

平成23年12月15日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成23年（行ケ）第10240号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成23年12月8日

判 決

原 告	セ キ セ イ 株 式 会 社
同訴訟代理人弁理士	宮 崎 栄 二
	原 田 智 裕
被 告	特 許 庁 長 官
同 指 定 代 理 人	齋 藤 孝 惠
	遠 藤 行 久 子
	板 谷 玲 子

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。

事実及び理由

第1 請求

特許庁が不服2010-24421号事件について平成23年6月9日にした審決を取り消す。

第2 事案の概要

本件は、原告が、下記1の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成り立たないとした別紙審決書（写し）の本件審決（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 本願意匠（甲5）

意匠に係る物品：「印刷用はくり紙」

意匠の形態：別紙審決書（写し）の「別紙第1」（以下「別紙第1」という。）

のとおり（以下「本願意匠」という。）

出願番号：意願２００９－１９１７３号

出願日：平成２１年８月２１日

## ２ 特許庁における手続の経緯

拒絶査定日：平成２２年８月１９日（甲８）

審判請求日：平成２２年１０月２９日（不服２０１０－２４４２１号）

審決日：平成２３年６月９日

本件審決の結論：「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６月３０日

## ３ 本件審決の理由の要旨

(1) 本件審決の理由は、要するに、本願意匠は、下記引用例に記載された意匠（その形態は別紙審決書（写し）の「別紙第２」（以下「別紙第２」という。）の）のとおり。以下「引用意匠」という。）に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものであるから、意匠法３条２項の規定に該当し、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：大韓民国意匠商標公報２００９年３月１３日０９－０５号ミニアルバム用写真印刷用紙（登録番号３０－０５２２６２５１）の意匠（特許庁普及支援課が平成２１年４月１６日に受入れ。特許庁意匠課公知資料番号第HH21409280号。甲１）

(2) なお、本件審決は、その前提として、本願意匠及び引用意匠を、以下のとおり認定した。

ア 本願意匠：写真等が印刷可能な印刷部を台紙から剥がし冊子状にして使用可能な「印刷用はくり紙」に係り、横長長方形の台紙の表面に２段の横長帯状の印刷部（以下「帯状印刷部」という。）を設け、帯状印刷部には実線で囲まれた横長矩形が２つずつ配され、その中央に縦方向にミシン目を設けたもので、ミシン目は上下の余白部にも設けられ、使用時には山折りにする縦の実線部や谷折りにする

破線部のミシン目に沿って蛇腹状に折り曲げ，裏面を貼り合わせることにより，冊子状に形成できるもの

イ 引用意匠：写真等が印刷可能な印刷部を台紙から剥がし冊子状にして使用可能な「ミニアルバム用写真印刷用紙」に係り，横長長方形の台紙の表面に4段の横長帯状の帯状印刷部を設け，帯状印刷部には，実線と破線で囲まれた横長隅丸矩形形状が5つずつ配され，その中央に縦方向にミシン目を設け，細帯状の表紙用の背当て部が設けられている横長隅丸矩形形状を有する帯状印刷部と背当て部を有さない帯状印刷部を交互に設けたもので，使用時には破線部や中央のミシン目に沿って蛇腹状に折り曲げ，裏面を貼り合わせることにより，冊子状に形成できるもの

(3) また，本件審決は，以下の意匠を参考意匠としている。

ア 参考意匠1：特開2005-161656号の【図2】の意匠（別紙審決書（写）の「別紙第3」）。甲2）

イ 参考意匠2：特開2006-187971号の【図1】の意匠（別紙審決書（写）の「別紙第4」）。甲3）

#### 4 取消事由

本願意匠の創作容易性に係る判断の誤り

### 第3 当事者の主張

[原告の主張]

