

平成12年（行ケ）第244号 審決取消請求事件  
平成12年11月9日口頭弁論終結

原告	被告	株式会社カイジョー
代表者代表取締役		【A】
訴訟代理人弁理士		羽切正治
被告		特許庁長官【B】
指定代理人		【C】
同		【D】
同		【E】
同		【F】

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 当事者の求めた裁判

1 原告  
特許庁が平成8年審判第7281号事件について平成12年5月30日にした審決を取り消す。  
訴訟費用は被告の負担とする。

2 被告  
主文と同旨

第2 当事者間に争いのない事実

1 特許庁における手続の経緯  
原告は、意匠に係る物品を「ボンディング用工具」とし、その形態を別紙のとおりとする意匠（以下「本願意匠」という。）について、平成6年4月11日、意匠登録出願（平成6年意匠登録願第10117号）をしたが、平成8年3月15日に拒絶査定を受けたので、これに対する不服の審判の請求をした。特許庁は、同請求を平成8年審判第7281号事件として審理した結果、平成12年5月30日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は同年6月19日原告に送達された。

2 審決の理由  
別紙審決書の理由の写しのとおりである。要するに、本願意匠は、その出願前から普通に知られた形状のボンディングツールの装着部側の端部（以下、「上部側」又は「後端部側」ともいう。）を、この種の工具において装着を容易にするための態様として普通に見受けられる先すぼまり状としたものにすぎず、その出願前に、当業者が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に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものと認められ、意匠法3条2項（判決注・審決は明示していないが、平成10年法律第51号による改正前の意匠法のものであることは明らかである。）に該当するから、意匠登録を受けることができない、としたものである。

第3 原告主張の審決取消事由の要点

審決の理由中、1頁末行～2頁3行目の、「本願意匠の、貫通孔を有する円柱の先端部（結合作業部）を先すぼまり状とした点は・・・本願意匠の出願前よりこの種意匠の属する分野において広く知られたボンディングツールの形状」である、とした点は認める。2頁3行目～7行目の、「その装着部側の端部（後端部側）を先すぼまり状とした点は、例を挙げるまでもなく、例えば、マシニングセンターや自動製図機等の、工具や筆記具を自動的に装着・交換できる機械器具において、その装着・交換作業を容易にするために、工具や筆記具の装着部側を先すぼまり状に形成することは普通に見受けられるもの」であるとした点は知らない。2頁7行目～10行目の、「本願意匠においても、装着・交換を容易にするために極めて普通の態様で先すぼまり状に形成したものであって、この点についても、当業者であれば容易に創作できたものといえる。」とした点は争う。

審決は、本願意匠の創作容易性の判断の過程においていくつかの誤りを犯し、その結果、本願意匠は創作容易であったとの誤った結論に至ったものであるから、違法として取り消されるべきである。

1 根拠を示すことなく認定した誤り

審決は、「例を挙げるまでもなく、例えば、マシニングセンターや自動製図

機等の、工具や筆記具を自動的に装着・交換できる機械器具において、その装着・交換作業を容易にするために、工具や筆記具の装着部側を先すぼまり状に形成することは普通に見受けられる」と認定した。

しかし、上記認定は、何らの具体的根拠も示さないままにすることの許されるような性質のものではない。にもかかわらず、審決は、何らの具体的根拠も示さないまま、この認定を行うという誤りを犯し、これを前提として創作容易性の判断をした。

## 2 異なる技術分野の形態からの想到容易性の判断の誤り

(1) 本願意匠は、半導体製造装置であるワイヤボンディング装置に係り、特に当該装置に使用されるボンディング用工具（以下「キャピラリ」ということがある。）に関するものであって、一般的な工作機械とはその分野を異にする。一般的な工作機械の工具の形態を転用して半導体製造装置の工具の形態に使用することはできない。

また、この種の「ボンディング用工具」において、異なる技術分野の形態が転用される慣行はない。

(2) 被告の挙げる乙第4号証のホルダとプルスタッドボルトとの関係は、マシニングセンタの主軸の回転中心に固定するためのものであって、ホルダのテーパとマシニングセンタの主軸端テーパとは完全に一致していなければならない。これに対し、本願意匠は、回転中心に固定するためのものではなく、乙第4号証のものは外観形態において全く異なるものであるから、同号証の形態から、本願意匠に想到することが容易であるとはいえない。

## 3 ボンディング用工具の上端部側に加工を施すことの想到容易性の判断の誤り

(1) 従来、ボンディング用工具においては、隣接するワイヤに接触してワイヤに悪影響を及ぼさないような形状が必要であるため、先端部側の「先すぼまり状」の形態に重点が置かれており、上端部側の形態については、ボンディング時に超音波振動が印加されるため、工具を強固に保持すべく円筒形状とされていて、上端部側の形状の変更については、基本的な創作は何らされてこなかった。本願意匠は、このように上端部側の外周に何らかの創作を施すという思想的な背景がないところで、上端部に創作を施したものであるから、斬新な意匠というべきであり、当業者といえども、容易に想到することができたとはいえない。

