

工芸用パンチ事件：知財高裁平 19(行ケ)10119・平成 19 年 9 月 10 日（3 部）判決 棄却〔特許ニュース 12127〕

〔キーワード〕

意匠の類否判断法，需要者，物品の使用目的，引用公知意匠，物品機能上の不可欠形状の除外，出願意匠の商業的成功，意匠法 3 条 1 項 3 号と 5 条 2 号の関係

〔事 実〕

原告（カール事務器株式会社）は、平成 17 年 12 月 20 日に「工芸用パンチ」についての出願をしたところ、拒絶査定を受けたので、不服の審判請求をしたが、平成 19 年 3 月 5 日、不成立の審決を受けた。拒絶理由は、要するに、本件意匠は平成 3 年 4 月 3 日発行の意匠公報による意匠登録第 7 3 6 9 3 5 号意匠（引用意匠）に類似するから、意匠法 3 条 1 項 3 号に該当し、意匠登録はできない、とするものであった。

出願人（原告）は、まず意匠に係る物品の異同について争ったが、いずれも紙などのシート材に各種図形の孔をあけるパンチであることから、一致するものと認定された。

しかし、その形態について、原告は、審決が認定する本願意匠と引用意匠との共通点及び差異点についての説明に誤りはないとしつつも、その理由付けについては争った。原告が争った点は、次の 6 点である。

- (1) 類否判断の基礎とすべき需要者の認定の誤り。
- (2) 引用意匠の要部認定の誤り。
- (3) 曲率の差異に関する認定の誤り。
- (4) 曲率の差異に関する論理付けの欠如。
- (5) 基台構造，底面部の差異に関する判断の誤り。
- (6)ハウジング及び基台の色調の差異に関する判断の誤り。

〔判 断〕

1 取消事由 1（本願意匠と引用意匠の類否）について

(1) 当裁判所の両意匠の類否についての判断

本願意匠と引用意匠との共通点及び差異点に関する審決の認定に誤りがないことについては、当事者間で争いが無い。すなわち、本願意匠と引用意匠は、「第 2 争いのない事実」、「審決の理由」記載のとおり、「共通点」及び「差異点」を有している。

そうすると、両意匠は、略直方体状の筐体において、上面やや正面寄りに短

円柱状の操作ボタンを設け、正面下方位置に水平状にスリットを形成した点、及び筐体各稜線部を角のない曲面状に形成した点など基本的な形状において共通する。これに対し、両意匠の差異点は、いずれも細部にわたる形状におけるものであり、両意匠は、それらの差異点が存在することを考慮に入れてもなお、これを見る者に対し、全体として、それぞれの基本的形状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である。

したがって、これと同趣旨の審決の認定判断に誤りはない。

(2) 原告は、本願意匠及び引用意匠に係る物品は、いずれも「工芸用パンチ」であるから、その需要者は、事務用パンチの需要者とは異なり、工芸を業務又は趣味とし、美的活動に従事するものであると考えられ、美的外観に対する注意力が高いはずであるから、扁平な直方体形状の引用意匠と、立方体形状の本願意匠とが類似すると判断することはない、と主張する。

しかし、原告の主張は、以下のとおり理由がない。

すなわち、仮に、原告の主張するとおり「工芸用パンチ」の需要者が美的活動に従事するものであり、物の形状に対するこだわりが強いという前提を採ったとしても、上記のとおり本願意匠と引用意匠との間の共通点及び差異点の内容に照らせば、両意匠は類似するというべきであり、審決の判断に誤りがあるということはない。

(3) 原告は、意匠法3条1項3号における公知意匠と出願に係る意匠との類否判断に当たり、公知意匠（引用意匠）につき、更に以前から存在した公知意匠との比較の上でその要部認定を行い、その上で出願に係る意匠との類否判断を行うべきと主張する。しかし、意匠法3条1項3号該当性における公知意匠と出願に係る意匠との類否を判断するに当たっては、公知意匠について、さらに以前から存在した公知意匠との比較した上で要部を認定することは合理性がなく、単に、両者の共通点、差異点を総合して類否判断すべきであるといえる。原告の主張は、その前提において採用できない。

