

# [基礎サポ]意匠・意匠登録無効審判



講師：弁理士 杉浦 健文

# 目次

## 第1章 概要

- (1) 統計
- (2) 要件等
- (3) 無効審判の審理フロー
- (4) 口頭審理

## 第2章 手続

- (1) 審判請求書の作成
- (2) 証拠説明書の作成
- (3) 審判事件答弁書の作成
- (4) 審判事件弁駁書の作成
- (5) 期日請書の作成
- (6) 口頭審理陳述要領書の作成

## 第3章 作業・準備

- (1) 無効審判の目的
- (2) 対象権利の確認
- (3) 攻撃方法の検討
- (4) 防御方法の検討
- (5) 証拠収集の留意事項
- (6) 証拠収集の手法

## 第4章 事例

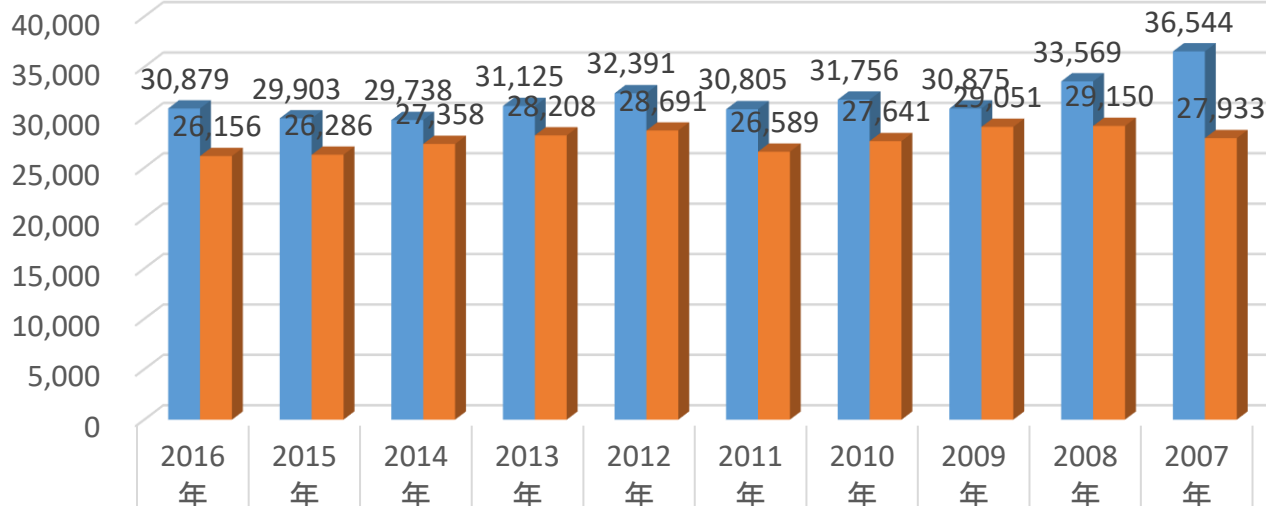
- (1) 新規性(類否)
- (2) 創作非容易性
- (3) 共同出願違反・冒認出願
- (4) 意匠登録を受けることができない意匠
- (5) その他

# 第1章 概要

- (1) 統計
- (2) 要件等
- (3) 無効審判の審理フロー
- (4) 口頭審理

# 第1章 概要 (1)統計

## 意匠登録出願と登録査定件数の推移



■ 出願件数	30,879	29,903	29,738	31,125	32,391	30,805	31,756	30,875	33,569	36,544
■ 登録査定件数	26,156	26,286	27,358	28,208	28,691	26,589	27,641	29,051	29,150	27,933

