

岐阜大学産官学連携推進本部 知的財産部門主催

知的財産セミナー

事例に学ぶ知的財産

意匠の新規性喪失の例外規定

- 日時 平成31年1月18日(金) 17:00~18:00
- 場所 岐阜大学 研究推進・社会連携機構 1階ミーティングルーム
- 講師 岐阜大学非常勤講師
平成30年 日本弁理士会著作権委員会 委員
特許業務法人 広江アソシエイツ特許事務所
所長 弁理士 廣江 政典



特許業務法人

広江アソシエイツ特許事務所

岐阜市宇佐3丁目4-3 〒500-8368

Tel 058-276-2122 Fax 058-276-7011

E-Mail info@hiroe.co.jp

Website <http://www.hiroe.co.jp/>

原告

(意匠権者)

(株) アルページュ

本社 東京都港区北青山
資本金 1000 万円
売上高 113 億円 (2015)
従業員 270 名
創業 1981 年



本件とは別の原告商品の一例
(引用先: <https://ap-story.jp/>)

被告

(無効審判請求人)

(株) レッセ・パッセ

本社 東京都渋谷区元代々木
資本金 5000 万円
売上高 25 億 7000 万円 (2017)
従業員 139 名
創業 1986 年



本件とは別の原告商品の一例

(引用先:

<https://www.laissepasse.com/debutde-fiore/>)

事案の概要

- ①平成 26 年 8 月 1 日 原告、意匠権者株) アルページュが、「Apuweiser-riche」の「コクーンコート」(品番：24422350) をインターネットサイトに掲載。このインターネットサイトに掲載されたコートの意匠を**引用意匠**という。
- ②平成 27 年 1 月 30 日 意匠登録出願。これを**本件登録意匠**という。
- ③平成 27 年 2 月 26 日 新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書提出。証明書に記載されたコートの意匠を**公開意匠**という。
- ③平成 27 年 10 月 9 日 意匠権の設定登録
- ④平成 28 年 10 月 18 日 被告 株式会社レッセ・パッセが無効審判請求。
- ⑤平成 29 年 11 月 21 日 特許庁が無効審決
- ⑥平成 29 年 12 月 27 日 意匠権者が無効審決の取消訴訟を知財高裁に提起。
- ⑦平成 30 年 7 月 19 日 知財高裁は無効審決を維持する請求棄却の判決を言渡。

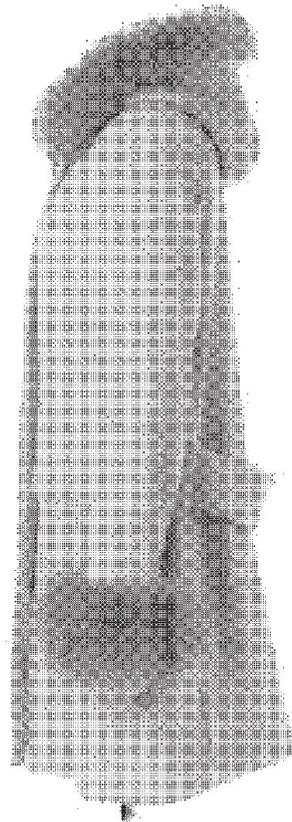
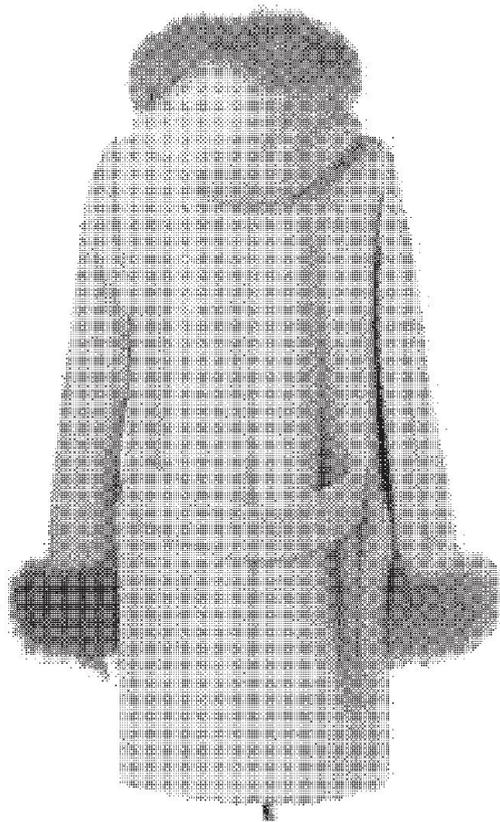
本件登録意匠（特許庁審決の認定）

