

意匠拒絶査定不服審判の審決理由が 依拠する引用意匠の齟齬等について争われた事例

知財高裁平成20年1月31日
平成19年(行ケ)第10247号
審決取消請求「包装用容器」事件

中 村 知 公*

抄 録 本事件は、意匠登録の拒絶査定不服審判について審決の取消を求めた事件である。審判請求人である原告は、審決取消訴訟において、審決理由が依拠する引用意匠の齟齬及び拒絶理由通知の不備による反論機会の喪失等審決における手続上の瑕疵を理由に審決の取消を求めた。本事件は、職権審理主義が支配する審判手続において、審判請求人が審決の妥当性を検討する際に着目すべき争点が検討されており、実務上重要な指針を与えている。

目 次

1. はじめに
2. 事件の概要
 2. 1 意匠出願（以下「本願意匠」という）の内容
 2. 2 手続の経緯
 2. 3 審決理由の要約
3. 本願意匠と引用意匠との類否認定における考察と実務的観点
 3. 1 審判請求人の主張
 3. 2 裁判所の判断
 3. 3 考察と実務的観点
4. 審決理由が依拠する引用意匠の齟齬に関する考察と実務上の指針
 4. 1 原告の主張
 4. 2 原告の主張の趣旨
 4. 3 裁判所の判断
 4. 4 考察と実務上の指針
 4. 5 他の「付言」付判決
5. 拒絶理由通知の不備に対する考察と実務上の指針
 5. 1 原告の主張

5. 2 裁判所の判断
5. 3 考察と実務上の指針
6. おわりに

1. はじめに

この事件は、意匠登録は受けることができないとする拒絶査定不服審判の審決について、出願人がその審決の取り消しを求めた事件である。

特許庁審査官は、出願にかかる意匠は意匠法第3条第1項3号に該当すると拒絶査定を下した。そして、特許庁審判部は、拒絶査定不服審判において拒絶理由は解消されないとして登録を認めなかった。そこで、出願人が審決を不服として取消を請求したのが本事件である。

本事件においては、①本願意匠と引用意匠との類否の認定（取消事由1）、②「審決における引用意匠」と「本件拒絶理由通知における引

* 吉備国際大学大学院准教授 弁理士
Tomohiro NAKAMURA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

用意匠」との齟齬（取消事由2）、③本件拒絶理由通知の不備（取消事由3）並びに④引用意匠の公知性の立証の欠如（取消事由4）が争点となった。

また、知財高裁は、上記取消事由②との関係において、審判の審理構造と審理対象に関し「付言」を述べている。

本事件において、上記争点①が重要な争点の一つではあるが、実務上の指針・準則等を考察する観点からは、争点②及び③の考察も重要であり、これら争点の考察とともに、「付言」の趣旨を再確認することも有効と考える。

そこで、主に上記争点①②及び③の考察並びに「付言」の検討を通じ、実務上の指針・準則等を考えたい。

2. 事件の概要

2.1 意匠出願（以下「本願意匠」という）の内容

- ・意匠に係る物品 包装用容器
- ・意匠の内容 図1参照

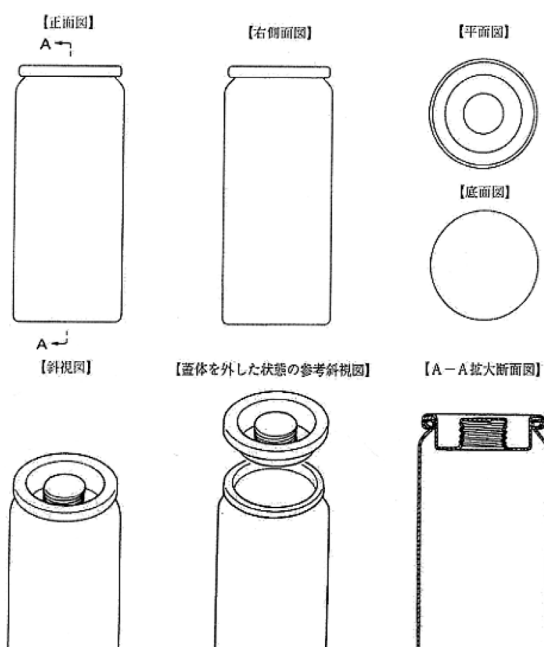


図1 本願意匠

・出願日 平成15年10月20日

2.2 手続の経緯

- ・平成15年10月20日 意匠登録出願
- ・平成16年7月21日 第一回拒絶理由通知
- ・平成17年12月19日 拒絶査定
- ・平成18年1月25日 拒絶査定不服審判請求（不服2006-1563号）
- ・平成18年11月27日 第二回拒絶理由通知（「本件拒絶理由通知」という）
- ・平成19年5月24日 「本件審判の請求は成り立たない。」との審決

2.3 審決理由の要約

(1) 本願意匠は、日本サン石油株式会社より「SUNOCO AC EFFECTOR R134a専用」として発売された自動車エアコン用添加剤の容器の形状（以下、「引用意匠」という。後掲図2参照）に類似するから、意匠法3条1項3号の意匠に該当する。

