

包装用袋の意匠登録出願の分割手続をめぐる審決取消請求事件：知財高裁平 19(行ケ)10321・平成 20 年 4 月 14 日(4 部)判決 棄却〔特許ニュース 12288〕

〔キーワード〕

意匠法 7 条，同 10 条の 2，出願の分割，手続補正

〔事 実〕

本件は、原告 P & G 社が意匠法 10 条の 2 第 1 項の規定に基づく意匠登録出願（以下、本件出願という。）に対し拒絶査定がされたため、これを不服として審判請求をしたが、同請求は成り立たないと審決されたため、その取消しを求めた事案である。

1 特許庁における手続の経緯

(1) 本件原出願（意匠法 6 条の規定に基づく当初の意匠登録出願，甲 11）

ア 出願人：原告

イ 意匠に係る物品：「包装用袋」

ウ 意匠の形態：別紙 1 のとおり（以下，別紙 1 において「第一形態」（全体意匠）と表現されている意匠を「第一形態の意匠」と，「第二形態」（部分意匠）と表現されている意匠を「第二形態の意匠」とそれぞれいう。）

エ 出願番号：意願 2003 - 035970 号

オ 出願日：平成 15 年 12 月 3 日（パリ条約による優先権主張・2003（平成 15）年 6 月 3 日（以下「本件優先日」という。），アメリカ合衆国）

カ 拒絶理由通知：平成 16 年 7 月 23 日（起案日。本件原出願が意匠法 7 条に規定する要件を満たしていないことを拒絶理由とするもの。以下「本件原出願に係る第 1 回拒絶理由通知」という。）

キ 手続補正日：平成 16 年 11 月 26 日（「【意匠の説明】」の項の記載を変更するとともに，別紙 2 のとおり，第一形態に係る図面を削除し，第二形態に係る図面のみに変更するもの。以下「本件第 1 次補正」という。）

ク 手続補正日：平成 16 年 12 月 6 日（願書に「【部分意匠】」の欄を追加するもの。以下「本件第 2 次補正」という。）

ケ 拒絶理由通知：平成 16 年 12 月 9 日（起案日。本件原出願に係る意匠が意匠法 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に該当しないことを理由とするもの。以下「本件原出願に係る第 2 回拒絶理由通知」という。）

コ 手続補正日：平成 17 年 3 月 17 日（「【意匠の説明】」の項の記載を変更するとともに，別紙 3 のとおり，第二形態に係る図面を修正し，参考図を付

加するもの。以下「本件第3次補正」といい、本件第1次補正ないし本件第3次補正を併せて「本件各補正」という。また、上記参考図のうち、「【一実施類型の使用状態を示す参考図】」と題するものを「本件参考図」という。）

サ 拒絶理由通知：平成17年3月25日（起案日。本件原出願に係る意匠が意匠法3条1項3号に規定する意匠に該当することを理由とするもの。以下「本件原出願に係る第3回拒絶理由通知」という。）

シ 拒絶査定：平成17年9月29日（起案日。本件原出願に係る第3回拒絶理由通知において拒絶の理由とされた事由を理由とするもの。甲18）

ス 拒絶査定の確定日：平成18年4月3日（乙2）

(2) 本件出願（意匠法10条の2第1項の規定に基づくものとしてされた意匠登録出願）

ア 出願人：原告

イ 意匠に係る物品：「包装用袋」

ウ 意匠の形態：別紙4のとおり（以下「本願意匠」という。）

エ 出願番号：意願2005-021901号

オ 出願日：平成17年7月28日（パリ条約による優先権主張・2003（平成15）年6月3日（本件優先日）、アメリカ合衆国）

カ 拒絶理由通知：平成17年11月21日（起案日。本件出願に係る意匠が、2004（平成16）年12月14日発行の米国特許商標公報（DVD-ROM番号：USP2004W50）に記載された意匠特許第US D499,636S号の包装用袋の意匠（その形態は、別紙5のとおりである。以下「引用意匠」という。）と同一であり、意匠法3条1項2号に規定する意匠に該当することを理由とするもの。） 意見書提出なし。

キ 拒絶査定：平成18年3月16日（起案日。上記カの拒絶理由通知において拒絶の理由とされた事由を理由とするもの。以下「本件拒絶査定」という。）

(3) 審判請求（本件拒絶査定に対するもの）手続等

ア 審判請求日：平成18年6月22日（不服2006-13008号）

イ 審決日：平成19年4月20日

ウ 審決の結論：「本件審判の請求は、成り立たない。」

エ 審決謄本送達日：平成19年5月16日

2 審決の要点

審決は、本件出願は、意匠法10条の2第1項に規定する意匠登録出願の分割の要件を満たさないものであり、本件原出願の時にしたものとみなすことができないものと判断した上、本願意匠は、本件優先日及び本件原出願日の後であり、本件出願日の前に頒布された刊行物に記載された引用意匠と同一の意匠