(1) 本願意匠の認定の誤りについて

本件審決は，帯状印刷部を除いた台紙の余白部形状に係る特徴に何ら言及していない点において誤りがある。

すなわち，本願意匠は，

a 写真等が印刷可能な印刷部を台紙から剥がし冊子状にして使用可能な「印刷用はくり紙」に係り，

b 横長長方形の台紙の表面に2段の横長帯状の印刷部を設け，

c 帯状印刷部には実線で囲まれた横長矩形形状が2つずつ配され，その中央に縦

方向にミシン目を設けたもので、ミシン目は上下の余白部にも設けられ、使用時には山折りにする縦の実線部や谷折りにする破線部のミシン目に沿って蛇腹状に折り曲げ、裏面を貼り合わせることにより、冊子状に形成できるものであり、

d 上記ミシン目を上下の帯状印刷部において連続させかつ台紙の縦幅いっぱい形成することで帯状印刷部を除く台紙の余白部が「E, 三, 3」の文字・数字の形状を呈するように配置した構成

とするものであり、上記dの構成も含めて認定されるべきである。

#### (2) 帯状印刷部の段数及び配置について

本件審決は、本願意匠において、帯状印刷部を上下2段にすることも、各帯状印刷部の台紙へのレイアウト及び余白部も、格別の工夫を認めることができないと判断したが、余白部が「E, 三, 3」の文字・数字の形状を呈するような構成態様は、ありふれた態様ではなく、引用意匠にも参考意匠1にも示されていない。

#### (3) 本願意匠の特徴の示唆ないし動機付けについて

本件審決は、本願意匠における引用意匠と相違する個々の構成態様がありふれた態様にすぎないとし、その結果、全体として本願意匠は創作容易と判断したが、誤りである。

意匠の創作容易性を判断するに当たっては、公知意匠等の内容に本願意匠の特徴に到達するためにしたはずであるという示唆、動機付けの存在が必要であるというべきである。しかるに、参考意匠1, 2を考慮して引用意匠に基づいても、容易に創作できる意匠としては、甲第4号証に示す参考図に示すものが得られるにすぎない。すなわち、本願意匠は、ミシン目を上下の帯状印刷部に連続させかつ台紙の縦幅いっぱい形成して、全体の印象として、帯状印刷部を除いた台紙の余白部形状が「E, 三, 3」の文字・数字形状を模した特有の美感を起こさせる意匠を創作したものであり、このような余白部形状につき、引用意匠及び参考意匠1, 2は示唆するものではない。

#### (4) ミシン目の形成について

本件審決は、本願意匠のようにミシン目を上下の余白部にも設けたものが、本願意匠の出願前より公然知られ、その態様に独自の特徴を認めることはできず、印刷物の折り線を上下の余白部にまで延伸しただけのものであって、普通に見られるありふれた態様を採用したまでのものにすぎないと判断したが、誤りである。

参考意匠1には、各印刷部にミシン目を施し、各ミシン目を連続的に結合しかつ台紙の縦幅いっぱい形成する発想は全くない。したがって、参考意匠1のミシン目の構成態様に照らせば、引用意匠における各帯状印刷部の間の余白部分にミシン目を形成して上下の帯状印刷部をミシン目によって区画する構成態様を得られるにすぎない。よって、本願意匠において、2本のミシン目を上下2段の帯状印刷部を横断して台紙の縦幅いっぱい形成する構成態様は、普通に見られるありふれた態様ではない。しかも、本願意匠は、上下2段に配置する帯状印刷部に対して、2本のミシン目を横断して形成することによって、台紙の余白部が「E, 三, 3」の文字・数字のような形状を呈する美感を起こさせているが、このような構成態様は、参考意匠1にも引用意匠にも存在せず、本願意匠特有の構成である。

#### (5) 横長矩形形状の角部の態様及び実線と破線との組合せについて

本件審決は、本願意匠において、帯状印刷部における横長矩形形状の角部を直角状とし、横長矩形形状の中央にミシン目を施すことは、ありふれた態様であると判断したが、2本のミシン目を含めた形態は、ありふれた態様ではない。

本願意匠は、帯状印刷部を構成する左右の横長矩形形状の四隅部を丸めず直角状とすることで、左右の横長矩形形状の各々の区別が薄れ、しかも、横長矩形形状間の隅部が直角状であることから、2本のミシン目間の余白部が「三」の文字形状を形成している。参考意匠2は、長方形形状の用紙1の中央部にミシン目3を形成する構成が示されているにすぎず、ミシン目を上下2段の帯状印刷部を横断して台紙の縦幅いっぱい形成する契機となるものではない。

