

# 意匠の類否判断の主体となる需要者の認定 及び出願前の意匠開示と守秘義務の判断

——瓦事件——

知的財産高等裁判所 令和5年6月12日判決  
令和5年(行ケ)第10008号 審決取消請求事件

恩 田 博 宣\*  
森 有 希\*\*

**抄 録** 本稿は標記事件について、主に二つの観点から論考を試みるものである。一点目は「意匠の類否判断において判断主体となる需要者の認定が判断結果に及ぼす影響」について、二点目は「出願前に他者に意匠を開示した場合における黙示的な守秘義務の認定」について、判決の中で示された判断を検討するとともに、実務への応用について言及する。前者については、需要者を検討・認定する際に、出願・審査・係争時等の検討を行う局面や検討者の立場を明確にし、物品の装飾的・機能的な要素の有無・軽重を考慮して需要者を認定することを提言する。その上で、需要者の観察視点、すなわち、その需要者が「いつ、どこで、どのような状態で、どのような点に関心を持って」意匠を観察するかを検討者が具体的に想定した上で類否判断を行うことが昨今の裁判実務に合致する。後者については、出願前に他者へ意匠等を開示する際や、新規性喪失例外適用申請の際の留意点、及び権利行使を受けた場合等の方策を述べる。

## 目 次

1. はじめに
2. 本事件の概要
3. 【争点1】本件意匠と本件模様瓦の類否
  3. 1 特許庁における判断の概要
  3. 2 知財高裁における判断の概要
  3. 3 争点1に関する考察
4. 【争点2】「本件模様瓦」の意匠は出願前に公然知られた意匠であるか
  4. 1 知財高裁における判断の概要
  4. 2 争点2に関する考察
5. 実務への応用
6. おわりに

## 1. はじめに

本事件は、沖縄県石垣市の新庁舎の建設をめぐり、設計事務所等（原告）と、瓦業者（被告）との間で、被告の有する「瓦」の意匠登録の有効性が争われた事件である。

被告は原告事務所に対し、出願前に試作瓦の写真やパンフレットを交付していたことから、当該行為による新規性欠如等が問題となった。

本稿では、特許庁と知財高裁での判断の違いに着目しつつ、判決で示された考え方を踏まえ、

\* 弁理士法人 オンダ国際特許事務所 弁理士  
Hironori ONDA

\*\* 同所 弁理士 Yuki MORI

意匠の類否判断における需要者の認定及び出願前における第三者への意匠の開示に関し、実務上留意すべき点を検討する。

## 2. 本事件の概要

### (1) 本事件の当事者等

原告 建設会社 X 1 設計事務所 X 2  
 被告 瓦業者 Y 1 外 2 名

被告らは、下記意匠の意匠権者である。

- ・登録番号 第1663938号
- ・意匠に係る物品 瓦
- ・設定登録日 令和2年6月30日

(以下「本件意匠」といい、その権利を「本件意匠権」という。)(図1参照)

### (2) 本事件の経緯

#### ■平成28年7月14日

沖縄県石垣市は、同市役所の新庁舎建設を進める過程で公募によるプロポーザルを経て X 2 らを設計者に選定。この頃より原告 X 2 と被告 Y 1 は、新庁舎に用いる「瓦」の設計に関連して関係を持つようになる

#### ■平成28年11月21日頃

被告 Y 1 は原告 X 2 の設計事務所に瓦の試作品 A 及び試作品 B を持ち込み提供。同試作品は同事務所でそのまま保管された

#### ■平成29年2月16日

被告 Y 1 は原告 X 2 に対し、瓦のパンフレット(「本件パンフレット」)及び写真(「本件写真」)を電子メールに添付して交付。本件パンフレット等には、コ字状の模様部分が下方開口となった瓦(「本件模様瓦」)(図1)が掲載されていた

#### ■平成29年2月19日

石垣市における市長プレゼンテーション(「本件説明会」)開催。本件説明会に用いられた原告 X 2 作成の資料には、本件写真に掲載された瓦であって、試作品 B と同じ瓦が紹介されていた

#### ■平成29年6月16日

被告 Y 1 らは本件意匠の出願(「本件意匠出願」)の元となる特許出願(特願2017-118407。「本件特許出願」)をするとともに、本件説明会を公開事実として記載した新規性喪失例外の規定の適用を受けるための証明書(「本件証明書」)を提出

#### ■令和2年2月13日

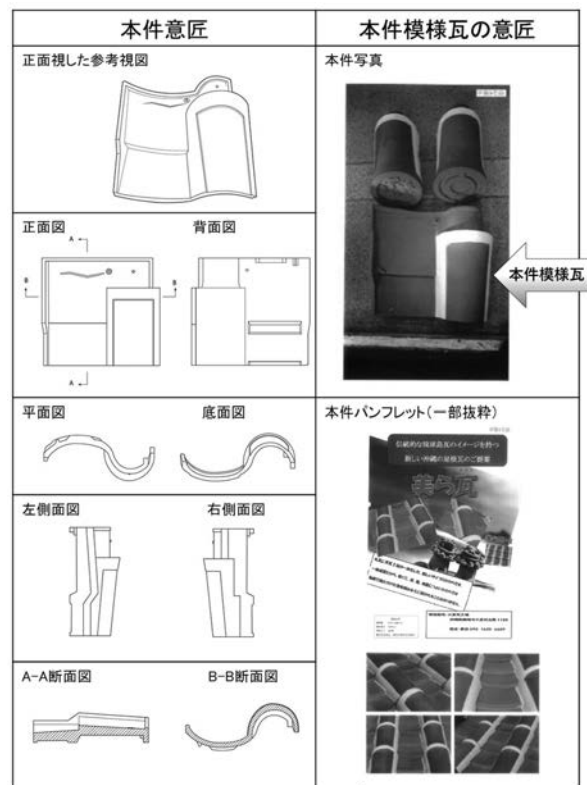
本件特許出願を分割して本件意匠出願に変更

#### ■令和2年6月30日

本件意匠出願 設定登録(「本件意匠登録」)

