

判決年月日	平成１９年９月１０日	担当 部	知的財産高等裁判所 第３部
事 件 番 号	平成１９年（行ケ）10119号		
○「工芸用パンチ」に係る意匠登録出願につき，出願前に頒布された刊行物に記載された意匠に類似するとして登録を拒絶すべきものとした審決が維持された事例			

（関連条文）意匠法３条１項３号

本件は，「工芸用パンチ」に係る意匠登録出願（意願２００５－３７４６６号）についての拒絶査定を維持すべきものとした審決（不服２００６－１６３６６号）に対する取消訴訟である。

出願人であるＸは，出願に係る意匠（本願意匠）が出願前に頒布された刊行物に記載された意匠（引用意匠）に類似するとして審決の判断を争い，そのなかで，意匠法３条１項３号における公知意匠と出願に係る意匠との類否判断に当たっては，公知意匠（引用意匠）につき，更に以前から存在した公知意匠との比較の上でその要部認定を行い，その上で出願に係る意匠との類否判断を行うべきである，出願に係る意匠との類否を判断するに当たり，公知意匠につき，部材の機能において通常に採択されるような形状（パンチ基台を覆うハウジングの直方体形状，ハウジングの稜線部におけるアール形状）は，要部から除外して認定すべきである，などと主張した。

判決は，本願意匠が引用意匠に類似するとして審決の判断に誤りはないとして，Ｘの請求を棄却したが，その理由のなかで，Ｘの上記の主張については，「意匠法３条１項３号該当性における公知意匠と出願に係る意匠との類否を判断するに当たっては，公知意匠について，更に以前から存在した公知意匠との比較した上で要部を認定することは合理性がなく，単に，両者の共通点，差異点を総合して類否判断すべきである」と判示し，上記の主張については，「確かに，出願に係る意匠及び公知意匠の属する物品の分野において，当該物品の機能を確保するために不可欠な形状は，類否判断において考慮すべき対象から除外すべきものというべきである（例えば，型抜き孔形成用のパンチにおいて，穿孔刃及びこれを挿入する孔を設け，シート材を差し込むスリットを設ける構成などは，機能を確保するために不可欠な形状に当たる。）。しかし，型抜き孔形成用のパンチとしては，様々な形状のものが存在することが知られているものであって

本体を略直方体の筐体とすることや，その稜線部を角のない曲面状に形成することが，パンチ機器の機能を確保するために不可欠な形状ということはできないから，本願意匠と引用意匠とがこれらの点を含めた形状において類似することを理由に両者を類似するとして審決の判断に誤りがあるということとはできない」と判示した。

Ｘの上記の主張は，意匠権侵害訴訟においては，登録意匠と被疑侵害製品（いあゆるイ号物件）の類否判断に当たっては，登録意匠につきその出願前の公知意匠との比較をした上で要部を認定し，当該要部を被疑侵害製品を備えているかどうかどうかを検討することなどにより類否を

判断しているが、意匠登録出願の際の公知意匠との類否判断に当たっても、同様の手法を用いるべきことをいう趣旨と解される。侵害訴訟においては、被疑侵害製品と登録意匠との類似点がすべて登録意匠以前の特定の公知意匠の備えている点と共通するのであれば、被疑侵害製品は登録意匠における創作的特徴部分を何ら備えていないことになり、登録意匠を侵害するものとはいえない。しかし、意匠登録出願の審査の場面では、公知意匠は、登録出願前に公知となっている意匠という点で、更にそれ以前から存在した公知意匠と何ら変わりがないのであるから、どの公知意匠であれ、意匠全体を出願に係る意匠と対比して類否を判断すべきものである。Xの主張に理由がないことは明らかであるが、判示は、意匠登録実務に携わる者にとっては参考となるものである。また、Xの上記の主張に対して示された判断も、意匠登録実務上参考となるものと思われる。