

意匠の類否における「使用状態を示す参考図」の位置づけ

21世紀知的財産法研究会
(略称 I P R I)
担当：弁理士 小谷悦司

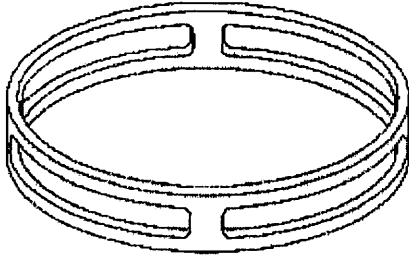
平成21年7月21日知財高裁2部判決
平成21年(行ケ)第10036号審決取消請求事件「輪ゴム事件」(認容)

1. 判決要旨

本願意匠では、開口部が周側面において大きな部分を占めているとの印象を与えるが、引用意匠では、開口部は周側面の一部であるとの印象しか与えないという需要者に注目される大きな違いがある上、使用形態においても差異があるから、本願意匠と引用意匠とが意匠法3条1項3号により類似するということとはできない。

〈本願意匠の図面〉

斜視図



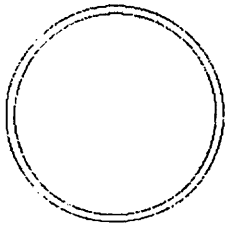
正面図



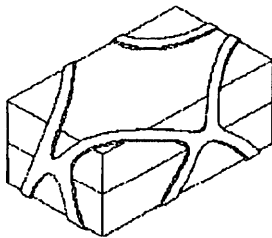
右側面図



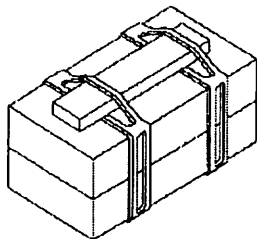
平面図



使用状態を示す参考図 1

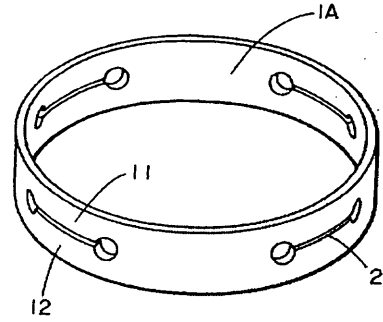


使用状態を示す参考図 2

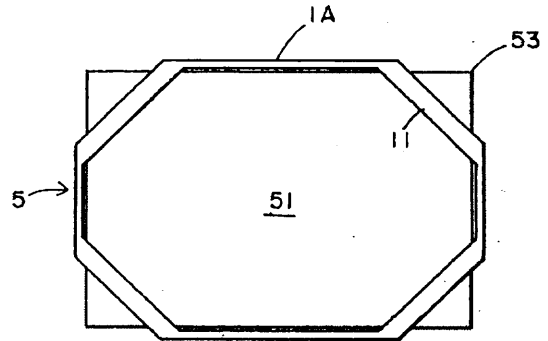


〈引用意匠(実開昭 61-144057 の図面)〉

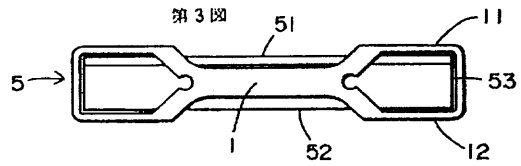
第 1 図



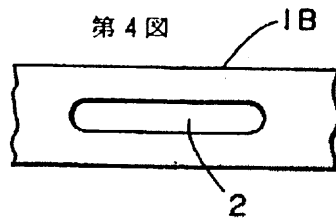
第 2 図




第 3 図



第 4 図



* 第 1 図の  状の開口部 2 を
第 4 図のトラック状開口部 2 に置換
したものが本件引用意匠である。

2. 事 実

原告は平成19年4月4日、意匠に係る物品「輪ゴム」につき上記左側に示す意匠登録出願をしたところ、上記右側に示す実開昭61-144057号の図面記載の輪ゴムの意匠と類似するとして拒絶査定を受けたので、不服の審判を請求した（不服2008-10803号）が、平成21年1月6日「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決を受けた。

審決の理由の要点は以下のとおりである。

(1) 両意匠の構成上の対比について

〈共通点〉

両意匠は、(A)全体をやや厚みを有する幅広の環状体とし、周側面部に4つの同型同大の細長い開口部を設けた態様とした基本的構成態様が共通し、具体的構成態様について、(B)4つの開口部を略均等間隔に配した点、(C)開口部を平行な直線部を有する扁平な略トラック型形状とした点において共通する。

