

## 主 文

特許庁が平成４年審判第４２０７号事件について平成４年１０月８日にした審決を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

## 事 実

### 第１ 当事者双方の求めた裁判

#### １ 原告

主文同旨

#### ２ 被告

（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。

### 第２ 請求の原因

#### １ 特許庁における手続の経緯

被告は、意匠に係る物品を「回転警告灯」（ただし、意匠登録出願時は「積層回転灯」であったが、後記の本件補正により「回転警告灯」と補正された。）とする別紙記載の登録第６２４７５９号（昭和５６年５月２９日意匠登録出願、昭和５６年意匠登録願第２３５８４号、昭和５９年２月１３日設定登録。以下、この登録に係る意匠を「本件意匠」という。）の意匠権者であるが、平成４年３月１０日原告から本件意匠について登録無効審判の請求がされ、平成４年審判第４２０７号事件として審理された結果、同年１０月８日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決があり、その謄本は同年１１月１９日原告代理人に送達された。

#### ２ 審決の理由の要点

（１） 本件意匠については、昭和５７年９月６日に手続補正書が提出されて補正された（以下この補正を「本件補正」という。）が、審判請求人（原告）代理人は、本件補正が要旨変更にと主張するので、この点について審案する。

「意匠に係る物品」は、出願当初「積層回転灯」であったが、本件補正によって「回転警告灯」に訂正した。これは審査官の指示に従ったものである。

「意匠に係る物品の説明」は、出願当初「電球の周部をモータの駆動により反射鏡が回転する装置を設けた基板を、下部のケース上に階層状に順次積み上げ、角筒状のグローブでおおって天板で固定した積層回転灯」であったが、本件補正によって「電球の周部をモータの駆動により反射鏡が回転する装置を設けた基板を、下部のケース上に階層状に順次積み上げ各階層毎に色の異なる角筒状のグローブでおおって天板で固定し、各階層の回転灯装置より給電線を下部ケースの底穴より外部へ導出した構造の回転警告灯であり、例えば自動工作機器の電気制御部へ給電線を接続し、故障の場合は下より１層目へ給電して回転放光させ、材料切れは２層目を回転放光……と各階層色別に回転警告を発するものである。」と訂正した。

「意匠の説明」は、出願当初「グローブは着色または無色の透明である。」とあったが、本件補正により「各階層のグローブはそれぞれ着色の透明である」と訂正した。

「意匠に係る物品」は、拒絶理由通知書の指示に従って補正されているので、要旨を変更するものではない。

拒絶理由通知書は、「願書中の物品の、使用目的透明部が不明確である」とする。添附図面代用写真は、モノクロームの写真で色彩は表わされていない。そうして、「意匠の説明」が「グローブは着色または無色の透明である」とするので、着色の内容が写真と一致しないから、前記の拒絶理由通知が発せられたものである。本件意匠は、添附図面代用写真が無着色であるから、色彩を請求する意匠ではない。したがって、この「グローブは着色の透明である。」という説明は、図面代用写真と一致しないものであった。

訂正された「意匠の説明」は、「各階層のグローブはそれぞれ着色の透明である」とするが、これも出願当初の説明同様、図面代用写真と一致しないものであって、図面と「意匠の説明」の内容は、出願当初と実質的に等しいので、要旨を変更するものではない。

原告代理人は、本件補正は、三段に積層される角筒状のグローブを各階層毎に異なった着色とすることを定めるものであるから、要旨変更である、と主張する。

この補正と同時に添附图面代用写真を着色し、着色しないまでも、甲第6号証の写真のように、各層のグローブに明暗の調子が現われている場合には、写真と色彩の説明が一致するが、添附图面代用写真の三段のグローブは調子の差がなく、皆同じ調子に現されているので、補正された説明は、添附图面代用写真と一致しないから、採用することができず、瑕疵とみるのが相当である。そうして、この説明と添附图面代用写真の不一致は、出願当初から一貫しているもので、本件補正により要旨が変更されたとはできない。

したがって、本件意匠の出願日を本件補正に係る手続補正書の提出された昭和57年9月6日とすることは、できない。

(2) 甲第5号証は、昭和56年10月発行の「パトライト」のカタログで、その中にキュービクタワーの意匠が示されている。

甲第6号証は、昭和57年7月発行の雑誌「機械技術」で、その36頁のパトライトの広告中には回転警示灯キュービクタワーの意匠が掲載されている。

甲第7号証は、昭和57年8月発行の雑誌「機械設計」で、その114頁にパトライトの広告中に回転警示灯キュービクタワーの意匠が掲載されている。

上記のとおり、甲第5ないし第7号証は、いずれも本件意匠の出願日である昭和56年5月29日以降に開示されているので、これらの意匠によって本件意匠を無効とすることはできない。

