

部分意匠出願「観察窓付容器」拒絶審決取消請求事件：知財高裁平成24(行ケ)10026, 10027, 10028, 10029, 10030, 10031, 10032, 10033・平成24年7月4日(4部)判決<請求棄却>➡特許ニュース No. 13322

### 【キーワード】

部分意匠, 意匠法3条2項(創作容易性), 2種類の公知性, 公知例と周知例, 引用意匠と参考意匠, 意匠法19条準用の特許法50条(拒絶理由通知), 公然事実の推認, 上告受理の理由(民訴318条1項)

### 【事案の概要】

本件は, 原告(シューリング コーポレイション)が, 下記1のとおりの本件各意匠登録出願に対する下記2のとおりの手続において, 原告の拒絶査定不服審判の請求について, 特許庁が同請求はいずれも成り立たないとした別紙審決書(写し)1ないし8の各審決(以下, 順次, 「本件第1審決」ないし「本件第8審決」といい, 総称して「本件各審決」という。その理由の要旨は下記3のとおり)には, 下記4の取消事由があると主張して, その取消しを求める事案である。

#### 1 本願各意匠

##### (1) 第1事件

意匠に係る物品：側部観察窓付き容器

意匠の形態：別紙審決書(写し)1の「別紙第1」のとおりの部分意匠(以下「本願第1意匠」という。)

出願番号：意願2009-10305号

出願日：平成21年5月7日

パリ条約による優先権主張日：平成20年11月3日(アメリカ合衆国)

##### (2) 第2事件

意匠に係る物品：側部観察窓付き容器

意匠の形態：別紙審決書(写し)2の「別紙第1」のとおりの部分意匠(以下「本願第2意匠」という。)

出願番号：意願2010-502号

出願日：平成22年1月8日

パリ条約による優先権主張日：平成20年11月3日(アメリカ合衆国)

##### (3) 第3事件

意匠に係る物品：側部観察窓付き容器

意匠の形態：別紙審決書(写し)3の「別紙第1」のとおりの部分意匠(以下「本願第3意匠」という。)

出願番号：意願2009-10304号

出願日：平成 21 年 5 月 7 日

パリ条約による優先権主張日：平成 20 年 1 月 3 日（アメリカ合衆国）

(4) 第 4 事件

意匠に係る物品：側部観察窓付き容器

意匠の形態：別紙審決書（写し）4 の「別紙第 1」のとおりの部分意匠（以下「本願第 4 意匠」という。）

出願番号：意願 2010 - 518 号

出願日：平成 22 年 1 月 8 日

パリ条約による優先権主張日：平成 20 年 1 月 3 日（アメリカ合衆国）

(5) 第 5 事件

意匠に係る物品：側部観察窓付き容器

意匠の形態：別紙審決書（写し）5 の「別紙第 1」のとおりの部分意匠（以下「本願第 5 意匠」という。）

出願番号：意願 2009 - 10303 号

出願日：平成 21 年 5 月 7 日

パリ条約による優先権主張日：平成 20 年 1 月 3 日（アメリカ合衆国）

(6) 第 6 事件

意匠に係る物品：側部観察窓付き容器

意匠の形態：別紙審決書（写し）6 の「別紙第 1」のとおりの部分意匠（以下「本願第 6 意匠」という。）

出願番号：意願 2010 - 513 号

出願日：平成 22 年 1 月 8 日

パリ条約による優先権主張日：平成 20 年 1 月 3 日（アメリカ合衆国）

(7) 第 7 事件

意匠に係る物品：側部観察窓付き容器

意匠の形態：別紙審決書（写し）7 の「別紙第 1」のとおりの部分意匠（以下「本願第 7 意匠」という。）

出願番号：意願 2009 - 10306 号

出願日：平成 21 年 5 月 7 日

パリ条約による優先権主張日：平成 20 年 1 月 3 日（アメリカ合衆国）

(8) 第 8 事件

意匠に係る物品：側部観察窓付き容器

意匠の形態：別紙審決書（写し）8 の「別紙第 1」のとおりの部分意匠（以下「本願第 8 意匠」といい、本願第 1 意匠ないし本願第 8 意匠を総称して、「本願各意匠」という。）

出願番号：意願 2010 - 503 号

出願日：平成 22 年 1 月 8 日

パリ条約による優先権主張日：平成20年11月3日（アメリカ合衆国）

## 2 特許庁における手続の経緯

### (1) 第1事件

拒絶査定日：平成22年10月21日（甲1-7）

審判請求日：平成23年1月25日（不服2011-1778号。甲1-8）

審決日：平成23年9月15日

本件第1審決の結論：本件審判の請求は，成り立たない。

審決謄本送達日：平成23年9月28日

### (2) 第2事件

拒絶査定日：平成22年10月21日（甲2-7）

審判請求日：平成23年1月25日（不服2011-1774号。甲2-8）

審決日：平成23年9月15日

本件第2審決の結論：本件審判の請求は，成り立たない。

審決謄本送達日：平成23年9月28日

### (3) 第3事件

拒絶査定日：平成22年10月21日（甲3-7）

審判請求日：平成23年1月25日（不服2011-1776号。甲3-8）

審決日：平成23年9月15日

本件第3審決の結論：本件審判の請求は，成り立たない。

審決謄本送達日：平成23年9月28日

### (4) 第4事件

拒絶査定日：平成22年10月21日（甲4-7）

審判請求日：平成23年1月25日（不服2011-1775号。甲4-8）

審決日：平成23年9月15日

本件第4審決の結論：本件審判の請求は，成り立たない。

審決謄本送達日：平成23年9月28日

### (5) 第5事件

拒絶査定日：平成22年10月21日（甲5-7）

審判請求日：平成23年1月25日（不服2011-1780号。甲5-8）

審決日：平成23年9月15日

本件第5審決の結論：本件審判の請求は，成り立たない。

審決謄本送達日：平成23年9月28日

(6) 第6事件

拒絶査定日：平成22年10月21日（甲6-7）

審判請求日：平成23年1月25日（不服2011-1777号。甲6-8）

審決日：平成23年9月15日

本件第6審決の結論：本件審判の請求は，成り立たない。

審決謄本送達日：平成23年9月28日

(7) 第7事件

拒絶査定日：平成22年10月21日（甲7-7）

審判請求日：平成23年1月25日（不服2011-1781号。甲7-8）

審決日：平成23年9月15日

本件第7審決の結論：本件審判の請求は，成り立たない。

審決謄本送達日：平成23年9月28日

(8) 第8事件

拒絶査定日：平成22年10月21日（甲8-7）

審判請求日：平成23年1月25日（不服2011-1779号。甲8-8）

審決日：平成23年9月15日

本件第8審決の結論：本件審判の請求は，成り立たない。

審決謄本送達日：平成23年9月28日

3 本件各審決の理由の要旨

(1) 第1事件

ア 本件第1審決の理由は，要するに，本願第1意匠は，下記(ア)及び(イ)の引用例1及び2の意匠（その形態は別紙審決書1（写し）の「別紙第3」及び「別紙第2」のとおり。以下「引用意匠1」及び「引用意匠2」という。）に下記(ウ)ないし(オ)の周知例1ないし3に記載された周知意匠（その形態は別紙審決書（写し）1の「別紙第4」ないし「別紙第6」のとおり。以下，周知例1の図2の意匠を「周知意匠1」と，周知例2の図1の意匠を「周知意匠2-1」と，同図2の意匠を「周知意匠2-2」と，周知意匠2-1及び2を総称して「周知意匠2」と，周知例3の図4（a）の意匠を「周知意匠3-1」と，同図4（b）の意匠を「周知意匠3-2」といい，周知意匠3-1及び2を総称して「周知意匠3」という。）を適用することにより，当業者が容易に創作をすることができたものであるから，意匠法3条2項に掲げる意匠に該当し，意匠登録を受けることができない，としたものである。

(ア) 引用例1：意匠登録第962940号公報（平成8年9月9日発行。

甲 1 - 1 1 )

(イ) 引用例 2 : 大韓民国意匠商標公報 2 0 0 6 年 1 2 月 6 日 0 6 - 6 2 号  
包装用容器 ( 登録番号 3 0 - 4 3 2 6 5 0 。平成 1 8 年 1 1 月 2 8 日登録。  
平成 1 9 年 3 月 2 9 日特許庁受入れ。甲 1 - 1 0 )

(ウ) 周知例 1 : 特表 2 0 0 4 - 5 0 6 4 9 5 号公報 ( 甲 1 - 1 2 )

(エ) 周知例 2 : 特開 2 0 0 2 - 1 6 6 9 4 3 号公報 ( 甲 1 - 1 3 )