#### 〔被告の主張〕

##### (1) 本願意匠の認定の誤りについて

使用に供する帯状印刷部の態様が本願意匠の要部であって、その点に創作の主眼が置かれることから、創作非容易性の有無の判断において必要な態様に絞って記載したままであり、余白部の構成を明示的に記載していないからといって直ちに審決に誤りがあるということにはならない。

原告は、帯状印刷部を除く台紙の余白部が「E, 三, 3」の文字・数字の形状を呈するように配置した構成であるとするが、これは、台紙の略「日」の字状を呈する余白部と上下の余白部に設けられたミシン目とを組み合わせ、あたかも特異な構成としたかの如く表現しているにすぎない。

#### (2) 帯状印刷部の段数及び配置について

帯状印刷部と帯状印刷部の間に細い余白部を有する点は、引用意匠に表されているとおりであり、横長矩形形状を上下2段左右2列に配列することは、普通に行われていることである。また、同形の横長矩形形状を左右に連続させて複数配列することも、普通に行われていることであり、ミシン目を台紙の縦幅いっぱい形成することも、本願意匠の出願前より普通に行われていることである。

本願意匠の形状は、帯状印刷部と帯状印刷部の間に細い余白部を有する引用意匠を基本とし、この帯状印刷部を、単に、左右2列に横長矩形形状が並んだ構成のものとして、これを上下2段に配列し、帯状印刷部に形成された2本のミシン目を、台紙の縦幅いっぱい上下に延伸させたまでにすぎない。

したがって、本件審決が、本願意匠の帯状印刷部を上下2段とする各帯状印刷部の台紙へのレイアウト及び余白部も、格別の工夫を認めることができないと判断した点に誤りはない。

#### (3) 本願意匠の特徴の示唆ないし動機付けについて

本願意匠の余白部形状について、各印刷部同士の間及び台紙の周縁部に余白部を設けること自体は、ごく普通に行われていることである。そして、帯状印刷部を何段にするか、帯状印刷部を構成する横長矩形形状を何個設けるかは、その台紙の大きさや冊子の頁数に制約されるところがあり、必要に応じて様々な段数の帯状印刷部

や、様々な個数の矩形状部が設けられるものであるから、引用意匠において帯状印刷部が２段であれば、余白部全体は略「日」の字状となり、この「日」の字状の余白部を縦方向に２本のミシン目で仕切れば、余白部は左側が略「E」字状、中央部が漢字の「三」の字状、右側が数字の略「3」の字状に自然となるのであって、原告の主張は、単に帯状印刷部が２段であり、これを縦断して台紙の縦幅いっぱいには２本のミシン目が形成されていることを余白部に着目して述べたに過ぎない。

したがって、本件審決が本願意匠における引用意匠と相違する個々の構成態様がありふれた態様にすぎないとし、全体として本願意匠は創作容易であると判断した点に誤りはない。

#### (4) ミシン目の形成について

印刷用紙の分野において、ミシン目をその台紙いっぱいまで形成することは、本願意匠の出願前より普通に認められるところ、本願意匠は、帯状印刷部の谷折り線であるミシン目をその上下に延伸して、縦幅いっぱいには形成したまでのものであって、帯状印刷部の有無にかかわらず、台紙の上下端に通す態様であることに変わりはないことから、特段の創作を要したものではない。

したがって、本件審決が、ミシン目について、普通に見られるありふれた態様を採用したまでのものにすぎないと判断した点に誤りはない。

#### (5) 横長矩形状の角部の態様及び実線と破線との組合せについて

帯状印刷部における横長矩形状の四隅部を直角状とすることは、この種の印刷用紙の分野においては、極めて普通のありふれた態様といえるもので、特徴となる点とはいえず、その横長矩形状の中央にミシン目を設けることも普通に知られ、中央にミシン目を有する横長矩形状を横長長方形の台紙に配列することも、本願意匠の出願前よりありふれた態様であり、本願意匠の横長矩形状の態様に格別の創作が認められるものではない。

