

意匠法の問題圏 第39回

——意匠法3条1項3号と意匠法9条における類否判断の対比対象

京橋知財事務所 弁理士 梅澤 修

はじめに

今回は、意匠法3条1項（新規性）、3条の2（拡大先願）及び9条（先願）の登録要件判断における対比対象（特に引用意匠）の認定について検討する。そのため、まず最近の裁判例である知財高判令和7・5・29〔包装用容器〕令和6（行ケ）10108を紹介したい。本件は、「本願意匠は、本件登録意匠と類似せず、これを本意匠とする関連意匠（意匠法10条1項）として登録を受けることができず、引用意匠である本件登録意匠は、本願意匠の新規性等の判断の基礎となる意匠から除外されず、本願意匠は、引用意匠に類似するから、意匠法3条1項3号により、意匠登録を受けることができないとした」審決の取消訴訟である。

平成10年改正によって、意匠法2条に「この法律で「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って、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう」と規定され、「物品の形状等」とともに「物品の部分の形状等」が部分意匠として、意匠法の保護対象となった。改正当初から平成31年まで『意匠審査基準』では「第7部 個別の意匠登録出願」内に「第1章 部分意匠」を設けていた*¹。だが、「部分意匠とは…物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であると定義される」と述べ、意匠登録出願された部分意匠の登録要件について規定するが、部分意匠そのものが何かは明確ではなかった。特に、公知意匠としての部分意匠について明記はなかった。出願意匠のように意匠登録を受けようとする部分について描き分けをしていない公知意匠において、①物品は認定できるが、②「一

定の範囲」③「対比の対象となりうる部分」を認定することは、簡単ではない*²。

その後平成31年4月公表の基準改訂によって、「願書の「部分意匠」の欄を不要に、また、全体意匠と部分意匠の間にも先願の規定を適用するよう」改訂され、「部分意匠の壁」がなくなったとされる*³。「出願された意匠が物品等の部分について意匠登録を受けようとするもの」についての類否判断の手法も、「出願された意匠が物品等の全体について意匠登録を受けようとするもの」と同様の判断手法として規定されることとなった*⁴。「意匠の類否判断とは、意匠が類似するか否かの判断」である*⁵。すなわち対比する両意匠があり、本願意匠と引用意匠の対比検討が類似判断の構造である*⁶。したがって、部分意匠の新規性判断も、出願部分意匠が公知意匠に同一又は類似する意匠であるかによって判断され、通常対比されるのは「出願意匠に相当する物品の部分の形状等」であり、意匠法2条の意匠の定義を前提とすれば、それは公知になっている「物品の部分の形状等」すなわち部分意匠であると思われる。

『意匠審査基準（令和5年12月）』（以下、この最新基準を『基準』という。）では、出願された意匠と対比する公知意匠について、「刊行物に記載される等して公知となった物品等に係る意匠はもちろんのこと、その物品等の中に含まれる、その物品等とは非類似の物品等に係る意匠（例えば部品に係る意匠）であっても、当該意匠自体の具体的な形状等を認識できるものについては、新規性の判断の基礎とする資料として取り扱う。また、意匠公報に掲載された物品等の部分について意匠登録を受けようとする意匠の「意匠登録を受けようとする部分」以外の