

平成19年（行ケ）第10321号 審決取消請求事件

平成20年4月14日判決言渡，平成20年2月27日口頭弁論終結

判 決

原 告 ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー

訴訟代理人弁理士 大川晃，田邊隆

被 告 特許庁長官 肥塚雅博

指定代理人 杉山太一，岩井芳紀，森山啓

主 文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は，原告の負担とする。

この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と定める。

事実及び理由

第1 原告の求めた裁判

「特許庁が不服2006-13008号事件について平成19年4月20日にした審決を取り消す。」との判決

第2 事案の概要

本件は，原告が意匠法10条の2第1項の規定に基づくものとしてした意匠登録出願（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の審決がされたため，その取消しを求める事案である。

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。甲 12。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。甲 13。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。甲 14。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。甲 15。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。甲 16。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。甲 17。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，甲19）

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。甲21）

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。甲24。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。

審決の理由中、本件出願が意匠法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との判断に係る部分は、以下のとおりである。

「本件出願は、本件原出願の時にしたものとみなすことができるか否かについて

(1) 意匠登録出願の分割の要件

意匠法10条の2第1項は、『意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。』と規定し、さらに、同条2項は、『前項の規定による意匠登録出願の分割があったときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。』と規定している。したがって、意匠登録出願の分割による新たな意匠登録出願が、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなされるためには、もとの意匠登録出願が、『二以上の意匠を包含する意匠登録出願』であることが要件となる。

(2) 本件原出願が、二以上の意匠を包含する意匠登録出願であるか否かについて

本件原出願は、その出願当初（平成15年12月3日）の願書の記載及び願書に添付した図面の記載によれば、意匠に係る物品を『包装用袋』とし、その形態として第一形態と第二形態を記載しており（別紙第3（本判決別紙1）参照）、第一形態の意匠と第二形態の意匠との二つの意匠を包含するものと認められる。そして、本件第1次補正によって、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し、次に、本件第2次補正によって、願書の『部分意匠』の項を追加し、さらに、本件第3次補正によって、願書の意匠の説明の項及び図面全図を変更したものである（別紙第4（本判決別紙6）参照）。

一般に、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。

そして、本件原出願に係る本件各補正は、その願書の記載及び願書に添付した図面の要旨を変更するものではないと認められる。

したがって、本件出願の直前の本件原出願は、第二形態の意匠に係る意匠登録出願であり、物品の区分により意匠ごとにした出願であって、二以上の意匠を包含する意匠登録出願とは認められない。

(3) 請求人の『手続は暫定的』との主張について

請求人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合は、手続補正によって形成された手続は暫定的な状態にあり、手続補正書の提出によって、その効力が確定するものではなく、出願当初に『開示した意匠の範囲内』であれば、必要に応じて補正をすることができ、また、出願当初の内容に遡って分割をすることができる旨主張する。

しかし、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。この点について、請求人の主張は採用できない。

したがって、本件原出願は、本件第1次補正をした時から、出願当初から物品の区分により意匠ごとにした出願、すなわち、一つの意匠（第二形態の意匠）に係る意匠登録出願であるものとして取り扱われる。なお、他の意匠（第一形態の意匠）については、本件第1次補正をした時に、補正により削除したが、意匠法10条の2第1項の規定による『新たな意匠登録出願』としなかったのであるから、実質的に放棄されたものと認められる。

(4) 本件原出願の本件参考図に記載された意匠を、二以上の意匠を包含するか否かの対象とすることができるかについて

本件原出願の意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面の記載によれば、意匠に係る物品を、『包装用袋』とし、その形態を、願書及び願書に添付した図面に記載したとおりとし、各図の実線で表した部分を、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分としたものである（別紙第4（本判決別紙6）参照）。

そして、願書に添付した図面の記載によると、立体を表すための正面図等一組の図面6図、

右斜め上方から見た斜視図，そのほか参考図3図，すなわち，斜視図の状態に指示線と文字を加えた『斜視参考図』，正面図の状態に指示線と文字を加えた『斜視参考図』，及び正面視の状態で窓部の具体的な実施例を示して合成洗剤用ポーチを収めた状態の本件参考図を記載したものである。

そこで，本件参考図については，当該参考図が，願書の『意匠に係る物品の説明』欄の『本物品は，合成洗剤を収納した水溶性ポーチを1個以上収納して使用することができる。』との記載と併せ考慮すれば，窓部の意匠登録を受けようとする部分から除かれた上部の横長直角三角形部分の具体的な実施例を示し，かつ，窓部から具体的に合成洗剤用ポーチを収めた状態が覗けるようにしたものと言え，意匠登録を受けようとする意匠の理解を助ける目的のための参考図であると認められる。

