

# 1 意匠登録出願における「特徴記載書」に関する調査研究

本調査研究は、特徴記載書制度導入後8年が経過した現在において、出願人等による同制度の利用実態及び同制度に対する認識の如何を総合的に調査・分析することにより、同制度の在り方を検討したものである。

特徴記載書は、出願人が出願係属中に任意で提出することができ、特徴記載書の内容は意匠公報に掲載される一方、登録意匠の範囲を定める基礎とはしないとされているため、「権利範囲」に対しては何ら直接的な影響を与えないものである。

本調査研究では、アンケート調査やヒアリング調査、意匠公報に掲載された特徴記載書の記載内容の分析を行うとともに、海外において我が国の特徴記載書に類似する側面を有しつつも、異なる様々な側面を有する同様の制度の調査を行った。

更に、特徴記載書制度の法的な観点からの意義や、知的財産の一つである意匠の創造を促進していく上で、一層有益な制度に発展し得る可能性も検討した

## I. 序

特徴記載書制度は、平成10年の意匠法改正時に導入された。

特徴記載書は出願人が任意に提出できるものであって、その記載内容は意匠審査・審判において、意匠登録出願に係る意匠の認定、あるいは類否判断、拒絶の理由に直接の根拠として用いてはならないが、当該記載内容を見ることにより、例えば、審査における的確なサーチ範囲決定のための参考情報となるとされている。

特徴記載書が提出されている出願が登録された場合には、「意匠の特徴」及び「説明図」の記載内容が意匠登録公報に掲載され、第三者にその登録意匠の創作に関する出願人の主観的意図を知らせることができるとされている一方、その記載内容は、意匠法第24条に規定する登録意匠の範囲を定める基礎とはしないため、「権利範囲」に対しては、直接的に何ら影響を与えないものである。

本調査研究は、特徴記載書制度導入後8年が経過し、ユーザーにとって特徴記載書制度がどのように受け止められ、どのように利用されているか、これまでの利用の現状について把握し、ユーザーサービスの向上を図る上での今後の特徴記載書制度の在り方についての検討を、(1)制度の導入と利用状況の調査、(2)アンケート調査、国内企業ヒアリング調査、(3)海外調査、(4)委員会による検討、の実施によって、行なったものである。

## II. 特徴記載書をめぐる動向

### 1. 制度導入の経緯

特徴記載書制度は平成10年の意匠法改正時に、実体審査の適正化・迅速化を図るため、及び、権利範囲の解釈の一助となることを狙いとして、導入が図られたものである。

昭和34年法以前には、意匠制度においても登録請求の範囲を記載することとなっていたが、制度が形骸化していたことや、物品の形態の外観が意匠でありその全体が保護の対象であることから、昭和34年法においては、登録請求の範囲の記載は採用されなかった。その後、平成10年の改正前までに、権利の明確化のための方法として「クレーム記載制度」又は「特徴記載制度」が有効であるとして調査研究としては検討も行われていた。

### 2. 特徴記載書の利用状況

出願日が平成11年1月1日から平成18年12月31日までの意匠登録出願であって、意匠登録を受けたものを対象に調査したところ、平成19年5月20日までに意匠公報に掲載されている特徴記載書の件数は、1,721件であった。

意匠登録出願件数上位600社(合計143,012件)について、出願日が平成11年1月1日から平成18年12月31日までであって平成19年5月20日までに意匠公報が発行されたものの特徴記載書の利用状況を統計的に調査したところ、特徴記載書の利用状況(提出状況)は、最初の年(平

成 11 年) の 218 件 (利用率 1.38%) からほぼ右肩下がり  
の傾向が見られ、平成 16 年以降の利用率はほぼ横ばいで  
あり 0.2%~0.3%であった。

### 3. 意匠公報に掲載された特徴記載書の記載事例の 類型的分析

実際に提出され意匠公報に掲載された特徴記載書の利用  
例の内容を、次の 5 つの観点から、整理し類型的分析を行  
なった。

1. 記載内容における主張の要点
2. 先行する公知意匠等の開示
3. 説明図の利用方法
4. 関連意匠制度や部分意匠制度に特有な記載内容
5. 特徴記載書制度の利用方法の変遷