(オ) 周知例 3 : 特開 2 0 0 3 - 1 1 9 8 0 号公報 ( 甲 1 - 1 4 )

イ なお、本件第 1 審決が認定した本願第 1 意匠の形態は、以下のとおりである。

ふたのない容器に係り、約 3 分の 2 の上部が先細り状の注ぎ口を含む注ぎ口部で、約 3 分の 1 の下部が容器本体となっているものであり、容器本体は、横長楕円柱状であって、容器本体のうち周面の正面中央に容器本体上端から下端まで垂直に細長い透明な観察窓を面一状に設けており、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分は、容器本体の透明な観察窓を設けた周面と底面である。

(2) 第 2 事件

ア 本件第 2 審決の理由は、要するに、本願第 2 意匠は、下記の引用例 3 の意匠 ( その形態は別紙審決書 2 ( 写し ) の「別紙第 3 」のとおり。以下「引用意匠 3 」という。 ) 及び引用意匠 2 に周知意匠 1 ないし 3 を適用することにより、当業者が容易に創作をすることができたものであるから、意匠法 3 条 2 項に掲げる意匠に該当し、意匠登録を受けることができない、としたものである。

引用例 3 : 意匠登録第 9 6 2 9 4 0 号の類似 1 公報 ( 平成 8 年 9 月 1 9 日発行。甲 2 - 1 1 )

イ なお、本件第 2 審決が認定した本願第 2 意匠の形態は、以下のとおりである。

ふたのない容器に係り、略上半分が先細り状の注ぎ口を含む注ぎ口部で、略下半分が容器本体となっているものであり、容器本体は、横長楕円柱状であって、容器本体のうち周面の正面中央に上端から下端まで垂直に細長い透明な観察窓を面一状に設けており、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分は、容器本体の透明な観察窓を設けた周面と底面である。

(3) 第 3 事件

ア 本件第 3 審決の理由は、要するに、本願第 3 意匠は、引用意匠 1 , 2 及び下記の引用例 4 の意匠 ( その形態は別紙審決書 3 ( 写し ) の「別紙第 2 」のとおり。以下「引用意匠 4 」という。 ) に周知意匠 1 ないし 3 を適用することにより、当業者が容易に創作をすることができたものであるから、意匠法 3 条 2 項に掲げる意匠に該当し、意匠登録を受けることができない、とした

ものである。

引用例4：実開昭62-203857号公報(甲3-9)

イ なお、本件第3審決が認定した本願第3意匠の形態は、以下のとおりである。

ふたのない容器に係り、約3分の2の上部が先細り状の注ぎ口を含む注ぎ口部で、約3分の1の下部が容器本体となっているものであり、容器本体は、横長楕円柱状であって、容器本体のうち周面の正面中央に上端から下端寄りやや上方(容器本体周面下端周縁の水平状の区域線)まで垂直に細長い透明な観察窓を面一状に設けており、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分は、容器本体の透明な観察窓を設けた範囲の周面である。

(4) 第4事件

ア 本件第4審決の理由は、要するに、本願第4意匠は、引用意匠2ないし4の意匠に周知意匠1ないし3を適用することにより、当業者が容易に創作をすることができたものであるから、意匠法3条2項に掲げる意匠に該当し、意匠登録を受けることができない、としたものである。

イ なお、本件第4審決が認定した本願第4意匠の形態は、以下のとおりである。

ふたのない容器に係り、略上半分が先細り状の注ぎ口を含む注ぎ口部で、略下半分が容器本体となっているものであり、容器本体は、横長楕円柱状であって、容器本体のうち周面の正面中央に上端から下端寄りやや上方(容器本体周面下端周縁の水平状の区域線)まで垂直に細長い透明な観察窓を面一状に設けており、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分は、容器本体の透明な観察窓を設けた範囲の周面である。

(5) 第5事件

ア 本件第5審決の理由は、要するに、本願第5意匠は、引用意匠1、2及び4に周知意匠1ないし3を適用することにより、当業者が容易に創作をすることができたものであるから、意匠法3条2項に掲げる意匠に該当し、意匠登録を受けることができない、としたものである。

イ なお、本件第5審決が認定した本願第5意匠の形態は、以下のとおりである。

ふたのない容器に係り、約3分の2の上部が先細り状の注ぎ口を含む注ぎ口部で、約3分の1の下部が容器本体となっているものであり、容器本体は、横長楕円柱状であって、容器本体のうち周面の左側面中央に上端から下端寄りやや上方(容器本体周面下端周縁の水平状の区域線)まで垂直に細長い透明な観察窓を面一状に設けており、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分は、容器本体の透明な観察窓を設けた範囲の周面である。

(6) 第6事件

ア 本件第6審決の理由は、要するに、本願第6意匠は、引用意匠2ないし4に周知意匠1ないし3を適用することにより、当業者が容易に創作をすることができたものであるから、意匠法3条2項に掲げる意匠に該当し、意匠登録を受けることができない、としたものである。

イ なお、本件第6審決が認定した本願第6意匠の形態は、以下のとおりである。

ふたのない容器に係り、略上半分が先細り状の注ぎ口を含む注ぎ口部で、略下半分が容器本体となっているものであり、容器本体は、横長楕円柱状であって、容器本体のうち周面の左側面中央に上端から下端寄りやや上方（容器本体周面下端周縁の水平状の区域線）まで垂直に細長い透明な観察窓を面一状に設けており、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分は、容器本体の透明な観察窓を設けた範囲の周面である。

(7) 第7事件

ア 本件第7審決の理由は、要するに、本願第7意匠は、引用意匠1及び2に周知意匠1ないし3を適用することにより、当業者が容易に創作をすることができたものであるから、意匠法3条2項に掲げる意匠に該当し、意匠登録を受けることができない、としたものである。

イ なお、本件第7審決が認定した本願第7意匠の形態は、以下のとおりである。

ふたのない容器に係り、約3分の2の上部が先細り状の注ぎ口を含む注ぎ口部で、約3分の1の下部が容器本体となっているものであり、容器本体は、横長楕円柱状であって、容器本体のうち周面の左側面中央に容器本体上端から下端まで垂直に細長い透明な観察窓を面一状に設けており、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分は、容器本体の透明な観察窓を設けた周面と底面である。

(8) 第8事件

ア 本件第8審決の理由は、要するに、本願第8意匠は、引用意匠2及び3に周知意匠1ないし3を適用することにより、当業者が容易に創作をすることができたものであるから、意匠法3条2項に掲げる意匠に該当し、意匠登録を受けることができない、としたものである。

イ なお、本件第8審決が認定した本願第8意匠の形態は、以下のとおりである。

ふたのない容器に係り、略上半分が先細り状の注ぎ口を含む注ぎ口部で、略下半分が容器本体となっているものであり、容器本体は、横長楕円柱状であって、容器本体のうち周面の左側面中央に上端から下端まで垂直に細長い透明な観察窓を面一状に設けており、部分意匠として意匠登録を受け

ようとする部分は、容器本体の透明な観察窓を設けた周面と底面である。

#### 4 取消事由

- (1) 審判における手続違背（取消事由1）
- (2) 引用例及び周知例の公然性に係る判断の誤り（取消事由2）
- (3) 創作非容易性に係る判断の誤り（取消事由3）

#### 【判 断】

##### 1 取消事由1（審判における手続違背）について

(1) 原告は、周知意匠1ないし3は、普遍的な原理や当業者にとって極めて常識的、基礎的な事項で、立証が不要な程度に周知性が高いものではないから、原告に対して反論の機会を与えるために、拒絶理由の通知をすべきであった（意匠法50条3項、特許法50条）ところ、本件各審決は、これを怠ったものであり、重大な手続違背があると主張する。

(2) しかしながら、周知意匠は、その分野において一般的に知られ、当業者であれば当然知っているべき意匠をいうにすぎないのであるから、審判手続において拒絶理由通知に示されていない周知例を加えて創作非容易性がないとする審決をした場合であっても、原則的には、新たな拒絶理由には当たらないと解すべきである。

本件各審決は、周知例1ないし3に基づいて、「容器本体の周面において垂直に細長い透明な観察窓を設けた点」が周知意匠であり、観察窓の長さや位置につき、容器本体に占める比率の変更は、当該分野において適宜普通に行われているものであること、本願各意匠のような観察窓の態様は、ごくありふれた態様から選択した程度にすぎないものであるとするものである。

そして、本願第1意匠の拒絶査定（甲1-7）についてみると、本願第1意匠は、本願優先日前より知られた態様の容器本体胴部に、例えば引用例2のように、本願優先日前よりごく普通に行われている内容物確認のための垂直帯状窓を設けたにすぎないとして、創作非容易性を否定したものである。原告は、平成22年7月26日付け意見書（甲1-6）において、これを争い、拒絶査定不服審判手続においても、同様に争っているものである。本願第2意匠ないし本願第8意匠についても、同様である。

