

欧州特許における公衆利用可能性の判断

国際第2委員会
第1小委員会*

抄 録 企業活動や特許権の安定性に大きな問題となりうる、公衆利用可能性の判断が問題となっている審決を検討した。公衆利用可能性に関して立証しようとする事実の種類によって、立証責任の現実的な負担の程度は様々であり、これに応じた対応が必要である。

目 次

1. はじめに
2. 審決の紹介
 2. 1 「日付」に争いがあった審決
 2. 2 「内容」に争いがあった審決
 2. 3 「状況」に争いがあった審決
 2. 4 事実問題の立証に共通する事項
3. まとめ

1. はじめに

欧州特許条約において、新規性の要件は次のように規定されている。

第54条 新規性

(1) 発明は、それが技術水準の一部を構成しないときは新規であると認められる。

(2) 欧州特許出願の出願日の前に、書面若しくは口頭、使用又はその他のあらゆる方法によって公衆に利用可能になったすべてのものは技術水準を構成する。

製品の販売後に、これをクレームに包含する他者特許が成立することは、企業の活動にとって非常に大きな問題である。かかる特許は本来新規性を有さないものであるが、これを異議申立によって取り消そうとする場合、その事実を証明することが、困難な場合がある。このこと

は、逆に、特許権者の立場では、予知しなかった従来技術によって、特許権の安定性に問題が生じることにもなりうる。

このように出願日前（または優先日前）に公衆に利用可能になったか否かの証明（公衆利用可能性の証明）は、事実問題の証明であり、完全な証明が困難な場合がある。

このような事項は、通常、審査段階ではなく、異議申立における異議申立人の主張によって表出してくるが、異議申立にとどまらず、争う余地のある点として、審判まで争われることも多い。

そこで、当小委員会では、審判において、出願日前（または優先日前）に公衆に利用可能になったか否かの証明およびその判断が具体的にどのように行われているか、を調査した¹⁾。

これらの審決は、いくつかの類型に分類することは可能であるが、事実問題の証明に関するため、それぞれの事実に依存することは当然である。本論文が、読者それぞれのおかれた事実に応じて、適切な審決を見出すために役立つことを希望する。

本稿は、2005年度の国際第2委員会第1小委

* 2005年度 The First Subcommittee, The Second International Affairs Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

員会において、宮川直之（副委員長；武田薬品工業）、朝光浩（日立製作所）、上加世田宏（三菱電機）、関義朗（住友金属工業）、高橋信一（日本ゼオン）、土田敦（キヤノン）、中川健一（富士ゼロックス）、中易信晃（トヨタテクノサービス）、梁瀬健一（田辺製薬）が作成した。

なお、本稿において、審決番号の後ろの丸括弧内の日付は、審決日である。また、理解し易さの観点から、審判における当事者についても、原則として、「異議申立人」・「特許権者」と表記している。

2. 審決の紹介

上述のように技術水準を構成するのは、書面若しくは口頭、使用又はその他のあらゆる方法によって公衆に利用可能になったすべてのものであるが、たとえば、物またはプロセスが技術水準に含まれるようなやり方で使用されたという主張を取り扱う場合、EPOは、

- (i) 主張する使用があった日（“日付”）；
- (ii) 何が使用されたか（“内容”）；および
- (iii) 当該使用に関する全ての“状況”（例えば、使用の場所や形式）を確定しなければならない。

ここで、(iii) は、“主題”が公衆に利用可能になったことの可能性に関する情報を与えるものである。

これは、口頭による説明の場合でも、書面による場合でも、ほぼ同様である。書面による場合は、使用や口頭による説明に比べて事実問題に争いが生じるケースは少ないが、これらが不明確である場合や当事者に争いがある場合には、EPOは、これらの詳細を確定しなければならない（EPO審査基準PART D, V-3）。

本稿では、「書面若しくは口頭、使用又はその他のあらゆる方法によって公衆に利用可能になった」か否かについて争いがあった審決を、“日付”に争いがあった審決、“内容”に争いがあった

あった審決、“状況”に争いがあった審決、およびそれらに共通する問題に争いがあった審決に分け、審決の紹介および考察を行っていく。

2. 1 「日付」に争いがあった審決

2. 1. 1 状況証拠を用いた立証

図書館等の受領日が優先日（出願日）前であっても、実際に公衆利用可能となった日が問題となることがある。

例えば、T0729/91（1994.11.21）では、異議申立人が証拠として提出した月刊雑誌の実際の公衆利用可能日が問題となった。異議申立人は、優先日前の図書館の受領印、及び、一般に、出版物は、受領したその日に公衆に利用可能となるという図書館のルーチンワークについての図書館員の宣誓供述書を状況証拠として提出し、これが採用され、優先日の4日前に公衆利用可能であったと認定された。

T0656/03（2005.2.15）では、科学雑誌の名目発行日は利用可能になった日ではないとした上で、実際の利用可能日がいつであったのかが争われた。英国図書館員の書簡では、優先日前日の受入れとなっており、特許権者は、受入れ後のルーチンワークを考慮すると、優先日の次の日まで公衆利用可能でなかったと主張した。しかし、異議申立人は、同図書館の別部署（書類供給センター）から、該受入れが2ndコピーについての受入れであり、1stコピーはその1ヶ月前に受け入れていたという書簡を入手し、これが証明され、公知日が認定された。

