

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

## 新規性喪失の例外の適用が否定された事例（第1事件） 信用を害する虚偽事実の告知が認定された事例（第2事件）

大阪地方裁判所 平成29年4月20日判決 平成28年(ワ)第298号（第1事件）  
平成28年(ワ)第2610号（第2事件）

### 1. 事件の概要

本件は、2つの事件が併合されています。第1事件は、被告(第2事件の原告)が製造販売するドラム式洗濯機用使い捨てフィルター(被告製品)について、①原告の特許権を侵害する、②被告製品は、原告製品の形態を模倣した商品であり、不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当すると主張し、原告が被告に対して差止め等を求めた事件です。

本件の第2事件は、原告が被告の取引先に対し、被告製品を販売する行為が不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当する旨記載した書面を送付した行為が、不正競争防止法2条1項14号(平成27年法改正前、現15号)の不正競争に該当するとして、被告が原告に対して損害賠償を請求した事件です。

### 2. 争点

本件は、7つの争点がありましたが、本稿では次の点について説明します。

特許無効の抗弁(争点2)。被告製品は不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当するか(争点3)。原告による被告の取引先に対する告知行為が不正競争になるか(争点6)。原告の告知行為の過失の有無(争点7)。

### 3. 当事者の主張

(1) 争点2(無効の抗弁)について  
ア. 被告の主張

(A)原告製品は、本件の原出願日(平成26年11月26日)より前の平成26年9月22日にQ2コープ連合のチラシに掲載され、現に被告が同年10月10日に原告製品を購入しているから、本件発明は同日前に公然実施されていた。

(B)Q1生活協同組合と、Q2コープ連合は、それぞれ独立したものであって、Q1生活協同組合による原告製品の公然実施と、Q2コープ連合による公然実施は密接に関連するものとはいえないから、後者の行為については特許法30条2項の規定の適用を受けない。

イ. 原告の主張

(A)原出願の手続きにおいて、特許法30条2項の新規性喪失の例外の適用を受けるための手続きを行っている。

(B)被告は、Q1生活協同組合以外の生活協同組合を通じて原告製品を販売したことが公然実施に当たると主張しているが、これらの販売行為は、いずれも日本生活協同組合連合会の傘下の生活協同組合を通じての一連の販売行為であって、新規性喪失の例外規定の適用を受けるために手続きを行った

販売行為と実質的に同一の<sup>はんちゅう</sup>範疇にあり、密接に関連する行為である。

(2) 争点3(被告製品は原告製品の形態を模倣した商品といえるか)について

ア. 原告の主張

原告製品と被告製品の形態は、ドラム式洗濯機の格子状に形成されたリントフィルターに装着して用いる不織布製の使い捨てフィルターである点、長方形の本体部と、長手方向の端部に突起部を一体で備えている点で共通する。

他方、両製品の形態は、本体および突起部の大きさに若干相違があり、スリットの配置、形状にも差異があるが、需要者にとって両製品を<sup>しゅんべつ</sup>峻別することができる特徴とはいえない。また、ドラム式洗濯機用使い捨てフィルターとして両製品以外に類似製品は存在せず、原告製品は独創的な製品であるから、これらの点で原告製品と被告製品の形態は実質的に同一といえる。

イ. 被告の主張

原告製品の形態は、極めてシンプルなものであり、ドラム式洗濯機のリントフィルターに装着するものであるから、これにフィットする形態として本

体を長方形にし、また、フィルター奥側の内面の汚れを防ぐために凸部を形成する必要があるものである。

他方、原告製品と被告製品は大きさが異なり、さらに突起部の形状が異なるため、被告製品のほうが原告製品よりも丸みを帯びて柔らかい印象を与えるものになっている。また、スリットの数、配置、形状も異なる。

### (3) 争点6 (原告による被告の取引先に対する告知行為が不正競争になるか) について

#### ア. 被告の主張

原告は、被告および被告の取引先であるP1に対し、被告製品の販売が不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当しないにもかかわらず、同号の不正競争に該当するとして、被告製品の販売停止および被告製品の廃棄を求める申入書を送付した。原告のかかる行為は、被告の「営業上の信用を害する虚偽の事実の告知」に該当する。

#### イ. 原告の主張

被告製品は原告製品の形態を模倣した商品であるから、本件告知行為は虚偽の事実の告知ではない。

### (4) 争点7 (過失の有無) について

#### ア. 被告の主張

原告は、十分な調査を行わないまま、何ら違法でない被告製品の販売につき申入書の送付に及んでおり、その行為には過失が認められる。

#### イ. 原告の主張

被告は、ドラム式洗濯機用使い捨てフィルターというそれまで誰も商品化しなかった物を商品化した原告製品のアイ

デアおよび機能的長所を模倣しようとして、原告製品に依拠し、原告が原告製品と実質的に同一と考えても無理ないほど似通った被告製品を販売していたものであるから、原告が実用新案の出願を済ませ、その後特許として登録された経緯があるなかにおいては、原告が本件告知行為等を行った点に過失はない。

## 4. 裁判所の判断

### (1) 争点2について

裁判所は、次のように新規性喪失の例外の適用を否定し、本件発明は新規性がないから特許無効審判により無効とされるべきものと判断しました。

「特許法30条2項による新規性喪失の例外が認められるためには、同条3項により定める、同法29条1項各号のいずれかに該当するに至った発明が、同法30条2項の規定を受けることができる発明であることを証明する書面（以下「証明書」という。）を提出する必要があるところ、証拠（甲3）によれば、原告は、本件発明の原出願……の手続において、……新規性喪失の例外の適用を受けるための証明書を提出した事実が認められる」

