

意匠等の権利化の段階における 禁反言の法理の適用と意匠に係る 物品の同一性判断



会員 佐々木 真人

要 約

意匠権等の権利行使の段階のみならず、意匠等の権利化の段階においても、禁反言の法理が適用される場面はあると考えられる。この禁反言の法理の適用に関し、知財高判令和3年（行ケ）第10067号において、意匠の権利化の段階についての判断が示された。この判断は、特許等の意匠以外の権利化の段階についても適用され得ると考えられる。また、上記判決では、意匠に係る物品の同一性についても判断が示された。そこで、本稿では、上記判決において示された内容を踏まえて、意匠等の権利化の段階における禁反言の法理の適用と、意匠に係る物品の同一性判断について考察したい。

目次

- 1 はじめに
- 2 意匠等の権利化の段階における禁反言の法理について
- 3 知財高判令和3年（行ケ）第10067号（以下「本件判決」という。）における判示内容
- 4 本件判決における判示内容を踏まえた意匠等の権利化の段階における禁反言の法理の適用と意匠に係る物品の同一性判断についての考察
- 5 まとめ

1 はじめに

禁反言の法理は、民法⁽¹⁾1条2項に定める信義誠実の原則（以下、「信義則」と略す。）から派生するものであるといわれている。民法1条2項では、「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」と規定されている。このように「権利の行使及び義務の履行は」と規定されていることから、「信義則」は、権利の行使及び義務の履行においてのみ適用されるとの解釈も可能である。しかし、実務的には、「信義則」は、柔軟に適用され得るものと考えられている⁽²⁾。他方、民事訴訟法⁽³⁾（以下、「民訴」と略す。）2条では、「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を進行しなければならない。」と規定されていることから、民法1条2項で規定される信義則は、民事裁判における手続についても適用されてい

る。この信義則から派生する禁反言の法理は、意匠権等の権利行使の段階のみならず、意匠等の権利化の段階⁽⁴⁾についても適用され得ると考えられている⁽⁵⁾。

そのような中で、令和3年（行ケ）第10067号⁽⁶⁾において、意匠の権利化の段階における禁反言の法理の適用について、知財高裁の見解が示された。本稿では、この知財高裁の判示内容を踏まえて、意匠等の権利化の段階における禁反言の法理の適用について考察したい。また、同判決では、意匠に係る物品の同一性に関しても判断されているので、この意匠に係る物品の同一性の判断についても考察したい。

2 意匠等の権利化の段階における禁反言の法理について

2.1 禁反言の法理

「禁反言の法理」は、上記のように民法1条2項で規定される信義則から派生する法理であると考えられているので、この法理の根底にあるのは、「信義則」の考え方であるといえよう。それでは、「信義則」とは、そもそもどのような原則かという点、例えば、法律学小辞典⁽⁷⁾によれば、「一般に社会生活上一定の状況の下において相手方のもつであろう正当な期待に沿うように一方の行為者が行動することを意味する。」と解説されている。つまり、「信義則」は、社会通念上の常識の範囲で、相手方の信頼や期待を裏切らないように誠意をもって行動すべきであるという法原則を

いうと解釈可能である。

他方、「禁反言」について、同小辞典を参酌すると、「エストoppel (estoppel)」として解説されている。具体的には、「英米法上の原則であるエストoppelを、わが国では「禁反言」といい、記録による禁反言、捺印証書による禁反言、法廷外の行為による禁反言など様々なものがあるが、最も重要なのは商事について確立された表示による禁反言である。すなわち、AがBのした表示を信じ、それに基づいて自己の地位を変更したときは、Bは後になって自己の表示が事実と反していたことを理由としてそれを翻すことが許されないという原則である。」という説明がなされている。

以上を総合すると、「禁反言の法理」とは、「一方がとった行為や主張を相手方が信用し、その信用を前提として行動等した相手方に対し、後になって、この相手方の正当な期待に相反する行為や主張をすることは許されない。」という原則であると解することができる。

2. 2 包袋禁反言⁽⁹⁾の法理

上述の「信義則」の考え方が特許訴訟において具現化したものとして「包袋禁反言の法理」が知られている⁽⁹⁾。「包袋禁反言」については、権利者が侵害訴訟において、審査過程でなした限定的な主張に矛盾する主張を行うことは許されないとするものであるとの見解がある⁽¹⁰⁾。また、特許権の保護範囲である特許発明の技術的範囲は、出願人により記載され提出された書面に基づいて判断されるが、この特許発明の技術的範囲の画定に際しては、当該書面の記載事項にとどまらず、出願人が権利化の段階で行った補正や意見書等での主張も考慮されるのが一般的であり、権利化の段階でなされた当該主張と相反する主張を禁じるという法理が、「包袋禁反言」であり、「出願経過禁反言」や「審査経過禁反言」などとも呼ばれているという見解もある⁽¹¹⁾。このように、「包袋禁反言の法理」は、特許権侵害訴訟において適用される法理として論じられることが多いが、意匠権や商標権等の侵害訴訟についても適用され得るものと解される。この「包袋禁反言の法理」は、本稿でいう「意匠権等の権利行使の段階における禁反言の法理」に対応するものである。