であるから、同法3条1項2号に規定する意匠に該当し、同項柱書の規定により、意匠登録を受けることができないものであるとした。

〔判 断〕

本件出願に係る分割要件の有無についての判断の誤りについての裁判所の判断は、次のとおりである。

1(1) 本件原出願及び本件出願に係る各審査手続(以下「本件審査手続」という。)の経過は、前記第2の1(1)及び(2)に摘示したとおりである。なお、本件原出願に係る第1回拒絶理由通知(甲12)及び本件原出願に係る第2回拒絶理由通知(甲15)の具体的な記載は、以下のとおりである。

ア 本件原出願に係る第1回拒絶理由通知

「この意匠登録出願については、次の理由で、意匠法第17条の規定により拒絶をすべきものとします。

.....

理由

この意匠登録出願は、経済産業省令で定める物品の区分又はそれと同程度の区分により意匠ごとにされているものとは認められませんので、意匠法第7条に規定する要件を満たしていません。

記

この意匠登録出願の意匠は、願書(及び添付図面)の記載によると、第一形態として表された包装用袋と第二形態として表された包装用袋との二つの物品に係るものと認められます。」

イ 本件原出願に係る第2回拒絶理由通知

「この意匠登録出願については、次の理由で、意匠法第17条の規定により拒絶をすべきものとします。

.....

理由

この意匠登録出願の意匠は、下記に示すように、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しません。

記

この意匠登録出願の意匠は、意匠登録を受けようとする部分とそれ以外の部分の境界が不明確ですので、意匠登録を受けようとする部分の形状が特定せず、具体的な意匠を表したものと認められません。」

(2) 上記(1)によれば、本件審査手続の経過は、以下のとおりであると認めら

れる。

ア 原告は、意匠登録を受ける意匠を別紙 1 のとおり第一形態の意匠及び第二形態の意匠とする本件原出願をした。

イ 審査官は、本件原出願に、意匠登録を受けようとする意匠として、二の意匠（第一形態の意匠及び第二形態の意匠）が包含され、意匠法 7 条に規定する要件を満たしていないものと判断し、原告に対し、本件原出願に係る第 1 回拒絶理由通知を發した。

ウ これに対し、原告は、本件原出願に係る第 1 回拒絶理由通知に係る拒絶理由を解消するため、本件原出願について、意匠登録を受けようとする「【意匠の説明の項】」及び図面全図を別紙 2 のとおり（「【意匠の説明】」の項においては、部分意匠であることを明示し、図面については、別紙 1 における第一形態の意匠に係る全図を削除して第二形態の意匠に係る図面 7 枚と同一のものとした。）とする本件第 1 次補正をし、さらに、本件第 1 次補正において記載漏れのあった「【部分意匠】」の欄を追加する本件第 2 次補正をした。

エ 審査官は、本件第 1 次補正による補正後の意匠について、意匠登録を受けようとする部分とそれ以外の部分との境界が不明確であり、意匠登録を受けようとする部分の形状が特定されていないため、意匠登録を受けようとする意匠が、意匠法 3 条 1 項柱書に規定する意匠に該当しないものと判断し、原告に対し、本件原出願に係る第 2 回拒絶理由通知を發した。

オ これに対し、原告は、本件原出願に係る第 2 回拒絶理由通知に係る拒絶理由を解消するため、本件原出願について、意匠登録を受けようとする「【意匠の説明】」の項及び図面全図を別紙 3 のとおり（「【意匠の説明】」の項においては、図面における各線の意義を明確にし、図面については、本件第 1 次補正における図面 7 枚（うち 4 枚には必要な修正が施された。）に、斜視参考図、正面参考図及び本件参考図を加えたものとした。）とする本件第 3 次補正をした。

カ しかしながら、審査官は、本件原出願における意匠登録を受けようとする意匠（第二形態の意匠）が、先行意匠に類似することを理由として、原告に対し、本件原出願に係る第 3 回拒絶理由通知を發した。

キ そこで、原告は、第一形態の意匠について意匠登録を受けるため、本件原出願を分割するとの形式をとり（すなわち、本件原出願の出願日及び本件優先日をそのまま維持する目的で）、本件出願をした。