T0413/01（2003.8.6）では、第三者発行のパンフレットの公衆利用可能日が問題となったが、その第三者の従業員の、パンフレットの配布期間についての書簡は署名が無かったため、証拠として採用されなかった。一方、異議申立人（大企業であった）は、他社情報収集活動の一環として集めた該パンフレットの受入印を、その元従業員の宣誓供述書つきで提出し、これ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

が、より確からしい証拠として採用され、公衆利用可能であったと認定された。一般に、証拠のなかで、署名のないものは証拠力が低く採用されないことがあり、署名や証言による裏付けがあることが重視される傾向があると言える。

このように、文献に発行日が記載されていても、その日付は一応の証拠にすぎず、状況証拠も考慮して公衆利用可能日が判断される。発行日と優先日（出願日）が数日の差しかない場合には、その発行日をそのまま証拠と考えず、状況証拠も揃えて公衆利用可能日を証明する必要がある。

一方、T0182/00（2004.1.7）では、異議申立人は、文献の公衆利用可能日を、その文献を米国官庁に著作権登録申請した書類により証明しようとした。審判部は、その申請書類は公的書類であり、その日付は一応の証拠とはなるが、疑いの余地のないというレベルにはなく、反論可能とした。特許権者は、40以上の図書館の、該文献の受入れ記録が優先日より後の日付であったことを証拠として提出し、審判部はこれを反証として採用し、優先日に公衆利用可能であったとは言えないと認定した。

日付入りの公的書類は、公衆利用可能日を示す証拠となりうると考えられるが、これも適切な反証があれば覆すことができる。

2. 1. 2 優先日前に公衆利用可能であったことの推定

公衆に利用可能となった日付が特定されない文献であっても、優先日前に公衆利用可能であったことが推定される場合がある。

T0055/01（2003.2.11）では、テレビのユーザーマニュアルの公衆利用可能性が、T0393/02（2005.2.1）では、プリンタのユーザーマニュアルの公衆利用可能性が問題になった。

これらの審判事件では、テレビやプリンタのユーザーマニュアルは、当該テレビあるいはプ

リンタが優先日前に出荷されていたならば、そのユーザーマニュアルが優先日前に公衆に利用可能であったことを証明する証拠が無くとも、そのユーザーマニュアルは公衆に利用可能であったと判断された。

これらの審判事件のうち、T0055/01において、審判部は、誰にテレビが販売されたとか、そのユーザーマニュアルが本件特許の優先日前に公衆に利用可能であったということを証明する証拠は、必要ないと述べた。

このように、製品のユーザーマニュアルは、当該製品が出荷されていれば、公衆に利用可能になった日付の証拠は、必要とされないの、ユーザーマニュアルが頒布された日付の証拠が無くとも、異議の証拠として使うことが可能である。

また、T0328/00（2002.9.17）でも、ユーザーマニュアルが証拠として用いられた。このユーザーマニュアルは、優先日の12年前の日付を有していたが、公衆に利用可能になった日付の証拠は無かった。審判部は、この12年が、このユーザーマニュアルが公衆に利用可能になったと仮定するのに、十分に長いと判断した。また、優先日まで秘密であったかもしれないという特許権者の主張に関しては、特許権者が立証すべきであると判断した。特許権者は、そのための証拠を提出しなかったため、このユーザーマニュアルが公衆に利用可能であったと結論付けられた。

このT0328/00では、ユーザーマニュアルが公衆利用可能であったことが推定されたが、T0253/02（2004.3.31）では、カタログが公衆利用可能であったことが推定された。

T0253/02では、カタログの印刷日は、優先日の1年以上前であったが、公衆に利用可能になった日付の証拠は無かった。審判部は、次に説明するT0743/89を引用し、印刷日と優先日の1年以上の間、公衆に向けられた情報が公開

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を見合わせられていたと推定することは、常識から外れると判断した。

T0743/89 (1992.1.27) では、特許権者が発行したパンフレットが証拠となった。このパンフレットの印刷日は、優先日の7ヶ月前であるが、公衆に利用可能になった日付に関する証拠は無かった。このパンフレットを広く頒布することを特許権者が意図していたことは自明であるにもかかわらず優先日まで秘密にされた、ということの証明責任は、このパンフレットの発行者である特許権者にあると、判断された。特許権者は、このパンフレットが優先日まで秘密であったことの証拠を提出しなかったため、このパンフレットは、優先日より前に公衆に利用可能であったと判断された。

このように、カタログやパンフレットは、印刷後、短時間で頒布されると推定され、印刷日が特定され、印刷日と優先日の間の日数が十分にあれば、公衆に利用可能になったものと判断される。従って、このような文献は、頒布された日付が特定できなくても、印刷日が証明できれば、異議資料として利用できる。

2. 1. 3 日付入り書類の真正性

私的書類が証拠として使用される場合、その日付の真正性が問題となることがある。

T1137/97 (2002.10.14) では、優先日 (1990.12.24) に対して文献が公知になった日付 (当該文献がある研究所の図書に受け入れた日付) が争われた。当該文献の表紙に「1990.12.20受領」と手書きされていたが、このように手書きすることは、図書館のルーチンワークから外れており、またこの手書きをした者の証言がなかった。審判部は直接的証拠 (手書き日付) と客観的状況を踏まえ判断する必要性を示し、状況証拠とは整合しないことから、この手書きの日付を公衆利用可能日としては判断しなかった。