そうすると、本件各審決は、「容器本体のうち、周面の正面中央に上端から下端まで垂直に細長い透明な観察窓を設けた点」に関し、周知例を追加するものにすぎず、当該構成が周知であること、本願各意匠がごくありふれた態様から選択した程度にすぎないものであることについては、原告も十分反論の機会が与えられていたものというべきである。

(3) 以上からすると、周知意匠1ないし3につき、拒絶理由の通知をしなかったことについて、本件各審決に手続違背は認められず、原告の主張は採用で



きない。

2 取消事由2（引用例及び周知例の公然性に係る判断の誤り）について

(1) 原告は、引用例2について、本願優先日の約1年11か月前に大韓民国において発行され、特許庁が受け入れてからも約1年7か月しか経過しておらず、実際に特許庁のデータベースに不特定の間人がアクセスしたか否かが不明である以上、引用例2は、意匠法3条2項所定の「公然知られた形状等」に当たるといえることはできないと主張する。

(2) しかしながら、意匠法3条2項は、「日本国内又は外国において」公然性を有する意匠を要件として定めるところ、引用例2が、本願優先日の約1年11か月前に大韓民国において発行されたものである以上、少なくとも同国において公然知られたものとなっていた事実を優に推認することができるものである。

また、特許庁が受け入れてから本願優先日までに約1年7か月が経過している以上、日本国内においても、同様に公然性を認めることができる。

(3) 原告は、引用例1、3及び4並びに周知例1ないし3についても、同様に公然性を否定するが、平成8年9月9日発行の引用例1、同月19日発行の引用例3、昭和62年12月26日公開の引用例4、平成16年3月4日公表の周知例1、平成14年6月11日公開の周知例2及び平成15年1月15日公開の周知例3についても、同様に、公然性ないし周知性を認めることができることは明らかである。

(4) 原告の主張はいずれも採用できない。

3 取消事由3（創作非容易性に係る判断の誤り）について

(1) 本願各意匠の認定の誤りについて

ア 本願第1意匠について

(ア) 容器本体について

原告は、本件第1審決が、本願第1意匠に係る容器の約3分の1の下部を「容器本体」と認定した点について、引用意匠2及び周知意匠1ないし3では、容器全体を「容器本体」と認定し、本願第1意匠との対比を行ったことに鑑みれば、「容器胴体部」などと認定すべきであると主張する。

しかしながら、本件第1審決は、本願第1意匠と同様に、横長楕円柱状の容器本体部分の上部に先細り状の注ぎ口を含む注ぎ口部を有する引用意匠1との対比において、本願第1意匠に係る容器の約3分の1の下部につき、「容器本体」と認定したものである。

そして、本件第1審決は、引用意匠2及び周知意匠1ないし3については、本願第1意匠における「容器本体のうち、周面の正面中央に上端から下端まで垂直に細長い透明な観察窓を設けた点」に係る構成について対比を行ったものである。

そうすると、本件第1審決が、上記各対比に必要な限度において、本願第1意匠に係る容器の約3分の1の下部を「容器本体」と認定した点について、誤りであるとまで、いうことはできない。

(イ) 「注ぎ口部と容器胴体部との間の水平な段差部」及び「直角肩部」について

原告は、本件第1審決は、本願第1意匠の重要な特徴である「注ぎ口部と容器胴体部との間の水平な段差部」及び「直角肩部」（肩部とは段差部と周面との境目の実線で表される部分）を認定しなかったため、注ぎ口部と容器胴体部とに明確に区別される容器本体において、楕円柱状容器胴体部の直角肩部と、矩形状の透明な観察窓の上端とが一致しているという特徴的な形態を看過した、図形の内側に破線部が記載されている場合、意匠登録を受けようとする部分とその他の部分との境界は、破線部の外縁と解されるから、平面図の記載によると、本願第1意匠において、「水平な段差部」が意匠登録を受けようとする部分に該当することは明らかであるとも主張する。

しかしながら、「直角肩部」については、容器本体の周面の先端を意味するものであるから、本件第1審決においても、本願第1意匠として認定されているものというべきである。

そして、本願第1意匠において、容器本体の周面の先端（原告が「肩部」、すなわち段差部と周面との境目の実線で表される部分として説明する部分）は実線で表されているが、容器本体の上部に存在する注ぎ口部については、全体として破線で表されているから、原告は、注ぎ口部について部分意匠の対象とはしていないものである。

しかも、本願第1意匠の願書（甲1-1）における「意匠の説明」には、「実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。容器の側部に設けられた縦長の部分は透明である。窓に付けられた多数の点は内容物を示す。」との記載があるのみで、「水平段差部」に係る記載はない。原告作成に係る平成22年7月26日付け意見書（甲1-6）にも、「本物品は容器の側部に観察窓（覗き窓）が設けられた「側部観察窓付き容器」であって、その正面中央において縦長の透明体からなる観察窓（覗き窓）が上下に抜けるように配設され、且つその先端にあつては容器の肩部縁に当たるよう形成されています。また、この観察窓（覗き窓）は、胴体部分の上方にキャップを被せた状態においても、該観察窓（覗き窓）から容器の中身が視認できるよう、使用性の向上を図って創作された点に創作性が認められます。」と記載されているものの、「水平の段差部」に係る記載はない。本件第1審決に係る審判請求書（甲1-8）にも、「本願意匠は、横長楕円形状の容器本体の正面中央に、透明な観察窓を上下に長く設け、観察窓の上端が容器の肩部縁に当たるようにし、かつ観察窓の下端においても直角とし、

観察窓を縦長の長方形にしたものです。」と記載されているものの、「水平の段差部」に係る記載はない。

したがって、上記願書の記載及び図面の内容並びに原告の上記各説明からすると、「水平の段差部」については、部分意匠の対象とはならないものと解されるものであり、本件第1審決が、「注ぎ口部と容器胴体部との間の水平な段差部」について、本願第1意匠として認定しなかったことが、誤りであるとまで、いうことはできない。

なお、引用意匠1にも、「水平な段差部」と同様の構成が存在するものである（引用意匠3についても、同様である。）。したがって、仮に、「水平な段差部」を本願第1意匠として認定すべきであったとしても、当該構成は本願第1意匠と引用意匠1との共通点と解されるから、「水平な段差部」が本願第1意匠の形態に含まれるか否かは、本願第1意匠が当業者によって容易に創作し得るものであるとする後記結論を左右するものではない。

(ウ) 以上からすると、本件第1審決における本願第1意匠の認定に、誤りはなく、原告の主張は採用できない。

#### イ 本願第2意匠について

(ア) 原告は、本件第2審決が、本願第2意匠に係る容器の略下半分を「容器本体」と認定した点について、「容器胴体部」などと認定すべきであると主張するが、本件第2審決が、本願第2意匠と引用意匠2及び3並びに周知意匠1ないし3との対比に必要な限度において、本願第2意匠に係る容器の略下半分を「容器本体」と認定した点について、誤りであるとまで、いうことはできないことは、本願第1意匠について述べたとおりである。

(イ) 「注ぎ口部と容器胴体部との間の水平な段差部」及び「直角肩部」について、本願第2意匠として認定することができないことも、本願第1意匠について述べたとおりである。

(ウ) したがって、本件第2審決における本願第2意匠の認定に、誤りはなく、原告の主張は採用できない。

#### ウ 本願第3意匠ないし本願第8意匠について

本件第3審決ないし本件第8審決が、本願第3意匠ないし本願第8意匠につき、その容器の「約3分の1の下部」又は「略下半分」について、いずれも「容器本体」と認定したこと、「注ぎ口部と容器胴体部との間の水平な段差部」及び「直角肩部」について認定しなかったことに誤りが無いことは、本願第1意匠及び本願第2意匠について述べたとおりである。

したがって、本件第3審決ないし本件第8審決における本願第3意匠ないし本願第8意匠の認定に、誤りはなく、原告の主張は採用できない。

### (2) 創作非容易性に係る判断の是非

#### ア 本願第1意匠について

(ア) 引用意匠 1 の形態について

引用例 1 (甲 1 - 1 1) によると, 引用意匠 1 は, 包装用噴霧器に係る意匠であるところ, 蓋を取り外した状態において, 本願第 1 意匠と同様に, 約 3 分の 2 の上部が先細り状の注ぎ口を含む注ぎ口で, 約 3 分の 1 の下部が容器本体となっており, 容器本体は, 横長楕円柱状の形態を有するものである。