公知意匠を示し新規性・創作非容易性を出願人自らが説  
明できることを意図して導入された特徴記載書制度である  
が、実際に提出された特徴記載書では、その記載内容、表  
現方法、説明図の利用方法は導入時の意図を超えて多岐に  
渡っている。特徴的部分や公知意匠との対比説明のほか、  
物品の要部の指摘、技術的特徴の説明、意匠を構成する部  
品の説明、  
材質、バリエーションもしくは権利解釈に関する記載、色  
彩、創作の意図、図面の補足的説明等が見受けられる。説  
明図の利用方法としては、公知意匠の図を提出するだけで  
はなく、本願の意匠をより詳細に説明する図や、写真を提  
出する事例が見受けられる。また、最近の特徴記載書の利  
用例では、公知意匠の開示や公知意匠との対比説明の記載  
を行なうものが、導入時に比べて減少しており、本願の意  
匠について説明するものが増加している。

## Ⅲ. 意匠登録出願利用者の特徴記載書制度 に対する意識

### 1. アンケート調査

意匠登録出願数の多い企業及び代理人を対象として、ア  
ンケート調査を実施したものである。

(特徴記載書制度及びその内容に関する認知度)

80%以上の回答者が特徴記載書制度について知ってお  
り、特徴記載書が意匠の範囲を定める場合に考慮されない  
(意匠法施行規則第 6 条第 2 項)と規定されていることに

ついてほとんどの回答者が認識している。

(特徴記載書を利用するメリット)

「審査官、審判官に、出願人の意図する意匠の特徴を知ら  
せることができる」(78.9%)「新規性・創作性について説  
明できる」(39.9%)「図面だけでは解りづらい特徴点を文  
章によって説明できる」(65.3%)の 3 項目を選択する回答  
者が多く見られた。

(特徴記載書利用の阻害要因)

特徴記載書を利用しない要因としては、特徴記載書にメ  
リットが感じられない(55.8%)という回答が多く、その  
理由として、「禁反言への危惧(57.0%)」が多く選択され  
る一方、「権利範囲に影響を与えない(23.8%)」、「審査に  
影響を与えない(14.0%)」という選択も多く見られた。

(特徴記載書利用に対する意識)

今後、特徴記載書を利用するかどうかについては、「意匠  
出願の内容による(55.5%)」という回答者が最も多く、使  
わないと考えている回答者も 21.4%見られた。特徴記載書  
利用経験者と未利用者とは差が見受けられ、利用経験者  
では、「積極的に利用(11.9%)」、「意匠出願の内容による  
(70.2%)」と、今後も特徴記載書を利用したいと考えてい  
る回答者が 80%以上であり、「使わない」と考えているの  
は、4.8%と少なく、継続して利用したいと考えている回答  
者が多い。

また、特徴記載書制度に対して望む改善としては、「審  
査・権利解釈の対象となる(31.2%)」、「権利解釈に利用さ  
れないことが保証される(31.8%)」とに回答が割れるとい  
う結果が見られている。

(特徴記載書利用経験者の意識)

出願状況に関する問の回答では、出願によって特徴記載書  
の利用を使い分けている(58.3%)という回答が最も多い  
が、制度導入時には利用したが現在は利用していないとい  
う回答(16.7%)も見られる。

特徴記載書を利用しての感想としては、便利な制度である  
と感じた回答者が最も多かったが(38.1%)、その一方でメ  
リットが感じられないという回答者もおり(13.1%)、記載  
がデメリットにもなりうることを感じた回答者も見られた  
(16.7%)。

(意匠制度における文字情報に対する意識)

特徴記載書制度を知らなかった回答者も含めて、意匠制度  
における文字情報の受け止められ方に対しての項目も設け

て調査を行なった。

その結果、意匠という保護対象を文字情報で補足・特定することに関して、問 31 の結果に示されるように半数以上の回答者（57.8%）が肯定的に受け止めていた。その背景には、意匠公報を確認する際に図面のみでは意匠の理解が難しかった（72.2%）という経験を有していることもあられると思われる。

## 2. 国内企業ヒアリング調査

前記アンケート調査に対して回答のあった企業の中から、特徴記載書の利用経験があるか又は制度を知っていると回答した 10 社に対して、ヒアリング調査を行なったものである。