(2) 本願意匠と引用意匠とを対比し、その共通点と相違点を下記のとおり認定する。

ア 共通点

意匠に係る物品が共に包装用容器であるほか、両意匠は、胴部を縦長円筒状とし、その上端を丸面状の肩先とした後、斜状に小幅縮径して、上端に環状の巻締め部を形成したもので、上面が凹陷状に塞がれて、その中央に円柱状の突部が形成されたものと認められる点において共通する。

イ 相違点

(ア) 胴部の径について、本願意匠は容器の高さのおおよそ2/5で、上端の巻締め部に対して肩部がごく僅かに張り出す程度であるのに対して、引用意匠は容器の高さのおおよそ1/2で本願意匠よりやや太く、上端の巻締め部に対して肩部の張り出し幅がやや大きい。

(イ) 容器上面の突部の高さについて、本願

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

意匠は巻締め部の上面より僅かに低いのに対して、引用意匠は巻締め部の上面より僅かに高い。

3. 本願意匠と引用意匠との類否認定における考察と実務的観点

3.1 審判請求人の主張

審判請求人は、まず、本願意匠と引用意匠において、基本的構成態様の対比として、容器本体の肩部の高さと容器本体の高さの比、容器本体の横縦の長さの比等の差異を主張した。そして、かかる差異により、本願意匠は細身でスマートですっきりした印象を与え、この印象は肩部の存在によって損なわれることがないのに対し、引用意匠は、肩部の存在と上記の相違が相まって、太く、どっしりした印象を与え、本願意匠と対比するとすっきりした印象に欠けると述べ、両意匠の基本的構成が異なる旨述べている。

つぎに、審判請求人は、本願意匠の観察方法に触れ、本願意匠にかかる物品である「包装用容器」は通常、立てた状態で陳列・販売されるものであるから、看者は本願意匠に係る物品を主に正面方向又は斜め上方向から見ることになる。すなわち、一般需要者等は、本願意匠に係る物品を選択、購入するに当たり、その正面視のみならず斜視の具体的形態を第一印象として観察し、それらの具体的形態に強く注意が惹かれることになるから、意匠の要部は、正面視のみならず斜視の具体的形態であるからこれらを明らかにした上で判断されるべきであると意匠の要部を特定した。そして、かかる意匠の要部を対比するためには引用意匠における斜視の具体的構成態様が不明であり引用意匠と本願意匠は、類否の判断のための対比ができないから、両者は類似するとはいえないと主張した。

3.2 裁判所の判断

裁判所は、本願意匠の基本的構成態様が共通することを理由に、本願意匠は引用意匠に類似すると判断した。すなわち、本体の胴部の径と高さの比の相違及び肩部の張り出し幅の程度については、包装用容器の分野では、容量に応じ胴部の径を適宜変更することは普通に行われることであり、それに伴い上記肩部の張り出し幅の大きさも変更されるから、これらをもって本願意匠の特徴ということはできないこと。そして、容器上面の突部の高さについては、引用意匠がわずかに高く、正面水平視において突部先端を見ることができるとは微差であって、美感に影響を及ぼすものとはいえない。そうすると、両意匠は、前記相違点を考慮してもなお、看者に対し、全体として、それぞれの基本的構成態様を共通にするとの印象を強く与えるものであるから、互いに類似する意匠であるというべきと認定した。

また、原告が主張した意匠の要部の一つである意匠の斜視の対比ができないため、両意匠は類似ではないとの主張に対しては、看者に対し、全体として、それぞれの基本的構成態様を共通にするとの印象を強く与えるものであり、一方、原告主張の引用意匠の不明な具体的な態様も細部の態様であり、引用意匠を特徴づけるものであるとまではいえないから、原告の上記主張は採用できないとした。

3.3 考察と実務的観点

(1) 本願意匠の形状における非類似の主張

裁判所（審決理由も同旨である）が本願意匠は引用意匠に類似すると判断した思考過程は次の通りである。即ち、本願意匠と引用意匠は、胴部を縦長円筒状とし、その上端を丸面状の肩先とした後、斜状に小幅縮径して、上端に環状の巻締め部を形成した肩部を設けたもので、上

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

面が凹陷状に塞がれて、その中央に円柱状の突起が形成された点で共通し、その基本的構成態様において共通する。また、本体の胴部の径と高さの比の相違及び肩部の張り出し幅の大きさについては、包装用容器においてはこれらの比率は適宜変更可能なものであり、これらの相違をもってなお基本的構成態様を共通にするとの印象を強く与えるものである。したがって、本願意匠はその基本的構成態様が意匠の要部となり、具的構成態様である蓋部の形状等において不明な部分が引用意匠にあるとしても、仮にかかると不明な部分に具体的構成態様の差異があっても引用意匠を特徴づける部分ではないとして、意匠の類似判断に影響はないと認定した。

筆者は、裁判所による基本的構成態様における胴体部の径と高さの比の相違及び肩部の張り出し幅の程度については、包装容器の分野では容量に応じ胴部の径を適宜変更することは普通に行われることであるから、本願意匠の特徴点とは言えない旨の判断は妥当であると考えている。

しかしながら、両意匠の要部を基本的構成態様にのみあるものと認定し、具体的構成態様の要部認定を引用意匠の具体的構成態様が不明であるにもかかわらず、基本的構成態様にのみ依拠し両意匠を類似すると判断した点は賛同できない。