(イ) 本願第 1 意匠と引用意匠 1 との対比について

本願第 1 意匠と引用意匠 1 とを対比すると, 両意匠は, 「容器本体は, 横長楕円柱状の形態を有する」点において一致し, 本願第 1 意匠が, 「横長楕円形状の容器本体の正面中央に, 透明な観察窓を上下に長く設け, 観察窓の上端が容器の肩部縁に当たるようにし, かつ, 観察窓の下端においても直角とし, 観察窓を縦長の長方形にした」構成を有するが, 引用意匠 1 は当該構成を有しない点において, 差異が認められる(以下「本件第 1 差異点」という。 )。

この点について, 原告は, 本願第 1 意匠と引用意匠 1 とは, 少なくとも, 注ぎ口部と容器胴体部とが, 段差部及び直角肩部の存在によって明確な境界により区別されているか否かについても異なるなどと主張するが, 本願第 1 意匠について, 段差部が存在することをその構成として認定することができないことは, 前記の通りであって, 原告の主張はその前提自体が誤りである。

(ウ) 本件第 1 差異点について

a 引用例 2 (甲 1 - 1 0) によると, 引用意匠 2 は, 容器本体の周面において, 垂直に細長い観察窓を設けた構成を有するものと認められる。

b 周知例 1 ないし 3 (甲 1 - 1 2 ~ 1 4) によると, 周知意匠 1 ないし 3 - 1 は, 容器本体の周面において, 上下端に余地を残した長さの垂直に細長い観察窓を設けた構成を有するものであって, 周知意匠 3 - 2 は, 銚子状の容器の周面において, 上下端に余地を残さず, 垂直に細長い観察窓を設けた構成を有するものと認められる。

そうすると, 容器本体の周面において, 内容物の観察のために, 垂直に細長い観察窓を設けた構成は, 本願優先日前から普通に見られる, ありふれた態様であるといえることができる。

c したがって, 引用意匠 1 の容器本体の周面に, 前記ありふれた態様である内容物観察のための垂直に細長い観察窓を設けることは, 当業者が容易に創作することができるものというほかない。

そして, 観察窓の上端及び下端を容器の上端及び下端と一致させるか否かは, 容器の形状については異なるものの, 引用意匠 2 及び周知意匠 3 - 2 においても見られるところであって, 同一の分野において適宜普通に行われているものといえることができる。観察窓の端部を直角形状とすることについても, 同様である。

以上からすると、本件第1差異点の構成は、当業者が、引用意匠2及び周知意匠1ないし3に基づいて、容易に創作し得るものというべきである。

(エ) 原告の主張について

原告は、本願第1意匠の着想は、注ぎ口部と容器胴体部とに明確に区別される容器本体において、観察窓につき本件上部構成を採用した点にあり、当業者から見た新しさないし独創性を有することは明らかであると主張する。

しかしながら、容器の周面に内容物確認のための観察窓を設けること自体は、前記のとおりありふれた態様であって、注ぎ口部と容器胴体部とに明確に区別される容器本体について当該構成を採用すること自体に独創性が認められるものではない。観察窓の上端及び下端を容器の上端及び下端と一致させるか否かについても同様である。

また、原告は、引用意匠1及び2並びに周知意匠1ないし3をそのまま組み合わせたとしても、それにより生じる意匠は注ぎ口部にまで観察窓が存在するなど、本願第1意匠とは大きく異なるものであるとも主張する。

しかしながら、注ぎ口部については、本願第1意匠の対象とはされていないのみならず、観察窓は内容物の確認のために容器本体の周面に設けられることが通常であるから、意匠に係る物品の機能上の観点からも、美観上の観点からも、当業者は注ぎ口部にまで観察窓を設けるものではないことは明らかであって、原告の主張は失当である。

さらに、原告は、本願第1意匠は、外観上最も目立つ部分であり、需要者が最も注目する観察窓において本件上部構成を採用し、楕円柱状容器の正面中央に配するなど、構成各部の具体的な組合せについて創意工夫したことにより、全体としてのまとまりを形成し、楕円柱の下方から上方に向かって真っ直ぐに涼しげに凜と延びるストライプ状の観察窓のシャープさを表現し、直角肩部から上に向かって開放的な印象を与えるとともに、注ぎ口部と容器胴体部とのコントラストを強調することにより、規則的で繊細、洗練され、モダンかつシャープで斬新な美観ないし意匠的效果を生じさせたものであるとも主張する。

しかしながら、本件第1差異点は、原告が主張する本件上部構成を含めて、ありふれた態様であり、当業者によって同一の分野において適宜普通に行われているものということができるとは前記のとおりであって、需要者の美観に強い影響を生じさせる意匠的效果を有するものということはいかなる場合もできない。また、注ぎ口部は本願第1意匠の対象とはされていないのであるから、注ぎ口部と容器本体とのコントラストの有無について強調することも相当ではない。さらに、観察窓を「正面中央」に配置したことも、楕円柱状容器の周面に内容物の確認のための観察窓を設ける場合、美観上又は機能上、「正面中央」「左側面中央」「右側面中央」のいずれかに配置することがむしろ通常

であるというべきであるから、当業者が適宜選択し得る程度のものにすぎない。

原告の主張はいずれも採用できない。

(オ) 小括

以上からすると、本願第1意匠は、引用意匠1及び2並びに周知意匠1ないし3に基づいて、当業者が容易に創作し得るものというべきである。

イ 本願第2意匠について

(ア) 引用意匠1の形態について

引用例3(甲2-11)によると、引用意匠3は、包装用噴霧器に係る意匠であるところ、蓋を取り外した状態において、本願第2意匠と同様に、略上半分の上部が先細り状の注ぎ口を含む注ぎ口で、略下半分が容器本体となっており、容器本体は、横長楕円柱状の形態を有するものである。

(イ) 本願第2意匠と引用意匠3との対比について

本願第2意匠と引用意匠3とを対比すると、両意匠は、「容器本体は、横長楕円柱状の形態を有する」点において一致し、本願第2意匠が、「横長楕円形状の容器本体の正面中央に、透明な観察窓を上下に長く設け、観察窓の上端が容器の肩部縁に当たるようにし、かつ、観察窓の下端においても直角とし、観察窓を縦長の長方形にした」構成を有するが、引用意匠3は当該構成を有しない点において、差異が認められる(以下「本件第2差異点」という。 )。

(ウ) 本件第2差異点について

本件第2差異点の構成が、当業者が、引用意匠2及び周知意匠1ないし3に基づいて、当業者が容易に創作し得るものというべきであることは、本願第1意匠について述べたとおりである。

(エ) 小括

以上からすると、本願第2意匠は、引用意匠2及び3並びに周知意匠1ないし3に基づいて、当業者が容易に創作し得るものというべきである。

ウ 本願第3意匠について

(ア) 原告は、本願第3意匠の観察窓は本件構成を有する点において、引用意匠1, 2及び4とは大きく異なると主張する。

しかしながら、前記のとおり、容器本体の周面において、垂直に細長い観察窓を設けることは、引用意匠2及び周知意匠1ないし3により周知の態様であるところ、周知意匠1ないし3-1のように、上下端に余地を残して観察窓を設けるか、引用意匠2及び周知意匠3-2のように、上下端に余地を残さず、垂直に細長い観察窓を設けるかについては、同一の分野において適宜普通に行われているものといえることができる。引用例4(甲3-9)によると、引用意匠4もまた、観察窓(覗き窓)下端より下に余地が存在する態

様を有しているものであって、本願第3意匠における本件下部構成は、引用意匠4の覗き窓下端に合わせて水平線を引いたものにすぎないというべきであるから、その創作は容易であるというほかない。観察窓の端部を直角形状とすることについても、同様である。

原告の主張は採用できない。

(イ) 本願第3意匠は、当業者が、引用意匠1、2及び4並びに周知意匠1ないし3に基づいて、当業者が容易に創作し得るものというべきであることは、本願第1意匠について述べたとおりである。

#### エ 本願第4意匠について

本願第4意匠が、公知の態様である容器の本体部周面に、普通に行われている態様で観察窓を設けたものにすぎず、格別な創作があったということができないことは、容器の態様につき、引用意匠1ではなく、引用意匠3と対比すべきであるほかは、本願第3意匠について述べたとおりである。

