

名称：「ドラム式洗濯用使い捨てフィルタ」事件

特許権侵害差止等請求事件（第1事件）、債務不存在確認等請求事件（第2事件）

大阪地方裁判所：平成28年（ワ）第298号、第2610号 判決日：平成29年4月20日

判決：（第1事件）請求棄却、（第2事件）一部認容

特許法30条

キーワード：新規性喪失

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/726/086726_hanrei.pdf

[概要]

原告は、本件特許の出願時に、法人Aへの販売行為についてのみ新規性喪失の例外の規定に基づく手続きを行っていたが、裁判所は、法人Aと同じ日本生活協同組合連合会の傘下にあるものの別個の法人格を有する法人Bへの販売行為が法人Aへの販売行為と実質的に同一の販売行為とみるような密接な関連性はないとして、本件特許に係る発明の新規性を否定した事例。

[第1事件の経緯]

原告は、特許第4835786号の特許権者である。

原告は、被告の行為が当該特許権を侵害する等と主張して、被告の行為の差止め等を求めた。

大阪地裁は、当該特許が特許無効審判により無効とされるべきもの等として、原告の請求を棄却した。

[本件発明]

省略

[争点]

- ・争点2：本件特許は特許無効審判により無効とされるべきものか
- ※争点1及び3～7は省略。

[被告の主張]

(1) 本件発明の実施品である原告製品は、申込み提出日の初日が、本件特許出願の基礎とした実用新案登録された実用新案の出願日（原出願日・平成26年11月26日）より前の平成26年9月22日であるQ2コープ連合のチラシに掲載されており、そして現実には、被告が同年10月10日に掲載された原告製品を購入していることから、本件発明は、同日以前に公然実施されていたことは明らかである。

また同様に、同年7月21日以前に発行された生活協同組合連合会Q3のチラシ、同年11月17日に発行された生活協同組合連合会Q4のチラシ、同年9月15日に発行された生活協同組合連合会Q5のチラシにも原告製品が掲載されている。

したがって、本件発明は特許出願前に公然と実施されたものであるから、本件特許は、特許法29条1項2号の無効事由を有し特許無効審判により無効にされるべきものである。

(2) 本件発明の原出願日より前に本件発明の実施品である原告製品をチラシに掲載し販売したQ2コープ連合、生活協同組合連合会Q3、生活協同組合連合会Q4、生活協同組合連合会Q5はそれぞれ独立した法人であり、各生活協同組合によって、取扱商品、及び商品の仕入れルートが異なっている。

したがって、Q1生活協同組合による原告製品の公然実施と、その後の各生活協同組合における原告製品の販売による公然実施はそれぞれ独立したものであって、密接に関連するものとはいえないから、後者の行為につき、特許法30条2項の規定の適用を受けない。

[原告の主張]

(1) 被告が主張する公然実施の事実、本件発明の出願人である原告が本件特許出願の基礎とした実用新案の出願手続の過程で行った実用新案法11条、特許法30条2項の規定に基づく手続によって担保されており、特許法29条1項2号に該当するに至らなかったものとみなされる。

したがって、本件特許には、特許法29条1項2号の無効事由はなく、特許無効審判により無効にされるべき旨の被告主張は失当である。

(2) 被告は、原告がQ1生活協同組合以外の全国の生活協同組合を通して原告製品を販売していること(被告が原告製品を購入したQ2コープ連合もその一つである。)が公然実施に当たる旨を主張しているが、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しての一連の販売行為であって、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続を行った原告製品と実質的に同一の原告製品に係るものであり、かつ、手続を行った販売行為と実質的に同一の範疇にあり、密接に関連するものであるから、原告がした特許法30条2項の規定の適用を受けるための手続によって担保されている。

なお、原告のQ1生活協同組合に対する開示日は、平成26年6月2日である。

[裁判所の判断] (筆者にて適宜抜粋、下線)

『1 争点2 (本件特許は特許無効審判により無効とされるべきものか) について

(1) 証拠(乙2の1ないし4)及び弁論の全趣旨によれば、本件発明の実施品である原告製品は、本件発明の原出願である実用新案の出願日(平成26年11月26日)より前である同年9月22日以前に、Q2コープ連合に対して納品され、またQ2コープ連合においてそのチラシに掲載されて販売され、さらに同年10月10日には、被告において市場で取得された事実が認められるから、本件発明は、出願前に日本国内において公然実施された(特許法29条1項2号)というべきことになる。

(2) 上記(1)の事由は、本件特許を特許無効審判により無効とすべき事由となるが、原告は、本件発明の原出願において原告が行った手続により、特許法30条2項に定める新規性喪失の例外が認められる旨主張する。

そこで検討するに、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(実願2014-6265、出願日:同年11月26日)の手続において、同年12月2日、実用新案法11条、特許法30条2項に定める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(特許法46条の2、44条4項の規定により、特許出願と同時に提出されたものとみなされる。)

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、原告が一般消費者にQ1生活協同組合のチラシ記載の「ドラム式洗濯機用使い捨てフィルタ(商品名:「ドラム式洗濯機の毛ゴミフィルター」)を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

の手續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（乙16の1、2）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ような密接に関連するものであるということとはできず、そうであれば、同項により上記Q1生活協同組合における販売行為についての証明書に記載されたものとみることができないことになる。

(3) そうすると、上記(1)において認定したとおり、本件発明の実施品である原告製品は、その原出願日より前から公然販売されているというべきことになるのであるから、本件特許は新規性を欠く無効事由があるということになり、特許無効審判により無効とされるべきものと認められる。

(4) したがって、特許法104条の3第1項により、原告は被告に対し、本件特許権を行使することができないから、原告の被告に対する本件特許権侵害を理由とする請求は、その余の判断に及ぶまでもなく理由がない。』

[コメント]

別個の法人格を有する複数の法人に対して、それぞれ公知行為を行った場合には、それぞれ新規性喪失の例外の規定に基づく手続きする必要があるという裁判所の判断は、妥当である。

したがって、出願前に複数の法人に対して公知行為を行った場合に、それらの法人が密接な関係を有している場合（例えば、会社名が類似している、親会社と子会社や、同じグループ等に属する法人など）においても、少なくとも別個の法人格を有する法人ごとに、新規性喪失の例外の規定に基づく手続きを行わなければならないことに注意する必要がある。

ところで、第三者に対して実際に公知行為を行うのは、出願人である企業の知財以外の部署の人であることが多い。したがって、出願前に公知行為を行った場合には、公知行為を行った人に対して、本判決の趣旨を説明し、公知行為に対する正確な情報（相手、行為の内容等）を詳細に報告してもらう必要がある。

なお、不要な手続きや将来的な争いを避けるためには、公知行為が行われる前に出願すべきであり、そのように努めるべきである。

以上

(担当弁理士：鶴亀 史泰)