

IV. 意匠の同一

1. 意匠の同一と類似

1) 意匠の同一の範囲

意匠については「類似」概念があるので、「同一の範囲」という幅をもった概念は必要なく、意匠の「同一」は厳格であってよいとされる。通常、意匠の同一とは、「物品が同一」かつ「形態が同一」であること*1、ほとんど完全に同一のものに限定されるといわれる*2。

しかし、ある程度の幅を持った「意匠の同一の範囲」を認める場合もある*3。審査運用では、(1)補正の際の要旨変更、(2)優先権主張、及び(3)出願変更等の適否の判断において、「意匠創作内容の実質的同一」があれば「意匠の同一」が認められる。

『意匠審査基準』(平成31年1月)11頁は、「意匠として保護されるのは、願書の記載及び願書に添付した図面等を通じて把握される無体の財産としての物品に関する美的創作であるので、…願書に添付した図面等についてみれば、必ずしも製品設計図面のように意匠の全体について均しく高度な正確性をもって記載されていることが必要となるものではない。」とし、意匠登録出願に記載不備があっても、「意匠の要旨の認定…に影響を及ぼさない程度の微細な部分についての記載不備である場合」には、具体的な意匠と認定する。また、上記のような記載不備を訂正する補正については、「意匠の同一の範囲」の補正と認め、要旨変更とはしない(204頁)。

東京高判平8・2・28〔端子盤〕知財集28巻1号251頁は、平成11年改正前の新規性喪失の例外規定の立法趣旨を前提として、出願意匠と「意匠登録出願前に公然知られた意匠」との「同一性の要件のう

ち、審決のいう形態上の「同一」とは、法律上の概念として、単に物理的に形態が完全に一致するものだけではなく、形態において微差があっても、同条の立法趣旨に適した限度において、社会通念上、意匠の表現として同一の範囲と理解されるものをいうと解するのが相当である。」と説示する。

以上のように、「意匠の同一」は、ある程度の幅を持った概念であり、「同一の範囲」は、各条文の趣旨を踏まえて検討されるべきものといえよう。

2) 意匠の同一の判断基準

「意匠の同一又は類似」について、最判昭和49・3・19〔可撓伸縮ホース〕民集28巻2号308頁は、「法3条1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。」と説示し、「意匠に係る物品が同一又は類似するものであること」が「意匠自体の同一又は類似」の前提要件と述べる。したがって、意匠の類否判断と同様に、意匠の同一性判断にもこの説示が原則として当てはまる。なお、前提要件(第一のテスト)である「物品の同一」は、厳密に解されるべきではなく、緩やかに運用されてよい。そして、第二のテストである「意匠自体の同一」の判断において、「物品」と「形態」について総合的に検討することが適当と思われる*4。

また、類否判断は、「需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行う」(意24条2項)との規定は、意匠の同一性判断においても基準とされるべきである。意匠権の効力(意23条)、及び意匠の新規性等の登録要件は、いずれも「同一又は類似の意匠」

に係る規定であり、意匠は「視覚を通じて美感を起こさせるもの」(意2条1項)だからである。

知財高判平成30・7・19〔コート〕(平成29(行ケ)10234)は、本件の「新規性喪失の例外の適用を受けようとする意匠(公開意匠)」と当該公開後の「公知意匠(引用意匠)」とは、「意匠から受ける需要者の印象が異なる」から「実質的に同一の意匠」とは認められないと説示する*5。この「需要者の印象」とは「需要者に起こさせる美感」と同義であり、「美感を別の言葉に置き換えたにすぎない」ものである*6。

『意匠審査基準』も、「美的創作として出願された意匠の内容」について同一を問題としている。したがって、意匠の同一性判断の基準は、意匠の需要者に起こさせる「美感の同一」である。また、「類似する意匠」とは「類似の美感を生ぜしめる意匠」である*7。なお、意匠の同一又は類似について、いずれも「美感の共通」を基準とするとの見解があり、「意匠の同一又は類似」概念を根本的に検討する必要もある*8。だが、「美感の共通」では、「同一」と「類似」について区別することができない。したがって、「同一又は類似」概念で意匠を捉える以上、「意匠の類似」は「美感の類似」であり、「意匠の同一」は「美感の同一」という基準を採用すべきであろう。

