

特集《意匠》

特許から意匠への出願変更の検討(1)

出願変更制度活用の概要と 審決・判決にみる客体の同一性判断

平成 24 年度意匠委員会 第 2 委員会 活性化 2 部会
 会員 山本 典弘, 岩堀 邦男, 片山 礼介, 瀧野 文雄,
 谷村 昌宏, 田上 英二, 村松 亮子

目次

はじめに

- I. 無効 2009-880001 号 登録 979915 号「壁板材」
担当：田上英二委員
- II. 大阪地裁平成 23 年(ワ)第 9476 号
①登録 1379531 号「角度調節金具用浮動くさび」
②登録 1399739 号「角度調節金具用揺動アーム」
担当：岩堀邦男委員
- III. 無効 2007-880005 号 登録 1174461 号「平板瓦」
担当：片山礼介委員
- IV. 不服 2009-2816 号 登録 1380985 号
「マルチメディア再生装置」
担当：谷村昌宏委員
- V. 不服 2006-26021 号 登録 1304530 号
「遊技機用管理機」
担当：村松亮子委員
- VI. 無効 2002-35218 号 登録 1034463 号「足場板」
担当：瀧野文雄委員

はじめに

本年度の度の意匠第 2 委員会・活性化 2 部会では、“意匠制度の活性化”を目的として、主に登録意匠公報を資料として、「なぜ出願変更をするのか？どう出願変更をするのか？」という視点で、特許出願（登録実用新案）から意匠出願への変更（意匠法第 13 条）の分析をしてきた。

第 1 原稿（本稿）では、客体の同一性に関連して、出願変更制度の活用の概要と、客体の同一性に絞って審決・判決でどう結論付けているかについて、部会委員の分析を述べる。

なお、第 2 原稿では、意匠委員会（第 1 委員会）の鯉島委員が制度について全般的に考察をする。

＜客体の同一について＞

客体の同一，すなわち，特許から意匠への変更はど

の程度の内容で許容されている（遡及効が認められる）のであろうか。

特許出願に意匠用正投影図法による 6 面図に相当する図面が無いと遡及効が認められないのではないかと条文上「特許出願を意匠登録出願に変更することができる」とあるので（意匠法第 13 条第 1 項），意匠登録出願の物品として記載できるのは特許請求の範囲に記載された発明に限られるのではないかと。全部実線の特許図面であるので部分意匠への変更はできないのではないかと。特許出願 1 件から意匠登録出願は 1 件のみしか変更できないのではないかと。との疑問があろう。

疑問については，登録意匠を分析する限りでは，総て「否」となっている。制度は，広めに運用されている。

＜統計的な分析から＞

特許庁サイトの統計データによれば，出願変更はここ 10 年間コンスタントに 100 件以上の出願がある（図 1）。予想より多いという印象であり，すでに，多くの会員・出願人が制度を活用しているといえる。

また，客体の同一を検討するにあたり，登録意匠公報に記載されている「原特許出願番号」に記載の特許出願の図面などを比較することになる。

ところが，登録意匠公報に記載の「原特許出願」の出願番号を IPDL（特許電子図書館）で検索しても公開特許公報が発行されていない案件が多いことがわかった。ちなみに，日本意匠分類 A（製造食品・嗜好品），B 分類（生活用品），D 分類（住宅設備用品）で任意抽出した 78 件のうち，公開特許公報が発行されているのは，11 件（14%）にすぎなかった（図 2）。

また，本来では，「客体の同一性無し」とされ拒絶査定となった案件を分析したいところであるが，意匠法

では拒絶査定が確定した出願の情報が公開されない（拒絶査定不服審判の審決取消訴訟を請求して判決を受けた案件を除く）ので困難である。

＜意匠出願変更の活用＞

意匠への出願変更については、教科書的な活用としては、特許出願が審査で拒絶査定となった段階で（当然、原特許出願の公開特許公報は発行されていることを想定している）、「拒絶査定不服審判を請求するか」「意匠への保護対象の変更を図るか」との二者選択の際に、その一方の選択と考えられている。

例えば、『産業財産権逐条解説』（第19版）では「ある新しい形状の発明をしてそれが技術的に効果があるものと考えて特許出願をしたところ拒絶されたので、その形状の美的な面について意匠登録を受けようとする場合などに、本条が利用されることになる。」（同書の意匠法第13条の解説）と記載されている。

意匠委員会の分析によれば、原特許出願の公開特許公報が発行されていない多くの案件は、特許の分割出願を活用していると推定された。先ず特許出願を意匠変更用に1件の分割出願（特許法第44条第1項）をして、その分割出願を原特許出願として、即時に意匠出願への変更（意匠法第12条1項）をする例である。この場合には、原特許出願は、公開特許公報の発行の準備が整う前に「取下」となるので（意匠法第13条第4項）、公開特許公報の発行は無いことになる。IPDL

上、公開特許公報が発行されていない特許出願については、一切の情報が公開されていないから推定に頼るしかない。

＜審決・判決における客体の同一性の判断＞

意匠委員会では、原特許出願の公開特許公報が発行されていない案件でも、原特許出願の分割前の親特許出願（原々特許出願）を推定して、客体の同一を検討したが、変更出願の審査にはばらつきが認められた。

そこで、客体の同一性について、どう判断されたのかをみるために、以下、出願変更で成立した意匠権に関する拒絶査定不服審判・登録無効審判、侵害訴訟の場合で、客体の同一性（遡及効の有無）を争った事案について、紹介する。