(3) 上記(2)のとおりの本件審査手続の経過に照らせば、原告が、本件原出願に意匠登録を受けようとする意匠として二の意匠が包含されており、意匠法 7 条に規定する要件を満たさないとの本件原出願に係る第 1 回拒絶理由通知

を受けたため、これに係る拒絶理由を解消するため、すなわち、本件原出願が、意匠登録を受けようとする意匠として一の意匠のみを包含するものとなるよう、本件第1次補正をしたことは明らかであるから、本件原出願における意匠登録を受けようとする意匠は、本件第1次補正により、第二形態の意匠のみとされ、第一形態の意匠は、本件原出願における意匠登録を受けようとする意匠から除外されたことにより放棄されたものと認めるのが相当である。

また、原告は、本件第1次補正によって意匠登録を受けようとする意匠とされた第二形態の意匠（部分意匠）が、意匠登録を受けようとする部分とその余の部分との境界が不明確であり、意匠法3条1項柱書に規定する意匠に該当しないとの本件原出願に係る第2回拒絶理由通知を受けたため、これに係る拒絶理由を解消するため、第二形態の意匠に係る必要な手続補正として、本件第3次補正をしたものと認めるのが相当である（なお、本件第2次補正は、本件第1次補正において記載漏れのあった軽微な事項の追加に係るものである。）

- (4) そうすると、本件原出願における意匠登録を受けようとする意匠は、本件第1次補正によって、本件原出願時から第二形態の意匠のみとされ、本件第3次補正も、第二形態の意匠についてされたものであるといえるから、本件出願の時点では、本件原出願における意匠登録を受けようとする意匠は、第二形態の意匠のみであったと認められる。

したがって、本件原出願は、本件出願の時点では、「二以上の意匠を包含する意匠登録出願」ではなかったものであるから、本件出願が分割要件を欠くものであったことは明らかであり、その他、本件出願の時点において、同出願が分割要件を満たしていたものと認めるに足りる証拠はない。

2 原告の主張について

原告は、種々の根拠を挙げて、本件出願が分割要件を満たすものであったと主張するので、以下、順次検討する。

- (1) 本件出願の時点における本件原出願の内容（意匠登録を受けようとする意匠）を本件原出願の出願時のものと解すべきであるとの主張について

ア 原告は、「原告は、本件第1次補正により、第二形態の意匠について、審査手続の継続を要請したものであり、同補正により、『図面全図を変更し、第一形態の意匠を削除して、第二形態の意匠を残』す旨の意思表示をしたものではない。また、原告は、本件第3次補正により、本件第1次補正及び本件第2次補正において意匠登録を受けようとする部分意匠の内容を明確にするべく、新たに訂正・補充をしたものであり、本件第3次補正により、『願

書の意匠の説明の項及び図面全図を変更』する旨の意思表示をしたものでもない。」と主張する。

しかしながら、前記1(3)のとおり、原告は、意匠法7条に規定する要件を満たさないとの拒絶理由を解消するため、すなわち、本件原出願が、意匠登録を受けようとする意匠として一の意匠のみを包含するものとなるよう、本件第1次補正をし、同補正により、第一形態の意匠は、本件原出願における意匠登録を受けようとする意匠から除外されたものであるし、また、本件第3次補正は、第二形態の意匠に係る必要な手続補正としてされたものであるから、原告の上記主張を採用することはできない。また、原告の上記主張を前提とするその余の主張についても、すべて、その前提を欠くものとして失当である（なお、付言するに、意匠法7条に規定する要件を満たさないとの拒絶理由を通知した審査官が、当該拒絶理由が解消されないまま、二以上の意匠のうちの一の意匠についてのみ審査を先行させるなどという審査実務が行われているものとは到底考えられず、また、そのような審査実務が行われているものと認めるに足る証拠もない。）

イ 原告は、「『意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面について補正があり、その補正がこれらの要旨を変更するものでないとき、書類等は出願当初から補正後の状態で提出されたものとして取り扱われる。』との審決の解釈に根拠はなく、まして、手続補正により、当初の出願時にさかのぼって、当初の出願手続書類等が手続補正書類等と差し替わるものではないから、本件各補正があっても、本件原出願の内容は、留保された状態にあるというべきである。」と主張する。

しかしながら、適法な手続補正がされれば、意匠登録出願の内容がその出願時にさかのぼって当該手続補正の内容のとおり変更されることは、意匠法9条の2、17条の2第1項及び17条の3の各規定から当然に導かれる解釈であるから、原告の上記主張は、独自の見解であるといわざるを得ず、採用することができない。