3) 意匠の同一の判断手法

意匠の同一性は、「需要者に起こさせる美感の同一」が判断基準であり、その判断手法も意匠の類否判断手法と同様となる。意匠の類否判断の手法に関しては、一定の共通する手法が確立されてきている*9。最近の東京地判平成30・12・20〔アイマスク等〕(平成29(ワ)40178)も、「両意匠の構成を全体的に観察した上、意匠に係る物品の性質、用途、使用態様を考慮し、更には公知意匠にない新規な創作部分の存否等を参酌して、当該意匠に係る物品の看者となる取引者及び需要者が視覚を通じて最も注意を惹きやすい部分(要部)を把握し、この部分を中心に対比して認定された共通点と差異点を総合して、両意匠が全体として美感を共通にするか否かによって判断する」と説示する。

だが、同一性判断は類否判断と異なる点を指摘する裁判例もある。前記知財高判平成30・7・19〔コート〕は、「本件登録意匠の要部認定は公開意匠と引用意匠との同一性判断に何ら影響しないというべきであるし、…本件登録意匠の要部認定やフードにファーが付くことがありふれているという理由から、その記載がなくとも公開意匠と引用意匠が同一であると論じることは相当でない。」と説示する。

たしかに、「ありふれている」だけで同一性判断から除外されるべきでない*10。また、類否判断と同様の「要部認定」をする必要はない。しかし、前記のように、意匠の同一の範囲は一定の幅を持った概念である。したがって、「意匠の要旨に係る構成態様」であるか、あるいは「微細な部分」であるかの認定判断が必要である。この「要旨に係る構成態様」の認定においては、意匠の類否判断と同様の手法がとられるべきであり、「意匠に係る物品の性質、用途及び使用状態、並びに公知意匠にはない新規な創作部分の存否等を参酌する」必要がある。「意匠の構成要素」(各部形態)を全て同等に評価するのではなく、類否判断と同様に、各構成要素の同一性判断への影響の程度について評価すべきである。

たとえば、前記東京高判平8・2・28〔端子盤〕は、「極数の相違については、いずれも極めてありふれた態様のものであるうえ、本願の端子盤において意匠としての意義があるのは、1極ごとの端子部の形態であると認められること、端子盤においては、通常2極から20極位までのものが実用化されており、極数は端子盤の機能及び使用すべき電気機器の種類により定められると認められること、さらに、本願意匠と引用意匠が同一型式の端子盤であることを併せ考慮すると、極数が7極か8極かの差は、端子盤の形態上実質的に同一の範囲に属する」と説示する。

*1 斎藤瞭二『意匠法概説』(有斐閣1991年)147頁参照。

*2 光石士郎『新意匠法詳説』(帝国地方行政学会1971年)145-146頁は、「意匠は物品に具現された定形的な創作である。したがって意匠の領域には同一と言う概念はあっても、同一性という観念は入り込む余地がない。」と述べる。

