

## 意匠の新規性の考え方を示す裁判例 「リフレクターフラッター」事件

H23. 11. 21 判決 知財高裁 平成 23 年（行ケ）第 10129 号

意匠無効審決（不成立）取消請求事件：請求棄却

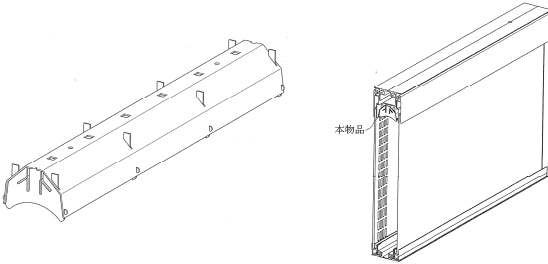
### 概要

「公然知られた意匠」とは、**現実**に知られている状態にあることを要し、その意匠と特殊な関係にある者やごく**偶然的な事情**を利用した者だけが知っているにすぎない場合は含まれないとされた事例。

#### 【本件意匠】照明器具用反射板

##### 【斜視図】

##### 【使用状態を示す参考図】



【意匠に係る物品の説明】 ……(略) 電気掲示器の内部上部に、本物品の上面を取り付け、前記光を前記箱の内部下部に向かって照射し、当該箱の両側面又は一側面の案内板に表示した文字等を均一に照明するものである。

#### 【事案の概略】

本件は、原告が無効審判請求をしたところ、特許庁が請求不成立の審決をしたことから、これに不服の原告がその取消しを求めた事案。

#### 【争点】

本件意匠が、出願前に「公然知られた意匠」に該当するか（意匠法3条1項1号）、である。

#### 【裁判所の判断】

1 意匠法3条1項1号に規定する「公然知られた意匠」とは、一般第三者である不特定人又は多数者にとつて単に知りうる状態にあるだけでは足りず、現実に知られている状態にあることを要し、また、不特定人という以上、その意匠と特殊な関係にある者やごく**偶然的な事情**を利用した者だけが知っているにすぎない場合は含まれないと解するのが相当である。

2 被告の原告に対する本件リフレクターフラッターの販売について

原告と被告は、LEDフラットパネル製品に関する共同開発事業を行っていたものであって、本件リフレクターフラッターは、原告が被告に対し新S型掲示器の光源装置の改良を依頼し、その後、原告と被告との間で協議を重ね、光源装置のSE型試作品を製作し、そのSE型試作品のさらなる製品改良の結果、平成2

0年9月中旬ころに完成されたものであり、本件リフレクターフラッターの開発に当たって、原告と被告は共同事業者として密接な関係にあったものであるが、本件リフレクターフラッターの販売もこのような密接な関係にある原告と被告間の特定の取引関係によるものと認められるばかりか、原告と被告は上記共同開発事業に関して本件秘密保持契約を締結し、被告が原告に提供したLEDフラットパネル製品に係る技術情報及びノウハウについては秘密保持義務が課せられていると認められるから（第1条、第2条、第3条及び第5条）、被告から原告に対する本件リフレクターフラッターの販売・納品をもって、甲号意匠が「公然知られた」ことになると認めることはできない。

3 本件電気掲示器の原告によるJR東日本への販売について

原告は被告から納品を受けた本件リフレクターフラッターを用いて本件電気掲示器を製造し、これをJR東日本に対し、合計51台販売しているが、本件電気掲示器は、本件リフレクターフラッターとは別に設けた基板に、複数のLEDを等間隔に一列に配し、当該LED基板に本件リフレクターフラッターの反射フードの上部に設けられた孔にLEDを嵌め込むように取り付け、この状態で本件リフレクターフラッターとLED基板とを断面逆U字型のアルミ枠に収納・固定してLEDカセットとし、当該LEDカセットを箱型本体内の上部に取り付ける構造を有しているため、本件電気掲示器にLEDカセットが組み込まれた状態では本件リフレクターフラッターの形状を視認することはできない構造のものである。

また、本件電気掲示器は梱包された状態でJR東日本に引き渡されるものであるところ、その時点では、箱型本体内に光源部が取り付けられ、扉が閉められた状態でその外周の必要箇所に緩衝材を当ててその上から包装紙で包んで梱包されているから、本件リフレクターフラッターの形状を視認することはできない。なお、この点、本件電気掲示器の箱型本体の一側面は扉式になっていることから、扉を開いて内部をのぞいた場合、LEDカセットに装着された本件リフレクターフラッターの一部を視認することが可能と思われるが、後記のとおり、その場合でも、LEDカセットがみえ