■ 出願件数 ■ 登録査定件数

2019年度版

2017年 出願件数：31,961件、登録査定件数：27,976件

2018年 出願件数：31,406件、登録査定件数：27,301件

2019年 出願件数：31,489件、登録査定件数：27,909件

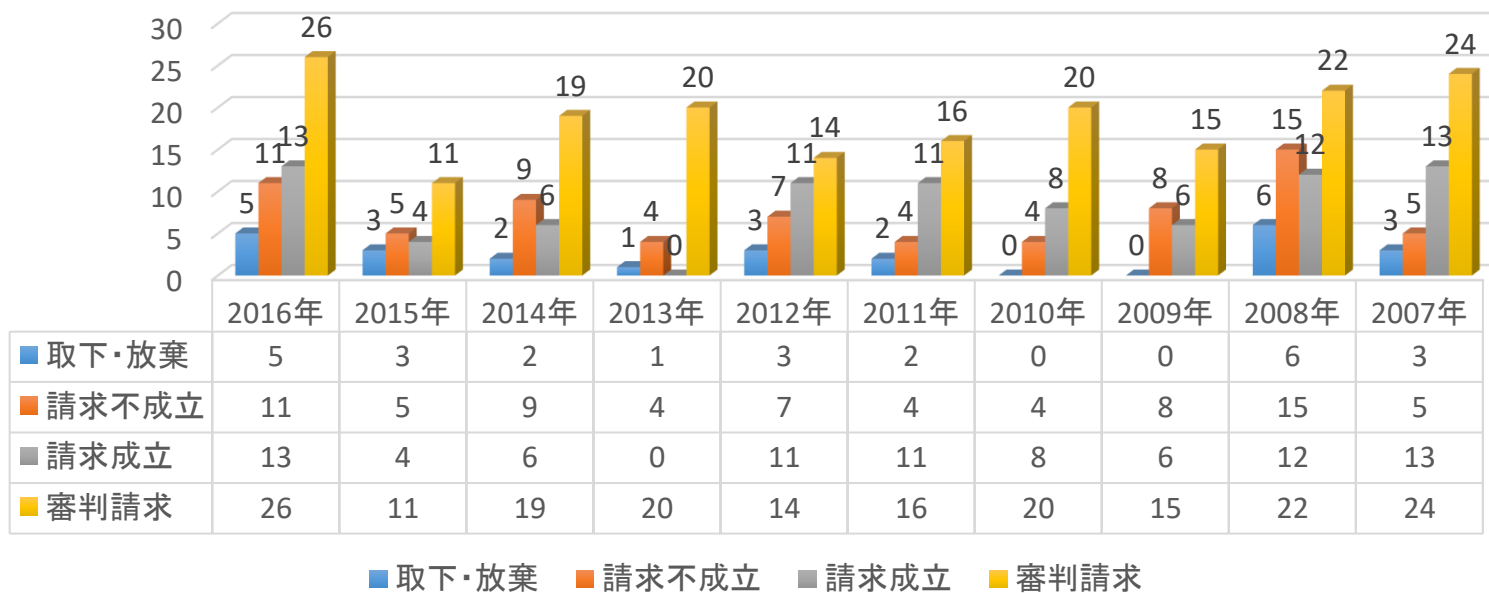
※特許庁HP「特許行政年次報告書2020年版〈統計・資料編〉」

※2015年以降の数値は国際意匠登録出願を含む

出典：特許庁HP「特許行政年次報告書2017年版〈統計・資料編〉」

# 第1章 概要 (1)統計

## 意匠登録無効審判と請求成立の推移



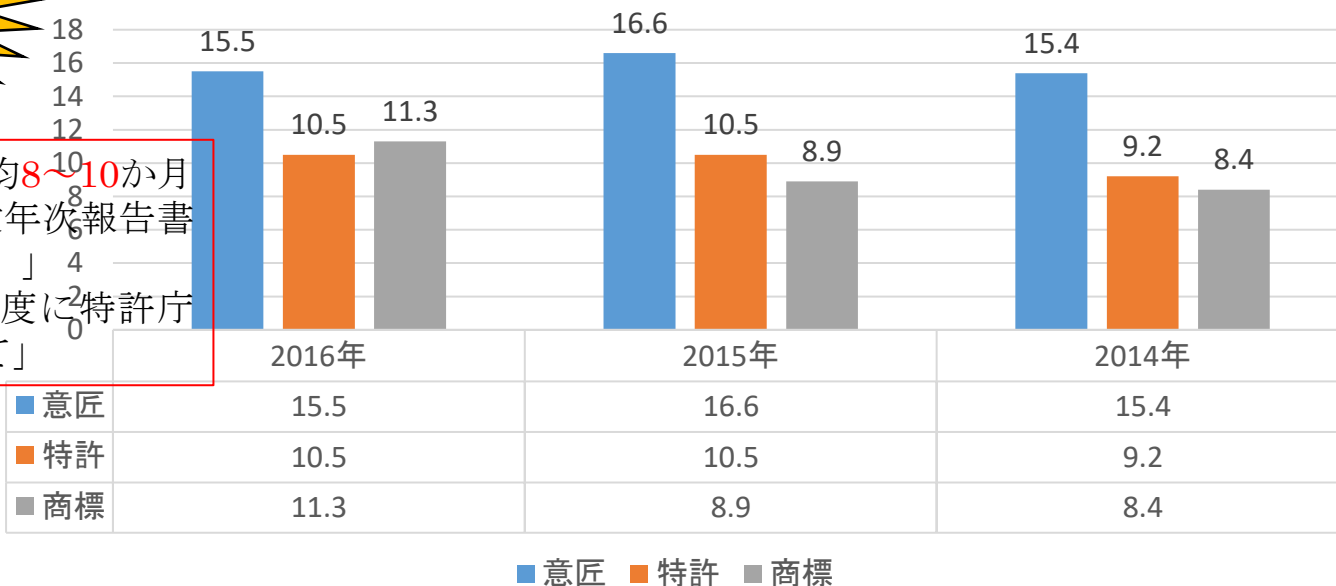
2017年 審判請求：14件、請求成立：4件、請求不成立：15、取下・放棄：5  
2018年 審判請求：15件、請求成立：4件、請求不成立：7、取下・放棄：0  
2019年 審判請求：6件、請求成立：1件、請求不成立：9、取下・放棄：3  
※特許庁HP「特許行政年次報告書 2020年版〈統計・資料編〉」

# 第1章 概要 (1)統計

2017年度  
特許庁目標  
は平均8～  
10ヶ月※2

2019年度特許庁目標は平均8～10か月  
※1特許庁HP「特許行政年次報告書  
2020年版〈統計・資料編〉」4  
※2特許庁HP「令和2年度に特許庁  
が達成すべき目標について」

無効審判の審理期間の比較



	2019年	2018年	2017年
意匠	11.9	9.8	9.6
特許	12.2	11.1	10.6
商標	13.1	9.5	10.3

※審理期間: 審判請求日から審決発送日までの期間

※1 特許庁HP「特許行政年次報告書2017年版〈統計・資料編〉」

※2 経済産業省HP「平成29年度において特許庁が達成すべき目標」

# 第1章 概要 (2)要件等

請求対象	<ul style="list-style-type: none"><li>• 行政処分としての登録処分</li></ul>
請求時期	<ul style="list-style-type: none"><li>• 権利の設定登録後いつでも、権利の消滅後でも</li><li>• 侵害訴訟等との関係においては、請求時期に留意 →訴訟判決が確定した後に審決が確定することとなれば、確定判決の再審が制限される(準特104条の4)</li></ul>
請求人	<ul style="list-style-type: none"><li>• 原則、何人も請求できる(48条2項)</li><li>• 共同出願違反・冒認は、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者(48条2項但書)</li></ul>
被請求人	<ul style="list-style-type: none"><li>• 権利者</li><li>• 権利が共有のときは、共有者の全員 →一部の共有者は審決却下 (準特135条、参考:昭和63年審判第14549号)</li></ul>

# 第1章 概要 (2)要件等

手続方法	<ul style="list-style-type: none"><li>• 書面(正本、副本)</li></ul>
副本の提出数	<ul style="list-style-type: none"><li>• 請求書及び添付書類は、①相手方(参加人を含む。審理が併合された場合、他の事件分も)の数に応じた副本、②審理用の副本を提出する。</li><li>• 無効審判に関する全書類(証拠物件も含む。)</li></ul>
費用	<ul style="list-style-type: none"><li>• 55,000円(特許印紙を貼付)</li></ul>
審理の方式	<ul style="list-style-type: none"><li>• 職権審理(52条)だが裁量</li><li>• 合議体による職権審理を行うことは例外的であり、かつ審理を補完する程度にとどめる(審判便覧51-18参照)。</li></ul>



# 第1章 概要 (2)要件等

審決	<ul style="list-style-type: none"><li>• 無効審決が確定→意匠権は初めから存在しなかったものとみなす。後発的無効理由はその無効理由に該当するに至ったときから存在しなかったものとみなす。</li><li>• 請求棄却審決が確定→意匠権は有効に維持される。</li></ul>
一事不再理	<ul style="list-style-type: none"><li>• 確定審決の登録があったときは、<b>当事者及び参加人は同一事実及び同一証拠</b>に基づいてその審判を請求することができない。</li><li>• 第三者は審判可</li></ul>
請求の理由の補正	<ul style="list-style-type: none"><li>• 原則、請求の理由の補正であっても、請求書の要旨を変更するものであってはならない(準特131の2など)。</li><li>• 例外、審判長により請求の理由の要旨を変更する補正が許可される場合がある(52条)</li></ul>

