

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

特許庁が無効2002-35064号事件について平成15年5月13日にした審決を取り消す。

1 特許庁における手続の経緯

被告は、平成14年2月25日、本件意匠について無効審判の請求をした。

2 本件審決の理由

第3 原告主張の審決取消事由の要点

1 取消事由 1 (共通点の評価に関する判断誤り)

しかし、本件審決が、本件意匠と引用意匠との共通点の検討において、「両意匠において共通しているとした具体的な態様、すなわち、両側面部について、外方へ傾斜する側面上部と、内側へ小さく折れる屈曲部と、さらに外方へ傾斜して折り返した側面下部が連続して形成している態様は、側面部の形態の特徴を表すこととなり、両意匠の類否判断に与える影響は大きいものである。」（7頁10～14行）と判断したことは、当該側面部の形状を必要以上に重視したものであり、誤りである。

すなわち、本件意匠と引用意匠の側面部は、極めてシンプルな形態を有し、機能的にみても、前記側面上部、屈曲部、側面下部から構成される側面部は、その材料が有するバネ性によってキャップ材と密着して係合するという必然的な機能を

発揮する程度に止まっており、それ以上に顕著な係合態様となる機能的な優位性を備えるものではない。したがって、本件意匠と引用意匠の側面部は、両意匠の全体形状の対比において、意匠の類否判断に大きな影響を与えるような顕著な形状であるとは認められない。

2 取消事由2（差異点の評価に関する判断誤り）

(1) 本件審決が、本件意匠と引用意匠との差異点（ロ）である平面部の態様について、「本件登録意匠は、平面部の両側端からやや内側寄りの部位に浅い段部を設けて、段部から外側を低い段差面とした態様とするものであるが、この態様は、この種物品分野において、本件登録意匠の出願前に見受けられることにより（例えば、特開平5-263500号第19図（注、本訴甲21、以下「公知例1」という。）、元旦総合カタログ'92～'93第51頁マッタルーフ5型の本体形状・寸法図（注、本訴甲22、以下「公知例2」という。）参照）、本件登録意匠の形態上の特徴を表す要素とは認められず、また、その段部が浅いものであり、当該部位が平面部の両側端部寄りに位置することから、視覚的にもさほど目立つものといえないことから、この差異は、形態全体から見れば微弱なものというほかになく、両意匠の類否判断を左右する要素とは認められない。」（7頁18～28行）と認定判断したことは、本件意匠の平面部の段部（段差面）を軽視したものであり、これも誤りである。

すなわち、本件意匠の平面部の段部は、板厚の約3倍以上の高さを有しており、また、平面部の左右の端部に位置する段差面の幅の和は、平面部全体の幅の9%程度を占めている。この段部（段差面）の高さ及び幅は、平面部が施工状態において外部に露出し、看者の視覚に強く訴える事実からすれば、極めて顕著な存在感を有している。

また、本件意匠の段部（段差面）は、意匠公報（甲3）の「使用状態の参考図（2）」に示すように、施工時（仕上状態）における平坦さを意図して創作されたものである。そして、本件意匠に接する当業者は、建築を専門とする設計者又は施工業者であって、建築工事終了後に外部から常時認識される形態の美的印象を重視するから、本件意匠の採否に関し、側面部の形状のみならず、段部（段差面）の存在により、キャップ材の形状と相俟って屋根面を平坦状に仕上げることであり、理解し、建築物の屋根をイメージし、建築物全体のイメージに結びつけるものである。しかも、平坦な仕上がり面のイメージを想起させる本件意匠における段部（段差面）は、施工依頼者等の趣味感にも強く訴えるものである。

なお、本件意匠の段部は、傾斜状に形成されており、その施工状態において、キャップ材のフランジの縁と段部との間には外側に開かれた略レ字形状の溝が形成される。このような形態の溝は、光の反射において、上コ字状の溝に比してコントラストを弱める効果を発揮し、より平坦さを強調することにつながる。このように、本件意匠の段部（段差面）は、その細部にわたって、いかに屋根面を平坦に仕上げ、かつ、その平坦さを看者に訴えるかについて配慮されているものである。