(3) 以上のとおり、本件意匠は、提出された証拠及び主張によっては、意匠法3条1項3号及び2項に該当するとして、その登録を無効にすることはできない。

### 3 審決を取り消すべき事由

本件補正の内容及び本件意匠に係る拒絶理由通知書の記載内容が審決認定のとおりであることは認めるが、本件補正は本件意匠の要旨を変更するものであるのに、審決は、本件補正は要旨変更に当たらないとの誤った判断をし、その判断を前提として結論を導いたものであって、違法であるから、取り消されるべきである。

#### (1) 出願当初の願書

出題当初の願書の記載によれば、意匠に係る物品は「積層回転灯」とされ、意匠に係る物品の説明の欄において「電球の周部をモータの駆動により反射鏡が回転する装置を設けた基板を、下部のケース上に階層状に順次積み上げ、角筒状のグローブでおおって天板で固定した積層回転灯」とされ、意匠の説明の欄において「グローブは着色または無色の透明である」とされて、モノクローム写真によって作成された図面代用写真が願書に添附されていた。

#### (2) 本件補正の内容

そして、本件補正により、願書の「意匠に係る物品」の欄が「回転警告灯」と訂正され、「意匠に係る物品の説明」の欄が「電球の周部をモータの駆動により反射鏡が回転する装置を設けた基板を、下部のケース上に階層状に順次積み上げ各階層毎に色の異なる角筒状のグローブでおおって天板で固定し、各階層の回転灯装置より給電線を下部ケースの底穴より外部へ導出した構造の回転警告灯であり、例えば自動工作機器の電気制御部へ給電線を接続し、故障の場合は下より1層目へ給電して回転放光させ、材料切れは2層目を回転放光……と各階層色別に回転警告を発するものである。」と訂正され、さらに、「意匠の説明」の欄が「各階層のグローブはそれぞれ着色の透明である。」と訂正された。

#### (3) 本件補正後の本件意匠の要旨

本件補正後の本件意匠の要旨は、意匠に係る物品を「回転警告灯」とし、その形態を願書に添附した図面代用写真に示すとおりとし、その構成を、電球の周部をモータの駆動により反射鏡が回転する装置を設けた基板を下部のケース上に三段階層状に順次積み上げ、各階層の基板上の装置を角筒状（立方体状）のそれぞれ異なった色に着色した透明なグローブでおおい、頂端を天板で固定した点にある。

なお、本件意匠は、着色限定の意匠ではないので、特定の色に着色されたものではないが、各グローブが異なった色に着色した透明なものであることは、補正された願書の「意匠の説明」及び「意匠に係る物品の説明」の記載から十分理解される。

#### (4) 本件補正による要旨の変更

上記(1)の願書の記載及び願書添附のモノクローム写真によって作成された図面代用写真によれば、本件意匠に係る各階層の三つのグローブは、それぞれ全く同一形態からなっていて、それらは内部が透けて見える単一色着色又は無色の透明グ

ローブ体によって構成されていたということが出来る。

そうすると、本件補正は、要するに、三段に積層される角筒状のグローブが単一色又は無色の透明グローブ体からなっていたものを、前記（２）のとおり「意匠に係る物品の説明」及び「意匠の説明」の欄を訂正して、前記（３）のとおりグローブを各階層毎に異なった着色のものとするを規定したものであるが、このような構成の意匠は、出願当初の願書にも願書添附の図面代用写真にも全く現わされていなかった事項であり、また、意匠の範囲を定める中核を変更するもので、意匠の要旨の変更に該当する、といわざるをえない。

なお、被告は、本件意匠では着色限定していないモノクローム写真により意匠を現わしており、これが登録意匠の中核をなし、着色説明は補足的なもので、登録意匠の範囲認定から除外されるべきである、と主張する。しかし、意匠法２４条は、「登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した写真、ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。」と規定しており、この被告の主張は失当である。

（５） 拒絶理由通知書の理由１の趣旨

なお、本件補正は昭和５７年６月３０日付拒絶理由通知書に応答するものとして提出されたものであるが、審決は、拒絶理由通知書が発せられた理由を、出願当初の願書では「意匠の説明」が「グローブは着色または無色の透明である」とされており、着色の内容が添附された図面代用写真と一致しないためであると理解したうえ、本件補正後も「意匠の説明」が図面代用写真と一致せず、瑕疵が残っている、と判断している。

