

特許出願からの変更出願に基づく「瓦」の登録意匠に 関して新規性及び共同出願要件違反の無効理由の有無が 争われた事例

知財高判令和5年6月12日（令和5年（行ケ）第10008号）

知的財産法研究会
弁護士・弁理士 山田 威一郎

第1 はじめに

本判決は、特許出願からの意匠登録出願への変更出願が設定登録された「瓦」の登録意匠（本稿末尾の別紙1参照）に関し、新規性欠如、共同出願要件違反の無効理由の有無が争われた審決取消訴訟の判決である。

特許庁の無効審判の審決（原審決）では、本件意匠に新規性欠如、共同出願要件違反の無効理由はなく、意匠登録は有効であるとの認定がなされたが、知財高裁は、本件意匠には、新規性欠如の無効理由があると認定し、原審決を取り消す判決を下している。

本件では、意匠権者である被告らが、原特許出願よりも前に、原告のデザイン事務所（原告事務所）に送付したパンフレット及び写真に掲載された模様瓦（本件模様瓦）の意匠（別紙2参照）に基づき、本件意匠の新規性が否定されるかが争われており、パンフレット等に掲載された本件模様瓦の意匠と登録意匠の類似性、原告事務所の守秘義務の有無、新規性喪失の例外規定の適用要件等が争点になっている。

以下では、本件の事案の概要と知財高裁判決の内容を紹介した上で、意匠の新規性の判断、新規性喪失の例外規定の適用要件、意匠の創作者の認定手法に関し、若干の考察を行うこととする。

第2 事案の概要

1 本件の当事者

原告： 大成建設(株)（原告会社）、(株)隈研吾建築都市設計事務所（原告事務所）

被告： 小林瓦工業(株)（被告小林瓦）、碧南窯業(株)（被告碧南窯業）

2 事実経過

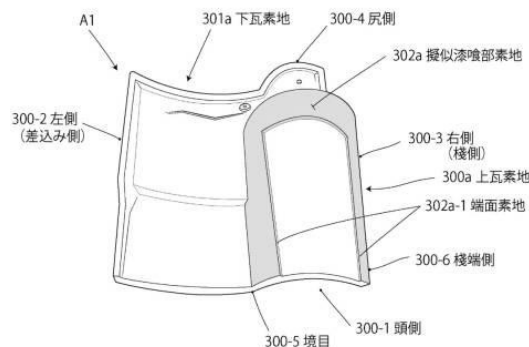
(1) 原特許出願

本件意匠は、平成29年6月16日付けの特許出願（特願2017-118407。以下、「原特許出願」という。）に基づき、令和2年2月14日に、特許法44条（分割出願）に基づき、同特許出願の一部を新たな特許出願（特願2020-22167）とした上、意匠法13条1項に基づき、同特許出願を意匠登録出願（意願2020-2824）に変更して、令和2年6月30日に設定登録を受けた登録意匠である。

本件意匠に関し、特許出願から意匠登録出願への変更というやや特殊な手続がなされた背景には、原告らが当初、被告らが製造する「擬似琉球瓦（擬似沖縄漆喰瓦）」を石垣市新庁舎の工事に使用しようとしていたにもかかわらず、最終的に他社製品が採用されたため、被告らがこれを差し止めるために、意匠権による権利化を図ったとの事情がある。

本件意匠の基礎となった原特許出願は、「擬似琉球瓦（擬似沖縄漆喰瓦）」の構造と、その製造方法」の発明に関する特許出願であるが、原特許出願の明細書の図8-1には、以下の図面が掲載されており、この図面に基づき、意匠登録出願への変更がなされている。

【図8-1】



また、原特許出願は、新規性喪失の例外規定を伴った出願であり、原特許出願前の平成29年2月19日に、原告事務所の代表者が、石垣市新庁舎基本設計説明会において、石垣市役所新庁舎の設計コンセプトを説明した際に、被告代表者らが発明した瓦を使用する旨を報告したことが新規性喪失の例外規定の適用対象事実とされている。

(2) 原告らと被告らの間の事実関係

原告事務所と被告らの間には、原特許出願前から接点があり、石垣市役所新庁舎の工事で他社が製造する瓦が採用されることが決定した後、不正競争防止法2条1項3号に基づく仮処分、本件意匠権の侵害に基づく仮処分が申し立てられた経緯もある。本判決で認定された原特許出願の前後の時期における事実関係は以下の通りである。

(ア) 原特許出願前の経緯

H28.7.14	沖縄県石垣市が、石垣市役所の新庁舎建設に当たり、公募によるプロポーザル方式による設計者の選定作業の最終審査の公開プレゼンテーション・ヒアリングを行い、原告事務所は、提案者としてプロポーザルを行った。
----------	---