まず、意匠の要部認定の手法においては、本願意匠にかかる物品においては、斜視の具体的形態を無視することは妥当ではないと考える。特に、斜視方向から意匠の看者である需要者が感得する蓋の形態は、具体的な構成はどうであれ注意を惹く部位であることは、同種物品の販売方法・陳列方法、並びに、蓋部が添加剤を噴射する部位であることから、需要者がその形状に無頓着であるとは考えにくい。

この点、裁判所は、引用意匠の具体的な構成を「不明」であることを認めつつ、一方で、不明な具体的構成態様を「細部の態様」と断定し

原告の非類似との主張を退けた。つまり、具体的構成態様は「細部の態様」、すなわち意匠の要部とはならないから、その態様が不明であっても、あるいは具体的に認識できても、意匠の類否判断に影響を及ぼすことはないとする論理である。

もっとも、この点について、被告である特許庁は「本願意匠の上面の態様は、従前のこの種の圧力容器の上面の態様をそのまま表したものであり、この部分に本願意匠の特徴があるとはいえず、意匠の類否に影響を及ぼすものとはいえない。」と反論した。引用意匠の一部の形態が不明であるとしても、本願意匠の蓋部の態様が「従前のこの種の圧力容器の上面の態様をそのまま表したもの」であるから、引用意匠の態様が一部不明確であっても意匠の類否判断に影響を及ぼすことはないので比較する必要はない、との理由である。

裁判所による基本的構成態様の特定は妥当であるとしても、本願意匠と引用意匠における蓋部の具体的構成態様は、意匠の類否判断に影響を及ぼすことはないとの判断は妥当ではないと考える。

本願意匠に係る物品である「包装用容器」において、蓋部の構成は本願意匠を一方の機器に接続するために用いる嵌合部分であるから、意匠に係る物品の使用者は蓋部の形態に注意を注ぐことはかかる形態が取り付けの容易性や作業性を左右する形態であるところ、商品選択の際に蓋部の態様は注意を注ぐことは極めて一般的な購買姿勢である。

仮に、本願意匠の蓋部の態様が裁判所の認定の通り「従前のこの種の圧力容器の上面の態様をそのまま表したもの」であるとしても、本願意匠における要部であることを認定しその上で「従前のこの種の圧力容器の上面の態様をそのまま表したもの」であることを認定する論理過程が明快な理論であろう。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

このような本願意匠における物品の要部が蓋部にも存在することを前提にすれば、蓋部の形態が公知意匠とは異なる形態を持ち、かつ、蓋部の形態の特徴が意匠全体をもって引用意匠とは異なる印象を有するのであれば、本願意匠は引用意匠に類似しないとの判断も理論的にはあり得ると考える。

また、容器本体の形態が公知の形態であるとしても、この種の物品の本体部の形態が機能的な要請から制約を受けざるを得ない状況を鑑みると、需要者は蓋部の形態にも注意を注ぎ購買に当たることも考えられる。

したがって、実務上は意匠の要部が公知形態の一部を含むとしても、他の新規な形態、すなわち、蓋部の形態が新規であれば意匠の非類似を主張する意義はあると考える。

(2)「形状のみからなる意匠」と「その形状、模様及び色彩の組み合わせからなる意匠」における非類似の主張

本願意匠は形状のみからなる意匠である。一方、引用意匠は、図2の写真から判断するに形状、模様及び色彩の組み合わせからなる意匠である。よって、本願意匠の形態を構成する要素と引用意匠を構成する要素は一致しない。したがって、意匠の構成要素が異なるから、意匠の非類似を主張することはできないであろうか¹⁾。

形状のみの意匠からなる出願意匠と、かかる形状を取り込み模様及び色彩を結合した先行する意匠の類否判断は、先行する意匠における物品の形態のうちの商品の形状の意匠を抽出し、出願意匠と対比考量することが妥当な場合があると考えられる。

大量生産・大量消費を前提とする物品の意匠は同一形状のものであることが多く、意匠の形状に施された模様・色彩等は、他社商品との識別のための商標に類似する機能を期待し付する場合がある。また、模様・色彩等を有する先行

意匠においては、その意匠が実施された段階で物品の形状が公然実施されていると考えることができる。換言すれば、意匠創作の過程においては当初の形状の意匠が存在し、その後模様・色彩等を結合した形態の意匠になるのであるから、既に商品として販売されている意匠が存在する場合は形状のみの意匠が存在すると考えることが可能である²⁾。逆に、形状に模様・色彩等を付加した意匠が公知意匠、公然実施意匠として存在し、かかる意匠から模様・色彩を除去した形状のみから意匠が、その意匠の全体印象が模様・色彩を付加した先行意匠と異なる場合は想定しにくい。

そこで、本件事案においてはどのように考えるべきか検討する。本願意匠は形状のみからなる意匠である。一方、引用意匠は図2の意匠のとおり、本願意匠に類似する形状を形成し、その円筒部の表面に略ひし形及び矢印からなる図形の内部に「SUNOCO」なる文字を表示し、

08 SUNOCO
日本サン石油(株)(Tel.03-3238-0236、URL:http://www.sunoco.co.jp/)より、自動車エアコン用添加剤「AC EFFECTER」が登場した。自動車用エアコンのコンプレッサーのフリクションを低減して作動音や振動を抑え、冷房効率や耐久性を高めるという。またエアコン使用時の燃費も向上するという。価格はオープンプライス。