〈差異点〉

両意匠は、(a)周側面部の幅に対する開口部の幅について、本願意匠は約2分の1程度の幅であるのに対し、引用意匠は約3分の1程度の幅である点、(b)開口部の長さについて、本願意匠は開口部間が開口部より短いのに対し、引用意匠は、開口部間が開口部よりやや長い点、(c)開口部の両端部形状について、本願意匠が隅丸角形状であるのに対し、引用意匠は半円弧形状である点に差異がある。

(2) 両意匠の類似性について

審決は、

- ・ 開口部の幅についての差異点(a)は、平行な直線部を有する扁平な略トラック型形状とした共通する態様の中での僅かな寸法の差異であり、開口部の印象を変更するほど顕著な差異ではない。
- ・ 開口部の長さについての差異点(b)も、平行な直線部を有する扁平な略トラック型形状の開口部を略均等間隔で4つ設けたという共通する態様の中で、その長さがやや異なるという程度の差である。
- ・ (本願意匠の使用状態を示す参考図を参照して) 本願意匠と引用意匠につき、「両意匠は4つの開口部を有することによって、使用状態として、4つの開口部に方形体の四隅を挿入するかたちで結束が可能であるという点においても共通するものであるから、両意匠の形態及び使用状態の共通点を総合的に勘案した場合、両意匠は全体として共通の美感を与えるものである。」

などの認定をした上で、

「本願意匠は、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当し、同条の規定により、意匠登録を受けることができない。」との判断を下した。

3. 判決理由

(1) 両意匠の差異点の判断

① 開口部の長さ及び幅の差異について

- ・「本願意匠」図面によれば、本願意匠の周側面には、その環状体の周側面幅に対して2分の1程度でかつ上記環状体の円周の4分の1より僅かに小さい寸法の開口が四つ設けられている。これに対し、「引用意匠」図面及びこれに基づいて被告が作成した図面（乙2）によれば、引用意匠の周側面には、その環状体の周側面幅に対して3分の1程度でかつ上記環状体の円周の約8分の1の寸法の開口が四つ設けられている。
- ・本願意匠も引用意匠も、周側面において、開口部が四つ設けられている点やゴム素材が占める割合が開口部が占める割合よりも大きい点は共通しているものの、その開口部の「位置、範囲、大きさ」は、上記認定のとおりかなり異なっており、本願意匠では、開口部が周側面において大きな部分を占めているとの印象を与えるが、引用意匠では、開口部は周側面の一部であるとの印象しか与えない。そして、この開口部の「位置、範囲、大きさ」は、本願意匠及び引用意匠に係る物品では、非常に目立つ部分であり、需要者の注目を惹くことができる。
- ・なお、審決例示の4つの出願前公知意匠には、いずれも開口部の長さが開口部間の長さよりはるかに長いものであるが、開口部が二つ設けられているものであって、開口部が四つ設けられているものではない。開口部が四つ設けられているもので、開口部が周側面において大きな部分を占めている意匠が、本願意匠の出願前に存したことを認めるに足りる証拠はない。
- ・また、被告は、本願意匠と引用意匠の開口部は、開口部自体の幅に対する長さの比率において、ともに約6～7倍程度で、直線部分がかなり長いトラック型であるという点で共通しているとも主張するが、需要者は、そのような点よりは、開口部が周側面において占めている「位置、範囲、大きさ」に注目するというべきである。
- ・以上によると、本願意匠では、開口部が周側面において大きな部分を占めているとの印象を与えるが、引用意匠では、開口部は周側面の一部であるとの印象しか与えないという、需要者に注目される大きな違いがあるということができるのであって、「本願意匠と引用意匠の開口部における差異は、意匠全体から観れば一部位における僅かな程度の差異である」とか「本願意匠と引用意匠の開口部における差異は、輪ゴムの分野において従前からみられる態様であるため、格別看者の注意を惹くものではない」ということはできない。

② 本願意匠の使用状態を示す参考図にみられる他の物品を結束した態様における両意匠の美感の差異について

- ・引用意匠によって方形体の物品を結束する場合に、引用意匠の四つの開口部にその方形体の四隅を挿入したときの引用意匠の使用態様は、一つの間隔部が一辺を形成することとなって、その間隔部は四つあるから、合計4辺と、開口部が形成する四つの辺とを合わせた合計8辺で方形体の物品の平面及び底面を結束している状態となり、これらの8辺をいずれも明確に認識することができる（前記「引用意匠」図面第2図及び第3図参照）。
- ・一方、本願意匠によって方形体の物品を結束する場合、その物品が雑誌のように薄いものであるときは、本願意匠の四つの開口部に方形体の四隅を挿入すると、平面及び底面方向から見れば、八角形となるものの、その形状は四角形に近く、4辺のみが目立つことになる（甲4）。
- ・また、本願意匠によって方形体の物品を結束する場合、その物品が箱のように厚いものであるときは、前記「本願意匠」図面の「使用状態を示す参考図1」のようになる。引用意匠におい