# 第1章 概要 (2)要件等 無効理由の内容

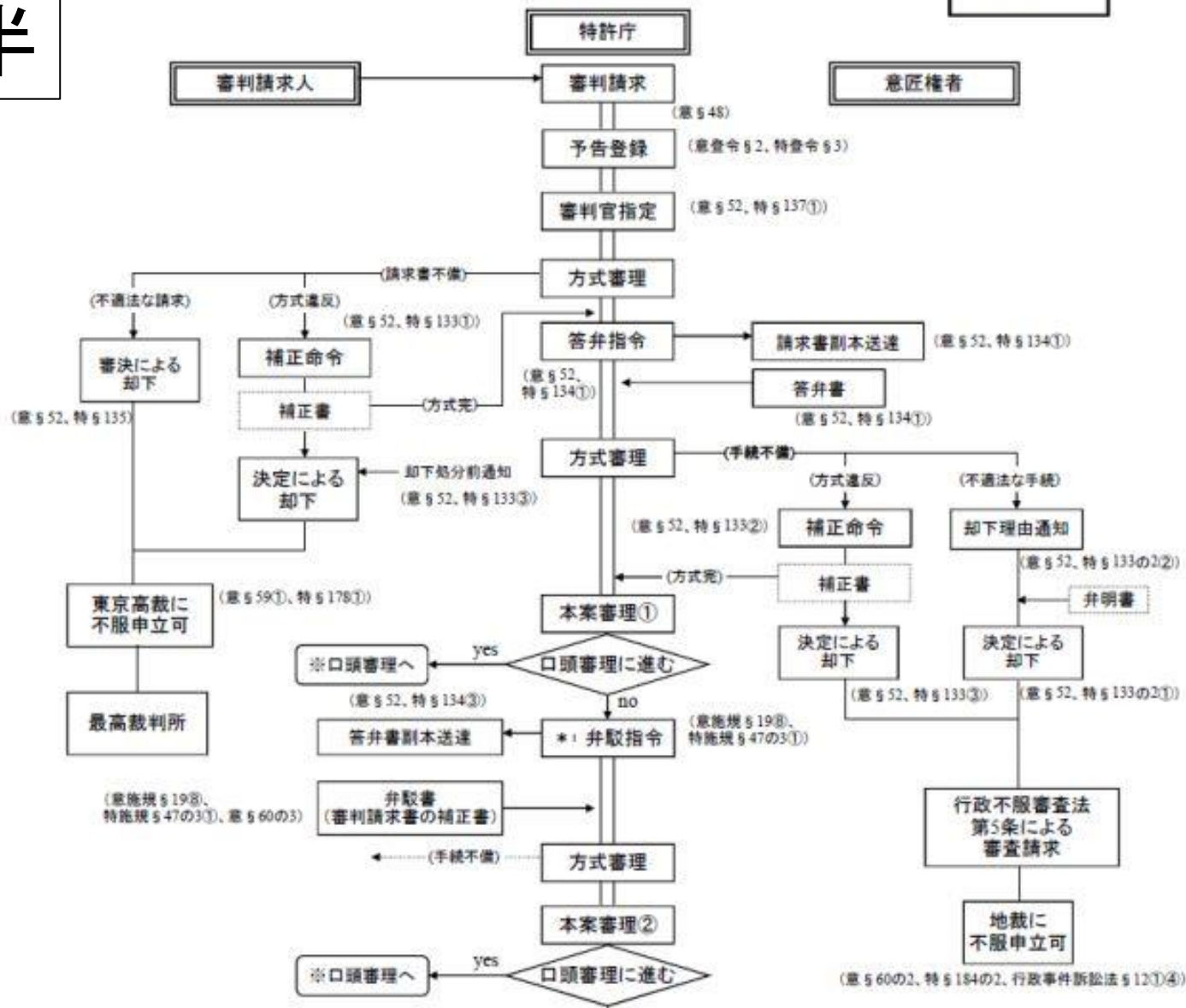
1号	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3条1項柱書(工業上利用することができない意匠)</li><li>• <b>3条1項各号(新規性)</b></li><li>• <b>3条2項(創作非容易性)</b></li><li>• 3条の2(先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠の保護除外)</li><li>• 5条1号、2号、3号(意匠登録を受けることができない意匠)</li><li>• 9条1項、2項(先願)</li><li>• 10条2項、3項(関連意匠)</li><li>• 15条1項(準特38条・共同出願違反)</li></ul>
2号	<ul style="list-style-type: none"><li>• 条約違反</li></ul>
3号	<ul style="list-style-type: none"><li>• 冒認出願</li></ul>
4号	<ul style="list-style-type: none"><li>• 48条1項4号(後発的な準特25条違反・条約違反)</li></ul>
無効理由ではないもの	<ul style="list-style-type: none"><li>• 7条(一意匠一出願)</li><li>• 8条(組物の意匠)</li><li>• 10条1項(関連意匠)</li></ul>