したがって，本件原出願の本件参考図に，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ているとしても，二以上の意匠を包含するか否かにおいて検討されるべき対象になるものではない。そして，本件原出願は，物品の区分により意匠ごとにした意匠登録出願であり，二以上の意匠を包含する意匠登録出願とは認められない。

(5) 小まとめ

以上のとおり，本件原出願は，二以上の意匠を包含する意匠登録出願とは認められず，その一部を新たな意匠登録出願とすることができないものである。したがって，本件出願は，意匠法10条の2第1項の意匠登録出願の分割の要件を満たさないものであり，意匠法10条の2第1項の規定による『新たな意匠登録出願』ではなく，本件原出願の時にしたものとみなすことはできない。」

第3 審決取消事由（本件出願に係る意匠法10条の2第1項に規定する要件の有無についての判断の誤り）の要点

審決は，本件出願が，意匠法10条の2第1項に規定する「二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部」との要件を満たさないとの誤った判断をした結果，本件出願が本件原出願の時にされたものとみなすことはできないとして，本件優先日及び本件原出願日の後に頒布された刊行物に記載された引用意匠を根拠に，本願意匠

が同法3条1項2号に規定する意匠に該当すると判断したものであるから、取り消されるべきである。

1 分割の対象である本件原出願の内容は、本件各補正前の当初のものと解すべきこと（本件各補正の効果等）について

審決は、分割の対象である本件原出願の内容を本件第3次補正後のものと判断したが、以下のとおり、この判断は誤りであり、正しくは、本件原出願の内容を本件各補正前の当初のものと解すべきである。

(1) 審決は、本件原出願につき、「本件第1次補正によって、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し、次に、本件第2次補正によって、願書の『部分意匠』の項を追加し、さらに、本件第3次補正によって、願書の意匠の説明の項及び図面全図を変更したものである・・・。」と認定した。

しかしながら、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。

(2) 審決は、「一般に、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。」との解釈の下、「本件原出願に係る本件各補正は、その願書の記載及び願書に添付した図面の要旨を変更するものではないと認められる。」と認定した上、「本件出願の直前の本件原出願は、第二形態の意匠に係る意匠登録出願であり、物品の区分により意匠ごとにした出願であって、二以上の意匠を包含する意匠登録出願とは認められない。」と判断した。

ア しかしながら、「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。」との審決の上記解釈に根拠はなく、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。

イ また、「本件出願の直前の本件原出願は、第二形態の意匠に係る意匠登録出願であり、物品の区分により意匠ごとにした出願であって、二以上の意匠を包含する意匠登録出願とは認められない。」との審決の上記判断は、本件原出願について、第一形態の意匠に係る部分の取下げ又は放棄の効果をもたらすものであるところ、上記(1)のとおり、原告は、本件第1次補正により、「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く、また、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から、上記取下げ等の効果をもたらすような審決の上記判断は、根拠のない独自の解釈に基づくものであるといわざるを得ない。

(3) 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。

ア しかしながら、上記(2)のとおり、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、後行の手續行為を拘束するものではない。) , その意味で、手續補正は暫定的なものである。

イ この点に関し、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續補正は、当該二の意匠を包含する意匠登録出願の分割の手續によらずに意匠法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、当該手續補正の内容は、以後の手續の内容を拘束する」との見解に立ち、「当該手續補正の後は、当該手續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』とする旨の手續補正や、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ころ、本件出願は、審査に係属中の本件原出願に由来する手續であり、本件出願について、「審査経過矛盾行為の禁止」に該当すると評価すべき合理的かつ妥当な理由は見いだせない。

(4) 審決は、「本件原出願は、本件第1次補正をした時から、出願当初から物品の区分により意匠ごとにした出願、すなわち、一つの意匠（第二形態の意匠）に係る意匠登録出願であるものとして取り扱われる。」と解した上、「他の意匠（第一形態の意匠）については、本件第1次補正をした時に、補正により削除したが、意匠法10条の2第1項の規定による『新たな意匠登録出願』としなかったのであるから、実質的に放棄されたものと認められる。」と判断した。

