号にいう「刊行物頒布等のもの」は含まれないと解するべきであるが、どうなのか。

違うとすれば、その理由の法的根拠を示されたい。

当業者は、どういう方法によって、具体的事実を確認するのか。それよりも重要なことは、創作容易とする判断基準は何かであるが。

(4) 法17条各号の判断について

問題はない。

4. 拒絶理由の通知

(1) 留意事項について

は問題ない。

は問題ない。

は問題ない。

について

法3条2項は法3条1項各号の意匠に該当しない意匠に対して適用するのだから、法規定中の用語の概念は同義に解すべきであり、「公然知られた」とは法3条1項1号の「公然知られた」と同義である。

すると、この用語は、同条項2号に規定された「刊行物記載やインターネット利用」とは明確に区別すべきものであるから、「刊行物記載やインターネット利用」を創作非容易性の判断資料としてはならないことを、明確な審査基準とすべきである。（もし現行の審査基準を採りたいのであれば、平成10年改正法の答申書に遡って法改正をすべきである。）

は問題ない。

(2)出願人との意思疎通の確保について

このとおりであり、問題はない。

5. 意見書，手続補正書の提出

(1)意見書又は手続補正書の内容の検討について

・「精読 十分理解 検討 判断」の論理過程を遵守する。

もし「特徴記載書」が願書に添付していたときは、この記載を熟読して理解することを要する。

・「意見書」は、出願意匠が将来、登録査定となり意匠権が発生したときには、禁反則の原則が働くから、出願人にとっても重要な文書である。

(2)手続補正書の取扱いについて

・要旨の変更ありとの理由に が挙げられているが、これは抽象的な記述であるから、再考の余地がある。

当業者の知識に基づいて当然に導き出すことができる意匠の同一性が認められる補正事例と、認められない補正事例とを示すことが必要である。

出願当初の図面では、意匠の要旨が不明であると認定された場合、それを明確にする補正が、なぜ要旨の変更となるのか、わからない。不明を明確にしたのだから、要旨の変更とはいえないと思うが。

(3)意見書又は手続補正書後の拒絶理由の通知について

問題はない。

6. 査定

6.1 登録査定について

「参考文献」として(1)(2)の意匠の場合を挙げられているが、これらの文献は、権利侵害訴訟の際に、被告（債務者）側から証拠として提出されることがあり得るから、その扱い方には十分な注意を要する。

6.2 拒絶査定について

(1)(2)の場合にあっては、審査官による判断事項の理由は、文切り型ではなく、個別具体的な表現によって説明してほしい。

(3)ここでも当業者が登場するが、法3条1項3号を適用する意匠の類否判断の主体は当業者であって、需要者でないことを再認識されるべきである。

付言

1. 私は、今回の「審査基準第11部」に第1章総論及び第2章各論として記載されている提案に対し、各項目毎に意見を述べたが、最後にあえて付言しておきたい意見がある。

それは、「知的財産推進計画2009」(2009年6月24日知的財産戦略本部)の26ページに記載されている2つの提言のうち、「審査基準策定過程を透明化する」は今般のパブリックコメントの課題であったが、「意匠の権利範囲を明確化する」は、今般の課題とはあえてされなかつ

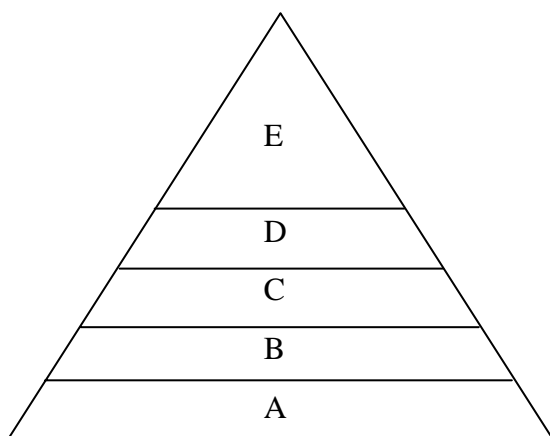
たことに対する意見である。

2. この課題は何人からの発言かは不明であるが、登録意匠に係る意匠権の権利範囲（意24条1項）を客観的に明確化すべきことの重要性を突いているのである。

しかしながら、この明確化の課題への挑戦こそは、意匠法の宿命への挑戦であり、その本質を暴かなければならないことになるのである。

その原因は、意匠という現象の特殊性に由来する。即ち、工業上利用することができる意匠の創作をした者（法3条1項柱書）は、自他の意匠をまず感性（視覚）を通じて見て、それを理性（知覚）に移行して、そこで公知意匠等を介在し悟性によって論理的判断をし結論に導くことを知らなければならないことである。かかる論理によって、審査中の出願意匠についても、また権利行使時の登録意匠についても、その意匠自体が有する「創作体」が何であるかを把握することができ、これによって類似の範囲を画定することができるのである。

この「創作体」とは、「意匠の要部」と呼ばれるものであるところ、登録意匠は次のようなピラミッド形態から成り、創作体はその頂上に存在する部分である。



- E = 創作的形態
- D = 公知的形態（刊行物上）
- C = 公知的形態（事実上）
- B = 周知的形態
- A = 物品の基本的形態

3. 以上のことは、私は、これまで発表した下記の著書や論文等で説明してきているし、昨年11月中に大阪と東京で実施された日本弁理士会主催

のシンポジウム「意匠の類似について」のパネリストの1人として発表しているのである。

「意匠の特殊性と意匠の類否判断の困難性」パテント1999年5月号（「デザイン キャラクター パブリシティの保護」189頁・悠々社2005年に収集）

「意匠権侵害 - 理論と実際」19頁以下（経済産業調査会2003年）

4．そこで、そのためにも、私がすでに強調していた「特徴記載書」の規定を、法施規から本法6条1項あたりにおさめ、かつ特許法における「クレーム」に代わるものとして、記載を義務づけることを提言したいのである。

かくすることによって、少しでも登録意匠の類似範囲、即ち創作体の範囲が客観的にも明確化できるものと確信するのである。

以上