以上からすると、本願第4意匠は、当業者が、引用意匠2ないし4及び周知意匠1ないし3に基づいて、当業者が容易に創作し得るものというべきである。

#### オ 本願第5意匠について

原告は、楕円柱状容器の「左側面中央」に観察窓を配置するという着想自体、新しく独創的であると主張するが、当該配置自体は、当業者が適宜選択し得る程度のものにすぎないことは、本願第1意匠について述べたとおりである。原告は、本願第1意匠ないし本願第4意匠については、観察窓を容器の「正面中央」に配置することによる美観上の効果を強調しているところ、本願第5意匠ないし本願第8意匠については、観察窓を容器の「左側面中央」に配置することによって、同様の美観上の効果が生じる旨を主張するものであるが、このような原告の主張は、それ自体、本願各意匠の観察窓の配置について格別の意匠上の効果を奏しないことを裏付けるものというほかない。

本願第5意匠の構成は、観察窓の配置が容器の「正面中央」ではなく、「左側面中央」である点においてのみ、本願第3意匠と異なる点で、本願第5意匠が、公知の態様である容器の本体部周面に、普通に行われている態様で観察窓を設けたものにすぎず、格別な創作があったということができないことは、本願第3意匠について述べたとおりである。

以上からすると、本願第5意匠は、当業者が、引用意匠1、2及び4並びに周知意匠1ないし3に基づいて、当業者が容易に創作し得るものというべきである。

#### カ 本願第6意匠について

本願第6意匠が、公知の態様である容器の本体部周面に、普通に行われて

いる態様で観察窓を設けたものにすぎず、格別な創作があったということができないことは、容器の態様につき、引用意匠1ではなく、引用意匠3と対比すべきであるほかは、本願第5意匠について述べたとおりである。

以上からすると、本願第6意匠は、当業者が、引用意匠2ないし4及び周知意匠1ないし3に基づいて、当業者が容易に創作し得るものというべきである。

#### キ 本願第7意匠について

本願第7意匠の構成は、観察窓の配置が容器の「正面中央」ではなく、「左側面中央」である点においてのみ、本願第1意匠と異なる点、楕円柱状容器の「左側面中央」に観察窓を配置すること自体、当業者が適宜選択し得る程度のものにすぎない以上、本願第7意匠が、公知の態様である容器の本体部周面に、普通に行われている態様で観察窓を設けたものにすぎず、格別な創作があったということができないことは、本願第1意匠について述べたとおりである。

以上からすると、本願第7意匠は、当業者が、引用意匠1及び2並びに周知意匠1ないし3に基づいて、当業者が容易に創作し得るものというべきである。

#### ク 本願第8意匠について

本願第8意匠が、公知の態様である容器の本体部周面に、普通に行われている態様で観察窓を設けたものにすぎず、格別な創作があったということができないことは、容器の態様につき、引用意匠1ではなく、引用意匠3と対比すべきであるほかは、本願第7意匠について述べたとおりである。

以上からすると、本願第8意匠は、当業者が、引用意匠2及び3並びに周知意匠1ないし3に基づいて、当業者が容易に創作し得るものというべきである。

#### (3) 小括

本願各意匠の創作非容易性をいずれも否定した本件各審決の判断に誤りはない。

#### 4 結論

以上の次第であるから、原告の請求はいずれも棄却されるべきものである。

#### 【論 説】

1. 本件は審決取消請求事件であるから、その審決の内容はどうだったのかをまず精査してみた。すると、この審決には2つの大きな誤りがあることが判明した。

その一は意匠法3条2項についての法解釈の誤り、その二は引用意匠として



公知例と周知例とが存在することについての法解釈の誤りである。

以下、順を追って論究するが、8件ある部分意匠の出願に対する審決取消請求事件は、いずれも共通の争点を有するものであるから、ここでは第1事件についてのみ取り上げることにする。また、引用意匠等については、別紙で全部開示することにする。

## 2. 特許庁の審査・審判における拒絶理由

まず、部分意匠として出願した本願意匠を、審査部において拒絶した理由は、本願意匠は、出願前に当業者が日本国内又は外国に公然知られた形態に基づいて、容易に意匠の創作をすることができたものと認められるということにあった。即ち、出願前公知の形態として審査で引用したものは、(1)韓国特許庁発行の意匠商標公報2006年12月6日06-62号包装用容器の意匠(JPO2007年3月29日受入れ)と(2)意匠登録第962940号の意匠とであり、包装用容器の分野において、容器胴部に内容物確認のための垂直帯状窓を設けることは前記意匠(1)にあり、これを前記意匠(2)の容器本体の胴部の正面視中央に設けたにすぎないものであるから、意匠の創作を容易にすることができたことになる、という判断であったのである。

次に、審判部においては、前記2つの引用意匠(1)(2)のほかに、参考意匠として(1)特出公表2004-506495の図2の意匠、(2)特開2002-166943の図1の意匠、(3)前記(2)の図2の意匠、(4)特開2003-11980の図4の意匠、(5)特開2003-11980の図4(b)の意匠というものが挙げられた。これらの意匠を見てわかるとおり、本願意匠の容器本体の図面における細長の縦長長方形の観察窓の態様は、ごくありふれたものであるから、格別な創作を要したものとはいえない、と認定したのである。

審判部において5つの公知意匠を参考意匠として引用したわけは、審判が意匠の創作力(創作非容易性)の有無を判断すべき対象は、あくまでも原審である審査において引用された2つの公知意匠だけでよかったのに、検索してみると、それ以外にも多くの公知意匠が存在していることをアピールし、創作力のなさを補強しようとしただけの意味しかないと軽く考えたのであろう。

ところが、本件では、そこを原告(出願人・審判請求人)に突かれ、「周知意匠1ないし3は、普遍的な原理や当業者にとって極めて常識的、基礎的な事項で、立証が不要な程度に周知性が高いものではないから、原告に対して反論の機会を与えるために、拒絶理由の通知をすべきであった(意50条3項、特50条)ところ、本件各審決はこれを怠ったのであり、重大な手続違背がある」と主張されたのである。

### 3. 特許庁の審査・審判における無知

ところが、特許庁は審査部においても審判部においても、法3条2項にある公知事実とは、法3条1項1号に規定する「公然知られた形状・・・又はこれらの結合」と規定しているのと同じ概念であり、これは法3条1項2号に規定する「領布された刊行物に記載された意匠」とは違う概念であることを、無視または忘却しているのである。

しかしながら、われわれは、前者1号は事実上の公知意匠、後者2号は刊行物上の公知意匠として、それぞれ別異の意味内容を有する意匠についての規定であると理解している。すると、法3条2項における公知意匠とは1号の事実上公知の意匠をいうのであって、2号の刊行物上公知の意匠は除外されていると理解すべきであり、これは鉄則である。

にもかかわらず、この2つの規定を無視しているとすれば、それは故意であり、忘却しているとすれば、それは過失であるから、その責任は重い。

したがって、特許庁の審査も審判も後記する「審査の運用基準」をもう一度よく読んで、自分たちが確立した法規定に基く正しい運用をしてもらいたいのである。

### 4. そこで、改めてここに立法経緯について説明する。

#### 4. 1 意匠法3条2項の立法趣旨と解釈

現行意匠法の改正時において、工業所有権審議会は平成9年12月16日に発表した「意匠制度の見直しについて」と題した答申は、次の四点を制度見直しの方向性の柱として挙げていた。

- 1) 創造的デザインの保護（広く強い権利）の実現
- 2) 国際化時代への対応
- 3) 利用者の使い易さの向上
- 4) 早期保護

このうちの1)の点の中に「創作容易性水準の引き上げ」が含まれており、これによって、登録する創造的デザインには広くかつ強い意匠権を与えることができると考えられたようである。

しかしながら、法3条2項を改正すれば、なぜ広くかつ強い意匠権を発生させることができるのかの理由については説明されていず、疑問のまま残されている。けだし、強い意匠権とは、法23条本文が規定する意匠権の効力が及ぶ類似範囲の広い意匠権を意味するのだから、出願意匠が、公然知られた意匠より容易に創作できるとして拒絶されたとしても、その反射的效果として引用された他人の公知意匠がどのように強くなり、保護範囲が広がる

のかは全く答えられていないから、結局、法3条2項の規定は、意匠権の効力には何の影響も与えていないことになる。したがって、この改正法は意匠権を知らない立法者の独断にすぎないと言わねばならない。

ところで、前記答申によると、法改正後の3条2項で規定する「創作容易」な判断対象となる意匠とは、次のものをいうとなっていた。

「(1) 日本国内又は外国において公然知られた意匠（物品の形状，模様若しくは色彩又はこれらの結合）又は日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された意匠（物品の形状，模様若しくは色彩又はこれらの結合。）

(2) 日本国内又は外国において公然知られたモチーフ（形状，模様若しくは色彩又はこれらの結合）又は日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載されたモチーフ。」

ところが、立法時には法3条2項の規定は、前記の答申内容のものから、次のように、成立要件が厳しく限定された内容のものとなったのである。

「2 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が、日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠（前項各号に掲げるものを除く。）については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。」

