

# 包袋禁反言の適用場面 (特許権侵害訴訟以外を中心に)



辻本法律特許事務所 所長  
弁護士 弁理士 ニューヨーク州弁護士 辻本 希世士

## 第1 はじめに

審査段階において、審査官から公知例が引用され、出願中の発明につき新規性や進歩性の欠如を理由とする拒絶理由通知を受けた場合、出願人は、発明と公知例との相違点を指摘することにより、発明に新規性や進歩性があることを主張しようとする。場合によっては、発明を補正し、技術的範囲を減縮することにより、公知例との相違点を見出そうとすることもある。このように、出願人は、審査段階においては、発明の技術的範囲を限定的に主張する方向に動機づけられる場面がある。ところが、審査段階における主張が奏功して発明が登録査定を受けて特許権が成立した場合には、競合他社のできるだけ多くの製品等に対する権利行使を可能とすべく、発明の技術的範囲を広く解釈する方向に動機づけられる。

すなわち、出願人ないし特許権者は、同一の発明の技術的範囲を、審査段階においては狭く、特許権成立後は広く、解釈するように動機づけられるが、この矛盾は、「包袋禁反言の法理」によって調整が図られる。包袋禁反言の法理とは、特許権者において、審査段階と侵害訴訟の場面で相反する主張をしてはならないとするものであり、信義則（民法1条2項）を根拠とするとされる。この点、包袋禁反言の法理は、特許権侵害訴訟において問題になることが多く、実際に数多くの裁判例で適用されてきたが、審査段階と権利成立後の主張に矛盾が生じるのは、特許権に限らず、意匠権や商標権の場合も同様にあり得る。また、審査段階における主張は、拒絶査定不服審判や、無効審判ないし取消審判及びこれらに対する審決取消訴訟における各主張との関係でも、矛盾が生じ得る。

そこで、本稿では、包袋禁反言の法理が意匠権や商標権に基づく侵害訴訟でも妥当するのか、また、各種審判や審決取消訴訟の場面でも妥当するのか、につき、裁判例を中心に考察を加える。

## 第2 意匠権に基づく侵害訴訟への適用

### 1 包袋禁反言の法理に触れた裁判例の紹介

意匠権に基づく侵害訴訟においては、特許権侵害訴訟と同様に、包袋禁反言の法理に基づき、

審査段階と矛盾する主張を行うことを認めないとする以下の裁判例（大阪地判平成21年11月5日<sup>1</sup>）がある。

原告は、本件意匠の出願経過において、本件意匠が乙2意匠に類似し、意匠法3条1項3号に該当するとした拒絶理由通知に対し、本件意匠は乙2意匠に類似しないとする意見書を提出したものであるところ、原告は、同意見書の中で、「本願意匠（判決注・本件意匠）の胴部の絞り（C）の段数は5段であるところ、引用意匠（判決注・乙2意匠）の胴部の絞りの段数（c）は3段である。胴部の高さに関連して、胴部の絞りの段数は、両意匠を手にとった時にもっとも注目する部分のひとつである。」と、胴部の絞りの段数の相違を強調して乙2意匠とは類似しないと主張していたのに、本件訴訟において、胴部の絞りの段数が乙2意匠と同じ3段である被告意匠との類否判断に当たり、段数の相違は需要者に与える美感に影響を及ぼさず、被告意匠は本件意匠に類似するなど主張することは、出願経過における上記主張と相反するものというほかない。侵害訴訟である本件訴訟において原告が上記主張をすることは、禁反言の法理ないし信義則（民法1条2項、民訴法2条）に違反し、許されないものというべきである。そして、このように解することは、意匠法24条2項とは無関係に導き出されるものであり、同条項が制定されたからといって、かかる主張が許容されるものでないことは明らかである。

同裁判例は、民法や民訴法の具体的な条項を摘示し、「禁反言の法理ないし信義則」を直接の根拠としている点において、意匠権に基づく侵害訴訟でも、特許権の場合と同様に、包袋禁反言の法理が適用されることを示している<sup>2</sup>。