*3 高田忠『意匠』(有斐閣1969年)139頁は、「意匠法におい

て同一というのは、特許や実用新案の場合と異なって非常に狭いと言われるが、同一といっても物理的に同一という意味ではない。」と述べる。

- * 4 [可撓伸縮ホース] 最判の解釈、及び、意匠の類否判断における「物品の類似」については、梅澤修「意匠の類否判断における「物品の類似」と「対比対象」」(DESIGN PROTECT 2018 No.120 Vol.31-4) 19頁以下参照。
- * 5 本判決については、梅澤修「意匠の新規性喪失の例外と意匠の同一性」(特許ニュースNo.14855 H31.1.22) 参照。
- * 6 最高裁判所事務総局行政局監修『知的財産権関係民事・行政裁判例概観』(法界 1993年) 205頁参照。
- * 7 [可撓伸縮ホース] 最判は、「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23条)」と説示する。
- * 8 斎藤前掲(*1) 190頁以下は、「意匠の類似とは物品の形態価値の共通を意味」とし、「形態価値の本体」を「美・美的価値」と述べている。寒河江孝允・峯唯夫・金井重彦編著『意匠法コンメンタール(第2版)』(レクシスネクシス・ジャパン 2012年)「9条」〔香原修也〕は、意匠の類似は、視覚を通じて得られる《物品の具体的形態》は異なるものの、当該形態に向けられた造形処理の着想及び手法が共通し、よってそこから生じる美的評価を同一にする意匠(256頁)であり、より簡単に「美感の共通する意匠」と表現できる場合もあろう…(256頁)と述べる。
- * 9 知的財産研究所『特許庁委託平成29年度知的財産に関する日中共同研究報告書』(平成30年3月)〔茶園成樹〕169頁参照。
- * 10 類否判断においても、『意匠審査基準』35頁は、「ありふれたものであっても…影響が大きいもの」があると述べる。東京地判平成19・4・18〔増幅器付きスピーカー〕判タ1273号280頁、大阪高判平成19・9・11〔金属間継手〕(平成19(ネ)790)も同旨説示する。

2. 補正における意匠の同一

1) 補正における意匠の同一が認められる類型

『意匠審査基準』203頁以下は、「82.1.2.2 要旨を変更するものとはならない補正の類型」として、(1)「その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて当然に導き出すことができる同一の範囲のものに訂正する場合」(当然に導出できる類型)、及び(2)「意匠の要旨の認定に影響を及ぼさない程度の微細な部分の記載不備を不備のない記載に訂正する場合」(微細な部分類型)の2類型をあげる。

これ以外の類型として、「意匠の同一性を害さない範囲で意匠の範囲を減縮」する補正(減縮の補正)が考えられる*11。具体的には、「6面図のうち異なる

正面図を二つ以上書いた図面の場合や、意匠の説明、物品の説明に多くの内容を初めから盛り込んでいた場合等」である*12。これらは、結局、二以上の意匠を包含する意匠登録出願のケースといえる。すなわち「多意匠出願の補正」であり、要旨変更とならない類型の一である。『意匠審査便覧』(平成30年7月改訂)「17.03」では、「二以上の意匠を包含する意匠登録出願について意匠の一部を除外して残余の意匠に減縮するためには、意匠法は手続の補正の制度を設けているにとどまるから、手続の補正によらざるをえないものである。したがって、この補正は要旨を変更しない」としている。「多意匠出願の補正」は、実質的に減縮補正が認められる類型といえよう。

『意匠審査基準』においても、(1)「101.3.1.2 優先権証明書記載の意匠の意匠に係る物品の名称等が総括名称であって、用途、機能に対応する物品の区分が複数ある場合」、「複数の物品の区分のうち、一の物品の区分を我が国への意匠登録出願において記載した場合には、両意匠に係る物品は優先権の認否において同一と認められる」(217-218頁)。また、(2)国際意匠登録出願について、「破線等が記載され…当該破線等が部分意匠の意匠に係る物品の全体の形態に対して付加的な要素のみを「保護を求めないもの」として表していることを当然に導き出すことができるときに、当該破線等を削除する補正は、要旨を変更するものではない。」(249頁)とする。これは、一の意匠以外の要素が付加的に包含されている場合であり、「多意匠出願」類型の補正と解される。この「一の意匠以外の要素を包含する出願」の補正についても要旨変更にならない「多意匠出願」類型の補正として積極的に運用すべきである。

2) 審決例*13

①要旨変更とした審決例

要旨変更とした審決例は[表1]の通りである。

②要旨変更でないとした審決例

要旨変更でないとした審決例は[表2]の通り、

①「当然に導出できる」類型、②「微細な部分」類型、

●表1

要旨変更とした審決例		
1	審決2017・5・9(ポート)	(補正2016-500006) 【断面図】等の追加
2	審決2015・11・17(携帯情報端末)	(補正2014-500003) 本件画像部分に係る意匠の【意匠に係る物品の説明】
3	審決2013・1・21(包装用缶)	(補正2012-500002) 【写真】の補正
4	審決2009・9・29(汚物入れ)	(補正2009-500001) 追加【底面図】
5	審決2008・11・28〔食品保存容器〕	(補正2006-50012) 【図面】の「蓋部の形態」
6	審決2003・7・24(家庭用浄水器)	(補正2001-50109) 「色彩の削除」