# 第1章 概要 (3) 無効審判の審理フロー

前半

意匠無効審判の基本フロー図

図7



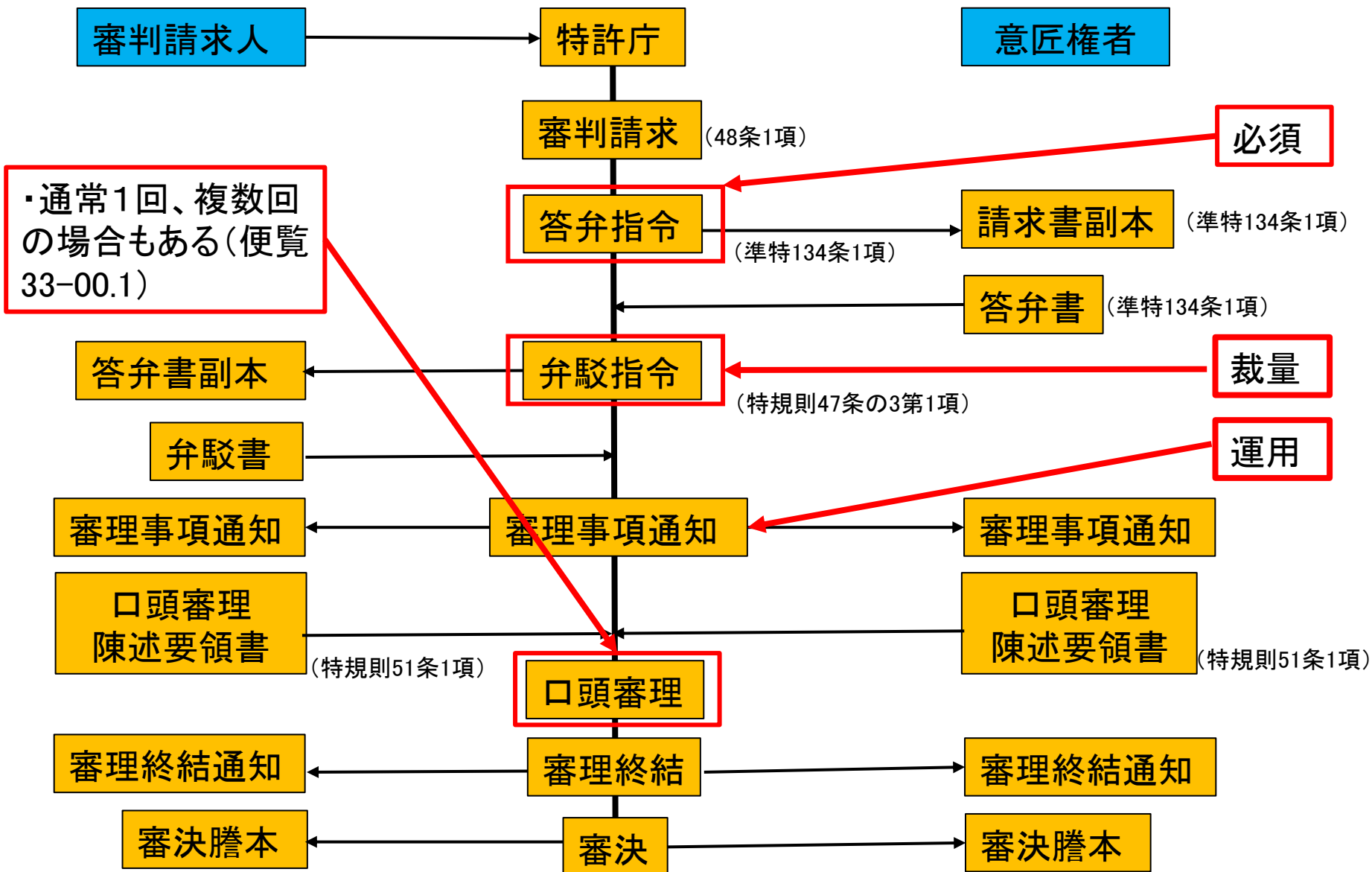
# 第1章 概要 (3)無効審判の審理フロー

## 後半



※特許庁HP「審判便覧51-03『意匠無効審判の基本フロー』」

# 第1章 概要 (3)無効審判の審理フロー



※特許庁HP「口頭審理実務ガイド」参照

※上記フローは一般的な流れを説明したもので、事例によっては異なる場合があります。

# 第1章 概要 (4)口頭審理 概要

口頭審理とは	<ul style="list-style-type: none"><li>• 審判廷において<b>公開</b>して行われる(準特145条5項)</li><li>• <b>口頭</b>による審理方式</li></ul>
口頭審理の目的	<ul style="list-style-type: none"><li>• 口頭審理は、書面のみの審理では十分ではない、争点の的確な把握や技術水準に対する十分な認識を当事者と口頭でやりとりすることによって補い、充実した審理を行うことを目的として行われます。</li></ul>

## 口頭審理の流れ



# 第1章 概要 (4) 口頭審理 準備・進行

## ① 期日・場所の指定

- 当事者に電話・FAXで期日調整を依頼
- 期日が決定→「期日請書」をFAX等で提出
- 審判廷(特許庁16階)、第一審判廷・第二審判廷(経済産業省別館1階)、当事者双方が同じ地域である場合、当事者の希望により当該地域での口頭審理の開催

## ② 審理事項通知

- 口頭審理前に、口頭審理における審理事項を通知するもの
- 運用上による書面
- ① 合議体の暫定的な見解
  - 本件意匠と引用意匠の共通点、差異点の事実認定に関する、その時点において合議体の暫定的な見解などが記載される。
- ② 当事者の主張に関する事項
  - 当事者が争点としている事項及び合議体が審決を起案する上で論点となる事項については、それらの争点等を具体的に指摘し、それに対して当事者が主張・立証を尽くせるようにされます。
  - 審判請求書、答弁書、弁駁書等について、明瞭でない点等が指摘され、当該書類を提出した当事者には釈明が求められ、場合によっては主張の撤回・取下げが促されることがある。
- ③ 技術説明の求め
  - 意匠の場合はデザインの背景等のデザイン説明が促されると思われる。

# 第1章 概要 (4)口頭審理 準備・進行

## ③当事者が行うべき事前準備

- 審理事項通知に対する回答や追加提出する書面
- 出頭者が口頭審理において主張する内容の打ち合わせ

## ④口頭審理陳述要領書

- 口頭審理陳述要領書(意施規 § 19⑧)は、事実関係が複雑多岐にわたるときでも、当事者の陳述とその聴取を脱落なく確実にを行い、さらに、陳述における精緻な理論構成を可能とし、口頭審理を効率よく行うためのもの。
- 提出は義務ではない
- 口頭審理陳述要領書の提出要請は、原則として、「審理事項通知書」の送付の際に行う。
- 口頭審理陳述要領書の提出期限は、通常、期日の**1～2週間前**に設定
- 様式(記載例)は「審判便覧33-07」、「口頭審理実務ガイド」を参照



# 第1章 概要 (4)口頭審理 準備・進行

## ⑤口頭審理の進行

- ◆ 一般的には以下の順で行われる。
  - ・ 事件の呼上げ
  - ・ 出頭者の確認
  - ・ 審理
  - ・ 各種告知
  - ・ 調書記載事項の確認
  - ・ 終了の宣言
- ◆ 出頭者
  - ・ 当事者(法人はその代表者)、代理人(弁理士、弁護士)
  - ・ 委任状を持参した当事者の従業者等
    - ①当事者である企業の従業者である、**技術担当者**
    - ②実際にその発明をした発明者である、**大学教授等**
    - ③主張の取下げ等の権限を有する当事者の**知財担当者**

## ⑥口頭審理調書

- ◆ 口頭審理調書は、審判便覧33-04の様式1による口頭審理調書の所定箇所に、以下を簡潔に記録する。
  - ・ 審判事件の番号、期日、
  - ・ 審理の公開又は非公開(その理由)、
  - ・ 場所、出頭者、合議体(審判官の氏名)、
  - ・ 審判書記官等の形式的記載事項
  - ・ **陳述者と陳述の内容の要点**
- ◆ 審判書記官は調書作成後両当事者に調書の写しをFAX送付

# 第2章 手続

- (1) 審判請求書の作成
- (2) 証拠説明書の作成
- (3) 審判事件答弁書の作成
- (4) 審判事件弁駁書の作成
- (5) 期日請書の作成
- (6) 口頭審理陳述要領書の作成

# 第2章 手続 (1) 審判請求書の作成

特許  
印紙  
50,000

特許  
印紙  
5,000

(55,000円)

※【】(デリミタ)は使用しない

## 審判請求書

平成00年00月00日

特許庁長官 殿

### 1. 審判事件の表示

意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号意匠登録無効審判事件

### 2. 請求人

住所(居所) 東京都千代田区丸の内〇丁目〇番〇号

電話番号 03-1234-1234

ファクシミリ番号 03-1234-1235

氏名又は名称 株式会社〇〇〇〇〇

代表者 〇〇 〇〇〇

## 第2章 手続 (1) 審判請求書の作成

### 3. 請求人代理人

識別番号 100XXXXXX)  
住所 東京都千代田区霞が関〇丁目〇番〇号  
電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇  
ファクシミリ 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇  
氏名(名称) 弁理士 代理 一郎 印

識別番号 100XXXXXX  
住所 東京都千代田区霞が関〇丁目〇番〇号  
電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇  
ファクシミリ 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇  
氏名(名称) 弁理士 代理 二郎 印  
連絡先 担当

副本にも押印が必要

登録原簿上の権利者

### 4. 被請求人

住所(居所) 東京都千代田区丸の内〇丁目〇番〇号  
氏名(名称) 〇〇〇株式会社

### 5. 請求の趣旨

登録第〇〇〇〇〇〇〇〇号意匠の登録を無効とする。  
審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。

## 第2章 手続 (1) 審判請求書の作成

### 6. 請求の理由

#### (1) 手続の経緯

出願 平成〇〇年〇〇月〇〇日

登録 平成〇〇年〇〇月〇〇日

#### (2) 意匠登録無効の理由の要点

本件登録意匠は、甲第1号証の意匠と類似するものであるから、意匠法第3条第1項第3号の規定により意匠登録を受けることができないものであり、同法第48条第1項第1号により、無効とすべきである。

#### (3) 本件意匠登録を無効とすべき理由

イ 本件登録意匠の説明(要旨等)

ロ 甲第1号証の意匠の説明(要旨等)