T0750/94 (1997.4.1) では、雑誌の出版元

からの発送日を記した手書きの書簡が、署名もなく誰が書いたかも不明であるとして、特許を拒絶や取り消すための証拠として採用できないと判断された。

T0238/98 (2003.5.7) では、ファックスの送信記録の証拠力が問題となった。異議申立人は、論文のゲラ刷りを第三者に送信した際のファックスの送信記録を証拠として提出した。そこには送付状、送信人の名前、日付と署名があった。しかし、送信機が自動で印字した日付が改竄したものでないとの証明が無い、宛先が不明、送信した文書がゲラ刷り全部であったことの証明がないとして、真正性が不十分であり、公衆利用可能であったとはいえないと判断された。

このように、私的書類の日付の真正性を証明するには、署名や証言が必要である。

2. 2 「内容」に争いがあった審決

2. 2. 1 テストしたものと公然実施になったものの同一性

公然実施の主張において異議申立人は、対象特許の出願前に公然実施されたものが、特許発明の全ての特徴を有していることを立証する必要がある。しかし、公然実施の主張は出願より数年後に行われるのが通常であり、立証に用いた証拠が対象特許の出願以前に公然実施されたものと同一であったかどうかは問題となる。

T1271/01 (2005.5.24) では、異議申立人は、物質Aの販売日を開示している販売データと物質サンプルについての優先日前の日付が付されたテスト結果報告書に基づいて、物質Aによる公然実施を主張した。しかし、テストに用いられた物質サンプルが、実際に販売されたサンプルから得られたものであることを示す証拠はなく、いつ、どのようにしてこのテストサンプルを異議申立人が獲得したのか証拠から明らかではなかったため、テストサンプルは公然実施された物質Aと一致するものであるか疑いがある

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

り、公然実施の内容に関し十分に証明されていないと判断された。

T0848/94 (1997.6.3) では、異議申立人は、特許クレームの特徴を有するフィルムが、優先日前に第三者 (R社) に配送されたことによる公然実施を主張した。審判部は優先日前にフィルムの発送があった事実は認めたが、フィルムの工場試験結果を示した異議申立人の社内書類に記載されているロール番号とR社へ配送されたフィルムのラベルのコピーに記載されているロール番号が異なること、また、試験結果の日付が上述のフィルム発送日の5ヶ月前であることから、R社に発送されたフィルムがクレームのフィルムの特徴を有するものであると合理的に結論付けることは出来ないと判断された。

T0620/03 (2005.4.13) では、クレーム発明の特徴を示すことを試験されたポリマーと、輸送されたポリマーとは、型式番号が異なり同一でないことから、輸送されたポリマーがクレームの特徴を有することについて証拠が無いと判断された。

このように、公然実施されたものと公然実施の立証のために用いる証拠の型式番号などが異なると同一性が否定される。この同一性の証明は、かなり高いレベルで要求されており、さらに以下のような審決がある。

T0226/02 (2004.7.13) では、異議申立人は、対象特許の出願以前に実在した包装容器のサンプルを用いて物性値を測定し、公然実施の証拠として提出した。しかし、この包装容器は継時変化があり当時のサンプルの物性値は分からないので、現在の測定値が当時の測定値と同一とは限らない (代用できない) ため、異議申立人は公然実施を徹底的に証明していないと判断された。

一方、古い審決であるが、T0627/88 (1990.7.4) では、異議申立人は、優先日前に複数の顧客に販売された物質Aが、クレームされた

物質と同じ物性値を有することを示した分析結果を証拠として提出し、公然実施を主張した。この分析は優先日後に行われたが、この分析に用いられた物質Aは優先日前に製造され、製品コード、ロットナンバーおよび製造年月日が付され封印されていたものであることを異議申立人は証人によって主張した。特許権者は、優先日前に販売された物質Aと実際に分析された物質が同一のものであるか疑わしいと反論したが、物質の同一性を認めると判断された。

また、T0600/90 (1992.2.18) では、異議申立人は、優先日後に市場導入された化合物Aが、クレームされた化合物と同じ特徴値を示し、かつこの化合物Aは優先日前に市場導入された化合物Bと製造方法が同じであるとする宣誓書を提出し、公然実施による新規性欠如を主張した。しかし、仮に化合物の製造方法が変化していないものだとしても、それはその化合物の特徴量も変化していないことの証明にはならず、公然実施は立証されていないと判断された。

さらに、T0103/99 (2002.1.29) では、異議申立人は公然実施の証拠として、現在販売されている婦人用衛生品が出願日前に公然実施されていたことを示すため、現在販売されている製品と同一商品名の製品に関する出願日前に発行された商品レポートを提出した。しかし、この種の製品は頻繁に仕様が変更される分野に属しているため、商品レポートの製品仕様と現在販売されている製品の仕様が同じであるか確かめようがないとして公然実施は立証されていないと判断された。

このように、同一性の立証は高いレベルが要求されており、テストしたものが出願日 (優先日) より前に公然実施されていたものと同じ特徴をもつものであることを、製品の型式番号や出荷番号の一致、テストした製品の仕様が公然実施したものから変わっていないこと、テストしたものが封印保存されていたサンプルである

