

「ドラム式洗濯機用使い捨てフィルタ」(特許権侵害差止等請求事件)	
事件の表示	平成28年(ワ)第298号等 判決日：平成29年4月20日 担当部：大阪地方裁判所第21民事部
判決	棄却(原告の請求を棄却)
参照条文	特許法第30条2項
キーワード	新規性喪失の例外

### 1. 事案の概要

特許(特許第5835786号)に係るドラム式洗濯機用使い捨てフィルタを製造販売する原告(トップ産業株式会社)が、ドラム式洗濯機用使い捨てフィルタを製造販売等する被告(株式会社アールランド)に対し、被告製品の製造販売等の行為が本件特許権の侵害であることを理由とする、特許法100条1項に基づく被告製品の製造販売等の差止請求並びに同条2項に基づく同製品及び金型の廃棄請求等を求めた事案である。

なお、本事件は不正競争防止法に係るもの等7つの争点を有するが、本稿では争点2の特許無効の抗弁(新規性)について検討する。

### 2. 経緯及び争点

平成26年6月2日 Q1生活協同組合に係る公開行為(新喪例手続アリ)

平成26年9月22日 Q2コープ連合に係る公開行為( // ナシ)

平成26年11月26日 実用新案登録出願

平成27年6月10日 実用新案登録に基づく特許出願

平成27年11月13日 登録(特許第5835786号)

平成29年4月20日 特許権侵害差止等請求事件について請求棄却判決

争点2のポイント：Q2コープ連合に係る公開行為に対して、新喪例の「証明する書面」の提出がされていなくても特許法30条第2項の適用を受けることができるか。

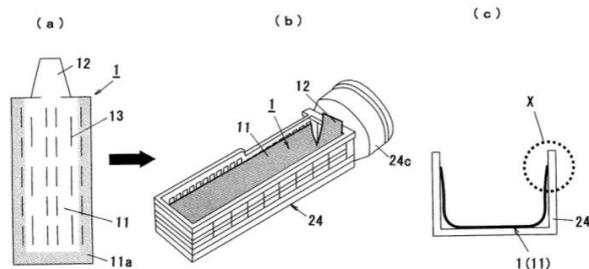
### 3. 特許の要旨

#### 【請求項1】

ドラム式洗濯機の格子状に形成されたリントフィルタに装着して使用する使い捨てフィルタであって、リントフィルタの内面に沿って装着される矩形の通水性シートからなる本体部を備え、

該本体部に、本体部の長手方向に断続するスリットを、本体部の幅方向に複数列形成してなることを特徴とするドラム式洗濯機用使い捨てフィルタ。

【図1】



考案の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書

「販売開始日（チラシ配布開始日）平成26年6月2日」

「販売した場所 東都生活協同組合（作成者追記：Q1生活協同組合）」

「公開者 トップ産業株式会社」

「公開された考案の内容 トップ産業株式会社が、一般消費者に、添付のチラシ記載の「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ごみフィルター）」を販売した。」

添付のチラシには、「東都生活協同組合」「愛着良品」、「2014 6月」、「4回」との記載、「ドラム式洗濯機の毛ごみフィルター」の記載とそれに隣接して商品の写真が掲載されている。

※ 作成者補足：新喪例の手続について

出願時に、適用を受けようとする旨の特記事項を願書に記載し、出願の日から30日以内に新喪例の適用の要件を満たすことを証明する上記記載のような書面を提出する。本件の出願時には最初の公開日から半年以内に出願が必要であったが、平成30年に最初の公開日から1年内の出願に改正された。なお、原出願（実用新案登録に基づく特許出願）で新喪例の手続を行えば、後の出願（特許出願）では手続不要。

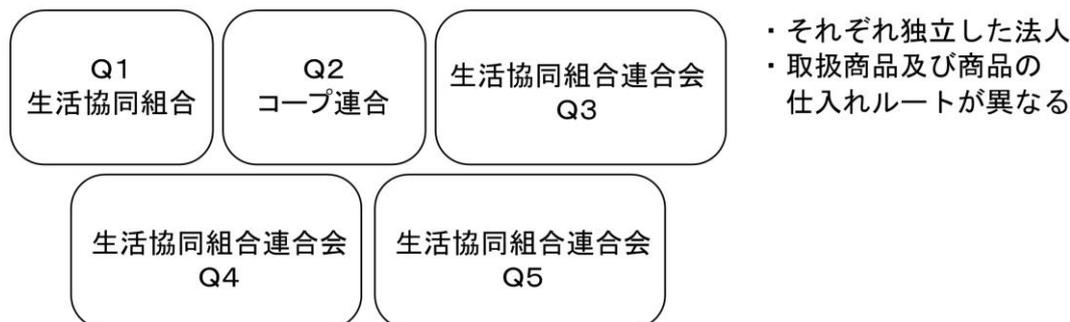
### 3. 被告（株式会社アーランド）の主張～抜粋

※ 以降の下線及び太字は作成者による。

(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、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（作成者追記：下図）。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。