●表2

要旨変更でないとした審決例		
1. 「当然に導出できる」類型		
1	審決2015・9・14(産業制御機器用監視表示器)	(補正2015-500003) 【意匠に係る物品の説明】
2	審決2011・12・13(衣服)	(補正2011-500002) 【図面】
3	審決2008・11・18(エックス線検出器)	(補正2008-500004) 【断面図】
4	審決2008・4・30(包装用容器)	(補正2007-500010) 【蓋を開けた状態の斜視図】等
5	審決2007・6・11(インクリボンカートリッジ)	(補正2006-50023) 【斜視図】
6	審決2007・6・4(包装用容器)	(補正2006-50016) 【断面図】
7	審決2006・6・14(エアゾール容器用ホルダー)	(補正2006-50001) 【意匠に係る物品】
8	審決2003・11・19(映像表示機)	(補正2003-50013) 説明
9	審決2002・5・9(容器)	(補正2000-50084) 陰影線の説明
10	審決2001・8・20(自動車用水温計)	(補正2000-50077) 【意匠に係る物品】
11	審決2001・6・6(ボールペン)	(補正2000-50038) 陰の説明
2. 「微細な部分」類型		
1	審決2016・10・18(包装用容器)	(不服2016-11145) 【蓋を外した状態の参考正面図】等の追加
2	審決2013・9・25(短靴)	(補正2013-500001) 【写真】を【図面】に変更(補正全体としては要旨変更)
3	審決2009・12・17(録音再生機器)	(補正2009-500011) 【内部構造を示す参考図】の追加
4	審決2009・11・20(携帯用揺りかご)	(補正2009-500009) 【斜視図】のみに【6面図】追加
5	審決2008・11・28(カメラ付き携帯電話機)	(補正2008-500002) 【開いた状態の正面図】追加
6	審決2008・3・13(水質分析機)	(補正2007-500008) 【参考図】追加
7	審決2006・1・20(身体鍛練用自転車)	(補正2005-50009) 「意匠登録を受けようとする部分」
8	審決2005・7・15(体重計)	(補正2003-50002) 【斜視図】のみに【6面図】追加
9	審決2005・7・8(医療用クリップ)	(補正2004-50030) 部分意匠の境界線(一点鎖線)の追加
10	審決2005・1・18(廃棄物コンテナの圧縮具)	(補正2004-50019) 「左側面図に表された形状」
11	審決2004・6・1(体脂肪計)	(補正2002-50082) 【正面図、背面図及び底面図】追加
12	審決2004・5・11(自動車用センターコンソール)	(補正2003-50042) 「わずかな変更」
13	審決2002・3・12(包装用容器)	(補正2000-50042) 【分解斜視図】等の追加
14	審決2002・2・6(包装用容器)	(補正2000-50001) 説明記載追加
15	審決2000・5・30(ディスペンサー)	(補正1999-50149) 【蓋体を外した状態の図面】追加
3. 「多意匠出願」類型		
1	審決2017.03.22(床用カバー)	(補正2016-500004) バリ優先の「第一国の出願時に添付された図面をそのまま我が国に出願したことにより表されている誤記」で「出願当初からエスカレーター等とは別体である「床用カバー」について出願されたものであることは明らか」であり、「破線で表されたエスカレーター等のデッキ及びハンドレールの部分の記載を削除する補正」は、要旨変更ではないとした
2	審決2016・6・7(収納カセット)	(補正2016-500001) 【意匠に係る物品】の記載について、「そもそも補正前…具体的な物品とはいえず、「収納カセット」が「汚物入れ用カセット」をも包含するもの…を「汚物入れ用カセット」と補正しても、より具体的になったとはいえず…」要旨変更ではないとした
3	審決2007・8・23(サンダル)	(補正2007-500006) 「二以上の意匠を包含する意匠登録出願について意匠の一部を除外して残余の意匠に減縮する」補正
4	審決2001・11・8(運搬用容器)	(補正2001-50065) 「本願意匠は、出願当初の願書及び願書添付の図面の記載の範囲で、収納整理可能な点に着目すれば、収納する物品を特定のものに限定しない「収納整理箱」と言え、運搬可能な点に着目すれば、「運搬用容器」と言えるものであることが想定可能である。」とし、【意匠に係る物品】の補正を認めている