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

こと等の証拠によって十分に証明する必要がある。

2. 2. 2 口頭発表の内容

学会発表など、特許出願（優先日）前に行われた口頭発表に基づき特許発明が公衆に利用可能であったことを主張し、その口頭発表において実際に何が発表されたか争われたケースがある。

T0348/94（1998.10.21）において異議申立人は、学会での口頭発表で発明の新規性が失われたと主張し、証拠として出願日後に発行された学会誌を提出した。異議申立人は、審査実務においては、会議記録のような文献が先の講演について真実の報告を示しているとの想定から出発すべきであり、その文献に示された報告の真実性に対抗する正当な理由がない限り、先の出来事（口頭による開示）が「技術水準」の一部を構成するものとみなされるべきである、とする審査便覧の記載に基づき、口頭発表の内容と学会誌の内容が異なるとの反証が無い限り、同一であると想定されるべきであると主張した。しかし審判部は、口頭発表に基づく刊行物は、付加情報を含んでいる可能性が高く、反証がない限り、発表内容と同一と推定することは出来ないとし、反証がない以上、口頭発表内容が細部に至って学会誌と一致しているかという合理的な疑問を異議申立人は解消していないとして、発表内容と学会誌との同一性を否定した。

T0012/01（2003.12.2）において、異議申立人の証人R博士は、学会にて、ある遺伝子の配列をスライドで示し、そのスライドのコピーを聴衆に配布したことを供述したが、発表に用いられたスライド、聴衆に手渡されたコピーのいずれも証拠物件として提出されていなかった。提出されていた証拠物件記載の配列も、単に特許優先日後に遺伝子データベースに登録された配列を示しているにすぎず、R博士の発表で用

いられたスライドに記述されたものであることを示すものではなかった。審判部は、R博士の発表において実際に何が示され配布されたかの証明を徹底的に行っているとは認められず、当該配列が学会で開示されたとする事は出来ないと判断した。

一方、口頭発表の内容と発表後の文献との同一性が完全に証明できなかったものの、重要な内容は口頭発表でも述べているはず、と推定された事例もある。

T0086/95（1997.9.9）にて審判部は、書類H（要旨集）とそれに先だって行われた口頭発表の内容が正確に一致するとは仮定できないが、問題の技術は上記書類の主要な特徴であり、その著者が自身の口頭発表においてそれを言わずにおくとは考えにくいとして、同様の理由でその技術が高い確実性で優先日前に公衆に利用可能になったと結論した異議部の決定を支持した。

しかしながら、T0890/96（1999.9.9）においては、シンポジウムにおける講演後に発行された講演記録が講演内容の主旨を証明する証拠として認定されたものの、本シンポジウムは製品の販売促進イベント的なものであり、聴衆対象は科学者でなかったため、審判部は、このようなシンポジウムにおいて、添加剤の化学組成（これが開示されたかどうか争われた）については講演の本質を超えており、そのような部分について本講演で言及されただろうかという合理的な疑問を異議申立人は解消していないとして、上記化学組成が特許優先日前に公衆に利用可能であったとすることはできないと判断した。

口頭発表に基づき特許発明が公衆に利用可能であったことを主張する場合、異議申立人は発表内容を証明する必要がある。この際、要旨集、論文など特許出願後の文献を証拠として提出し、発表内容の証明を試みるケースが多いと思われる。しかし、T0086/95のように、発表内

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

容と文献の同一性が認められたケースもあるものの、一般的には発表内容と文献との同一性は反証がないからといってそれだけで推定される類のものではなく、より積極的かつ徹底的に証明する必要がある。

2. 3 「状況」に争いがあった審決

証拠が公衆利用可能な状況であったか否かの争いでは、守秘義務の存在を問題とするものが多い。この場合、公衆利用可能性は、情報取得者の守秘義務の有無、秘密状態が守られていたか否かに基づいて判断される。

例えば、出願前に出願人以外の者が、出願人または第三者から対象発明に関する物品または情報を入手する場合がある。このような場合でも、当事者間に守秘義務があり秘密状態が守られていれば、当該物品または情報を入手した者は「公衆」とは認められず、公衆に利用可能になった発明とはいえない。

2. 3. 1 守秘義務の存在

明示された契約の不存在下でも、この守秘義務の存在が認められた審決がある。

T0972/02, T0782/92, T0830/90, T0818/93, T0472/92, T0620/03の審決では、守秘の明言が存在しないことだけでは守秘義務がないことの証明として認められていない。物品の開発状況や入手経路、相手先との協力関係、入手の対価などから守秘義務が推定されている。

T0972/02 (2005.7.8) では、異議申立人が第三者から入手した物品の量、およびそれらが無料配達されたことから通常の販売とはいえないとした。競合会社同士が支援しあうことは通常はあり得ないので、無料送付された本件において両者は協業下にあり暗黙の守秘義務があったものと判断された。

T0782/92 (1994.6.22) では、通常、製品の開発段階における協力会社は守秘義務下にあ

り、配達記録に守秘の証拠が欠如していることは、機密性が全く無いことの証拠としては取り扱うことができないと判断された。

T0830/90 (1993.7.23) では、元請けと2社の下請け業者（一方が特許権者、他方が異議申立人）との会議での情報に基づいて異議部で取り消された特許に対し、共同技術開発に参加する当事者の共通の関心という観点から、守秘についての論理的（暗示の）締結が推認された。