「しかし、同証明書は、公開の事実として、平成26年6月2日、原告を公開者、Q1生活協同組合を販売した場所とし、……販売した事実を記載しているだけであって、上記Q2コープ連合における販売の事実については記載されていないものである。

この点、原告は、上記Q2コープ連合における販売につき、実質的に同一の原告製品についての、日本生活協同組合連合会の傘下の生活協同組合を通

しての一連の販売行為であるから、新規性喪失の例外規定の適用を受けるために手続を行った販売行為と実質的に同一の範疇にある密接に関連するものであり、原告が提出した上記証明書により要件を満たし、特許法30条2項の適用を受ける旨主張する。

しかし、同項が、新規性喪失の例外を認める手続として特に定められたものであることからすると、権利者の行為に起因して公開された発明が複数存在するような場合には、本来、それぞれにつき同項の適用を受ける手続を行う必要があるが、手続を行った発明の公開行為と実質的に同一とみることができると密接に関連する公開行為によって公開された場合については、別個の手続を要することなく同項の適用を受けることができるものと解するのが相当であるところ、これにより本件についてみると、証拠……によれば、Q2コープ連合及びQ1生活協同組合は、いずれも日本生活協同組合連合会の傘下にあるが、それぞれ別個の法人格を有し、販売地域が異なっているばかりでなく、それぞれが異なる商品を取り扱っていることが認められる。すなわち、上記証明書に記載された原告のQ1生活協同組合における販売行為とQ2コープ連合における販売行為とは、実質的に同一の販売行為とみることができると密接に関連するものであるということとはできず……証明書に記載されたものとみることはできないことになる」

### (2) 争点3について

裁判所は、原告製品と被告製品の形態を対比し、「①長方形の本体部と、

長手方向の端部に突起部を一体に備えていること、②本体部にスリットが存在すること」という基本的形態が共通することを認定し、他方で、製品の大きさ、突起部の形状、スリットの位置および形状等の細部において形態が異なることを認定しました。そのうえで、次のように判示して、不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当しないと判断しました。

「上記検討した両製品において同一といえる形態的特徴のうち、本体部の形態が長方形であるという点は、ドラム式洗濯機のリントフィルタに装着して用いる商品である原告製品及び被告製品にとっては、リントフィルタの内面に沿って装着するために必然的にもたらされる形態であるといえ、したがってこれは、その機能を確保するために不可欠なことであり認められる。また、もう一つの同一といえる形態的特徴である本体部にスリットが存在するという点も、本件発明の効果をもたらすことに直接関係した形態であることからすると……、これも両製品に共通する機能を確保するために不可欠な形態であるといえる。

したがって、これらの基本的形態で両製品の形態の同一性が認められたとしても、これによって両製品の形態が実質的に同一ということはできないというべきである」

### (3) 争点6について

争点3で被告製品を販売する行為は不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当しないと認定されたことから、かかる行為が不正競争行為である

旨の告知は虚偽の事実の告知と認定され、不正競争行為と認定されました。

### (4) 争点7について

裁判所は、次のとおり判示しました。「原告は、被告の取引先であるP1に対して『申入書』を送付したが、本件訴訟における主張内容に照らしても、原告は、原告製品と被告製品の基本的形態が同一であることをもって安易に被告製品が原告製品の形態を『模倣』したものと断じて上記行為に及んだことが明らかであるから、本件告知行為をするにつき、少なくとも過失が認められる。

原告は、被告製品が原告製品のアイデア及び機能的長所を模倣しようと原告製品に依拠したことが明らかなものであり、原告において実用新案の出願を済ませ、原告製品が実施している本件発明は、一旦は特許として登録された経緯等があることを指摘して原告に故意、過失がない旨主張するが、原告が『申入書』で指摘したのは、不正競争防止法2条1項3号の『商品の形態』の『模倣』である。そして同号では『機能を確保するために不可欠な形態』は保護の対象から除かれているくらいであるから、被告が模倣した対象が原告製品のアイデアであるとか機能的長所であるようにいう原告の主張は、そもそも不正競争防止法2条1項3号の趣旨を踏まえないものであって失当であり……」

## 5. 考察

### (1) 新規性喪失の例外の適用について

裁判所は、複数の発明公開行為があった場合の新規性喪失の例外の適用について、次のように判示しています。

①（原則）権利者の行為に起因して公開された発明が複数存在するような場合には、それぞれにつき同項の適用を受ける手続きを行う必要がある。

②（例外）手続きを行った発明の公開行為と実質的に同一とみることができるとような密接に関連する公開行為によって公開された場合については、別個の手続きを要することなく同項の適用を受けることができる。

上記②の「実質的に同一とみることができるとような密接に関連する公開行為」であるか否かは事案に即して検討する必要がありますが、あくまで例外であるため、その範囲は狭いと考えるほうがいいでしょう。

### (2) 不正競争防止法2条1項3号の不正競争について

不正競争防止法2条1項3号では「商品の形態」について、「機能を確保するために不可欠な形態」を除外しています。したがって、共通点が「機能を確保するために不可欠な形態」である場合には同号の不正競争に該当しません。また、アイデアや機能的長所の模倣は、同号の不正競争とは無関係と解されます。

#### いくたてつお

1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所勤務し、独逸マックス・プランク特許法研究所に在籍。

#### さのたつみ

1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007年弁護士登録後、生田・名越・高橋法律特許事務所在籍。