ては、方形体側面に沿った部分で間隔部が方形体側面の上辺及び下辺と平行の長方形状となる（前記「引用意匠」図面第3図参照）のに対し、本願意匠においては、間隔部は4方に伸びる輪ゴムの結節点であるにすぎない（前記「本願意匠」図面の「使用状態を示す参考図1」参照）。

・以上のおり、方形体の物品を結束する場合、その物品が雑誌のように薄いものであっても、箱のように厚いものであっても、本願意匠と引用意匠とでは、その使用形態に差異が生ずるといふべきである。

以上、両意匠に於ける①開口部の長さ及び幅の差異、②使用状態において現われる形態の差異に基づき、上記判決要旨に示す判断を示して原告の請求を認容した。

4. 研究

(1) 問題の所在

意匠出願の審査の対象、及び登録意匠の範囲確定の対象となるものは、意匠法6条1項記載の図面、願書記載事項、及び意匠法6条3項乃至7項の規定に基づく意匠法施行規則様式2の39乃至42に示されている〔意匠に係る物品の説明〕及び〔意匠の説明〕等の願書記載事項に限られており、特許のように文章からなる特許請求の範囲や技術開示文書といえる詳細な説明の記載は存しない。

なお、意匠法施行規則6条1項に特徴記載書を提出することができる旨の規定は存在するものの、同条3項において、登録意匠の範囲を定める場合においてはこの記載を考慮してはならないとされ、単なる審査の便宜に供されるにすぎない。

したがって、意匠出願にあつては権利を請求する範囲と開示の範囲のほとんど全てが図面にあるといつても過言ではない。

したがって、図面の記載がきわめて重要である。にも拘らず、今迄、必要図（必須必要図と付加必要図）、及び参考図（多くの場合、使用状態を示す参考図）の各々の趣旨につき十分検討されていないのが現状である。

意匠法は、2条1項において「この法律で「意匠」とは、物品（物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。）の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。」と規定すると共に、同6条1項において「意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。」と規定し、かつ、同条2項において「経済産業省令で定める場合は、前項の図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。この場合は、写真、ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。」と規定し、図面若しくは写真、ひな形又は見本に現わされた物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合が審査の対象となる「意匠」であると共に、同法24条の規定によって登録意匠の範囲を確定するための基礎となる「意匠」でもある旨規定されている。

そして、意匠法施行規則3条は「願書に添付すべき図面は、様式第六により作成されなければならない」とし、様式第6の備考8には、「立体を表す図面は正投影図法により各図同一縮尺で作成した正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図、及び底面図をもって一組として記載する。」と規定され、同備考14には、意匠登録を受けようとする意匠を記載した正面図等の6面図だけでは、その意匠を十分表現することができないときは、展開図、断面図、切断部端面図、拡大図、斜視図、画像図その他の必要な図を加え、そのほか意匠の理解を助けるため必要があるときは、使用の状態を示した図その他の参考図を加える旨が記載されている。

これを要約すると、立体を表す図面は正投影図法により各図同一縮尺で作成した正面図等の6組の図面が必須不可欠な必要図とされ、これだけでは意匠登録を受けようとする意匠を充分表現することができないときは、展開図、断面図、切断部端面図等の図面を必要図として付加することが認められており、使用状態を示す図その他の参考図は意匠の理解を助けるため必要があるときに加える旨が記載されている。すなわち、本来、使用状態を示す参考図は、意匠登録を受けようとする意匠の理解を助けるための図にすぎず、意匠登録を受けようとする意匠でもなく、かつ登録意匠の範囲を確定するための基礎となる意匠でもないのである。

この点、厳格に判断した判決例として、使用状態を示す参考図を下になされた分割出願に対し、「単なる参考のために記載された図面中の意匠について、出願日遡及効（意匠法10条の2第2項）を有する分割出願を認めることは、意匠制度の趣旨に反するものであるばかりでなく、出願日遡及効が認められる範囲を広げ、第三者及び公益を不当に害するものともなる。」として請求棄却した平成18年8月24日、知財高裁平成18年（行ケ）第10136号判決「ピアノ補助ペダル事件」がある（ただし、この判決は断面図、斜視図等の付加的必要図を参考図扱いとしている点誤りがあるといえる。）。

本件判決の事案に示される意匠に係る物品輪ゴムは、使用前と箱等を結束した使用状態とにおいて大きくその形態が変化するものである。その使用状態の大きく変化した形態において本願意匠と引用意匠とを対比して両意匠の形態は類似していないと判断しており、この点疑問がある。

