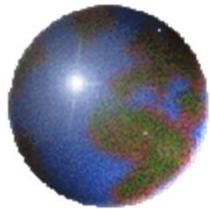


2015年11月度東西部会



無効理由として公知発明・公用 発明を用いる場合の留意点

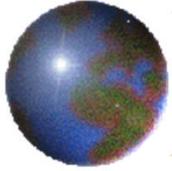
2015/11/24(関東)、2015/11/26(関西)

2014年度特許第2委員会第1小委員会

(発表者:堀川俊治(昭和電工))

(一社)日本知的財産協会

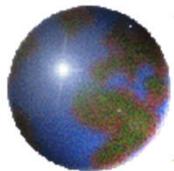
世界から期待され、世界をリードするJIPA



目次

- 研究の目的
- 判例解析
- 公知・公用発明に特有な争点
 - 発明が秘密を脱していたか否か
 - 発明が公然実施されたか否か
 - 公用発明をどう認定するのか
- 検討のまとめ
- おわりに





研究の目的

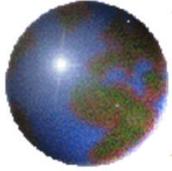
特許庁における審査では、公知発明や公用発明は、ほとんど検討されてない。



特許無効審判や特許権の侵害訴訟で特許の無効を争うときに、公知発明や公用発明が有効な先行例となる場合がある。



公知発明や公用発明を用いて無効主張を行う場合の注意点について検討を行う。

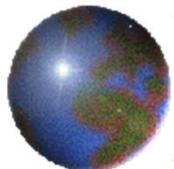


判例解析

次の目的で判例の調査・解析を行った。

1. 実際の訴訟において公知発明や公用発明に基づく無効主張が、どの程度行われているかを調べる。
2. 公知発明や公用発明を用いて無効を主張する場合に**特有な争点**を判例から抽出する。

上記の点について、裁判所ウェブサイトの知的財産裁判例集を用いて、判例解析を行った。



判例解析

(1) データベース:

知的財産裁判例集(裁判所ウェブサイト)

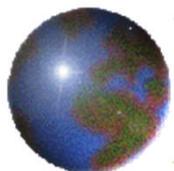
(2) 対象期間:平成16年1月1日～平成25年
12月31日(判決日基準)

(3) 検索条件

権利種別:特許権

訴訟類型:行政訴訟 or 民事訴訟

全文:29条1項1号 or 29条1項2号 or 公
然知られた or 公然実施



判例解析

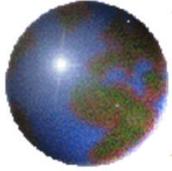
データ解析対象案件：110件（H16～H25の10年）

（うち職務発明対価金請求事件：1件）

表1 訴訟種別と特許有効／無効判断結果（職務発明対価金請求事件を除く）

訴訟種別	総数	割合	特許有効		特許無効	
			件数	割合	件数	割合
審決取消訴訟	57	52%	27	<u>47%</u>	30	<u>53%</u>
侵害訴訟	52	48%	16	<u>31%</u>	36	<u>69%</u>
合計	109	100%	43	39%	66	<u>61%</u>