（以上 作成 山本典弘）

図2 原特許出願の公開特許公報発行状況
意匠委員会の分析に基づき執筆者が作成

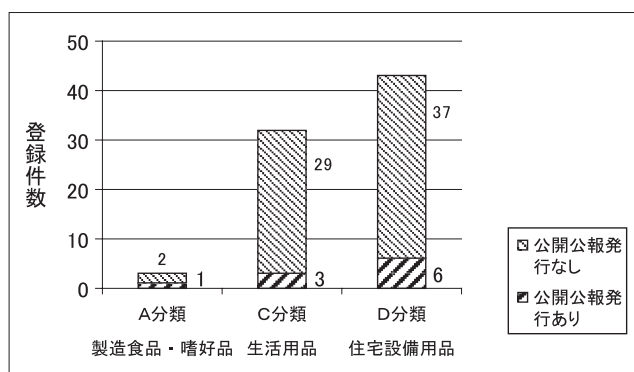
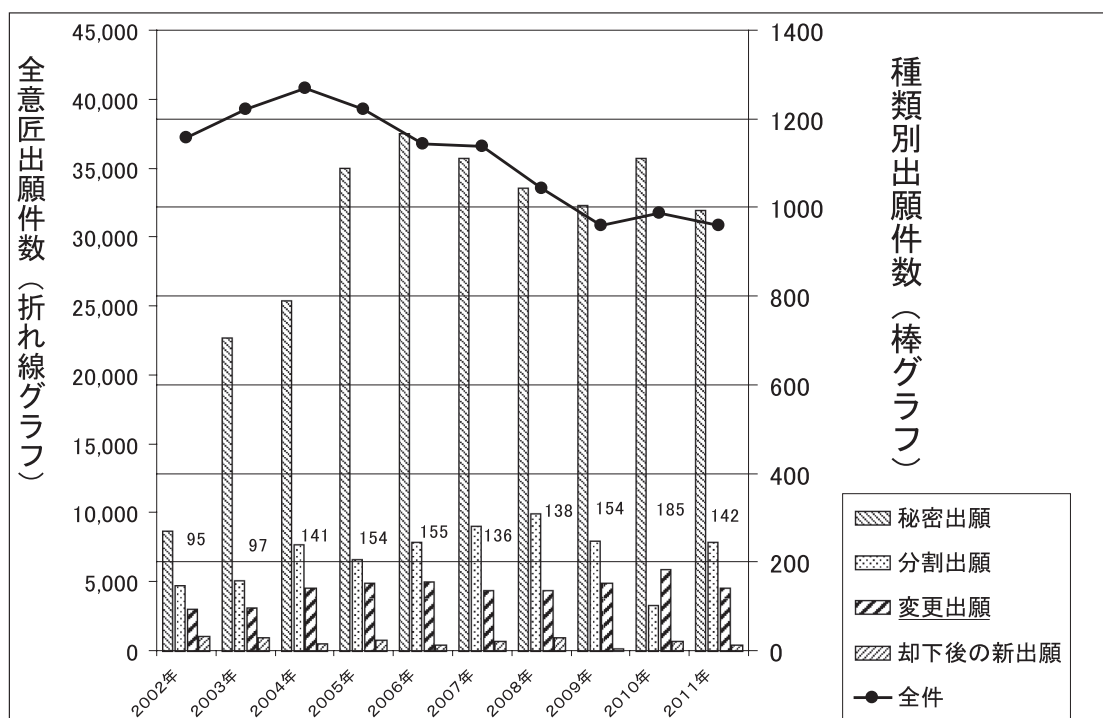
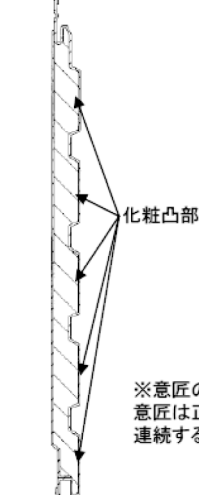
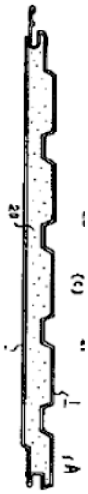


図1 変更出願を含めた意匠出願件数の推移

『特許庁年次報告書』2010～2012より執筆者作成



I. 事件番号：無効 2009－880001 号

変更後の登録意匠	原特許出願
登録意匠：意匠登録第 979915 号（全体）	原特許出願番号：特願昭 62－294386
物品名：壁板材	発明の名称：サイディングボード
争点の代表図 正面図  中央縦断面図  化粧凸部 ※意匠の説明において、「この意匠は正面図において左右に連続する」との記載あり	争点の代表図 第13図(c) 
争点	A. 原特許出願には側面図的な一図のみしか記載されていない B. 両意匠で、最下位の化粧凸部の縦幅に微差がある

1. 審決等の種別：無効審判
2. 審決日：平成 21 年 8 月 10 日
3. 結論：請求は成り立たない
4. 遡及効：認められた。
5. 明細書（詳細な説明）の参酌：あり
6. 原特許出願の公開公報発行：あり
7. 審決等の概要

3 条 1 項 3 号を理由とする無効審判請求で、特許から意匠への出願変更の適法性が争点となったが、審決では適法であると判断され、出願日の遡及が認められた。

8. 審決等の要約

審決においては、主として以下の 2 点が争点となった。

●争点 A：原特許出願の明細書及び図面中に変更出願の意匠が明確に認識し得るように具体的に記載されているか否か

請求人が、変更出願は原特許出願の側面図的な 1 図（第 13 図(c)）のみをもってなされたものであるから、原出願の明細書及び図面中に変更出願の意匠が明確に認識し得るように具体的に記載されていないと主張したことから、この点が争点となった。

しかしながら、審決においては、明細書及び図面の記載を参酌すれば、第 13 図(c)に表される原特許出願

の意匠は、壁板材の長手方向に連続する薄板状の長尺材の、断面を第 13 図(c)とするものであって、意匠を十分表現して、具体的意匠を表しているといえること等を理由として、請求人の主張は失当であると判断された。

●争点 B：変更出願の意匠が原特許出願の意匠と同一であるか否かについて

審決においては、両意匠は主として以下の点において相違すると認定した。

(ア) 化粧凸部の縦幅について、変更出願の意匠が 5 箇所全て同一幅であるのに対し、原特許出願の意匠は、最下位の化粧凸部のみやや幅狭である。

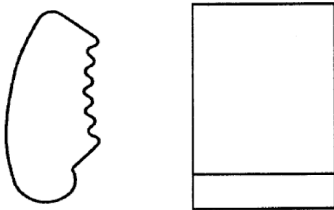
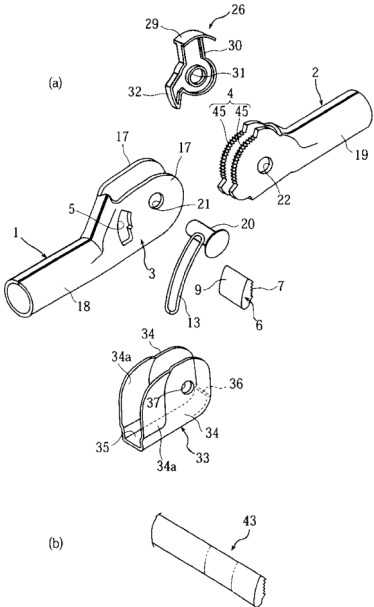
しかしながら、上記差異点（ア）は視覚的に殆ど視認することができないほどの僅かな差に過ぎず、共通点が殆ど意匠全体を網羅していること等を理由として、両意匠は実質的に同一であると判断された。