ハ 本件登録意匠と甲第1号証の意匠との対比

本件登録意匠と甲第1号証の意匠の意匠に係る物品の対比

本件登録意匠と甲第1号証の意匠の形態の共通点及び差異点の列挙

本件登録意匠と甲第1号証の意匠の形態の共通点及び差異点の評価

本件登録意匠と甲第1号証の意匠の意匠に係る物品及び形態の共通点及び差異点の評価に基づく類否の結論

#### (4) むすび

したがって、……、無効とすべきである。

## 第2章 手続 (1) 審判請求書の作成

### 7. 証拠方法

別添証拠説明書に記載のとおり。

### 8 添付書類の目録

(1) 甲第1号証	正本1通、副本2通
(2) 審判請求書	副本2通
(3) 委任状	1通
(4) 証拠説明書	正本1通、副本2通

- 意匠施行規則様式第13
- 審判便覧(第16版)
- 「審判請求書等の様式作成見本・書き方集」なども参照

## 第2章 手続 (2) 証拠説明書の作成

### 証拠説明書

平成〇〇年〇〇月〇〇日

特許庁審判長 殿

#### 1 審判の番号

無効〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇

#### 2 請求人

住所(居所) 東京都千代田区霞が関〇丁目〇番〇号

氏名(名称) 特許株式会社

代表者 審判 太郎

#### 3 代理人

識別番号 100XXXXXX

住所(居所) 東京都千代田区霞が関〇丁目〇番〇号

電話番号 03－〇〇〇〇－〇〇〇〇

ファクシミリ番号 03－〇〇〇〇－〇〇〇〇

氏名(名称) 弁理士 特許 一郎

印

- 審判便覧(第16版)34-01
- 特許庁HP「証拠説明書の提出について」

## 第2章 手続 (2) 証拠説明書の作成

### 4 証拠の説明

号証	標目	原本・写しの別	作成年月日	作成者	立証の趣旨
甲1	ABC00 1部 品図面	写し	平成〇〇年 〇〇月〇〇 日〇〇	社開発 課特許 太郎	ABC001部品の 構造
甲2	〇〇社製品 カタログ	原本	平成〇〇年 〇〇月〇〇 日	〇〇社 営業部	ABC001部品の 不特定多数への 販売
甲3	注文伝票	原本	平成〇〇年 〇〇月〇〇 日	××社 資材課	ABC001部品の 取引状況
甲4	請求書	写し	平成〇〇年 〇〇月〇〇 日〇〇	〇〇社 営業部	ABC001部品の 取引状況

### 5 添付書類又は添付物件の目録 なし

- 「証拠説明書」は、特許庁及び相手方の数を提出する。
- 審判便覧(第16版)34-01
- 特許庁HP「証拠説明書の提出について」



## 第2章 手続 (3) 審判事件答弁書の作成

### 審判事件答弁書

平成〇〇年〇〇月〇〇日

特許庁審判長 殿

#### 1 審判の番号

無効〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇

#### 2 被請求人

住所(居所) 東京都千代田区霞が関〇丁目〇番〇号

氏名(名称) 特許株式会社

#### 3 被請求人の代理人

住所(居所) 東京都千代田区霞が関〇丁目〇番〇号

電話番号 03－〇〇〇〇－〇〇〇〇

ファクシミリ番号 03－〇〇〇〇－〇〇〇〇

氏名(名称) 弁理士 特許 一郎 印

## 第2章 手続 (3) 審判事件答弁書の作成

### 4 請求人

住所(居所) 東京都千代田区霞が関〇丁目〇番〇号

氏名(名称) 特許株式会社

### 5 請求人の代理人

住所(居所) 東京都千代田区霞が関〇丁目〇番〇号

氏名(名称) 弁理士 特許 一郎

### 6 答弁の趣旨

意匠登録第××××号の登録を無効とすることはできない、  
審判費用は請求人の負担とする、  
との審決を求める。

※「答弁の趣旨」の欄には、審判請求の趣旨又は弁駁の趣旨に対する答弁の趣旨を記載する。ただし、当該答弁の趣旨が、既に提出された答弁書に記載されている事項と同一の内容のものである場合には、「答弁の趣旨」の欄は設けるに及ばない(様式第63備考1)。

### 7 理由

※請求人の主張に対する反論を具体的に記載する(様式第63備考2)。

### 8 証拠方法

### 9 添付書類又は添付物件の目録

- 特許施行規則様式第63

## 第2章 手続 (4) 審判事件弁駁書の作成

### 審判事件弁駁書

平成 年 月 日

特許庁審判長 殿

1 審判の番号

2 請求人

住所(居所)  
(電話又はファクシミリの番号)  
氏名(名称)

3 請求人の代理人

住所(居所)  
(電話又はファクシミリの番号)  
氏名(名称) 印

4 被請求人

住所(居所)  
氏名(名称)

5 被請求人の代理人

住所(居所)  
氏名(名称)

6 弁駁の趣旨

7 理由

8 証拠方法

9 添付書類又は添付物件の目録

- 特許施行規則様式第63の4

## 第2章 手続 (5)期日請書の作成

### 様式 (記載例)

#### [様式1] 期日請書

期 日 請 書	
平成__年__月__日	
特許庁審判長	殿
請求人代理人	印
被請求人代理人	印
請求人	〇〇〇〇〇
被請求人	〇〇〇〇〇
上記当事者間の無効2000-800000 特許第〇〇〇〇〇〇〇〇号の無効審判事件について 平成__年__月__日( )午前・午後__時の特許庁審判廷での 口頭審理の期日を請けました。	

(注) 簡易な呼出し、口頭で期日を通知されたとき等に用いる。

特許庁HP「口頭審理実務ガイド[様式1]」参照

# 第2章 手続 (6) 口頭審理陳述要領書

[様式4] 口頭審理陳述要領書 [請求人・申立人用]

口頭審理陳述要領書  
平成\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

特許庁審判長\_\_\_\_\_殿

1. 事件の表示  
無効2000-800000  
(異議2000-900000)
2. 請求人(申立人)  
住 所  
氏 名(名称)
3. 代理人  
住 所  
電 話  
ファクシミリ  
氏 名
4. 被請求人(商標権者)  
住 所  
氏 名(名称)  
上記審判(異議)事件に関し、平成\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日午前・午後\_\_\_\_時\_\_\_\_分の日口頭審理において、請求人(申立人)は陳述すべき要領を次のとおり準備します。
5. 陳述の要領
6. 証拠方法
7. 添付書類の目録  
口頭審理陳述要領書 副本 ○通

(注) 「5. 陳述の要領」に記載する事項についての規定は特にありません。

一例としては、①審理事項通知で指摘された事項についての回答、②請求(申立て)の理由の補足、③被請求人(商標権者)の主張に対する反論、④撤回する理由、証拠等が挙げられます。

[様式5] 口頭審理陳述要領書 [被請求人・権利者用]

口頭審理陳述要領書  
平成\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

特許庁審判長\_\_\_\_\_殿

1. 事件の表示  
無効2000-800000  
(異議2000-900000)
2. 被請求人(商標権者)  
住 所  
氏 名(名称)
3. 代理人  
住 所  
電 話  
ファクシミリ  
氏 名
4. 請求人(申立人)  
住 所  
氏 名(名称)  
上記審判(異議)事件に関し、平成\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日午前・午後\_\_\_\_時\_\_\_\_分の日口頭審理において、被請求人(商標権者)は陳述すべき要領を次のとおり準備します。
5. 陳述の要領
6. 証拠方法
7. 添付書類の目録  
口頭審理陳述要領書 副本 ○通