特許無効の割合が61%⇒公知・公用発明による無効主張が認められる場合が多くある。



判例解析

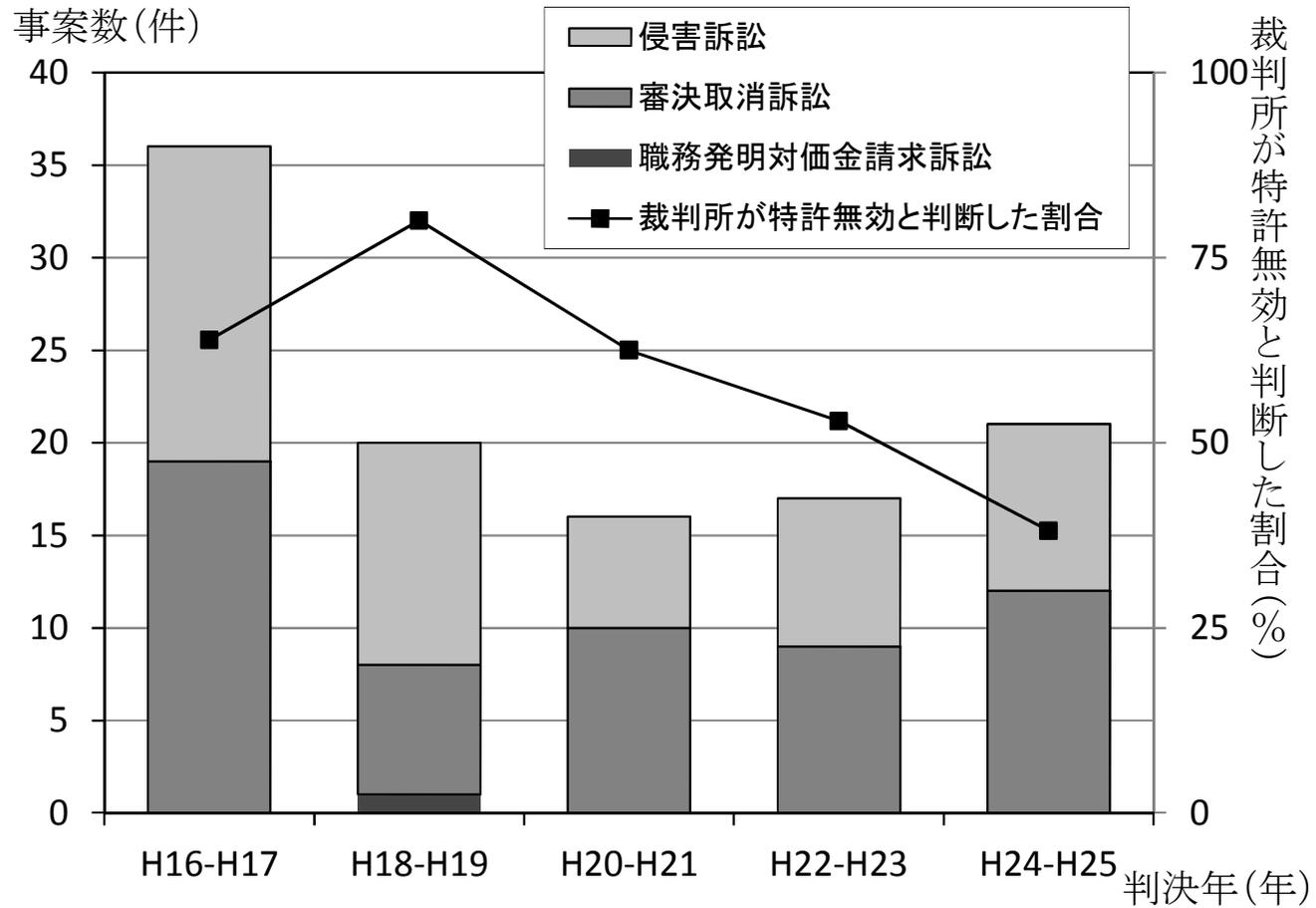
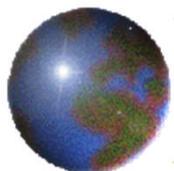