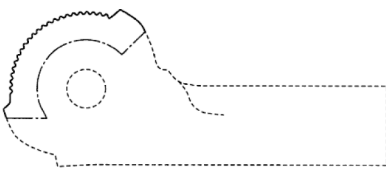
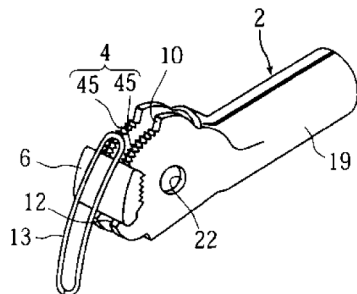
<結論>

以上の理由により、変更出願は適法であることから遡及効が認められ、よって変更出願にかかる登録意匠を無効とすることはできないとの審決がなされた。

（以上 作成 田上英二）

Ⅱ. 事件番号：大阪地裁平成 23 年（ワ）第 9476 号

変更後の登録意匠①		原特許出願①	
登録意匠第 1379531 号 全体		原特許出願番号：特願 2009 - 182565	
物品名： 角度調整金具用浮動くさび		発明の名称： 角度調整金具	
争点の代表図		争点の代表図	
原告の変更後の登録意匠①		特許出願の図 3 (a), (b)	
正面図 右側面図 			
争点	原特許出願から意匠出願への同一性が認められるか。		

変更後の登録意匠②		原特許出願②	
登録意匠 1399739 号 部分		原特許出願番号：特願 2010 - 17810	
物品名： 角度調整金具用揺動アーム		発明の名称： 角度調整金具	
争点の代表図		争点の代表図 特許出願の図 5	
原告の変更後の登録意匠②			
正面図 			
争点	原特許出願から意匠出願への同一性が認められるか。		

1. 審決等の種別：侵害訴訟
2. 判決日：平成 23 年 5 月 24 日
3. 結論：侵害は成立する
4. 遡及効：①②とも認められた。
5. 同一性の判断：①② 同一性ありと言及
6. 明細書（詳細な説明）の参酌：①②あり
7. 原特許出願の公開公報発行：①②なし
8. 判決等の概要（同一性の点）

特許出願から意匠登録出願への変更において、登録意匠①②共に同一性が認められ、①の全体意匠及び②の部分意匠も出願日遡及が認められた。

9. 判決等の要約（同一性の点）

<争点>

1. 争点 1

登録意匠①は、原特許分割出願から同一性が認めら

れているか否かについて

登録意匠①に係る右側面図、左側面図、平面図等が特許出願に無いが、図3(a)の斜視図箇所の存在と、特許出願の明細書において、「くさび部材6は、図3(b)に示した鉄鋼材から成る長尺状引き抜き材43を所定長さに切断して形成される」との記載と、縦横比においても、図5の記載から同一なものと認められると判断され、同一性は認められ、遡及効は認められている。

2. 争点2

登録意匠②は、原特許分割出願からの同一性が認められるか否かについて

原特許出願にかかる部材のうち「押し返し突部」「ギア部」「押し出し突部」に係る部分を取り出したものであることが認められるから、登録意匠②は、意匠に係る物品である「角度調整金具用揺動アーム」のうち、特定の機能を有する部分を取り出したものである。さらに、図面の記載から同一性は十分とのこと。

<結論>

以上の理由により、特許出願（原特許分割出願）から変更出願はそれぞれ適法であり、同一性は認められ、遡及効が認められた。

なお、本件侵害訴訟においては、

1. 登録意匠①について

被告のイ号意匠

正面図



右側面図



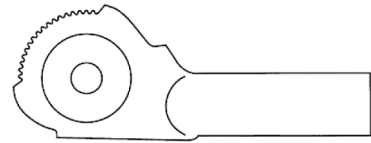
イ号意匠と登録意匠1とは、登録意匠1の要部において構成態様を共通するものであり、具体的構成態様における差異は、需要者の注意を惹き付ける点ではなく、両意匠の差異点は、両意匠の共通点を凌駕するものでなく、両意匠は美感を共通とし、類似するというべきである。と判断された。

登録意匠①について、イ号意匠の製造・使用することは当該意匠権の侵害が成立する。

2. 登録意匠②について

(1) 被告のロー1号意匠

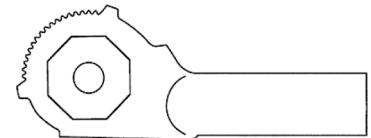
正面図



ロー1号意匠と登録意匠②とは、全体として需要者の視覚を通じて起こさせる美感を共通にしているといえることができるから、類似するというべきであると判断された。したがって、登録意匠①について、ロー1号意匠の製造・使用することは当該意匠権の侵害が成立する。

(2) 被告のロー2号意匠

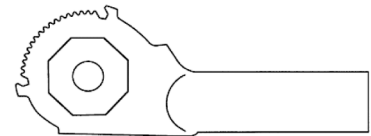
正面図



ロー2号意匠と登録意匠②とも、全体として需要者の視覚を通じて起こさせる美感を共通にしているといえることができるから、類似するというべきであると判断された。したがって、登録意匠②について、ロー2号意匠の製造・使用することは当該意匠権の侵害が成立する。

(3) 被告のロー3号意匠

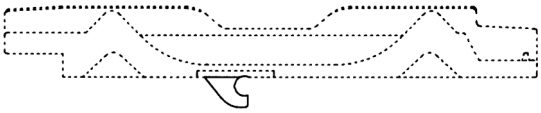
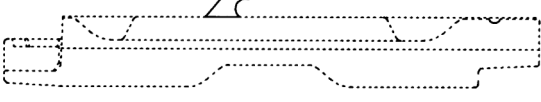
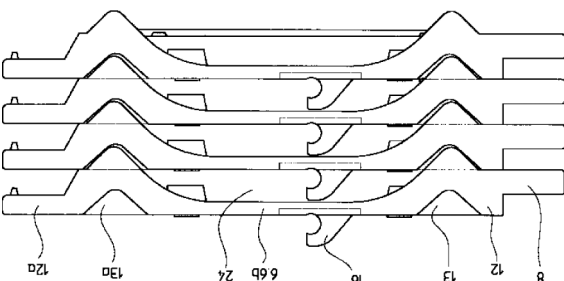
正面図