しかしながら、上記(1)のとおり、原告は、本件各補正により、「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」すなどの意思表示をしたものではなく、また、「他の意匠（第一形態の意匠）については、・・・意匠法10条の2第1項の規定による『新たな意匠登録出願』としなかったのであるから、

実質的に放棄されたものと認められる。」と解する法的根拠はない。

(5) 以上のとおりであるから、本件原出願の内容は、本件各補正前の当初のものと解するのが相当である。そうすると、分割の対象となる本件原出願は、二の意匠を包含するものであるから、本件出願は、分割要件を満たすものであるといえる。

2 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こと（本件参考図の存在）について

審決は、「本件原出願の本件参考図に、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ているとしても、二以上の意匠を包含するか否かにおいて検討されるべき対象になるものではない。」と判断したが、以下のとおり、この判断は誤りであり、正しくは、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は、二の意匠を包含するものと解すべきである。

(1) 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。

(2) また、本件第3次補正に係る図面に本件原出願に係る二の意匠が表現されていることは、当業者にとって自明であるところ（全体意匠である第一形態の意匠は、部分意匠である第二形態の意匠の下位概念の表現形式であり、後者は、前者の上位概念の表現形式であるから、両者は、その表現形式を異にするにすぎない。）、これを一の意匠しか表現されていないものと認めるのは、業界の実態にそぐわず、かつ、意匠法の趣旨を超え、手続規則の制度目的を逸脱する違法な文言解釈によるものである。

(3) さらに、手続補正は一連の出願手続中の行為であるから、特許庁審査官（以下、単に「審査官」という。）及び同庁審判合議体は、当初の出願書類（図

面)を参照することができるところ、これによれば、本件第3次補正に係る図面に二の意匠が表現されているものと認めることができ、また、そのように認定する義務があったにもかかわらず、これを一の意匠しか表現されていないものと認めるのは、違法である。

(4) 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。

(5) なお、意匠法施行規則3条に規定する様式第6の備考14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。

(6) そうすると、仮に、本件原出願の内容を本件各補正後のものと解するとしても、本件参考図の存在により、本件原出願は、二の意匠を包含するものであるから、本件出願は、分割要件を満たすものであるといえる。

第4 被告の反論の骨子

1 原告の主張1に対して

(1) 手続補正は、適法な手続補正書が提出されることによって、出願に関する書類等が出願当初から当該手続補正後の状態で提出されたものとして取り扱われるものであるところ、本件原出願について、本件第1次補正がされた時から、出願当初(平成15年12月3日)に包含されていた二つの意匠のうち、第一形態の意匠

が削除され、第二形態の意匠に係る意匠登録出願となったものであることは、手続の経緯から明らかである。なお、第一形態の意匠が全体意匠であり第二形態の意匠が部分意匠であることは、何ら異なる結論をもたらすものではない。

したがって、「本件出願の直前の本件原出願は、第二形態の意匠に係る意匠登録出願であり、物品の区分により意匠ごとにした出願であって、二以上の意匠を包含する意匠登録出願とは認められない。」との審決の判断に誤りはない。

(2) また、上記(1)のとおり、手続補正は、暫定的なものではなく、適法な手続補正があった時から、出願当初の記載不備を出願時に遡及して治癒する効力を有するものである。

したがって、「手続は暫定的な状態にあるものでない。」との審決の判断に誤りはない。

(3) なお、原告は、「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』に該当すると判断したと考えられる」と主張するが、同主張は、原告の独自の見解であり、理由がない。

2 原告の主張2 に対して

本件参考図は、原告も認めるように、意匠登録を受けようとする意匠の理解を助ける目的のための参考図であると認められる。

そうすると、「本件原出願の本件参考図に、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ているとしても、二以上の意匠を包含するか否かにおいて検討されるべき対象になるものではない。そして、本件原出願は、物品の区分により意匠ごとにした意匠登録出願であり、二以上の意匠を包含する意匠登録出願とは認められない。」との審決の判断に誤りはない。

第5 当裁判所の判断（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）

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（甲12）

「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（甲15）

「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回拒絶理由通知を発した。

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回拒絶理由通知を発した。

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りる証拠もない。)。

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、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日付けの手續補正（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。」

（り）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見れば，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手續補正は認められない旨をいうものであるところ，そのような手續補正が，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含ま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、要旨変更にあ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合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14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含ま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。

知的財産高等裁判所第4部

裁判長裁判官

田 中 信 義

裁判官

浅 井 憲

裁判官古閑裕二は、転補のため、署名押印することができない。

裁判長裁判官

田 中 信 義