

新規性喪失例外規定適用不可・異議申立棄却決定取消請求事件：東京地裁平成 22(行ウ)92・平成 22 年 8 月 6 日（民 29 部）判決 棄却 / 知財高裁平成 22(行コ)10004・平成 23 年 1 月 11 日（4 部）判決 棄却

### 【キーワード】

意匠法 4 条 3 項，婦人発明家協会出展，新規性喪失例外証明書の提出期限，最高裁昭和 4 5 年判決

### 【事 実】

本件は，原告 A が，意匠登録出願（意願 2 0 0 8 - 0 2 3 3 0 7。以下「本件出願」という。）に関し，意匠法 4 条 3 項に規定する新規性の喪失の例外の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面（以下「新規性喪失の例外証明書」ないし「例外証明書」という。）を，同条項に規定する「意匠登録出願の日から 3 0 日以内」の翌日に提出したところ，特許庁長官から，同証明書が提出期間の経過後に提出されたものであることを理由として，平成 2 1 年 2 月 2 0 日付けで手続却下の処分（以下「本件却下処分」という。）を受けたため，これにつき異議申立てをしたが，平成 2 1 年 8 月 2 8 日付けで異議申立てを棄却する決定（以下「本件棄却決定」という。）を受けたため，新規性の喪失の例外の適用を受けられるのは，新規性喪失の日から 6 か月以内であり（意匠法 4 条 2 項），その 6 か月が経過する日から 3 0 日以内であれば，意匠登録出願の日から 3 0 日を経過していたとしても，同証明書の提出の追完が認められるべきであると主張して，被告に対し，本件棄却決定の取消しを求めた事案である。

#### 1 争いのない事実等

##### (1) 原告の意匠登録出願

原告は，本件出願前である平成 2 0 年 2 月 2 8 日から同年 3 月 5 日にかけて，東京都新宿区で開催された社団法人婦人発明家協会主催の「第 4 1 回なるほど展」において，本件出願に係る意匠に係る物品を出品した（乙 2）。

原告は，特許庁長官に対し，平成 2 0 年 2 月 2 8 日（本件出願に係る意匠が公知となった日）から 6 か月以内である同年 8 月 2 5 日，意匠法 4 条 2 項による新規性の喪失の例外の適用を受けるため，その旨を記載した意匠登録出願の願書を提出して，本件出願をした（乙 1）。

原告は，特許庁長官に対し，新規性喪失の例外証明書を意匠法 4 条 3 項に規定する提出期限である平成 2 0 年 9 月 2 4 日まで（本件出願の日である同年 8 月 2 5 日から 3 0 日以内）に提出せず，翌 2 5 日に提出した（以下，原告が提出した新規性喪失の例外証明書を「本件証明書」という。）。

##### (2) 却下理由通知書の送付

特許庁長官は、原告に対し、平成20年10月29日付けで、本件証明書の提出に係る手続について、手続をすることができる期限経過後の提出であることを理由として、却下すべきものと認められる旨記載した却下理由通知書を発送した。

原告は、特許庁長官に対し、平成20年12月18日付けで、弁明書を提出した。

### (3) 本件却下処分

特許庁長官は、原告に対し、平成21年2月20日付けで、本件証明書の提出に係る手続について、平成20年10月29日付け却下理由通知書に記載した理由により却下するとの手続却下の処分（本件却下処分）をし（乙5）、平成21年3月13日に、その旨の処分書の謄本を原告に対して発送した。

原告は、特許庁長官に対し、平成21年5月12日付けで、本件却下処分の取り消しを求めて、行政不服審査法による異議申立てをした。

### (4) 本件棄却決定

特許庁長官は、原告に対し、平成21年8月28日付けで、本件証明書が提出期限を徒過して提出されたものであり、手続をすることができる期間経過後に提出されたものであることを理由としてされた本件却下処分が適法であるとして、前記異議申立てを棄却する旨の決定（本件棄却決定）を行い、同月29日に、その旨の決定書が原告に送達された（乙7の1及び2）。