2. 3 意匠等の権利化の段階における禁反言の法理の適用

意匠の権利化の段階としては、例えば、①意匠登録出願を行った後に審査に係属中の段階、②拒絶査定がなされ、その拒絶査定について拒絶査定不服審判を請求した段階、③登録査定がなされたものの、その後無効審判が請求された段階、④拒絶査定不服審判について拒絶審決を受け、その拒絶審決に対して審決取消訴訟を提起した段階、⑤無効審判について無効審決を受け、その無効審決に対して審決取消訴訟を提起した段階など様々な段階がある。「禁反言の法理」は、これらのいずれにも適用され得るものであると考えられる。この「禁反言の法理」の適用についての判断は、本来的に裁判所によってなされるべきものであろう。具体的な事例としては、拒絶査定不服審判の段階で出願人が主張Aを行い、その主張Aを採用した上で特許庁によりなされた拒絶審決に対して審決取消訴訟を提起し、その審決取消訴訟において、出願人が主張Aとは相反する主張Bをしたような場合が考えられる。このような事例では、審決取消訴訟の段階で、出願人が従前の主張Aと相反する主張Bをしているので、このことが争点とされた場合には、当該主張Bが「禁反言の法理」に鑑み許されるか否かが判断されることとなる。審決取消訴訟には、査定系審判の審決取消訴訟と当事者系審判の審決取消訴訟があるが、いずれにも「禁反言の法理」は適用され得るものと解される。また、意匠以外の特許や商標については、異議申立の取消決定の取り消しを申し立てる決定取消訴訟に対しても、「禁反言の法理」は適用され得るものと解される。

2. 4 過去の裁判例

審決取消訴訟や決定取消訴訟において「禁反言の法理」に関する主張がなされた複数の裁判例を検討したところ、これらの裁判例の中には、「禁反言の法理」に反する旨の主張が認められた裁判例⁽¹²⁾と、認められなかった裁判例⁽¹³⁾があった。本稿では、「禁反言の法理」に反する旨の主張が認められた知財高判平成22年7月28日判決 平成22年(行ケ)第10083号 審決取消請求事件(以下「平成22年(行ケ)第10083号」と略す。)を概観したい。

(1) 平成22年(行ケ)第10083号の事案の概要

平成22年(行ケ)第10083号は、原告が、本件商

標「ECOPAC」（登録第 2723314 号商標）に係る商標登録について、その指定商品中、第 16 類「紙製包装用容器」及び第 20 類「プラスチック製包装用葉、その他の木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器」に対する不使用を理由とする当該登録の取消しを求める被告の審判請求（取消 2009-300454 号）を認めた特許庁の審決には取消事由があると主張して、その取消しを求めた事案である。

(2) 平成 22 年（行ケ）第 10083 号における「禁反言の法理」に関連する取消事由

平成 22 年（行ケ）第 10083 号において、原告は、取消事由 1 として、本件使用権者が指定商品「プラスチック製包装用容器」に本件商標「ECOPAC」を使用していないとした判断の誤りを主張した。原告によるこの取消事由 1 が、「禁反言の法理」に関連する取消事由である。

(3) 本件商標「ECOPAC」の出願経過における原告の主張

1) 拒絶理由通知に対する意見書における原告の主張

出願人（平成 22 年（行ケ）第 10083 号における原告）は、特許庁の審査における拒絶理由通知に対する意見書において、「包装用容器」を指称する外来語として商取引上普通に採択使用されている語は「package」あるいは「pack」であるところ、本件商標の構成中、「PAC」の文字は、指定商品との関係より看取しても、指定商品の品質、用途、用法等を直接記述するものとはいえない事情があることを勘案すると、本件商標は、特異の構成よりなるもので、構成文字に相応して、「エコパック」の称呼のみ生じる特定の観念を生じ得ない造語よりなるものと主張していた。しかし、特許庁は本件商標について拒絶査定をした。

2) 拒絶査定不服審判における原告の主張

上記拒絶査定に対し、出願人（平成 22 年（行ケ）第 10083 号における原告）は、拒絶査定不服審判を請求し、その手続において、拒絶理由通知に対する意見書における主張と同様、本件商標は、特異の構成よりなるもので、構成文字に相応して、「エコパック」の称呼のみ生じる特定の観念を生じ得ない造語よりなるものであり、本件商標を「ECO」と「PAC」に分離し、「ECO」の文字部分のみを抽出して考察しなければならない特段の理由は存在しないなどと主張した。