- ・ フードやファーを有する女性用の「コート」であって、全体がコート本体部、フード部、袖部によって構成されている。
- ・ 袖部の両先端及びフード部の開口周縁に沿ってボリュームのあるファーが設けられている。
- ・ フード部、フード部のファー、袖口のファーはそれぞれ取り外しができ、全てを取り外した状態で使用することもできる。
- ・ また、袖口のファーは取り外して襟に取り付けることができる。
- ・ その色彩は本体部と袖部及びフード部が紺色で、フード部のファーと袖口のファーはいずれも焦げ茶色である。



引用意匠（特許庁審決の認定）

- ・ 色彩は、本体部と袖部及びフード部がオフホワイトで、フード部のファー、袖部のファーはいずれもベージュである。
- ・ その他は本件登録意匠と同じである。



公開意匠（特許庁審決の認定）

- ・ フード部にファーが付いていない。
- ・ その他は本件登録意匠と同じである。



（判決に図面が添付されていないので講師が推測して作成した。）

特許庁無効審決の要旨

- ・ 引用意匠が本件証明書に記載されている公開意匠と実質的に同一意匠であるとは認められず、引用意匠については意匠法4条3項所定の証明書が提出されていないことに帰するので、原告は引用意匠について同条2項の摘要を受けられない。
- ・ そこで本件登録意匠と引用意匠とを対比すると、唯一の差異点である色彩の差異については、本体部、袖部及びフード部と、フード部及び袖口のファーを、彩度及び明度の差異を含めて、本件登録意匠のように色相を変更することも、引用意匠のように色相を変更せず同系色とすることも、この種のコート分野においては、いずれもありふれた態様といえるもので、様々なカラーバリエーションがあることが普通であるから、その色彩の差異がさほど注意を惹くものとはいえず、実施において、同一商品の色違い（カラーバリエーション）との認識を与える程度の差異といえるもので、その差異が両意匠の類否判断に大きな影響を与えるものとはいえない。

以上のとおり、両意匠は、意匠に係る物品が一致し、形態においては、前記差異点を考慮しても、意匠全体として需要者に共通の美感を起こさせるものであるから、類似するものといえ、本件登録意匠は、本件意匠登録の出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用意匠に類似する。

以上のことにより、本件登録意匠は意匠法3条1項3号に該当し、新規性が無く意匠登録を受けることができない。

意匠法第3条1項1、2、3号

工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。

- 一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
- 二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠
- 三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠

意匠法第4条1項2項3項

意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。

2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠（発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。）も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。

3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面（次項において「証明書」という。）を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

審決を取り消すべき原告の主張

- ・ 本件審決が引用意匠とした「コクーンコート」(メーカー品番：24422350)の「オフ白」は、原告の商品に係る意匠であって、同意匠は、原告が、本件意匠登録出願に際して、意匠法4条2項(新規性喪失の例外規定)の適用を受けようとして本件証明書に記載した「Arpegestory 5Wayコクーンコート」(公開意匠)と実質的同一の意匠であるから、本来、引用意匠としての適格性を欠く意匠である。

