

意匠審査基準・ 創作非容易性の検討

東京理科大学専門職大学院イノベーション研究科教授
鈴木 公明

1. 背景

平成10年意匠法改正により現行の3条2項が規定された。平成10年改正後の3条2項の運用解釈については、まず「平成10年改正意匠法意匠審査の運用基準」(以下、「運用基準」という。)の公表により、特許庁から運用の基準が示され、平成14年の意匠審査基準との統合を経て、平成19年4月に公表された「意匠審査基準(平成18年改正意匠法対応)」において3条2項に係る審査基準が示された。その後、平成22年4月に第11部「審査の進め方」が追加され、創作容易であると認定するために必要な証拠の内容が示されて今日に至っている。

2. 問題点

創作非容易性に係る意匠審査基準は、平成10年に公表された運用基準から現在の意匠審査基準に至るまで、容易な創作手法の類型とその具体例が提示されるのみであって、創作容易であると判断するための理念的枠組み、必要条件および考慮要因が明らかにされていないため、「審査の進め方」に示された「証拠」の具体的内容は未だ不明確であり、出願あるいは無効審判請求等における創作容易の判断に関し、未だ予見性が高いとは言えない状況が続いている。

3. 研究の目的

そこで、本稿は意匠審査基準に明示されていない創作容易性判断の理念的枠組み及び必要条件について考察し、想定される判断基準を具体的な事件に適用することにより、その妥当性を検討することを通じて、あるべき意匠審査基準の姿を考察するものである。

4. 既存研究

寒河江ら編(2007)は、置き換える部分または寄せ集める部分について、公知形態のうち独立性のない部分を根拠として3条2項を適用すべきでない旨指摘しているが、創作容易とされる各類型に対する理念的枠組みを提示するものではない¹⁾。

梅澤(2011)は、創作非容易性について、実質的に同一と言えない証拠の採用が特許で言うところの複数ステップの進歩性判断に相当する点、および、審査基準における「ありふれた手法である」旨の記載が仮定に過ぎず現実には立証が必要である点を指摘しているが、創作容易とされる各類型に対する理念的枠組みの提示には至っていない²⁾。

折居ら(2014)は、拒絶査定を取り消した審決を素材に創作非容易性に係る特許庁の判断を紹介・分析しているが、特許庁の判断の傾向を実証的に検討しているに過ぎず、創作容易とされる各類型に対する理念的枠組みの提示には至っていない³⁾。

5. 意匠審査基準の検討

5-1 創作非容易性基準の概要

3条2項の判断手法に直接関係する審査基準として「第2部 第3章 創作非容易性/23.5 容易に創作することができる意匠と認められるものの例」「23.7 当業者にとってありふれた手法であることの提示」

1) 寒河江孝允ら編(2006)「意匠法コンメンタール」レクシスネクシス・ジャパン

2) 梅澤修(2011)『意匠法3条2項(創作非容易性)についてⅠ』DesignProtect, Vol.24-1, No.89, p6-17, 梅澤修(2011)『意匠法3条2項(創作非容易性)についてⅡ』DesignProtect, Vol.24-2, No.90, p20-29

3) 折寄章ら(2014)『3条2項(創作非容易性)の特許庁の判断』パテントvol.67, No.10, p22-39

および「第12部 第2章 各論／122.3 (3) 創作非容易性の判断」をあげることができる。

23.5は、「容易に創作することができる意匠と認められるものの例」として、6類型を事例と共に提示するのみであり、一方23.7は、「創作容易な意匠というためには、当業者にとってありふれた手法によって創作されたという事実を要する。したがって、(顕著な事実を除き) 意匠法第3条第2項の規定により拒絶の理由を通知する場合は、原則、当業者にとってありふれた手法であることを示す具体的な事実を出願人に提示することが必要である」旨記載されている。

また122.3 (3) は、「③当業者にとってありふれた手法によって創作された意匠であることを示す具体的な事実の証拠を確認する。」としており、創作手法がありふれたものであると認定するためには、そのことを示す何らかの証拠が必要である旨示しているが、その証拠の具体的な内容については明らかにしていない。

以上の状況は、創作非容易性の判断基準が実質的に示されていないと言っても過言ではなく、出願および無効審判請求等における創作容易の判断に関し、未だ予見性が高いとは言えない。

そこで、以下では意匠審査基準「23.5 容易に創作することができる意匠と認められるものの例」に示された6類型のうち、「置換の意匠」「寄せ集めの意匠」および「配置の変更による意匠」の3類型を取り上げ、創作非容易性について審査基準が明示的に示していない理念的枠組み、必要条件および考慮要因を考察する。特に、「置換の意匠」における各事例は、提示されている証拠に一貫性がなく、創作容易性の認定において無関係かつ不必要な情報が提示されていると考えられるものもあり、意匠制度の利用者をミスリードする懸念があるため、改訂すべき点を論証する。

5-2 置換の意匠

意匠審査基準「23.5.1 置換の意匠」では、「置換とは、意匠の構成要素の一部を他の意匠に置き換えることをいう。

公然知られた意匠(広く知られた意匠に基づく場合も同様とする。以下同じ。)の特定の構成要素を当業者にとってありふれた手法により他の公然知られた意匠に置き換えて構成したにすぎない意匠。