(2) 被告は、「本願意匠の登録出願前に、「ボンディング用工具」を含む工具の後端部側を先すぼまり状のテーパ面に形成したものが多数見受けられるもので、このことは、当業者であれば容易に知りうる」と主張し、その根拠として、乙第1号証（特開平4-338654号公報）、乙第2号証（実開昭63-119239号公報）、乙第3号証（実開平3-2641号公報）を挙げる。

しかし、これらの証拠は、審判段階では提出されておらず、本件訴訟において新規に提出された証拠である。これらの証拠については、審判段階で十分な審理が尽くされておらず、本件訴訟において、これらの証拠について審理することは、審決の判断の範囲を逸脱するものであるから、許されないというべきである。

(3) 仮に、本件訴訟において、上記乙号各証について審理することが許されるとしても、これらから本願意匠に想到するのは容易でない。

乙第1号証は、「この発明においては、キャピラリチップのテーパ部がボンディングアームのヘッド部の穴におさまって取付位置が均一に固定されると共に熱変形圧着固定金具によってキャピラリチップを保持する。」とあるように、「取付位置の均一固定」を目的としたものであって、この点において乙第4号証と同一のものである。すなわち、乙第1号証のものは、キャピラリチップ1の円筒上部及びテーパ部9も取付部として作用するものであるから、図1、図2、図6等をみれば明らかとなり、キャピラリチップ1の全体のプロポーシオンが本願意匠とは明らかに異なるものである。

乙第2号証（甲第10号証）には、「複数種のキャピラリーCを使用しているときは、取り扱い中や洗浄時などに異種のキャピラリーCが混入してしまう恐れがあった。・・・また先端形状の異なるキャピラリーCを使用した場合はボンディング装置に設定されたボンディング条件が異なるためワイヤの接続不良を起こし易く」との記載があり、先端形状の異なるキャピラリーCが存在することが示唆されている。また、同号証には、「第1図(a)に示すキャピラリー10は後端面エッジ部にテーパ面を形成して識別表示部11としたものである。」との記載があり、テーパ面が面取程度のものであって、全体として本願意匠のプロモーシオンとは全く異なることが理解できる。

乙第3号証（甲第11号証）には、「このような構成のキャピラリーは、一端面3aを下側に向けて超音波ホーンに取付けられ、金線やアルミニウム線等の金属細線が細線挿通孔1に挿通されて、従来のキャピラリーと同様にワイヤボンディングが行われる。そして、一端面3aが摩耗すると、他端面3bが下側になるようにキャピラリーを上下逆向きにして超音波ホーンに付けなおし、再びワイヤボンディングを行うことができる、従って、耐用期間が従来のキャピラリーの2倍となる。」と記載されている。要するに、乙第3号証のものは、先端部の「先すぼまり状」と後端部の「先すぼまり状」とが、同一の形態を有している。

#### 4 本願意匠の全体の外観形態を看過した誤り

(1) 審決は、「本願意匠においても、装着・交換を容易にするために極めて普通の態様で先すぼまり状に形成したものであって、この点についても、当業者であれば容易に創作できたものといえる。」と認定・判断した。

しかし、意匠法は、物品の外観に化体された美感を保護するものであるのに、「先すぼまり状」という抽象的な概念で論ずると、傾斜面の具体的な角度、長さなどを問わずに、すべての形態がこの範疇に属することになり、保護客体が失われる結果になる。本願意匠は、願書に添付した図面上、上端部が8mm、締結部となる円筒部が32mm、先細り状の先端側が15mmからなるプロポーションを有し、先端部側及び上端部側の両端にテーパ面を形成することによって、外観上もスマートな印象を与える創作がされたものであり、このようなプロポーションを有するボンディング工具は、他に存在しない。

原告は、このような本願意匠の全体の外観形態について意匠法上の保護を求めようとするものである。したがって、創作容易性の判断に当たっては、本願意匠の全体の外観形態を観察して判断するべきであり、「先すぼまり状」という抽象的な概念を用いて、一律に創作の容易性を判断することは許されない。

(2) 本願意匠のテーパ面は、キャピラリーの挿通孔への挿通を円滑に案内するものであって、キャピラリーの交換を自動化するのに好適な形態としたものである。このような、機能的、技術的意味合いも、機能的な美感として考慮されるべきである。