ウ 原告は、「審決は、『意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面について補正があり、その補正がこれらの要旨を変更するものでないとき、書類等は出願当初から補正後の状態で提出されたものとして取り扱われ、手続の補正があった時からその効力を有するものであり、手続は暫定的な状態にあるものではない。』と判断したが、手続補正により、当初の出願時にさかのぼって、当初の出願手続書類等が手続補正書類等と差し替わり、前者が取り下げられたり、放棄されたりするとの効果が生じるわけではない。そもそも、手続補正は、『一連の意味を持った手続経緯を有するもの』として、当該手続補正の内容につき『時系列的に出願当初からの効力を持つ』ものであ

るから、当初の出願の目的及び範囲において、以後も手続補正は可能であり（先行の手続補正は、後行の手続行為を拘束するものではない。）、その意味で、手続補正は暫定的なものである。」と主張する。

確かに、適法な手続補正がされても、その後に、再度、適法な手続補正がされれば、前者の手続補正によって変更された意匠登録出願の内容は、後者の手続補正の内容のとおり変更されるのであるが、これは、適法な手続補正の効果として意匠登録出願内容が出願時に遡及して変更されることがあり得ることを意味するに止まり、このような可能性があるからといって、出願内容自体が未確定ないし浮動的なものであることを意味するものとしての「暫定的」なものであるとするのは相当ではない。

そして、原告の上記主張は、結局は、適法な手続補正がされても、当初の意匠登録出願の時点にさかのぼって、その内容が変更されるものではない旨をいうものであるから、上記イにおいて説示したとおり、これを採用することはできない。

エ(ア) 原告は、「本件拒絶査定は、『二の意匠を包含する意匠登録出願を一の意匠を包含する意匠登録出願とする手続補正は、当該二の意匠を包含する意匠登録出願の分割の手続によらずに意匠法7条違反を回避するという、要旨変更の例外的取扱いとしての特別のものであり、当該手続補正の内容は、以後の手続の内容を拘束する』との見解に立ち、『当該手続補正の後には、当該手続補正によって限定された一の意匠とは異なる他の意匠（当初の意匠登録出願に包含されていたもの）については、当該意匠を〔意匠登録を受けようとする意匠〕とする旨の手続補正や、当該意匠に係る新たな意匠登録出願を当初の意匠登録出願の分割としてすることは許されない』と判断し、審決も、この判断を容認した。しかしながら、意匠法には、本件拒絶査定及び審決の上記判断の根拠となる規定はないから、本件拒絶査定及び審決は、本件出願が『審査経過矛盾行為の禁止』に該当するものと判断したと考えられる」と主張する。

(イ) 本件拒絶査定（甲24）には、次の記載がある。

「意見書において、本願の意匠は原出願・・・からの適法な分割出願であ・・・る旨主張されました。

しかしながら、・・・一般的には、手続補正が要旨の変更となるか否かは出願当初の願書及び図面の記載に基づいて判断すべきであったとしても、二以上の意匠が含まれる出願について、一つの意匠を残し他の意匠を削除する補正が要旨の変更と取り扱われていないことは、出願人が他の手段を取りようがないための規定である・・・ことを考慮すると、二以上の意匠が含まれる出願について、一度一つの意匠に限定し他の意匠を削除した場合には、出

願当初の記載内容から自由に何度でも他の意匠に限定する補正ができるものとは認められず、最初に限定した意匠にのみ、意匠登録を受けることができるものと考えられます。

原出願の平成17年3月17日付けの補正（判決注：本件第3次補正である。）は、意匠法第7条の拒絶理由通知がなされたことに対して、出願当初に含まれていた二つの意匠を一つの意匠に限定したものであることから、その時に選択しなかった他の意匠について、出願当初の内容に遡って分割をすることは、認められません。」

(ウ) そこで、検討するに、本件拒絶査定の上記記載中、第2段落については、原告が主張するところとの関連でみれば、要するに、本件出願が分割要件を満たすようにするための、すなわち、本件原出願が二の意匠を包含するようにするための補正は認められない旨をいうものであるところ、そのような補正が、要旨変更にあたることは明らかである上、意匠法7条の規定にも違反する不適法なものであることは明らかであるから、同段落の記載は、少なくとも結論において相当であるというべきである。