以上のとおり、本件意匠の段部（段差面）は、顕著な形態及び存在意義を有している。

(2) これに対し、引用意匠は、本件意匠のような段部（段差面）を備えておらず、本件意匠のように、施工時の平坦さを考慮したものではない。引用意匠は、例えば、引用例（甲4）図1～3に示されているように、平面部の表面に満たない高さのガasketを用いることで、当該連結部分に一段下がった段差面を形成することを意図している。

以上のとおり、本件意匠と引用意匠に接する当業者（屋根施工業者）は、両者の形態の相違、すなわち、段部（段差面）の有無から、異なった美感を看取り、これを考慮要素として必要な選択を行うものであり、両者間で混同を生じるおそれはない。したがって、本件意匠と引用意匠は、非類似の意匠である。

(3) 本件審決が、段部（段差面）に関し例示した、公知例1及び2は、いずれも原告の出願に係るものであり、前者は、本件意匠の出願日より1か月程度早い時期に出願公開され、後者は、原告が本件意匠の出願日より1年程度早い時期に発行したものである。

つまり、本件意匠の出願時、本件物品において、施工後の表面に平坦さを意識させるような段部（段差面）を備える意匠を創作していたのは、事実上、原告のみであり、このような段部（段差面）は、当時、他社において採用されることがない新規な形態であった。このことは、屋根業界の大手会社である被告が、本件意匠と同様な段部を有する形態の意匠を平成5年12月6日付けで出願（意願平5-

36620号)した(甲33)ことから明らかである。なお、被告が、水平部の両端付近に段差面を設けることが本件意匠の出願前から数多く見受けられる形状であるとして提出する甲号各証(甲9、10、21ないし24)は、本件意匠と(特にその屈曲部において)形態が明確に相違する。

したがって、前記公知例によって、本件意匠の段部(段差面)を「形態上の特徴を表す要素とは認められず」と判断した本件審決は誤りである。

(4) 本件意匠に対して、被告より、平成11年12月28日付けで審判請求がなされたが、この審判事件においては、本件の引用意匠と同一又は酷似する形態を有する先行意匠との関係で、本件意匠の登録性が肯定された(平成11年審判第35795号審決、甲29、以下「第1回無効審決」という。)。また、本件意匠における拒絶査定不服審判の審決においても、本件の引用意匠と同一又は酷似する形態を有する先行意匠との関係で、本件意匠の登録性が肯定された(平成8年審判第288号審決、甲35、以下「本件登録審決」という。))。

以上の事実からしても、本件意匠は、引用意匠と非類似の意匠であると判断されるべきである。

第4 被告の反論の要点

1 取消事由1について

本件審決は、本件意匠と引用意匠との対比において、基本的な構成形態につき、各部の具体的な形態を検討してみると、共通している具体的な態様となり、これは結果的に、基本的形態である側面部の形態の特徴を表すところとなり、この側面部が両意匠の類否判断に与える影響は大きいと認定している(7頁8～14行)ものであるが、この認定に誤認はない。

2 取消事由2について

(1) キャップ材を介する板材相互の結合構造において、板材の平面部の構成における水平部の両端付近に、一段と低くなる段部を設けて段差面を形成することは、キャップ材の上面部の板厚を収納して、該キャップ材の上面部の面と水平部の面とを同一面とするようにするためである。

このように水平部の両端付近に段差面を設けることは、この種物品分野において、本件意匠の出願前から数多く見受けられる形状である(甲8ないし10、16ないし18、21ないし24、26、27)。

(2) 第1回無効審決では、本件意匠の出願前に、段差面を有する物品が多数存在していたにもかかわらず、特許庁がこれを見落としたか、あるいは、請求人(被告)が見落としたために、適正な審理が行われなかった。そこで、本件審決では、この種物品の分野における水平部及び段差面に関する証拠を多数提出し、その結果、適正な審理がなされたものである。

また、本件登録審決により本件意匠が登録されたとしても、このことにより本件意匠に無効理由が存在しないことにはならない。

第5 当裁判所の判断

1 取消事由1(共通点の評価に関する判断誤り)について

本件審決が、本件意匠と引用意匠との共通点である具体的な態様として、「両側面部は、外方へ傾斜する側面上部と、内側へ小さく折れる屈曲部と、さらに外方へ傾斜して折り返した側面下部が連続して形成している点」(6頁20～22行)と認定したことは、当事者間に争いがない。