T0818/93 (1996.4.2) では、研究プロジェクトのレポート内容が複数の企業に提供されたが、それらはプロジェクトの成功をもたらす為に必要な商業関係の範囲内で行われたものであり、守秘義務があったものと判断された。

T0472/92 (1996.11.20) では、親会社から子会社（合弁企業）に対する納品には、守秘義務があると判断された。

なお、これと同様に、グループ企業間の輸送に関するT0620/03 (2005.4.13) では、守秘義務の有無は判断されておらず、輸送先がグループ会社であること、輸送に際して支払いがなかったことから、製品の輸送が内部輸送と判断され、公然実施の状況は公衆に利用可能となったかどうかには重大な疑いを与えるほど不明確であるとして公然実施とは認めなかった。

また、T0478/99, T1076/93では、開示した目的、相手企業の性格を考慮し、公衆への開示が否定されている。

T0478/99 (2000.12.7) では、大企業の従業員に対して開発中製品のデモンストレーションが行われたことについて、審判部は、デモの目的が将来の顧客からコンセプトの適切性等を調査することであり、さらに大企業の従業員の倫理から守秘義務が生じた可能性があるとして判断し、このような状況では守秘義務の問題は確実な結論を導き出すことができないとして、この開示は従来技術を構成するものとは見なされなかった。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

T1076/93 (1995.2.16) では、配送先が良く知られた軍事企業であり、このような企業では行動が規則に厳しく制限されていること、取引に関して第三者に開示することを原則禁止していることなどから、異議申立人と顧客である軍事企業との間には守秘に対する暗黙の了解があり、公衆に利用可能になったものとはいえないと判断された。

そもそも秘密情報でないこと、秘密状態が破られていたことが判断されたものにT0469/00、T1106/00がある。

T0469/00 (2002.7.12) では、特許権者が共同開発中の会社間でのものだと主張した製品の申し出について、証人による証言を元に、当該申し出には機密性は無いと判断された。この証人は、その申し出がなされた状況を詳細には記憶していなかったが、通常、そのような申し出がどのように扱われたかを説明した。審判部は、この申し出が、証人により言及されたような、ノウハウが流出する恐れがあり個別に扱われる類いのものでは無いと判断し、当該申し出には機密性は無いとされた。

T1106/00 (2002.11.8) では、特許権者が守秘契約を締結して開示した秘密情報を含む文献が、顧客に開示する意図で配布されたと判断された。審判部は、公知に至る事情が守秘義務違反に基づくものであっても、それは意に反する公知として救済措置を受けられるか否かにとどまり、公知性を左右するものではないとして公衆利用可能な状態にあったと判断した。

明示の守秘契約はなくとも、会社間に資本関係や協力関係があると、守秘義務の存在が推認されている。明示の守秘契約がない場合の公然実施の攻防には、「情報を入力した相手が公衆であるか否か」をいかに主張・立証するかが鍵を握っている。一方、明示の守秘契約や協力関係が推認される場合でも、情報自体に機密性がなければ、または秘密性が守られていなければ

公衆利用可能な状態にあったものと判断される。

2. 3. 2 学会発表の秘密性

T0739/92 (1996.7.17) では、ある学会の発表内容を記録したメモについて、公衆利用可能性が問題となった。審判部は、当該学会がその関連分野において活躍する全ての専門家にオープンであったこと、学会への参加者は、学会についての言及が無ければ、発表内容の情報を公表することを禁止されていなかったことに基づき、当該学会の参加者は守秘義務下になかったとの異議部の判断が支持された。

しかし、T0838/97 (2000.11.14) では、T0739/92と同じ学会について、当該学会の主催責任者による供述宣誓書が提出され、また、科学雑誌に掲載された当該学会の目的から、当該学会で発表された情報を発表者の明確な許可無く利用してはいけないことは、当該学会における確立された要求であったことを審判部は認め、守秘義務の存在が推定された。

このように、学会の目的によって、参加者の守秘義務が推定される場合がある。

2. 4 事実問題の立証に共通する事項

2. 4. 1 立証基準

立証基準の原則は、「確からしさの優越」(balance of probabilities)である。すなわち、審決は全体の確からしさのバランスに基づいて、言い換えれば、あるワンセットの事実が他方よりも真実らしいということに基づいて、なされなくてはならず、この原則は公然実施を含む異議理由に関する全ての事実に応用される、とされる (T0270/90 (1991.3.21) 他、審決多数)。

しかしながら、争いとなった事実が特許異議申立人自身の公然実施であった場合、その争いとなった事実に関する全ての証拠が異議申立人の権限と知識の中にあり、特許権者の手中にはほとんどないところから、「確からしさの優越」

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

より高い立証基準が適用され、異議申立人はその主張を「徹底的に証明」(up to the hilt)しなければならないとされる(T0472/92(1996.11.20)が代表的な審決、他にこれを引用する審決多数)。

