

部分意匠の創作容易性

知財高裁平成19年12月26日判決
平成19年(行ケ)第10209号 (第1事件)
知財高裁平成19年12月26日判決
平成19年(行ケ)第10210号 (第2事件)

土 生 真 之*

抄 録 本判決は、包装用容器の部分意匠について、意匠登録を受けようとする部分である「キャップ」と容器本体の配設関係等をも考慮して、意匠の創作性を肯定した事案である。部分意匠についての創作容易性が判断された事案は未だ少ないが、本判決を手がかりに部分意匠の創作容易性について考慮されるべき事項及び実務上の対応について検討する。

目 次

1. 事案の概要
 1. 1 特許庁における手続の経緯
 1. 2 審決の理由の要旨
2. 取消事由に係る原告の主張
 2. 1 本願全体意匠に係る審決の認定判断の誤り
 2. 2 本願部分意匠に係る審決の認定判断の誤り
3. 取消事由に係る被告の反論
 3. 1 本願全体意匠に係る審決の認定判断の誤りに対し
 3. 2 本願部分意匠に係る審決の認定判断の誤りに対し
4. 判 旨
 4. 1 本願全体意匠に係る審決について
 4. 2 本願部分意匠に係る審決について
 4. 3 付言（審判の審理構造及び審理対象に関して）
5. 考察及び実務上の留意点
 5. 1 部分意匠における創作容易性の判断基準
 5. 2 審決・判例にみる部分の用途・機能、配設関係の考慮
 5. 3 部分意匠に関する実務上の対応
 5. 4 付言について

1. 事案の概要

1. 1 特許庁における手続の経緯

(1) 第1事件

原告は、平成17年11月25日、図1記載の意匠中実線で表わされた部分を、意匠登録を受けようとする部分とした意匠（以下「本願部分意匠」という。図1）について意匠に係る物品を「包装用容器」として、意匠登録出願をした（意願2005-34844号）が、平成18年6月7日付けの拒絶査定を受けたので、同年7月12日、これを不服として審判請求をした（不服2006-14969号）。特許庁は、平成19年4月23日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は、同年5月14日、原告に送達された。