印刷用はくり紙の分野において、ミシン目を介して折り畳み可能に接続された複数の横長矩形状の紙片を台紙にはくり可能に配置することは、本願意匠の出願前よ

りありふれた態様であり，特徴のないものといえる。また，この種の印刷用紙の分野においては，折り畳みのための山折りと谷折りを区別するために，その指示線を区別して表すことも，本願意匠の出願前より写真用アルバム作成用の印刷用紙として既に行われていることであって，容易に想到できるというほかない。

したがって，本件審決が，帯状印刷部における横長矩形形状の角部を直角状とし，横長矩形形状の中央にミシン目を施すことについて，これをごく普通の態様であるとし，格別の創作と認めることができないと判断した点に誤りはない。

#### 第4 当裁判所の判断

##### 1 本願意匠の創作容易性について

###### (1) 意匠法3条2項について

意匠法3条2項は，物品との関係を離れた抽象的なモチーフとして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（周知のモチーフ）を基準として，それからその意匠の属する分野における通常知識を有する者（以下「当業者」という。）が容易に創作することができた意匠でないことを登録要件としたものであり，上記の周知のモチーフを基準として，当業者の立場からみた意匠の着想の新しきないし独創性を問題とするものである（最高裁昭和45年（行ツ）第45号同49年3月19日第三小法廷判決・民集28巻2号308頁，最高裁昭和48年（行ツ）第82号同50年2月28日第二小法廷判決・裁判集民事114号287頁参照）。

###### (2) 本願意匠の認定

本願意匠は，別紙第1の図面に記載されたとおりのものである。

すなわち，意匠に係る物品は，写真等が印刷可能な印刷部を台紙から剥がし冊子状にして使用可能な「印刷用はくり紙」である（別紙第1「意匠に係る物品の説明」）。そして，本願意匠は，横長長方形形状の台紙の表面に2段の横長帯状の印刷部（帯状印刷部）を設け，帯状印刷部には実線で囲まれた横長矩形形状が2つずつ配され，その中央に縦方向にミシン目を設け，ミシン目は上下の余白部にも設けられ



たものである。なお、使用時には山折りにする縦の実線部や谷折りにする破線部のミシン目に沿って蛇腹状に折り曲げ、裏面を貼り合わせることにより、冊子状に形成できるものである（別紙第1「使用状態を示す参考図1，2」）。

### (3) 引用意匠の認定

引用意匠は、別紙第2の図面に記載されたとおりのものである。なお、本件審決の引用意匠の認定については、争いがない。

すなわち、引用意匠は、写真等が印刷可能な印刷部を台紙から剥がし冊子状にして使用可能な「ミニアルバム用写真印刷用紙」に係る。引用意匠は、右に90度回転すると、横長長方形の台紙の表面に4段の横長帯状の帯状印刷部を設け、帯状印刷部には、実線と破線で囲まれた横長隅丸矩形形状が5つずつ配され、その中央に縦方向にミシン目を設け、5つのうち1段目と3段目の最も右側の横長隅丸矩形形状は、中央に細帯状の表紙用の背当て部が設けられており、その余の横長隅丸矩形形状は背当て部を有さないものである。また、使用時にはミシン目に沿って蛇腹状に折り曲げ、裏面を貼り合わせることにより、冊子状に形成できるものである。

### (4) 本願意匠と引用意匠との対比

ア 上記(2)(3)によれば、本願意匠と引用意匠とは、以下の点において共通する。

(ア) 写真等が印刷可能な印刷部を台紙から剥がし冊子状にして使用可能な印刷用紙であり、使用時には折り目やミシン目に沿って蛇腹状に折り曲げ、裏面を貼り合わせることにより、冊子状に形成できるものである点

(イ) 横長長方形の台紙の表面に、複数の横長帯状の帯状印刷部を設けている点

(ウ) 帯状印刷部には、複数の横長矩形形状が配され、中央に縦方向にミシン目が設けられている点

イ また、上記(2)(3)によれば、本願意匠と引用意匠とは、以下の点において相違する。

(ア) 横長長方形の台紙の表面に設けられた横長帯状の帯状印刷部について、

本願意匠は、2段の帯状印刷部を設け、それぞれの帯状印刷部に2つの横長矩形状が配されているのに対し、引用意匠は、4段の帯状印刷部を設け、それぞれの帯状印刷部に5つの横長隅丸矩形状が配されている点