しかも、同裁判例は、禁反言の法理ないし信義則が「意匠法24条2項とは無関係に導き出される」とも判示している。意匠法24条2項は、意匠の類否を「需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて」判断するとの条項であるから、同判示事項を文字通りに解釈すれば、審査段階における出願人の主張内容如何によっては、類似する意匠に対する権利行使も認められないという帰結になる。

## 2 考察

上記1の裁判例に対し、以下のように判示する裁判例（東京地判決平成30年12月20日<sup>3</sup>）もある。

上記のとおり、原告は、本件登録意匠の出願経過において、「引用意匠のストラップは先端部において結ばれ、その結び目又は結合箇所が両ストラップ先端位置に現れている点で本願意匠の形状とは異なります。本願意匠は、ストラップの結び目は現れず、両ストラップ先端部にビーズを施し美的な処理が成されている点において引用意匠と相違します。」とした上で、「従いまして、本願意匠は、美的処理がなされた外観の特徴において引用意匠とは類似致しません。」とする意見を特許庁に述べており、このことは、耳かけストラップの先端部にもビーズが存する形態が本件登録意匠の要部に含まれることを裏付けるものというべきである。

1 平成21年（ワ）2726号・裁判所ウェブサイト

2 同裁判例は、控訴審においても、概ね同様の理由によって維持されたと解される（大阪高判平成22年5月14日（平成21年（ネ）3051号・裁判所ウェブサイト））。

3 平成29年（ワ）40178号・裁判所ウェブサイト

同裁判例は、包袋禁反言の法理や信義則には触れず、また、民法1条2項や民訴法2条等の具体的な条項も摘示せず、審査段階における出願人の主張内容を、意匠の要部認定の主要な根拠のひとつとした<sup>4</sup>。すなわち、同裁判例は、審査段階における出願人の主張内容を、意匠法24条2項に基づく類否判断の主要な資料として用いたものであり、審査段階における出願人の主張内容に基づき、「意匠法24条2項とは無関係に」権利行使を認めないとまでは判示しなかった。

特許の場合、出願人は、審査段階において、引用された公知例との相違を見出すために、補正書により、特許請求の範囲を自ら減縮することがあり、また、意見書の中で、発明特定事項の意味を自ら示すことがある。したがって、審査段階において自らが画定した特許請求の範囲や自らが示した発明特定事項の意味に反する登録後の行動を、包袋禁反言の法理や信義則によって封じることが、極めて自然に思われる。これに対し、意匠の場合、出願人は、審査段階において、引用された公知例との相違を見出すために、権利範囲を減縮するような補正等を行うことはしない。また、意見書の中で、新規性や創作非容易性にかかる主張を行うことはあるが、新規性や創作非容易性の有無は、公知意匠等との比較を踏まえて、特許庁なり裁判所によって定められる事項であり、登録を得たいという動機のもとになされる出願人の主張によって決まるものではない。

このようなことから、私見としては、上記1の裁判例のように、禁反言の法理ないし信義則が「意匠法24条2項とは無関係に導き出される」とするのは、意匠制度とは整合しないと考える。意匠制度の下では、本「2」の裁判例のように、審査段階における出願人の主張内容を意匠法24条2項の判断の中に取り込み、類否判断の前提となる意匠の要部認定等に際しての要素として参酌する枠組みがベターであろう。

もとより、審査段階における出願人の主張は、当該出願につき最も強い利害関係を有する当業者によるものであるし、当該主張を踏まえて登録に至ったという経緯は第三者に広く公示されるから、これに反する登録後の主張が安易に認められてはならないことは事実である。したがって、登録後は、特段の事情がない限り、審査段階における出願人の主張内容に反する類否判断等は認められないと解すべきであると考えられる。かかる解釈が、意匠制度と包袋禁反言の法理の趣旨のバランスを最適に保つ枠組みではないだろうか。

### 第3 商標権に基づく侵害訴訟への適用

#### 1 包袋禁反言の法理に触れた裁判例の紹介

商標権に基づく侵害訴訟においても、特許権侵害訴訟と同様に、包袋禁反言の法理に基づき、審査段階と矛盾する主張を行うことを認めないとする以下の裁判例(大阪地判令和5年12月14日<sup>5</sup>)がある。