* 弁理士 Masayuki HABU

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

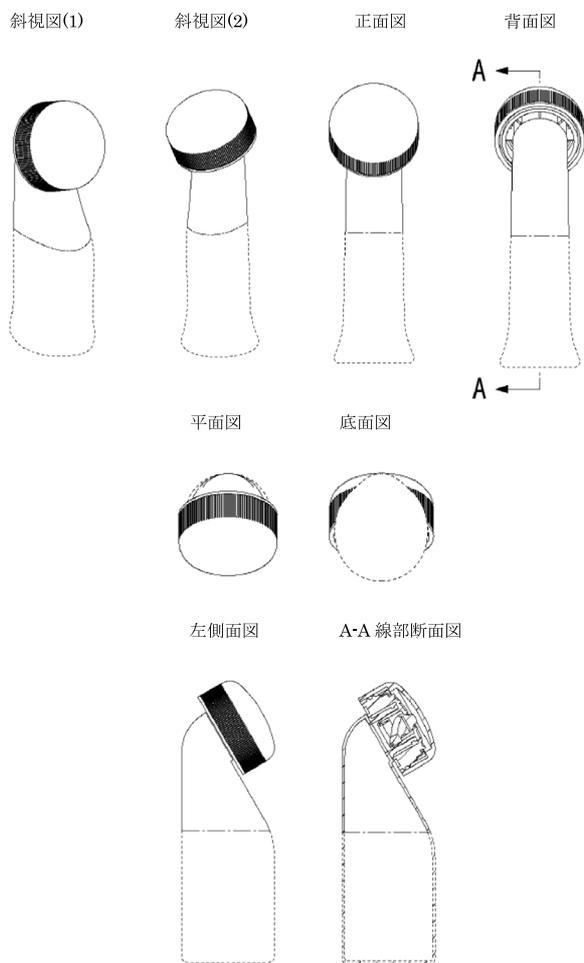


図1 本願部分意匠（第1333719号として登録）

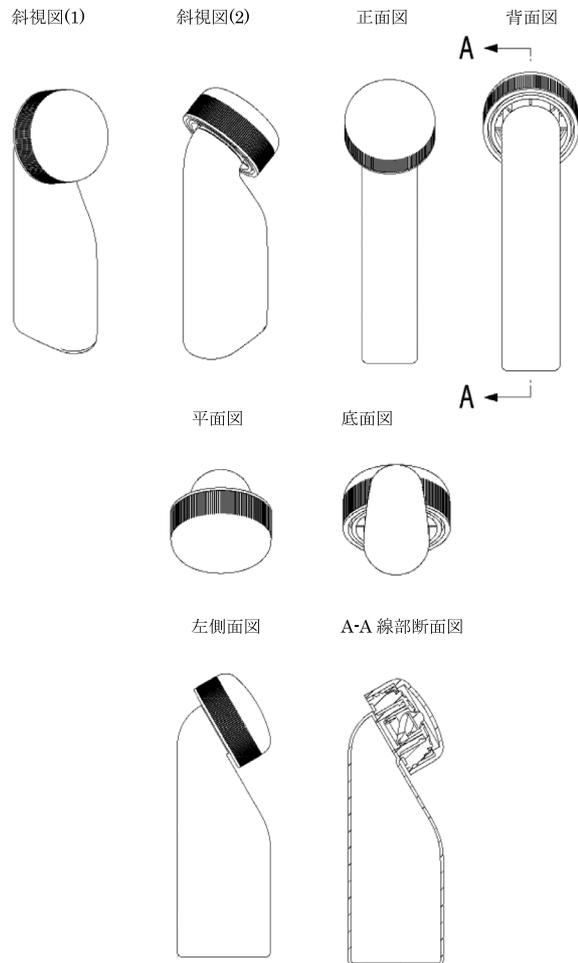


図2 本願全体意匠（第1333850号として登録）

(2) 第2事件

本願意匠が全体意匠（図2）であることを除き、手続の経緯は、第1事件と同様である。

1.2 審決の理由の要旨

(1) 第1事件

本願部分意匠は、全体を筒型の容器の口部に塗布具部を設けたものとする包装用容器の上約半分の位置及び範囲に係る部分意匠であって、その部分の形態を、「容器本体」を断面形状の丸い筒体とし、同筒体を、側面視略直角三角形で、上方に向けて漸次絞り上げ、その先端に容器本体の径より小径で短円筒形の「口部」を約60度の傾斜角度で形成し、同口部にそれよりかなり大径で厚い円盤状の「塗布具部」をはめ

込んで設け、同塗布具部に、底部を開放した円盤状で周側面に滑り止め用ギザを形成し、上面を緩やかな湾曲面に形成した態様の「キャップ」を被せた構成態様とするものである。

本願部分意匠は、本願の出願前に公然知られた意匠（特許庁総合情報館が2000年9月22日に受け入れた内国雑誌「DIME」、2000年9月21日、19号、147頁右上所載。以下「意匠3」という。図5）の上約半分の部分と、容器本体口部に対する塗布具部とキャップの径の比率を除いて、共通する。

包装用容器の分野において、容器本体口部よりも塗布具部の径が大きな包装用容器は、本願の出願前に公然知られた意匠登録第1014164号公報記載の意匠（以下「意匠1」という。図3）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