また、本件拒絶査定の上記記載中、第3段落については、要するに、本件第3次補正の際に選択されなかった他の意匠について、本件原出願の当初の内容にさかのぼって出願の分割の対象とすることは認められない旨をいうものであり、これが相当であることは、上記アないしウにおいて説示したとおりである。

したがって、本件拒絶査定の上記記載に意匠法上の根拠がないことを前提とする原告の上記主張は、その前提を欠くものとして失当である。

オ 以上のとおりであるから、本件出願の時点における本件原出願の内容（意匠登録を受けようとする意匠）を本件原出願の出願時のものと解すべきであるとの原告の主張は、すべて理由がない。

(2) 本件参考図の存在により、本件第3次補正後の本件原出願に二の意匠が包含されているとの主張について

ア 原告は、「意匠法24条1項の規定によれば、登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載された意匠に基づいて定めなければならないのであるから、本件参考図に、意匠登録を受けようとする意匠とは別の意匠が記載され、開示されていることが認定できるのであれば、当該別の意匠は、意匠法6条の規定に基づいて意匠登録を受けようとする意匠の広義の範囲に属し、分割の対象となる意匠であると解すべきである。」と主張する。

確かに、本件参考図は、図面としては、本件原出願に係る本件第1次補正前の図面（別紙1の「【使用状態を表す参考正面図】」と題する図面。その記載位置からみて、第一形態の意匠に係る図面であると認められる。）と同一

のものである。しかしながら，前記(1)アにおいて説示したとおり，原告は，意匠法7条に規定する要件を満たさないとの拒絶理由を解消するため，すなわち，本件原出願が，意匠登録を受けようとする意匠として一の意匠のみを包含するものとなるよう，本件第1次補正をし，同補正により，第一形態の意匠は，本件原出願における意匠登録を受けようとする意匠から除外されたものであるし，また，本件第3次補正は，第二形態の意匠に係る必要な手続補正としてされたものである。また，本件参考図は，別紙3のとおり，第二形態の意匠に係る図面9枚が記載された後に，10枚目の図面として，かつ，その表題を単に「【一実施類型の使用状態を示す参考図】」として記載されているものであり，これが上記9枚の図面に現された意匠と異なる意匠を現すものであるとの記載は，本件第3次補正に係る手続補正書（甲16）には，一切みられない。

そうすると，本件第3次補正に係る手続補正書に記載された本件参考図が，たまたま，図面としては，本件原出願において第一形態の意匠に係る図面として添付されたものと同一であるとしても，そのことをもって，本件参考図が第一形態の意匠を現すものと認めることはできない。

したがって，本件参考図に第二形態の意匠と異なる意匠が現されていると認定することができることを前提とする原告の上記主張は，その前提を欠くものとして，失当である。また，上記説示したところに照らせば，そのように認定することができ，又は認定すべきであったとの原告の主張についても，これを採用することはできない。

イ 原告は，「手続補正によりいったん削除した記載であっても，その後の手続補正（回復補正）により，再度，当該記載を加えることは可能であると解され，したがって，本件参考図を，当初の出願書類に添付されていた一組の図面（意匠登録を受けようとする意匠）に補正することも可能であると解される（これは，当業者にとって自明である第一形態の意匠の他の部分の構成態様を念のために補正・補充するものである。），本件出願に当たり，当該手続補正を行った上で，出願の分割（本件出願）を行うというのは，審査官にとっても出願人にとっても迂遠な方法であり，手続経済的合理性を欠くから，本件においては，当該手続補正を経ることなく，出願の分割が可能であったと解すべきである。」と主張する。

しかしながら，前記1(2)のとおりの本件審査手続の経過に照らせば，本件原出願について原告が主張するような手続補正を行うことは，要旨変更に当たるものとして許されない上，意匠法7条の規定にも違反するものであって不適法であることが明らかであるから，当該手続補正が適法に行えることを前提とする原告の主張は，その前提を欠くものとして，失当である。

- ウ 原告は、「意匠法施行規則 3 条に規定する様式第 6 の備考 1 4 においては、願書に添付すべき図面として、意匠登録を受けようとする意匠を十分表現することができないときに加える必要な図と、意匠の理解を助けるために必要があるときに加える参考図とを峻別せず、同列のものとして扱っている。」と主張するが、当該主張は、本件参考図が第一形態の意匠を現すものと認めすることはできないとの上記アの結論を何ら左右するものではない。
- エ 以上のとおりであるから、本件参考図の存在により、本件第 3 次補正後の本件原出願に二の意匠が包含されているとの原告の主張は、すべて理由がない。