③「多意匠出願」類型に分けられる。

3) 『改訂意匠審査基準(案)』の影響

平成30年度の基準改訂の方向性の一つとして、底面や背面等の開示がない場合、「開示された範囲を、現行の部分意匠制度における「意匠登録を受けようとする部分」と捉え…開示されていない範囲をその他の部分と捉えらる」との方向性が示されている^{*14}。平成30年11月6日に意見募集が行われた『改訂意匠審査基準(案)』7頁は、「意匠に係る物品全体の形態が図面に表されていない場合は、図面において開示されていない範囲の形態(規則に従い省略した場合を除く)については意匠登録を受けようとする部分として取り扱わず、図面において表された部分についての部分意匠として取り扱う。」と規定している。この基準(案)によれば、上記審決例における補正の多くはそもそも必要がなくなり、当初不足した底面図等の追加、あるいは陰の説明の追加などの補正がなくとも、意匠登録を受けることができる。

また、意匠法9条10条の規定については「全体意匠と部分意匠についてもその適用について判断する」とし(26頁、56頁)、「71.9.2全体意匠と部分意匠との類否判断」も追加される(58～59頁)。【部分意匠】の欄の記載も廃止される(38頁)。この改訂について、意匠制度小委員会の議事録(審査基準室長)は、「…現行制度におきましては、全体意匠と部分意匠とを異なる概念として考えておりますが、…今後はカテゴリーに関わらず、意匠登録を受けようとするところはどこかというところだけを見る…。…権利化されたいと思って開示されたところが意匠権の内容になりますので、それが全体意匠のカテゴリーに入るのか、部分意匠のカテゴリーに入るのかというのは、重要ではなく…「部分意匠、全体意匠というカテゴリー自体は意識しない制度になる」と述べている^{*15}。

願書及び図面の記載要件が緩和され、記載不備に関する拒絶理由は減少すると思われる。一方、補正等の際の意匠の同一性判断が厳しくなる可能性もある。また、意匠登録を受けようとする部分(開示された範囲)については厳密な特定性が求められる可

能性もある。しかし、基準改訂の趣旨は、報告書冒頭にあるとおり国際的な制度の調和を考慮して意匠の開示(表現)を出願人に任せることにある。したがって、開示されていない範囲や不明確な部分があっても、図面の記載要件を緩和して、工業上利用することができる意匠と認める範囲を拡大する審査運用が適当である。そのためには、上記「多意匠出願」類型の補正に係る運用を積極的に拡大する必要があると思われる。

*11 加藤恒久『意匠法要説』(ぎょうせい 1981年) 325頁-327頁参照。

*12 加藤前掲(*13) 327頁は、「例えば「Aの部分は白、黒又は透明としてもよい」「○○○としても使用できる」等と記載されている場合」も例示している。

*13 以下2000年以降の審決をとりあげる。それ以前の審決については、満田重昭・松尾和子編『注解意匠法』(青林書院 2010年)第17条の2(補正の却下)[梅澤修]337頁以下参照。

*14 意匠審査基準ワーキンググループ報告書「創作の実態を踏まえた意匠の適切な開示要件の在り方等に関する意匠審査基準の改訂について」(平成30年11月5日第9回意匠制度小委員会資料2-1) 12-13頁。

*15 『平成30年12月14日産業構造審議会 知的財産分科会 第10回意匠制度小委員会 議事録』(平成30年9月18日第13回意匠審査基準ワーキンググループ資料4) 16頁

3. 優先権主張における意匠の同一

1) 審査運用

『意匠審査基準』(101.3 パリ条約による優先権主張の認否における「意匠の同一」の基本的な考え方)は、「意匠の表現形式にかかわらず…実質的に同一の意匠が示されていればよい。」とし、「第一国(最初に出願した国)の法令等も考慮」する(216頁)。