図1 事案数の推移と裁判所が特許無効と判断した割合

公知・公用が争点の係争は毎年10件程度



公知・公用発明に特有な争点

根拠条文：特許法29条1項1号および2号

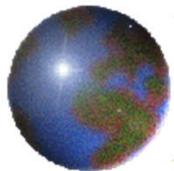
特許法29条

産業上利用・・・特許を受けることができる。

- 一 特許出願前に日本国内又は外国において
公然知られた**発明**
- 二 特許出願前に日本国内又は外国において
公然実施をされた**発明**



文献公知(同法29条1項3号)の場合と異なり、
「公然」「公然実施」「発明」等が争点となる。



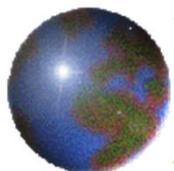
公知・公用発明に特有の争点

今回の調査で取り上げた争点

- 発明が秘密を脱していたか否か
- 発明が公然知られる状況又は公然知られるおそれのある状況で実施されたか否か
- 公然実施された発明をどう認定するか

なお、今回は割愛したが、以下のような争点もあった。

- 公知・公用になった日付をどう立証するか
- 実施した発明の内容をどう立証するか



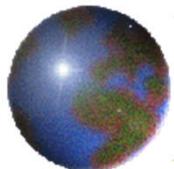
発明が秘密を脱していたか否か

* 公然とは: その発明が秘密の範囲を脱したことを意味する。

⇒ 発明の知得者に明示の守秘義務がなく、かつ、黙示の守秘義務もない状態¹⁾。

社会通念上又は商慣行上黙示の守秘義務が認められる範囲は、どのように認定されるのか？

1) 東京高裁平成12年12月25日判決言渡 平成11年(行ケ)第368号 審決取消請求事件

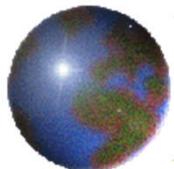


プラバスタチンナトリウム事件

知財高裁平成24年1月27日判決言渡

(平成21(行ケ)第10284号 審決取消訴訟事件)

被告前身会社が作成した原薬サンプル及びその試験成績書(甲2)が訴外製薬会社に配布されていたことをもって、被告のプラバスタチンナトリウムに係る特許発明特許が出願前に公然実施された発明に該当するか否かが争点の一つとなった。



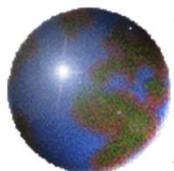
プラバスタチンナトリウム事件

[原告の主張]

甲2は特許の優先日前に被告前身会社から訴外製薬会社(B社)に秘密であるとの契約・説明等がなく配布されたものであり、秘密保持する旨の合意や業界の慣習等は存在しなかった。

[被告(特許権者)の主張]

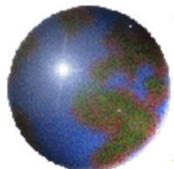
先発メーカーに対する配慮やB社との円満なビジネス関係の観点からも秘密保持は当然の要請であった。



プラバスタチンナトリウム事件

[裁判所の判断]

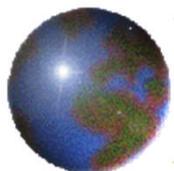
甲2に関し、B社と被告前身会社との間で明示の秘密保持契約はないが、「Sample for Experimental purposes only」(試験目的使用のみのサンプル)との表示があり、B社等においても基本特許の期間満了前である事情等より甲2を第三者に開示したことはなかったものであるから、甲2の後発医薬メーカーへの配布をもって「公然実施」には該当しない、と判断した。



ポリイミドフィルム事件

東京地裁平成26年3月27日判決言渡
(平成24(ワ)第11800号 特許権侵害差止
請求事件)

ポリイミドフィルム及びそれを基材とした銅張積層体に関する原告の特許が、銅張積層体メーカーに対し製品を譲渡したことにより、公然実施による新規性の欠如により特許無効審判で無効にされるべきかが争点となった。



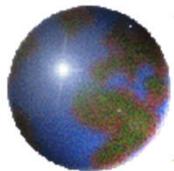
ポリイミドフィルム事件

[原告の主張]

製品を譲渡したとしても、ポリイミドフィルムを共同開発するためであって、相互に守秘義務を負うから、発明を公然と実施していない。

[被告の主張]

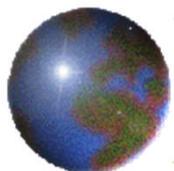
多数の銅張積層体メーカーに対し、相互に守秘義務を負うことなく、上記発明の技術的範囲に属する先行製品を譲渡して、上記発明を公然と実施した。



ポリイミドフィルム事件

[裁判所の判断]

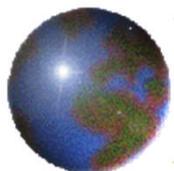
銅張積層体メーカーの1社が平成15年1月に発行された業界誌に投稿した論文には、…の記載があることが認められ、この事実を照らすと、被告や前記銅張積層体メーカーが相互に守秘義務を負っていたとは考え難い、と判断した。



発明が秘密を脱していたか否か

黙示の守秘義務が認められうる範囲を決める要因としては、業界の商慣行そのもののほか、発明に関する情報の入手経緯や発明に関する情報の属性などが挙げられる。

特に、**発明が実質的に不特定の者（望ましくは不特定多数）に秘密でない状態に置かれていた証拠をいかに準備できるかが、特許無効を主張する者にとって重要なポイントになる。**

