

## **専利法（意匠の創作性審査）**

### **【書誌事項】**

当事者：A（上告人、原審原告、意匠権者）、vs 経済部（被上告人、原審被告）

判断主体：最高行政法院

事件番号：105 判字第 566 号

言渡し日：2016 年 11 月 03 日

事件の経過：上告を棄却する。訴訟費用は上告人の負担とする。

### **【判決概要】**

意匠の創作性審査は、図面に開示された点、線、面によってなされた意匠の全体的外観に基づき、それが容易に想到しうるものであるか否かを判断するのであり、容易に想到しうるものは創作性を有しない。この他、意匠の創作性を判断するに当たって、まず意匠登録を受けようとする部分と先行意匠に開示された内容を確定するのであり、意匠登録を受けようとする部分に属する技芸分野における通常の知識を有する者の技芸水準を確定してから、意匠登録を受けようとするデザインと先行意匠との間の違いを確認する。その次に、意匠登録を受けようとするデザインと先行意匠との間の違いが、先行意匠及び出願時の通常知識を参考することにより、当該技芸分野における通常の知識を有する者が容易に想到しうるものであるか否かを判断する。よって、意匠が創作性を有するか否かは、当該意匠と先行意匠が「同一または類似する」か否かではなく、先行意匠を参照することで、当該意匠は「容易に想到しうるもの」であるか否かこそが重要である。

### **【事実関係】**

上告人は意匠権者であり、参加人は意匠が無効であるとして無効審判を請求したが、無効審判が請求不成立と認定された。その後、参加人による訴願申立が成立した。そこで、意匠権者が経済部に対し、智慧財産法院に行政訴訟を提起したが、請求が棄却され、意匠が無効であると認定された。意匠権者は不服とし、上告を提起した。

### **【判決内容】**

1. 意匠の創作性審査は、図面に開示された点、線、面によってなされた意匠の全体的外観に基づき、それが容易に想到しうるものであるか否かを判断するのであり、容易に想到しうるものは創作性を有しない。意匠が創作性を有するか否かは、当該意匠と先行意匠が「同一または類似する」か否かではなく、先行意匠を参照

することにより、当該意匠は「容易に想到しうるもの」であるか否かこそが重要である。

2. 意匠の創作について、デザインが成熟している物品分野であれば、その違いを際立たせることが困難であるため、意匠の創作非容易性を審査するに当たって、寛容な態度をとるべきである。ただ、両者の違いが、確かに先行意匠と出願時の通常の知識を参酌して容易になされた創作であり、且つ、当該デザインの全体的外観に異なる視覚的効果を生じさせることができないのであれば、容易に想到しうるものであり、創作性を有しないものとして認定すべきである。当該物品分野のデザインが成熟していることにより寛容な態度を取ってしまうと、かえって創作性の判断基準に違反する。
3. 調べによると、係争特許は、先行意匠と細部でのみ異なる上、その違いによって、全体的外観に明らかに異なる視覚的効果を生じさせることができないことから、係争特許は当該技芸分野における通常の知識を有する者が出願時の先行技芸に基づき容易に想到できるものに該当する。

#### 【専門家からのアドバイス】

1. 本件は実務上数少ない意匠に関する事例なのでここで紹介する。本件は意匠権の有効性の判断について、先行意匠との類似ではなく、創作非容易性の要件を吟味しなければならないと判示したものである。
2. 台湾は、2016 年は意匠の関連規定、および、審査基準につき改正を行った。参考までに、以下の通り簡単に紹介する。
3. 2016 年 4 月には、審査基準の改正が行われた。当該改正の主な目的は、台湾の意匠登録出願のうち 45%の出願人が外国法人であることより、台湾の審査基準を欧米諸国、日本等の関連規定と一致させることにある。主な改正点は以下の四点である：
  - 1) 「意匠登録出願が色彩を主張しない場合」について、現行の図面開示方式を変更した。専利法第 136 条第 2 項の「意匠権の範囲は図面を基準とし、且つ明細書を参酌することができる」という規定に更に合致させるために、開示方式を改正した。これは米国、日本の実務を参考した改正である。図面が主要な依拠であり、明細書が補助的なものであるとの観点に合致させるため、意匠登録を受けようとするデザインが色彩を主張する場合は、その図面は色彩で表されるべきであり、色彩を主張しない場合は、その図面は原則として黒い輪郭線の図形、灰色コンピュータグラフィックス、又はモノクロ写真で表されるべきである。
  - 2) 「意匠を主張する部分」と「意匠を主張しない部分」を明確に区別する方式について、審査実務の改正を行った。専利法施行細則第 53 条第 5 項の規定に更に合致させるために、明確に区別することができる多種類の開示方式が追加さ

れた。実線・破線、半透明着色、灰色着色、丸付け又はその他明確に区別できる開示方式が受け入れられる。

3) 「意匠を主張しない部分」の機能について、改正を行った。現行の「意匠を主張しない部分」という文言は多くの場合に使うことができるが、新規性及び創作性を判断する際にだけ「意匠を主張する部分」との間の位置、寸法、分布関係についての評価及び解釈を行い、その意義を明確に区別するために、「意匠を主張しない部分」の機能を、(1)適用物品の解釈(2)「意匠を主張する部分」との間の位置、寸法、分布関係の解釈(3)環境の解釈、であるとした。

4) 第六章の「補正」について、新たに部分意匠及び画像意匠の事例を追加した。また、「部分意匠」及び「画像意匠」を十分に説明するために、新たに 15 事例を追加した。

4. 2016 年の 8 月には、専利法施行細則第 51 条及び第 53 条が改正され、同年 8 月 15 日に発効した。

1) 意匠審査の実務に合致させるため、専利法施行細則第 51 条第 3 項第 2 号を改正し、意匠登録出願についてはその出願態様は連続的な動的な変化の形態に限らないため、より上位概念を持つ語にするため、外観変化を有するもの、へと変更した。

2) 参考図の機能を明確に説明するため、専利法施行細則第 53 条第 6 項を改正し、図面において参考図と記載されたものは意匠権の範囲とすることができないものの、適用物品又は使用環境の説明に使用することができる、とした。