出願人（平成 22 年（行ケ）第 10083 号における原告）による当該主張を踏まえ、特許庁は、本件商標は、出願人（平成 22 年（行ケ）第 10083 号における原告）の主張するとおり、「エコパック」と一連にのみ称呼され、特定の観念を有しない造語よりなるものと判断することが相当であるとして、拒絶査定を取消し、登録審決をした。

3) 商標登録異議の申立てに対する原告の主張

本件商標の登録審決に対し、商標登録異議の申立てがされた。商標権者（平成 22 年（行ケ）第 10083 号における原告）は、本件商標は、「ECO」と「PAC」とに分離されるものではないし、仮に個々に看取したとしても、「ECO」の文字が「ecology」の略称を表示するものとして普通一般に採択使用されている事実はなく、また、「包装用容器」を指称する外来語として、商品取引上、普通に採択使用されている語は、「package」あるいは「pack」であるから、本件商標の「PAC」とは構成を異にするものであり、「ECO」と「PAC」部分が結合された「ECOPAC」と一連と連続した構成よりなる本件商標は、「環境保護に十分配慮した包装容器」の意味合いを指称するものではないし、包装用容器の普通名称又は品質等を表示するものとして取引者及び需要者が普通に採択使用している事実はなく、商標権者（平成 22 年（行ケ）第 10083 号における原告）により創作された特定の観念を生じ得ない造語として把握し、理解するものであるなどと主張した。商標権者（平成 22 年（行ケ）第 10083 号における原告）による当該主張を踏まえ、特許庁は、「エコパック」、「ECOPAC」のいずれも、「環境保護に十分配慮した包装用容器」について普通名称又は品質を表示するものとして使用されている事実を認めることはできず、また、本件商標は、商標権者（平成 22 年（行ケ）第 10083 号における原告）の主張するとおり、「エコパック」と一連にのみ称呼され、特定の観念を有しない造語であり、観念については比較することができないから、引用商標にも類似しないと判断し、登録を維持する旨の決定をした。

4) 不使用取消審判における原告の主張

本件商標について不使用取消審判が請求され、この不使用取消審判において、商標権者（平成 22 年（行ケ）第 10083 号における原告）は、「本件使用商標「エコパック」は、本件商標「ECOPAC」と社会通念上同一の商標というべきである。」と主張した。とこ

ろが、特許庁は、本件使用商標「エコパック」は、本件商標「ECOPAC」と社会通念上同一と認められる商標とは認められないのみならず、「経済的、環境にやさしい包装容器」という、プラスチック製包装容器の品質を表示するものとして認識され、商品の出所を表示する機能を果たし得ないから、本件商標の使用とは認められないし、また、本件商標の商標権者（平成22年（行ケ）第10083号における原告）も、指定商品について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用したとは認められないという理由を述べた上で、「登録第2723314号商標の指定商品中、第16類「紙製包装用容器」及び第20類「プラスチック製包装用葉、その他の木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器」については、その登録を取り消す。」との審決をした。

(4) 平成22年（行ケ）第10083号における「禁反言の法理」に関する知財高裁の判断

上記のような出願経過における原告の主張を踏まえ、知財高裁は、次のように判断した。

「現在において、本件使用商標「エコパック」は、「経済的で、環境に配慮した包装用容器」という観念を有するものである。また、本件商標「ECOPAC」は、「エコパック」の称呼を有するから、「包装容器」を意味する英単語は、「package」あるいは「pack」であることを考慮しても、取引者及び需要者は、本件商標の構成部分「ECO」からは「ecology」の省略形の「ECO」を想起し、さらに、「PAC」からは「包装容器」である「pack」を想起することにより、「経済的で、環境に配慮した包装用容器」という観念を有すると解する余地があることは先に指摘したとおりである。しかしながら、原告は、そもそも、本件商標の出願経過において、本件商標は、特異の構成よりなるもので、構成文字に相応して、「エコパック」の称呼のみ生じる特定の観念を生じ得ない造語よりなるものであることを繰り返し主張し、拒絶査定不服審判を経て、登録査定されているものである。特に、原告は、商標登録異議の審理において、本件商標である「ECOPAC」は、「ecology」と「package」との合成語を想起させ、指定商品との関係において、「環境保護に十分配慮した包装容器」を指称する普通名称あるいはそのような容器の品質表示としてのみ認識されたとの異議申立人の主張に対し、本件商標は、「ECO」と「PAC」とに分離されるものではないし、仮に個々


