

## 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

特許第2委員会  
第1小委員会\*

**抄 録** 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。そこで本研究では、公知発明や公用発明を用いて無効主張を行う場合の留意点について、判例に基づいて検討を行った。公知発明や公用発明に基づく特許の無効主張では、1. 発明が秘密を脱していたか否か、2. 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、3. 公然実施された発明をどう認定するか、といった特有の争点があるため、当事者は十分な注意が必要である。

### 目 次

1. はじめに
2. 調査と統計解析
  - 2.1 調査対象と調査方法
  - 2.2 データ解析結果
3. 判例検討
  - 3.1 公然性の立証に関する事案
  - 3.2 同一性の立証に関する事案
  - 3.3 判例検討まとめ
4. おわりに

### 1. はじめに

企業では、自社の事業活動の障害となりうる他社特許について有効性を検討する場合、通常は特許公開公報などの先行文献を調査し、特許出願前に頒布された刊行物に記載された発明と同一である（特許法29条1項3号）、又はこれから容易想到である（同2項）という主張が可能かどうかを検討する。しかしながら、一旦特許庁で審査され登録された発明について、適切な先行文献が見つからない場合も多い。

このような場合、特許庁における審査では、

公知発明や公用発明（同1項1号、2号）による拒絶理由を検討することは容易ではないため、公知発明や公用発明を先行例とする無効主張が有効な手段となることもあると考えられる。

また、新規なパラメータを規定した発明の場合には、先行文献にそもそもそのようなパラメータに関する記載がないことも多い。しかし、そのような場合でも、そのパラメータを満たす製品自体は、その特許の出願時には既に製造や販売がされていたような場合がある。このような場合には当該パラメータの規定を満たす製品が公知又は公用であったことを主張することは、特許を無効にするための有効な手段と成り得る。

公知発明や公用発明については、特許法29条に次のように規定されている。

「特許法29条

産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

\* 2014年度 The First Subcommittee, The Second Patent Committee

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

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」

しかし、具体的な事例においては、特許出願前の事実が公知発明あるいは公用発明に該当するか否かについての裁判所の判断を、企業の実務者が予見することが困難な場合も少なくない。

また、機械装置やシステムなどが公然実施されていた場合に、そこからどのような発明が認定されるかといったことで争いを生じる事案もしばしば見られる。

このように公知発明や公用発明に基づく特許の無効主張には、特有の争点がある。

そこで本論説では、公知発明や公用発明に基づく無効主張に係る裁判例を過去10年分抽出し、その傾向を分析すると同時に、上記した公知発明や公用発明に基づく無効主張の場合の留意点について検討した。

なお、本稿は、2014年度特許第2委員会の下萩原勉委員長（日立製作所）、田中修委員長代理（リコー）をはじめ、同委員会第1小委員会の堀川俊治（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）が作成した。

## 2. 調査と統計解析

### 2.1 調査対象と調査方法

特許に関する無効理由として、公然知られた発明または公然実施された発明と同一またはそれから容易想到であるという主張が争点となった事案について、下記の検索方法により調査した。

- (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26年6月15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

## 2.2 データ解析結果

データ解析は、平成16年1月1日から平成25年12月31日までの10年間について行った。特許法29条1項1号、2号、又はこれらに基づき29条2項の適用が主張されて争われ、裁判所が判断を下した訴訟件数（以下、「事案数」という）は110件であった。その内訳は、特許無効審判の審決取消訴訟が57件、侵害訴訟が52件、職務発明対価金請求訴訟が1件であった。

### (1) 事案数の推移

次に、上記10年間の事案数の推移について解析した。事案数は、平成16年で26件あり、過去10年間で最も多かったが、平成17年から平成25年の間で、年間6～11件であった。