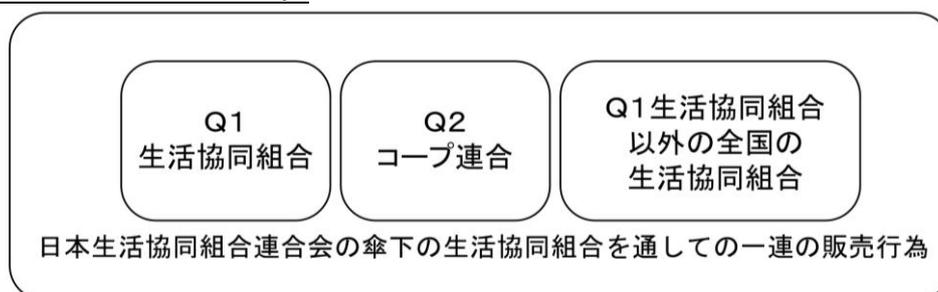
(2) 本件発明の原出願日より前に本件発明の実施品である原告製品をチラシに掲載し販売したQ2コープ連合、生活協同組合連合会Q3、生活協同組合連合会Q4、生活協同組合連合会Q5はそれぞれ独立した法人であり、各生活協同組合によって、取扱商品、及び商品の仕入れルートが異なっている（作成者追記：下図）。したがって、Q1生活協同組合による原告製品の公然実施と、その後の各生活協同組合における原告製品の販売による公然実施はそれぞれ独立したものであって、密接に関連するものとはいえないから、後者の行為につき、特許法30条2項の規定の適用を受けない（作成者補足：7. 参考）。



#### 4. 原告（特許権者：トップ産業株式会社）の主張～抜粋

(1) 被告が主張する公然実施の事実は、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（作成者追記：下図）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。



## 5. 裁判所の判断～抜粋

(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（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。

※ 作成者追記：被告製品が本件特許の技術的範囲に属するかについても争点になっていたが（争点1）、裁判所の判断はなかった。

## 6. コメント

(1) 裁判所は、公開された発明が複数存在する場合において、それぞれの公開された発明について証明書が提出されていなくても新喪例の適用を受けることができるための要件として、公開行為が密接に関連した（以下、密接関連性という）ものであることが必要と認めています。そのうえで、同一の連合会の傘下にあるとしても、販売行為に係る者が同一法人であるか否か、さらに販売地域や取扱商品の異同を絡めて密接関連性を判断しています。つまり、裁判所は、傘下であるかや別法人であるか等、単一の要素で密接関連性を認めることはできず、そのほかの事情を含めて総合的に判断するべきものと捉えているように思われます。

(2) 一方、本事件の特許についての無効審判\*において、上記原告のトップ産業株式会社は、各組合が日本生活協同組合連合会傘下であることを主張したのみならず、傘下であることからすれば、日本生活協同組合連合会という単一の流通グループにおける納品行為として密接に関連していると主張しましたが、特許庁は、証明書に日本生活協同組合連合会の記載がないこと、傘下の組合において販売された商品が他の組合においても販売されるとの証拠もないこと、むしろ組合ごとに契約が必要だったと認められることを挙げ、被請求人（トップ産業株式会社）の主張を退けています。

※ 平成28年4月8日に特許5835786号の無効審判が請求され、平成29年11月20日に審決が確定した（請求人：上記被告である株式会社アーランド、被請求人：上記原告であるトップ産業株式会社）。

～以下、審決抜粋～

ウ 被請求人の主張について

被請求人は、グリーンコープ連合と東都生活協同組合が、いずれも日本生活協同組合連

合会の傘下にある（乙第1号証の1ないし乙第1号証の5）ことからすれば、東都生活協同組合（作成者追記：Q生活協同組合）への納品行為とグリーンコープ連合（作成者追記：Q2コープ連合）への納品行為は、日本生活協同組合連合会という単一の流通グループにおける納品行為として密接に関連しているから、引用発明について別途証明書の提出を要しない旨主張する。

しかしながら、本件証明書及び本件証明書添付チラシには、日本生活協同組合連合会に関する記載はなく、日本生活協同組合連合会傘下の組合において販売された商品が他の組合においても販売されることを示す証拠もないところ、かえって、一部の組合において販売されたとしても、他の組合において販売される場合には、別途契約が必要であることが認められることから（乙第2号証、乙第7号証、乙第6号証の1、乙第6号証の2）、本件証明書により特定された東都生活協同組合における販売行為と、グリーンコープ連合による本件フィルターの公然譲渡行為との間に、流通ルートを同一にする等の何らかの関連性があることを認めることはできず、本件証明書においてそのような関連性が客観的に示されているということもできない。