ロー3号意匠と登録意匠②とは、全体として需要者の視覚を通じて起こさせる美感を異にしているといえることができるから、類似しないというべきであると判断され、登録意匠②について、ロー3号意匠の製造・使用することは当該意匠権の侵害が成立しない。

(以上 作成 岩堀邦男)

Ⅲ. 事件番号：無効 2007－8800005 号

変更後の登録意匠	原特許出願
登録意匠第 1174461 号（部分）	原特許出願番号：特願 2002－376395
物品名：平板瓦	発明の名称：防災瓦の係合構造
争点の代表図 (平面図)  (底面図) 	争点の代表図 (図 7)  ※比較し易くするため、実際の図を 180 度回転させている。
争点 A. 登録意匠の平面図、左側面図、及び背面図に相当する図面が原特許出願に無い。 B. 登録意匠の図面には、左右が逆になった誤記があるが認められるか	

1. 審決等の種別：無効審判
2. 審決日：平成 20 年 2 月 12 日
3. 結論：請求は成り立たない
4. 遡及効：認められた。
5. 明細書（詳細な説明）の参酌：なし
6. 原特許出願の公開公報発行：なし
7. 審決等の概要

3 条 1 項 3 号を理由とする無効審判請求で、特許から意匠への出願変更の適法性が争点となったが、審決では適法であるとして、出願日の遡及が認められた。

8. 審決等の要約

<争点>

請求人が、「原特許出願には登録意匠の平面図・左側面図及び背面図に相当する図面がなく、原特許出願の図 7 における本件相当部分の形状（筆者注 ※フック部分）は、本件登録意匠の底面図における本件相当部分の形状であって、平面図における本件相当部分の形状を表していない。原特許出願には本件登録意匠の部分の意匠を特定することができる図が全くなく、したがって、出願日の遡及は認められない」と主張したことから、この点が争点となった。

これに対し、被請求人は、「図 7 以外の図面の記載に照らせば、図 7 の左右反転は誤記であり、誤記は合理的に治癒されることは明らかである。かかる左右反転の誤記以外は矛盾のない図 7 に基づき、その誤記を是正して本件登録意匠の平面図を作成したものであり、正当なものであって、出願変更は認められる」と反論した。

<結論>

審決においては、「図 7 は、意匠法施行規則に規定される正式な図法ではなく、かつ、本件登録意匠の意匠公報における平面図と原特許出願の図を対比させるとフックの向きが左右逆になっており、両図に表された瓦は完全に一致するものではないが、合理的、総合的に判断をすると、本件登録意匠は原特許出願に表された瓦にすでに開示されていたものを考えざるを得ない。」と判断し、変更出願は適法であることから、出願日の遡及効が認められた。