#### 第4 被告の反論の要点

審決の認定判断は、正当であって、これを取り消すべき理由はない。

##### 1 「根拠を示すことなく認定した誤り」について

本願意匠におけるように、装着部側の端部（後端部側）を先すぼまり状に形成することは、角部の欠損防止や安全性、操作性の向上等の理由から普通にされていて、いわば技術上、造形上の常識に属することである。したがって、審決が、「例を挙げるまでもなく」として、それを根拠付ける例を具体的に挙げないまま認定したからといって、これを誤りとすることはできない。

工具の自動装着を容易にするために、後端部側を先すぼまり状のテーパ状としたものは、本願意匠登録出願前より、例えばマシニングセンタの工具として普通に見受けられるところであり（乙第4号証）、一般的常識からいっても、挿通孔に容易に挿入できるように棒状体の端部に先すぼまり状のテーパ面を形成することは、容易に想到できるものである。

##### 2 「異なる技術分野の形態からの想到容易性の判断の誤り」について

本願意匠に、同種業である製造・工作機械関連の技術を転用することは、極めて容易にできるものというべきである。

##### 3 「ボンディング用工具の上端部側に加工を施すことの想到容易性の判断の誤り」について

「ボンディング工具」においても、上端部側を先すぼまり状のテーパ面としたものは、例えば、特開平4-338654号公報（乙第1号証）の図1、図2及び【0006】～【0008】の「後端部側に先すぼまり状のテーパ面を形成したキャピラリー」をはじめ、実開昭63-119239号公報（乙第2号証）の第1図（a）及び第5図のキャピラリー、及び実開平3-2641号公報（乙第3号証）の第1図のキャピラリーがある。このように、本願意匠登録出願前に「ボンディング用工具」を含む工具の上端部側を先すぼまり状のテーパ面に形成したものが多数見受けられ、このことは、当業者であれば容易に知り得るところである。

##### 4 「本願意匠の全体の外観形態を看過した誤り」について

(1) 意匠の認定は、殊更に、微細な部分や技術的意味合いについてまで認定しなければならないというものではない。本件の場合についていえば、意匠法3条2項に規定する、当業者が、出願前に日本国内において広く知られた形態に基づいて

容易に意匠の創作ができた意匠に該当するか否かという判断に必要な範囲で意匠を認定すれば足りるものである。審決は、本願意匠の装着部側の端部（後端部側）については、上方先端部に行くに従ってその径がすぼまった様をしているから、その機能的、技術的意味合いはさておき、形態としては、同部分を「先すぼまり状」と認定し、同様の態様は、「その装着・交換作業を容易にするために、工具や筆記具の装着部側を、先すぼまり状に形成することは普通に見られる」程度のものであると認定・判断したものであって、この点に誤りはない。

(2) 原告は、本願意匠のように、図面上、上端部が8mm、締結部となる円筒部が32mm、先細り状の先端部が15mmからなるプロポーションとなっている「ボンディング用工具」が存在するものではないと主張する。しかし、後端部側（上端部）を除いて同様のプロポーションを有するものは、甲第3、第4号証に見られるところであるから、原告の主張は失当である。

(3) また、原告が主張するように、本願意匠の装着部側の端部に形成されたテーパ面が、主として挿通の案内をなすという技術的要請に基づくものであれば、そこに意匠の創作性を認めることはできない。

## 第5 当裁判所の判断

### 1 本願意匠の概要

本願意匠が、意匠にかかる物品を「ボンディング用工具」とし、その形態が、別紙のとおり、先端部側及び上端部側の両端にテーパ面（先すぼまり状の面）を形成したものであることは、当事者間に争いがない。甲第6号証及び弁論の全趣旨によれば、ボンディング用工具は、半導体デバイスの組立工程において、例えば、ICチップ上のパッドと、そのICチップが貼着されているリードフレームに形成された外部リードとの間を導電性のワイヤで接続するためのワイヤボンディング装置に装着される工具であること、ボンディング用工具は摩耗等により逐次新品と交換する必要があること、原告は、ボンディング用工具を自動交換する手段を備えたワイヤボンディング装置及び同装置に装着するボンディング用工具等を発明したとして、平成6年12月28日に特許出願をしたこと、本願意匠に係るボンディング工具の上端部側のテーパ状の形状は、同工具の交換を自動化するのに好適な形態とすることを意図して創作されたものであることが認められる。

### 2 創作容易性について

甲第3、第4号証と弁論の全趣旨とによれば、本願意匠に係る物品である「ボンディング用工具」の、貫通孔を有する円柱の先端部（結合作業部）を先すぼまり状とした形状（甲第3号証の第3図及び甲第4号証の第4図）は、本願意匠の出願前から、日本国内で、この種意匠の属する分野において広く知られた「ボンディング用工具」の形状であることが認められる。