#### ■令和2年8月13日

建設会社 X 1 らによる共同事業体が、石垣市新庁舎の瓦の施工を別の瓦業者 Z に発注したため、Y 1 は、本件意匠権にもとづき、Z らに対し瓦の製造・販売等の仮差止等を求める仮処分



左 本件意匠(意匠公報)

右 本件写真(本件甲第4号証)、本件パンフレット(同甲第5号証) 矢印部分が「本件模様瓦」の意匠(引用意匠)である

図1 類否判断の対象となった意匠

を申立（東京地裁 令和2年(ヨ)第22075号、令和3年3月30日却下決定）

■令和3年5月18日

原告X2らは被告Y1らの有する本件意匠登録に対し、新規性違反及び共同出願違反を理由とする無効審判を請求

■令和4年12月13日

当該審判請求は成り立たないとする審決（「本件審決」）

原告X2らは本件審決の取消しを求めて、審決取消訴訟（令和5年(行ケ)第10008号）を提起

### (3) 疑似琉球瓦について

本件意匠登録の対象となったのは「疑似琉球瓦」等と称される、表面に漆喰風の模様が施された瓦である。

沖縄の伝統的な屋根瓦（琉球瓦）は、男瓦と女瓦に分かれた瓦を漆喰で固めて施工するのに対し、「疑似琉球瓦」は、男瓦（半円筒部分）と女瓦（平瓦部分）を一体化した瓦に漆喰風の模様（疑似漆喰模様）を施すことで、漆喰で連結したかのように見せかけたものである（図2）。

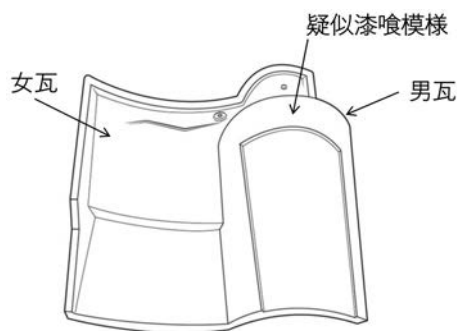


図2 疑似琉球瓦（本件意匠の各部名称）

### (4) 新規性に関する2つの争点

上記経緯のとおり、被告Y1は出願前に、下向きコ字状の漆喰風模様を施した疑似琉球瓦（本件模様瓦）の写真（本件写真）及びパンフレッ

ト（本件パンフレット）を原告X2に交付しており、原告X2は、その写真を掲載した資料を用いて本件説明会を実施している。

被告Y1らは本件特許出願にあたり、本件説明会について新規性喪失例外適用の申請手続を行ったが、本件説明会より前に行われた原告X2への本件写真及び本件パンフレットの交付については同手続を行っていなかった。

このため原告X2らは、本件意匠は本件パンフレット等の交付により新規性を失っており無効理由を有すると主張した。ここにおいて主な争点となったのは次の2点である。

#### 【争点1】

本件意匠は、本件パンフレット等に掲載された「本件模様瓦」の意匠（引用意匠）に類似するか

#### 【争点2】

Y1からX2への本件パンフレット等の交付により、「本件模様瓦」の意匠は、意匠法3条1項3号の「公然知られた意匠」に該当するに至ったか

## 3. 【争点1】 本件意匠と本件模様瓦の類否

争点1については、下記のとおり、特許庁と知財高裁で異なる判断が示された。

### 3. 1 特許庁における判断の概要

#### (1) 結論：非類似

特許庁は、本件意匠と本件模様瓦の意匠（本件パンフレット等に掲載された意匠）は非類似であると判断した。

#### (2) 需要者の認定

意匠の類否判断の主体となる「需要者」について、「屋根工事を行う建設業者等や屋根工事の施主」であると認定した。

### (3) 需要者の視点

「屋根工事を行うに際して、建設業者等は、瓦の設置や、被設置個所との接合方法などにも気を配ることから、瓦の背面の形態に着目する。複数の瓦を上下左右に連続して組み合わせることから、瓦の平面、底面、左側面及び右側面の形態にも着目し、全方向から瓦を観察する」

「したがって両意匠の類否判断においては、正面から見た形態のみならず、需要者の視点から、全方向から見た瓦の各部の形状を評価する」との判断を示した。

### (4) 両意匠の共通点、差異点の評価

#### 1) 疑似漆喰模様部分（図2参照）について

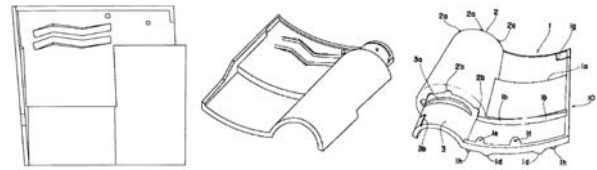
正面側の疑似漆喰模様部分の形状を共通点と認定した上で「需要者の視覚を通じて共通の美感を起こさせるものであるから両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きい」と評価した。

また、当該模様部分の「隆起の有無」を両意匠の差異点と認定した上で、「本件意匠に見られる隆起（厚み）が僅かなものではあるものの、段差の幅は一様であって、男瓦の表面という目立つ部位に形成されていることから、需要者に一定の視覚的印象を与えているといえ、両意匠の類否判断に及ぼす影響は一定程度認められる」と評価した。