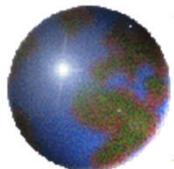


発明が公然実施されたか否か

* 公然実施とは：不特定多数の者が知り得るような形での公然たる実施を意味する。

実施自体は公然であっても、当業者がその内容を知り得ないような方法での実施であるならば、公然実施とはいえない。

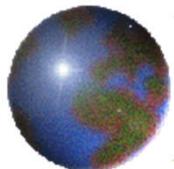
どのような場合に、当業者がその内容を知り得ると言えるのか？



ブラニュート顆粒事件

東京地裁平成17年2月10日判決言渡
(平成15年(ワ)第19324号 特許権侵害差
止請求権不存在確認請求事件)

製法で限定された医薬用顆粒製剤及びその製造方法に関する被告の特許について、被告が販売した市販品をもって、本件特許発明が特許出願前に公然実施された発明といえるか否かが争われた。



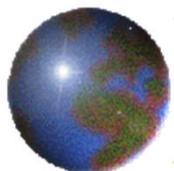
ブラニュート顆粒事件

[原告の主張]

特許発明の実施品である被告製剤が公然と市販されている以上、被告特許が公然実施されていたというべきである。

[被告(特許権者)の主張]

市販品の製剤成分を不特定多数の者が知り得ない場合には、公然実施とはいえない。被告は、被告製剤の製造について、企業秘密として厳格な管理を行っていた。

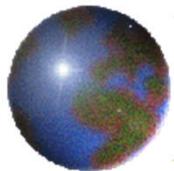


ブラニュート顆粒事件

[裁判所の判断]

被告製剤は、市販されている状態から被告特許の構成を備えたものであり、特許の方法により製造されたことを知ることは、当業者が通常にご利用可能な分析技術によっては、極めて困難というべきである。

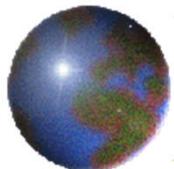
よって、公然実施に該当する事由があるということとはできない、と判断した。



洗濯機事件

東京地裁平成25年9月12日判決言渡
(平成23年(ワ)第8085号、第22692号 各
損害賠償等請求事件)

外見等からは内容を直接知ることが困難であつた引用製品1の発明に基づき、原告の特許に係る特許発明が特許出願前に公然実施された発明といえるかどうか争点となつた。



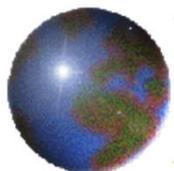
洗濯機事件

[原告の主張]

引用製品1で実施された発明は、秘密保持義務を負ったメーカー関係者にしか知らされない隠しコマンドであり、操作、分析しても、これを知ることが極めて困難であったから、公然と実施されたものとはいえない。

[被告の主張]

発明は、不特定多数の当業者が操作、分析すれば容易に知ることができた。

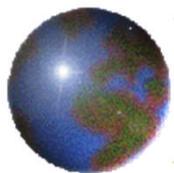


洗濯機事件

[裁判所の判断]

メーカー関係者は、引用製品1が発売された当時から、隠しコマンドの存在を一般的には認識していた。・・・当業者が新製品を開発するなどといった目的で隠しコマンドの有無及び内容を調査すれば、容易に引用製品1で実施された発明を認識することができたといえる。

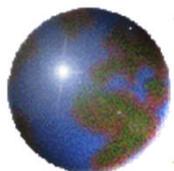
引用製品1で実施された発明は、特許出願前に日本国内において公然実施をされた発明である、と判断した。



発明が公然実施されたか否か

物の発明の場合、特段の事情がない限り、製品の販売等の行為がなされれば、当業者が製品からその発明の内容を容易に知ることができる状態に置かれたといえる。

通常の実験技術等では対象の発明がその物に含まれているかどうかの判定が極めて困難と認められる場合には、その発明が当業者にとって容易に知り得る状況に置かれていなかったと判断される可能性がある。