図1の棒グラフは、上記10年間の事案数の2年

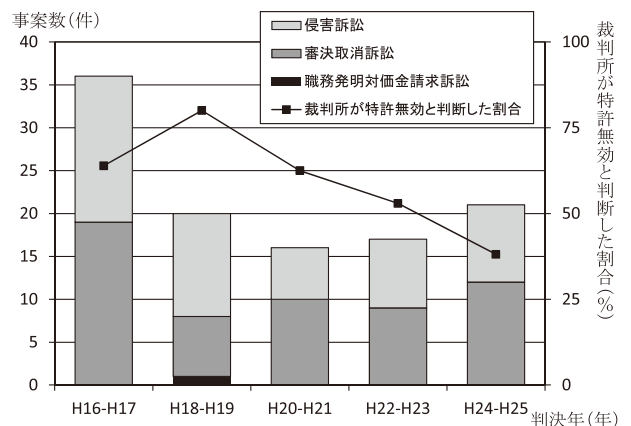


図1 事案数の推移と裁判所が特許無効と判断した割合

毎の推移を示したものである。事案数は、平成18年以降の2年毎の推移（H18-H19, H20-H21, H22-H23, H24-H25）は、16～21件でほぼ横ばいであることがわかる。

図1の折れ線グラフは、裁判所が公知発明・公用発明から特許無効と判断した割合を示したものであるが、平成18年以降、減少傾向にあることがわかる。

## (2) 訴訟種別と裁判所の判断

表1は上記10年間の事案数のうち職務発明対価金請求訴訟1件を除いた109件を審決取消訴訟と侵害訴訟に分類し、各訴訟種別における特許有効／無効判断の内訳を示したものである。

裁判所が公知発明・公用発明から特許無効と判断した事案数は10年間で109件中66件であり、裁判所が特許無効と判断した割合は61%であった。ここで、審決取消訴訟における特許有効は47%、特許無効は53%と両者の割合はほぼ同じであるのに対して、侵害訴訟では特許無効と判断された割合が約69%と高く、審決取消訴訟よりも侵害訴訟の方が特許無効と判断される割合が高い。

表1 訴訟種別と特許有効／無効判断結果

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	47%	30	53%
侵害訴訟	52	48%	16	31%	36	69%
合計	109	100%	43	39%	66	61%

## (3) 地方裁判所（以下、「地裁」という）と高等裁判所（知財高裁、東京高裁、大阪高裁の全てを含む。以下、「高裁」という）との判断の違い

表1に示したとおり、審決取消訴訟と比較して侵害訴訟は特許無効判断率が高かった。しかし、審決取消訴訟は全て高裁判決である一方、

侵害訴訟は地裁判決と高裁判決の双方が存在することから、特許無効判断率の割合の差が地裁と高裁の判断の違いに起因する可能性がある。これを確認するため、侵害訴訟の特許有効／無効判断の結果を地裁、高裁別に集計したものを表2に示す。なお、比較用に高裁の審決取消訴訟と高裁全体の結果も示す。

表2によると、地裁よりも若干低いが、高裁でも侵害訴訟における無効判断率が高いことがわかる。

表2 侵害訴訟又は審決取消訴訟における地裁及び高裁の判断結果

裁判所／訴訟種別	総数	特許有効		特許無効	
		件数	割合	件数	割合
地裁／侵害	39	11	28%	28	72%
高裁／侵害	13	5	38%	8	62%
高裁／審決取消	57	27	47%	30	53%
高裁全部	70	32	46%	38	54%

## (4) 審決取消訴訟における知財高裁の判断

次に、審決取消訴訟において知財高裁が特許庁の判断を維持したか否かの判断結果を表3に示す。公知発明や公用発明に対する特許性判断に関し知財高裁が特許庁の判断を維持する割合は81%と非常に高く、特許庁の判断が覆ることは少ない。

また、知財高裁が特許庁の判断を維持した事例において特許有効／無効による差は見られない。これに対して、知財高裁が特許庁と異なる判断をした11件のうち、特許庁は特許有効と判断したが知財高裁が特許無効と判断した事案は8件（73%）と多い。