#### 2) 左右側面、底面、背面形状について

「本件模様瓦の意匠の左右側面、底面、背面形状は本件パンフレット等から不明である」と認定した上で、「全方向から瓦を観察する需要者はその左側面形状、右側面形状及び底面形状に注意を払うというべきであり、それらの形状が不明である本件模様瓦の意匠と比較すると、両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きい」とし、さらに背面形状についても「類否判断に及ぼす影響が小さいとはいえない」と評価した。

なお、判断にあたり図3に示す公知意匠（一部のみ掲載）が参酌されている。



「甲第27号証」意匠登録1192335（左と中）  
「甲第30号証」特開平7-233593（右）

図3 公知意匠

## 3. 2 知財高裁における判断の概要

### (1) 結論：類似

知財高裁は、本件パンフレット等に掲載された本件模様瓦の意匠は、本件説明会の資料に写真が掲載された試作品Bと同一であって、基本的に本件意匠出願前に既に公知の「万葉」瓦（甲第81号証）<sup>1)</sup>に、疑似漆喰模様を施したものであると認定した上で、両意匠は類似すると判断した。

### (2) 需要者の認定

「本件意匠に係る物品である瓦は、施工する建設業者等もその需要者ではある」との判断を示しつつも、「これを注文し、その所有者等となる屋根工事の施主も重要な需要者であり、建設業者等であっても、最終的には施工後に施主から見た美観の観点を重視するというべきである」と認定した。

### (3) 需要者の視点

「本件意匠に係る類否判断における需要者の視覚を通じて起こさせる美観の観点については、施工する建設業者のみならず、施工後に施主が重視する美観の観点からも行うべきである」との判断を示した。

### (4) 共通点、差異点の認定評価

#### 1) 疑似漆喰模様部分について

疑似漆喰模様部分の形状を両意匠の共通点と

認定した上で、「男瓦の全面にわたる模様であり、施工後は特に施主を中心とした需要者にとり最も目に付くものであり、下方開口構成に係るこうした瓦は知られていない」と評価した。

一方、当該模様部分の「隆起の有無」については、「両意匠において最も異なる差異」と認めつつも、「瓦全体からみると隆起による差異はごくわずかであり、特に瓦屋根の施工後においては、その隆起の程度も屋根全体からみて相対的に小さい」として、「コ字状のラインの模様には需要者の注意がいくものの、その隆起の程度にまでは注意がいくものとは認め難い」と評価した。

## 2) 左右側面、底面、背面形状について

背面（裏面）形状は本件パンフレット等からは不明であると認めつつも、「瓦の施工後は完全に隠れてしまう」、「裏面の凸部自体が瓦の美観に影響を与えるものとも認め難い」等として「需要者が特に注目する部分とはいえない」と評価した。

## 3. 3 争点1に関する考察

### (1) 特許庁と知財高裁の判断の相違点

特許庁、知財高裁ともに需要者は「屋根工事の建設業者及び施主」であると認定したが、どちらの視点を重視するかの違いにより、類否の結論が異なるものとなった。

特許庁は施主のみならず「建設業者等」の視点も考慮し、施工時に他の瓦等との連結部となる側面や背面形状にも着目するとともに、観察の目線として、瓦全体を視認できる状態を想定している。その上で、本件模様瓦の意匠の背面等が不明であること等により両意匠は非類似であると判断した。

これに対し知財高裁は、実質的に「施主」の視点を重視し、施工後にも視認できる部分に重きをおくとともに、観察の目線として、瓦が施工され屋根の一部となった状態をも想定してい

る。

その上で、施工後に視認できない背面等の形状を重視することなく両意匠を類似であると判断した。

このように、需要者に関する判断が分かれたのは何故であろうか。

### (2) 需要者に関する判断が分かれた要因の検討

#### 1) 類否判断の主体について(意匠法24条2項)

意匠法3条1項3号は、意匠登録出願前の公知意匠と類似する意匠は新規性がなく、意匠登録を受けられない旨を定めている。

その類否判断の主体については条文上規定がないが、意匠法24条2項において、「登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。」と規定されており、新規性の判断でも、同項が適用されるものと考えられている<sup>2)</sup>。

なお意匠法24条2項は、平成18年の意匠法一部改正において、意匠の類否判断を明確化するために導入された規定であり、類否判断の視点を「需要者」としたのは、最高裁判例等の説示<sup>3)</sup>に起因する。

最高裁判例上、類否判断の視点は「一般需要者」とされているが、同裁判例以後、類否判断の視点を「取引者、需要者」としている裁判例が多く存在すること等を考慮し、意匠の類否は、「一般需要者」ではなく「需要者」の視覚を通じて起こさせる美感の共通性の有無に基づいて判断するものと規定された<sup>4)</sup>。

ただし、需要者が具体的にどのような者であるかについては明確な定めはなく、本事件のように判断に齟齬が生じるケースがある。

#### 2) 考察

本事件において需要者に関する判断が分かれた要因について、筆者は次のように考える。

一般に「瓦」には、建物の美観を高めるための装飾的用途に加えて、屋根部に施工され、建物を風雨等から保護するという実用的・機能的用途があり、後者については通常、施主よりも建設業者の方が通じているといえる。

需要者の認定にあたり、特許庁は、瓦が装飾的用途と実用的・機能的用途を兼ね備えたものであると捉え、両用途に優劣をつけなかったことで、建設業者特有の視点も考慮した判断が行われたのではないだろうか。

一方、知財高裁は、本件意匠が「模様瓦」である点に着目し、機能性よりも装飾性が勝る物品であると判断したことで、施主の視点を、より重視したのではないかと考える。

また知財高裁は、本件意匠は公知の「万葉」瓦に疑似漆喰模様を施したものであると認定していることから、実質的に本件意匠の特徴部分は模様部分のみと捉えており、このことが需要者の認定にも少なからず影響を及ぼしている可能性があるように思う。