～抜粋終わり～

(3) 本事件は、複数の公開行為のそれぞれについて新喪例の証明書に記載することを失念したのか、あるいは公開行為同士に密接関連性があるとの判断に基づき、Q1コープ連合に係る行為のみを記載したのかは不明です。

一方で、実務においては、公開行為が多岐に渡ったり、数多くの営業先や納品先に対して公開行為を行ったりした等の事情により、証明書に記載すべき公開行為が膨大な量になることがあります。このような場合にあっては、公開相手に関係性があつたり、予稿集の発行と学会発表等、公開行為同士に強い相関性があつたりすると、証明書に記載しなくても新喪例の適用を受けられる例に該当することを期待して、公開行為のそれぞれを丁寧に確認して証明書に記載する作業がおろそかになりがちです。しかしながら、証明書に記載せず新喪例の適用を受けるには、密接関連性を含め下記審査基準に記載の要件(i)～(iii)をすべて満たす必要があります。例えば、本事案のように、販売における公開において別法人が関わっていたり、契約が異なっていたりする等、審査基準の要件を満たすか少しでも疑義がある行為については、すべての行為を証明書に記載するよう心掛けることが重要であると思われます。

## 7. 参考（発明の新規性の喪失の例外に係る審査基準）

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場合において特許法第30第2項の適用を受けようとするときは、それぞれの公開された発明について第2項の規定の適用を受けるための手続が必要であるが、審査基準には以下の場合にその手続きを省略することができるとしている。

～以下、審査基準第Ⅲ部第2章第5節4. 2抜粋～

……「公開された発明」が以下の条件(i)から(iii)までの全てを満たすことが出願人によって証明された場合は、その「証明する書面」が提出されていなくても第 2 項の規定の適用を受けることができる。

- (i) 「証明する書面」に基づいて第 2 項の規定の適用が認められた発明(以下この節において、単に「第 2 項の規定の適用が認められた発明」という。)と同一であるか、又は同一とみなすことができること。
- (ii) 「第 2 項の規定の適用が認められた発明」の公開行為と密接に関連する公開行為によって公開された発明であること、又は権利者若しくは権利者が公開を依頼した者のいずれでもない者によって公開された発明であること。
- (iii) 「第 2 項の規定の適用が認められた発明」の公開以降に公開された発明であること。

審査官は、「証明する書面」において「公開の事実」が明示的に記載された「公開された発明」以外は、拒絶理由通知において引用発明とすることができる。審査官は、意見書、上申書等における出願人の主張を考慮し、上記の条件(i)から(iii)までの全てを満たすことが証明されたと認められた場合は、その引用発明について第 2 項の規定の適用を認める。例えば、先に公開された「第 2 項の規定の適用が認められた発明」と、その発明の公開以降に権利者の行為に起因して公開された発明とが、以下のような関係にある場合は、先に公開されたその発明の公開以降に公開された発明について「証明する書面」が提出されていなくても、第 2 項の規定の適用を認める。

例 1：権利者が同一学会の巡回的講演で同一内容の講演を複数回行った場合における、最初の講演によって公開された発明と、2 回目以降の講演によって公開された発明

例 2：出版社ウェブサイト論文が先行掲載され、その後、その出版社発行の雑誌にその論文が掲載された場合における、ウェブサイトに掲載された発明と雑誌に掲載された発明

例 3：学会発表によって公開された発明と、その後の、学会発表内容の概略を記載した講演要旨集の発行によって公開された発明(注)

(注) 学会発表内容の概略を記載した講演要旨集の発行によって公開された発明と、その後の、学会発表によって公開された発明という関係の場合には、上記条件(i)の「同一又は同一とみなすことができる」に該当しない場合が多い。したがって、講演要旨集の発行によって公開された発明について第 2 項の規定の適用が認められても、通常、その後の学会発表によって公開された発明についても特許出願の日から 30 日以内に「証明する書面」を提出していなければ、第 2 項の規定の適用は認められない。

例 4：権利者が同一の取引先へ同一の商品を複数回納品した場合における、初回の納品によって公開された発明と、2 回目以降の納品によって公開された発明

例 5：テレビ、ラジオ等での放送によって公開された発明と、その放送の再放送によって

公開された発明

例 6：権利者が商品を販売したことによって公開された発明と、その商品を購入した第三者がウェブサイトにその商品を掲載したことによって公開された発明

例 7：権利者が記者会見したことによって公開された発明と、その記者会見内容が新聞に掲載されたことによって公開された発明

以上