原告は、本件審決が、上記具体的な態様の評価に関して、側面部の形態の特徴を表すところとなり、両意匠の類否判断に与える影響は大きいと判断したことが、当該側面部の形状を必要以上に重視したものであり、誤りであると主張する。

本件物品は、縦葺き屋根板であり、その製品としての機能上の制約から、この種物品の基本的な構成態様は、本件審決の認定したように、「全体を、断面形状が一様な薄板状の長尺材としたものであって、長手方向に延びる幅広の平面部を水平状に形成し、この平面部の両側に、下方向に折り曲げた態様で屈曲部を有する細幅の側面部を対称状に形成した」(6頁16～19行)態様となる場合が多いものと認められる。そうすると、意匠の創作上、機能又は美感の追及の観点から、工夫を凝らすことが可能であって、看者の注意を強く惹くものとして評価すべき要素となり得るのは、必然的に上記基本的構成態様以外の限定された部分とならざるを得ない。そして、平面部の両側の屈曲部は、屋根板どうしの結合や敷板との結合などを目的としつつも、種々の態様により折り曲げることができるから、意匠の創作上、工夫を凝らすことが可能な限定された部分に該当するものといえる。したがって、上記屈曲部である両意匠の側面部が、「外方へ傾斜する側面上部と、内側へ小

さく折れる屈曲部と、さらに外方へ傾斜して折り返した側面下部が連続して形成して」おり、いわゆる稲妻型の形状を有することは、この種物品において強く看者の注意を惹くところであり、この形状が共通することは、両意匠の類否判断に大きな影響を与えるものといわなければならないから、原告の上記主張は採用することができない。

また、原告は、本件意匠と引用意匠の側面部が、極めてシンプルな形態を有し、機能的にみても、その材料が有するバネ性によってキャップ材と密着して係合するという必然的な機能を発揮する程度に止まっており、それ以上に顕著な係合態様となる機能的な優位性を備えるものではないから、両意匠の類否判断に大きな影響を与える顕著な形状ではないと主張する。

しかしながら、両意匠の側面部が、シンプルな形態を有し、キャップ材と密着して係合するという必然的な機能を発揮する程度のものであるとしても、この種物品において、意匠の創作上の特徴となり得る部分が限定されており、両意匠の側面部がこれに該当することは上記説示のとおりであるから、両意匠の側面部は、その類否判断に大きな影響を与える部分と認められ、原告の上記主張も採用することはできない。

2 取消事由2（差異点の評価に関する判断誤り）について

(1) 本件審決が、本件意匠と引用意匠との差異点（口）として、「平面部の両側端部寄りの態様について、本件登録意匠は、両側端からやや内側寄りの部位に浅い段部を設けて、段部から外側を低い段差面としているのに対し、甲号意匠は、平坦面としている点」と認定したことは、当事者間に争いが無い。

原告は、本件審決が、この差異点（口）の評価に関して、形態全体から見れば微弱なものというほかなく、両意匠の類否判断を左右する要素とは認められないと判断したことが、本件意匠の平面部の段部（段差面）を軽視したものであって、誤りであると主張する。

しかしながら、本件意匠の平面部の段部（段差面）は、平面部の両側端からやや内側寄りの部位に設けられたものであるが、各々の段差面の幅は、幅広の平面部全体の中において約5%程度を占める狭いものにすぎず、段差面と平面部との高低差もわずかであり、段差面の両端に位置する屈曲した側面部の高さと対比するとその10%にも満たない浅いものであるから、視覚的な印象は微弱であるといえる。また、本件意匠の出願前から、屋根板材などの分野において、平面部の両側端からやや内側寄りに浅い段差面を設けることが周知の構成であったことは、本件審決が指摘する原告出願の公知例1（甲21）及び2（甲22）のみならず、意匠公報（意匠登録第864283号、平成5年3月19日発行、甲8）、公開特許公報（特開平3-36356号、平成3年2月18日公開、甲9）、公開特許公報（特開平5-98752号、平成5年4月20日公開、原告出願、甲10）、被告作成の商品カタログである「Sanko 総合カタログ」（1992年2月10日発行、甲16）、株式会社東長作成の商品カタログである「TOCHO ROOF & SIDING」（1992年12月発行、甲17）、株式会社トーセン作成の商品カタログである「TK ROOF & SIDING」（1993年8月発行、甲18）、公開実用新案公報（実開昭55-10835号、昭和55年1月24日公開、甲23）、意匠公報（意匠登録第695469号、昭和61年12月22日発行、甲24）、公開実用新案公報（実開昭56-45020号、昭和56年4月23日公開、甲26）及び公開実用新案公報（実開昭56-45021号、昭和56年4月23日公開、甲27）などの多数の刊行物において、同様の構成が示されていることからみても明らかである。