ところで、本事件では争点とされていないが、本件意匠の元となった本件特許出願には、背面図に相当する図面が開示されておらず、本件意匠の背面図は変更時に追加されたものである。このような場合に、背面図にまで出願変更の効力が及ぶかについても疑義が残る。

こうした本件特有の事情を踏まえると、知財高裁の判断は、類否の結論としては妥当であったと考える。

ただし、需要者の認定にあたっては、下記 i)、ii) のような点についても参酌の余地があったように思う。

i) 建材の取引一般においては、「見本（サンプル）」が提供されることがよくあり、本事件においても被告は施主に試作瓦を送付していることから、施主を含む需要者は施工後の状態だけを観察しているとはいえない

ii) 瓦は施工後も長期にわたるメンテナンス

が必要であり、また自然災害への備えとして、施主自身も施工等に関わる機能的形態に無関心であるとは言い切れない<sup>5)</sup>。

もし施主に十分な知見がないとしても、こうした点を軽視できないからこそ専門知識のある建築業者に瓦の選定や施工を委ねており、建築業者は施主のために瓦の機能的側面にも着目して意匠を観察するものと考えられる。

知財高裁の判示のように、施主の目線で、施工後に視認し得る部分を考慮する必要はあるものの、それに偏重すれば、上記のような観点が見過ごされ、結果として、現実の需要者の視点から乖離が生じる恐れもあるように思う。

以上より、筆者としては、以下のようにすれば、観察視点の偏りを回避しつつ、妥当な結論（「類似」）を導き出し得たのではないかと考える。

(a) まず、需要者の認定の段階では、施主のみならず建築業者の視点も考慮する。

(b) その上で、出願前に公知であって、新規な創作が認められない部分については、両需要者の注意をひきにくい部分として、類否判断への影響を限定的に評価する<sup>6)</sup>。

このようにして、(a) の段階では、需要者は瓦表面の模様部分のみならず、裏面や側面の施工に関する形態にも一定程度着目し得ると認定した上で、(b) において、下向きコの字状の疑似漆喰模様部分が新規な態様であって、需要者の注意を強くひくのに対し、裏面や側面の形状は前記万葉瓦他の公知意匠において、本件意匠の出願前から知られていたことから、模様部分に比して、需要者の注意をひきにくい部分であると評価し、意匠全体として対比した場合、模様部分の共通性が、裏面や側面の差異点を凌駕するとの判断をなし得たのではないかとと思う<sup>7)</sup>。

### (3) 他の裁判例

知財高裁の裁判例の中には、複数の需要者を想定し得る物品において、「取引者」の視点が重視された事案も存在するので、以下に概略を紹介しておく。

【裁判例①】「人工歯」事件（平成25年（行ケ）第10281号，図4）

「人工歯」（下半部を登録対象とした部分意匠）について新規性の有無が争われた審決取消訴訟事件である。

特許庁，知財高裁ともに，需要者は「歯科医等」として認定した。類否判断の結論は「いずれも引用意匠と類似」であった。

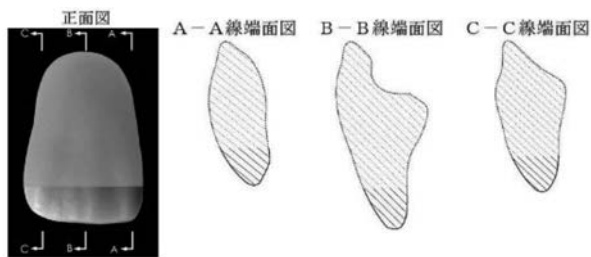


図4 裁判例①の本願意匠（人工歯）

【裁判例②】「吸入器」事件（平成28年（行ケ）第10121号，図5）

医療用の「吸入器」の意匠について新規性の有無が争われた審決取消訴訟事件である。

特許庁が「患者」を需要者と認定したのに対し，知財高裁は患者のみならず「医療関係者」も需要者と認定した上で，「円形孔は，本体部に貯蔵された薬剤を患者に噴出させる速度，方向等に影響を与えるのであるから，この点は，特に機能を重視する医療関係者に対し，強い印象を与えるものといえることができ，患者についても同様である。」等と判示している。

類否判断の結論は，特許庁が引用意匠と「類似」と判断したのに対し，知財高裁は「非類似」と判断した。

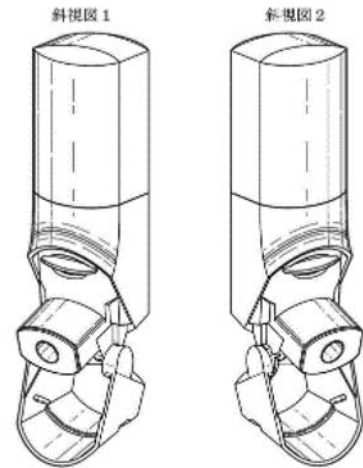


図5 裁判例②の本願意匠（吸入器）

<考察>

これらの裁判例においては，判断の対象となる物品が医療用品であって機能が重視される物品であるために，それに通じた「歯科医等」や「医療関係者」が需要者として認定，重視されたものと考えられる。

なお裁判例①の「人工歯」については，「患者」も需要者に含み得るように思うが，人工歯の下端部分（施術後は歯茎に埋設される部位と思われる）を登録対象とした部分意匠であることから，使用時にその部分を視認できる「歯科医等」が需要者と認定された可能性もあると考える。

以上の裁判例から，常にエンドユーザーの視点が重視されるわけではなく，物品の用途や性質等に応じて判断されている状況が窺われる。

## 4. 【争点2】「本件模様瓦」の意匠は出願前に公然知られた意匠であるか

次に争点2に関し，被告Y1らは，「原告X2らはY1らとの間で守秘扱いを求められる関係にあったといえるから，Y1がX2らに本件パンフレット等を交付したことをもって本件模様瓦の意匠が公然知られたとはいえない」旨を主張したが，特許庁，知財高裁ともにこれを認