また、乙第4号証（「マシニングセンタ活用マニュアル」1990年8月1日発行。そこには、工具を自動的に装着、交換する自動工具交換装置を備えたマシニングセンタに装着する工具について、主軸への工具の装着、交換作業を円滑に行うために、工具の装着部側（ホルダ）の形状をテーパ状（先すぼまり状）としたものが記載されている。）及び弁論の全趣旨によれば、マシニングセンタや自動製図機等の工具や筆記具の装着、交換を自動的に行う機械器具において、装着時の装着部の破損を防止し、円滑な装着を実現するために装着部の形状をテーパ状とすることは、本願意匠の出願前から、技術上、造形上の常識に属するものであったことが認められる。

そうすると、本願意匠の形状は、その出願日前に、日本国内において広く知られた形状の「ボンディング用工具」の上端部の形状を、ワイヤボンディング装置への装着及び交換を容易にするため、テーパ状にしたものであり、そのことは上記技術上、造形上の常識を適用して容易になし得たことであると認められる。そうすると、本願意匠は、その出願日前に、日本国内において広く知られた形状に基づいて、当業者が容易に創作することができたものというべきであり、これと同旨の審決は正当である。

### 3 原告主張の審決の誤りについて

#### (1) 「根拠を示すことなく認定した誤り」について

原告は、審決が、具体的根拠を示すことなく、「マシニングセンタや自動製図機等の、工具や筆記具を自動的に装着・交換できる機械器具において、その装着、交換作業を容易にするために、工具や筆記具の装着部側を先すぼまり状に形成することは、普通に見受けられる」と認定したのは誤りであると主張する。

しかし、上記のことは、前記のとおり、技術、造形上の常識に属する事項

であるから、このような事項について、審判が特に根拠となる証拠等を示さなかったとしても、誤りとはいえない。

原告の主張は失当である。

(2) 「異なる技術分野の形態からの想到容易性の判断の誤り」について

原告は、本願意匠が使用されるワイヤボンディング装置は半導体製造装置であり、一般的な工作機械とはその分野を異にし、また、ボンディング用工具において異なる技術分野の形態が転用される慣行はないから、一般的な工作機械の分野の技術を転用して、本願意匠に想到することは容易でない旨主張する。

しかしながら、半導体製造装置と一般的な工作機械との間に違いが認められるとしても、対象物に加工を加える装置であるという点では分野が共通しており、工具の自動交換装置において、工具の装着、交換を容易にするという技術課題も共通であるうえ、装置間の違いが転用を妨げると考えさせる事情は、本件全証拠を検討しても見出せないから、上記の転用は容易であったものというべきである。

原告の主張は採用できない。

(3) 「ボンディング用工具の上端部側に加工を施すことの想到容易性の判断の誤り」について

原告は、従来のボンディング用工具においては、先端部側の形状に重点が置かれており、上端部の形状に創作を加えるという発想がなかったから、当業者といえども、本願意匠の上端部の形状には容易に想到することができなかったと主張する。

しかしながら、ボンディング用工具においても、その装着、交換を容易にするという課題が存在すること、その課題の発見に格別の困難が伴うものではないことは、弁論の全趣旨で明らかであり、この課題に直面すれば、前記認定の技術上、造形上の常識を転用して、上端部の形状をテーパ状に加工することに想到することは、容易であったというべきである。

原告の主張は採用できない。

(4) 「本願意匠の全体の外観形態を看過した誤り」について

原告は、本願意匠が願書に添付した図面上、上端部が8mm、円筒部が32mm、先細り状の先端側が15mmからなるプロポーショナルをしているのに、審決は、先すぼまり状という抽象的な概念を用いて判断し、上記のような全体の外観形態を看過している旨主張する。

しかしながら、意匠の創作性の判断が、意匠全体の外観形態によって行われるべきものであることは、原告主張のとおりであるとしても、審決がとらえた、ボンディング用工具において、先端部及び上端部がともに先すぼまり状をしているという形状の範囲において、上記プロポーショナルを選択することに、格別な困難が存在するといえるためには、それを根拠付ける特別の事情が認められなければならないことは、同プロポーショナル自体に照らして明らかと言うべきである。ところが、そのような事情は、本件全証拠によっても認めることができない。

原告は、ボンディング用工具の交換を自動化するのに好適な形態としたという機能的、技術的意味合いも、機能的な美感として考慮されるべきである旨主張する。

しかし、本件で問題とされるべきは、本願意匠の創作が容易であったか否かであり、美感の評価の問題ではない。原告の主張は、主張自体失当である。

4 以上によれば、本願意匠が創作容易であるとした審決に誤りはなく、その他審決にはこれを取り消すべき瑕疵は見当たらない。

第6 よって、本訴請求を棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第6民事部

裁判長裁判官	山	下	和	明
裁判官	宍	戸		充
裁判官	阿	部	正	幸