### (5) 本件訴訟の提起

原告は、平成22年3月1日、本件訴訟を提起した（なお、本件訴訟の出訴期間の末日は、行政事件訴訟法14条1項、7条、民事訴訟法95条1項、民法138条、140条、141条、143条の規定により、同年2月28日であるが、同日は、日曜日であるため、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法95条3項の規定により、本件訴訟の出訴期間は、同年3月1日に満了することになる。）。

## 2. 争点

本件棄却決定は違法事由があり、取り消されるべきものか否か。

### 【東京地裁の判断】

#### 1 本件棄却決定の違法事由に係る原告の主張について

- (1) 行政事件訴訟法10条2項は、「処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した判決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、判決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。」と規定する（なお、同法3条3項参照）。同規定は、

行政処分（原処分）とこれを維持した裁決とがある場合に，原処分と裁決のいずれに対しても取消訴訟を提起することは可能であるが，原処分の違法事由は処分取消しの訴えにおいてのみ主張することが許され，裁決取消しの訴えにおいてこれを主張することはできないとする，いわゆる原処分主義を裁決取消しの訴えにおける違法事由の主張制限の面から規定したものである。

そして，意匠法60条の2が準用する特許法184条の2は，いわゆる審査請求前置主義を規定したものであり，原処分の取消しの訴えの提起を許さず裁決取消しの訴えのみの提起を認めた，いわゆる裁決主義を採用するものではない。

- (2) この点，原告は，意匠法60条の2が準用する特許法184条の2は，裁決主義を表明したものであると主張する。

しかしながら，特許法184条の2は，「...処分...の取消しの訴えは，当該処分についての異議申立て...に対する決定...を経た後でなければ，提起することができない。」と規定し，原処分の取消しの訴えの提起自体を許さないとはしていない。また，特許法184条の2の規定振りは，いわゆる裁決主義を採用した意匠法59条2項が準用する特許法178条6項が「審判を請求することができる事項に関する訴えは，審決に対するものでなければ，提起することができない。」と規定し，裁決である審決に対する訴えのみの提起を認めているのと明らかに異なるものとなっている。

このように，意匠法60条の2が準用する特許法184条の2が裁決主義を採用するものでないことは，明らかであって，同条が裁決主義を表明したものであるという原告の前記主張は，独自の見解にすぎず，採用することができない。

- (3) 本件は，原処分である特許庁長官がした手続却下の処分に対し原告が行政不服審査法6条に基づく異議申立てをし，特許庁長官が異議申立てを棄却した事案であり，原処分である本件却下処分の取消しの訴えと裁決である本件棄却決定の取消しの訴えのいずれも提起することができる場合に当たるから，行政事件訴訟法10条2項の規定により，本件棄却決定の取消しを求め本件訴えにおいては，原処分である本件却下処分の違法を理由として，本件棄却決定の取消しを求めることはできず，本件棄却決定の違法事由として原告が主張し得るのは，本件棄却決定の固有の違法事由（瑕疵）に限られることになる。

ところが，本件についてみるに，前記第2の2の（原告の主張）のとおり，原告は，本件却下処分の違法を理由として，本件棄却決定の取消しを求めており，本件棄却決定の固有の違法事由（瑕疵）を主張するものではないから，前記第2の2の（原告の主張）は，主張自体失当である。

よって、本件棄却決定の取消しを求める原告の主張は、理由がない。

## 2 本件却下処分 of 適法性について

以上によると、その余の点について判断するまでもなく、原告の請求は理由がないことが明らかであるが、念のため、原告の主張する本件却下処分の違法性について判断する。

(1) 前記第2の1(1)のとおり、原告は、平成20年2月28日(本件出願に係る意匠が公知となった日)から6か月以内である同年8月25日に意匠法4条2項の規定の適用を受けようとする旨を記載して本件出願をしているから、同項の規定の適用を受けるためには、同条3項の規定により、新規性喪失の例外証明書を本件出願の日である平成20年8月25日から30日以内、すなわち、同年9月24日までに提出しなければならなかったものである。ところが、原告は、本件証明書を同月25日に提出している。

この期限経過という不備は、補正をすることができないものであるから、意匠法68条2項が準用する特許法18条の2第1項の規定に基づき、その手続は却下されるべきものである。