めなかった。

#### 4. 1 知財高裁における判断の概要

##### (1) 「公然知られた」かの判断について

知財高裁は下記認定事実にもとづき、本件模様瓦の意匠は、遅くとも本件パンフレット等の交付日に公然知られるものとなったと判断した。

- ・本件パンフレット等には、開発中のものであること等の記載がない
- ・「秘」、「部外秘」などの記載もない
- ・本件パンフレット等を添付した電子メールにおいても、添付データが営業秘密である等の記載がない
- ・原告事務所X2らと被告Y1らとの間で、本件模様瓦の意匠に関し守秘義務を結んでいるなどの事実は認められない

さらに、次のような判断も示した。

##### 1) 「秘密にする意思」の有無

下記認定事実から、被告Y1らは特許についてはともかく、本件意匠に関しては秘密とする意思等はなかったと判断した。

- ・原告X2に対し、秘密の保持を求めた事実が認められない
- ・試作品BをX2の事務所に持ち込み、そのまま保管を委ねている
- ・原告X2に求められるままに、瓦を石垣市の担当者に郵送している等

##### 2) 「秘密保持義務」の有無

##### i) 原告事務所X2の従業員らについて

以下の判断を示しつつも、X2の従業員らに秘密保持義務があるとは認定しなかった。

- ・ある意匠が他の者に知られた場合であっても、その者が秘密保持義務を負っていると認められる場合には「公然知られた」ということはできない
- ・秘密保持義務があるといえるためには、必ずしも明示の契約によることは必要ではなく、

当事者間の関係や対象となる事項の性質・内容などに照らして、社会通念上秘密にすることが求められる状況にあり、当事者がそのことを認識することができれば、秘密保持義務があるといえることができると解される

##### ii) 原告事務所X2について

以下の判断を示し、原告事務所の秘密保持義務も認めなかった。

- ・本件意匠の対象である瓦が石垣市庁舎のために開発中の試作品であったからといって、当然に秘密保持義務が認められるものではない
- ・(被告Y1による「世界的に著名な建築家に対して、瓦を披露するからその前に秘密保持契約を締結せよ、などと要求することは実務上ナンセンスなことであるし、立場上、要求できるはずもない」との主張に対し) 被告Y1らと原告X2との関係から、仮に秘密保持契約を締結することを求めることが困難であったとしても、そのことから直ちに、原告事務所に秘密保持義務が認められることにはならない

##### (2) 意匠の新規性喪失例外(意匠法4条2項)の適用可否

被告Y1らは、「本件パンフレット等の交付と本件証明書記載の行為とは実質的に同一の行為であって密接に関連するものであり、本件証明書により意匠法4条2項の適用を受けられる」旨を主張した。

これに対し知財高裁は意匠法4条2項(注:令和5年改正前)について、「権利者の行為に起因した公開行為が複数存在する場合、手続を行った意匠の公開行為と実質的に同一とみなし得る密接に関連する公開行為による場合は、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」との判断を示しつつも、下記認定に基づき被告の主張は認められないとした。

- ・本件証明書の記載は、本件説明会に関するも



のであって、原告事務所への本件パンフレット等の送付とは異なる行為である

- ・本件パンフレット等の送付は本件説明会の前に行われた
- ・本件パンフレットは記載内容（「伝統的な琉球島瓦のイメージを持つ新しい沖縄の屋根瓦のご提案」等）や、製造工場の所在地や担当者の連絡先等の記載からして、単なる意匠公開者への情報提供行為とは異なる等

## 4. 2 争点2に関する考察

### (1) 秘密保持義務の認定について

意匠登録出願前に国内外で公然知られた意匠に類似する意匠は、新規性が欠如し、意匠登録を受けることができない（意匠法3条1項3号）。

「公然知られた」とは「秘密の状態にはされておらず現実に知られている」ことを指し<sup>8)</sup>、その意匠が秘密の状態を脱していれば、たとえ少数の者に知られた状態であっても該当する。

開示先との間に明示的な指示や契約等が存在すれば秘密保持義務を認定し得るが、明示的な契約が無い場合であっても秘密保持義務を認めた裁判例（下記裁判例③）が存在する。

被告Y 1らによる一連の主張は、このような裁判例を踏まえたものと考えられる。

【裁判例③】「6本ロールカレンダー事件」（平成11年（行ケ）第368号）

裁判例③は、特許出願前にカレンダー加工装置の引き合い先に対し、製作費の見積もりのために図面の提供等を行ったことに関し、秘密保持義務の有無が争われた事件であって、下記の判示がなされている。

「発明者のために秘密を保つべき関係は、法律上又は契約上秘密保持の義務を課せられることによって生ずるほか、すでに昭和58～59年当時から、社会通念上又は商慣習上、発明者側の特段の明示的な指示や要求がなくとも、秘密扱いとすることが暗黙のうちに求められ、か

つ、期待される場合においても生ずるものであったというべきである」

「殊に生産機器の分野において、その製造販売者と需要者とが新規に開発された技術を含む製品につき商談をする際には、当事者間において格別の秘密保持に関する合意又は明示的な指示や要求がなくとも、需要者が当該新技術を第三者に開示しないことが暗黙のうちに求められ、かつ、期待される場合においても生ずるものである」