即ち、法3条2項を前記答申規定と比較すると、(1)号中から、後半の「又は日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された意匠（物品の形状，模様若しくは色彩又はこれらの結合）」の規定が削除され、(2)号は全部削除され、(1)号前半の「公然知られた」との要件のみの規定に改正されたのである。

4.2 これについて、「意匠審査の運用基準」（平成10年12月発行）によると、法3条2項の「公然知られた」とは、次のように解釈すべきであると説明されている（2頁）。

「公然知られた（公知）」には「広く知られた（周知）」状態も含まれるが、それぞれに以下のように解される。

#### 1) 公知

「公然知られた(公知)」とは、不特定多数の者にとって、単に知られうる状態にあるだけでは足りず、現実に知られている状態にあることを要する。

#### 2) 周知

公知のうち、その名称をいえば、証拠を出すまでもなく思い浮かべることができる「広く知られた」状態にある場合を周知という。

なお、「外国において広く知られた（周知）」とは、当該国において周知なことは必要であるが、必ずしも複数の国において周知であることを要しないものとする。また、日本国内における周知性も要しないものとする。

また、同条項の適用に際し判断の基礎となる「資料」として、同運用基準は次のように記載する（2頁）。

1) 公知の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合

1)-1 日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合

1)-2 日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、当該刊行物が頒布されただけでなく、「公然知られた」状態にあるもの。

2) 周知の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合

日本国内又は外国において広く知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合。

3) 公知の意匠

3)-1 日本国内又は外国において公然知られた意匠

3)-2 日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された意匠であって、当該刊行物が「公然知られた」状態にあるもの

4) 周知の意匠

日本国内又は外国において広く知られた意匠。

4.3 裁判例

これでわかるとおり、法3条2項に規定する「公然知られた」とは、法3条1項1号に規定する「公然知られた」と同一の概念であるから、同一の意義を有するものであることは言うまでもないところ、同運用基準の前記解説のうち、1)-2と3)-2とに記載されている「公然知られた状態にあるもの」とは、刊行物のことであって、その刊行物内に記載されている意匠のことではないのである。

即ち、法3条1項1号に規定する前記概念の意義と法3条1項2号に規定するそれとの違いについては、すでに東京高裁の審決取消訴訟における次の裁判例によって明らかに説示されているのであり、これにしたがって前記基準は確立されているものと考えられる。

① 「スプレーガン」事件（東京高判昭和48年9月17日・無体裁集5巻2号280頁）

「右特許明細書が被告主張の場所で公衆の閲覧に供せられるようになったからといって、そのことから直ちに、右特許明細書に記載された本件意匠と

ほぼ同一の意匠が、意匠法第3条第1項第1号にいう『外国において公然知られた意匠』になつたものということとはできない。被告は『公然知られた』という意味は、文献の場合には一般公衆の閲覧可能性があれば足りるという。しかしながら、『公然知られた』という意味を、文献の場合について、被告の右主張のように解すると、意匠法第3条第1項第2号の存在意義が全然なくなつてしまう。

なぜならば、第2号でいう『日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された意匠』は、常に一般公衆の閲覧可能性があるものであるから、第1号を右のように解する以上、第2号を第1号とは別に規定する意味はないからである。そうすると第1号の『公然知られた』の意味は、単に公然と知られべき状態になつただけでは足りず、公然知られたことを要するものと解すべきである。」

② 「サンドペーパーエアグラインダー」事件（東京高判昭和54年4月23日・無体裁集11巻1号281頁）

「意匠法3条1項1号にいう『公然知られた意匠』とは、同項2号において1号とは別に頒布刊行物を規定している趣旨に鑑みると、その意匠が、一般第三者なる不特定人または多数者にとって、単に知りうる状態にあるだけでは足りず、字義どおり現実に知られている状態にあることを要するものと解される。そして、また、不特定人という以上、その意匠と特殊な関係にある者やごく偶発的な事情を利用した者だけが知っているだけでは、いまだ『公然知られた』状態にあるとはいえないものと解するのが相当である。」

③ 「電子オルガン」事件（東京高判昭和54年5月30日）

「意匠法3条1項1号にいう『公然知られた意匠』とは、同項2号において1号とは別に、頒布刊行物を規定している趣旨に鑑みると、その意匠が、一般第三者たる不特定人または多数人にとって、単に知りえる状態にあるだけでは足りず、字義どおり現実に知られている状態にあることを要するものであり、また不特定人という以上、その意匠と特殊な関係にある者やごく偶発的な事情を利用した者だけが知っているだけでは、いまだ『公然知られた』状態にあるとはいえず、意匠権の設定登録があっても、それによって直ちにその意匠が現実に一般第三者にも知られるものではない。本願第二意匠の出願日前に、引用意匠が一般第三者によって現実に知られている状態にあったことを認めるに足る証拠はない。」

#### 4.4 「公然知られた」の意味

その後、法3条1項1号についての前記東京高裁の解釈が否定変更された判決が、最高裁からなされたとは聞いていないから、現行法3条1項1号に

規定する「公然知られた」に関する解釈のみならず、現行法3条2項に規定する「公然知られた」に関する解釈にあっても、前記東京高裁の諸裁判例が説示している解釈が、現在でも有効に通用して然るべきである。

すると、1)-2にと3)-2にいう、「公然知られた」状態にあるものとは、頒布刊行物自体のことを言っているだけであって、大冊の刊行物中に印刷されている一つの意匠等が公然知られたものと解されると言っているのではないのである。

したがって、法3条1項1号に規定する「公然知られた意匠」と同法3条2項に規定する「公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」とにあっては、「公然知られた」の意義について、それぞれ別異の解釈をしなければならない理由は全くないのである。

けだし、法3条2項に規定する「日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」とは、その形態自体が「不特定多数の者にとって現実に知られている」ものであることをいうのであり、単に知られ得る状態にあるだけでは成立しないものである以上、その形態を掲載した頒布刊行物がたとえ公然知られた状態にあったとしても、その内部に印刷掲載されている「特定の形態自体が公然知られたもの」であると認定することはできず、単に「知られ得る状態」にあるものとしか評価することはできないのである。

この区別は、法3条1項が、1号の場合と2号の場合とを明確に別異のものとして規定している原則から、当業者は容易に理解することができるのである。

#### 5. 判決の誤解・曲解・無知・違法

5. 1 この裁判所は、前記した意匠法3条1項、2項の規定の立法経緯と立法理由を読んで理解するという心構えを怠り、また過去の裁判例を参照することを怠っている以前に、現行法3条1項および2項について基礎的知識を欠如していることを指摘したい。

##### (1) 公知意匠と周知意匠との相違を知らない

昭和34年意匠法(旧法)の3条2項は、それぞれ次のように規定していた。

「意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内において広く知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基いて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。」

その後、平成10年改正意匠法の3条2項は、次のように規定した。

「意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基いて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠（前項各号に掲げるものを除く。）については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。」

この規定を比較すれば、旧法では「国内周知」を、改正法では「国内・国外公知」を拒絶の要件としていることが一目瞭然である。つまり、前者は「国内周知（広知）」の意匠（形態）だけを拒絶引用の対象としていて、「国内公知」の意匠（形態）は拒絶引用の対象とはしていないのである。すると、同じ解釈をすれば、改正平成10年法3条2項において、「公然知られた形状・・・結合」とは、不特定多数人の間に事実として知られているものをいうから、特許庁が審査や審判で拒絶引用できるものは、公知例に限定され、周知例までは及ばないのである。したがって、審決や判決が周知例について説示認定していることは無意味であり、誤りである。

それとも、審決や判決は、引用物はすべては「公知例」に過ぎないのに、「周知例」の名を借りて引用しているに過ぎないのだろうか。とすると、審判の行為は明らかに特許法50条違反と指摘されても仕方ないだろう。けだし、審判が引用した周知例1～3は、証拠の提示がなくても人口に膾炙された何人も広く知っている意匠とはいえないものだからである。

## (2) 東京高裁の裁判例に対する違反

引用例1, 2のいずれも刊行物上の公知意匠であって、事実上の公知意匠ではないから、このような意匠を引用して拒絶しようとしたことは、前記した東京高裁の多数の裁判例に違反する判断であるが、これに対して裁判所は何と反論するのだろうか。

## (3) 公然性の判断について

引用例1はJPO発行の意匠公報であるところ、これは日本国内で領布された刊行物であるから、刊行領布された年月日は証明されても、大冊公報の中の1ページだけを占めている登録意匠の図面が公然知られたものということではできないことは、前記裁判例が明らかにしているのである。