図2

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

その下部に「エンジンが静かになる」, 「AC EFFECTER」, 「POWER UP & SILENCE」, 略ひし形の内部に「R134a専用」の表示を有する。

まず、これらの表示は、意匠に係る物品が自動車エアコン用添加剤であることから、意匠を構成する「模様」と理解するのではなく他の商品と識別し、また、意匠に係る物品の品質・機能を需要者・取引者に伝達するための情報に過ぎず意匠を構成しないと理解する。判例においても、文字が読むための普通の配列方法で配列され、かつ、読み取り可能であるから未だ模様に変化して文字本来の機能を失っておらず、意匠を構成する模様とは認められないとする事件等もあり、文字は意匠を構成する模様として認定することに否定的である³⁾。

よって、本件事案においては、前記の各文字等は文字本来の機能を失っていないため、模様を構成しないことを理由に意匠の構成から排除し、形状のみの意匠を抽出し本願意匠との類否判断に当たることが可能であろう。とすると、形状の類似性は否定できないことから、蓋部の形態に引用意匠との差異が無い限り、意匠が非類似であるとの主張は困難であったと思われる。

4. 審決理由が依拠する引用意匠の齟齬に関する考察と実務上の指針

4.1 原告の主張

この取消事由は、本事件における重要な争点の一つである。原告は次の通り主張した(下記引用における下線アは原告が施したものである)。

『審決書では、「理由」中の「2. 当審の拒絶理由」には、次のように記載されている。すなわち、「当審では、本願意匠はその出願前に、日本サン石油(株)より「SUNOCO AC EFFECTER R134a専用」として発売され公然

知られた、自動車エアコン用添加剤の容器の形状(以下『引用意匠』とする。図2参照)に類似し、意匠法第3条第1項第3号の意匠に該当する、と判断し、以下を記載した拒絶の理由を通知した。」と記載され、「本願意匠は、その出願前に、日本サン石油(株)(Tel. 03-3238-0236, URL; <http://www.sunoco.co.jp/>)より『SUNOCO AC EFFECTER R134a専用』として発売された、自動車エアコン用添加剤の容器の形状に類似するものと認めます。即ち、上記の形状は、側面視の形状が、2003年7月1日発行の雑誌『CARGRAPHIC』第6号の第223頁に『08』として示されたとおりであり(原審の拒絶理由通知書に添付の写真参照)、上面は凹陷状で、その中央に円柱状の突部があり、突部の側面にネジ山が形成されているものと認めます。そしてこの形状に対し、本願意匠は胴部の径がやや細いと認められますが、包装用容器の分野では、容量に応じて径や横幅を変更することは、極普通に行なわれるところであり、類否判断において大きく評価できず、…中略…他に両意匠には特に顕著な差異を認めることができず、意匠全体として両意匠は類似するものと認めます。従って本願意匠は意匠法第3条第1項第3号の意匠に該当し、意匠登録を受けることができませぬ。」と本件拒絶理由通知の内容がそのまま転記されている。上記の審決書の理由中の記載・体裁に照らすならば、審決は、本願意匠との対比に関して、本来「審決における引用意匠」を基礎とすべきであるにもかかわらず、「本件拒絶理由通知における引用意匠」を基礎として判断したことが明らかである。そして、「審決における引用意匠」と「本件拒絶理由通知における引用意匠」とは、それぞれの認定において異なることは明らかであるから、審決には、本来対比すべき引用意匠を基礎とせず類似を判断した誤りがあり、その誤りは審決の結論に影響を及ぼす。』

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

4. 2 原告の主張の趣旨

審決は、本件出願意匠が、意匠の登録要件の一つである新規性を欠く原因となる意匠としてその審決理由において「本願意匠はその出願前に、日本サン石油(株)より「SUNOCO AC EFFECTER R134a専用」として販売され公然知られた（二重線は執筆者が付記，以下同様），自動車エアコン用添加剤の容器の形状」と特定する。

即ち、自動車用販売添加剤として「販売された」意匠が新規性を欠く理由とする。換言すれば「公然実施された」意匠に類似することを、審決理由の冒頭において指摘するものである。かかる審決理由の体裁から判断すれば、審判の合議体は、「販売され公然知られることとなった自動車エアコン用添加剤の容器の形状の意匠（＝公然実施意匠）」を新規性の喪失させる引用意匠として特定することが明らかである。

しかしながら、審決は、かかる「公然実施意匠」を特定する一方、これに続く説示において、突如「上記の形状は、側面視の形状が、2003年7月1日発行の雑誌『CARGRAPHIC』第6号の第223頁に『08』として示されたとおりであり（原審の拒絶理由通知書に添付の写真参照）」と公知文献を特定し、その文献に記載された意匠と本願意匠は特に顕著な差異を認めることができず、意匠全体として両意匠は類似するものと認定した。また、かかる説示は、本件拒絶理由通知の内容がそのまま転記されているものであった。

ここで、上記審決の説示によれば、本願意匠の新規性を喪失する意匠は「2003年7月1日発行の雑誌『CARGRAPHIC』第6号の第223頁に『08』として示されたとおりであり」とする記載から「刊行物に記載された意匠」を新規性喪失の理由とすることが明らかである。即ち、審決理由が前段において「公然実施された意匠」