3 結論

よって、審決取消事由は理由がないから、原告の請求を棄却することとして、主文のとおり判決する。

〔論 説〕

まず本件原出願及び本件出願についての手続上の事実関係について、判決文から整理してまとめてみると、次のとおりである。

ただ残念ながら、判決が記載している別紙 1～5 については入手できないことから、ここに添付することはできないが、本件出願に対して、同一の意匠として拒絶引用された USPTO 発行の「US D 4 9 9 6 3 6 S」の意匠特許公報は入手できたから、これだけを紹介する。この意匠図面から、わが国特許庁への本件原出願と本件出願の意匠は想像することができるだろう。

争点は、意匠法 10 条の 2 第 1 項の規定をめぐる問題であるから、判決の説示と筆者の説明とによって、その事実関係を読者は理解することができると思う。

1 . 判決の整理

1.1 本件原出願〔全体意匠 / 第一形態 + 部分意匠 / 第二形態〕

- 1) 米国出願：平成 15 年（2003） 6 月 3 日（優先日）
- 2) 日本出願：平成 15 年（2003）12 月 3 日
- 3) 拒絶理由：意匠法 7 条（一意匠一出願の原則）違反
- 4) 手続補正：平成 16 年 11 月 26 日
部分意匠（第二形態）のみに特定変更し、図面を補正した。
全体意匠（第一形態）については図面を削除した。同時に、新たに分割出願はしなかった。
- 5) 手続補正：願書に「部分意匠」の欄を追加した。

- 6) 拒絶理由 : 意匠法3条1項柱書の「工業上利用することができる意匠に該当しない。」
- 7) 手続補正 : 願書の「意匠の説明」の項の記載を変更した。図面の修正、参考図の付加。
- 8) 拒絶理由 : 意匠法3条1項3号の意匠に該当する。
引用意匠について不明。意見書は提出しない。
- 9) 拒絶査定 : 平成17年9月29日
- 10) 拒絶査定の確定 : 平成18年4月3日

1.2 本件出願（意匠法10条の2第1項の規定に基づくとしてされた意匠登録出願）

- 1) 日本出願 : 平成17年(2007)7月28日
- 2) 米国出願 : 平成15年(2003)6月3日(優先日)
- 3) 拒絶理由 : USPTO公報第US D499636S号の意匠(引用意匠)と同一。
意匠法3条1項2号適用
- 4) 拒絶査定 : 平成18年3月16日
- 5) 審判請求 : 平成18年6月22日
- 6) 審 決 : 平成19年4月20日
不成立
- 7) 審決理由 : 本件出願(全体意匠について第一形態分)は、意匠法10条の2第1項の出願の分割要件を満たしていないから、本件原出願の時にしたものとみなすことができない。すると、本願意匠の出願は、前記本件優先日及び本件原出願日の後であるから、本件出願日の前に頒布の刊行物記載の引用意匠と同一となる。

2 . 外国人依頼の意匠登録出願の場合

本件は米国法人によるわが国特許庁への優先権主張に基く意匠登録出願であるところ、受任した代理人は、まずその出願意匠の図面等がわが国の意匠法その他の法規に適合するものか否かを確認することが最初の仕事であることは言うまでもない。これは、たとえ優先権の期限が切迫していたとしても同じことである。

そして、本件原出願のような全体意匠と部分意匠の2つの意匠(図面)が一出願にまとめられているような場合は、意匠法7条の規定に抵触することを考え、後日、意匠法10条の2第1項の適用を受ける手続をしなければな

らなくなることを、当然考えておくことになる。しかし、時間の余裕があれば、原出願意匠を最初から二分割した出願書と図面を作成し、それぞれに優先権を主張して出願することになる。

ところが、代理人はそのような初歩的な手続きについての将来的想定をしなかったばかりでなく、法論理的に妥当性のない独自の考え方を展開しているところに、基本的なミスを犯しているといわざるを得ない。

第1に、出願依頼を受けた(1)全体意匠に係る形態と(2)部分意匠に係る形態とを分離することなく、最初からまとめて一つの意匠登録出願をしていることへの疑問。

第2に、審査官からの1回目の拒絶理由通知によって、意匠法7条の違反行為を指摘されたのに、10条の2第1項に基く分割出願の際に、なぜ全体意匠について補正して残すとともに、部分意匠について同時に新たな意匠登録出願をしなかったのかとの疑問。(この逆でもよい。)