原告は、本件商標の出願に当たり、「第7類 工業用ロボット、娯楽用ロボット、研究用ロボット、その他ロボット」、「第28類 ロボットおもちゃ並びにその部品」等、「第35類 工業用ロボットの小売」等を指定商品及び指定役務としていたが、特許庁から、本件商標は、「ロボットの小売店」程の意味合いを容易に認識させるものであるところ、ロボットの販売及び修理等を取り扱う業界において、「R o b o t S h o p」及び「ロボットショップ」の文字が、ロボッ

4 同裁判例は、控訴審においても、概ね同様の理由によって維持されたと解される（知財高判令和1年6月27日（平成31年（ネ）10004号・裁判所ウェブサイト））。

5 令和2年（ワ）7918号・裁判所ウェブサイト

トを取扱商品とする小売店であることを示す語として一般的に使用されている実情があることから、本件商標を第35類の工業用ロボットの小売等の指定役務に使用することは、商標法3条1項3号に該当すること等を理由とする拒絶理由通知書の送付を受け、前記商品及び役務を指定商品等から除外して、本件商標の登録を受けたことが認められる。

被告は、被告各サイトにおいて、被告販売商品を販売しているところ、このような本件商標の出願経過に照らすと、原告が、被告販売商品のうちロボットと同一又は類似するものに対して本件商標権の侵害を主張することは、禁反言の原則（民法1条2項）により許されないと解するのが相当である。

同裁判例は、民法の規定を具体的に摘示し、「禁反言の原則」を直接の根拠としている点において、商標権に基づく侵害訴訟でも、特許権侵害訴訟と同様に、包袋禁反言の法理が適用されることを示している<sup>6</sup>。

しかも、同裁判例は、「本件商標の効力が被告標章に及ぶか（禁反言の原則の適否）（争点3）について」という項目を立て、「禁反言の原則」を直接の根拠として、商標権者による権利行使を認めなかった点に特徴がある。この点を踏まえて同判示事項を解釈すると、上記第2・1の裁判例と同様に、審査段階における出願人の主張内容如何によっては、類似する商標に対する権利行使も認められないという帰結になる。

## 2 考察

上記1の裁判例に対し、以下のように判示する裁判例（広島高岡山支部判平成8年5月30日<sup>7</sup>）もある。

商標法が一定の商標を使用した商品の出所の同一性を確保し、流通秩序を維持することにより商品の出所の混同防止を目的とするものである以上、商標の類否判断に当たっては、当該商標と特定の他人の登録商標との対比においてのみ決定されるべきであり、当該登録商標の出願経過を参酌し、そのことによって類否の判断を異にすべき余地はないものといわざるを得ないし、・・・。

このように、同裁判例は、商標の類否判断に際しては、包袋禁反言の法理や信義則を適用することを明確に否定している。このため、上記1と本「2」の各裁判例では、商標権に基づく侵害訴訟における包袋禁反言の法理の適用につき、結論を二分しているようにも見受けられる。

この点、商標の類否判断についても、意匠の場合と同様に、出願人は、審査段階において、商標の内容を減縮するような補正等をするのではないし、また、意見書の中で引用された登録商標との類否にかかる主張を行うことはあるものの、商標の類否は特許庁なり裁判所によって定められる事項であり、登録を得たいという動機のもとになされる出願人の主張によって決まるものではない。加えて、本「2」の裁判例が指摘するように、商標の類否は、商品の出所の混同防止という公益的観点から判断される必要もあるから、真の類否判断とは別に、包袋禁反言の法理を独立して適用することには、筆者としては違和感がある<sup>8</sup>。

6 同裁判例の判示事項は、控訴審においても、概ね同様の理由によって維持されたと解される（大阪高判令和6年10月18日（令和6年（ネ）第185号、同年（ネ）第1031号・裁判所ウェブサイト））。