したがって、同意匠を引用意匠として、無効理由(新規性)を認めて本件登録意匠を無効とした本件審決は、違法であり、取り消されるべきである。

- ・ 意匠法4条2項は、「意匠は、販売、展示、見本の頒布等により売行きを打診してみても一般の需要に適合するかどうかの判定が可能である場合が多いが、旧法のもとでは一般販売等を行えば新規性を喪失し、その後に出願しても拒絶されることになる。これではあまりに社会の実情に沿わない結果となるので、1項では意匠登録を受ける権利を有する者の意に反した場合、2項では意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因する場合を規定しており、2項に該当する場合3項の手続をすればなお新規性を失わないことにしたのである。」(工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第20版]1163頁)と解説されているとおり、意匠法4条3項所定の手続をとれば、新規性を失わないこととしたものである。

また、発明や考案のように一度公開されると社会の技術水準の一部となり、その上に技術活動が積み重ねられていくということが意匠には当てはまらないため、特許法において新規性喪失の例外事由が拡張された平成23年改正以前より、意匠法においては、新規性喪失の例外事由が広く認められている。このような意匠法4条2項の趣旨に鑑みれば、同項に基づく例外適用の範囲は広く認められるべきであり、証明書の提出により新規性喪失の例外が適用される対象を特定するに際して、公開意匠と意匠登録を受けようとする意匠の実質的同一性に、厳しい判断基準を適用すべきではない。

意匠法4条3項所定の証明書に記載された公開意匠と実質的同一の意匠の範囲を著しく狭く限定すれば、意匠登録出願人が新規性喪失の例外の適用を受けるに際して、最初の公開意匠とその後公開した意匠の実質的同一性について、高度な専門知識と労力を投じて緻密な検討の上で判断するか、証明書にあらゆる態様の公開意匠を全て掲載するという極めて困難な対応をとらざるを得ない。このような負担の大きい手続は、意匠登録出願人に極めて酷であり、意匠法4条2項の趣旨に反することが明らかである。

したがって、意匠法4条2項の前記の趣旨に鑑みれば、実質的同一性を有する意匠の範囲は

広く認められるべきであるし、特に、本件登録意匠「コート」のように、コートに付随したファーが、取付け、取り外し等の着脱により簡単に複数の形態に変更し得るものについては、全ての形態を逐一証明書に記載することは、困難を伴うものであり、新規性喪失の例外の適用を受ける「公開意匠」と意匠登録出願に係る意匠登録を受けようとする意匠の実質的同一性の範囲は広く認められるべきである。

- ・ 公開意匠の変化する形態に、フードにファーが付いた形態が含まれていないとしても、その他多くの変化する形態が含まれた意匠全体として、D e t a i l アイテム詳細を見れば、それぞれの基本形態の共通性ともあいまって、本件登録意匠、公開意匠及び引用意匠は、変化する態様を含めた意匠全体において、実質的に同一である。公開意匠の「D e t a i l アイテム詳細」に、フードにファーを取り付けた状態の画像が掲載されていないのは、公開意匠の最初の広告宣伝時（販売時）が平成26年（2014年）8月1日という真夏の時期であることから、営業上単に掲載しなかったにすぎない。

- ・ フードにファーが付いた態様が、本件証明書に記載されていないとしても、引用意匠は、公開した意匠の同一性の範囲に属するものである。

よって、本件証明書にフードのファーが付いた意匠を記載していないことをもって、公開意匠と引用意匠の実質的同一性を否定して、本件登録意匠を無効とすることは、新規性喪失の例外の制度趣旨に反するものである。

- ・ 本件意匠登録出願は、意匠法4条2項の適用を申請した意匠登録出願であり、本件証明書に記載した「公開した意匠」について、拒絶理由通知を受けることもなく、新規性喪失の例外規定の適用を受けて意匠登録がなされているものであり、審査官は、本件登録意匠と公開意匠の実質的同一性を認めて意匠登録がなされたものである。