裁判例③においては暗黙の秘密保持義務が認められているが、本事件において知財高裁は、下記 i), ii) の具体的な判断基準を示した上で、原告X 2らに秘密保持義務があるとは認定しなかった。

i) 当事者間の関係や対象となる事項の性質・内容などに照らして、社会通念上秘密にすることが求められる状況にあること

ii) 当事者がそのことを認識することができること

上記 i) に関しては、裁判例③において、生産機器分野の商慣習が考慮されている点を参酌すると、本事件においても同様に、建築分野の商慣習が考慮された可能性があると考えられる。

判決中に具体的な言及は認められないが、「瓦が石垣市庁舎のために開発中の試作品であったからといって、当然に秘密保持義務が認められるものではない」との認定が、実質的にこれに相当するように思われる。

また上記 ii) に関しては、本件パンフレット等に「秘」等の表示がなく、当事者が秘密であることを明確に認識しづらかったことに加えて、「製造工場の所在地や担当者の連絡先」等が記載されていたことで、「秘密ではない（市販されている）」との印象を与えかねなかった点等も考慮し、総合的な観点から判断が行われ

たものと考えられる。

筆者の所感として、原告側は共同出願違反も主張していること等から、開発中の製品であることを認識していたようにも見受けられ、知財高裁の下した判断は、被告にとってやや酷なようにも思われる。

しかし原告のような設計事務所は、建築工事に用いる建材等について、業者から製品の提案を受けることが多く、その中には市販品も一定数含まれることは想像に難くない。

かかる状況下、明示的な意思表示がない中で、個々の製品について適切に守秘義務の有無を判断するのは難しく、またそれを求めるのも酷であるように思う。

加えて被告側には、意匠開示前の出願や、新規性喪失例外適用申請という自衛手段も確保されていた。

こうした点も考慮すると、本事件において裁判例③とは異なる判断が下されたのもやむを得なかったように思う。

## (2) 意匠の新規性喪失例外の適用可否について

### 1) 複数の公開行為の密接関連性の判断について

知財高裁は、本件パンフレット等の交付と本件説明会の間に密接関連性が認められないと認定し、その理由の一つとして、本件パンフレット等の交付が本件説明会の「前に」行われた点を指摘している。

これは密接関連性のある複数の行為のうち「最先の公開事実」について証明書を提出すべきであることを示唆するものと考えられ、本件出願当時の意匠審査基準の記載<sup>9)</sup>とも整合する。

条文上、最先の公開行為について証明書を提出すべき旨は明記されていないが、意匠法4条1項及び2項において「その該当するに至った日から1年」として時期的制限を定めた上で、

同3項において証明を求めていることから、1年の起算点となる最先の公開行為について証明書を提出すべきとするのは、自然な解釈であると考えられる。

原告事務所への本件パンフレット等の送付が本件説明会の3日前に行われていること等から、両行為の間には密接関連性があると認める余地もあるように思うが、そうであったとしても、より早い公開事実を証明書に記載すべきであったといえる。

ただし、それも結果論であって、仮に原告事務所に秘密保持義務があると認定されれば、「本件説明会」が「最先の公開」に該当するわけであるから、闇雲に、「より早い方」を証明すればよいという話でもない。

いずれにしても「最先」の判断が難しいケースであり、判断ミスを防ぐためには、複数の行為について証明書を提出するほかにないように思う。

### 2) 意匠法改正による新規性喪失例外適用手続の緩和について

なお令和5年法改正により、意匠については新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続が緩和され、令和6年1月1日以降の出願に関しては、「最先の公開の日のいずれかの公開行為」について証明することで、「その日以後に公開した同一又は類似の意匠」については証明書の提出を省略できるようになっている。

ただし「最先」の公開を正しく把握すべき点については、改正後も引き続き注意を要する。

## 5. 実務への応用

以上の検討を踏まえ、実務上の指針となる点について若干の提言を行う。

### (1) 類否判断（需要者の認定）について

限られた裁判例から規則性を見出すのは難しいが、需要者の認定においては、概ね次のよう

な傾向があると考える。

- ・「装飾的な要素が重視される物品或いは部分」についてはエンドユーザーの視点がより重視される
- ・「機能的な要素が重視される物品或いは部分」については、より専門的な知識のある需要者（「機能」次第であるが、取引者、施工者等が該当するケースが多いと考えられる）の視点が、より重視される
- ・装飾的・機能的要素を兼ね備えた物品或いは部分については、原則、エンドユーザー及び取引者の両方の視点が考慮され得るが、案件ごとの事情を考慮して、より特徴のある方に比重が置かれる可能性もある

#### 1) 類否判断時

上記の点を踏まえて、需要者を認定した上で、その需要者が「いつ、どこで、どのような状態で、どのような点に関心を持って」意匠を観察するかを具体的に想定した上で類否判断を行うべきであると考え（例：施主が、施工後に、屋根に施工された状態で、屋根の美観に影響する部分に関心を持って）。

なお、装飾性と機能性を兼ね備えた物品や、BtoBtoC製品のように取引者が仲介する物品においては、複数の需要者を想定し得るため、どちらに比重を置くかによって、類否の結論に違いが生じる可能性がある。

このようなケースでは、念のため複数の需要者それぞれの視点から類否判断を行っておくのが安全である（例えば「瓦」であれば「施主」と「建築業者」双方の視点で検討してみる）。

もし異なる結論が導き出される場合は、双方に備えた対応が望ましいであろう。

#### 2) 対庁手続、係争相手への対応時

意見書や審判等の対庁手続や、係争相手への対応を要する場面では、上記1)の点を念頭におきつつも、まずは自らに有利な結論となるように「需要者」を認定した上で主張立証を試み

るという戦略もとり得る。

#### 3) 出願戦略

前記裁判例①（人工歯事件）を踏まえると、装飾的な部分と機能的な部分を兼ね備えた物品や、使用状態において一部が視認できなくなる物品等については、「部分意匠」を活用することで、特許庁や裁判所における需要者の認定を、出願人の望む方向に誘導できる可能性があると考え（例えば、「瓦」について、「裏面側の係合部分」を登録対象とした部分意匠として出願することで、「建築業者等」が需要者として重視される可能性が高まると考える）。