また、「101.3.2.1 優先権証明書に複数の意匠が記載されている場合に、そのうちの一の意匠を我が国への意匠登録出願の意匠とした場合は、優先権の認否において同一と認められる。」(218頁)と規定するが、ここにいう「複数の意匠」とは、前記「多意匠出願」類型の補正と同様に、「複数の出願意匠(意匠登録を受けようとする意匠)」の意味であって^{*16}、当該意匠の「一部」に包含されている「部品意匠」や「部分意匠」を意味しない^{*17}。我が国への意匠登録出願は、第一国の意匠登録出願に係る意匠(意匠登

録を受けようとする意匠)と同一である必要があり、第一国の意匠登録出願において記載されている(包含されている)だけでは同一とは認められない。したがって、「101.3.4.2 優先権証明書に記載されている意匠が完成品の意匠である場合に、その完成品を構成する一部の部品について、我が国への意匠登録出願に係る意匠とした場合」には、「両意匠は、同一とは認められない」(223頁)。また、「71.13 パリ条約による優先権等の主張を伴う部分意匠の意匠登録出願」は、「基礎となる第一国の出願に係る部分意匠と同一の場合」のみ優先権が認められる(121頁)。

しかし、これに対して、「101.3.6.1 優先権の基礎となる出願が、特許出願である場合」「優先権証明書の中に我が国への意匠登録出願の意匠と同一の意匠が示されていれば、優先権主張の効果は認められる」。基礎となる出願が意匠登録出願である場合には、「意匠登録を受けようとする意匠」同士の同一性が要求されるのに対して、第一国出願が特許出願等の場合は、後記の出願変更の場合と同様に、もとの出願に「明確に認識し得るような具体的な記載により表された意匠と同一」(210頁)であれば、優先権が認められる。

2) 審決例

①同一性が認められなかった審決例

(1) 審決 2018・6・4 審決〔油圧ポンプ〕(不服2017-13070)は、「第一国出願の願書には、背面側の態様について(コネクタ部の有無及び配置について)の記載などはなく」同一性が認められなかった。

②同一性が認められた審決例

(1) 審決2018・9・4〔携帯用ライト〕(不服2018-1387)は、「面の変化の態様を示す細線…は、出願の意匠の表現方法が異なるだけで…同一の意匠を導き出すことができる」とする。(2) 審決2016・11・7〔自動販売機〕(不服2016-11931)は、背面図が不足していたが、「背面図は、意匠登録を受けようとする部分が表れないため省略する。」との説明が追加され、優先権の効力を認めた。(3)

審決2014・3・3〔包装用缶〕(不服2013-19617)は、「優先権主張意匠は、カラー写真」であるが、「色彩、記載された表示、及び蓋は、説明の目的だけに含まれたものであり、意匠請求される部分ではない」との付記があり、「実質同一の意匠」された。(4) 審決2012・3・16〔運動靴〕(不服2011-18313)は、『共同体意匠 審査ガイドライン』の「保護を受けようとする意匠の形態だけを強調するために白黒の図面に色を付すこと」との記載を参酌して、同一の意匠と判断した。

*16 これは、意匠登録出願の分割(意10条の2)における「二以上の意匠を包含する」とは、二以上の「意匠登録を受けようとする意匠」を包含するとの意味であることと同様である(知財高判平成18・8・24〔ピアノ補助ペダル〕判時2002号137頁参照)。

*17 「出願意匠」とは、願書及び添付図面に記載された「意匠登録を受けようとする意匠」(意6条等)であり、特定された「一意匠」(意7条)である。しかし、意匠登録出願に意匠登録を受けようとする意匠以外の意匠も記載されている。また、登録意匠公報には、登録意匠のみならず、その「一部」として包含される部品意匠や部分意匠等の公知意匠も記載されている。これらの意匠は、意匠法3条の2で規定する願書及び添付図面に記載された意匠(出願意匠)の「一部」に該当する意匠でもある。しかし、これらの意匠は「意匠登録を受けようとする意匠」(出願意匠)ではない。なお、部分意匠における出願意匠の認定に係る問題点に関しては、本連載「意匠法の問題圏 第7回」(DESIGN PROTECT 2014 No.101 Vol.27-1)13頁参照。