また、原告は、出願に係る意匠との類否を判断するに当たり、公知意匠につき、部材の機能において通常に採択されるような形状（パンチ基台を覆うハウジングの直方体形状、ハウジングの稜線部におけるアール形状）は、要部から除外して認定すべきであると主張する。確かに、出願に係る意匠及び公知意匠の属する物品の分野において、当該物品の機能を確保するために不可欠な形状は、類否判断において考慮すべき対象から除外すべきものというべきである（例えば、型抜き孔形成用のパンチにおいて、穿孔刃及びこれを挿入する孔を設け、シート材を差し込むスリットを設ける構成などは、機能を確保するために不可欠な形状に当たる。）しかし、型抜き孔形成用のパンチとしては、様々な形状のものが存在することが知られているものであって（乙5ないし8）、

本体を略直方体の筐体とすることや、その稜線部を角のない曲面状に形成することが、パンチ機器の機能を確保するために不可欠な形状ということではできないから、本願意匠と引用意匠とがこれらの点を含めた形状において類似することを理由に両者を類似するとした審決の判断に誤りがあるということではできない。

(4) 原告は、本願意匠と引用意匠と、稜線部の曲率の差異及び基台構造における「差異点(a-2)」、「差異点(a-3)」、「差異点(a-6)」について、審決の判断に誤りがあると主張する。

しかし、両意匠の稜線部とも略直方体状を呈する筐体の稜線部であり、筐体全体との関係から見ると両意匠における稜線部の曲率の違いは大きなものではなく、意匠全体から受ける印象において異なる印象をひき起こすものとはいえない。また、基台構造についても、本願意匠及び引用意匠のような据置式の型抜き孔形成用パンチにおいては、需要者が購入及び使用に際して穿孔形状に関心があることは容易に想像できるところであるが、それは専ら当該物品の機能についての関心があって、需要者において事前にそのような機能を知っている場合には物品の底面部を見ることはないから、物品において形状からもたらされる美感の点において、底面部が需要者の目をひく部分ということではできない。

したがって、稜線部の曲率や基台構造の差異を考慮に入れても、両意匠を類似するというべきものであり、審決の判断に誤りはない。この点の原告の主張は採用できない。

また、原告は、全体の明暗調子と模様における「差異点(c)」に関する審決の判断にも誤りがあると主張する。しかし、本願意匠は、色調も模様も表しておらず、他方、引用意匠における色調は特徴的なものとはいえず、これを見る者の注意をひくものではないから、この点の違いが全体としての両意匠の類否に影響するものではなく、審決に判断に誤りはない。この点の原告の主張も採用できない。

## 2 取消事由2（その他の取消事由）について

原告は、審決には原告の主張についての記載が尽くされていないとして、審判手続には意匠法52条において準用する特許法157条2項4号の規定に違反する違法があると主張する。しかし、審決書には審決の結論を導き出すのに必要な限度で判断の理由を記載すれば足りるものであり、当事者の主張のすべてについての逐一判断を示さなければならないものではない。本件においては、審決書には、本願意匠が意匠法3条1項3号に該当する理由が記載され、その記載内容は、原告の引用する判例（最高裁昭和54年（行ツ）第134号同59年3月13日第三小法廷判決）に照らして、不十分であるということではできない。この点の原告の主張は採用できない。

また、原告は、本願意匠は需要増大機能を発揮し、商業的成功を収めたとして、それにもかかわらず本願意匠を引用意匠に類似するとして登録を認めなかった審決の判断は、意匠制度の趣旨に反し違法であると主張する。しかし、意匠登録出願に係る意匠につき意匠法3条1項3号該当性を判断するに当たり、当該意匠を実施した物品が商業的成功を収めたことが、直ちに公知意匠との類否判断に影響を及ぼすものとはいえない。この点の原告の主張は失当である。

さらに、原告は、審決の判断は、意匠法施行規則に規定された特徴記載書制度の趣旨、及び意匠法5条2号の趣旨のいずれにも反すると主張する。しかし、意匠法施行規則6条1項所定の特徴記載書は、特許庁における審査・審判の迅速化を図るために、出願人がその創作した意匠の特徴に関する情報を提出することを認めたものであって、審判手続において、特徴記載書の記載事項について、これに対する判断の結果を審決書に記載することを義務づけるものではないから、この点の原告の主張は失当である。また、本件においては、意匠法3条1項3号の該当性の有無が争点であって、同法5条2号該当性の有無は争点ではないのであるから、同号の趣旨に反するか否かが審決の適法性に影響を与えることはない。この点の原告の主張も理由がない。

### 3 結論

その他、原告は、縷々主張するが、いずれも採用の限りではない。以上によれば、原告主張の取消事由はいずれも理由がなく、その他、審決に、これを取消すべき誤りは認められない。