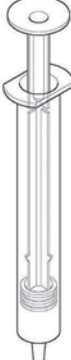
に看取したとしても、「ECO」の文字が「ecology」の略称を表示するものとして普通一般に採択使用されている事実はなく、また、「包装用容器」を指称する外来語として商品取引上、普通に採択使用されている語は、「package」あるいは「pack」であるから、本件商標の「PAC」とは構成を異にするものであって、「ECOPAC」と一連と連続した構成よりなる本件商標は、「環境保護に十分配慮した包装容器」の意味合いを指称するものではなく、取引者及び需要者は、原告により創作された特定の観念を生じ得ない造語として把握し、理解するものであるなどと主張しているのである。そして、特許庁において、原告の主張が容れられて、本件商標の登録査定を受け、さらに、登録を維持すべき旨の決定を受けているのである（下線は筆者による。）。したがって、拒絶査定不服審判等における争点と、本件訴訟の取消事由とは必ずしも一致するものではないことや、本件商標と本件使用商標との社会通念上の同一性の判断において、本件商標の登録出願当時（昭和63年）及び拒絶査定不服審判の審決当時（平成9年）と比較して、現在においては環境保護に関する意識が高まっているという社会の情勢を考慮するとしても、原告自身、本件商標の出願経過において、「PAC」は「包装容器」を意味する外来語とは構成を異にするものであって、「ECO」と一連と連続した構成よりなる本件商標「ECOPAC」は、「環境保護に十分配慮した包装容器」の意味合いを指称するものではなく、取引者及び需要者は、原告により創作された特定の観念を生じ得ない造語として把握し、理解するものであると明確に主張している以上、本件において、原告が、その前言を翻して、本件商標から「環境に優しい包装」の観念が生じるなどと主張することは、禁反言則に反し、許されないものというべきである（下線は筆者による。）。そうすると、本件商標と本件使用商標とが、称呼及び観念において同一であることを前提として、本件商標と本件使用商標とが社会通念上同一であるとする原告の主張を採用することはできない。」

3 知財高判令和3年（行ケ）第10067号（以下「本件判決」という。）における判示内容

3.1 事案の概要

本件判決における原告は、本願意匠（意願2019-017357号）について拒絶査定がなされたことから、

表 1

本願意匠 (意願 2019-017357 号) 意匠に係る物品：インジェクターカートリッジ	引用意匠 (大韓民国意匠商標公報 登録番号 30-0309501) 注射器の意匠の中に記載された注射器用シリンジの意匠
	

拒絶査定不服審判（不服 2020-11187 号：以下「本件審判」という。）を請求したが、本件審判の請求は成り立たない旨の審決（以下「本件審決」という。）がなされた。本件は、本件審判の請求を不成立とした本件審決の取消訴訟である。本願意匠と引用意匠を以下の表 1 に示す。

3. 2 本件判決における知財高裁の判断

(1) 禁反言の法理の適用について

1) 審査過程における原告の主張

原告は、拒絶理由通知書に対する意見書や審判請求書において、「本願意匠の意匠に係る物品は、インジェクターカートリッジであり、引用意匠の意匠に係る物品は、注射器用シリンジであり、本願意匠と引用意匠は、意匠に係る物品において共通する」旨を主張していたことが認められる。

2) 審決取消訴訟における原告の主張

上記のような審査過程における主張に対し、審決取消訴訟では、本件判決における原告は、「本件審決が、本願意匠及び引用意匠は共に「医療用注射器の外筒」であり、物品として同一であると認定したことが誤りである。」と主張している。つまり、原告は、本件審決がなされる前の段階では、上記のように、本願意匠と引用意匠の意匠に係る物品は共通すると主張していたのに対し、審決取消訴訟の段階では、当該主張とは異なる主張をしていることとなる。