るだけで、本件リフレクターフラッターの全体を視認することはできない。

そして、J R東日本は直接取付け作業を行っていないのであるから、J R東日本への販売の事実をもって、甲号意匠が「公然知られた」ものと認めることはできない。

4 本件電気掲示器のJ R市ヶ谷駅及びJ R目白駅における取付け作業について

本件電気掲示器はJ R市ヶ谷駅において26台、J R目白駅において25台がそれぞれ設置され、取付け工事業者は日本電設工業である。

しかし、本件電気掲示器が開梱された後の取付け作業において、LEDカセットが箱型本体から取り外されることはあっても、LEDカセットのままでは本件リフレクターフラッターの形状は底面側と側面側からようやく視認することができるだけであって、反射フードの裏側の態様は全く視認することができないのであるし、前記で認定した取付け作業の具体的な手順からすれば、日本電設工業の従業員があえて作業現場においてLEDカセットを分解するものとは考えられないから、日本電設工業の従業員が取付け作業を行ったとしても、同従業員は本件リフレクターフラッターの全体の形状を認識していないというべきである。

したがって、日本電設工業の従業員が本件電気掲示器の取付け作業を行ったことをもって甲号意匠が不特定の者に現実に知られた状態にあったとすることはできないし、この際立ち会ったJ R東日本の従業員についても同様である。

### 【検討及び実務上の指針】

1. 実務上では、本判決の下記の2点が参考になる。

- ①秘密保持契約の適用の範囲について
- ②「公然知られた意匠」について

2. ①秘密保持契約の適用の範囲について

(1) 原告と被告とは、本件リフレクターフラッターの共同開発事業に関して、秘密保持契約を締結していた。

この点について裁判所は、『共同開発事業に関して本件秘密保持契約を締結し、被告が原告に提供したLEDフラットパネル製品に係る技術情報及びノウハウについては秘密保持義務が課せられていると認められるから』『被告から原告に対する本件リフレクターフラッターの販売・納品をもって、甲号意匠が「公然知られた」ことになると認めることはできない。』と判断した。

さらに、裁判所は、『本件リフレクターフラッターの開発を担当するサイン部設計課の従業員以外のこの開発に関わっていない購買や販売等を担当する生産管理部や営業部の従業員に対する甲号意匠の開示に対しても『秘密保持義務は当然に原告の従業員にも適用されるものと解され』『そうでないとしても、秘密情報

を開示された従業員は雇用契約上の義務として当然に秘密保持義務を負うものというべきである』と判断した。

(2) 以上のように、本判決では、秘密保持契約を締結している相手方への開示であることから、「公然知られた」意匠に該当しないと判断した。

そうすると、秘密保持契約を行わずに、相手方に開発製品を販売等により開示した場合、「公然知られた」に該当する可能性があり、それ故、新規性を喪失してしまうリスクがあるといえる。

(3) したがって、実務上においても、共同開発を行う場合、双方の当事者間で秘密保持契約の締結が必須と思われる。

また、上記のように、秘密保持の適用範囲についても争いになることが想定されるため、契約条項で明確にしておくことが望ましい。

さらに、本判決では、直接の争いとはなっていないが、共同開発事業における成果物についても明確に規定しておくべきと考える。

すなわち、共同開発事業における成果物に関して、意匠出願・特許出願等を行った場合の権利持分の割合、費用負担、出願のタイミングや一方の当事者の抜け駆け防止措置の規定についても、検討すべきである。

3. ②「公然知られた意匠」の解釈における「現実に知られている状態」の考え方について

(1) 被告は、本件リフレクターフラッターを組み込んだ本件電気掲示器を販売先取付け工事者に開示していた。

本判決では、『本件電気掲示器は梱包された状態で』『引き渡されるものである』こと、『LEDカセットのままでは本件リフレクターフラッターの形状は底面側と側面側からようやく視認することができるだけであって、反射フードの裏側の態様は全く視認することができない』ことから、『甲号意匠が「公然知られた」ものと認めることはできない』と判断した。

(2) 本件事案は、甲号意匠が、内部の構造にかかる意匠であって、通常の使用態様を考慮して、現実に知られた状態になかったと判断したものである。

そうすると、通常の使用態様で、外部から容易に意匠が認識される場合、「公然知られた意匠」に該当すると思われる。

したがって、実務上では、原則として、開示前に意匠出願等の手続は終了しておくべきであり、また、開示後に出願する場合は、新規性喪失の例外手続の利用を検討すべきである。

なお、平成24年4月1日からの法改正で、特許・実用新案における新規性喪失の例外の規定が改正される。すなわち、公開の態様に制限がなくなり、従前認められなかった商品の販売等による開示でも救済される可能性があるため、改正法を確認して欲しい。

以上