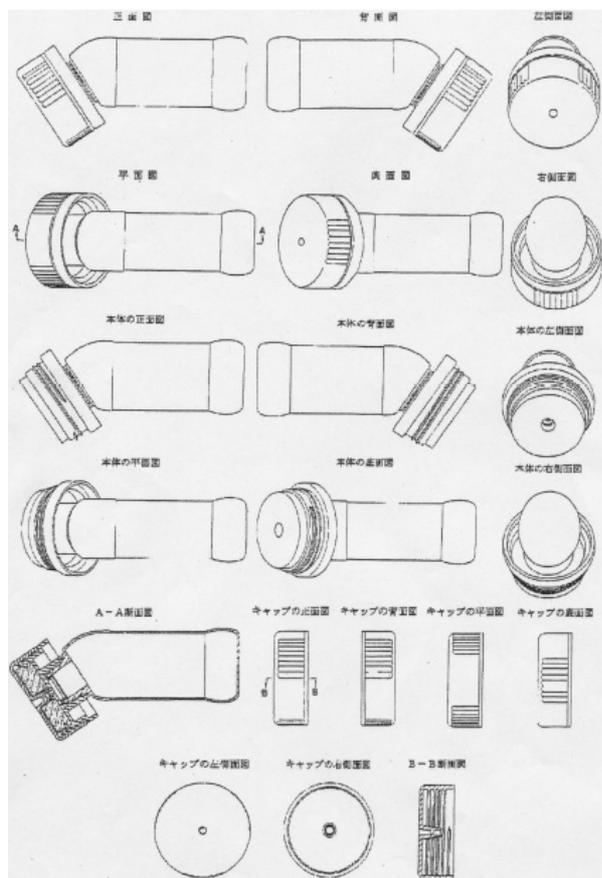


図3 意匠1

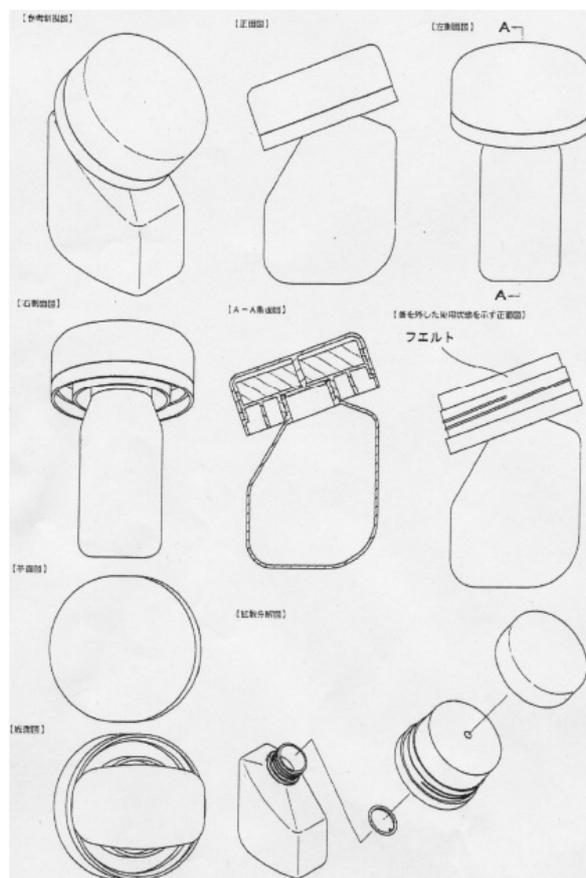


図4 意匠2



図5 意匠3

及び意匠登録第1142539号公報記載の意匠（以下「意匠2」という。図4）に表れる形状であり、本願部分意匠は、本願の出願前より公然知られた意匠3の塗布具部の径をやや大きくして、包装用容器として表し、その上側約半分すなわち塗布具部から容器本体肩部までの部分を、意匠登録を受けようとする部分とした程度にすぎず、当業者において容易に創作できるものと認められるから、本願部分意匠は、意匠法3条2項の規定により意匠登録を受けることができない。

(2) 第2事件

第1事件と同旨である。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

2. 取消事由に係る原告の主張

2.1 本願全体意匠に係る審決の認定判断の誤り

審決は、本願全体意匠の創作の基礎として意匠3を挙げ、意匠1及び2には「口部」の径に比べて径の大きい「塗布具部」が開示されていることから、意匠3の「塗布具部」及び「キャップ」の径を大きくすることによって、本願全体意匠は容易に創作できると判断した。

しかし、審決は、以下のとおり、①本願全体意匠の重要な特徴を看過し、②意匠3の「塗布具部」の径を意匠1及び意匠2に示されるようにやや大きくすることにより、直ちに本願全体意匠を創作できると判断した点に誤りがある。

(1) 本願全体意匠は、「塗布具部」及び「キャップ」を「口部」に対して径を大きくしながらも、側面視した場合に、「キャップ」が容器本体部から飛び出したり、頭部が大きすぎるとの印象を与えないような均整の取れたプロポーションを有し、優れた美感を与える構成を有する。審決は、かかる本願全体意匠の重要な特徴を看過した誤りがある。

(2) 意匠1及び2は、「口部」の径に比べて「塗布具部」及び「キャップ」が大きな容器が存在することを示しているにすぎず、どのような基準で大きくするかという美的観点を示唆するものでない。また、意匠1はガラス撥水剤充填用容器、意匠2は窓ガラスの撥水剤等を塗布するための容器であり、いずれも被塗布面がガラスであることから、「塗布面」を大きくし、「口部」の傾斜を緩やかにしたものであって、「キャップ」が飛び出さないようにするか、頭部が大きすぎないようにするという美観を示唆するものではなく、むしろ頭部を大きくするという観点を示唆させる。

このように、プロポーションをいかにするか

という美的な観点からの示唆がないにもかかわらず、意匠3の「塗布具部」及び「キャップ」の径を、意匠1又は2に示されるように大きくしても、本願全体意匠を創作することはできない。

2.2 本願部分意匠に係る審決の認定判断の誤り

上記本願全体意匠に係る審決の認定判断の誤りと概ね同様の主張である。

3. 取消事由に係る被告の反論

3.1 本願全体意匠に係る審決の認定判断の誤りに対し

(1) 審決の認定した本願全体意匠の特徴は、原告の主張に係る特徴と実質的に一致する。したがって、審決に、本願全体意匠の特徴についての認定上の誤りはない。

(2) 意匠1及び2は、「口部」の径に比べて「塗布具部」及び「キャップ」が大きく、かつ、傾斜して形成されている容器に関する公知の意匠である。これらの公知の意匠によれば、この種の物品の分野において、「口部」の径より「塗布具部」及び「キャップ」部の径を大きく、かつ、傾斜して形成すること、「口部」の径に比べて「塗布具部」及び「キャップ」部を大きくする着想ないし手法が存在することは、公知である。