してみると、本件審決は、原審における審査官の実質的同一性の判断を覆すものであり、意匠の審査の的確性及び安定性を欠き、また、新規性喪失の例外の制度趣旨に反するものである。

裁判所の判断

- 原告が引用意匠について同項の適用を受けるためには、原告が引用意匠について意匠法4条3項所定の証明書を提出していることがその前提となる。

この点、原告は、本件証明書に記載されている公開意匠（Arpege story「5wayコクーンコート」の意匠）と引用意匠は実質的同一の意匠であると主張しているため、要するに、原告が特許庁長官に提出した本件証明書が引用意匠についての意匠法4条3項所定の証明書に当たる旨を主張しているものと解される。

よって検討するに、フードにファーが付くことや、フードのファーが取り外し可能である点については、本件証明書に一切記載されておらず（これを示す写真も説明文もない。）、本件証明書の記載から直ちにそのことを理解するのは困難である

- フードにファーが付く点及びフードのファーが取り外し可能である点において公開意匠と明らかに相違すると認められるところ、かかる変化の態様が、本件証明書において説明ないし図示されていなかったとしても、物品の性質や機能に照らして十分理解することができる範囲内のものであると認められれば、なお、引用意匠は公開意匠と実質的にみて同一であると評価する余地がある。

しかしながら、フードやファー、ベルト、ブローチなどを取り外して複数の組合せを楽しむことができる女性用コートであれば、説明や図示がなくても、通常はフードにファーが付くことや、当該フードのファーが取り外し可能である、ということをも十分理解できると認めるに足る証拠はなく、商品名に「5way」なる文言が付されていることも直ちにその認定を左右するものとは認められない（アパレル業界、少なくともコートの業界において、「5way」なる文言が多義的な意味で用いられていることは、被告提出の証拠によっても明らかであるし、これらの証拠によれば、むしろ、変化の態様が公開意匠に近いものであっても、フードにファーが付かないタイプのコートが現に存在することが認められる。）。

また、女性用コートの意匠において、フードにファーが付くことそれ自体はありふれた構成の一つにすぎなかったとしても、現にフードにファーが付くか否かによって、その意匠から受ける需要者の印象が異なり得ることは明らかというべきである。

そうすると、引用意匠及び公開意匠が、共にいわゆる動的意匠であって変化の態様を有することを踏まえたとしても、フードにファーが付く点及びフードのファーが取り外し可能である点が物品の機能や性質に照らして十分理解することができる範囲内のものであると評価することはできず、この点の相違は実質的な相違に当たると認めるのが相当である。

- ・ 以上によれば、引用意匠が本件証明書に記載されている公開意匠と実質的に同一の意匠であるとは認められず、したがって、原告が特許庁長官に提出した本件証明書が引用意匠についてのものであると認めることはできない。

してみると、引用意匠については、そもそも、意匠法4条3項所定の証明書が提出されていないことに帰するから、原告は引用意匠について同条2項の適用を受ける余地はない。

- ・ たとえ、女性用コートの意匠において、フードにファーが付くことそれ自体はありふれた構成の一つにすぎなかったとしても、現にフードにファーが付くか否かによって、その意匠から受ける需要者の印象が異なり得ることは、前記のとおりである。

したがって、本件登録意匠の要部認定やフードにファーが付くことがありふれているという理由から、その記載がなくとも公開意匠と引用意匠が同一であると論じることは相当でない。

その他、原告が主張する点（新規性喪失の例外の制度趣旨）は、いずれも本件の結論を左右するものとは認められない。

以上の次第であるから、本件審決が引用意匠について新規性喪失の例外（意匠法4条2項）の適用を認めなかった点に誤りがあるとは認められず、原告が主張する取消事由はいずれも理由がない。

以上のとおり、原告が主張する取消事由は理由がなく、本件審決に取り消されるべき違法はない。

よって、原告の請求を棄却することとする。

以上