

特許法及び意匠法の新規性の喪失の例外の規定の適用において、自己の行為に起因した複数回の販売に係る行為による公開があった場合の後の公開行為についての手続きは必要なのか？

～大阪地裁判決平成31年3月28日を契機として～



弁理士 田畑 覚士

目次

1. はじめに
2. 大阪地裁判決平成31年3月28日（平成29年（ワ）第849号）〔電子タバコケース事件〕－意匠裁判例1
3. 中間行為が証明書に記載されていない他の裁判例
4. 自己の行為に起因する新規性の喪失の例外における条文の経緯と趣旨
5. 中間行為に係る証明書の取り扱いの経緯
6. 販売行為における最先の証明書記載公開行為の包括的認定による中間行為の証明書の省略
7. おわりに

1. はじめに

特許法第30条第2項及び意匠法第4条第2項は、自己の行為に起因して発明又は意匠が新規性を喪失したとしても当該行為から1年以内に出願した場合には、新規性を喪失しないものとみなす旨を規定する。また、特許法第30条第3項及び意匠法第4条第3項は、特許法第30条第2項及び意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする者は、新規性を喪失した発明又は意匠が同項の規定の適用を受ける発明又は意匠であることを証明する書類（以下「証明書」という。）を出願日から30日以内に提出しなければならない旨を規定する。

証明書には、発明又は意匠が新規性を喪失した原因となる公開行為が記載されるどころ、証明書に記載された公開行為より後であって出願前にされた公開行為（以下、「中間行為」という）が存在し、当該中間行為が証明書に記載されていない場合、当該中間行為をどのように扱うかによって出願に係る発明又は意匠の新規性が喪失するか否かが決められることになる。

大阪地裁判決平成31年3月28日（平成29年（ワ）第849号）〔電子タバコケース事件〕は、証明

書に記載されていない中間行為が意匠の新規性を喪失する原因となるか否かが争点の一つとされた事件である。

本稿では、当該争点における判断及び他の類似する裁判例の判断も整理するとともに、特許法及び意匠法の条文の改正並びに特許庁の特許及び意匠の審査における運用の経緯を踏まえて、販売における中間行為に着目し、その運用のあり方について検討を試みた。

なお、本稿における見解は、筆者個人のものである。

2. 大阪地裁判決平成31年3月28日（平成29年（ワ）第849号）〔電子タバコケース事件〕－意匠裁判例1

2.1. 概要と争点

本事件は、新規性の喪失の例外の規定の適用を受けて登録となった意匠権第1557315号（意願2016-013111号、出願日平成28年6月20日）（以下、「本件意匠権」という。）を有する原告が、被告各製品を販売している被告に対し、被告各製品の販売が本件意匠権を侵害するとして、意匠法37条1項に基づき被告各製品の製造販売の差止め、同条2項に基づき被告各製品の破棄等を請求し、意匠権侵害の不法行為に基づき、損害の賠償及びこれに対する遅延損害金の支払を請求した事案である。

争点は、争点1として被告意匠は本件意匠に類似するか、争点2として本件意匠は意匠登録無効審判により無効にされるべきものか、争点3として被告による先使用権の成否、及び、争点4として本件意匠権侵害の不法行為による原告の損害額である。

本稿では、争点3及び争点4については省略し、争点1及び争点2において新規性の喪失の例外の規定の適用がされるか否かの対象となった引用意匠1及び2に関する部分について述べる。

被告の主張は、以下のものであった。

争点1について：『本件意匠は平成28年6月20日に登録されたものであるが、別紙「引用意匠」記載のとおり、本件意匠の登録出願前において本件意匠と同一又は類似するデザインの電子タバコケースが、既に複数、インターネットを通じて出品され、一般消費者向けに販売されていた（以下、各意匠を同別紙の番号により「引用意匠1」などという。）。後記争点2のとおり、本件意匠は引用意匠1及び2と同一であり、引用意匠3ないし9と類似であるから、本件意匠の意匠登録には無効理由があるが、』とし、被告意匠と本件意匠との類否の判断の中で参酌され得る先行公知意匠としての引用意匠1及び2の存在を特に主張しなかった。

争点2について：『引用意匠1ないし9はいずれも本件意匠の登録出願時に公知であり、いずれもその物品は電子タバコ（IQOS）用のケースで、別紙「引用意匠」の内容等を踏まえると、引用意匠1及び2は本件意匠と同一で・・・、本件意匠はその出願時点において新規性・・・を欠くものであるから、無効とされるべきものである。』『原告は引用意匠1及び2に係る商品は自らが販売したものであるとして、意匠法4条2項が適用されると主張しているが、不知又は否認し、争う。引用意匠1及び2に係る商品は、ヤフーオークションにおいて出品されていたが、原告が特許庁に提出した証明書には、同オークションで販売を行ったとする記載はなく、各出品は第三者がしたものである。そして、意匠法4条2項は、真に意匠の権利者の手によって直接的に当該意匠が公知に至った場合にのみ適用されるべき規定であり、第三者の関与がある場合には、同条1項による新規性喪失の例外の申請がある場合を除き、同条2項の適用は否定されるべきである。ところが、本件意匠について、同条1項による新規性喪失の例外の申請はされていない。』

原告の主張は以下のものであった。