

意匠審査基準・ 創作非容易性の検討 (3)

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

6-3 審決と判決の比較検討

前記6.1審決の概要は、その下線部の標記により、「23.5.1 置換の意匠」に示された5つの典型例のうち、事例4に見られる証拠関係と論理構成に基づいていることが分かる。すなわち審決は、出願意匠の各構成要素がありふれた態様であり、かつ、創作の各プロセスが容易であることを根拠として、本願意匠の創作が容易であると結論づけているが、5.1で示した通り、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」に欠けているものである。

一方、判決では、出願意匠において創作の結果存在する構成が、各引用意匠(判決文では「例示意匠」)の何れにも存在しないことをもって、容易な創作であるとは言えないと結論している。とりわけ、「その全体の印象として、特有のまとまり感のある、本願意匠の特徴を選択することは、当事者が容易に創作し得たとはいえない」とした点が、判決の基本的な立場を端的に示していると考えられる。

このような、審決と判決における結論が相違する背景を考えた場合、次の二つのレベルの理由が想定される。第一のレベルは、審決において創作が容易であると結論づける根拠を「出願意匠の各構成要素がありふれた態様であり、かつ、創作の各プロセスが容易であること」に求める考え方が、そもそも誤りであるとして、その論理と結論が否定された、と考えるものであり、第二のレベルは、上記の考え方自体には誤りはないが、【事例4】の類型に示される証拠関係および論理構成では、本願意匠の特徴を選択することが容易であると結論づけるに至らないため、審決が採用した論理と結論が否定された、と考えるものである。

貝吊り下げ具事件を検討したのみで、直ちに第一のレベルを想定することには立論として大きな飛躍があるため、ここでは、第二のレベル、すなわち、創作が容易であると結論づける根拠を「出願意匠の各構成要素がありふれた態様であり、かつ、創作の各プロセスが容易であること」に求める考え方自体は誤りではな

いが、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」に欠けている場合には、創作の容易性を肯定できない、という点をこの判決が示したものであろう、との示唆を提示するにとどめる。

この判決は、5.2で筆者が指摘した【事例4】の妥当性に問題があるとする根拠を補強するものであり、当然ながら【事例5】についても、同様であると考えられる。

7. 創作容易の他の2タイプの検討

貝吊り下げ具事件では、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」のうち、「置換の意匠」の類型による論理づけが否定されたと言える。しかしながら、他の類型によれば創作が容易であったと論理づけることができる可能性があるため、以下、この点について検討する。

貝吊り下げ具事件において、創作が容易であると論理づけられる可能性が僅かながらでも認められる類型として、「置換の意匠」以外では「寄せ集めの意匠」および「配置の変更による意匠」が考えられる。

7-1. 「寄せ集めの意匠」による論理づけの検討

意匠審査基準「23.5.2 寄せ集めの意匠」では、「寄せ集めとは、複数の意匠を組み合わせる一の意匠を構成することをいう。

複数の公然知られた意匠を当事者にとってありふれた手法により寄せ集めたにすぎない意匠。

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事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。(下線部筆者)

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「複数の公然知られた意匠であって、寄せ集められる対象として特定され得る意匠」
- ②「ありふれた手法により寄せ集めたと認定する根拠」
そしてその後に【事例1】から【事例3】までが列挙されている。各事例の冒頭に説明されている事項の意義は、5.2と同様に、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する。

さて、意匠審査基準「23.5.2 寄せ集めの意匠」の記載によれば、意匠法第3条第2項の規定に比べ、証拠

として採用し得る構成要素が著しく限定されていることを、まず指摘する必要がある。なぜなら、意匠法第3条第2項が、

「意匠登録出願前に……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容易に意匠の創作をすることができたときは、……意匠登録を受けることができない。」

と規定されているにも関わらず、意匠審査基準「23.5.2 寄せ集めの意匠」の記載では、引用する証拠が「公然知られた意匠」に限定されているからである¹⁾。

すなわち、一般論として、公然知られた「形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」が必ずしも「意匠」として公然知られたものではないことから、意匠審査基準「23.5.2 寄せ集めの意匠」は、意匠法第3条第2項が規定する証拠のうち、一部の証拠（「意匠」として公然知られたもの）しか採用しないかのような記載ぶりとなっていることが分かる。

一方で、3つの事例のうち事例2に示された、寄せ集める対象としての「公然知られた模様」は、「形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」であるとは言えるが「意匠」とは言えないことから、意匠審査基準「23.5.2 寄せ集めの意匠」を統一的に理解するためには、「形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」と記載すべきところを「意匠」と記載した誤記であると評価することが必要であろう。

すなわち、意匠審査基準「23.5.2 寄せ集めの意匠」は、本来、例えば以下のように記載されるべきであろう。「寄せ集めとは、形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を複数組み合わせる一の意匠を構成することをいう。

複数の公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を当業者にとってありふれた手法により寄せ集めたにすぎない意匠。

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。」

従って、これを要素分解した①および②は、下記の

ように修正する必要がある²⁾。

①公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、寄せ集められる対象として特定され得る複数の構成要素

②ありふれた手法により寄せ集めて構成したと認定する根拠

さて、このような修正をした上で審査基準を具吊り下げ具事件にあてはめた場合、創作が容易であったと立論できるであろうか。

まず、①については、例示意匠1または2に基づき、公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、寄せ集められる対象として特定され得る複数の構成要素として「連結線」「ロープ抜け止め片」「ピン」を認定することができよう。一方、②については、「ピンを2本一対の細長い連結紐により上下等間隔に多数連結した態様は例示意匠2の各意匠のほかにも多数知られる」ことが主張、立証されているとしても、本願意匠が構成されている具体的な位置に、2本の「連結線」が配置されるように寄せ集めることが、ありふれた手法であるという点については、証拠に欠けると言わざるを得ない。

結果として、「寄せ集めの意匠」の類型による論理づけを試みたとしても、提示された証拠関係の下では、判決が言う「2本の連結紐をロープ止め突起内側直近に配設し、それぞれの連結紐とロープ止め突起との間にほぼ三角形に空間を形成すると共に、2本の連結紐の間隔を広くして2本の連結紐と上下のピンの間にロープを配置できる広さを有する横長長方形空間を形成すること」を容易であると論理づけることはできない。

以上の検討からは、寄せ集めの意匠の類型として本願意匠の創作が容易であると論理づけるためには、ありふれた寄せ集め方の手法として認定するために、少なくとも①連結紐とロープ止め突起との相対的位置関係と同じ構成を有する公然知られた形状か、②2本の連結紐と上下のピンの間にロープを配置できる広さを有する横長長方形空間と同じ構成・比率を有する公然知られた形状のいずれかの証拠が必要であると考えられる³⁾。(つづく)

1) 意匠法第2条の規定によれば「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」であるから、「物品」の概念を含むことにより、単なる「形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」よりも狭い概念である。

2) 置換の意匠における「模様の施し方のありふれた例」として掲記されている図が、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ったのに対し、このような修正を前提とした場合には、「寄せ集めの意匠における事例2の「模様の施し方のありふれた例」を示す図は、意義のある情報となる。

3) 単にそのような事例が存在することのみならず、そのような寄せ集め方がありふれた手法であると言えだけの証拠が必要であろう。