7 平成8年5月30日・D1-Law.com判例体系

ただし、上記1の裁判例においては、審査段階において、出願人が一部の指定商品ないし指定役務を除外した行為との関係で、包袋禁反言の法理の適用が問題となった。そして、指定商品ないし指定役務の選定は、出願人の責任と権限によってなされる行為であり、商標権の権利範囲を画定する。したがって、上記1の裁判例の出願人は、指定商品ないし指定役務の除外を除外した限度において、自ら商標権の権利範囲を一部減縮したと評価できるから、同裁判例において、特許の場合と同様に、審査段階において自らが減縮した範囲に対して権利行使しようとする行動を、包袋禁反言の法理や信義則によって封じたことは、極めて自然に思われる。

以上より、上記1の裁判例は、指定商品ないし指定役務の除外という商標権の権利範囲に直結する出願人の行動との矛盾が問題になったという限度において、包袋禁反言の法理が適用されるべき事案であったと考える。

## 第4 審判ないし審決取消訴訟での適用

### 1 査定系審判の場合

査定系審判ないしこれに対する審決取消訴訟においては、包袋禁反言の法理の適用はないとする以下の裁判例（知財高判令和4年1月12日<sup>9</sup>）がある。

意匠登録出願についての拒絶理由の存否は、審査官が職権により判断すべきものであって（旧法17条）、出願人が審査段階又は審判段階において述べたことについて自白の拘束力が働くものではない上、権利行使の当否ではなく権利設定の適否が問題となる審決取消訴訟である本件において、被告は行政庁として対応しているものであって、本願意匠の意匠に係る物品につき、査定及び審判の各段階における原告の主張が本訴における主張と異なるものであったことにより被告の利益が不当に害されとの関係もないことからすると、本件意見書や本件審判請求書における上記の原告の主張をもって、禁反言の法理の適用などによって原告が本訴において本件審決以前にしていた主張と異なる主張をすることが許されないとまでいうことはできない。

また、被告以外の第三者との関係において、禁反言の法理が適用されることにより、原告が本願意匠に係る意匠権を行使する場面に制限を受けるおそれがあるとしても、特定の当事者間における権利行使の制限の当否と権利の付与の適否とは、およそ場面が異なるのであるから、直ちに本願意匠について、意匠権登録による保護を与えるべきではないなどということとはできない。

・・・さらに、審決取消訴訟の審理対象は、当該審決の判断の違法であり、その範囲は当該審判手続において具体的に争われた拒絶理由に限定されるものであるから（最高裁判所昭和42年（行ツ）第28号同51年3月10日大法廷判決・民集30巻2号79頁参照）、各当事者は、審判手続において具体的に争われていない拒絶理由を主張することは許されないものの、審判手続において具体的に争われた拒絶理由に係る判断の当否に係る主張やそれを裏付ける証拠の提出についてまで制限を受けるものではない。そして、原告の、本願意匠の意匠に係る物品が「自動注射器等の内部に挿入される、交換可能な薬液溶液」であり、引用意匠に係る物品である「注

8 筆者も、過去の行動と矛盾する主張を安易に許容してよいと考えているわけではなく、このこととのバランスは、意匠の場合と同様に、特段の事情がない限り、審査段階における出願人の主張内容に反する類否判断をしないことによって図るべきであると考え。

9 令和3年（行ケ）10067号・裁判所ウェブサイト

「射器用シリンジ」とは異なる旨の主張は、本件の審判手続について争われた拒絶理由である「引用意匠との類似」に関する主張であって、審理対象に含まれない事項に係るものではないから、この観点からも原告の主張を制限する理由はない。

なるほど、包袋禁反言の法理は、登録後の第三者に対する権利行使に際し、審査段階の主張との矛盾を調整するものであり、出願中における特許庁との関係においては妥当しない。査定系審判では行政庁との信義が中心となるため、第三者の保護を目的とする包袋禁反言の法理とは構造的に異なる、ともいえるであろう。上記判示事項は、このことを種々の観点から極めて論理的に説明するものであり、非常に説得力がある。

## 2 当事者系審判の場合

当事者系審判ないしこれに対する審決取消訴訟においては、包袋禁反言の法理が適用されるとする以下の裁判例（知財高判平成22年7月28日<sup>10</sup>）がある。