「塗布具部」及び「キャップ」の径を大きくする着想ないし手法が存在するのであるから、当業者であれば、このような着想ないし手法に基づいて「塗布具部」及び「キャップ」を「口部」の径より大きくするに当たり、側面視した場合に、「キャップ」が容器本体部から飛び出したりしない程度に、「塗布具部」及び「キャップ」の径を大きくすることは、容易である。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

3. 2 本願部分意匠に係る審決の認定判断の誤りに対し

上記本願全体意匠に係る審決の認定判断の誤りに対する反論と同旨である。

4. 判 旨

4. 1 本願全体意匠に係る審決について

(1) 本願全体意匠と意匠3との対比

1) 本願全体意匠は、全体を筒型の容器の口部に塗布具部を設けたものとする包装用容器であって、「容器本体」の断面形状につき、前方を狭くし、後方を広くした略長円形状の筒体とし、同筒体の上約半分の部分を、側面視略直角三角形形状で、前方は、約60度の傾斜角度で、上方に向けて漸次絞り上げ、後方頂に丸みを持たせ、同筒体の先端に容器本体の径よりやや小径で短円筒形の「口部」を約60度の傾斜角度で形成し、同口部にそれよりかなり大径で厚い円盤状の「塗布具部」をはめ込んで設け、同「塗布具部」に、底部を開放した円盤状で、周側面全体にわたり、底部方向から2分の1部分のみに滑り止め用縦ギザを施し、上面を緩やかな湾曲面に形成した形状の「キャップ」を被せた形状である。

そして、「容器本体の口部に連続する部分」と「キャップ」との径の比率は、約1対1.7である。また、キャップの縦（頭頂から底までの長さ）と横（直径）との比率は、約1対2であり、横長の印象を与える。また、側面視において、「キャップ」の先端部は、容器本体部前面を結ぶ直線の延長線より前方に突き出しておらず、ほぼ延長線上に位置する（この点は、当事者間に争いない。）。

2) 他方、意匠3は、審決書において側面形状以外の形状が写し出されていないため、その立体形状を把握することは困難であるが、弁論

の全趣旨を総合考慮すると、以下のとおり認められる。意匠3は、全体を筒型の容器の口部に塗布具部を設けたものとする包装用容器と推認され、「容器本体」の断面形状については、筒体と推認され（正確な形状は把握できない。）、同筒体の上約半分の部分を、側面視略直角三角形形状で、前方を約60度の傾斜角度で、上方に向けて漸次絞り上げ、その先端に容器本体の径より小径で短円筒形の「口部」を約60度の傾斜角度で形成し、同口部（塗布具部が設けられていると推認される。）に、円盤状で周側面のほぼ全体に滑り止め用縦ギザを形成し、上面を全体として平板な印象を与える湾曲を形成した「キャップ」を被せた形状である。「容器本体の口部に連続する部分」と「キャップ」との径の比率は、約1対1であり、そのため、容器本体と「キャップ」に至る段差は、ほとんど看取できない。また、キャップの縦（頭頂から底までの長さ）と横（直径）の比率は、約1対1.2であり、縦長の印象を与える。また、側面視において、「キャップ」の先端部は、容器本体部前面を結ぶ直線の延長線より前方に突き出している。

3) 本願全体意匠と意匠3とを対比すると、全体を筒型の容器の口部に塗布具部を設けたものとする包装用容器であって、同筒体の上約半分の部分を、側面視略直角三角形形状であり、前方を約60度の傾斜角度で、上方に向けて漸次絞り上げ、その先端に容器本体の径よりやや小径で短円筒形の「口部」を約60度の傾斜角度で形成し、同口部に、底部を開放した円盤状で、周側面に、滑り止め用ギザを形成させ、上面を緩やかな湾曲面に形成した態様の「キャップ」を被せた態様である点において共通する。

しかし、本願全体意匠と意匠3とは、①前者が、「容器本体」の断面形状につき、前方を狭くし、後方を広くした長円形状の丸い筒体としているのに対して、後者は、筒体であることは推認されるものの、その正確な断面形状は不明

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

であること、②「キャップ」の形状について、前者が、底部を開放した円盤状で、周側面全体にわたり、底部方向から2分の1部分のみに、滑り止め用ギザを形成させ、「容器本体の口部に連続する部分」と「キャップ」との径の比率は、約1対1.7であり、「キャップ」の縦（頭頂から底までの長さ）と横（直径）の比率は、約1対2であり、横長の印象を与えるのに対し、後者が、円盤状で周側面のほぼ全体に滑り止め用ギザを形成させ、「容器本体の口部に連続する部分」と「キャップ」との径の比率は、約1対1であり、そのため、容器本体と「キャップ」に至る段差は、ほとんど看取できず、また、「キャップ」の縦（頭頂から底までの長さ）と横（直径）の比率は、約1対1.2であり、縦長の印象を与えること、③側面視における「キャップ」と容器本体の関係について、前者は、「キャップ」の先端部において、容器本体部前面の延長線より前方に突き出していないのに対し、後者は、「キャップ」の先端部は、容器本体部前面を結ぶ直線の延長線より前方に突き出している点において、大きく異なる。