に類似すると述べつつ、後段においては「刊行物に記載された意匠」を引用意匠とするのである。

また、かかる「刊行物に記載された意匠」は、本願の審査段階における第一回拒絶理由において担当審査官が引用意匠とした意匠である。かかる記載からは、審決が理由とする引用意匠は「公然実施された意匠」となるべきであるが、判断においては拒絶理由が指摘する「刊行物に記載された意匠」に基づき意匠の類否を判断していると理解することが素直な姿勢であると考ええる。

4. 3 裁判所の判断

前述の原告の主張に対し、裁判所は原告の主張は理由がないと判断した。以下、裁判所の判断を要約する。

1) 審決は、「理由」中の「2. 当審の拒絶理由」欄において、引用意匠を（図2として）特定しているが、これによれば、審決が対比の対象とした引用意匠は「日本サン石油(株)から『SUNOCO AC EFFECTER R134a専用』として発売された自動車エアコン用添加剤の容器の形状」であると理解できる。なお、本件拒絶理由通知において示された引用意匠も同一と理解される（審決書及び甲2、3によると、審決が引用意匠の参考のために添付した「別紙第2」の写真と本件拒絶理由通知が引用意匠の参考として挙げた添付の写真は、同一の写真の写しであると認められる。）

2) 審決は、引用意匠に関して、①本体胴部の形状は縦長円筒状である ②蓋部の上端の形状は環状の巻締め部である ③蓋体の閉塞構造について上面が凹状に塞がれていると認定しているが、確かに別紙審決書写し中の別紙第2の写真のみからこのように認定することは困難である。しかし、上記のとおり、審決が類否の判断の基礎とした引用意匠は、別紙審決書写し中

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の別紙第2の写真で写された物品形状ではなく、審決が定義し、特定した前記の「日本サン石油(株)から『SUNOCO AC EFFECTER R134a専用』として発売された自動車エアコン用添加剤の容器の形状」であるところ、証拠(乙8ないし10)によると、引用意匠と同一の自動車エアコン添加剤の容器の実際の形状も審決の上記①、③各認定のとおりと認められるし、上記②についても容器本体に蓋体が装着されていることから容易に推認することができる(乙8ないし10は本願出願後に刊行された刊行物であるが、当該製品について形状を変更したことを裏付ける証拠はなく、本願出願時の形状も同様であると認める)。

3) 以上のとおりであるから、審決には、本来対比すべき引用意匠を基礎とせず類否を判断した誤りがあるとの原告の主張は、理由がないというべきである。

4. 4 考察と実務上の指針

それでは、かかる審決理由の齟齬は、審決に対しどのような影響を及ぼすのであろうか。

まず、裁判所は、審決が引用する別紙2の意匠は「日本サン石油(株)から『SUNOCO AC EFFECTER R134a専用』として発売された自動車エアコン用添加剤の容器の形状」であると認定した。

しかしながら、図2の意匠の写真のみからは、その図2の意匠が①本体胴部の形状は縦長円筒状である ②蓋部の上端の形状は環状の巻締め部である ③蓋体の閉塞構造について上面が凹状に塞がれている、と認定することは困難であることを認めている。

そして、裁判所は、審決が引用する図2の意匠に基づいて上記①から③の形態を認定する困難性を一旦指摘する一方で、審決が類否の判断の基礎とした引用意匠は別紙第2の写真で表された物品形状ではなく、審決が定義し特定した

本件拒絶理由通知における引用意匠である前記の「日本サン石油(株)から『SUNOCO AC EFFECTER R134a専用』として発売された自動車エアコン用添加剤の容器の形状」であるところ、証拠によると引用意匠と同一の自動車用エアコン添加剤の容器の実際の形状も審決の上記①③各認定のとおりと認められるし、上記②についても容器本体にふた体が装着されていることから容易に推認することができる。よって、審決には本来対比すべき引用意匠を基礎とせず類否を判断した誤りがあるとの原告の主張は理由がないと認定した。

即ち、裁判所は、「審決における引用意匠」は被告が提出した証拠から「本件拒絶理由通知における引用意匠」であると認定し、引用意匠の齟齬はないと判断したのである。

意匠登録出願の出願人にとり、審決もしくは拒絶理由における引用意匠の特定は意匠登録の取得を左右する最も重要な事項である。したがって、本件のように引用意匠の特定に疑義があれば反論を行うべきである。

本審決の審決理由の規定ぶりは、確かに「審決における引用意匠」として「図2」記載の意匠を特定する一方で、それに続く記述においては、本件拒絶理由通知における引用意匠の記載—SUNOCO AC EFFECTER R134aとして販売された事実—をそのまま転記しているため、審決の理由とする引用意匠について齟齬があると理解したのであろう。

特許庁における審判は、審査段階もしくは審判の審理段階における拒絶理由の妥当性を判断するのではなく、審査に対する続審としての性格から、出願された意匠が意匠登録を受けることができるか自ら審理判断する手続である。

しかしながら、本審決はその審決理由として本件拒絶理由通知における引用意匠の記載をそのまま転記したにすぎないため、審判の合議体として独自の審理判断を行わず、拒絶理由の追