このような意匠は、公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて当業者であれば容易に創作することのできた意匠と認められる。」とされており、出願意匠を容易に創作できた意匠であると認定するためには、以下の要素を必要とすることが想定されているものと考えられる。

- ①「置換のベースとなる公然知られた意匠」
- ②「その公然知られた意匠の一部であって置き換えられる対象として特定され得る構成要素」
- ③「ありふれた手法により置き換えて構成したと認定する根拠」
- ④「置き換えるための他の公然知られた意匠」

そしてその後に【事例1】から【事例5】までが列挙されているが、各事例の冒頭に数行の文章により説明されている事項の意義は必ずしも明らかではない。このため、これらの叙述が立証を必要としない事実あるいは立証された事実を示すものであると仮定して検討を進める⁴⁾。

「置換の意匠」として列挙されている【事例1】から【事例5】までの記載事項を、上記①から④に分類したものを表1に示す。

表1に示す通り、事例4及び事例5は、③「ありふれた手法により置き換えて構成したと認定する根拠」の記載に欠けており、各事例において提示されている要素に一貫性がない。

例えば、事例4における「その意匠の属する分野において、音域毎に各種のスピーカーを積み重ねて、一体のスピーカーボックスとすることは、当業者にとってありふれた手法である。」との記載は、①「置換のベースとなる公然知られた意匠」であるスピーカーボックスの創作手法が容易であることを指摘するものに過ぎず、本来提示すべき③「ありふれた手法により置き換えて構成したと認定する根拠」すなわち「高音域スピーカーを他の高音域スピーカーに置き換えて構成することが容易である根拠」が示されていない。

4) 梅澤(2011)は、提示されている手法が実際に「ありふれた手法」であるかは自明ではなく、これらの手法が普通に行われている事実を証拠をもって示す必要がある旨指摘している。

同様に、事例5における「その意匠の属する分野において、電子計算機の蓋部上面に模様を付することは当業者にとってありふれた手法である。」との記載及び「模様の施し方のありふれた手法の例」を示す図は、①「置換のベースとなる公然知られた意匠」である電子計算機の創作手法が容易であることを指摘するものに過ぎず、本来提示すべき③「ありふれた手法により置き換えて構成したと認定する根拠」すなわち「電子計算機に施された模様を他の公然知られた模様置き換えて構成することが容易である根拠」が示されていない。

また、「置換の意匠」においては、①「置換のベースとなる公然知られた意匠」の存在を前提として、②「その公然知られた意匠の一部であって置き換え

の対象として特定され得る構成要素」(事例5においては模様)が現に存在しているのであるから、事例5における「模様の施し方のありふれた手法の例」として掲記されている図は、置換という手法がありふれているか否かの認定とは無関係かつ不必要な情報であると評価できる。

さらに、②「その公然知られた意匠の一部であって置き換えの対象として特定され得る構成要素」について、事例3では「分離可能な部品」であることが強調されているが、事例5の「模様」は(観念的にはともかく)物理的に分離できるものではなく、事例3においてのみ分離可能な部品であることを強調する意図は明らかでない⁵⁾。

(次号に続く)

表1 「置換の意匠」の各事例とその構成要素

事例	①	②	③	④	その他
1	公然知られた意匠1	ポンベ	「その意匠の属する分野において、ポンベを変更することは、燃料使用時間に応じて一つの機種で数種のポンベを用意していることが一般に行われている点を考慮すれば、当業者にとってありふれた手法である。」	公然知られた意匠2	
2	公然知られた意匠：柵	装飾板部分	「その意匠の属する分野において、公然知られた意匠の装飾板部分を単に他の装飾板に置き換えて構成することは当業者にとってありふれた手法である。」	公然知られた意匠：柵用装飾版	
3	公然知られた意匠：テレビカメラ	分離可能な部品(テレビカメラ)	「その意匠の属する分野において、分離可能な部品(テレビカメラ)の形状等を他の部品(テレビカメラ)の形状等に置き換えることは当業者にとってありふれた手法である。」	公然知られた意匠：ビデオテープレコーダー付ビデオカメラ	
4	公然知られた意匠：スピーカーボックス	(特定音域の)スピーカー	なし	公然知られた意匠：スピーカー	「その意匠の属する分野において、音域毎に各種のスピーカーを積み重ねて、一体のスピーカーボックスとすることは、当業者にとってありふれた手法である。」
5	公然知られた意匠：電子計算機	模様	なし	公然知られた模様	「その意匠の属する分野において、電子計算機の蓋部上面に模様を付することは当業者にとってありふれた手法である。」模様の施し方のありふれた手法の例(図)

5) この点に関連して、独立性のない部分は引用すべきでないとする説(寒河江ら(2011))がある一方でこれを否定する判決(例えば、「収納ケース事件」東京高裁判決16.6.2)もある。本稿では、「置き換えの対象として特定し得る」限りにおいて、「ありふれた手法」であることの立証に加えて置き換えられる部分に独立性を求めないものとして検討を進める。