### 〔論 説〕

1. この事件は、意匠の類否判断が争われた事案であるから、原告は事実関係についての相違点の主張に終始したかということ、必ずしもそうではなく、法律問題についても独自の考え方を主張した。その意味で筆者から見ると面白い事案であり、それに対する裁判所の説示もあるから、関心事についてここで取り上げることにした。

2. 第1の関心は、原告が、出願意匠に対して引用された刊行物公知の意匠についても「更に以前から存在した公知意匠との比較の上でその要部認定を行い、その上で出願に係る意匠との類否判断を行うべき」だと主張したことである。これに対し判決は、出願意匠の拒絶に当って引用された公知意匠について、「更に以前から存在した公知意匠との比較した上で要部を認定することは合理性がなく、単に、両者の共通点、差異点を総合して類否判断すべきである」と説示している。

前記原告主張の考え方は、そうすることによって引用意匠の類似範囲を狭め

ようとする狙いから、意匠権侵害事件の被告側に立ったときと同じ論法を使っているのであるが、これを出願意匠の拒絶に対する反論意見に対する論法に使うことは妥当ではない。けだし、出願意匠に対して類似として引用される公知意匠は、その公知意匠の全体が過去に存する全部の公知意匠の形態を含んでいるものと解すべきだからである。判決が理由とする「要部を認定することは合理性がなく、単に」とは、そういうことを意味しているのだろう。

しかし、「合理性」の一言だけでは理由として薄弱である。そこはやはり、筆者が区別して考えるべきだと解しているように、権利侵害事件の場合とは異なるものであることを、裁判所は理由をもってよく説示すべきである。

3．第2の関心は、原告が、出願意匠に対する公知意匠との対比による類否判断の場合にあって、部材の機能上、通常採択される形状は、意匠の要部から除外して認定すべきであると主張したのに対し、判決も、当該物品の機能を確保するために不可欠な形状については、類否判断の考慮対象から除外すべきであると説示した。この点は、権利侵害事件にあっては拒絶審決取消事件にあっては同様の認識であってよい。

しかし、具体的な本件にあっては、問題の全体形状はパンチ器具の機能を確保するための不可欠な形状ということできないから、本願意匠と引用意匠とがこれらの形状において類似することを理由に、両者を類似とした審決の判断に誤りはないと認定したことは妥当であろう。

4．第3の関心は、原告が、本件意匠は需要増大機能を発揮し、商業的成功を収めたのだから、引用意匠に類似するとした審決の判断は、意匠制度の趣旨に反すると主張した。これに対し、判決は、意匠法3条1項3号に該当するか否かを判断するに当たり、当該意匠の実施物品が商業的成功を収めたことが、公知意匠との類似判断に影響を及ぼすことはないとして、原告の主張を失当と判断したが、妥当であろう。

原告は、意匠制度の趣旨を需要増大にあると解していたようであるが、意匠法1条の法の目的には、「意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。」と規定しているのであって、「需要増大を図ることを目的とする」とは規定されていない。その点は、特許法1条や実用新案法1条と共通の目的を有しているが故に、この三法は「創作保護法」と呼ばれているのであるから、その観点を基本的に忘れてはならないのである。

5．第4の関心は、原告が、審決の判断を、意匠法施行規則6条1項の「特徴記載書」制度の趣旨や意匠法5条2号の趣旨に反すると主張したのに対し、判

決は、前者については、審決においてこれに対する判断の結果を記載することを義務づけているものではないし、後者については、争点は法3条1項3号の該当性の有無であって、法5条2号の該当性の有無ではないから、同号の趣旨に反するか否かが審決の適法性に影響を与えることはないと言示したが、当然であろう。

しかし、この2つの法規定に対する高裁の説示によって、奇しくも2つの疑問点が確認されたといえる。

第1に「特徴記載書」なるものは、法施行規則6条に規定されている任意規定であるが、問題はその3項の「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。」の規定である。この規定は、施行規則の性質上、特許庁における審査官と審判官に対する注意事項であろうが、そもそも「登録意匠の範囲」(意23条、24条、25条1項)が問題となるのは、特許庁から手が離れた登録後のことであるから、施規6条1項・2項の足を逆に引っ張っている6条3項の規定は、結局、意味のない蛇足規定というべきであろう。