しかしながら、拒絶理由通知書の理由１には、「願書中の物品の、使用目的、透明部が不明確である。

」と記載されており、そのうち「透明部が不明確である」という部分の趣旨は、本件意匠と同時に被告によって出願された昭和５６年意匠登録願第２３５８３号（以下この出願を「別件出願」という。）について発せられた拒絶理由通知書に明記されたとおり、「意匠の説明」が「グローブは着色または無色の透明である」というのでは特定しないので、いずれかに特定するようにとの趣旨であるから、審決は、拒絶理由通知書の趣旨を誤認しているというほかはない。

第３ 請求の原因の認否及び被告の主張

１ 請求の原因１及び２の事実は認める。

２ 同３（１）ないし（３）の事実は認めるが、その余の同３の審決の取消事由は争う（なお、同３（５）のうち、拒絶理由通知書に記載された「透明部が不明確である」という部分の趣旨が、出願時の「グローブは着色または無色の透明である」という記載ではグローブが「着色透明」と「無色透明」の二者選択可能な記載であるため特定しないのでいずれかに特定するようにとの趣旨であったことは、認める。）。

本件補正が要旨変更にならないとの審決の判断は、正当であって、審決に原告主張の違法は存在しない。

すなわち、本件意匠の出願の際、願書に図面代用写真としてモノクロームによる写真が添附された。

ところで、一般に彩色しないで現わした図面による意匠又は図面代用写真をモノクローム写真で現わした意匠では、実際の物品意匠との間で差が生じるから、実際の物品の理解のために「意匠に係る物品の説明」や「意匠の説明」を補足し、その説明中に着色の点を物品理解のために具体的に記載することが、慣用的に行われている（乙第１ないし第５号証参照）。

本件意匠に係るモノクローム写真は、まさに実施物品代用写真であって、実施物品の色彩を写真上限定しない表現形式で出願されているから、実施物品の実際について「意匠に係る物品の説明」や「意匠の説明」においても着色説明をして実施物品の理解に役立てようとしているものと解するのが妥当であり、このような補足説明としての着色説明が訂正されたからといって、彩色のない図面やモノクローム写真による意匠の要旨が変わることはない。したがって、本件補正により本件意匠の要旨が変更したと判断されるべきいわれはない。

なお、本件意匠では着色限定していないモノクローム写真により意匠を現わしており、これが登録意匠の中核をなすことは明らかであり、実際の実施物品としての着色説明は補足的なもので、登録意匠の範囲認定から除外されるべきである。モノクローム写真に着色がないことは誰が見ても明らかであり、「意匠に係る物品の説明」及び「意匠の説明」にある着色は、これと明らかに異なるので、意匠の範囲に

含めることができないから、審決は、着色の点を瑕疵と解して本件意匠の要旨から除外しようとしたと理解され、この瑕疵が出願当初から一貫しており、要旨となるモノクローム写真を一切変更していないから、本件補正が要旨変更とならないとした審決の判断は、正当というべきである。

#### 第4 証拠関係（省略）

### 理 由

1 請求の原因1（特許庁における手続の経緯）、同2（審決の理由の要点）の各事実は、当事者間に争いがない。

2 そこで、原告主張の審決の取消事由について判断する。

（1）意匠の登録出願人は、「事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる」（意匠法60条の3）が、意匠の補正は出願に係る意匠の要旨を変更するものであってはならず、意匠登録後に要旨変更と認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について補正書を提出した時にしたものとなされる（同法15条1項、特許法40条）。

そして、ここにいう「意匠の要旨」とは、「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又は願書に添付した写真、ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。」（意匠法24条）との規定及び意匠登録出願の願書の記載事項を定めた同法6条の規定並びに意匠法施行規則1条1項、様式第1の趣旨に照らし、願書の添付図面（この図面に代わる写真、ひな形又は見本）と、「意匠に係る物品」、並びにこの記載のみでは意匠に係る物品又は意匠の内容を理解することが困難なために願書に記載する「意匠に係る物品の説明」及び「意匠の説明」に基づいて定められるべきものである。

したがって、補正された意匠の内容から把握される補正後の意匠の要旨が願書の記載事項により把握される出願に係る意匠の要旨と相違するときは、補正は意匠の要旨を変更するものというべきであり、その結果その意匠登録出願は当該手続補正書が提出された時にしたものとなされる。

（2）これを本件についてみるに、出願当初の願書の記載内容、本件補正の内容及び本件補正後の本件意匠の要旨が請求の原因331）ないし（3）記載のとおりであることは、当事者間に争いがない。