(2) 意匠1及び意匠2の形状

意匠1は、窓ガラスの撥水剤、せっけん類、つや出し剤、薬剤、化学剤を対象物に塗布するために使用するための「塗布具付き包装容器」に係る意匠であるが、円筒状の「容器本体」の上方を約30度の傾斜角度で形成し、その先端に容器本体より小径の円筒状の「口部」を設け、同口部よりも大径（約1.5倍）の円盤状の「塗布具部」をはめ込んで設け、これとほぼ同径の円盤状の、ねじ込み式「キャップ」を取り付けた形状である。正面視において、「キャップ」の先端部は、容器本体部前面を結ぶ直線の延長線より前方に大きく突き出している。

意匠2は、自動車の窓ガラス等のガラス面に塗布されるガラス撥水剤を充填するための「ガ

ラス撥水剤充填用容器」に係る意匠であるが、やや丸みを帯びた底面長方形の「容器本体」の上方を約20度の傾斜角度で形成し、その先端に容器本体より小径の円筒形の「口部」を設け、同口部より大径（2.3倍）の円盤状の「塗布具部」をはめ込んで設け、これとほぼ同径の円盤状で、ねじ込み式円盤状の「キャップ」を取り付けた形状である。「キャップ」の先端部は、正面視において、容器本体部前面を結ぶ直線の延長線より前方に突き出しており、また、側面視においては、容器本体側面を結ぶ延長線より左右に大きく付き出している。

(3) 本願全体意匠の特徴及び創作容易性

1) 本願全体意匠は、「キャップ」の径を口部（正確には、容器本体の口部に連続する部分）の径に対して1.7倍として、径方向に大きく拡大させ、また、「キャップ」の縦と横の直径の比率を約1対2として、径方向に大きく拡げて、塗布具部表面の面積を広く確保している点で特徴があるが、そのような特徴があるとともに、「キャップ」の縦の長さを極力短く抑えていること、滑り止め用縦ギザを「キャップ」の周側面の底部方向から2分の1部分のみに施していること、「キャップ」上面は緩やかな丸みを帯びた形状としていること、「キャップ」の径を容器本体の前後幅とほぼ同じ長さとしていることなどの点において、「キャップ」を径方向に大きく拡大させたことに由来する欠点、すなわち、頭部が目立ちすぎて、威圧感を与えたり、容器形状として異様な印象を与えたり、容器との調和を乱したりするなどの欠点を解消させ、均衡を保つための美観上の工夫が様々施されており、そのような点でも特徴があるといえる。

2) 意匠1及び意匠2によれば、包装用容器の分野において、容器本体口部よりも塗布具部の径が大きな包装用容器が、本願の出願前より公然知られていたことが認められる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

しかし、本願全体意匠と意匠3を対比すると、前記(1)3)のとおり的美観上の相違があり、また、本願全体意匠は上記1)のとおりの特徴を備えている点に照らすならば、本願全体意匠は、多様なデザイン面での選択肢から、創意工夫を施して創作したものであるから、意匠3を基礎として、意匠1及び意匠2(容器本体口部よりも塗布具部の径が大きな公知の包装用容器に係る意匠)を適用することによって、本願全体意匠を容易に創作することができたとはいえない。

(4) 小 括

以上のとおりであるから、審決が、意匠1及び意匠2から、包装用容器の分野において、容器本体口部よりも塗布具部の径が大きな包装用容器は、本願の出願前に公然知られた形状であり、意匠3を基礎として、塗布具部の径をやや大きくして、本願全体意匠とすることは、容易に創作することができたと判断したことは誤りがある。

4. 2 本願部分意匠に係る審決について

(1) 本願部分意匠は、包装用容器の上約半分の部分に係る部分意匠であるほかは、本願全体意匠と同様の構成を有する。また、側面視した場合に「キャップ」が容器本体部から飛び出していないという構成を有し、この点が美感にかかわるものであることは、被告も争わない。

(2) 審決についての裁判所の判断は、前記1と同様である。

すなわち、「本願部分意匠と意匠3との対比」については、前記4.1(1)記載のとおりであり(ただし、「容器本体」の断面形状につき、前方を狭くし、後方を広くした略長円形状であるとの認定部分を除く。),「意匠1及び意匠2について」は、前記4.1(2)のとおりであり、本願部分意匠の特徴及び創作容易性については、前

記4.1(3)のとおりである(ただし、「キャップ」の径を容器本体の前後幅とほぼ同じ長さに行っているとの認定部分を除く。)