3) 禁反言の法理の適用についての知財高裁の判断

知財高裁は、上記のような原告の主張についての禁反言の法理の適用に関して、本件判決において、次のように判断している。

「意匠登録出願についての拒絶理由の存否は、審査官が職権により判断すべきものであって(旧法 17 条)、出願人が審査段階又は審判段階において述べたことについて自白の拘束力が働くものではない⁽¹⁴⁾上、権利行使の当否ではなく権利設定の適否が問題となる審決取消訴訟である本件において、被告は行政庁として対応しているものであって、本願意匠の意匠に係る物品につき、査定及び審判の各段階における原告の主張が本訴における主張と異なるものであったことにより被告の利益が不当に害されるとの関係もないことからすると、本件意見書や本件審判請求書における上記の原告の主張をもって、禁反言の法理の適用などによって原告が本訴において本件審決以前にしていた主張と異なる主張をすることが許されないとまでいうことはできない。また、被告以外の第三者との関係において、禁反言の法理が適用されることにより、原告が本願意匠に係る意匠権を行使する場面に制限を受けるおそれがあるとしても、特定の当事者間における権利行使の制限の当否と権利の付与の適否とは、およそ場面が異なるのであるから、直ちに本願意匠について、意匠権登録による保護を与えるべきではないなどということとはできない。さらに、審決取消訴訟の審理対象は、当該審決の判断の違法であり、その範囲は当該審判手続において具体的に争われた拒絶理由に限定されるものであるから(最高裁判所昭和 42 年(行ツ)第 28 号同 51 年 3 月 10 日大法廷判決・民集 30 卷 2 号 79 頁参照)、各当事者は、審判手続において具体的に争われていない拒絶理由を主張することは許されないものの、審判手続において具体的に争われた拒絶理由に係る判断の当否に係る主張やそれを裏付ける証拠の提出

についてまで制限を受けるものではない。そして、原告の、本願意匠の意匠に係る物品が「自動注射器等の内部に挿入される、交換可能な薬液溶液⁽¹⁵⁾」であり、引用意匠に係る物品である「注射器用シリンジ」とは異なる旨の主張は、本件の審判手続について争われた拒絶理由である「引用意匠との類似」に関する主張であって、審理対象に含まれない事項に係るものではないから、この観点からも原告の主張を制限する理由はない。」

(2) 物品の同一性について

知財高裁は、禁反言の法理の適用などによって原告が本訴において本件審決以前にしていた主張と異なる主張をすることが許されないとまでいうことはできないと述べた上で、原告が、本願意匠と引用意匠の意匠に係る物品が異なると主張していることを前提として、本願意匠と引用意匠の意匠に係る物品の同一性について判断している。

1) 本願意匠の意匠に係る物品について

意願 2019-017357 号の願書には、【意匠に係る物品】として「インジェクターカートリッジ」と記載されているだけであり、【意匠に係る物品の説明】の欄はなく、その余の欄にも意匠に係る物品の説明は記載されていない。そこで、知財高裁は、「インジェクターカートリッジ」という文言について検討し、「インジェクター」と「カートリッジ」という2つの単語が組み合わされたものであると認定している。そして、「インジェクター」と「カートリッジ」について、辞書における意味や、優先日より前の使用例を確認した上で、知財高裁は、「インジェクター」は注射器を意味し、「カートリッジ」は交換用の液体・ガスなどを充填した小容器を意味するものと解釈している。さらに、知財高裁は、「インジェクターカートリッジ」の語句についても検討し、「インジェクターカートリッジ」は、「注射器用のカートリッジ」を意味するものと解釈している。これらを踏まえ、知財高裁は、「インジェクターカートリッジ」は、「注射器用の交換可能な液体・ガスなどを充填した小容器」を意味すると認めるのが相当であると判断している。

2) 物品の同一性についての知財高裁の判断

本件審決は、本願意匠の意匠に係る物品が「インジェクターカートリッジ」であり、引用意匠の意匠に係る物品は「注射器用シリンジ」であって表記は異なるが、共に医療用注射器の外筒の用途及び機能を有す

るものであるから共通し、したがって、両意匠の意匠に係る物品は同一であると判断した。それに対し、本件判決では、知財高裁は、本願意匠の意匠に係る物品である「インジェクターカートリッジ」が、「注射器用の交換可能な液体・ガスなどを充填した小容器」を意味するものであると認定し、このような小容器は、医療用注射器の外筒とは異なるものであるため、本願意匠の意匠に係る物品を「医療用注射器の外筒の用途及び機能を有するもの」とした本件審決の認定は誤りであると判断した。

4 本件判決における判示内容を踏まえた意匠等の権利化の段階における禁反言の法理の適用と意匠に係る物品の同一性判断についての考察

4. 1 意匠等の権利化の段階における禁反言の法理の適用についての考察

「禁反言の法理」については、既に述べたように、「一方がとった行為や主張を相手方が信用し、その信用を前提として行動等した相手方に対し、後になって、この相手方の正当な期待に相反する行為や主張をすることは許されない。」というのが基本的な考え方であると解することができる。この「禁反言の法理」が、意匠等の権利化の段階において、どのように適用され得るかについて検討したい。本稿では、査定系審判の審決取消訴訟が提起された場合と、当事者系審判の審決取消訴訟（異議申立の決定取消訴訟を含む）が提起された場合に焦点を当て、それぞれについて考察したい。