(注) 「5. 陳述の要領」に記載する事項についての規定は特にありません。

一例としては、①審理事項通知で指摘された事項についての回答、②答弁の理由の補足、③請求人(申立人)の主張に対する反論、④撤回する理由、証拠等が挙げられます。

# 第3章 準備・作業

- (1) 無効審判の目的
- (2) 対象権利の確認
- (3) 攻撃方法の検討
- (4) 防御方法の検討
- (5) 証拠収集の留意事項
- (6) 証拠収集の手法

## 第3章 準備・作業 (1) 無効審判の目的

### 侵害する意匠がある

- 意匠調査の結果、類否が微妙な意匠を発見した場合、
- 警告書などが送付された場合

### 侵害訴訟を起こされた

- 相手方の意匠権に対して無効審判、無効の抗弁を検討

### 交渉を有利にする

- 譲渡やライセンス交渉を有利にする

### 紛争の未然防止

- 審判請求しないが、無効の証拠等を事前に準備しておく
- 弁理士鑑定、特許庁判定

# 第3章 準備・作業 (2) 対象権利の確認

## 権利の存在の確認

- 原簿の閲覧

## 権利者の確認(被請求人)

- 原簿の閲覧

## 権利内容の確認

- 公報に掲載された意匠情報確認
- 出願経過の確認
  - 拒絶理由通知書があれば、出願書類の閲覧
  - 意見書、補正書、審判請求書の記載内容の検討



# 第3章 準備・作業 (3) 攻撃方法(請求人)の検討

## 適用条文の決定

- 他人の意匠との関係を問題とする場合
- 出願人適格を問題とする場合
- その他(5条など)

## 依頼者との役割分担の決定

- 依頼者でなければ集められない証拠
  - 冒認・共同出願違反に関する証拠
  - カタログ
  - 置き換え、転用の事例(3条2項)
  - 周知性立証の証拠(5条2項)
- 上記以外の証拠を誰が集めるか
  - 特許事務所、依頼者、調査会社など

## 作業手順、スケジュールの決定

## 対価の決定

- 着手金、中間費用、成功報酬

# 第3章 準備・作業 (4) 防御方法(被請求人)の検討

## 証拠の検討

- 意匠が明確に記載されているか
- 証拠資料は公知意匠と認められるか
- 冒認・共同出願違反の場合は、証拠の資料が本当に存在したか

## 請求人の主張に矛盾がないか

- 請求人の主張を精査

## 証拠の収集

- 新規性違反の場合は公知意匠との共通点が、ありふれている証拠

# 第3章 準備・作業 (5) 証拠収集の留意事項

## 頒布

- ①頒布された事実
- ②頒布日

【審査基準改定後】  
刊行物（審査基準 第三部 意匠登録の要件 第3節  
2.1、旧意匠審査基準22.1.2.3参照）

## 刊行物（審査基準22.1.2.3）

- 「刊行物」とは、公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書、図面その他これに類する情報伝達媒体
- 公報、書籍、雑誌、新聞、カタログ、パンフレット、CD-ROMなど

### 意匠の開示度合い①(意匠審査基準22.1.2.6)

- 対比可能な程度に十分表されることが必要
- 下記①～③も新規性判断の基礎とすることができる。
- ①斜視図により表され、その背面、底面等の形態が表れていない場合、意匠の一部が表れていない場合、意匠の全体形態が物品の特性等によってほぼ定形化されている等の理由により、不明な部分の具体的な形態を推定できるもの
- ②刊行物に記載された物品に係る意匠、その物品の中に含まれるその物品とは非類似の物品に係る意匠(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態を識別できるもの
- ③意匠公報に掲載された部分意匠の「意匠登録を受けようとする部分」以外の「その他の部分」において具体的な形態を識別できるもの

#### 【審査基準改定前】

意匠の開示度合い①(意匠審査基準22.1.2.6)

#### 【審査基準改定後】

①については、旧意匠審査基準22.1.2.6参照

②③については、意匠審査基準 第三部 第2章 第3節 3.1参照

# 第3章 準備・作業 (5) 証拠収集の留意事項

## 意匠の開示の度合い②(審決例、裁判例)

引用意匠に開示されていない部分が存在しても、他の証拠を補充等することにより、形態を認定等できる場合がある。

### 「蛇口接続金具事件」(昭和59年(行ケ)第6号 東京高判S60. 7. 30)

- 引用意匠の形態を、図面のみならず、**文章の表現も参照**して、認定した事例

### 「採尿容器事件」(平成8年(行ケ)第13号 東京高判H9. 7. 16)

- 証拠の新聞記事では不明瞭な形態を、**同一商品と認定できる他の証拠**に基づいて、形態を認定した事例

### 「足首保温具」(無効2005-88015)

- 引用意匠の**形態の一部が不明瞭**でも、類否判断に影響しないとして、類似と判断された事案

# 第3章 準備・作業 (6) 証拠収集の手法

## 公報

- ・ 内容と発行日が明確、調査容易
- ・ 特許情報プラットフォーム (J-PlatPat)
  - ・ 意匠テキスト検索、日本意匠分類・Dターム検索
  - ・ **意匠公知資料テキスト検索**
- ・ 特許・実用新案検索 (蓄積範囲: 大正11年～)
- ・ 外国検索DB
  - ・ PATENTSCOPE (WIPO)
  - ・ 米国特許商標庁 (USPTO)
  - ・ 欧州連合知的財産庁 (EUIPO)
  - ・ 中国、韓国など
- ・ 民間のDB

※著作権者よりJ-PlatPatへの掲載許諾を得たもののみを蓄積

文献種別名	蓄積範囲 (資料作成年)
内国雑誌	平成1年～
外国雑誌	平成1年～
内国カタログ	平成1年～
外国カタログ	平成1年～
インターネット情報	平成14年～
新製品カタログ	平成5年～
外国意匠公報資料	平成14年～

# 第3章 準備:作業 (6) 証拠収集の手法

## 書籍、雑誌、新聞

【審査基準改定後】

発行日の記載あり→その年月日を採用  
(意匠審査基準 第三部 第二章 第三節 2.1)

- 発行日の記載あり→その年月日を採用(意匠審査基準22.1.2.4)
- 発行日の記載なし→発行日の証明
- 奥付に記載の発行日と、実際の発行日とが異なる場合→実際の発行日を立証できれば、実際の発行日
- 裁判例:発行日付けがある雑誌→その発行日または近接日に頒布されたものと推認(平成2年(行ケ第60号、東京高判H3. 4. 16))

## カタログ、パンフレット

- 「発行日」が記載されていないことがある。
  - 例:「20××年カタログ」、「20××年×月現在」など
- 「印刷日」が記載→「発行日」の証明
- 頒布事実の証明事項
  - ①不特定者に頒布したことの証明
  - ②特定者に頒布したが、頒布先で第三者に見うる状態に置かれていたことの証明

# 第3章 準備・作業 (6) 証拠収集の手法

## 電子的意匠情報が公衆に利用可能な情報と認められる例

- ①サーチエンジンに登録されており検索可能であるもの
- ②情報の存在及び存在場所を公衆が知ることができる状態にあるもの(リンク、アドレスが掲載されている)
- ③パスワードが必要なものにおいては、パスワードを入力することのみで不特定の者がアクセス可能であるもの(会員登録すればパスワード入手できるもの)
- ④有料のホームページにおいては、料金を支払うことのみで不特定の者がアクセス可能であるもの

