

【平成 20 年度弁理士試験論文式筆記試験 意匠法】

問題 I

1. 甲は、意匠イについて意匠登録を受けることができる場合があると解する。
2. 意匠イは、展示会における展示とカタログ頒布により新規性を喪失しているから(3条1項1号、2号)、意匠登録を受けることができないのが原則である。しかし、テストマーケティングの必要性等から、法は新規性喪失の例外(4条)を認めるため、設問では、その適用の可否が問題となる。

まず、甲の出願 A より乙の出願 B が先願となるため、甲の出願 A は後願として拒絶され(9条)、新規性喪失の適用の余地はないように見える。

しかし、公知意匠イに類似する意匠ロは3条1項3号に該当するから、出願 B は新規性を欠くものとして拒絶されることになり、そもそも先願権がない(9条3項)。したがって、出願 A が新規性喪失の例外の適用を受けることについて、出願 B は障害とはならない。

次に、乙の販売行為の時期が問題となる。この点、甲の出願 A より前であれば、出願 A は3条1項3号により拒絶されるが、後であればなんら影響しない。

よって、乙の販売行為が甲の出願 A より後である場合には、甲は、意匠イについて新規性喪失の例外の適用を受けて意匠登録を受けることができる。

なお、展示会における展示とカタログ頒布は、いわゆる二度公知に相当する。しかし、このような二度目の公知は最初の公知に起因する公表と解されるため、新規性に影響を与えないと解する。

問題 II

(1)

1. 乙は、甲の登録意匠イと乙の実施意匠が、いわゆる利用関係にあるか否かを検討すべきである。

たしかに、乙の実施意匠であるハンドバックが完成品の意匠であるのに対して、甲の登録意匠イはハンドバックの口金であり、これは部品の意匠である。完成品と部品とは非類似物品であるから、登録意匠及びこれに類似する意匠(23条)に該当せず原則として侵害は成立しない。

しかし、乙の実施が登録意匠イに対していわゆる利用関係にある場合には、必然的に登録意匠イを実施することになり、侵害が成立する結果となるからである。

2. 侵害が成立すると判断した場合には、乙は、ハンドバックの製造・販売を中止、意匠自体の変更といった対応をとることができる。また、甲から実施許諾を得るという対応も可能である。逆に不成立と判断した場合には、甲の警告に対してその旨を回答すべきである。

(2)

乙は、自己のハンドバックの構成部分のうち、登録意匠ロの物品と対比しうる部分について、両者が類似か否かを検討すべきである。登

録意匠イが部品の意匠であるのに対し、登録意匠ロは部分意匠であり、その効力は全体意匠にも及ぶ。このため対比しうる部分が類似であれば侵害が成立するからである。

(3)

登録意匠イ、ロのそれぞれの場合とも、差止請求権の行使が可能な場合がある。

そもそも、登録意匠イは部品の意匠であり、丙の製造物品も同一の部品である。よって、両者の形態が近似していれば、当然に侵害が成立し、差止請求権の行使も可能となる。

他方、登録意匠ロは部分意匠であり、物品自体は「ハンドバック」であるから両者は非類似物品である。しかし、丙の製造物品である口金が、登録意匠ロまたはロに類似する意匠の製造に用いられる専用品に該当する場合がある。かかる場合には、直接侵害を芳起する蓋然性が高い行為としていわゆる間接侵害が成立し(38条1号)、差止請求権の行使も可能となる。

以上