したがって、特許庁長官がした本件却下処分は、適法である。

## (2) 原告の主張について

ア 原告は、「最長想定証明書提出期限」なるものを想定した上で、本件証明書の提出が同期限の経過前にされているから、本件証明書の提出は、追完が認められるべきであると主張する。

しかしながら、意匠法4条の規定は、同法3条の規定する原則に対する例外規定であるところ、同法4条3項は、「意匠登録出願の日から30日以内」と、例外証明書の提出期限の起算日を「出願の日」と明確に規定しており、例えば、商標法43条の4第2項ただし書が、登録異議申立書提出後の申立書の補正を認める期間について、「申立書の提出の日から30日以内」と規定せず、「43条の2に規定する期間」すなわち、商標掲載公報の発行の日から2か月以内「の経過後30日を経過するまで」と規定していることと対比してみても、意匠法4条3項について、原告の主張するように、「最長想定証明書提出期限」なるものを想定し、同期限が例外証明書の提出期限となるとか、同期限が経過するまでは例外証明書の追完が認められるべきであるといった解釈が成り立つ余地がないことは明らかである。

この点、原告は、「最長想定出願期限」なるものや「最長想定証明書提出期限」なるものを想定し、手続懈怠の結果の重大性を斟酌すれば、原告に責めに帰することができない事由のない本件においても、民事訴訟法97条の規定を類推適用して、例外証明書の追完が認められるべきであると

主張するが、いずれも、意匠法4条2項、3項等の明文の規定に明らかに反するだけでなく、根拠のない独自の見解を述べるものにすぎないから、採用することができない。

イ 原告は、「最長想定証明書提出期限」なるものを想定し、本件においても、最高裁昭和45年判決を斟酌し、同期限内であれば、意匠登録出願の日から30日以内でなくても、本件証明書の追完が認められるべきであると主張する。

しかしながら、最高裁昭和45年判決（旧実用新案法（大正10年法律第97号）により準用される旧特許法6条の解釈が問題となった事案）は、旧特許法6条が新規性の喪失の例外の適用を受けるための出願期間（6か月）を法定し、新規性喪失の例外証明書の提出に関して、旧特許法に規定がなく、旧規則41条に「願書ニ添付スヘシ」との規定が置かれているという旧特許法、旧規則の規定の下において、旧規則41条は、出願自体が出願期間（6か月）内は許されるのであるから、仮に出願時に例外証明書の添付がないとしても、旧特許法の規定する出願期間（6か月）内であれば、例外証明書の追完を許容したものと解されるのであり、旧特許法6条の要件を充足することの証明をすべき期間を出願期間（6か月）以下に制限したものとはいえないから、旧規則41条の規定が旧特許法6条の趣旨に反し、又はその内容を変更したものとはいえないと判示したものである。

これに対し、本件においては、意匠法4条に、新規性の喪失の例外の適用を受けるための出願期間（6か月）が同条2項に法定されているほかに、新規性喪失の例外証明書の提出に関して、その提出期間等が同条3項に明文の規定をもって置かれているのである。

このように、新規性喪失の例外証明書の提出に関して、提出期間等が法律に明文の規定が置かれていなかった旧特許法、旧規則の下における最高裁昭和45年判決の事案と、それが意匠法4条3項という明文の規定をもって置かれている本件の事案とでは、その前提を異にするというべきであるから、最高裁昭和45年判決は、本件に適切でない。

したがって、最高裁昭和45年判決を斟酌して、「最長想定証明書提出期限」なるものを想定し、その範囲内であれば、意匠法4条3項の規定する「意匠登録出願の日から30日以内」でなくても、本件証明書の追完が認められるべきであるという原告の前記主張は、意匠法4条に関して、誤った独自の解釈論を展開するものにすぎず、根拠のないものであるから、採用することができない。

### 3 結論

以上によれば、本件棄却決定に取消しの理由となるべき違法事由があると認

められないから、本件棄却決定は、適法であり、本件却下処分も、また適法である。

したがって、原告の請求は、理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。

### 【論 説】

1. 本件のごとき事案は、もし代理人弁理士が出願人に委任されていたとすれば、代理人として常に本人の利益のために仕事をすることを使命としているところ、出願手続上で遵守しなければならない法定事項は強行規定である以上、これに抵抗することは不可能である。その一例が、本件の意匠登録出願で問題となった法4条3項の規定である。ここには、次のとおり規定されている。