(1) 査定系審判の審決取消訴訟が提起された場合

査定系審判の審決取消訴訟が提起される場合としては、特許庁において最終的に拒絶理由が維持された場合や、特許の場合には訂正審判の請求が認められなかった場合等が挙げられる。最終的に拒絶理由が維持された場合というのは、出願人の主たる主張が基本的に採用されなかった場合であると考えられるので、そもそも「禁反言の法理」の適用自体を検討する必要がない事案が多いかもしれない。そればかりでなく、「禁反言の法理」を厳格に適用すると、従前の検討が不十分であったため十分な主張・立証がなされなかった場合に、その主張の変更が許されないこととなり、出願人にとって酷な事態を招きかねない。また、査定系審判の審決取消訴訟の一方当事者は特許庁であり、行政庁であることから、本件判決においても指摘

されていたように、特許庁の利益が不当に害されるといふ事態を想定し難いともいえる。さらに、特許庁が職権探知主義を採用している⁽¹⁶⁾ことに加え、査定系審判の審決取消訴訟の対象となる事件では、特許庁が出願人の主張のどの部分を実際に採用（信用）したかを特定することが困難な場合もあると考えられる。これらを踏まえると、査定系審判の審決取消訴訟の場合に、「禁反言の法理」により当事者の主張等の変更を制限すべきケースは限定的なものとするべきであろう。ただし、訂正審判の請求が認められなかった場合については、特許等について設定登録がなされているはずであるので、設定登録を受けるための主張等と、設定登録後である訂正審判における主張とが相反する場合が生じ得る。設定登録がなされたということは、設定登録を受けるための主張等が特許庁により受け入れられたと考えるのが自然であるので、訂正審判の請求が認められなかった場合については、後述する当事者系審判の審決取消訴訟が提起された場合と同様の考え方を適用すべき場合があると考えられる。

本件判決は、意匠権の設定登録がなされる前の段階の査定系審判の審決取消訴訟についてなされたものであるが、知財高裁は、本件判決において、上述のように、「禁反言の法理の適用などによって原告が本訴において本件審決以前にしていた主張と異なる主張をすることが許されないとまでいうことはできない。」と判示している。この知財高裁の判断は妥当であると考えられる。この知財高裁の判示内容に従えば、出願人は、特許庁による査定系審判の審決以前に行った主張が誤っていた場合でも、自白の拘束力が働かないと解されることから、この誤った主張と相反する主張を審決取消訴訟において行うことが許される場合があるといえよう。ただし、出願人が行った主張を特許庁が信じ、その信頼を前提として審決等をしたことが明らかな場合には、出願人は、当該主張と異なる主張をすることが許されない場合もあると考えられる⁽¹⁷⁾。本件判決のような「禁反言の法理」の適用に関する知財高裁の判断は、出願人にとって有利に働く可能性がある一方で、特許庁にとっては、不利に働く可能性があるといえよう。例えば、審判において実質的な争点ではなかったもの（出願人が明確に争っていなかったため特許庁が判断していなかった事項など）が、審決取消訴訟の段階で新たに争点とされる場合等を想定することができる。この争点が審決の結論に影響するよう

な重大な争点であった場合には、審決取消事由となり得るであろう。しかし、職権探知主義を採用することを表明している特許庁には、当事者の主張にかかわらず、公益に及ぼす影響を考慮して、真実発見に努めることが期待されているといえよう。

(2) 当事者系審判の審決取消訴訟が提起された場合

当事者系審判の典型例は無効審判であるが、商標の場合には取消審判も当事者系審判に分類される。この当事者系審判の審決取消訴訟が提起された事案に対しても、査定系審判の審決取消訴訟の場合と同様に、上述の「禁反言の法理」の基本的な考え方が適用されるものと解される。ただし、当事者系の事案の場合、意匠権等の設定登録が既になされているので、設定登録までの出願人（権利者）の主張と、その設定登録の後の当該出願人（権利者）の主張との関係が問題となるであろう。設定登録までに行った出願人の全ての主張が特許庁によって実際に採用されたか否かについては検討の余地があるかもしれないが、設定登録がなされたということは、設定登録までに行った出願人の主たる主張が特許庁により採用されたからであると考えることができる。そうすると、例えば、設定登録がなされた後に、設定登録までに行った出願人の主張と異なる主張が当該出願人によりなされた場合には、その主張が、「禁反言の法理」により許されない場合が生じ得るといえよう。このことから、出願人としては、当然のことではあるが、設定登録を受けるために過度に多くの主張をすることは控えるべきであるといえよう。なお、異議申立の決定取消訴訟に関する「禁反言の法理」の適用についても、当事者系審判の審決取消訴訟の場合と同様の考え方に従って判断され得るといえよう。