(3) 以上のとおりであるから、審決が、意匠1及び意匠2から、包装用容器の分野において、容器本体口部よりも塗布具部の径が大きな包装用容器は、本願の出願前に公然知られた形状であり、意匠3を基礎として、塗布具部の径をやや大きくして、本願部分意匠とすることは、容易に創作することができたと判断したことは誤りがある。

4. 3 付言(審判の審理構造及び審理対象に関して)

意匠登録出願に係る拒絶査定に対する審判の審理の対象は、意匠法17条所定の意匠登録を拒絶すべき事由が存在するか否かである。審判の対象は、審査の過程で審査官が発した「拒絶理由の通知」の当否でもなく、また、拒絶査定に係る拒絶理由の当否でもなく、さらに、請求人の主張の当否でもない。この点は、審判体において、自ら意匠登録をすべき旨の審決ができること(意匠法50条2項)、拒絶査定理由と異なる理由で拒絶すべき旨の審決をすることができること(同条3項)等の法条が設けられていることから明らかである。

審判体において、拒絶査定不服審判の請求が成り立たないとの結論を導くためには、意匠法17条所定の条項(例えば同法3条1項、2項など)のいずれかに該当する理由(該当するとの判断に至った論理の過程)を明示することを要する。そして、同条項に該当すると判断するに至った論理の過程を明示するということは、審判体において、①前提となる法律の解釈に疑義がある場合には、当該法条の解釈を示すこと、②法条の要件に該当する事実が存在することを明らかにすること、③事実を法条に適用した結果として、意匠法17条所定の条項(例えば同法

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

3条1項、2項など)に該当するとの論理の過程が成り立つ点を明示することを含む。審判体は、この論理過程を説明する責任を負担し、文書をもって明示することを要する(意匠法52条、特許法157条)。

ところで、審決書を見ると、その「理由」には、「原審の拒絶理由」欄で、拒絶査定に係る拒絶理由の要旨が記載され、「請求人の主張」欄で、拒絶査定を不服とする請求人の主張が記載され、「当審の判断」欄の「請求人の主張の採否について」との項目で、請求人の主張の当否が記載され、同欄の「原審の拒絶理由の妥当性について」との項目で、拒絶理由の当否が記載されているものの、審判体の判断の論理過程を直接的に示した記載部分はなく、結論として、同欄の「本願意匠の創作の容易性について」との項目において、「以上の検討によれば、請求人の主張は採用することができず、原審の拒絶理由は妥当であるから、本願意匠は、出願前に当業者が公然知られた形状に基づいて容易に創作をすることができないものであるといわなければならない」との記載がされているのみである。

このような審決書の理由記載は、その体裁だけで直ちに審決の違法を来すとの結論を導くものであるか否かはさておき、審判体が、本願部分意匠又は本願全体意匠が意匠法3条2項に該当すると判断した論理の過程を的確に示したものであるということとはできない。すなわち、審決書(1)及び(2)の理由は、論理付けの根拠とは無関係かつ不要な事項を含み、審判体の判断の基礎となる論理付けが明りょうでなく、審判の構造に対する誤った認識に基づいた判断であるとの疑念を生じさせるという意味において、妥当を欠くものといえる(特に本件では、少なくとも拒絶理由通知における理由部分は、僅か5行ないし7行からなる、ごく簡単で定型的な記載にすぎないから、審判体において、そのよう

な理由が妥当であるとの判断に至ったからといって、当然に、審判体としての結論に至る論理付けとして十分であるとするにはできない。)。上記の趣旨は、一般の審決書における理由記載においても、同様に留意を要すべき点であるといえる。

5. 考察及び実務上の留意点

5.1 部分意匠における創作容易性の判断基準

本件第1事件(部分意匠に係る事件)において、裁判所は、意匠3との美感上の相違について「前者は、「キャップ」の先端部において、容器本体部前面の延長線より前方に突き出していないのに対し、後者は、「キャップ」の先端部は、容器本体部前面を結ぶ直線の延長線より前方に突き出している点において、大きく異なる。」と認定し、また、本願部分意匠の特徴として「頭部が目立ちすぎて、威圧感を与えたり、容器形状として異様な印象を与えたり、容器との調和を乱したりするなどの欠点を解消させ、均衡を保つための美観上の工夫が様々施されており」と認定している。これらのことから、本願部分意匠の実線により表された部分と破線により表された部分との位置関係等をも創作容易性の判断に際し考慮していることが窺える。

特許庁の基準によると、部分意匠に係る図面等において破線によって表された部分等、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分以外の部分は、その物品の中での部分意匠として意匠登録を受けようとする部分の位置、大きさ、範囲を特定するために不可欠な要素である¹⁾。そして、創作容易性の判断は、部分の用途及び機能を考慮し、「意匠登録を受けようとする部分」を当該物品全体の形態の中において、その位置、その大きさ、その範囲とすることが、当業者にとってありふれた手法であるか否かを判