<原特許出願の図面（一部抜粋）>

図 1

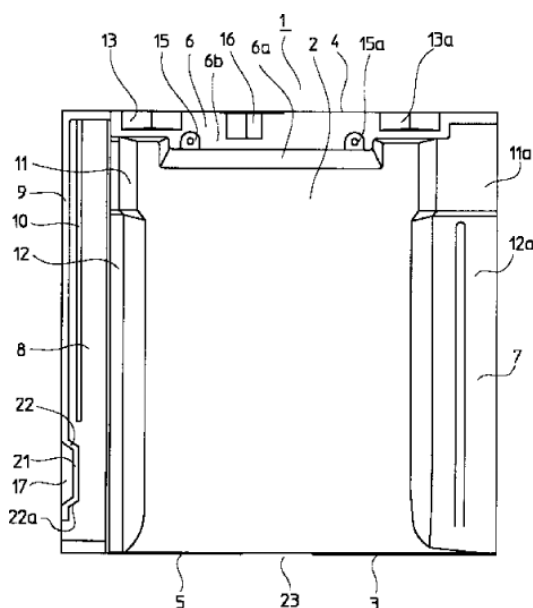


図 2

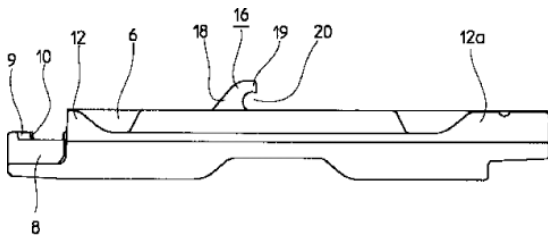


図 3

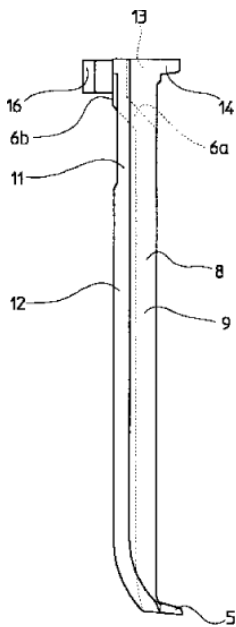


図 4

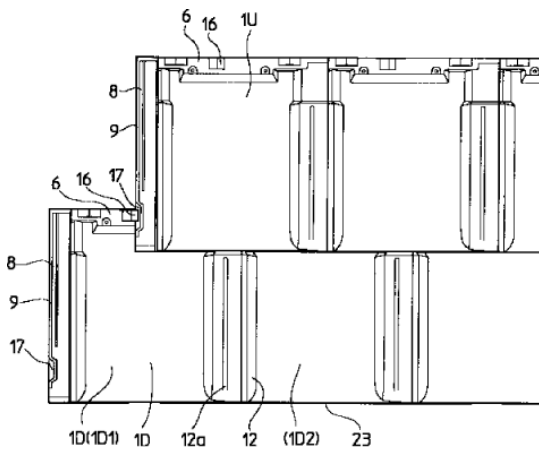


図 5

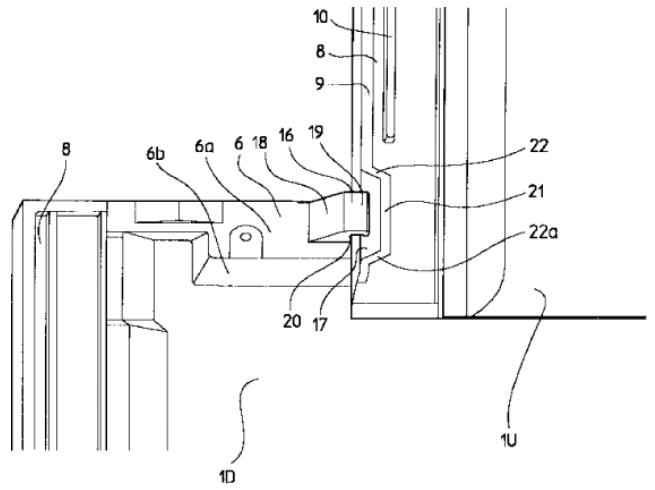
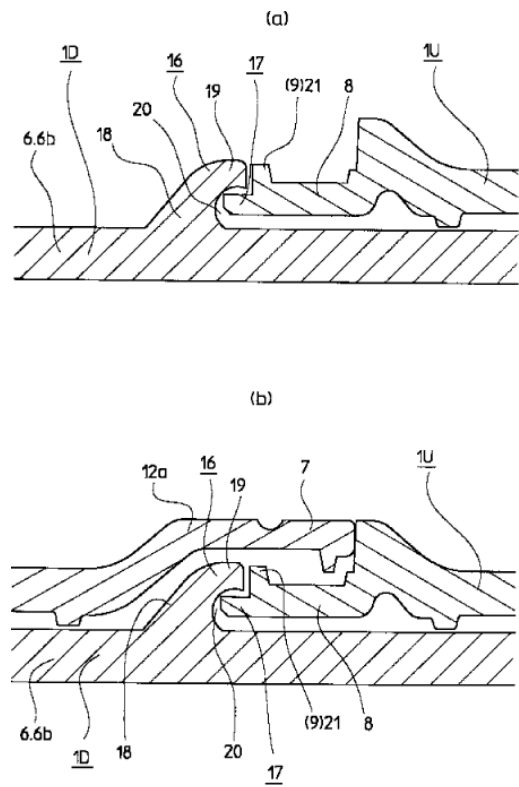
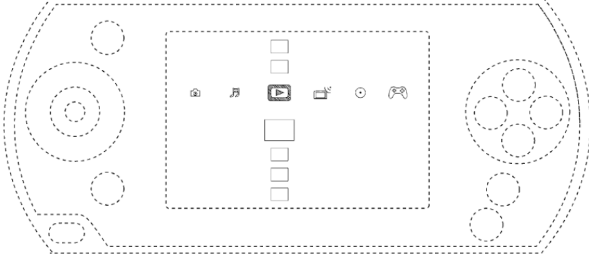
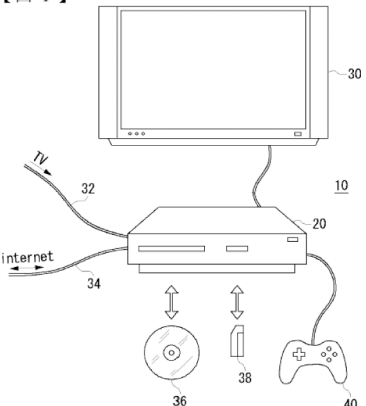


図 6



(以上 作成 片山礼介)

IV. 事件番号：不服 2009－2816 号

変更後の登録意匠	原特許出願
登録意匠 1380985 号 部分	原特許出願番号：特願 2006－18648 号
物品名：マルチメディア再生装置	発明の名称：マルチメディア再生装置
争点の代表図 【正面図】 	争点の代表図 【図 1】 
争点	意匠の破線部分について特許出願の内容から認識できるか否かについて。

1. 審決等の種別：拒絶査定不服審判
2. 審決日：平成 21 年 12 月 25 日
3. 結論：原査定を取り消す。
4. 遡及効：認められた。
5. 明細書（詳細な説明）の参酌： なし
6. 原特許出願の公開公報発行：あり
7. 審決等の概要

同一性が認められて出願日遡及が認められた為、意匠法 3 条 1 項 3 号の拒絶理由が解消された。

8. 審決等の要約

<拒絶査定の内容>

原特許出願の明細書および図面中に、変更による新たな意匠登録出願の意匠が明確に認識しうるような具体的な記載が無く、本願意匠は、原特許出願と同一でないと認められる。

<審決の内容>

「部分意匠の「破線部分」（「部分意匠として意匠登録を受けようとする部分」以外の部分を図面で表現したもの（一例）の意義については、具体的形態を表すものではなく、「実線部分」と「破線部分」との全体が、当該「意匠に係る物品」と整合性が取れていれば良いものとされている。」

「本願の原特許出願は、主に「図 3」に表された画面意匠が、「図 1」で表されたような「マルチメディア再生装置」の表示画面に表示されるということのみが表されていると理解するのが適当である。」

「本願において、原特許出願の、主に「図 3」で表さ

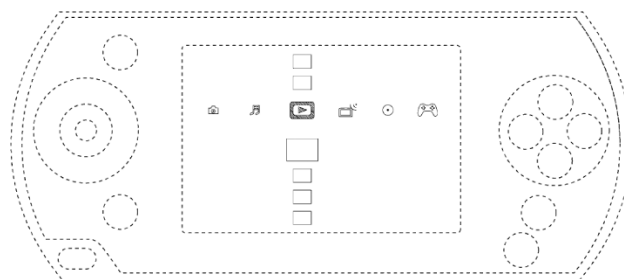
れた具体的形態が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分として実線で表され、その他の部分である「破線部分」が「マルチメディア再生装置」と認識することのできる程度に表現されており、また、願書および図面の記載等も、意匠法施行規則に照らすところ、適式であるから、本願は、原特許出願から適法に出願の変更がなされたものとするのが相当である。」

<結論>

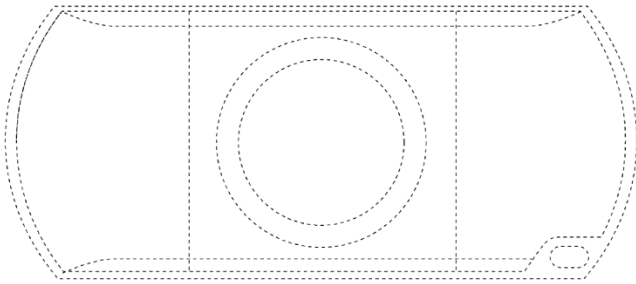
部分意匠の「破線部分」（「部分意匠として意匠登録を受けようとする部分」以外の部分）については、原特許出願で表されていると理解できる内容が認識することのできる程度に表現されていれば、同一性が認められると判断された。