表3 審決取消訴訟における知財高裁の判断結果

知財高裁の判断	総数	割合	特許有効		特許無効	
			件数	割合	件数	割合
特許庁と同じ	46	81%	24	52%	22	48%
特許庁と異なる	11	19%	3	27%	8	73%
合計	57	100%	27	47%	30	53%

### (5) 争点について

上記10年間の事案109件における争点として、発明が秘密を脱していたか（公然性）が争われたのは49件、公知発明・公用発明が特許発明と同一か（同一性）が争われたのは76件であった。無効理由として公知や公用発明を用いる場合には、公然性や同一性の立証が重要となる。次章では、これら公然性や同一性が争われた判例を個別に検討する。

## 3. 判例検討

### 3.1 公然性の立証に関する事案

#### (1) 公然性を立証する際の問題点

特許法29条1項における「公然」とは、その発明が秘密の範囲を脱出したことを意味するとされている<sup>1), 2)</sup>。従って、公知発明あるいは公用発明に該当するためには、1) 秘密を脱した状態にあることが必要である<sup>3)</sup>。

ここで、上記1)の要件については、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 審決取消請求事件で判示されている<sup>4)</sup>。この事件によれば、秘密を脱したとは、明示の守秘義務がなく、かつ、黙示の守秘義務もない

状態であると判示されている。明示の守秘義務は、秘密保持契約の締結を行ったり、発明の内容を秘密扱いをすることを明示的に求めたりするなど、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じるとされている。一方、黙示の守秘義務は、社会通念上又は商慣行上、発明者側の特段の明示的な指示や要求がなくとも、秘密扱いが暗黙のうちに求められ、期待される場合に生ずるものとされている。ここで実務上問題となるのが、黙示の守秘義務が認められ得る社会通念上又は商慣行上の範囲である（問題点①）。

また同項第2号でいう「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」を指す<sup>5)</sup>とされている。従って、公用発明に該当するためには、2) その内容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ことが必要である<sup>6)</sup>。

例えば、テストカーが町中を走行してもそのエンジンにつき当業者が知りえないような方法での走行であれば、エンジンの発明としては公然実施ではない。このように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