原告は、商標登録異議の審理において、本件商標である「E C O P A C」は、「ecology」と「package」との合成語を想起させ、指定商品との関係において、「環境保護に十分配慮した包装容器」を指称する普通名称あるいはそのような容器の品質表示としてのみ認識されるとの異議申立人の主張に対し、本件商標は、「E C O」と「P A C」とに分離されるものではないし、仮に個々に看取したとしても、「E C O」の文字が「ecology」の略称を表示するものとして普通一般に採択使用されている事実はなく、また、「包装用容器」を指称する外来語として商品取引上、普通に採択使用されている語は、「package」あるいは「pack」であるから、本件商標の「P A C」とは構成を異にするものであって、「E C O P A C」と一連と連続した構成よりなる本件商標は、「環境保護に十分配慮した包装容器」の意味合いを指称するものではなく、取引者及び需要者は、原告により創作された特定の観念を生じ得ない造語として把握し、理解するものであるなどと主張しているのである。

そして、特許庁において、原告の主張が容れられて、本件商標の登録査定を受け、さらに、登録を維持すべき旨の決定を受けているのである。

・・・原告自身、本件商標の出願経過において、「P A C」は「包装容器」を意味する外来語とは構成を異にするものであって、「E C O」と一連と連続した構成よりなる本件商標「E C O P A C」は、「環境保護に十分配慮した包装容器」の意味合いを指称するものではなく、取引者及び需要者は、原告により創作された特定の観念を生じ得ない造語として把握し、理解するものであると明確に主張している以上、本件において、原告が、その前言を翻して、本件商標から「環境に優しい包装」の観念が生じるなどと主張することは、禁反言則に反し、許されないものというべきである。

上記裁判例は、登録商標に対する不使用取消審判における包袋禁反言の法理の適用の有無が問題となったが、この場面において商標権は成立しており、第三者に対する権利行使が観念される状況となっている。以下のような場面であると説明されるとおりである<sup>11</sup>。

10 平成22年（行ケ）10083号・判時2114号111頁

11 佐々木真人「意匠等の権利化の段階における禁反言の法理の適用と意匠に係る物品の同一性判断」  
パテント2022 Vol.75 No.5 79～80頁

「一方（出願人）の主張を特許庁が採用（信用し）、そのこと（信用）を前提として登録審決や維持決定をした特許庁（相手方）に対し、後になって、この特許庁（相手方）の正当な期待に相反する行為や主張をすることは許されない。」という「禁反言の法理」の基本的な考え方に当てはまる

したがって、不使用取消審判や無効審判のような当事者系審判においては、包袋禁反言の法理が適用されることにより、審査段階の主張との矛盾が調整されるべきである<sup>12</sup>。

## 第5 まとめ

以上を俯瞰すると、包袋禁反言の法理は、審査段階と登録後の矛盾を調整するものである以上、権利付与にかかる行政手続きを司る特許庁との関係のみが問題となる査定系審判の場面以外では、意匠権や商標権を対象とする場合でも、審判や審決取消訴訟の場面でも、適用される余地がある。

もっとも、私見としては、法理の趣旨としては適用されてしかるべき場面であっても、各制度の趣旨との整合性は一定程度保つべきであり、包袋禁反言の法理を独立して適用できるのは、特許のように、出願人自らの責任と権限において、権利範囲を画定したり、権利範囲を画定する事項の定義を述べたりする場面に限るべきであると考えます。このため、意匠や商標においては、類否判断とは無関係に、無条件で包袋禁反言の法理を適用するのではなく、特段の事情がない限り、審査段階における出願人の主張に沿った類否判断を行うという枠組みを提案する次第である。

以上

---

12 特定の商標からどのような観念が生じるかや、登録商標と使用商標の社会通念上の同一性は、取引の実情等を踏まえて、特許庁なり裁判所によって定められる事項であり、登録を得たいという動機のもとになされる出願人の主張によって決まるものではない。したがって、私見としては、上記裁判例では、登録商標と使用商標の社会通念上同一性の評価に際し、審査段階における出願人の主張内容を、当業者が指摘する取引の実情のひとつとして参酌する方が、ベターであったと考える。