まず、異議申立人による公然実施が争点となった事件について紹介する。

T1105/00(2003.10.21)では、異議申立人の製品(ティッシュ)の公然実施の立証にあたり、異議申立人はその立証基準として「確からしさの優越」の適用を求めた。その論拠は、特許権者は異議申立人の競業者であり、1985～93年に製造された異議申立人の製品について特性調査していたことを認めていること、ティッシュのような日常品を長期に渡って保管していることも稀であることの2点である。

審決では、第1の点につき、同じブランド名で多数の製品があり、特許権者が調査した異議申立人の製品には特許された特性のものは見出されていない、また第2の点につき、異議申立人の従業員の証言から全製品のサンプルを記録とともに保管していると認められる、として異議申立人による公然実施の「徹底的な証明」を要求した。

本件は、異議申立人が自己の公然実施に対して特許権者と異議申立人とが同等の知識水準にあることを主張して「確からしさの優越」による立証基準を求めたものであるが、審決では「たとえ『確からしさの優越』の基準の下であっても公然実施の最初の立証は異議申立人になされなければならない、特に特許権者が公然実施の存在に疑問を呈しているときは異議申立人の立証責任は増す」としている。T0330/98(2000.9.20)においては高い立証基準を適用するにあたり、唯一の(公然実施にかかる)サンプルを異議申立人が有していることを理由としているようにも読めるが、T1105/00審決の上記記載からは、仮に異議申立人がサンプル等を

保管していなかったとしても「確からしさの優越」の基準が適用されるとは考えにくく、立証不十分とされる可能性が高いものと考えられる。

T0972/02(2005.7.8)では、異議部では3つの書証をもとに、「確からしさの優越」の基準によって公然実施の存在を認めたのに対し、審判部では、異議申立人により主張された公然実施の立証基準は、全ての証拠が異議申立人の権限と知識の中にあるところから、「確からしさの優越」ではならず、徹底的な証明がなされなければならないとされた。

本件では、誤った立証基準が異議部において適用されたため、関連する証拠を新しく完全に再評価しなければならないとして、公然実施の有無に対して改めて全ての証拠の再審理がなされた。立証基準の適用に誤りがあると判断されると、証拠全体の再審理につながることを示すものである。

異議申立人による公然実施が争点となった事件としては、この他にもT0226/02(2004.7.13)、T0097/94(1997.7.15)があるが、この高い立証基準の適用を免れたものはない。

次に、第三者による公然実施が争点となった事件においてあらわれた立証基準の適用の判断について2件紹介する。

T0363/96(2000.5.24)は、第三者の商品の公然実施が争われた事件である。本件では、特許権者は、T0472/92に判示された「徹底的な証明」の原則の適用を求めた。しかしながら、審決ではT0472/92の原則は、異議申立人が全ての証拠を獲得する権限を有する状況において適用されるものであり、ほとんどの場合、異議申立人自身による販売や発送に関するとする。本件では、公然実施が第三者の製品であり、一般市場で流通していたことから、本件においてより厳しい要求である「徹底的な証明」を適用する理由はないとされた。

さらに、本審決では、特許権者が「無効理由

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

が十分かつ適切に立証されていないならば、すなわち徹底的に立証しなければ、特許は無効にされるべきでない」と判示するT0750/94(1997.4.1)の審決を引用したのに対して次のように言及している。T0750/94の審決は、審査部が収集した証拠に基づいてなされた拒絶に対する査定系の事件であり、全体の文脈からは公然実施を蓋然性(likely to have occurred)によって判断している。これは通常の判断基準に従うものに他ならない。当事者系事件である本件においても、「確からしさの優越」によって公然実施の判断を行う、とされた。

T0012/00(2002.11.7)では、第三者の製品の公然実施が争われた事件であり、T0363/96審決と同様に、第三者が含まれるケースでは原理的に特許権者・異議申立人ともに証明すべき証拠を集めることができることが期待され、「確からしさの優越」の原理を適用するのがより適切である、とされた。

このように、公然実施の立証基準は「確からしさの優越」が原則であるが、異議申立人自身の公然実施に対しては、より高い立証基準が適用されることは、これら審決例からみてほぼ動かないものと認められる。

2. 4. 2 証言・内部証拠の証拠力・証拠能力

2. 4. 2. 1 証言の証拠力・証拠能力

証拠は、文献などの書面によるものに限らず、供述書(宣誓されていないものも含む)や証言も採用されている。特に、公然実施の立証においては、書面による証拠のみでその事実を完全に立証するのが難しい場合があり、書面などの証拠に証言を組み合わせる立証している審決が見受けられる。

T0037/96(2000.2.7)では、公然実施を証明するのに、社内で作成された技術マニュアルが特定の会社で使用されているとする宣誓供述書が採用され、また、前述のT0253/02、T0055/01

では、カタログなどに記載されているコードが年月を示すものであることを証明する証言が採用され、公然実施が認められた。また、前述のT0838/97では、学会内容の守秘義務の有無を証明する証拠として、学会主催責任者の供述宣誓書及び科学雑誌に掲載された学会の目的から守秘義務があったものと判断された。

このように、証言は有効な証拠となり得、公然実施の立証にはよく利用されている。しかし、証言だけの証拠力は高いものとは言えず、その信憑性を高めるためには、それを裏付ける書面による証拠や他の証人による証言とあわせて用いるのが効果的であろう。