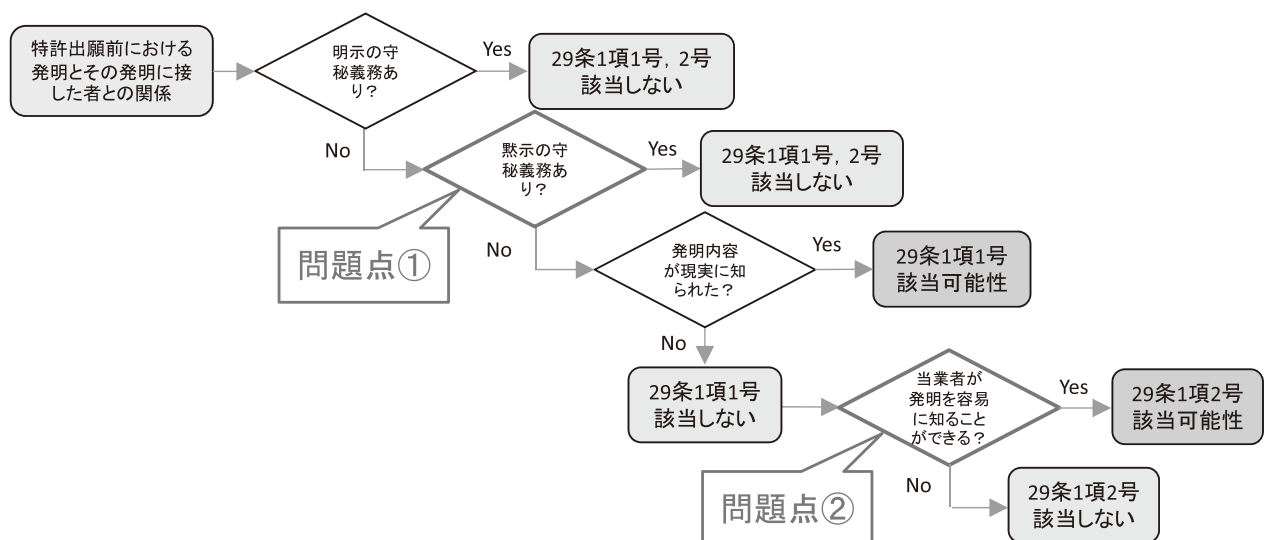


図2 判断フロー

表4 裁判事例

	事件番号	判決概要	
(問題点①) 『黙示の守秘義務が認められ得る社会通念上又は商慣行上の範囲』について判断された裁判事例	A 1	平成16(ワ)第24626号 (溶融金属供給用容器事件)	特許無効の証拠が出願前に製品使用先を含む出願人以外の関係者とやり取りされた設計図であったが、信義則上の守秘義務があるとして、当該設計図の製品使用先への開示をもって「公然知られた」に該当すると解することは相当でないと判断された。
	A 2	平成18(行ケ)第10452号 (樹脂配合用酸素吸収剤事件)	特許無効の証拠が出願前に市販された製品であったが、当該販売製品は対象特許と異なる用途で一般に認識されていたため、「公然知られた」に該当すると解することは相当でないと判断された。
	A 3	平成21(行ケ)第10284号 (プラバスタチンナトリウム事件)	特許無効の証拠が出願前に取引者に配布されたサンプル品であったが、当該サンプル品は「試験目的使用」との表示があったため、当該サンプル品をもって「公然実施」に該当すると解することは相当でないと判断された。
	A 4	平成24(ワ)第11800号 (ポリイミドフィルム事件)	特許無効の証拠が出願前にメーカーに譲渡された製品であった。共同開発の守秘義務について争われたが、製品譲渡先のメーカー1社が業界誌に投稿した論文の記載から、被告やメーカーが相互に守秘義務を負っていたとは考え難いため、「公然実施」に該当すると判断された。
(問題点②) 『当業者を基準とする発明の知得可能性』について判断された裁判事例	B 1	平成15(行ケ)第252号 (側溝蓋及び側溝構造事件)	特許無効の証拠が出願前に市販された製品であり、対象特許の構成要件が含まれていた。購入者は製品を自由に分解・分析してその内容を知ることができたため、「公然実施」に該当すると判断された。
	B 2	平成15(ワ)第19324号 (プラニュート顆粒事件)	特許無効の証拠が出願前に市販された製品であった。対象特許の構成要件に特定範囲の粒度が含まれていた。しかし、当業者が通常利用可能な分析技術によっては、当該製品が当該構成要件を備えていたことを知ることは極めて困難であり、「公然実施」に該当すると解することは相当でないと判断された。
	B 3	平成23(ワ)第8085号、第22692号 (洗濯機事件)	特許無効の証拠が出願前に市販された製品であった。対象特許の構成要件に外見からは認識できない「隠しコマンド」が含まれていた。新製品の開発目的で当業者が隠しコマンドの有無及び内容を調査すれば、当該製品が当該構成要件を備えていたことを容易に認識できたため、「公然実施」に該当すると判断された。

えないとされる<sup>7)</sup>。つまり、当業者を基準とする発明の知得可能性で判断されることになる。ここで実務上問題となるのが発明の知得可能性が認められる範囲である（問題点②）。

以上を踏まえ、特許出願前における発明とその発明に接した者の関係について、特許法29条1項1号、2号に該当するか否かの判断フローを整理して図2に示す。

上記の公知発明や公用発明の認定に係る問題点①、②についての実際の事案における判断では、さらに個別具体的な事情が勘案されると考えられる。そこで次の3.1(2)では、問題点①について判断された裁判事例を紹介し、後の