3．知財高裁の認定と判断

そこで、本件で知財高裁が指摘している問題点を要約すると、次のようになるが、これはまた特許庁審判においても指摘している事項である。

原告(出願人)が、意匠法7条違反の拒絶理由通知を受けた時に採った対応は、本件原出願が一意匠のみを包含するものとすべく、本件第1次補正によって第二形態の意匠(部分意匠)のみとし、第一形態の意匠(全体意匠)は本件原出願における意匠登録を受けようとする意匠から除外されたから、放棄されたものと認定されるのが相当である、とされた。

また、前記第二形態の意匠は、意匠登録を受けようとする部分とその余の部分との境界が不明確であり、意匠法3条1項柱書に規定する意匠に該当しないとの拒絶理由通知を受けたことから、これに対して必要な第3次補正をした。

すると、本件原出願における意匠登録を受けようとする意匠は、本件第1次補正によって、本件原出願時から第二形態の意匠のみとされ、本件第3次補正も、第二形態の意匠についてなされたものといえるから、本件出願の時点では、本件原出願における意匠登録を受けようとする意匠は、第二形態の意匠のみであったと認められるとした。

したがって、本件原出願は、本件出願の時点では、すでに「二以上の意匠を包含する意匠登録出願」ではなかったのだから、本件出願は分割の要件を欠如したものであると認定したのであり、何ら誤りのない判断である。

4．原告の主張に対して

裁判所の判断は以上で終了しているのであるから、これ以上の論及は不要であるところ、裁判所は親切にも原告の主張に対して一つ一つ答えているのである。

しかしながら、原告側の主張は全く法文解釈を超えた恣意的な解釈をしているし、審査実務の名を借りて誤りの主張をしているから、説得力がない。したがって、原告の主張とこれに対する裁判所の見解を取り上げて論ずることは無意味であるから、評釈はこれで終ることとする。

そもそも意匠登録出願人が、意匠法10条の2の「意匠登録出願の分割」についての規定の適用を受けるのは、最初の出願が「2以上の意匠を包含」しているからであり、このような場合には、その出願の「一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願」に分割することができるのである（1項）。そして、このような分割の出願があったときは、新たな出願は、「もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす」（2項本文）ことにしたのである。ここに「もとの」とは、「最初の」との意味であることは、日本語の法解釈としては当然である。

したがって、実務家たる者は、この意匠法の法文を法の精神から正確に解釈して運用すべきであり、根拠のない無用な議論を展開すべきではないのである。

〔牛木 理一〕

[拒絶引用公報]



US00D499636S

(12) **United States Design Patent** (10) Patent No.: **US D499,636 S**
Bennie et al. (45) Date of Patent: **** Dec. 14, 2004**

(54) **PACKAGE**

D470,757 S * 2/2003 Espiel et al. D9/305

(75) Inventors: **Brenda Frances Bennie**, Loveland, OH (US); **Marta Goyenechea Mateos**, Brussels (BE); **Richard Emil Hildebrand, IV**, West Chester, OH (US); **Edward F. Kline**, Cincinnati, OH (US); **Virginia Pankratz**, Cincinnati, OH (US)

* cited by examiner

Primary Examiner—Paula A. Greene
(74) *Attorney, Agent, or Firm*—Jeffrey V. Bamber

(73) Assignee: **The Procter & Gamble Company**, Cincinnati, OH (US)

(57) **CLAIM**

The ornamental design for a package, as shown and described.

(**) Term: **14 Years**

DESCRIPTION

(21) Appl. No.: **29/182,903**

The package can comprise a stand-up plastic bag with a window therein. The package may have a ZIPLOC® closure, or equivalent. The Package can be used to contain one or more water soluble pouches containing a detergent composition therein.

(22) Filed: **Jun. 3, 2003**

FIG. 1 is a perspective view of a package, embodying our new design;

(51) LOC (7) CL **09-05**

FIG. 2 is a front view thereof;

(52) U.S. CL **D9/305**

FIG. 3 is a rear view thereof;

(58) Field of Search D9/302, 305, 306;
D24/118, 207; 229/104, 193, 200, 201;
303/104, 107, 114, 200, 205, 907, 102,
103; 206/439

FIG. 4 is a side elevational view thereof;

FIG. 5 is a side elevational view from the other side thereof;

FIG. 6 is a bottom view thereof;

FIG. 7 is a top view thereof; and,

FIG. 8 is a front view of the package showing a pouch in the window of the package.

(56) **References Cited**

U.S. PATENT DOCUMENTS

3,229,813 A * 1/1966 Crowe, Jr. et al. 206/439
D418,747 S * 1/2000 Segel D9/305
D437,549 S * 2/2001 Benman D9/305

Any broken lines shown in the drawings are for illustrative purposes only and form no part of the claimed design.