特徴記載書制度利用経験のあるいずれの企業においても、特徴記載書制度を利用する際には慎重に検討し必要と考える出願についてのみ特徴記載書を提出している。全出願で使うことはないが、使いたい時に使える制度として存在していて欲しいという意見が複数の企業から示され、記載事例・活用事例を示して利用しやすいようにして欲しいという意見が多く企業の企業から示された。

また、いずれの企業も特徴記載書に記載することによって、意匠の権利範囲が明確化するか又は限定的になると捉えている。意匠の権利範囲を明確化したいと考えている企業では、特徴記載書制度を肯定的に捉えており、提出した方が良いと考える意匠出願について積極的に提出している傾向が有り、特徴記載書制度を登録意匠の権利範囲の明確化に資する制度として発展させていって欲しいという期待もうかがえた。

## IV. 海外における特徴記載書に類似する制度の状況

### 1. 米国

クレームが必須記載であり、特許規則 37CFR 1.154 (b)(5) において、明細書に特徴の説明（Feature Description）を記載するとなっている。MPEP(Manual of Patent Examining Procedure)1503.01 II によれば、明細書において、意匠の特徴の説明（A characteristic features statement describing a particular feature of the design that is considered by applicant to be a feature of novelty

or nonobviousness over the prior art）の記載が許されているが、実務において自発的に記載されることはほとんどないようである。

記載した説明は、公報に掲載され、意匠権の保護範囲の解釈にも利用される。MPEP によれば、明細書に新規性、非自明性の説明を記載した場合には、クレームを限定するものと解釈された判例のあることが記されている。意匠権侵害事件において、実際に意匠の説明や特徴記載により不利益に判断されたような判例は発見できていない。

### 2. 欧州（欧州共同体、ドイツ、フランス）

共同体意匠制度、ドイツ、フランスでは、意匠登録出願は方式審査はなされるが、新規性、独自性については審査されずに登録となる。

任意で「意匠の説明」を提出もしくは記載可能であるが、いずれの制度においても、「意匠の説明」は図面に表れた意匠の外観に係る説明のみが認められており、新規性や創作性、先行意匠の開示、あるいは技術的な説明については記載が許されていない。実務的には、「意匠の説明」が記載されることは非常に少ないが、記載されている内容も、意匠の図面の方向や、破線の説明等とのことである。

「意匠の説明」の記載は、記録目的であり、意匠権の保護の範囲の解釈には利用されない。

公報掲載については各制度で異なり、共同体意匠制度では提出の旨のみが掲載され、ドイツでは出願人の申請により掲載され、フランスではその内容が掲載される。

### 3. 韓国

実体審査を経て登録になる意匠制度と、特定の物品では実体審査がなされず登録となる無審査登録制度とが存在する。文章による説明は「デザインの説明」と「創作の要点」が必須記載となっている。日本の特徴記載書に類似する記載は「創作の要点」であり、①平易、簡潔かつ明確に、②できれば公知意匠と比較し、③著名なモチーフに基づき創作した場合には独創的に創作した内容を重点的に④300 字以内で記載するとなっている。

「創作の要点」は必須記載であるが、意匠権の保護の範囲の解釈には利用されない。「創作の要点」記載されていない場合には、方式違反として補正通知がなされるが、その変更は要旨変更とは扱われない。

なお、2001年の改正以前は、「創作の要点」は「創作の要点」は必須記載であり記載の方式も定められ、かつ、意匠権の保護の範囲の解釈に利用されることになっていたが、その記載内容が形骸化していたことから、改正後、意匠権の保護の範囲の解釈に含めず、記載も自由形式となった。

## V. 特徴記載書制度の在り方に関する検討

### 1. 特徴記載書制度の法的観点からみた在り方

特徴記載書制度の法的根拠について、明文上の根拠となりうるものとしては、意匠法施行規則6条のみである。意匠法施行規則とは省令であることから、法源としての分類上は、「法律」ではなく「命令」に分類されるものであって、行政法学上の「行政基準」（行政立法）に相当するものであるといえる。行政基準については、講学上の分類としては、法規命令及び行政規則という区分がなされているが、特徴記載書（制度）に係る規定については、行政規則としての性質が多分に認められるものと考えられる。すなわち、上位行政機関たる経済産業省が特許庁審査官・審判官を名宛人として、出願人から任意に提出された特徴記載書なる書面について、当該意匠登録出願が審査・審判・再審係属時には受理すべきことを命じた、行政機関内部における裁量基準的な性質をもった規範であると解釈することができるであろう。