したがって、本件意匠のように平面部の両側端に浅い段差面を設けることは、意匠の形態上の特徴を表すものとは認められず、引用意匠との類否判断を左右する重要な要素とはいえないから、原告の上記主張を採用することはできない。

また、原告は、上記甲号各証の一部（甲9、10、21ないし24）について、本件意匠と（特にその屈曲部において）形態が明確に相違すると主張する。

しかし、前記甲号各証はすべて、屋根板材などの分野において、平面部の両側端からやや内側寄りに浅い段差面を設けることが周知の構成であったことを示すものとして引用されているのであり、屈曲部などのその他の部分の形状を問題とするものではないから、原告の上記主張は、その前提において誤解があり失当といわなければならない。

さらに、本件意匠の段部（段差面）の高さ及び幅が、施工状態において外

部に露出して看者の視覚に強く訴え、極めて顕著な存在感を有している旨の原告の主張も、上記の説示に照らして、採用できないことが明らかである。

(2) 原告は、本件意匠の段部（段差面）が、施工時（仕上状態）における平坦さを意図して創作されたものであり、本件意匠に接する当業者も、建築工事終了後に外部から常時認識される形態の美的印象を重視するから、本件意匠の採否に関し、段部（段差面）の存在により、キャップ材の形状と相俟って屋根面を平坦状に仕上げることができるかと理解するし、施工依頼者等の趣味感にも強く訴えるものであると主張する。

しかしながら、意匠の類否判断は、基本的に対比すべき意匠の形状自体に基づいて行うべきものであり、これにキャップ材などの使用上の別部材が加わることにより、当該意匠自体とは異なる美感が生じるとしても、そのことを重視して意匠の類否判断を行うべきものではないから、原告の上記主張は、その前提において誤りがあり、これを採用することはできない。

したがって、また、本件意匠に係る物品にキャップ材を用いた場合と引用意匠に係る物品にキャップ材を用いた場合の、屋根面の仕上がり形状の相違を強調する原告従業員作成の陳述書（甲34）が、本件意匠と引用意匠の類否判断において当を得ないものであることも同様である。

(3) さらに、原告は、本件意匠の出願時、本件物品において、施工後の表面に平坦さを意識させるような段部（段差面）を備える意匠を創作していたのは、事実上、原告のみであり、このような段部（段差面）は、当時、他社において採用されていない新規な形態であった旨主張する。

しかしながら、前記認定のとおり、本件意匠の出願の相当以前から、屋根板材などの分野において、平面部の両側端からやや内側寄りに浅い段差面を設けることが周知の構成であって、原告の創作に係るものでないことは、原告出願の公知例1及び2を除いても、多数の刊行物において示されているところであり、また、キャップ材などを用いた施工後の表面の平坦さを考慮すべきでないことは、前示のとおりであるから、この点に関する原告の主張も採用することはできない。

なお、原告は、第1回無効審決及び本件登録審決において、本件の引用意匠と同一又は酷似する形態を有する先行意匠との関係で、本件意匠の登録性が肯定されたと主張するが、上記各審決において本件と同一の証拠が提出されて同様の審理が行われたわけではない（弁論の全趣旨）ばかりでなく、このような各審決の判断内容により当裁判所の判断が左右されるものでないことはいうまでもないから、原告の上記主張も、到底、採用することができない。

3 結論

以上のとおり、原告主張の各取消事由はいずれも理由がなく、その他本件審決には取り消すべき瑕疵はない。

よって、原告の本訴請求を棄却することとし、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第3民事部

裁判長裁判官 北 山 元 章

裁判官 清 水 節

裁判官 沖 中 康 人