そして、甲第8号証、甲第9号証（願書添付の図面代用写真と同一のものであることについて争いがない。）によれば、願書添付の図面代用写真の左右側面図、正面図、背面図には、グローブの各階層は全く同一の透明に現わされ、各階層間に明度の差異がなく、この点について、意匠の説明の欄には、「グローブは着色または無色の透明である。」と記載されているのみで、グローブを各階層毎に異なる着色又は無色とすることを示す形容詞句はおろか、これを示唆する「各々」等の語すら全く冠されてなく、その他願書の全記載を検討してもこのような記載も示唆も存しないことが認められる。そして、本件全証拠によっても、本件意匠の属する分野で積層回転灯（ないしは階層状に積み上げられた回転警告灯）の各階層を異なった色に着色することが当業者間で周知、慣用手段であり又は常識であると認めるには足りない。

これらの事実に前記請求の原因3（1）記載の事実を総合すると、出願に係る本件意匠の要旨は、意匠に係る物品を「積層回転灯」とし、その形態を願書添付の図面代用写真に示すとおりとし、その構成を電球の周部をモータの駆動により反射鏡が回転する装置を設けた基板を下部のケース上に階層状に順次積み上げ、各階層の基板上の装置をすべて角筒状の単一着色透明のグローブ又は無色透明のグローブでおおって頂端を天板で固定したものと認められる。

被告は、本件意匠では着色限定していないモノクローム写真により意匠を現わしており、これが登録意匠の中核をなしており、実際の実施物品としての着色説明は補足的なもので、登録意匠の範囲認定から除外されるべきである、と主張する。

しかし、図面代用写真は意匠の要旨の中心的位置を占めるということ是可以するが、意匠の要旨はこれだけに限られるものではなく、意匠に係る物品、意匠に係る物品の説明、図面代用写真を説明するための意匠の説明の欄の記載と相まって意匠の内容、すなわち意匠の要旨が定められることは、前記（1）のとおりである。したがって、本件意匠において、意匠の説明の欄に記載されたグローブの色に関する説明も意匠の要旨をなすものであって、意匠の要旨から除外すべきものではないから、被告の上記主張は理由がない。

(3) ところで、拒絶理由通知書に記載された拒絶理由中の「透明部が不明確である。」との記載の趣旨は、前記意匠の説明の欄における「グローブは着色または無色の透明である。」との記載では出願に係る意匠の要旨がグローブを「単一着色透明のグローブ」とする構成と「無色透明のグローブ」とする構成を含むこととなるので、いずれかを選択して透明部の構成を明確にするようにとの趣旨であったことは、当事者間に争いがない（したがって、審決がこの点について、意匠の説明が「グローブは着色または無色の透明である。」とするので、着色の内容と写真が一致しないから、前記拒絶理由通知が発せられたものである、と認定しているのは誤りである。）。

(4) 本件補正は、前記拒絶理由通知書に対応してなされたものであることは、弁論の全趣旨に徴し明らかである。

そして、本件補正後の本件意匠の要旨が、意匠に係る物品を「回転警告灯」とし、その形態を願書添附の図面代用写真に示すとおりとし、その構成を電球の周部をモータの駆動により反射鏡が回転する装置を設けた基板を下部のケース上に階層状に順次積み上げ、各階層の基板上の装置を角筒状のそれぞれ異なった色に着色した透明のグローブでおおって頂端を天板で固定したものであることは、前記のとおり当事者間に争いがない。

そうすると、出願に係る本件意匠の要旨が各階層の基板上の装置をすべて角筒状の単一着色透明のグローブ又は無色透明のグローブでおおって頂端を天板で固定した構成のものであるのに対し、本件補正後の本件意匠の要旨は各階層の基板上の装置を角筒状のそれぞれ異なった色に着色した透明なグローブでおおって頂板を天板で固定した構成のものであるから、本件補正は、本件意匠の重要な要素に変更を加え、補正の前後で意匠の本質の同一性を失わせるものであるから、意匠の要旨を変更するものというべきである（前記拒絶理由に対応して透明部の構成を明確にするには、前記グローブを各階層同一の「単一着色透明のグローブ」とするか「無色透明のグローブ」とすべきであった。）。

(5) 以上のとおり、本件補正は出願当初の本件意匠の要旨を変更するものであるから、本件意匠の登録出願は、本件補正書を提出した時である昭和57年9月6日にしたものとなされる（意匠法15条1項、特許法40条）。しかるに、審決は、本件補正は要旨変更にあたらないと誤って判断した結果、上記出願日とみなされる日以前に頒布された刊行物である審判手続における甲第6号証及び甲第7号証に記載された意匠と同一の意匠であるかについて判断することなく、これらに記載された意匠によって本件意匠を無効とすることはできないとの誤った結論を導いたものであって、違法であり、取消を免れない。

3 よって、審決の違法を理由にその取消を求める原告の本訴請求は理由があるから認容し、訴訟費用の負担について、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法89条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 竹田稔 成田喜達 佐藤修市)

別紙（省略）