4. 出願変更における意匠の同一

1) 審査運用

『意匠審査基準』(92.1.1 意匠登録出願への変更の要件)210頁は、出願変更の要件として、「最初の明細書及び図面に明確に認識し得るような具体的な記載により表された意匠と同一」であることとし、『審査便覧』(18.11 一特許出願又は一実用新案登録出願が二以上の意匠登録出願に変更された場合の取扱い)は、「複数の意匠を包含する…出願は、これを二以上の意匠登録出願に変更することができる。」としている。その理由は、「保護対象の客体が異なることから一の発明又は一の考案に関連して複数の意匠の対象となる客体が特許出願又は実用新案登録出願に存在していること」があり、「このような複

数の意匠を包含するもとの出願の変更については、意匠法において対象となる客体のすべてが保護されるものであり、その客体たる意匠が複数存在している場合、分割の手續を経過するまでもなく可能であると解するか、変更すると同時に分割が行われた(分割の手續を省略した)と解するかに相違があるとしても、結果的には二以上の意匠登録出願とすることができる。」と説明されている。

出願変更できる「意匠」は、特許出願に記載された「意匠法において対象となる客体のすべて」であり、「明確に認識し得るような具体的な記載により表された意匠」であれば、「複数の意匠を包含」する場合は複数の出願変更ができる。また、対象となる客体には「部分意匠」も含まれる。したがって、(1)特許出願に正投影図法による6面図が無くとも出願変更でき、(2)特許請求の範囲に記載された発明に限られず、(3)全部実線の特許図面から部分意匠へ変更でき、(4)複数の意匠登録出願へ変更できるなど、出願変更の要件は、緩やかに運用されている*18。

前記のように、要旨変更においては、補正の前後における「意匠登録を受けようとする意匠」同士を対比して意匠の同一性が判断され、優先権主張においても、第一国出願が意匠登録出願である場合は、その「意匠登録を受けようとする意匠」について同一性が判断される。これに対して、出願変更や優先権主張の第一国出願が特許出願等である場合は、もとの出願において開示された「意匠の対象となる客体」と出願意匠が同一であれば、出願変更も優先権主張も認められる。

2) 裁判例

大阪地判平成24・5・24[角度調整金具用浮動くさび等]判時2179号118頁、判タ1404号260頁は、乙1特許出願(特願2005-50055)を分割して出願したものを2件の意匠登録出願に変更したことについて適法なものと説示する。そして、本件意匠1「角度調整金具用浮動くさび」については、特許出願には【図3】(分解斜視図)しかなかったが、明細書の記

載等も参酌し、当該意匠は特定していると判断している。また、本件意匠2「角度調整金具用浮動アーム」部分意匠については、「特定の機能を有する部分を取り出したものであり、…それ自体において美感を起こさせるに足りるものであり、本件意匠2の意匠に係る物品について、他の意匠と対比する際に対比の対称となりうる部分として十分なものである」として、出願変更を認めている*19。審査運用の妥当性を追認する裁判例といえよう。

3) 審決例

①図面は全て実線で記載されている特許出願から部分意匠の出願変更が認められた審決例として、(1)審決2018・7・9[緩み止めナット](不服2018-1282)、(2)審決2016・6・23[ドライブレコーダー](不服2016-2281)があり、(3)審決2015・9・15[列車用運行状況表示機](不服2015-3322)は、「列車運行状況に関する画像から、枠形状と接続列車の情報に関する図形のみを残し、その他の図形と具体的な情報が除かれる」意匠である。(4)審決2009・12・11[マルチメディア再生装置](不服2009-2816)は、「もとの特許出願の図面から、変更出願に係る出願人が、任意に部分意匠としての図面表現をすることは、部分意匠制度の趣旨から、変更出願に対してであっても原則的に認めるべきではないが、本願の原特許出願は、主に「図3」に表された画面意匠が、「図1」で表されたような「マルチメディア再生装置」の表示画面に表示されるということのみが表されていると理解するのが適当である。」としており、現在の審査運用よりもやや厳しい判断をしていたことが推認される。(5)審決2007・4・16[遊技機用管理機](不服2006-26021)は、「出願変更手續を伴った部分意匠として出願するに当たって、その全体からどのように部分意匠を切り取るかは、意匠登録出願をするに際しての、出願人の自由な裁量に属する事項」と説示する。