#### (2) 出願前における他者への意匠等の開示について

1) やむをえず出願前に協力会社等に意匠等を開示する場合、新規性を喪失しないためには、本来、明示的かつ適切な秘密保持契約を結ぶのが望ましい。

それが不可能な場合は、開示前の出願が望ましい。

2) いずれも不可能な場合は、次善策として、下記の各措置を講じることが考えられる。ただし、下記はあくまでも例示であって、万全なものではない。

開示物に「秘」等と記せば直ちに黙示的な秘密保持義務が推認されるわけではなく、開示先との一連のやりとりの中で、実質的に「秘密にする意思」を示し「当事者が秘密であることを認識できる」ようにし、かつ、それらを事後的に立証できるようにしておくのが望ましいと考える。

▶ 開示するサンプルや資料に「開示者や開示日、開示先の範囲」を明示するとともに、「秘」、「部外秘」、「非公開資料」等と表示する

▶ メール添付で資料を送付する際は、メール本文やタイトルにも秘密表示を行う。添付ファイルにパスワードを設定する

▶ サンプルに「秘」等と表示できない場合は送り状や連絡文に記載する

▶ 開示物が「開発中の製品」である旨を開示先に文書で伝える

▶ 開示資料に、秘密ではないとの誤認を招く表示（宣伝文句、受注窓口の記載等）を行わない

▶ サンプルの提供に際し、用途や返却時期を定め、提供後も管理下におく

▶ 開示履歴（開示先、開示日、開示内容等）の記録を残す（開示履歴を残すことは、新規性喪失例外適用の申請手続を適切に行うためにも必要である）

3) 通常、出願前に他者にサンプルや資料を開示するのは、発明者や創作者、営業部門等であることが多いと思われるため、上記と併せて下記の措置をとることが望ましいと考える。

▶ 社外への情報開示プロセスのルール化

▶ 開示履歴について、知財部門や出願代理人（特許事務所）に対する情報共有方法のルール化

▶ 本事件のような裁判例の紹介や知財法に関する研修の実施（啓発活動）

4) 開示先から修正指示を受けた場合は、共同出願の要否にも留意する。

### (3) 新規性喪失例外適用申請について

出願前に他者に意匠等を公開した場合、当該公開事実により出願が拒絶、又は登録が無効とならないためには、適切に新規性喪失例外適用を受ける必要がある。

この際「最先の公開事実」を適切に把握し、その日から1年以内に出願を行うとともに、所定期間内に、公開事実について証明書を提出する必要がある。

1) もし正式な公開日より前に、「秘密保持義務の有無が不確かな開示行為（≒明示的な契約なき公開）」がある場合は、その開示行為が「最

先の公開」に該当する可能性がある。

このため、「正式な公開」の証明書に加えて、「秘密保持義務の有無が不確かな開示行為」についても、証明書を提出しておくのが安全であると考えられる。

上述のとおり、後の行為に係る公開意匠が先の行為に係る公開意匠と「同一又は類似」である場合は証明書の提出を省けるが、この場合は双方の行為について証明書を提出するのが安全である。

ただし証明書は包袋閲覧の対象となる可能性があるため、協力会社等に関する情報を第三者に知られる可能性がある点に留意する。

2) また、特許法と意匠法では新規性喪失例外適用に関する条文上の規定や、審査上の運用に相違がある点にも注意を要する。具体的には、意匠では、「最先」の公開行為について証明すれば足りるのに対し、特許では原則として「全て」の公開行為について証明する必要がある。

特に、本事件のように特許から意匠への出願変更を行った場合は、原出願において提出した証明書が意匠の公開事実を網羅しているとは限らない。

例えば、物品の内部構造Aと外部構造Bとを規定した仮想的な発明について、(1) まず、物品の両構造A及びBを展示会で公開し、(2) 次に、外観を一部変更した外部構造B'を有する物品の外観のみを公開し、(3) その後、特許出願した場合を考えてみる（図6参照）。

(1) A, Bの展示会公開 (2) B'の外観公開

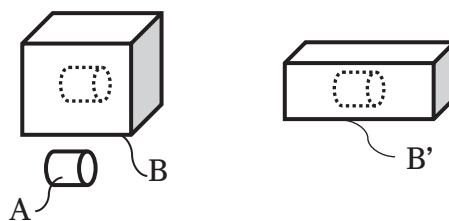


図6 仮想的発明に関する公開の事例

外部構造B'が特許請求の範囲外であれば、特許出願時は、先の公開行為(1)についてのみ証明すれば足りる可能性がある。

一方、特許出願を意匠登録出願に変更した場合は、後の公開行為(2)に係る公開意匠(B'に係る意匠)と出願に係る意匠(Bに係る意匠)との類否判断如何によって、後の公開行為についても証明する必要が生じるかもしれない。

なぜなら、B'に係る意匠が、Bに係る意匠と非類似と判断されると、意匠法4条3項但し書きの規定が適用されず、同法3条2項が適用されることにより、B'に係る意匠に基づいて容易にBに係る意匠を創作できたと認定され、拒絶される恐れがあるからである。

この点に懸念がある場合は、B'に係る公開についても証明書を提出することが望ましい。

或いは、特許出願に加えて、保護を求める意匠(Bに係る意匠、B'に係る意匠、又は両意匠)を別途意匠登録出願し、Bに係る公開及びB'に係る公開の各々について証明書を提出することも検討されたい。