過去の裁判例として挙げた平成22年（行ケ）第10083号では、出願人の主張が特許庁に受け入れられて拒絶査定不服審判において登録審決がなされ、その後の商標登録異議申立においても同様の主張により維持決定がなされた後に、これらの手続における主張とは異なる主張が不使用取消審判においてなされたところ、その不使用取消審判における主張が「禁反言の法理」に反し、許されないものと判断された。この平成22年（行ケ）第10083号では、まさに「一方（出願人）の主張を特許庁が採用（信用し）、そのこと（信用）を前提として登録審決や維持決定をした特許庁（相手方）に対し、後になって、この特許庁（相手方）

の正当な期待に相反する行為や主張をすることは許されない。」という「禁反言の法理」の基本的な考え方に当てはまることとなり、知財高裁の判断は妥当であるといえよう。

4. 2 意匠に係る物品の同一性判断についての考察

本件判決では、意匠に係る物品の同一性についても判断がなされたが、本願（意願 2019-017357 号）の出願人は外国の企業であることから、意匠に係る物品は、当初英語で“injector cartridge”と記載され、これを日本出願の際に「インジェクターカートリッジ」と翻訳したものと推察される。この「インジェクターカートリッジ」について、知財高裁は、前述のように、「インジェクター」と「カートリッジ」に分け、それぞれについて、辞書における意味や、優先日より前の使用例等を確認した上で、これらの用語の意味内容を解釈している。その結果、「インジェクターカートリッジ」が、「注射器用の交換可能な液体・ガスなどを充填した小容器」を意味すると解釈している。「インジェクター」と「カートリッジ」がそれぞれ固有の意味を有することから、知財高裁は、「インジェクターカートリッジ」を「インジェクター」と「カートリッジ」に分解してそれぞれの意味内容を解釈しているが、この解釈手法は妥当であると考えられる。この解釈手法は、複数の名詞を並べて記載することで特定された意匠に係る物品の解釈に適用可能であると考えられる。特に、英語で表記されていた意匠に係る物品をカタカナ表記した場合に適用可能であろう。

上記のような本願意匠の意匠に係る物品に対し、引用意匠の意匠に係る物品は、「注射器用シリンジ」であり、知財高裁は、この「注射器用シリンジ」について、注射器用外筒の用途及び機能を有するものと認定した。引用意匠の意匠に係る物品について、このように解釈すると、「注射器用の交換可能な液体・ガスなどを充填した小容器」と「注射器用外筒」では用途及び機能が異なるので、これらの物品は同一であるとはいえなくなる。その結果、知財高裁は、本願意匠と引用意匠の意匠に係る物品は共通しないと結論付けており、この知財高裁の結論も妥当であるといえよう。

5 まとめ

以上のように、本件判決では、意匠の権利化の段階における「禁反言の法理」の適用についての判断が示

された。具体的には、知財高裁は、「本訴において本件審決以前にしていた主張と異なる主張をすることが許されない」とまでいうことはできない。」ことを判示した。この判断は、特許や商標などの意匠以外の権利化の段階についても適用可能であろう。本件判決を踏まえると、設定登録がなされる前の査定系の案件については、事案にもよるが、出願人は、比較的自由に主張の変更を行うことができるものと考えられる。ただし、相手方である特許庁が、出願人の主張を採用した上で行った判断に対し、その判断の前の主張と相反する主張をすることは、「禁反言の法理」により許されない場合はあり得るといえよう。また、査定系の案件であっても、訂正審判のように設定登録後に請求されるものについても、設定登録を受ける前の主張と異なる主張を行うことが「禁反言の法理」により許されない場合があります。当事者系の案件についても、同様に、設定登録を受けた後に、設定登録を受ける前の主張と異なる主張を行うと、当該主張が「禁反言の法理」により許されない場合があることに留意すべきであろう。

意匠に係る物品の同一性判断の際には、意匠に係る物品を特定するために使用した各用語の辞書的な意味内容のみならず、その用語の使用例をも考慮して、意匠に係る物品の用途及び機能を解釈すべきであろう。特に、カタカナ表記を使用した場合であって、英語等の外国語としての意味が含まれる場合には、その英語等の辞書的な意味内容をも考慮すべきであろう。また、複数の名詞を並べて記載することで意匠に係る物品を特定した場合には、それぞれの名詞の意味内容をも考慮すべきであろう。そして、これらを総合して、意匠に係る物品の用途及び機能を特定した上で、意匠に係る物品の同一性を判断することが望ましいと考えられる。

以上

(注)

- (1) 本稿では、「民法（明治二十九年法律第八十九号）最終改正令和三法三七」を「民法」という。
- (2) 例えば、「信義則」は、権利の行使や義務の履行のみならず契約解釈の基準にもなることを判示した最高裁判例（最判昭和 32 年 7 月 5 日民集 11 卷 7 号 1193 頁）もある。
- (3) 本稿では、「民事訴訟法（平成八年法律第九号）最終改正令和二法二二」を「民事訴訟法」という。
- (4) 本稿でいう「権利化の段階」には、意匠等の登録までの段