また、古い事実に対する証言や先に提出できた証言を後に提出した場合などには、その信憑性が低く、証拠力は低く見られている。

T0843/00(2003.4.1)では、11年以上前に実施された公然実施の証拠として、特許権者の従業員によって署名された宣誓供述書が提出されたが、公然実施の正確な日付、技術内容、及び状況を思い出せるのはかなり疑わしく、これらの事実を明白に支持する書類もなく、宣誓供述書は証拠として採用することができないとされた。

また、T0877/90(1992.7.28)では、口頭発表の内容を証明する証拠として証人の聴取によって提供された証拠および宣言が提出されたが、発表の12、13年後において、事実を、異議段階よりも明らかに解明することはできないとされた。

さらに、T1053/99(2002.5.16)では、先行使用を証明する証拠としての目撃者証言につき、本当に関連性が高いのであれば、口頭審理から2年以上後になるまで思い出せないということは考えられないとされ、証言が受け入れられなかった。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

2. 4. 2. 2 内部証拠の証拠力・証拠能力

証拠は、第三者が入手可能な証拠にとどまらず、事件の当事者やその関係者の証言を含め第三者が入手困難な内部証拠であっても証拠として採用されている。

T0482/89 (1990.12.11) では、いかなる書類の証拠も許容されるとされ、公然実施の証拠として提出された社内書類（販売されている装置の回路図）の証拠が採用された。さらに、その装置の開発者によるその装置と回路図とが同じものであるとの陳述も同時に採用された。

また、T0574/00 (2004.6.9) では、公然実施の証拠として、A社（自社）製品のユーザーマニュアルとそれを受け取った3人（2人はA社の社員で1人は顧客企業の社員）による書簡が提出されたのに対し、顧客企業の社員による書簡はユーザーマニュアルが公に配布されたことを示す十分な信頼性があるとして公衆利用可能性が認められた。

さらに、T0937/93 (1997.3.4) では、宣誓書をなした証人が一方の当事者（異議申立人）の特許部長であっても、特許部長という被雇用者というだけで、偏見、あるいは異議申立結果に特別な関心を抱いているとみなすことはできないとし、その宣誓書が証拠として採用された。

このように、社内書類などの内部書類や利害関係を有する証人の証言などの内部証拠も事実の立証には有効に活用することができる。しかし、より客観的な証人による証拠ほど、より証拠力が高くなるのは事実であり、内部証拠のみで全てを立証するのではなく、他の証拠と組み合わせて立証すべきであろう。

2. 4. 3 証拠の提出に関する問題

2. 4. 3. 1 証拠が不十分であったケース

総じて、公衆利用可能性を証明できなかったということは、証拠が不十分であったといえるが、証拠がかなり不十分な場合、“日付”“内容”

“状況”のいずれかが争われたというよりも、“ある物が優先日前に公然実施されたかどうか”ということ自体が争われる様相を呈する。このような審決をここで紹介する。

譲渡行為があったか否かに関して、次の審決がある。

T0779/01 (2003.11.25) では、異議申立人は、売買申し入れ書等により公然実施を証明しようとした。しかし、審判部は、売買申し入れ書はあるが、注文書、配達書、請求書が存在しないことを指摘し、公然実施を徹底的に証明できていないと判断した。

同様に、T0482/89 (1990.12.11) では、荷受人の署名が無い引渡証書では発送を証明できていないとされた。ただし、この審判では、最終的に、日付・署名があり、オーダー番号が共通するサービス準備完了通知と組み合わせることにより、異議申立人が主張する優先日前の販売は、十分な程度に確からしいと判断されている。

また、販売されていた製品が特定の部品を備えていたか否かに関して、次の審決がある。

T0531/01 (2003.5.5) では、異議申立人は、自動車部品の公然実施により、特許クレームが新規ではない、と主張した。異議申立人は、当該部品の公然実施の証拠は無いものの、異議申立人は、当該部品が優先日前から販売されている特定の車種に適合していることを述べ、提出した証拠は、当該部品がこの車種に用いられていないとするよりも用いられているとする方が確からしいということを示している、と主張した。しかし、審判部は、提出した証拠はせいぜい特定の注文番号を有する部品が存在することを示すものであり、この部品が上記の車種に用いられたことを合理的な疑いを超えて証明できてはいない、と判断した。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

2. 4. 3. 2 提出した証拠が有効に働かなかったケース

提出する証拠は多ければ良いというものではなく、どの証拠がどの公然実施の何を示しているのかを明確にしておくべきである。

T1042/01 (2002.10.15) では、異議申立人(審判請求人)は、複数の機械についての販売、使用に関する多数の証拠資料を提出し、これらに基づく公然実施を主張した。これらの証拠について異議申立人は、個々の公然実施に対してでなく、全体的に評価するよう要求したが、審判部は、公然実施の主張には、「何が」「何処で」「いつ」「どのように」「誰によって」公衆に利用になったか立証される必要があり、そのためには、公然実施を個々に捉えるしかないと述べた。異議申立人は、多数の証拠のどれがそれぞれの公然実施に関連性が高いか審判部が篩にかけることを期待しているようであったが、審判部は、審判手続は異議手続より調査色が薄く、異議申立人の期待に応える義務は審判部にないと述べた。