公用発明をどう認定するか

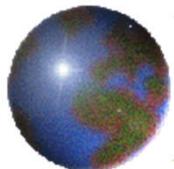
公然実施をされた発明

* 公然実施をされた発明：機械装置、システムなどを媒体として、不特定の者に公然知られる状況又は公然知られるおそれのある状況において実施された発明であるから、媒体となった機械装置、システムなどに化体されている事実から発明を認定する²⁾。

機械装置、システムなどから発明をどう認定するのか？

2) 特許庁審査基準第II部第2章新規性・進歩性

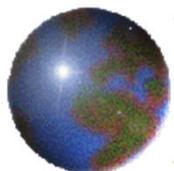




オープン式発酵処理装置事件

知財高裁平成26年3月26日判決言渡
(平成25年(行ケ)10105号 審決取消請求
事件)

公知発明であるオープン式発酵処理装置
KS7-12型に係る発明(以下「KS7-12発明」)
と原告のオープン式発酵処理装置及びオー
プン式発酵処理法に係る特許発明とが同じ
技術的特徴を備えていると言えるかどうか
が争点となった。



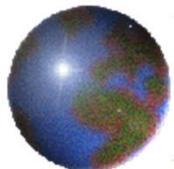
オープン式発酵処理装置事件

[原告(特許権者)の主張]

KS7-12発明は、**調査囑託に対する回答書**によれば、発酵処理に先立つ攪拌処理にのみ使用されていることが明らかとなっている。従って“大容積”な発酵槽という技術思想は持ち合わせていない。

[被告の主張]

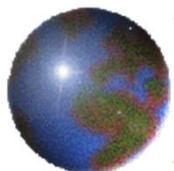
KS7-12の**取扱説明書の記載**によると、KS7-12発明のオープン式発酵槽が「大容積」であることは記載されているに等しい。



オープン式発酵処理装置事件

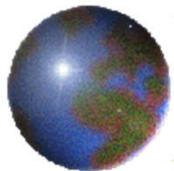
[裁判所の判断]

取扱説明書の記載からKS7-12発明が発酵処理工程まで行えること、従ってKS7-12発明が、実際には、攪拌処理のみに利用されていたとしても、KS7-12発明は特許発明と同じ技術的特徴を備えていることが認められる、と判断した。



公用発明をどう認定するか

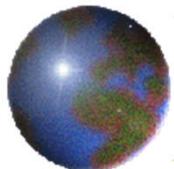
装置から発明を認定するに当たって、参酌される技術的常識の相違によって判断の違いを生じる場合がある。そのため、同一性の立証においては、**発明の認定の根拠となる技術常識を、証拠を示して主張しておくことが重要である。**



検討のまとめ

争点について判断の基準は一義的ではなく、実際の事案における判断は、今回取り上げた裁判例にも見られるように個々の事案ごとの事情によっている。

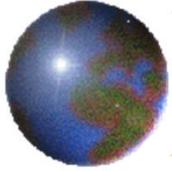
実際の係争において公知発明や公用発明を用いた無効主張をする場合は、客観的な事実を積み重ねて主張したい事柄を様々な角度から十分立証することが重要である。



おわりに

他社特許の出願前からその製品の製造や販売を実施していて、その製品の製造や販売の実施に基づいて公知発明や公用発明を主張したとしても、単純にそれらの要件を満たすとは言えない事例がある。

主張が認められるための要件がきちんと満たされているか詳細に検討しておくことが企業の実務において必要である。

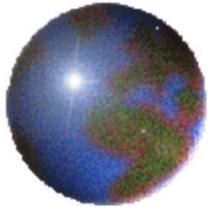


ご清聴ありがとうございました

2014年度特許第2委員会第1小委員会メンバー

堀川俊治(昭和電工, 小委員長), 千々松宏(トクヤマ, 小委員長補佐), 柳澤秀彦(日本製鋼所), 小此木俊秀(神戸製鋼所), 永幡史暁(新明和工業), 前田康成(新日鉄住金化学), 松崎倫宏(東芝), 岡本晃(沖電気工業), 永友正一(カシオ計算機), 犬飼康天(豊田中央研究所), 駒井誠(セイコーエプソン), 室山竜太(日立国際電気)





世界から期待され、世界をリードするJIPA
Creating IP Vision for the World