<登録意匠の図面（一部抜粋）>

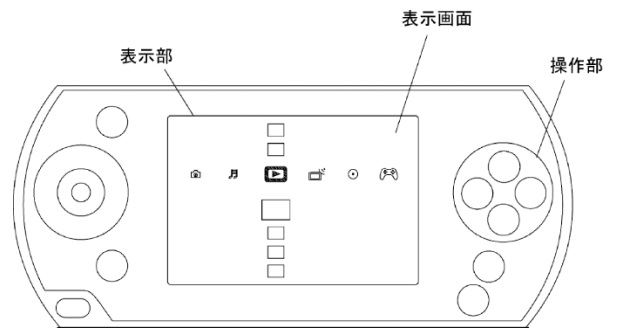
【正面図】



【背面図】



【参考正面図】

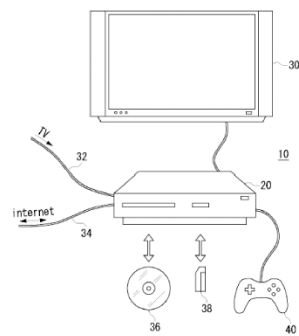


【平面図】

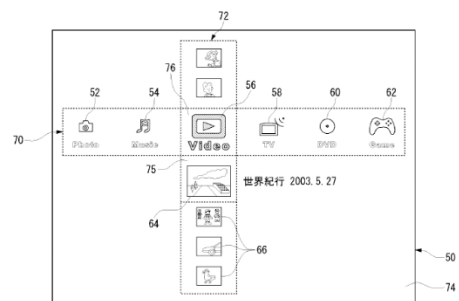


<特許出願の図面（一部抜粋）>

【図 1】

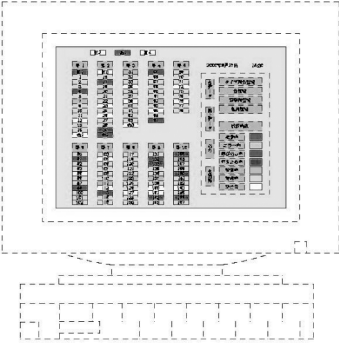
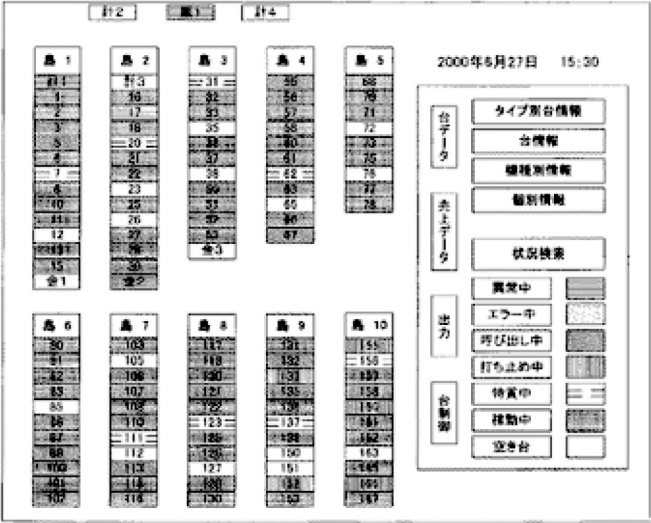


【図 3】



(以上 作成 谷村昌宏)

V. 事件番号：不服 2006－026021 号

変更後の登録意匠	原特許出願
登録意匠 1304530 号 部分意匠	原特許出願番号：特願 2005-133346
物品名：遊技機用管理機	発明の名称：管理装置
争点の代表図 正面図 	争点の代表図 図 14 
争点 特許図面に表された表示画面（複数の表示部からなるもの）の一部分のみを任意に切り取って部分意匠として変更出願した場合に出願日が遡及するか？	

1. 審決等の種別：拒絶査定不服審判
2. 審決日：平成 19 年 5 月 11 日
3. 結論：原査定を取り消す。本願の意匠は，登録すべきものとする。
4. 遡及効：認められた。
5. 明細書（詳細な説明）の参酌：あり
6. 原特許出願の公開公報発行：あり
7. 審決等の概要

原特許出願の公開公報による公知を理由とする拒絶査定に対する不服の審判請求で，争点として，「変更出願の出願日遡及の有無」が挙げられたが，審決では出願日遡及が認められた結果，登録された。

8. 審決等の要約

<登録意匠の内容>

本願意匠は，机上用コンピュータの正面の表示画面（表示部）部分の位置及び範囲に係る部分意匠（表示部の参考拡大正面図に示す 2 本の「島」部分と 7 個の小横長方形枠部分）を対象としている。

<特許出願の内容>

各遊技機の遊技に関する情報を管理する管理装置に関する発明であって，遊技機を特定するための識別情報と該遊技機の遊技に関する現在の状況とを対応付けて表示するディスプレイと，各状況に該当する遊技機の識別情報を抽出するために操作される状況検索部

と，状況検索部によって抽出された遊技機の識別情報を選択するために操作される識別情報選択部と，状況検索部が操作されるとその状況に該当する遊技機の識別情報を表示し，識別情報選択部が操作されると選択された遊技機の遊技に関する情報を表示する CPU と，を備えるもの。

<争点>

原出願中の願書及び添付の明細書等には，画面に現れる全体画像が表されており，この画像の中に複数の創作単位が多重的に存在することを示唆する記載が無い場合に，遊技機用管理機の画像中の一部を任意に切り取って部分意匠として変更出願できるか？

即ち，遊技機用管理機の画像中の一部を各模様要素が一体不可分に結合した状態の，画面の画像全体の意匠（原出願の明細書に添付された図面に表されたもの）を任意の模様要素に分解し，その複数箇所を削除した表示画面の一部分について，部分意匠として変更出願した場合に，原出願の出願日への遡及を認めることができるか否か。

<審査官の認定>

『特許出願から意匠出願への変更は，変更後の意匠の内容が原特許出願中に一の意匠として開示されていたとすれば，出願形式の異同を問うことなく認められるべきものと考えられるが，変更後の意匠が単に他の意

匠に包摂された状態で記載されていたというだけでは足りず、少なくとも原出願の願書及び添付の明細書等を総合することにより他の意匠と識別できる状態で当該意匠が開示されていたといえることを条件に認められるべきであり、このことは意匠法域内において、全体意匠から部分意匠に補正することや全体意匠から部分意匠への分割を認めないとしている運用とのバランスも含めて先願主義の原則に立って考えれば、いうまでもなく明らかなである。』と認定している。

審査官は、部分意匠として変更出願するためには、意匠法域内において、全体意匠から部分意匠に補正することや全体意匠から部分意匠への分割を認めないとしている運用とのバランスを考慮すると、図面にその部分意匠に係る部分が表示されているだけでは足りず、創作単位として明細書等に記載されていることが必要であると認定している。