(イ) 横長矩形状について、本願意匠は、いずれも、実線で囲まれ、その中央に縦方向に上下の余白部までミシン目を設けたものであるのに対し、引用意匠は、帯状印刷部の輪郭が実線で囲まれ、1段目と3段目の最右のものには中央に細帯状の表紙用の背当て部が設けられており、それ以外は、いずれも隣接する横長隅丸矩形状との間及び中央に縦方向にミシン目を設けたものである点

#### (5) 創作容易性

##### ア 帯状印刷部の段数及び構成について

上記のとおり、引用意匠は、4段の帯状印刷部を設け、それぞれの帯状印刷部に5つの横長隅丸矩形状が配されているのに対し、本願意匠は、2段の帯状印刷部を設け、それぞれの帯状印刷部に2つの横長矩形状が配されている。

本願意匠出願前に、さまざまな段数の帯状印刷部を設け、それぞれの帯状印刷部にさまざまな個数の横長矩形状が配されている印刷用台紙が存在し、横長矩形状にも四隅が隅丸のものも直角状のものも存在していたこと(乙1)、そして、2段の帯状印刷部を設け、それぞれの帯状印刷部に四隅が直角状の2つの横長矩形状が配されている印刷用紙の態様があったこと(甲2)に照らせば、公知の引用意匠の上記構成から、本願意匠の上記構成を創作することに、着想の新しきないし独創性を見出すことはできず、当業者が容易に創作することができたものといわざるを得ない。

##### イ 横長矩形状について

上記のとおり、引用意匠は、帯状印刷部の輪郭が実線で囲まれ、1段目と3段目の最右のものには中央に細帯状の表紙用の背当て部が設けられており、それ以外は、いずれも隣接する横長隅丸矩形状との間及び中央に縦方向にミシン目を設けたものであるのに対し、本願意匠の横長矩形状は、実線で囲まれ、いずれもその中央に上

下の余白部まで縦方向にミシン目を設けたものである。

本願意匠の実線とミシン目は、いずれも蛇腹状に折り曲げるための線であるところ（別紙第1「意匠に係る物品の説明」）、実線とミシン目が折り方を区別する常套手段であることは、原告が自認するところである。そして、印刷用紙の分野においては、折り畳みのための山折りと谷折りを区別するために、その指示線を区別して表すことは、本願意匠の出願前から写真用アルバム作成用の印刷用紙として既に行われていることである（乙6）。また、ミシン目を実線にすること及びミシン目を上下の余白部まで設けることは、当業者にとって、容易に創作することができる事項であり、さらに、背当て部を設けた引用意匠からそれをなくした本願意匠に想到し創作することにも、格別の困難は見当たらない。

#### ウ 小括

そうすると、横長長方形の台紙の表面に、4段の横長帯状の帯状印刷部を設け、それぞれの帯状印刷部に5つの横長隅丸矩形形状が配され、帯状印刷部の輪郭が実線で囲まれ、1段目と3段目の最右の横長隅丸矩形形状には中央に細帯状の表紙用の背当て部が設けられており、それ以外は、いずれも隣接する横長隅丸矩形形状との間及び中央に縦方向にミシン目を設けた公知の意匠から、2段の帯状印刷部を設け、それぞれの帯状印刷部に2つの横長矩形形状が配され、いずれもその中央に上下の余白部まで縦方向にミシン目を設けた本願意匠を創作することは、いわばその一部を切り取って横長矩形形状の隅丸を直角状にし、ミシン目の一部を上下の余白部まで設け、又は実線に変更する程度のものであり、その意匠の全体から見ても、本願意匠出願時の当業者の立場からみて意匠の着想の新しきないし独創性があるとはいえず、容易に創作することができたものというべきである。