「前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。」

本件にあって出願人（原告）は、新規性喪失の例外証明書を、出願日である平成20年8月25日から30日以内である9月24日までに提出しなければならなかったのに、どうしたことか9月25日に提出している。これは日数計算のミスかも知れないが、補正は不可能である以上、特許庁がした却下の処分は妥当であった。

この処分に対し出願人は異議申立をしたが、棄却の決定がなされたのも当然のことである。

2. ところで、本件のような意匠登録出願の場合の「願書」と「証明書提出書」の各フォームを参考までに記載すると、次に示す別紙(1)、別紙(2)のとおりである。

〔牛木 理一〕

別紙(1)

【書類名】	意匠登録願
【整理番号】	
【特記事項】	<u>意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする</u> <u>意匠登録出願</u>
【あて先】	特許庁長官殿
【意匠に係る物品】	
【意匠の創作をした者】	
【住所又は居所】	
【氏名】	
【意匠登録出願人】	
【識別番号】	
【氏名又は名称】	
【代理人】	
【識別番号】	100063819
【弁理士】	
【氏名又は名称】	牛木 理一
【電話番号】	
【手数料の表示】	
【予納台帳番号】	
【納付金額】	
【提出物件の目録】	
【物件名】	
【提出物件の特記事項】	

## 別紙(2)

【書類名】 新規性の喪失の例外証明書提出書  
【提出日】  
【あて先】 特許庁長官殿  
【事件の表示】  
【出願番号】  
【提出者】  
【識別番号】  
【氏名又は名称】  
【代理人】  
【識別番号】 100063819  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 牛木 理一  
【電話番号】  
【提出物件の目録】  
【物件名】 意匠の新規性の喪失の例外の適用を受けるための証明書 1

### 【知財高裁の判断】

1 争点1（本件棄却決定は取り消されるべきものか否か）について  
この点に対する判断は，原判決12頁5行目から13頁19行目までに説示のとおりであるから，これを引用する。

2 争点2（本件却下処分は取り消されるべきものか否か）について  
この点に対する判断は，原判決16頁4行目の後に，改行して，以下のとおり加えるほかは，原判決13頁24行目から16頁10行目までに説示のとおりであるから，これを引用する。

「この点について，控訴人は，当審において，旧規則41条は，例外証明書の提出期間を出願時と定めたものであって，旧特許法，旧規則においても，例外証明書の提出期間等が明文で定められていたものである，最高裁昭和45年判決は，「最長想定出願期限」，「最長想定証明書提出期限」なる概念を前提としている，例外証明書の提出期限が，旧特許法ではなく，旧規則により規定されているとの一事をもって，最高裁昭和45年判決を無視し，意匠法4条に関し，杓子定規の文理解釈をすると，意匠法4条改正による出願人の保護強化



の趣旨を没却させるなどと主張する。

しかしながら，旧規則 4 1 条は，例外証明書を願書に添付することを定めたのみで，その提出期限まで明文で定めていなかったからこそ，最高裁昭和 4 5 年判決が指摘するとおり，出願自体が許される期間までであれば，上記証明書の追完を認める余地があるにすぎず，最高裁昭和 4 5 年判決は，意匠法 4 条のように，出願自体に一定の期間を設けた上で，さらに出願時から一定期間について例外証明書の提出期間を定めた場合において，出願が許される期間と例外証明書の提出期間とを通算して，明文規定により許された期間を逸脱した「最長想定証明書提出期限」なる概念を前提としたものということとはできない。

また，意匠法 4 条は，6 か月の出願期間に加え，出願から 3 0 日の例外証明書提出期間を設けているところ，出願期間の範囲内において，出願人自らが出願日を任意に選択し得るのであるから，その出願日から 3 0 日以内に例外証明書の提出を要求したからといって，出願人の保護に欠けることはない。」

### 3 結論

以上の次第であるから，控訴人の原・当審における請求を棄却した第 1 審判決は相当であって，本件控訴は棄却されるべきものであり，また，控訴人の当審において追加した請求も，棄却されるべきものである。