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

断することにより行われる²⁾。

従って、意匠の創作が非容易であることを主張するに当たり、部分意匠として登録を求める部分の形態の特徴のみならず、当該部分の用途・機能、配設関係（位置・大きさ・範囲）における特徴をも主張できる余地がある。

5. 2 審決・判例にみる部分の用途・機能、配設関係の考慮

(1) 意匠登録を受けようとする部分の用途・機能の考慮

意匠の構成に当たって、近接分野における公知意匠の適用を試みることは、当業者において当然になし得べき事項である³⁾。しかし、「形態は機能に従う（Form follows function）」と言われるように、工業デザインたる意匠が創作されるに当たっては、物品の機能・構造が当然に考慮され、これによる一定の制約のもとに創作されるが、公知意匠と出願に係る意匠の物品の用途・機能が全く異なる場合には、意匠の創作の前提となる制約条件が異なるため、公知意匠と同様の発想に基づき意匠が容易に創作されたとは直ちには言えないであろう⁴⁾。

このことは、部分意匠において、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分の用途・機能が対比される公知意匠の部分の用途・機能と相違する場合にも妥当する。この点、テープ印字機用テープカートリッジの回転軸に設けられた突出片（意匠登録を受けようとする部分）の機能が、引用意匠に現れる突出片の機能と異なることを根拠に「本願意匠は、意匠登録を受けようとする部分の機能および位置がありふれた手法によるものとは言えないから、（中略）容易に創作されたものとは言えない。」と判断した審決⁵⁾が存在する。

(2) 配設関係の考慮

本事件において、原告は、「[キャップ]が容

器本体部から飛び出したり、頭部が大きすぎるとの印象を与えないような均整の取れたプロポーションを有し、優れた美感を与える構成を有する。」と述べるように、プロポーションをいかにするかという美的な観点からの示唆を主張したところ、裁判所は、キャップと容器本体との配設関係を、美観上の創意工夫として捉え、原告の主張を容認している。

一方、スロットマシンゲーム機のレバー操作部に係る部分意匠の創作容易性が争われた事件⁶⁾において、原告は「台座部が上記角度で操作卓部の前面左脇寄りの位置に設けられることにより、レバー部の軸部が自然に正面に延びて高い操作性を維持できるのであり、この点に本願意匠の台座部の創作性が認められ、大きな特徴となっている。」と主張したが、裁判所は「機器に操作レバーを取り付ける際、機器の取付面にそのまま取り付けたのでは、操作レバーの角度等が、操作性の観点から適切なものとならない場合に、取付面上に台座を設け、これに操作レバーを付設することにより、操作レバーの角度等を調節して所望のものとすることは、ゲーム機分野に限らず、一般的に行われている常套的な手段というべきである。」と判断している。

上記二つの事件において、前者は、美感の観点から主張がされたのに対し、後者は機能的観点（操作性）から主張がされており、このような主張方法の違いは、裁判所の判断の違いにも多少の影響を与えたと思われる。

ちなみに、「美感」に関しては「本件で問題とされるべきは、本願意匠の創作が容易であったか否かであり、美感の評価の問題ではない。」と述べる判例がある⁷⁾。確かに、引用意匠との美感の相違という観点であれば、意匠の類似性の問題であるが、意匠とは物品の美的外観の創作である以上、本事件のように美感の相違を生じさせるに至った工夫・着想の新しさという観点においては美感の評価は創作容易性の判断に

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

考慮されて然るべきである⁸⁾。

5.3 部分意匠に関する実務上の対応

(1) 先ず、5.2 (1) のように、意匠登録を受けようとする部分の用途・機能が創作容易性の判断において考慮されるのであれば、出願に際して、物品としての用途・機能だけでなく当該部分レベルでの用途・機能までも明らかにしておくことで、3条2項に基づく拒絶理由を回避・解消できる可能性が高まることもあるだろう。具体的には、意匠に係る物品の説明、意匠の説明、使用状態を示す参考図を利用して、意匠登録を受けようとする部分の用途・機能を出願時に明らかにしておくことが有効である。

(2) また、5.2 (2) のように意匠登録を受けようとする部分の配設関係が考慮される⁹⁾ ことに鑑みるならば、意匠登録出願においては、意匠登録を受けようとする部分以外の部分（破線部）は、たとえそれがありふれた形状であるとしても、実際の商品に極力忠実に表すことで、適切な創作性に関する主張が可能となる。

ちなみに、本事件においては、包装用容器の上半分を意匠登録を受けようとする部分として設定しているが、仮にキャップの部分のみを意匠登録を受けようとする部分とした場合には、キャップの形態自体の創作性に目が向けられ、キャップと容器全体との配設関係の創作性は高く評価はされなかったかもしれない。部分意匠において配設関係の創作をも保護したいのであれば、保護を求める意匠の構成要素（本事件であればキャップ部）の周辺範囲まで含めて意匠登録を受けようとする部分と設定することで、その意図を主張する際の一助となり得るであろう。