また、引用例2はKPO発行の意匠商標広報中の図面であるところ、この発行日は本願優先日の約1年11ヵ月前であるから、「少なくとも図面において公然知られたものとなっていた事実を優に推認することができる」と判決は説示する。しかも、ここでも意匠公報の刊行時期だけが認定され、その中味にある意匠図面が公知になった事実は認定されていないし、その公報がJPOに入荷されるまでに1年7ヶ月が経過しているから、「公然性ないし周知を認める

ことができることは明らかである。」と認定することについては、何時何人が閲覧した事実があるかが立証されていない以上、刊行物の中味にあるものは、公然知られ得る状態にあるにすぎず、事実として公然知られたものとなっていたと断定できるものではないのである。にもかかわらず判決は、刊行物の中身の事実を「推認」することができるといっているのは、おかしい。まして周知についておや。

「推認」の理由を判決は、本願意匠は、JPOがKPO発行の意匠商標公報を受け入れてから約1年7ヵ月後の出願であることを挙げている。即ち、この期間中に、この外国公報中の意匠図面が、わが国においても公然の事実となったというのである。

しかしながら、モノが意匠公報という刊行物に記載されている場合と事実として公然知られている場合とを、わが国意匠法にあっては、完全に区別して規定しているのであるから、法3条2項が法3条1項1号と2号の2つの公知性のうち、1号の場合を採用し2号の場合を不採用とした立法経緯と理由を知るならば、法3条2項に規定する公知性は制限されているものと解釈しなければならないのは自明の理である。にもかかわらず、これを両者の公知性を含むものと解して請求棄却の判断をしたのは違法であり、上告受理の申立て理由（民訴318条1項）があるというべきであろう。

また、裁判所は一つの事実関係に対して法を適用して判断するに際し、よく「推認」という言葉を使うことがある。これは、通常の民事裁判における事実認定は、一般に自由心証主義が行われ、裁判所は口頭弁論の全趣旨及び証拠調の結果を斟酌して、自由な心証によるも真否いずれとも確定できない事実上の主張については、裁判所は証明責任（挙証責任）にしたがい、一方の当事者の不利益にその事実を判断することになる。

そこで、本件においては、原告が被告による審決に対し「審査の運用基準」を証拠引用して争ったかどうかは不明であるが、もしその点を立証していなかったのならば、裁判所の自由心証から推認されてもやむを得なかったのかも知れない。しかし、本件にあっては客観的に見れば、この推認は誤りというべきである。けだし、裁判所は推認しなくても、特許庁である被告の審決や主張には自己矛盾があり、それは客観的に証明され得るからである。

#### (4) 参考意匠と周知意匠との違い

裁判所は、本件第1審判事件の審決理由の要旨を説明している箇所、本願第1意匠に対して拒絶引用した2つの公知意匠を「引用意匠1」及び「引用意匠2」と称し、5つの参考意匠を「周知意匠1」・「周知意匠2-1, 2-2」・「周知意匠3-1, 3-2」と称するようにしている。審決にある「参



考意匠」の名称を「周知意匠」に改称したのは、裁判所の指示なのか、被告側の意思なのか不明であるが、両者の意味は異なるのだから、その影響は大きい。

この点について判決では、周知意匠は「当業者であれば当然知っているべき意匠をいうにすぎない」から審判手続で拒絶理由通知に示されていない周知例を加えたとしても、「原則的には新しい拒絶理由には当たらないと解すべきである。」と説示しているが、かく説示する根拠は乏しい。けだし、参考意匠として引用された各特許関係公報は特殊な刊行物にすぎないし、その中に小さく印刷されている1つの図面を、当業者が当然知っているべき意匠などとは到底言えず、原則的には新しい拒絶理由に当たるものというべきだからである。

したがって、この点の判断には事実誤認を超えた法規定の無視という違法性があるといえる。

#### (5) むすび

とすると、冒頭で指摘したとおり、審決における2つの法解釈についての誤りを肯認した知財高裁の判決には、民訴法318条1項に規定する上告受理の申立ての理由が明らかにあるといえるのである。

#### 6. 判決の結論に対し

本件判決は、本願意匠の第1～第8の8意匠に対する審決取消請求事件の判決であるところ、その引用例は全部共通しているし、その他の周知例についても同様であるから、意匠法3条2項を適用した拒絶審決に対する請求棄却の理由も共通である。

そして、本願意匠第1～第8と拒絶引用意匠らとを対比観察すれば、非類似であることが明らかであるが、かといって2つの公知意匠を合体しても、本願意匠らのごとき部分意匠は創作され得ないだろうと愚考する。意匠は創作から始まるものである。

#### 7. その他

登録意匠の形態は、図面や写真や見本を見ればわかるというが、それではその形態を言葉や文字で説明してみるといわれると困ることが多い。そこで、頼りになるものは、同時に出願する機会が多い特許出願における明細書であり図面であり、この図面には意匠図面と共通のものを使用する場合もあることは経験上明らかである。

すると、本件意匠やイ号意匠に係る各形態を説明する場合には、特許明細書を読むことが必要であるといえるのである（Apple v. Samsung 事件）。この考え方や理解は、意匠（デザイン）の保護はパテント・アプローチにあることを証明するものであり、トレードマークアプローチで意匠保護を考える者には到底理解できない意匠の本質であり、実体である。

〔牛木 理一〕

〔最近の参考裁判例〕

- (1) 出願意匠「弾性ダンパー」拒絶審決取消請求事件：知財高判平成 21・8・27<棄却> ➡ B 1－4 4 参照
- (2) 出願意匠「印刷用はくり紙」拒絶審決取消請求事件：知財高判平成 23・12・15<棄却> ➡ B 4－4 8 参照

〔最近の参考審決例〕

- (1) 意匠法 3 条 2 項適用の審決例 ➡ 第 1－1－1 1, 第 1－1－1 4 参照

〔参考文献〕

- (1) 牛木理一「意匠法 3 条 2 項が規定すること 3 条 1 項との関係」特許ニュース 2007 年 2 月 15 日号
- (2) 牛木理一「最高裁判決は絶対か 意匠法 3 条 1 項・2 項の解釈と適用」知財ぷりずむ 2007 年 11 月号

【判例時報 2 1 6 9 号 8 0 頁の紹介と解説】

一 事案の概要

本件は、X が、側部観察窓付き容器に係る意匠登録出願（八件）に対する X の拒絶査定不服審判の請求について、特許庁が同請求はいずれも成り立たないとした各審決の取消しを求めた事案である。

本件各意匠は、いずれもふたのない容器に係り、上部が先細り状の注ぎ口を含む口部を構成しているものである。もっとも、注ぎ口部については、部分意匠の対象とはされていない。容器本体は、横長楕円柱状で、その周面に垂直に細長い透明な観察窓を面一状に設けているものである。本件各意匠は、容器の本体部の形状、観察窓の配置（正面中央部か周面の左側面中央か）、容器本体周面下端周縁の水平状の区域線の有無において差異が存在するものの、X の主張も裁判の判断も、各意匠について共通する部分が多いため、八件の事件が併合審理されたものである。

X は、取消事由として、審判における手続違背（周知意匠一ないし三について拒絶理由の通知を怠った点）、引用例及び周知例の公然性に係る判断の誤りについて主張した。

二 裁判所の判断

本判決は、以下のとおり判示して、本件各意匠は、いずれも当業者が引用意匠及び周知意匠に基づいて容易に創作し得るものであるとして、X の請求をいずれも棄却した。

① 審判における手続違背について

本件各審決は、「容器本体のうち、周面の正面中央に上端から下端まで垂直

に細長い透明な観察窓を設けた点」に関し、周知例を追加するものにすぎず、当該構成が周知であることも、本願各意匠がごくありふれた態様から選択した程度にすぎないものであることについては、Xも十分反論の機会が与えられていたものというべきであるから、周知意匠一ないし三につき、拒絶理由の通知をしなかったことについて、本件各審決に手続違背は認められない。

② 引用例及び周知例の公然性に係る判断の誤りについて

意匠法3条2項は、「日本国内又は外国において」公然性を有する意匠を要件として定めるところ、引用例二が本願優先日の約一年十一か月前に大韓民国において発行されたものである以上、少なくとも同国において公然知られたものとなっていた事実を優に推認することができるものである。また、特許庁が受け入れてから本願優先日までに約一年七か月が経過している以上、日本国内においても、同様に公然性を認めることができる。その他の各引用例及び周知例についても同様である。