1 Claim, 2 Drawing Sheets

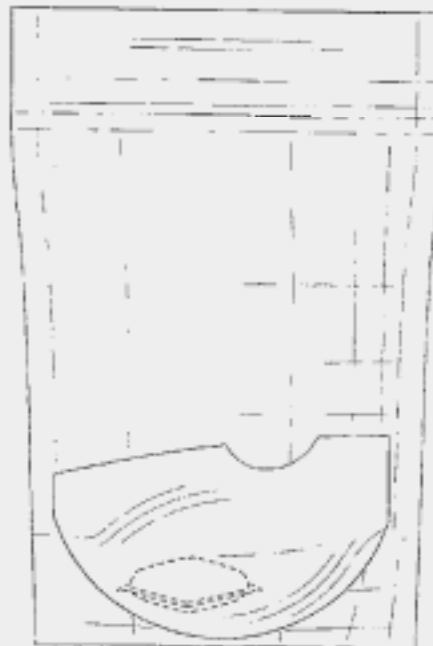




Fig. 1

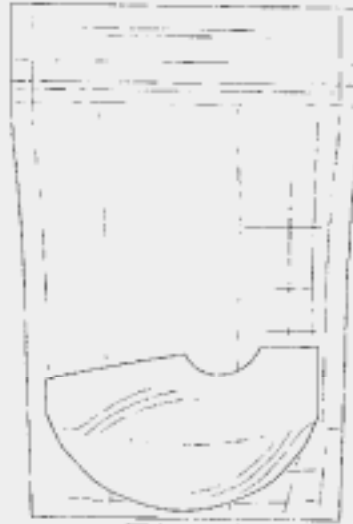


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

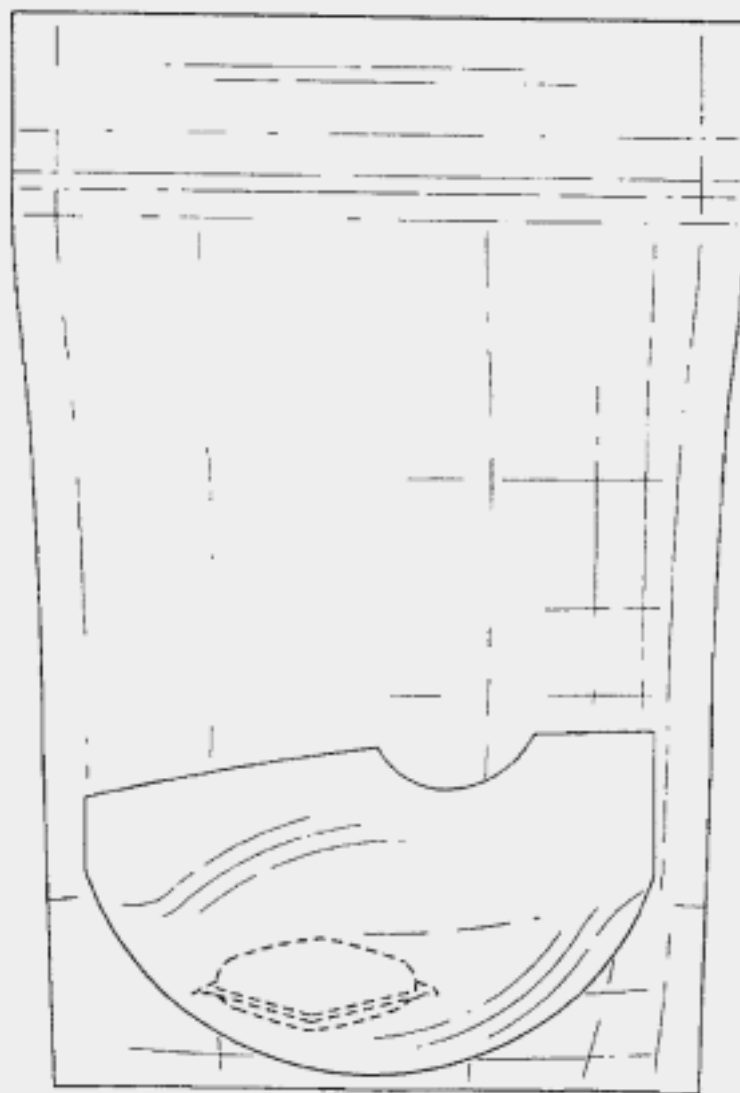


Fig. 8