## 電子的意匠情報が公衆に利用可能な情報と認められない例

- ①アドレスが未公開で、偶然を除いてはアクセスできないもの
- ②情報にアクセス可能な者が特定の団体・企業の構成員等に制限されており、かつ部外秘の情報の扱いとなっているもの(例、社員のみが利用可能な社内システム等)
- ③情報内容に通常解読できない暗号化がされているもの(有料、無料を問わず、何らかの手段により誰でも暗号解読のためのツールを入手できる場合を除く。)
- ④公衆が情報を見るのに十分なだけの間公開されていないもの(例えば、短時間だけインターネット上で公開されたもの)

【審査基準改定後】

意匠審査基準22.1.2.8.1

意匠審査基準 第三部 第2章 第3節 2.2参照



# 第3章 準備・作業 (6) 証拠収集の手法

## 小売店サイト(無効2016-880011)

- 例
  - Amazon (<https://www.amazon.co.jp/>)
  - 楽天市場 (<https://www.rakuten.co.jp/>)
  - YAHOO!ショッピング (<https://shopping.yahoo.co.jp/>)など
- 発売日、取扱開始日、掲載日

## 同業者などのホームページ

- 「製品カタログ」、「製品紹介ページ」が掲載
- 特に相手方のホームページは確認する

# 第3章 準備・作業 (6) 証拠収集の手法

## SNSサイト

- 例
  - Facebook (<https://www.facebook.com/>)
  - Twitter (<https://twitter.com/>)
  - Instagram (<https://www.instagram.com>)
- 投稿日
- 宣伝広告として動画利用が増加

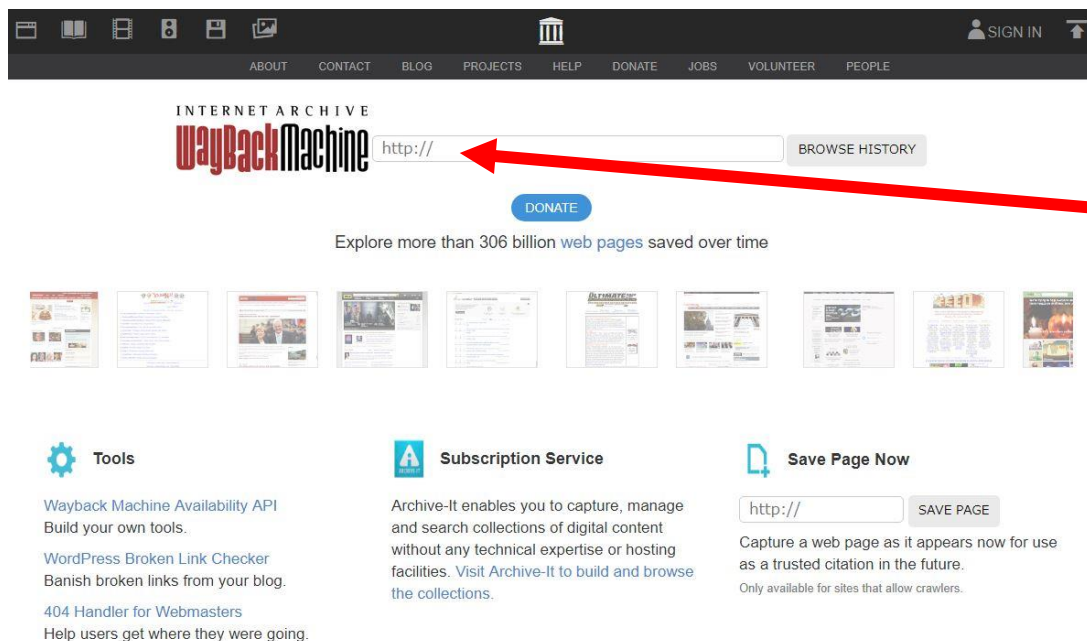
## 動画共有サイト 無効2015-880011

- 例
  - YouTube (<https://www.youtube.com>) など
- 公開日 (20××/×/×に公開)

# 第3章 準備・作業 (6) 証拠収集の手法

## インターネットアーカイブ(無効2016-880024)

- 例: 米国のNPO法人インターネットアーカイブ(Internet Archive)が運営しているウェイバックマシン(Wayback Machine)のサイト



URLを入力する。

# 第3章 準備・作業 (6) 証拠収集の手法

## 「公然に知られ」①(意匠審査基準22.1.14)

- ①公然知られた意匠に係る物品及びその形態
- ②上記意匠が不特定の者に秘密でないものとして現実に知られた事実公然に知られ

### 【審査基準改定後】

「公然に知られ」①(意匠審査基準 第Ⅲ部 第2章 第3節 2.3、旧意匠審査基準22.1.14参照)

令和元年特許法等の一部改正により、意匠審査基準は以下のように改定され、「現実に知られている」ことは必要なくなりました。

「公然知られた」(第3条第1項第1号、第3条第2項)

「公然知られた」とは、不特定の者に秘密でないものとしてその内容が知られたことをいう(注)。

「公然知られた」状態のうち、その名称をいえば、証拠を出すまでもなく思い浮かべることができる状態を特に、「広く知られた」という。

(注) 守秘義務を負う者から秘密でないものとして他の者に知られた場合は、「公然知られた」状態である。このことと、創作者又は出願人の秘密にする意思の有無とは関係しない。

# 第3章 準備・作業 (6) 証拠収集の手法

## 「公然に知られ」②(裁判例・審決例)

「側溝用ブロック事件」(平成8年(行ケ)第190号 東京高判H9. 4. 24)

- 道路を通行した者、付近の居住者等において、「仮置き」された状態で、本物品「パワー側溝」の意匠を現実に認識至ったと認められる。

「商品陳列ケース事件」(無効2004-88029)

- 甲号意匠が、現在の金沢まいもん寿司に設置されて実際に使用されていること、そしてこの金沢まいもん寿司の開店が、株式会社エムアンドケイのインターネットのホームページによれば、平成12年4月であったこと・・・、
- 証人尋問での伊藤証言は、その証言内容に特に不自然な点は認められず、少なくとも、証人が開店前の金沢まいもん寿司に行き、甲第2号証の1の商品陳列ケース、即ち甲号意匠を見たとする点については、十分に信用性が認められ、・・・現在、金沢まいもん寿司金沢駅西本店に設置され、実際に使用されている甲号意匠は、その開店時、即ち平成12年4月には、既に店内に設置され、少なくともその開店により公然知られるに至ったと判断するほかなく、甲号意匠は、本件登録意匠の出願時である平成12年5月22日以前に、公然知られるに至ったと判断せざるを得ない。