第2に、意匠の類否判断は、物品の混同の有無の問題でないことが明らかとなり、裁判所もその違いを確認したといえる。ということは、法3条1項3号にいう意匠の類否判断は、「工業上利用することができる意匠の創作をした者」(主体)が、1号・2号の意匠に類似するか否かを判断する問題であり、「他人の業務に係る物品の混同を生ずるおそれがある意匠」か否かの問題は、別次元の判断であることを意味する。

では、「意匠の類似」とは何かといえ、意匠法1条の法の目的に規定する「意匠の創作を奨励し」の文言および同法3条1項柱書に規定する「工業上利用することができる意匠の創作をした」の文言を正面から解釈すれば、「創作の同一性」又は「創作の共通性」と解することが極めて自然であるということになる。

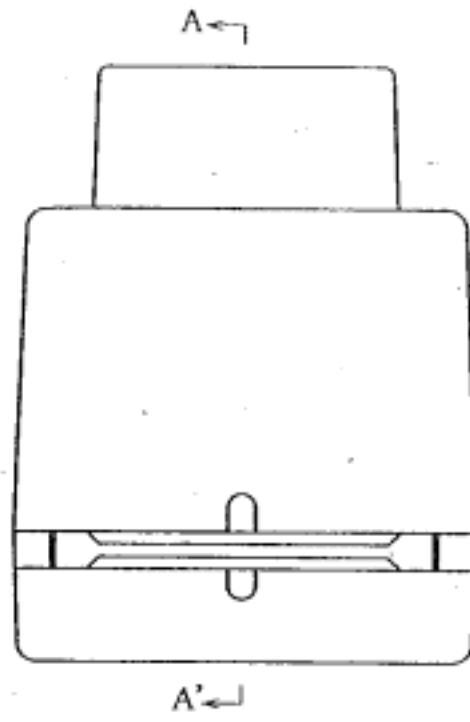
そこで、本願意匠と引用意匠とを対比すると、全体の形状や大きさに若干の違いは見られるものの、両者は共通の創作体を有しているものと認められるから、類似すると判断することができる。

6.ところで、本願意匠に対して拒絶引用された登録意匠は、原告(出願人)自身の意匠であり、これは昭和60年(1985)4月25日に「秘密意匠」として出願され、昭和63年(1988)3月4日に設定登録されたが、その意匠公報が発行され公表されたのは、3年間の秘密状態が解除された昭和63年(1988)6月28日であった。

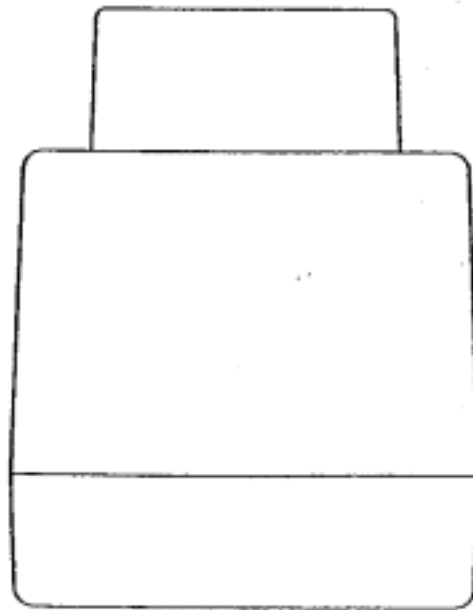
〔牛木 理一〕

[本願意匠]