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

認に終始したごとき体裁であることは否めない。

この点については、裁判所も判決理由において「付言」として指摘する。「付言」は次の通りである。

『「本件において、原告は、「第3 原告の取消事由」の2に記載したとおりの理由によって、審決には違法があることを強く主張している。確かに、本件審決書を見ると、「理由」中の「2. 当審の拒絶理由」欄では、審判体における拒絶理由(すなわち審判体における論理過程)は何ら記載されず、審判の過程で発した本件拒絶理由通知の全文のみが記載されているので、この点は妥当を欠くか、少なくとも誤解を招く記載であるといえる。そもそも、意匠登録出願に係る拒絶査定に対する不服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って、審査又は審判の過程で発せられた「拒絶理由の通知」の当否ではない。そして、審決は、文書をもって、審決の結論及び理由を記載することを要するから(意匠法52条、特許法157条)、仮に、審理の結果、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に至った場合には、審決書の「理由」として、意匠法17条所定の条項のいずれか(本件では意匠法3条1項)に該当すると判断した論理過程、すなわち根拠となる要件及び同要件を充足すると判断した論理過程を、記載することが求められる。他方、どのような内容の拒絶理由通知を発したかは、特段の事情のない限り、結論に至る論理に影響を与えることはなく、審決の論理とは関係のない事項であるから、審決書の理由として記載すべきではない。本件において、取消事由2のような事由により原告から争われた原因は、審決書において、本件拒絶理由通知の内容が、審判体が結論を導いた論理であるとの誤解を与えるような体裁で、「2. 当審の拒絶理由」欄に記載されたことにあるといえる(もっとも、本件では、

「理由」の「4. 当審の検討」欄において、審判体における論理過程が述べられているので、審決に理由不備の瑕疵はないというべきである。)。以上の点は、一般の審決書における理由記載においても留意を要すべき事柄といえよう〔知的財産高等裁判所平成19年12月26日判決・平成19年(行ケ)第10209号、10210号審決取消請求事件参照〕。

4. 5 他の「付言」付判決

本事件と相前後し、同様の「付言」を付した事件が存在する⁴⁾。意匠法3条2項の適用が問題となった事例である。裁判所は「付言」において『「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はいるものの、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。』と指摘し、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ていないことを指摘した。審決にいたる独自の論理付けとその根拠を暗に求めている。

これらの連続した裁判所の「付言」付判決を受け、審決書における審決理由に関する記載は、審判請求人に対し誤解を招くこと無い体裁になるものと期待する。

5. 拒絶理由通知の不備に対する考察と実務上の指針

5. 1 原告の主張

原告は、本件拒絶理由通知(第2回拒絶理由

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

通知)においては、①引用意匠が公知意匠であると立証されていないこと ②引用意匠における本体胴部の断面形状、本体底部の形状、正面図の横の長さ(ひいては、容器全体の大きさ)、蓋体上部(正面図で見える部分)の平面視の形状、蓋体の凹部の形状や深さ、蓋体の突部の長さ、蓋体の突部のネジ部が突部のどこに形成されているか(突部全部に刻まれているのか、一部に刻まれているのか等)、蓋体が閉塞構造か否かが不明であり、引用意匠を具体的かつ十分に記載していないこと等の不備があるので、そのような拒絶理由を基礎とした審決は違法である、と主張した。

5.2 裁判所の判断

かかる原告の主張に対し、裁判所は下記の理由を述べ原告の主張を否定した。即ち、『本件拒絶理由通知(第2回拒絶理由通知)において、引用意匠は日本サン石油株式会社が販売した自動車エアコン用添加剤の容器の形状に関するものであること、及びその意匠の一部が本願出願日(平成15年10月20日)前の平成15年7月1日発行の雑誌「CARGRAPHIC」第6号の第223頁に掲載されていることが示されていること(甲2)に照らすならば、他に特段の事情が窺えない以上、当該引用意匠が公知であることが示されていると解するのが自然であるので原告の主張は理由がない。また、原告は、本件拒絶理由通知において、引用意匠の認定に不備があると主張する。しかし、前記2で判断したとおり、引用意匠は、自動車エアコン用添加剤の容器そのものの形状であり、かつ、本件拒絶理由通知において平成16年7月21日付け拒絶理由通知書(第1回拒絶理由通知)添付の写真を引用し、「上面は凹陷状で、その中央に円柱状の突部があり、突部の側面にネジ山が形成されているものと認めます。」と記載し、その形状の基本的な態様を認定しているのであるから、原告

に対して反論の機会を与えていると解すべきであって、引用意匠の認定に不備があるということとはできない。』と認定した。

5.3 考察と実務上の指針

(1) 本事件における考察

原告の主張の趣旨は、審決書における引用意匠、即ち、図2記載の意匠が公知であることの立証がなく、また、同引用意匠の各構成の形態が具体的かつ十分に記載されていないことを取り消し事由とする。

確かに、審決理由を読む限り、かかる検討を踏まえた審決理由の記載はない。しかしながら、引用意匠の一部が本願出願日(平成15年10月20日)前の平成15年7月1日発行の雑誌「CARGRAPHIC」第6号の第223頁に掲載されている事実は引用意匠が刊行物に掲載されていたことであり、また、当該刊行物が一般に購入できるものであることに鑑みれば、引用意匠は公知意匠であるとの認定は妥当である。