階のみならず、意匠等の登録後に、その有効性が争われたものも含むものとする。

- (5) 例えば、河野英仁「禁反言の法理－禁反言が生じる各場面と実務上のポイント－」知財管理 Vol.65 No.3 (2015) 参照。
- (6) 知財高判 令和4年1月12日判決 令和3年(行ケ)第10067号 審決取消請求事件。
- (7) 法律学小辞典 第4版補訂版(有斐閣2010)。
- (8) 特許庁HPの用語解説によれば、「包袋」とは、特許出願後に特許出願人から提出された書類、特許庁長官若しくは審査官がしたすべての処分、若しくは通知の原本並びにその他特許出願に関する書類を収納する袋をいい、「包袋禁反言」とは、出願人が新規性、進歩性又は記載不備等による拒絶理由を回避するためにクレームを減縮した場合、特許後にすでに減縮した部分について権利拡張をする旨の主張をすることはできないことをいうと解説されている(https://www.jpo.go.jp/toppage/dictionary/japanese_ho.html)。
- (9) 田村善之「判断機関分化の調整原理としての包装禁反言の法理」知的財産法政策学研究(2004)。
- (10) 茶園茂樹「特許法第2版」(有斐閣2017)238頁。
- (11) 高野雄史「包袋禁反言と信義則—知的財産法における信義則の機能—」国士館法研論集第15号(2014)。
- (12) 例えば、知財高判平成22年7月28日判決 平成22年(行ケ)第10083号審決取消請求事件などがある。
- (13) 例えば、東京高判平成13年3月21日判決 平成11年(行ケ)第436号審決取消請求事件、東京高判平成15年3月25日判決 平成11年(行ケ)第330号審決取消請求事件、東京高判平成16年5月11日判決 平成14年(行ケ)第214号審決取消請求事件、知財高判平成19年1月30日判決 平成17年(行ケ)第10860号審決取消請求事件、知財高判平成19年7月12日判決 平成19年(行ケ)第10043号審決取消請求事件、知財高判平成23年3月24日判決 平成22年(行ケ)第10214号審決取消請求事件、知財高判平成23年10月4日判決 平成22年(行ケ)第10389号審決取消請求事件、知財高判平成23年12月8日判決 平成23年(行ケ)第10006号審決取消請求事件、知財高判平成27年4月28日判決 平成26年(行ケ)第10175号審決取消請求事件、知財高判平成27年11月12日判決 平成26年(行ケ)第10239号審決取消請求事件、知財高判平成28年11月7日判決 平成28年(行ケ)第10095号審決取消請求事件、知財

高判平成29年12月7日判決 平成29年(行ケ)第10099号審決取消請求事件、知財高判平成31年3月14日判決 平成30年(行ケ)第10023号審決取消請求事件、知財高判平成31年1月31日判決 平成30年(行ケ)第10104号審決取消請求事件、知財高判令和2年1月28日判決 平成31年(行ケ)第10064号審決取消請求事件などがある。

- (14) 本件判決では、「出願人が審査段階又は審判段階において述べたことについて自白の拘束力が働くものではない。」と判示しているが、審決取消訴訟について、「自白の拘束力」の原則が適用されるかについては見解に争いがあり、一般的には適用があるものと解されているとの意見がある(例えば、岡本岳「訴訟における「進歩性」の主張・立証の実務」*パテント* Vol.72 No.6 (2019) 参照)。しかし、「当事者が自白した事実」については、特許法151条で準用する民訴179条について、同法179条中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」が「顕著な事実」に読み替えられている。つまり、特許法151条では、民訴179条を「裁判所において顕著な事実を証明することを要しない。」と読み替えて準用している。この特許法151条は、意匠法52条において準用されているので、本件判決で判示された上記事項は、意匠法52条において準用する民訴179条の趣旨に沿うものであると考えられる。
- (15) ここでいう「薬液溶液」は、「薬液容器」の誤記であると思われる。
- (16) 審判便覧(第19版)36-01(職権主義と職権調査事例)において、職権探知主義について、「当事者の主張による拘束を受けることなく、審判官が審決の基礎となる資料を職権によって積極的に収集する方針のことをいう。」と記載されている。したがって、例えば特許庁の審判官は、当事者の主張に拘束されることなく、自由に職権で証拠調べ等を行えることとなる。そうすると、相手方が特許庁である事案については、「禁反言の法理」を厳格に適用する必要がない場合が生じ得ると考えられる。
- (17) 「禁反言の法理」に従って出願人の主張を制限しようとする場合には、審決において、特許庁が出願人の主張を採用した上で判断をしたことが明記されていることが望ましいであろう。

(原稿受領 2022.3.7)