<請求人の主張>

『特許出願から意匠出願への変更は、変更後の意匠出願の内容が特許出願中に記載されていれば認められるべきものである。また、原出願である特許出願における発明内容と、記載された図面の創作内容は、そもそも一致するものではない。(省略) 意匠法域内における全体意匠から部分意匠への補正、分割を認めないとする現在の運用が、バランスを欠くものと思量される。』と主張している。

上記審査官の認定に対して、請求人は異法域間での出願変更を認める以上、図面に表されていれば十分であると反論している。

<当審の判断>

『本願部分意匠は、上記のように、原出願の図 14 に現された意匠の一部のみ(2本の「島」部分と7個の小横長長方形枠部分)を切り取って部分意匠として実線で示し、他の部分を破線で示して画像全体の中での位置及び範囲関係を示したものである。ところで、本願出願人(代理人)がどのような意図をもって、このように、画像全体の中から2本の「島」部分と7個の小横長長方形枠部分のみを部分意匠として取り出して出願しているのか、その意義について当審は理解することはできない。本願と一連で出願された他の部分意匠には、左側の実線「島」部分を上半分の5本の島部分としたものもあるが、それを併せて考えても、部分意匠としてのこのような切り取り方にいかなる意義があるのかを理解することは極めて困難である。また、仮

に、本願意匠が意匠登録を受けた場合において、この切り取り方が意匠権としてどのような有効性を持つのかもうかがい知ることにはできない。察するに、本願意匠を認定するに当たり、原審も当審と同様にその出願意図に関して不可解さを感じ、それが原審の本願出願日の遡及は認められないとする判断にまで結びつたのではないかと考えられるところである。実線の部分意匠部分と破線部分を含めた全体形態は、確かに原出願の図 14 の意匠に現されており、その各部の構成要素(表示模様)は画像全体として一体を成しているものと認めることができるから、そうである以上、出願形式の異なる異法域間での出願変更手続を伴った部分意匠として出願するに当たって、その全体からどのように部分意匠を切り取るかは、意匠登録出願をするに際しての、出願人の自由な裁量に属する事項すなわち出願人の意思であって、たとえ、その切り取り方の意図が理解できないものであっても一定の創作単位と認められる部分意匠である以上、それを「この画像の中に複数の創作単位が多重的に存在することを示唆する記載はなされていない」からとして、排することも干渉することもできず、また、その出願日が遡及する権利を認めないということもできないといわざるを得ない』(下線は筆者による)と判断した。

<コメント>

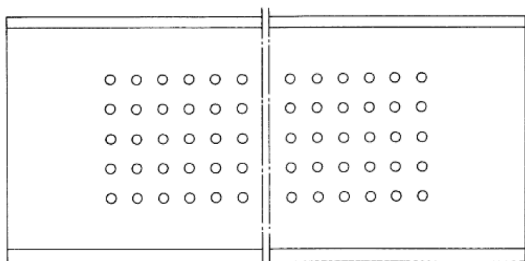
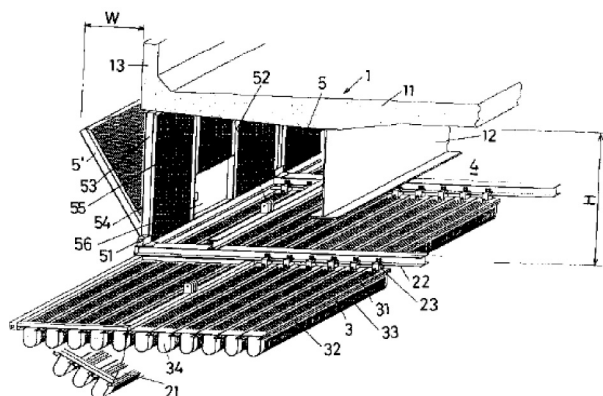
変更後の意匠出願の内容(全体)が原特許出願中に記載されていれば十分であると判断された結果、本件は出願日の遡及が認められ、登録された。

この結果から見ると、審査官が言うように、特許出願から意匠登録出願への変更出願の運用と、意匠法域内において、全体意匠から部分意匠に補正することや全体意匠から部分意匠への分割を認めないとしている運用とのバランスを欠くことは否めないものの、異法域間での出願変更を認めるためには、これくらいの手当ては必要なのではないか。

変更後の意匠登録出願の内容(全体)が原特許出願中に記載されていれば十分であり、その全体からどのように部分意匠を切り取るかは、出願人の自由な裁量であるのだから、特許出願から意匠登録出願への変更は、特許の取得が困難な場合における創作保護の有効な手段となり得ると思われる。

(以上 作成 村松亮子)

VI. 事件番号：無効 2002－35218 号

変更後の登録意匠		原特許出願	
登録意匠 1034463 号 全体		原特許出願番号：特願平 9 - 176370	
物品名：足場板		発明の名称：高架橋の足場兼用吸音部材	
争点の代表図 平面図		争点の代表図 図 5	
平 面 図 		【図 5】 	
争点	A. 原特許出願と本件意匠登録出願との間の客体の同一性 B. 原特許出願の断面図 図 9 (b) に本件登録意匠の左右側面図が記載されているか C. 本件登録意匠の平面図に相当する図が原特許出願にない (図 5 に記載があるか)		

1. 審決等の種別：無効審判
2. 審決日：平成 15 年 2 月 13 日
3. 結論：請求は成り立たない
4. 遡及効：認められた
5. 明細書（詳細な説明）の参酌：あり
6. 原特許出願の公開公報発行：なし
7. 審決等の概要

3 条 1 項 3 号を理由とする無効審判請求で、争点の一つに、「変更出願の出願日遡及の有無」が挙げられたが、審決では、出願日遡及が認められた。

8. 審決等の要約

<登録意匠の内容>

審決においては、登録意匠は、横長長方形中空板の裏面を大きく開口した上面板と、下方に断面視 U 字状に膨出した下面板とを、該開口部で結合したものであって、上面板は、その表面に多数の透孔を縦横等間隔に長手方向に 5 列配列し、両長辺側に断面矩形の中空部を形成してその余を開口し、両側面には小突起を形成したものとし、下面板は、断面視の縦対横の長さが略 8:5 で、その表面の大半に多数の透孔を縦横等間隔に密に形成したものと認定された。