意匠法は、6条4項において、「意匠に係る物品の形状、模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。」と規定され、本来、その物品の有する機能に基づいて変化する場合に、その変化の前後にわたる形態に意匠登録を受ける道（動的意匠の出願）を開いている。本件事案では原告が上記規定に基づいて出願することなく、本来、意匠登録を受ける対象とはいえない本願意匠の使用状態を示す参考図を下に本願意匠と引用意匠とが非類似である旨主張し、判決もその主張を容認している点に問題があるというべきである。

従来、出願意匠及び登録意匠における「使用状態を示す参考図」の位置づけに関し、十分な検討がなされているとはいえない。また、本来、動的意匠といえるものでも積極的にその旨を願書に記載して出願されているケースも稀である。今後、この点に関し十分議論を尽くす必要があるように思える。

(2) 本件事案について

本願意匠に係る物品「輪ゴム」は、柔軟な弾性素材であるゴムからなる細巾帯状の環状体とし、その環状体の周側面巾に対して2分の1程度で、かつ上記環状体の円周4分の1より僅かに小さい寸法の開口部が4つ大きく空けられているところから、出願図面の斜視図や正面図、側面図では環状体や開口部がその形状を正確に保持した状態で描かれているものの、実物では柔軟なゴム素材であることから、これ程正確な形状が保持された状態のまま存在しているとは考え難い。おそらく、需要者の目に触れる販売状態での実物は、よれよれ、または少なくともそれに近い状態ではなかろうかと推測される。しかし、出願人が自己の創作に係る意匠として本件出願図面で特定している以上、審査や裁判ではそのとおりの意匠として捕捉せざるを得ないのかもしれない。しかし、本願意匠、引用意匠共に、意匠の類否判断で重視されている販売状態における需要者の視覚を通じて捕捉される形態（意匠）として類否判断をした場合は、裁判所が認定するように「開口部の位置、範囲、大きさは、本願意匠及び引用意匠に係る物品では非常に目立つ部分であり、

需要者の注目を惹くということができる。」とか、「本願意匠では、開口部が周側面において大きな部分を占めているとの印象を与えるが、引用意匠では、開口部は周側面の一部であるとの印象しか与えないという、需要者に注目される大きな違いがあるということができる」とまでは言い難いと思われる。そこで、原告としてもこの種物品の販売状態のよれよれに近い形態に基づき類否判断がなされるのをおそれて使用状態における形態の違いにまで及ぶ主張を審査、審判段階から行ってきたのではなかろうかと推測される。そして、本件判決は審決における「使用状態の形態においても両意匠は全体として共通の美感を与えるものである」との認定を積極的に覆えず判断を下したのである。

しかしながら、前項で述べたように、使用状態を示す参考図は、意匠の理解を助けるための図にすぎず、出願意匠の審査対象、及び登録意匠の範囲確定の対象となる意匠ではないから、裁判所としては原告のこの主張自体を排斥すべきであったといえる。

しかも、本願意匠の図面に示されている使用状態を示す図面は2つ挙げられており、それ以外にも結束物や結束方法によって結束後の使用状態は種々変化するものといえ一形態に特定されるものでない。特定することのできない使用状態で類否を判断することは法的安定性を欠き許されない。あくまで正投影図法で描かれた6面図を一組とする必須必要図に示されている状態、若しくはそれだけでは当該意匠の表現がなし得ない場合、たとえば、平面的には単に線で囲まれた部分として表われているが実際には孔や凹凸である場合、断面図や斜視図によって孔か凹凸かが明らかとなるので、これらの付加必要図を含めた形態の範囲で類否の判断がなされるべきである。

また、侵害訴訟における登録意匠の類否判断では使用状態も参酌されることとなっているが、この場合の使用状態も必須必要図及び付加必要図に示された特定可能な形態での使用状態であって、本件事案のように必要図に示される形態から種々大きく動的に変化し、特定することが不可能な使用状態の形態まで参酌することは上記同じ理由から許されないといわなければならない。このような使用の前後において大きく形態が変化する意匠において、その変化の前後にわたる意匠について意匠登録を受けようとする場合は意匠法6条4項の動的意匠の利用が考慮されるべきである。

結局のところ、出願人が本願意匠を環状体や開口部の形状が整然と現われる輪ゴムと特定している以上、そのような意匠であるとして裁判所が捕捉した上で認定判断した「本願意匠では開口部が周側面において大きな部分を占めているとの印象を与えるが、引用意匠では、開口部は周側面の一部であるとの印象しか与えないという需要者に注目される大きな違いがあるから、本願意匠と引用意匠とが意匠法3条1項3号により類似するということとはできない。」とした判示部分は是認できるが、使用形態の違いに基づく類否判断には疑問があるといわざるを得ない。