一方、本件拒絶理由通知(第2回拒絶理由通知)が引用意匠の具体的内容を十分に記載していないとの主張がある。拒絶査定不服審判においては、いわゆる職権審理主義が支配し、審判は当事者等が申し立てない理由についても審理することができる(準用する特許法153条1項)。また、審判長は、当事者等が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者等に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない(同2項)。

よって、本件拒絶理由通知(第2回拒絶理由通知)が指摘する引用意匠が、当該拒絶理由通知がはじめて指摘する意匠である場合は、審判長は原告に対しその旨を通知し、意見を申し立てる機会を与えることが適正な手続きである。

しかしながら、原告は、審判長がかかる理由である引用意匠の公知性を立証し、かつ、引用

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

意匠の具体的な形態の構成を原告に通知することなく審決を下したため、この点を取消事由としたものである。

裁判所は、引用意匠の公知性については、引用意匠が具体的な刊行物に記載されていることを理由に公知性は立証されていると判断した。また、引用意匠の具体的な形態の構成については、第1回目の拒絶理由通知が態様を認定していることを理由に不備はないとした。

第2回目の拒絶理由通知が指摘する引用意匠が第1回目の拒絶理由通知の引用意匠と同一であることが明らかな場合に限り、第1回目の拒絶理由通知による引用意匠の構成態様に関する認定をもってして、第2回目の拒絶理由通知における引用意匠の態様の明示を割愛することは、審判手続上の経済性を重視すれば、原告に対し意見を述べる機会を与えていると理解することは可能であろう。

また、本事案においても、原告は第2回目の拒絶理由通知に対し意見書を提出する機会を与えられているのであるから、原告の手続き上の利益を損なうものではないとも思われる。

特許庁における審判の審理は、当事者等が申し立てない理由について審理ができ（準用する特許法153条1項）、また、職権による証拠調べ及び証拠保全も認められている（準用する特許法150条1項）。そして、拒絶査定不服審判は審査の「続審的」な性格を有する。このような続審的な性格からすれば、審査部門における拒絶理由通知書の引用意匠を再度引例とし、第2回目の拒絶理由通知を出すことは認められないものではなく、審理実務上十分ありえることである。ただ、実務家及び出願人の立場からは、第2回目の拒絶理由通知の引用意匠が第1回目の拒絶理由通知の引用意匠と実質上同一である場合でも、原告に引用意匠の特定に関する疑義を抱かず、かつ、意匠の形態に反論するための十分な情報を、第2回目の拒絶理由通知においても与

えられることを望みたい。

(2) 参考裁判例を参照した本事件の考察と実務上の指針

次に、本件の取消事由に関連し、且つ、実務上の参考となる裁判例を通じ、拒絶理由通知若しくは審決理由通知における不備の有無が争われた事例を参考裁判例として紹介したい。

包装用容器事件（昭和58年11月8日東京高裁判決（昭和57年（行ケ）115号審決取消請求事件））である。この事件は、包装用容器に関する意匠登録を有する原告が、当該意匠登録について意匠の登録要件である創作非容易性（意匠法3条2項）の欠如を理由とした登録を無効とする審判請求を受け、無効とすべき審決がなされたため、かかる審決の取り消しを求めたものである。

特許庁審判部における審決は、その理由において、本件登録意匠（図3参照）はその意匠にかかる形態について創作するに当たり、本件登録意匠の意匠出願前、乳酸菌入りのこびん5本を一列状に並べシュリンク包装をした外装体の形態として国内において広く知られていた形態

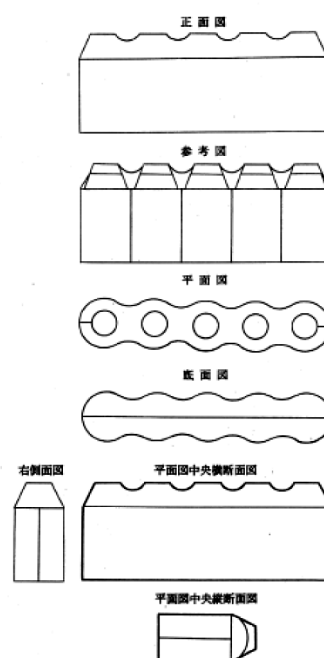


図3 参考裁判例の本件登録意匠

に基づき（図4参照）、その形態がほとんどそのまま意匠に係る物品を包装用容器とする意匠に係る形態として現れるように結合したものと認められると認定した。そして、同審決は、かかる認定に続き、「ところで、本件登録意匠の出願前、意匠に係る物品を「包装用容器」とする意匠の分野においては、その意匠に係る形態について、既存の人形や自動車等の各種造形物の形態、更に、茶箱、ドラム缶、楽器ケース等の各種容体の形態として国内において広く知られていた形態をほとんどそのまま意匠に係る形態にした意匠が多様に存在していた」と述べ、これらの意匠が存在することから、この種の意匠に係る形態を創作するとき、前記の範囲内の形態であり、この種の意匠の属する分野における通常の知識を有するものにおいては、常識化していたと評価し、創作非容易性を否定した。

原告は、かかる審決理由の認定に対し、審決は前記二重線部のように説示しているが、この説示は被告（登録無効審判の請求人）が単に「容易に創作することができたものである」と主張したのに対して、より具体的な資料に基づいて認定したものであると述べた。即ち、審決の認定資料は原告らに全く開示されていないし、その資料に基づいて容易に創作することができたものとの通知も原告らになされていない旨を指摘し、かかる扱いは準用する特許法153条2項に違反し審決の取消事由に該当すると主張したのである。