<特許出願の内容>

原特許出願は、車両の騒音を低減できるとともに、補修作業の作業効率を向上することができる高架橋の足場兼用吸音部材を提供することを課題として、高架

橋 1 の床版 11 の下方に所定の作業空間 4 を形成して床版 11 の下面を覆うように設ける恒久足場 2 の足場兼用吸音部材 3 を、多数の透孔を有する上面板 31 と、多数の透孔を有し、下方に突出する帯状の膨出部を形成した下面板 33 と、下面板 33 の膨出部内を含む上面板 31 と下面板 33 との間に充填した吸音材 34 とで構成した。

<争点>

A. 原特許出願と本件意匠登録出願との間の客体の同一性（物品）

請求人は、「足場板」は「足場兼用吸音部材」とは異なる上位概念の物品に相当するから、「足場兼用吸音部材」から「足場板」への変更は、原特許出願の客体と本件意匠登録出願の客体との同一性を失っていると主張した。

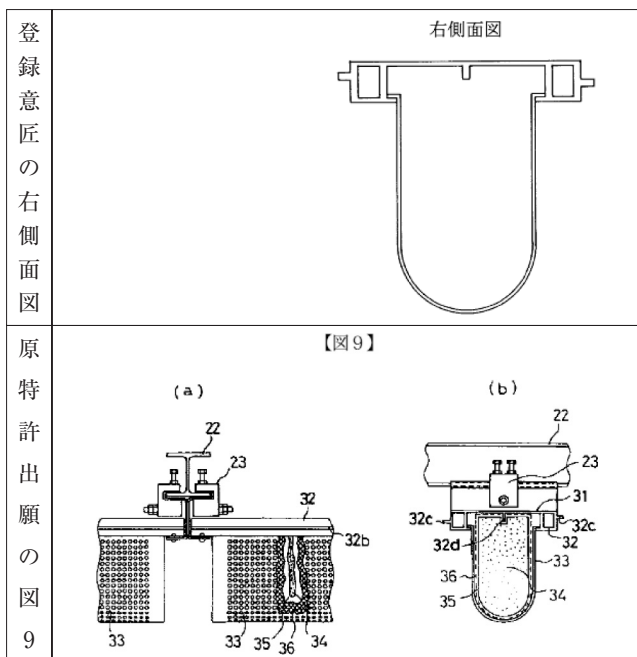
しかし、審決では、「本件登録意匠は原特許出願の「足場兼用吸音部材」うち吸音材を除いた「足場板」を意匠登録出願に変更したものと認められ、「足場板」についてその変更の前後で何ら同一性を欠くものでない」から、請求人の主張は採用できないとされた。

B. 原特許出願の断面図 図 9 (b) に本件登録意匠の左右側面図が記載されているか

請求人は、本件登録意匠の左右側面図は、原特許出願の図 9 に対応するものと考えられるが、図 9 (b) は内部に吸音材が収納されており、単なる「足場板」の

みの側面を表す外観図は、原特許出願の図面中には存在せず、それを窺わせる記載もなく、本件登録意匠に対応すると考えられる「足場兼用吸音部材」の断面図をもって、本件登録意匠の「足場板」の側面図であると一義的に断ずることはできないと主張した。

しかし、審決では、「本件登録意匠の意匠に係る物品は「足場板」であり、意匠に係る物品の説明の記載とを併せて検討すれば、本件登録意匠に係る意願平 9 - 58201 号は、原出願である特願平 9 - 176370 号の出願の吸音材を除いた足場板の形状を、意匠登録出願に変更したもの」と認定されて、「該発明の高架橋の要部斜視図の図 5 及び実施例図 9 には、上面板と下面板に挟まれた空間に本件登録意匠にない吸音材が充填されているものの、本件登録意匠とほぼ同一の形状が表されていると認められる。すなわち、本件登録意匠の左右側面図については、図 9 (b) に明確に表れており、正面図及び背面図については図 9 (a) 及び図 5 から、また、底面図については図 9 (a), (b) からその形状が容易に特定可能である。」と認定された。



C. 本件登録意匠の平面図に相当する図が原特許出願にない

請求人は、本件登録意匠の平面図の構成を明確に認識し得るような記載は、原特許出願の明細書及び図面には全くなく、原特許出願の図 5 も本件登録意匠の平面図の具体的構成を明確に認識することは不可能であり、明細書の記載も同様であるから、本件登録意匠の平面図は変更出願の際に追加されたものであると主張

した。

しかし、審決では、「原特許出願の請求項 1 に「多数の透孔を有する上面板」との記載があり、原特許出願の図 5 の上面板表面には透孔が配設されていることが認められ、図 5 では透孔が長手方向に対して傾斜しているように見えるが、本件登録意匠の透孔は、縦横等間隔の配列であるから見る角度によっては 45 度傾斜して見えること、また、原特許出願の図 5 は発明の実施例を示した概略的なものであること等を考慮すれば、本件登録意匠の平面図と原特許出願の図 5 との間に実質的な差異はない」ので、原特許出願の明細書及び図面から本件登録意匠の平面図が導き出せると認定され、また、原特許出願の明細書及び図面に表われてなかった形状や、通常の知識をもってしても想定し難い形状が新たに付け加えられたものでもない」と認定された。

<結論>

本件登録意匠の意匠に係る物品は「足場板」であり、意匠に係る物品の説明の記載とを併せて検討すれば、本件意匠登録出願は、原特許出願の吸音材を除いた足場板の形状を、意匠登録出願に変更したものと認められるから、その出願の変更は適法なものである。

原特許出願は、平成 7 年 9 月 14 日に提出された特願平 7 - 262179 号を原出願とする分割出願であるから、本件意匠登録出願の出願日は、原出願の出願日である平成 7 年 9 月 14 日に遡及する。

そうすると、平成 9 年 3 月 25 日に公開された特願平 9 - 176370 号の公開特許公報は、本件意匠登録出願の出願の基準日以降に頒布されたものであるから、本件登録意匠は、意匠法第 3 条第 1 項第 3 号には該当しない。

<意見>

原特許出願には、本件意匠登録出願に係る 6 面図が開示されていなかったが、原特許出願に係る発明の要部斜視図及び実施例図に本件登録意匠とほぼ同一の形状が表されていると認定され、出願変更が認められた。原特許出願に 6 面図が開示されていなくても、当業者の通常の知識をもってしても想定し難い形状でなければ変更が認められる好例である。

(以上 作成 瀧野文雄)

(原稿受領 2013. 4. 8)