ただし、意匠登録を受けようとする部分の配設関係に創作性があると主張する場合には、それが意匠の類似範囲を限定することとなる可能性があることには留意すべきである。部分意匠の類否判断の考え方を示した判例¹⁰⁾ では、「破

線部の形状等や部分意匠の内容等に照らし、通常考え得る範囲での位置等の変更など、予定されていると解釈し得る位置等の差異は、類否判断に影響を及ぼすものではない。」と述べているが、裏を返せば配設関係に創作性が認められる場合には、配設関係の差異は類否判断に影響（類似範囲を狭める影響）を与えることとなるからである。

(3) そして、スロットマシンゲーム機のレバー操作部の例に照らせば、3条2項の拒絶理由に対して反論する際には、部分意匠に限らず、機能上の創意工夫よりもむしろ、美感上の創意工夫を主張することが重要であると考えられる。機能上の創意工夫の主張は、必然的な工夫であり当業者にとっては常套的な手段と評価され易いだろう。意匠の美感は機能美も含むものであり、このような場合には、機能上の創意工夫を主張したくなるものであるが、そのような工夫を美感の観点からの主張として構成すべく、主張の表現には注意を払うことが必要であろう。

なお、原告は引用意匠1及び2の容器は、被塗布面がガラスであることから「塗布面」を大きくし、「口部」の傾斜を緩やかにしたものであると主張しているが、これは、引用意匠の特徴は塗布効率を高めるための機能上の創意工夫によるものに過ぎないと主張であると思われる。本事件において裁判所が当該主張を重視したかは定かではないが、一般論としては、出願に係る意匠に共通するとみなされた引用意匠の特徴を機能上の創意工夫に過ぎないと位置付けることができれば、共通点以外における出願に係る意匠の特徴を美感上の相違工夫として相対的に際立たせる効果が期待できるであろう。

5.4 付言について

意匠については、拒絶とされた審決が公報に掲載されない（意匠法66条2項2号）こともあ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

り、他法と比べて先例の蓄積が少なく、客観的な判断基準を見出しにくい。このような状況において、出願人が拒絶理由等への反論を構築するには、拒絶の実質的な理由を理解することが非常に重要であり、その論理付けが十分に明示されていない場合には、拒絶理由に対する適切な防御手段を講じることは困難である。

また、平成10年改正意匠法の下、3条2項の創作容易性水準の引き上げがされたが、拒絶理由の明瞭な論理付けが図られれば、当該規定がむやみに適用され、保護に値する意匠が拒絶されてしまうおそれも抑制されるであろう。

以上のように、拒絶理由の論理付けの明瞭性は、出願人の利益保護に大きく資するものであり、本判決の付言が今後の特許庁の審査に大きなインパクトを与えることを期待したい。

なお、登録を導く審決において「本願の意匠について原査定で拒絶理由を検討すると、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。」という定型文の審決が見られるが、客観的な判断基準を確立する材料としての審決の価値を考えるならば、このような請求認容審決においても、判断の実質的な理由が述べられることも望まれる。

注 記

- 1) 平成10年改正意匠法意匠審査の運用基準, p.59
- 2) 意匠審査基準 71.4.3
- 3) 東京高判平15.3.26 平14(行ケ)613号
- 4) 知財高判平18.9.20 平18(行ケ)10088号。出願意匠に係る物品「金属製ブラインドのルーバー」と引用意匠に係る物品「建造物笠木の装飾用ホルダ材」,「御簾垣」とは、その機能・構造において全く異なるものであるとして、引用意匠に接した当業者が、上記「公然知られた形状」を採用して本願意匠を創作することは、容易であるとはいえないと判断している。
- 5) 不服2001-16146
- 6) 知財高判平19.1.30 平18(行ケ)10367号
- 7) 東京高判平12.12.21 平12(行ケ)244号
- 8) 鹿又弘子, 意匠法コンメンタール, pp.168-169 (2007) レクシスネクシスジャパン。「立法経緯や他の裁判例を見れば、個々の要素の分析においても、全体観察においても、「美感」や「意匠的効果」は創作性の認定に参酌されるべきものと考えられる。」と述べている。
- 9) 本判決では、「キャップ」が容器本体部から飛び出すか否かという非常に細かい点においても考慮の対象とされている。
- 10) 知財高判平19.1.31 平18(行ケ)10317号。部分意匠の類否判断基準には諸説があるが、本判決では「タイプ別部分意匠類否論」を採用したものである。「タイプ別部分意匠類否論」については、青木博通, 知的財産権としてのブランドとデザイン, pp.283-299。

(原稿受領日 2008年7月14日)