③ 創作非容易性に係る判断の誤りについて

解説の便宜上、本願第一意匠について説明し、同趣旨の理由付けの本願第二ないし第八意匠に係る説明については省略する。

本判決は、まず、本件第一審決が、本願第一意匠に係る容器の約三分の一の下部を「容器本体」と認定した点については、誤りであることまでいうことはできないとした上で、願書の記載及び図面の内容等からすると、「水平の段差部」については、部分意匠の対象とはならないものと解されるものであるとした（なお、引用意匠一にも「水平な段差部」と同様の構成が存在するものであるから、仮に、「水平な段差部」を本願第一意匠として認定すべきであったとしても、当該構成は本願第一意匠と引用意匠一との共通点と解されるから、「水平な段差部」が本願第一意匠の形態に含まれるか否かは、結論を左右するものではないとしている。）

そして、容器本体の周面において、内容物の観察のために、垂直に細長い観察窓を設けた構成は、本願優先日前から普通に見られる、ありふれた態様であることができるから、引用意匠一の容器本体の周面に、ありふれた態様である内容物観察のための垂直に細長い観察窓を設けることは、当業者が容易に創作することができるものというほかない。観察窓の上端及び下端を容器の上端及び下端と一致させるか否かは、容器の形状については異なるものの、引用意匠二および周知意匠三 - 二においても見られるところであって、同一の分野において適宜普通に行われているものということができる。観察窓の端部を直角形状にすることについても、同様である。

以上からすると、本願第一意匠は、引用意匠一及び二並びに周知意匠一ないし三に基づいて、当業者が容易に創作し得るものというべきである。

### 三 解説

① 審判における手続違背について

審決取消訴訟において、審判の手続に現れていなかった資料に基づき、出願

当時における当業者の技術常識を認定することは許される（最一判昭 55・1・24 民集三四・一・八〇、本紙九五五・三八。實用新案登録無効の審決取消訴訟の事案）。もっとも、実務上、引用発明か周知技術かの見極めの困難性が指摘されているところであり、各事案において慎重な検討が求められているものである（塩月秀平「審理範囲」特許審決取消訴訟の実務と法理一四二、田中孝一「審決取消訴訟」知的財産訴訟の実務二四二）。

本件においては、観察窓に関する周知の形態について周知例を追加するものにすぎず、当該構成が周知であること、本願各意匠が極ありふれた態様から選択した程度にすぎないものであることについては、Xも十分反論の機会が与えられていたものである以上、Xが主張する手続違背を認めることはできないとされたものである。

### ② 引用例及び周知例の公然性に係る判断について

Xは、本願優先日の約一年十一か月前に韓国において発行され、また、特許庁が受け入れてから本願優先日まで約一年七か月が経過した引用例二を含め、引用例及び周知例の公然性を争ったものである。

この点、公知であるためには、現に知られている必要があるか、知られ得る状態にあれば足りるのかについて、争いがあるが、現実問題として、第三者が知ったことを証明することは困難な場合も多く、ある程度の知られ得る状態をもって公知とせざるを得ないなどと説明されている（中山信弘・特許法116）。

本判決は、韓国国内や我が国において、引用例二を実際に閲覧した者が存在したことについて主張立証を要することなく、公然性を推認したものであるが、発行の時期等からすると、その結論自体が不合理とはいえないことは明らかであろう。なお、本判決において、引用例二は、そのほかの周知例とともに、観察窓を設けた構成がありふれた態様であることの認定の根拠として用いられているにすぎないものである。

### ③ 創作非容易性に係る判断の誤りについて

本件において、本願第一意匠に係る容器の約三分の一の下部を「容器本体」と認定した点が、まず争われている。特許に関する審決取消訴訟においても、引用発明の認定を巡り、審決がその一部のみに着目して各構成について取捨選択して恣意的な認定をしているなどとして、同様に争われることもまみられるところである。もっとも本件第一審決のように、各対比に必要な限度において認定すること事態は、通常行われる手法であり、本件第一意匠に係る容器の約三分の一の下部を「容器本体」と認定したこと自体についても、本判決のとおり、誤りであるとまでいうことはできないと解される。

また、本件では、「直角肩部」「水平の段差部」が部分意匠の対象となるかについても争われている。本判決は、このうち、「直角肩部」については、本件第一審決においても、本願第一意匠として認定されているとし、「水平の段差部」については、願書等の記載について詳細に検討した上で、Xは、注ぎ口部

について部分意匠の対象とはしていないとしたものである。

さらに、本判決は、容器本体の周面において、内容物の観察のために、垂直に細長い観察窓を設けた構成は、本願優先日前から普通に見られる、ありふれた態様であるということが出来るなどとして、本件第一意匠は当業者が容易に創作し得るものであるとしている。本判決は、詳細にその理由を述べているが、同様の態様は、薬などの容器によく見られるものであることなどからすると、その結論は是認し得るのではあるまいか。

本判決は、周知例の追加の可否や、引用例及び周知例の公然性に係る判断の誤りという、比較的珍しい争点についても判断しているのみならず、意匠に係る審決取消訴訟は、特許に係る審決取消訴訟と比較して件数が少ないこともあり、同種事案について、実務の参考になるものとして紹介するものである。

(以上の引用紹介文中、朱色のアンダーラインは牛木において入れた。)

#### 【本解説に対する批判】

1. 「解説」は、当該事件を担当した部の主任裁判官が行うといわれているところ、批判すべき疑問が2つある。

第1は、「観察窓に関する周知の形態について周知例を追加したものにすぎず、・・・Xも十分反論の機会が与えられていたものである」というが、それでは審判では、なぜさらに周知例を追加しなければならなかったのか、追加しなくてもよかったのではないかと、という疑問に裁判所は何にも答えていない。また、意匠法3条2項で規定する事実は、周知性ではなく公知性であり、また刊行物は含まれていないことを裁判所は知らないはずはないだろう。

しかし、審判があえて周知例を追加したのには特別な理由があるのだろうかから、その理由を審決は説示すべきであったはずである。すると、これを手続違背といわずして、何というべきか。

第2は、意匠法3条2項に規定する形態の公然性の判断についてである。裁判所は形態の公知性の解釈について、「現に知られている」と「知られ得る状態にある」との争いがあることを承知の上で、中山教授の特許法に関する著書を引用し、「現実問題として、・・・ある程度の知られ得る状態をもって公知とせざるを得ない」と解説しているが、これは誤りである。誤りの理由は2つある。

1つは、特許法29条2項の規定をよく読めば、「前項各号に掲げる発明に基づいて容易に」とは、「前項各号」である1号（公然知られた発明）、2号（公然実施をされた発明）、3号（頒布された刊行物に記載された発明）のことであるのに、これと意匠法3条2項の規定とを全く同列に置いて解釈している誤りに気付いていないのである。

2つは、私がすでに指摘して列挙している東京高裁における3つの裁判例を否定する理由を、知財高裁は説示していないから、上告受理の申立て理由になり得る（民訴318条1項）のである。したがって、これは、特許権侵害事件

における「PBPクレーム」の解釈について、東京高裁判決が二分していることに対し、知財高裁が大合議部で統一判決（平成24年1月27日）を出し、これが現在上告されていることと同様の内容を有する事案といえるのである（E-8参照）。

2. この「解説」は、引用例と周知例の公然性の判断について、韓国特許庁発行の意匠公報中に掲載されている意匠について、その後、その意匠公報がわが国特許庁に入荷されどこかに保管されていたのであれば、所定の手続きをとることにより、何人もわが国特許庁で閲覧することができたはずであり、経験則上、その閲覧記録は残存しているはずである。しかし、特許庁審判部はその事実について調査していないか、調査しても確認できなかったか、いずれもせよ審判請求人（出願人）に対して証拠を提出せず、「公然知られ得る状態」を以って、「公然知られた」と同列に擬して主張しているのである。

ところが、それを裁判所は「発行の時期等からすると、その結論自体が不合理とはいえないことは明らかであろう。」と述べているが、そのような結論は根拠がなく、全く合理的でないことは明らかである。しかし、裁判所は、なぜこのように言い訳けしなければならないのか、理解できない。

3. また、本判決は「比較的珍しい争点について判断している」といい、「同種事案について、実務の参考になるものとして紹介する」といわれている。しかし、意匠登録出願において意匠法3条2項を適用する事案は、決して珍しくはなく、よくある事案である。

したがって、本件判決は、前記した誤りの多い理由から成るものであるから、実務の参考にはならないのである。もし同様の事案が将来起ったならば、十分上告理由となり得るものであることを、関係者は認識しておいてよいだろう。

なお、本件判決に対する論評は、筆者は「特許ニュース No.13322」（2012年9月26日号）で行っているが、これについての紹介は「判例時報」には記載されていない。

4. 以上の批判は、筆者が「判例時報」の2013年2月1日号（No.2169）を偶然に見つけたので、本HPにて発表するものです。（2013年2月18日記）

〔牛木 理一〕