#### (4) 権利行使を受けた場合、権利行使を受けないための方策

1) もし自身が意匠権等に基づく権利行使を受ける方の立場となった場合は、上記の各観点から無効理由の検討を行うことが考えられる。

2) 詳細は割愛するが、本事件では原告らが共同出願違反も主張したが認められなかった。

提示された試作品等に対し、設計変更等の示唆を与える場合は、その具体的な内容や日付等を証明できるよう書証を残すのが望ましい。

可能であれば、意匠登録等を受ける権利の帰属についても、取引の初期の段階で取り決めを行うのが望ましいであろう。

## 6. おわりに

やむをえず出願前に新規性を喪失するケース

は少なくないと思われる。本件被告が主張したように「秘密保持契約を締結せよなどと、立場上、要求できるはずもない」といった相手との関係性において、本来、盾となるのが知的財産権であるが、その保護を受けるためには、法令の正しい理解と活用が不可欠である。

本事件はそのための示唆を多く含んでおり、本稿での検討が、よりよい利活用の一助となれば幸いである。

一方で、本事件のような手続的な瑕疵により、自己の公開意匠によって権利が無効となるのはペナルティとして少々重すぎようにも思われる。

意匠の新規性喪失例外適用については、国外にも目を転じると、米国や欧州では証明書の提出が不要であり、韓国では出願後(無効審判時を含む)における証明書の補充が許容されている。

法制度の相違もあるため単純には比較できないが、第三者への影響にも配慮しつつ、よりよい制度実現に向け、さらなる議論も必要ではないかと思う。

## 注 記

- 1) 「万葉」瓦の写真は株式会社神仲(本事件の被告)が運営する下記ホームページに掲載されている。  
<http://www.sansyuu.net/kaminaka/manyo/manyo.shtml> (参照日:2024年4月10日)
- 2) 特許庁意匠審査基準第Ⅲ部第2章第1節 新規性2.2.1にも同様の説示がある。
- 3) 「可撓性ホース事件」(最判S49.3.19昭和45(行ツ)45)  
「三条一項三号は、意匠権の効力が、登録意匠に類似する意匠すなわち登録意匠にかかる物品と同一又は類似の物品につき一般需要者に対して登録意匠と類似の美感を生ぜしめる意匠にも及ぶものとされている(法23条)ところから、右のような物品の意匠について一般需要者の立場からみた美感の類否を問題とする」旨が判示されている。
- 4) 特許庁編, 工業所有権法(産業財産権法) 逐条

解説〔第22版〕, pp.1315~1316 (2022), 発明推進協会

- 5) 平成29年5月石垣市発行「石垣市新庁舎建設工事設計業務基本設計意図説明書(概要版)」には次のような記載がある。

第2頁「2 あらゆる災害を想定した地域防災の中核拠点(2)十分な耐風圧強度を確保した赤瓦屋根や窓の設計を行い, 台風強い施設をつくります。」

第11頁「■台風対策 ・琉球赤瓦の屋根には, 風速70mの公的な強度試験をクリアした屋根工法を採用し, 飛散のリスクを最小限に抑えます。」  
[https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/material/files/group/8/ishigaki\\_kihonsekkei\\_gaiyou.pdf](https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/material/files/group/8/ishigaki_kihonsekkei_gaiyou.pdf)  
(参照日: 2024年6月11日)

- 6) 公知の形状であっても特徴部分(要部)でなくなるとはいえない旨の判断が示された裁判例も存在する。

・「バケツ事件」平成28年(行ケ)第10153号 審決取消請求事件

「複数公知になるだけで直ちに意匠上の要部でなくなるとはいえず(ヒット商品こそ, 往々にして模倣品が現れることを考えれば当然である。), 飽くまで上記の点が本体部と蓋部の外観全体を通じて統一感を感じさせる独特の形態であって, 意匠全体における支配的部分を占め, 意匠的まとまりを形成し(このような評価を否定するに足りるほど, 上記の点が陳腐化していたことを認めるに足りる証拠はない。), 看者の注意を強くひく構成態様であると評価される以上, これを両意匠に共通してみられる特徴的部分であるとして類否判断を行うことは当然である。」

・「ライター事件」平成29年(行ケ)第10187号 審決取消請求事件

「仮に上記の構成が周知のライターの形態と基本的に同一であったとしても, 前記のとおり, 看

者の注意を強くひく構成態様であると評価される以上, これを両意匠に共通してみられる特徴的部分であるとして類否判断を行うことは当然である(そうでなければ, 周知意匠と類似の構成を有する出願意匠が, 僅かな部分の相違を理由に意匠登録を受ける結果となり, 意匠法3条1項3号の趣旨からして相当でないことは明らかである。)」

- 7) 本事件の被告が原告となって争ったもう一つの「瓦事件」(令和5年(行ケ)第10066号 審決取消請求事件)においては, 判決文の中で公知の形状に関する, より詳細な整理がなされている。
- 8) 前掲注4) p.1255
- 9) 平成29年3月31日改訂版意匠審査基準31.1.4.1において「意匠登録を受ける権利を有する者が, 意匠登録出願前に公知の意匠に該当するに至った意匠を, 先の公開に基づいて複数回に亘って事後公開した場合には, その先に公開された意匠について意匠法第4条第2項の規定の適用を受けるものであれば, その先の公開に基づく第2回以降の公開によっても, その意匠は公知の意匠に該当するに至らなかったものとする。」とされていた。

## 参考文献

- ・特許庁編, 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第22版〕(2022), 発明推進協会
- ・特許庁意匠審査基準
- ・寒河江孝允, 峯唯夫, 金井重彦編著, 意匠法コンメンタール〔新版〕(2022), 勁草書房
- ・特許庁ホームページ  
<https://www.jpo.go.jp/> (参照日: 2024年4月10日)

(原稿受領日 2024年4月15日)