また、公衆に利用可能になったという事実を、複数の証拠の組み合わせによって証明する場合、これら複数の「証拠同士の関連性」²⁾が問題となる。

T0779/01 (前掲) (2003.11.25) では、異議申立人は証拠D8aによる公然実施を証明するため証拠D8b～D8gを提出したが、審判部は、異議申立人はこれらの証拠がどのように互いに関連するか、また、証拠D8aによる公然実施とどのように関連するか、を証明できていないと述べ、公然実施が徹底的に証明されておらず、「これらの証拠が従来技術を示すと考えることはできない」と判断した。

T0158/98 (2002.7.5) では、異議申立人が顧客に提出した設計図面の作成・修正日付と、これを補足するための4つの書類の日付との整合がとれないとして、証拠不十分とされた。

T0627/02 (2004.10.5) では、異議申立人は、異議段階で提出した特許クレームの特徴を示す資料と他の資料との組み合わせにより製品の公然実施が証明されたことを主張したが、審判部は、これらの資料の間には関連性がなく、資料がいつ、どのように公衆に利用可能となったかについて、証拠不十分とした。

また、上記2. 2. 1で、クレームの範囲内であるか否かをテストした物と公然実施になった物との同一性について争われた審決を紹介しているが、これも複数の証拠により公衆利用可能性を証明するケースの一つの類型であると考えられることも可能であろう。

これらの審決から、「証拠同士の関連性」は厳密に要求されていることが窺われる。証拠の提出においては、「証拠同士の関連性」に留意すべきである。逆に、特許権者の立場では、異議申立人が提出した証拠の「証拠同士の関連性」は反論を検討する際の重要なポイントになると考えられる。

また、証拠を無計画に提出することは、有効性に乏しいのみならず、かえって、提出した証拠が主張の証明に不利に働く場合があるため、注意が必要である。

例えば、前述のT0779/01 (2003.11.25) では、異議申立人は、優先日前のL社からS社への売買申し入れ書ならびにプロジェクトリスト等を提出し、優先日前の公然実施を主張した。しかし、提出された資料の一部は、L社が発明装置の部品を外部から入手したことを示したが、配達記録の日付もその部品の製造日も優先日後であった為、審判部は、L社が申し出をした製品を配達できた日付に疑いを生じさせるものである、と述べている。

2. 4. 3. 3 証拠提出の時期の問題

重要な証拠が、異議申立期間内に入手できないことは、往々にしてあると思われる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

遅れて提出された証拠であっても、問題の欧州特許の維持に関連するものであれば、手続きに組み入れられる可能性があるため、提出を試みるべきである。しかし、できるだけ早い時期の提出が望ましく、少なくとも提出時期を引き延ばすようなことは行うべきでない。特に、職権探知的な性格がより低い審判手続きにおいては、異議申立よりも、遅れて提出された証拠は手続きに組み入れられにくいので、注意が必要である。

実際、今回検討した中でも、非常に多くの審判において、証拠の提出時期について争われている。特許権者側としては、遅れて提出された証拠の採用は、とりあえずは争うべき事項であろう。

3. まとめ

立証しようとする事実の種類によって、実務上留意すべき内容も様々である。公衆利用可能性の立証には一定の基準があるが、立証しようとする事実の種類によって、立証責任の現実的な負担の程度は様々である。公衆利用可能性の立証には十分な証拠の提出を心がける必要があるのは当然であるが、比較的容易に必要な証拠が揃えられる種類のものもあれば、事後的な証拠集めでは、立証に十分な証拠を揃えることが極めて困難なものもある。後者については、異議申立を想定し、公衆利用可能性の立証に必要な製品や書類を証拠として保存しておく仕組みを構築することも必要であろう。例えば、2. 4. 3. 1で紹介したケースは、いずれも、日付・荷受人の署名がある引渡証書が保存されてあって、証拠として提出されていれば、審決に大きな影響があったと予想されるケースである。ま

た、2. 1. 1で紹介した審決からも読み取れるように、一般に、証拠のなかで、署名のないものは証拠力が低く採用されないことがあり、署名や証言による裏付けがあることが重視される傾向がある点に注意すべきであろう。

さらに、特に、自社製品によって公然実施を主張する場合、2. 4. 1で紹介したような厳しい基準が適用される可能性があることにも注意する必要がある。

以上述べてきた中で、異議申立人が留意しなければならないポイントは、特許権者の立場にたてば、反論しやすいポイントと言える。

注 記

- 1) 本稿の執筆にあたっては、下記参考文献(2)に取り上げられている審決およびそれ以降の最新の審決の中から、本稿のテーマに関係が深く、重要であると考えられる審決を選択し、研究を行っている。下記参考文献(2)には過去の審決が論点ごとに章立てされ短く紹介されているが、実際の審判で立証責任の負担がどう議論されたのかを伝えるものではない。本稿は、この問題を独自の視点で、原審決に遡って研究した成果を紹介し考察するものである。
- 2) 証拠同士の関連性については、審決によって、“chain of proof”や“chain of evidence”など、色々な表現が用いられているが、同様の趣旨であると思われる。

参考文献

- (1) Guidelines for Examination in the European Patent Office (http://www.european-patent-office.org/legal/gui_lines/index.htm)
- (2) Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office (Fourth Edition) (http://www.european-patent-office.org/legal/case_law/e/index.htm)

(原稿受領日 2006年4月28日)