# 第4章 事例

- (1) 新規性(類否)
- (2) 創作非容易性
- (3) 共同出願違反・冒認出願
- (4) 意匠登録を受けることができない意匠
- (5) その他

# 第4章 事例 (1)新規性(類否)

	請求人側の主張・証拠	被請求人(意匠権者)側の主張・証拠
共通点	<ul style="list-style-type: none"><li>① 公知意匠に開示されていない主張</li><li>② 物品の性質、目的、用途、使用態様等から、<b>需要者</b>が注意を<b>引く</b>部分と主張 →要部(意匠的特徴)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>① ありふれている証拠(公知意匠、周知意匠)の提示、その旨の主張</li><li>② 物品の性質、目的、用途、使用態様等から、<b>需要者</b>が注意を<b>引かない</b>部分と主張 →要部(意匠的特徴)ではない</li></ul>
差異点	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>被</b>請求人の共通点の主張と同様の主張</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 請求人の共通点の主張と同様の主張</li></ul>
併存登録例	<ul style="list-style-type: none"><li>• 類似の併存登録例を列挙</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>非</b>類似例の併存登録例を列挙</li></ul>

# 第4章 事例 (2) 創作非容易性

## 類型1

- 審判で本願意匠と引用意匠との形態上の相違が厳格に認定され、引用意匠や他の先行意匠から当該相違を導き出せないとして創作非容易とされた類型。

## 類型2

- 審判で本願意匠と引用意匠との形態上の相違以外の要素も考慮されて、引用意匠から導き出せないとして創作非容易とされた類型。

	請求人	被請求人
類型1	<ul style="list-style-type: none"><li>i. 登録意匠と引用意匠との形態上の<b>共通</b>を主張・証拠+</li><li>ii. 引用意匠と登録意匠との差異点を埋める主張・証拠</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>i. 登録意匠と引用意匠との形態上の<b>相違</b>を主張・証拠又は</li><li>ii. 引用意匠に個々の要素が開示されている場合は、全体のまとまり(「特有のまとまり」、「一定のまとまり」)を主張・証拠</li></ul>
類型2	<ul style="list-style-type: none"><li>i. 登録意匠と引用意匠との形態上の<b>共通</b>を主張・証拠+</li><li>ii. 引用意匠と登録意匠との差異点を埋める主張・証拠+</li><li>iii. 用途及び機能、使用状態(使用手法)、使用目的等も<b>共通</b>する主張・証拠</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>i. 登録意匠と引用意匠との形態上の<b>相違</b>を主張・証拠+</li><li>ii. 用途及び機能、使用状態(使用手法)、使用目的等も<b>異なる</b>主張・証拠</li></ul>

※日本弁理士会「3条2項(創作非容易性)の特許庁等の判断、平成25年度意匠委員会第2委員会3条2項部会 折居章, 土井健二, 鈴木学」パテント2014 Vol67 No.10



# 第4章 事例 (3) 共同出願違反・冒認出願

	内容
共同出願違反 (準特38条)	<ul style="list-style-type: none"> <li>無効2007-880022 「ルアー」、</li> <li>「デザイン画」が被請求人により描かれたとしても、これをルアーの立体形状として具体化し、特定したという点で、請求人の創作関与は認められる…意匠登録を受ける権利が譲渡されたと解釈し得る証拠は特に提出されておらず…</li> <li>参考: 審判1996-3004(請求認容)、</li> </ul>
冒認出願 (48条1項3号)	<ul style="list-style-type: none"> <li>無効2001-35299 「サドル分水栓用防食金」</li> <li>本件登録意匠の出願前に、被請求人とは別人の…により創作されたことが認められる。</li> </ul>

## 請求人および被請求人の主張・証拠の例

	請求人	被請求人
①開発過程を示す資料	<ul style="list-style-type: none"> <li>願書に記載された創作者以外が創作に関与した事実を具体的に示す資料</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>請求人の主張を否定する資料</li> </ul>
②意匠の同一性を示す資料	<ul style="list-style-type: none"> <li>意匠の同一性、差異点がありふれた改変であることを示す資料</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>請求人の主張を否定する資料</li> </ul>

※①②以外にも、事例を応じて、必要な主張、証拠を提出してください。

## 第4章 事例 (4)意匠登録を受けることができない意匠

### 参考審決

- |      | 参考審決  |
|------|---|
| 5条1号 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 無効2004－88024「磁気活水器」(請求棄却)</li><li>• 無効2015－880007「カメラ用レンズ」(請求棄却)</li></ul>  |
| 5条2号 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 無効2015－880007「カメラ用レンズ」(請求棄却)</li><li>• 昭和61－審判第6733号「ハンドバッグ用飾り金具」(請求棄却)</li><li>• 平成9年審判第4815号「椅子」(請求棄却)</li><li>• 不服2014－4693「メリーゴーランドおもちゃ」(2号非該当)</li></ul> |
| 5条3号 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 無効2007－880005「平板瓦」(請求棄却)</li><li>• 無効2004－35078「マンホール蓋」(請求棄却)</li></ul>   |

# 第4章 事例 (4)意匠登録を受けることができない意匠

## 請求人および被請求人の主張・証拠の例

	請求人側の主張・証拠	被請求人(意匠権者)側の主張・証拠
5条1号	<ul style="list-style-type: none"><li>公の秩序を害するおそれがある表示、物と同一、類似を主張</li><li>善良の風俗を害するおそれに当たる主張</li></ul>	請求人の主張・証拠に対して否定する主張・証拠
5条2号	<ul style="list-style-type: none"><li>周知と主張する自己の表示と対象意匠との<b>類似性</b>を主張</li><li>自己の表示の周知性を立証する主張・証拠(例:販売実績、宣伝広告、シェアなど)</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>周知と主張する自己の表示と対象意匠との<b>非類似</b>を主張</li><li>他人の表示の周知性を否定する主張・証拠</li></ol>
5条3号	<ul style="list-style-type: none"><li><b>代替的な形態</b>があり得ないこと(必然的形状)を示す主張・証拠</li><li>必然的形状以外の意匠評価上考慮すべき形状を含まない主張・証拠</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>代替的な形態</b>があり得ることを示す主張・証拠</li><li>必然的形状以外の意匠評価上考慮すべき形状を含む主張・証拠</li></ul>

※意匠審査基準41.1.4.1参照

【審査基準改定後】  
※意匠審査基準 第三部 第6章 参照

# 第4章 事例 (5) その他(参考)

	内容
図面不一致 (3条1項柱書)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 無効2006-88013「フェンス用パネル」</li><li>• 図面が整合していないため、願書及び添付図面の記載からは、一の意匠を特定することができず、未だ具体的な意匠を表したものとは認められないから、工業上利用することができる意匠に該当しないものである。</li></ul>

# 参考文献

- 日本弁理士会研修所 平成27年新人研修テキスト・当事者系審判(意匠)、峯唯夫、中村知公、山本典弘
- 特許庁HP「特許行政年次報告書2017年版〈統計・資料編〉」
- 経済産業省HP「平成29年度において特許庁が達成すべき目標」
- 審判便覧(第16版)
- 審判便覧 意匠無効審判の基本フロー図
- 特許庁HP「口頭審理実務ガイド」(平成27年10月 特許庁 審判部)
- 特許庁HP「審判請求書等の様式作成見本・書き方集」
- 特許庁HP「証拠説明書の提出について」
- 特許庁HP「『請求の理由』の記載例」
- 特許庁HP「意匠審査基準」
- 日本弁理士会「3条2項(創作非容易性)の特許庁等の判断」—拒絶査定を取り消した審決等から—平成25年度意匠委員会第2委員会3条2項部会 折居章, 土井健二, 鈴木学 パテント2014 Vol67 No.10