

意匠法第3条第2項の適用矛盾

—最高裁判断への疑問—



弁理士 牛木 理一

1. 序論（背景）
2. 知財高裁における審理状況と判断
3. 最高裁における判断
4. 知財高裁の判断理由に対して
5. 意匠法3条2項の真意
 - ・東京高裁の裁判例（3件）
6. 知財高裁の判断（「シール部分意匠事件」）
7. 結論（意匠法改正への契機）

1. 序論（背景）

1.1 特許法29条2項及び実用新案法3条2項の規定は、まず特許法29条1項及び実用新案法3条1項の規定が、それぞれ産業上利用することができる発明又は考案が、①1号に規定する出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明又は考案ではない、②2号に規定する出願前に日本国内又は外国において公然実施された発明又は考案ではない、又は③3号に規定する出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明又はインターネットにより公衆に利用可能になった発明又は考案ではない、と所謂「新規性」を有する発明又は考案であることが確認された後、次に特許法29条2項及び実用新案法3条2項に規定する当業者が前項各号の発明又は考案に基づいて容易に発明又は考案をすることができたときは、所謂「進歩性」がない技術的思想の創作として、特許又は実用新案登録を受けることができないとする。

この特許法及び実用新案法における発明又は考案に対する新規性及び進歩性の保護要件は、同じ創作保護法である意匠法にあっても、法3条1項及び3条2項において規定されているのである。

即ち、意匠法3条1項は、工業上利用することができる意匠の創作をした者は、その意匠が①1号に規定する意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠ではない、又は②2号に規定する出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された意匠又はインターネットにより公衆に利用可能になった意匠ではない、又は1号・2号に掲げる意匠に類似する意匠ではない「新規性」を有する意匠であることが確認された後に、意匠法3条2項に規定す

る、当業者が「日本国内又は外国におい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、その意匠については意匠登録を受けることができない」と規定するのである。

1.2 ところが、現行の平成10年法3条2項の規定改正法案の審議過程においては、重要な改訂があったことを、われわれは注目しなければならないのである。

それは、同法3条2項に規定する「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」とは、意匠法3条1項1号の規定とほぼ同じ内容のものであることである。即ち、同条1項1号の規定に基づくとは、事実上公知公用のものであることが前提で、刊行物公知は除かれており、さらに物品の類否を超えたもの（形態）のみを基準としている。もっとも、刊行物公知と同時に事実上公知となった形態であれば、適用の対象となり得るが、法3条1項1号の規定の趣旨を法3条2項の規定が引き継いでいることを考慮すると、刊行物公知にまで拡張して適用することは全くできないのである。したがって、法3条2項の規定を適用しようとする者（例えば審査官）は、重大な注意を払わなければならないのである。

また、頒布された刊行物自体が公然知られた状態にあればよいと解する考え方が特許庁側にはあるようであるが、法3条1項1号と同条項2号との立法内容の違いをよく考慮すれば、採用することはできない。けだし、公然知られた形態か否かの問題は、その形態自体が刊行物に掲載される以前に、事実として公然と存在していたことに対する認定事項であるからである。

また、平成10年改正法の成立までの経過を見ると、最初の法案には、事実上公知のみならず刊行物公知の形態についても規定されていたけれども、最終法案には2号型の刊行物公知は削除され、1号型の実事実上公知だけが残ったのである。

また、容易に創作することができる意匠と認められる例としては、次のような意匠の場合が挙げられている。

- (1)当業者にとってありふれた手法により、意匠の形態を構成する要素を、他の公然知られた形態の構成要素に置き換えた場合
- (2)当業者にとってありふれた手法により、公然知られた複数の形態を寄せ集めた場合
- (3)当業者にとってありふれた手法により、意匠の形態を構成する要素の配置を変更した場合
- (4)構成比率の変更又は連続する単位の数増減による場合
- (5)公然知られた形態をほとんどそのまま表現した場合（自然物、公知の著作物・建造物）
- (6)商慣行上の転用による場合（実物から玩具へ）

出願意匠がこれらの場合に該当するか否かを認定するときにおいて、当業者にとってありふれた手法とは、まず事実を的確に把握した上で、どういう理由があるから容易であるということができるのかを客観的に考えなければならない、審査官や審判官の立場で容易にできるというのでは理由にならないのである。

1.3 そこで、筆者がここで議論したい問題は、特許庁における「不服2017-8669号事件」の平成29年12月16日審決により、不成立に終わった事案についてである。これは、意匠法3条2項の適用の可否が争われた事件であるところ、審判部は不成立の審決をしたので、審決取消の請求訴訟を知財高裁に提起したところ、同高裁においても「請求棄却」の判決をしたので、さらに不服により最高裁判所へ上告受理の申立てをしたのである。¹

1 筆者は、意匠法第3条第2項の規定問題については、①「特許ニュース」2007年2月15日号において「意匠法3条2項が規定すること」及び②本誌2007年11月号において「最高裁判決は絶対なのか」を公表している。