このように講学上の行政規則であることを踏まえると、意匠法施行規則6条3項の内容である「登録意匠の範囲を定める場合においては、特徴記載書の記載を考慮してはならない。」とは、司法審査の対象となるべきものではなく、特徴記載書を受審する行政機関、具体的には審査・審判・再審に従事する特許庁審査官・審判官を名宛人として、その拘束力が及ぶものに留まるものであると解されるべきである。このことは、意匠法施行規則6条3項は、裁判所が登録意匠の範囲を解釈するに際しては、裁判官を何ら拘束するものではなく、裁判官は、登録意匠の範囲の解釈の場面も含めて、特徴記載書の扱いについては、自由心証主義の原則の下で任意に判断するという意味するであろう。

現行規定の理解のうえからは、特徴記載書自体は権利範囲の解釈に際して、参酌・非参酌いずれの側面においても用いられうるものであって、そのような「両面性」が不明

確性へと転じていると考えられる。そのような理論的な現状を条文上も何らかの形で確認的に立法することによって、出願人にとっての制度活用における予測可能性を高めることは、かなり期待できるかもしれない。例えば、特徴記載書の記載については特許庁審査官・審判官による権利範囲の画定に際しては用いられない旨の趣旨を意匠法の条文上もより明確化する、あるいは権利範囲の解釈に際して特徴記載書の記載は参酌しうることを意匠法の条文上も明確化する、といった対応が考えられる。

特徴記載書制度の示唆する課題とは、図面に展開された形状情報だけを中心に審査官・審判官・裁判官の「客観的」評価にゆだねる制度設計とするのか、それとも、図面による形状情報に加えて、文字情報による補足を許容し、出願人による「主観的」な情報も含めて評価できるような制度設計とするのか、という意匠制度における保護対象の特定手法についての将来像を探求するという、非常に大きな課題に結びついてゆくものと考えられる。

デザイン創作物の保護に際して、視覚情報による保護対象の特定に限界があると考えられること、強力な排他権として構成するほどその限界線が明確となることが法的安定性の確保に必須であること、等から、文字情報によって補足をする意義は大きく、今後、日本意匠法においても、特徴記載書制度を端緒として意匠法における保護対象の特定手法の在り方について更なる研究を進める意義は大きいものと信ずる。

### 2. 企業価値におけるデザインの位置付けと意匠制度の役割—特徴記載書の将来的意義

意匠制度における特徴記載書制度の位置付けは、意匠法の目的である産業育成と創作奨励に対し今後何が求められていくのかを前提に総合的に方向性を考える必要がある。意匠の対象である製品デザインの持つ意味は、ブランド構築など以前と比較にならないほど高度化、多様化している。意匠法の位置付けや機能を将来に向けて考えると、意匠の保護対象に対して、少なくとも出願意匠において何を創作し、何を権利化したのか創作者（権利者）自ら認識し、主張し審査官含め第三者に情報伝達する必要がある。意匠の保護対象に対して、少なくとも先行周辺意匠に対し出願意匠の何を創作し、何を権利化したのか創作者（権利者）自ら認識し、主張し審査官含め第三者に情報伝達しなければ

意匠は感性や識別性の領域を脱し得ないのではないか。

現在の意匠法では少なくとも物品名と形態が表されていれば適法であり、権利を広範に解釈できる余地を残す意図もありデザインの特徴やそれを証明する先行周辺意匠等の情報はほとんど開示されていない。すなわち説明不足、説明責任を果たしていないとも考えられる。意匠登録後権利者の主張により、裁判官など第三者が形態の持つ機能性や独立の表示性を読みとってくれたとしても、それは偶然の幸運に過ぎない。

特徴記載書で記述された内容にのみ形態の創作内容は限定されるものではないが、記載がなかった場合、拡大解釈してくれるとの期待は権利者自身が説明責任を果たしていないから逆に縮小解釈されるリスクの方が大きいと認識すべきである。