②相違点について、「明らかな誤記」または「微細な部分」であり、実質的に同一意匠と判断した審決

例として、(1) 審決2009・6・29〔壁板材〕(無効2009-880001)があり、(2) 審決2007・12・25〔平板瓦〕(無効2007-880005)は、「フックの向き」について誤記を合理的に善解している。

*18 平成24年度意匠委員会第2委員会活性化部会「出願変更制度活用の概要と審決・判決にみる客体の同意性判断」パテント2013 Vol.66 No.11 21頁。

*19 梅澤修「[角度調整金具]事件にみる部分意匠の特定」特技懇2012.11.13 No.267 77頁参照。

5. 意匠出願における「請求範囲」

1) 『意匠審査取極』(昭和26年)

現在の意匠出願には、「特許請求の範囲」に相当するものはない。だが、大正10年意匠法においては、「登録請求ノ範囲ヲ記載」する必要があった(大正10年意施規1条)。また、特許法と同様に請求範囲の増減も可能であった。『意匠審査取極』(昭和26年)(特許庁意匠課『意匠制度120年の歩み』第4部資料)によれば、「図面説明書及び意匠の名称に記載された範囲内に於て請求範囲を増減変更することは要旨の変更と看做さない(意施十一條)例えば図面に形状・模様及び色彩を記載し請求範囲にも全部請求している場合に於て願書を訂正して形状・模様のみとし又は形状のみとするのは要旨変更とならない尚図面には形状・模様及び色彩を表わし請求範囲には形状のみを記載したる場合に於て請求範囲を形状・模様及び色彩とするのは要旨変更にはならない(昭五)」等としていた*20。

しかし、昭和34年法改正によって、「請求範囲」が廃止され、願書及び添付図面に記載された一の意匠が保護対象となった。そして、出願当初に特定された「意匠登録を受けようとする意匠」については、その後の変更は認められないこととなった。

だが、平成10年意匠法改正で、部分意匠制度が導入され、「物品の部分の形態」について意匠登録を受けることができることとなる(意2条)。部分意匠の意匠登録出願には、「意匠登録を受けようとする部分」とそれ「以外の部分」が存在し(意施規様式8備考3)、願書及び添付図面に記載された内容

がそのまま「意匠登録を受けようとする部分」ではなくなった。したがって、この「意匠登録を受けようとする部分」は、請求範囲に近い概念といえる。さらに、平成30年度基準改訂案における、「部分意匠」と「全体意匠」とのカテゴリー分けの解消は、出願における「意匠登録を受けようとする範囲」(請求範囲)の存在を意識させる。このような状況においては、大正10年法の「請求範囲を増減変更することは要旨の変更と看做さない」審査運用の復活も、検討の余地があると思われる。

2) 分割出願の拡大

また、特許出願等からの出願変更が認められる趣旨は、基の出願に記載された意匠は、意匠の創作があったことが客観的に証明されており、その意匠について保護の機会を与えるためである。そして、部分意匠の導入によって顕在化したように、意匠出願には、「意匠登録を受けようとする意匠以外の意匠」が複数記載され、「一部」として包含されているのであり、出願変更と同様に、その「記載された意匠」についても保護の機会を与えてよいだろう。

ただし、意匠登録を受けようとする部分(請求範囲)の変更は、ほとんどの場合要旨変更となり、変更された意匠については、再度実体審査が必要となる。したがって、出願に包含された意匠の保護のためには、「出願の分割」(意10条の2)制度を利用することが有効と思われる。意匠登録出願に二以上の「意匠登録を受けようとする意匠」が包含されていない場合でも、「記載された意匠」について分割出願できるような制度設計を検討すべきである*21。

*20 「形状のみの意匠」については、本連載「意匠法の問題圏 第6回」(DESIGN PROTECT 2013 No.98 Vol.26-2) 31頁参照。

*21 具体的な運用等については、弁理士会2016年度意匠委員会「意匠分割出願の要件緩和(7条適法出願の分割)による意匠制度活性化」パテント2018年Vol.71 No.1 57頁参照。

(つづく)