当裁判例は、審決の内容が準用する特許法153条2項に違反することが審決の取消事由に該当するとの理由においては本件事案と一致する。即ち、審決は被告が審判において一切主張しなかった上記二重線部を新たに説示し審決を行うのであるから、原告に対しかかる説示に対する意見を述べる機会を与えなければならないとの主張である。

かかる主張に対し裁判所は、上記二重線部の

説示は意匠法3条2項にいう創作容易性の根拠たる「広く知られた形状等」そのものとしたわけではなく、単にその創作が容易であるとの判断に至る推論の過程をより具体的に説示すべく意匠の分野における当業者の常識の一端に触れ参考として例示的に挙げたに過ぎないものであると判断し、審決は準用する特許法153条2項に違反しないと判断した。

この裁判例においては、審判官における前記二重線部の記述内容に言及しなかったとしても、登録意匠の創作非容易性が否定されなかったとは思われない。しかしながら、前記二重線部の記述は創作非容易性を否定する根拠となる「広く知られた形状等」を示すものではないとしても、「包装用容器の意匠の分野においては」と前置きし、「自動車等の各種造形物の形態、茶缶、ドラム缶、楽器ケース等各種容体の形態として国内において広く知られていた形態をほとんどそのまま意匠に係る形態にした意匠が多様に存在していた」と記載することから、各種造形物などを包装用容器に転用する商慣行が存在することを示す記述とも理解できる。

そして、かかる商慣行に基づく意匠の創作は、容易に創作できる意匠の一態様であるから、創作非容易性の判断において必須の要件である。とすると、審判官は登録意匠が容易な創作であることを「商慣行」の範疇に属することを説示するために前記二重線部の指摘を行うのであればかかる「商慣行」を示す事実を証拠により示し、原告が意見を述べる機会（おそらく商慣行を否定する意見）を与える必要があると考える。仮に、造形物を包装用容器に転用するという商慣行が存在しない場合は、登録意匠の創作非容易性を肯定すべき余地があるためである。

一方、審決における前記二重線部の記述は、判断における主要な事実ではなく言わば状況証拠にすぎない付帯的なものと評価できれば審決の直接的な判断理由とはならない間接事実であ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

るから審判官は自由に参酌でき、よって、意見を述べる機会を原告に与える必要はないであろう。

なお、前記の検討を本稿が取り上げた事案に適用すれば、原告が指摘する取消事由、即ち、引用意匠が公知意匠である事実の立証と引用意匠の形態の特定は、拒絶理由の適用の審理において付带的もしくは間接的事実ではなく、意匠登録の要件である3条1項3号の適用における解釈を左右する最も重要な直接的な事実であるから、参考裁判例と比較し、仮に第1回の拒絶理由通知において引用意匠の形態が認定されていなければ、拒絶理由通知の不備が認められる余地は高いであろう。

実務においては、これらの裁判例を参酌し、審決取消訴訟において審決が依拠する審決理由が拒絶理由において開示されることない新規な理由にもとづくか否か、また、新規な理由にもとづく場合は特許法153条2項による審判請求人に対し意見を述べる機会が与られなければならないことを念頭に、審決の取消事由の存在を検討する必要があると考える。

6. おわりに

特許庁に審判手続は、審決の対世的効果から職権審理主義が支配し、審判官は当事者が申し立てない理由についても審理できる。一方、かかる審判手続の性格から、審決が審判官の職権により新たに発見した理由に依拠する場合は、その審決の適法性を担保するために審判請求人

に意見を述べる機会が与えなければならず、審判請求人としては「適正手続の要請」に熟知する必要がある。審決の妥当性の検討においては、かかる観点から審決理由等を十分に精査検討する必要があるであろう。

注 記

- 1) 形状のみからなる意匠は、その形状に模様・色彩等を付加した公然実施意匠とは意匠の構成において「模様・色彩」を有しないのであるから非類似であると判断し無効請求を認めなかった審決例がある。採尿容器事件 平成8年4月2日審決 平成5年不服審判23094号
- 2) 前記の審決に対する取消訴訟において、東京高裁は原告（無効審判請求人）が無効理由とする公然実施意匠における模様及び色彩は「単に清潔感を表現した程度のもの」と認められるとし「両意匠の形状における類似性の判断を左右する程の特段の意匠的意義を有しない」とし、登録意匠は公然実施意匠に類似し無効請求を認めなかった審決を取り消した。平成9年7月16日東京高裁判決（平成8年（行ケ）132号審決取消請求事件）
- 3) カップヌードル事件 昭和55年10月16日最高裁判決（昭和55年（行ツ）75号）、昭和55年3月25日東京高裁判決（昭和53年（行ケ）30号 意匠登録無効審判審決取消請求事件）
- 4) 包装容器事件 平成19年12月26日知財高裁判決 平成19年（行ケ）第10209号、10210号審決取消請求事件 意匠登録の要件である創作非容易性欠如を理由とする審決に対する取消訴訟である。

参考文献

判例意匠法 社団法人発明協会 2000年2月15日2刷

（原稿受領日 2008年10月25日）