特徴記載書制度の強化充実は、企業や特許庁にとってもコスト増となるとの懸念もあるが、全ての製品デザインに必須な訳でもなく、また出願人の主張としての特徴記載書内容と審査プロセスを経た特徴記載書内容の法的効果を分離する方法等が考えられるなど、意匠制度の将来像と相まって制度設計することが望まれる。

### 3. ユーザーイノベーションに資する知的財産制度としての特徴記載書発展の可能性

日本の競争力を維持するためには日本がイノベーションを起こし続け知的資産を蓄積していくことが重要であり、そのためには今まで利用や蓄積が十分になされていなかったユーザーによるイノベーションを組織的、体系的に知的資産としていくことが重要と思われる。今までの仕組みにおいては知的資産の蓄積となるイノベーションにかかわっていなかったより多くの人間がイノベーションを起こすようなプラットフォームを整え、新たなユーザーがそれらの知的資産の情報を利用して、新たなイノベーションを行うことが可能な仕組みとすることによって、イノベーションが起り続け、知的資産が蓄積していくことが可能となる。

現状では、特徴記載書の内容は検索可能な状態とはなっていないが、今後、その情報が画像類似検索や、ハイパーリンクによって他の意匠情報と結びつくことによって、知的資産としての蓄積や情報の利用に適した仕組みとして発展することが期待できる。

製品ユーザーである一般の市民が知的資産の蓄積に貢献

するような仕組みを目指すという観点から特徴記載書制度について検討すると、意匠の創作者が、自ら創意工夫した点を文章で記載することによって、見る者にとって分かりやすい情報となる。そして、さらに新しい創作をした者は、先行する意匠に付加価値を加え、文字情報として明らかにすることによって、イノベーションの蓄積ということが可能となる。

特徴記載書は、出願人による記載の自由度が高く、かつ、意匠の権利の解釈に用いられないという自由度の高さがあり、情報として利用しやすい、かつ、知的資産としての蓄財がなされていく仕組みを構築することも可能である。

### 4. 諸外国制度との比較検討と考察(ロシアの意匠制度を中心に)

特徴記載が義務でかつ意匠権の保護の解釈に重大な影響を与える国として、ロシアの意匠制度がある。仮に、日本の特徴記載書制度を義務化しかつ意匠権の保護の解釈に利用する方向への制度設計を考える場合には、参考となると思われる。

文章で表現するロシアの特徴記載制度は、米国のクレーム制度に近く、意匠の保護範囲の決め手となるのは、米国では「クレーム(Claims)」、ロシアでは本質的特徴記載リスト(List of essential features)ということになる。

米国では、クレームは、図面で表現され、侵害事件では、そのクレームを裁判官が図面から言葉にすることになる。よって、機能的部分、意匠の特徴でない部分をクレームしないように、図面の作成には細心の注意が払われることになる。

これに対して、ロシアでは、本質的特徴記載リストの記載に基づき、新規性の判断がなされる。公知例を引用されても、公知例にない部分を当初の図面にある範囲内で、特徴記載リストに補正により記載すれば、拒絶理由を回避できる。侵害事件においては、本質的特徴リストにある特徴を被告意匠がすべて有していないと侵害にはならない。よって、本質的特徴記載リストの作成に細心の注意が払われることになる。

ロシアの特徴記載制度は、権利範囲が登録の時点で、言葉で確定しているため、権利範囲の明確化という点では、最もすぐれている制度と言える。しかしながら、その分、米国や日本と比べると、出願人の負担が大きい。

## VI. まとめ

本調査研究委員会による検討において、特徴記載書が、出願にかかる意匠（デザイン）の内容を理解するうえで、あるいは新たな意匠（デザイン）を生み出すうえで、図面とは別の文字情報として、相応の役割を果たし得ることにつき一定の確認がなされた。

今後は、特徴記載書の利用、活用方法をユーザーに紹介し、特徴記載書制度の利用を促進していくことが相当であると考えられると共に、諸外国の制度をも参考にしたうえで、現在の特徴記載書を基礎として、さらなる制度設計について検討をすることが有益であると考えられる。

（担当：主任研究員 今井久美子）