よって、本願意匠は、意匠法3条2項に該当する。

#### (6) 原告の主張について

##### ア 本願意匠の認定について

原告は、本願意匠について帯状印刷部を除く台紙の余白部の形状も含めて認定さ

れるべきであると主張する。

しかしながら、本願意匠における帯状印刷部以外の余白部について、それが「E、三、3」の文字又は数字の形状を呈しているとは、直ちにいうことができない。仮に、本願意匠における帯状印刷部以外の余白部について、原告が主張するとおり、それが「E、三、3」の文字又は数字の形状を呈しているとしても、本願意匠は、冊子状にして使用可能な印刷用はくり紙に係るものであり、はくり紙の台紙は、通常、印刷部である帯状印刷部を取り去った後は不要となるものであるから、使用に供する帯状印刷部の態様こそが創作の中心になるものと解される。そのことからすると、本件審決が本願意匠の認定に際し余白部の構成を直接認定しなかったとしても、余白部は台紙のうち帯状印刷部以外の部分を指すものであるから、帯状印刷部の配置が認定されていることに照らし、それが直ちに結論に影響するとはいえない。

#### イ 帯状印刷部の段数及び配置について

原告は、余白部が「E、三、3」の文字・数字の形状を呈するような構成態様は、ありふれた態様ではなく、引用意匠にも参考意匠1にも示されていないと主張する。

しかしながら、まず、本願意匠の余白部が「E、三、3」の文字又は数字の形状を呈しているとは直ちにいうことができないことは、前記のとおりである。引用意匠と同様に、帯状印刷部と帯状印刷部の間に細い余白部が生じるように配列し、それが2段であって、本願意匠出願前から普通に行われていたように、ミシン目を台紙の紙幅いっぱい形成した結果（甲2、3）、帯状印刷部以外の余白部が、仮に「E、三、3」の文字又は数字の形状を呈しているようにみえたとしても、このことは、本願意匠の要部となる帯状印刷部の配列の結果にすぎないから、原告の上記主張を採用することはできない。

#### ウ 本願意匠の特徴の示唆ないし動機付けについて

原告は、帯状印刷部を除いた台紙の余白部形状が「E、三、3」の文字・数字形状を模した特有の美感を起こさせる本願意匠の余白部形状につき、引用意匠等に示唆がない旨主張する。

しかしながら、引用意匠において同形の帯状印刷部を２段とし、ミシン目を上下の余白部まで設ければ、帯状印刷部以外の余白部の形状は、自ずと本願意匠のような形状となるのである。意匠に係る物品が写真等が印刷可能な印刷部を台紙から剥がし冊子状にして使用可能な印刷用紙であり、使用時には折り目やミシン目に沿って蛇腹状に折り曲げ、裏面を貼り合わせることにより、冊子状に形成できるもので、横長長方形の台紙の表面に、複数の横長帯状の帯状印刷部を設けており、横長帯状の帯状印刷部には、複数の横長矩形が配され、中央に縦方向にミシン目が設けられているという引用意匠と本願意匠との共通点に照らすと、引用意匠から本願意匠を創作する動機付けは十分である。

#### エ ミシン目の形成について

原告は、参考意匠１には、各印刷部にミシン目を施し、各ミシン目を連続的に結合しかつ台紙の縦幅いっぱい形成する発想は全くなく、本願意匠において、２本のミシン目を上下２段の帯状印刷部を横断して台紙の縦幅いっぱい形成する構成態様は、普通に見られるありふれた態様ではないと主張する。

しかし、ミシン目を台紙の紙幅いっぱい形成することは、本願意匠出願前から普通に行われていたものであり（甲２，３），原告の上記主張は、採用することができない。

#### オ 横長矩形の角部の態様及び実線と破線との組合せについて

原告は、本願意匠の２本のミシン目を含めた形態は、ありふれた態様ではないと主張する。

しかしながら、上記のとおり、本願意匠の実線とミシン目とは、いずれも蛇腹状に折り曲げるための線であり、実線とミシン目とが折り方を区別する常套手段であることは、原告が自認するところである。よって、原告の上記主張は、採用することができない。

#### (7) 本件審決の判断の当否

以上のとおり、本願意匠は、引用意匠から容易に創作することができるものと認

められるので，本件審決の判断は，結論において正当といわなければならない。

## 2 結論

以上の次第であるから，原告の請求は棄却されるべきものである。

知的財産高等裁判所第4部

裁判長裁判官 滝 澤 孝 臣

裁判官 高 部 眞 規 子

裁判官 齋 藤 巖