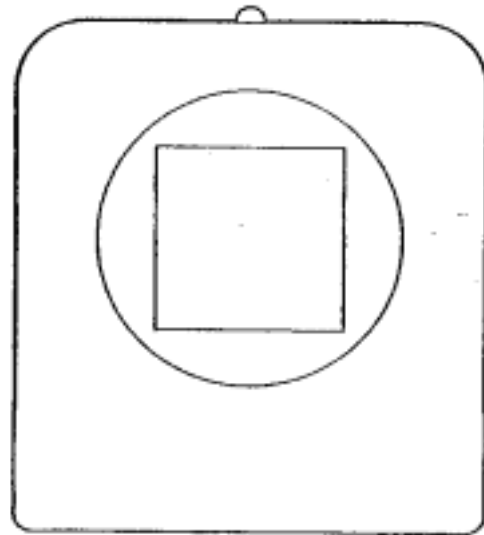
【正面図】



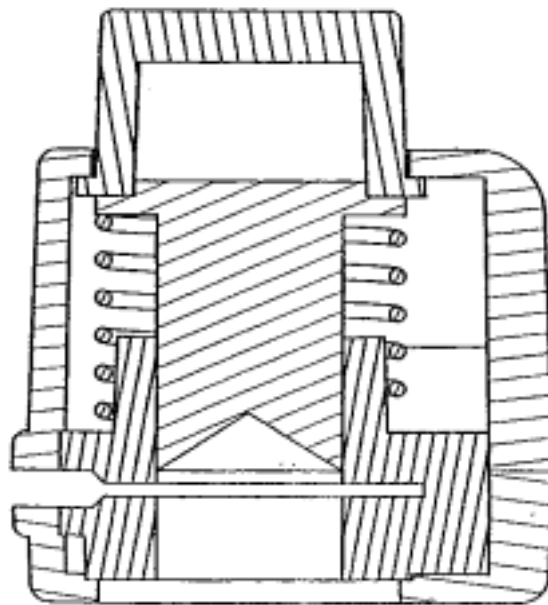
【背面図】



【底面図】



【A - A線断面図】





(引用意匠)

日本国特許庁

平成3年(1991)4月3日発行 意匠公報 (S)

F2-820

736935

意願 昭60-17161

出願 昭60(1985)4月25日

登録 昭63(1988)3月4日

創作者 森 志 三

東京都葛飾区立石3丁目7番9号 カール事務器株式会社内

意匠権者 カール事務器株式会社

東京都葛飾区立石3丁目7番9号

代理人 弁理士 藤 優 美

外2名

審査官 足 立 雅 子

意匠に係る物品 事務用パンチ

説 明 本物品は、装飾的な特殊図形が打ち抜けるパンチであつて、書類分類の為、又は特定個人の取扱に係るものであることを区別する為に使用するものである。さらに、接着テープ等、接着性のものを打ち抜いた場合は、該接着テープ等をそのまま貼付することができるものである。

この意匠は一部図面代用写真によつて表わされたものであるから細部については原本を参照されたい

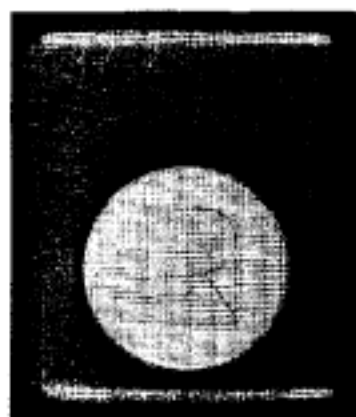
正面図



背面図



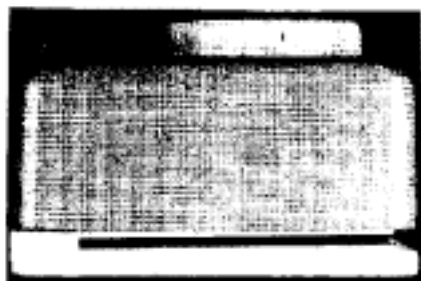
平面図



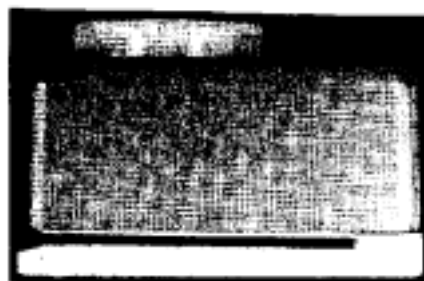
底面図



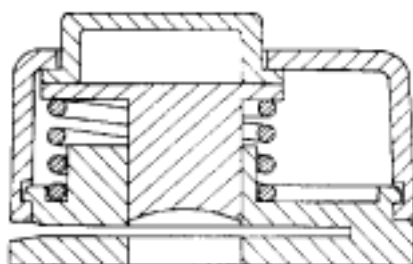
左側面図



右側面図



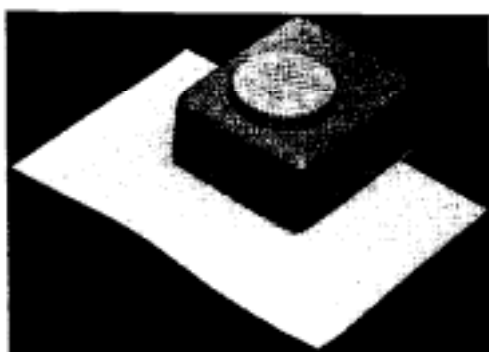
正面図中央縦断面図



斜視図



使用状態を示す参考図(1)



使用状態を示す参考図(2)