3.1(4)では、問題点②について判断された裁判事例を紹介する。

表4に以下の本節で紹介する裁判事例の一覧をまとめておく。

### (2) 黙示の守秘義務が認められ得る社会通念上又は商慣行上の範囲について判断された裁判事例

事例A1：溶融金属供給用容器事件（東京地裁平成19年3月23日判決言渡 平成16(ワ)第24626号 特許権侵害差止等請求事件）

#### 1) 争点

溶融アルミニウム合金搬送用加圧式取鍋に関

する原告の本件各特許発明1について、公報(先行文献)と周知慣用の構成(公然知られた発明)とを組み合わせることの容易想到性と、周知慣用の構成の根拠となる図面の公然性とが争点の一つとなった。

## 2) 概要

### [被告の主張]

本件各特許発明1は、公報に記載の発明(以下、「引用発明1」という)と、加圧式取鍋に当然に備えられる周知慣用の構成(「内圧調整用の貫通孔」とを組み合わせることで当業者が容易に想到することができ、特許無効審判により無効にされるべきものである)。

小蓋組立図(以下、「乙3の3図面」という)は、訴外取鍋メーカー(A社)から被告に開示されたあと間もなく訴外自動車メーカー(B社)に開示され、公知となった。

引用発明1に、加圧式取鍋の周知慣用の構成又は乙3の3図面に開示された技術である「貫通孔」の構成を結合することは、当業者が極めて容易に想到できるものである、と主張した。

### [原告(特許権者)の主張]

乙3の3図面は、被告と密接な関係があるA社との間においてやり取りされた図面であり、このような開発当事者である企業間においてはその内容を外部にみだりに漏洩しないとの当事者間の信頼関係に基づく守秘義務があるのが当然である。したがって、乙3の3図面の内容は公然知られたものであるとはいえない、と主張した。

### [裁判所の判断]

証拠によれば、乙3の3図面は、被告から取鍋の製造を受注しているA社が作成して被告に提出した設計図である。かかる図面が取鍋の使用先のB社に提出されたとしても、さらに不特定の第三者に交付されることを予定する図面ではなく、B社の工場において使用される取鍋に関わる関係者の範囲内においてのみ開示される

文書であることは客観的にみて明らかである。このような図面については、取引担当者間においては、信義則上、当然に守秘義務が生じるものと解すべきであるから、乙3の3図面が「公然知られた」ものであると認めることはできない、と判断した。

事例A2：樹脂配合用酸素吸収剤事件(知財高裁平成19年10月31日判決言渡 平成18年(行ケ)第10452号 審決取消請求事件)

## 1) 争点

一般認識と異なる用途での販売製品をもって、原告の樹脂配合用酸素吸収剤に係る本件特許発明が特許出願前に公然知られた発明といえるか否かが争われた事案である。

## 2) 概要

### [原告(特許権者)の主張]

被告の社内文書(甲17)には、訴外会社Aの鉄粉を「脱酸素剤用」としての適用検討を窺わせる記載が存在する。しかし、訴外会社Aから被告に提出された証明書(甲13)には、訴外会社Aの鉄粉の用途が「脱酸素剤用」であることを推定させる記載は皆無である。

そうすると、本件出願日前後に、被告において訴外会社Aから「粉末冶金用鉄粉」として販売されていた訴外会社製品を脱酸素剤の原材料として使用することが秘密裡に検討されていたことが窺われるに過ぎず、上記訴外会社製品が本件出願前に「脱酸素剤用鉄粉」として一般に市販されていたことを推認することはできない、と主張した。

### [被告の主張]

甲17の記載から、昭和63年6月ころ、被告が訴外会社A及び訴外会社Bと共同して、訴外会社製品について、脱酸素剤製造用原料として使用することを検討し、かつ上記訴外会社製品が納入されたことが、それぞれ窺われる。

原告は、訴外会社の製品カタログ(甲12)に

記載の訴外会社製品は「粉末冶金」の用途に限られるとの主張をする。しかし、甲12記載の「P/M GRADE ATOMIZED IRON POWDERS」は、あくまでも「P/Mグレードのアトマイズ鉄粉」であって、「粉末冶金」に用途を限定したものではない、と主張した。

[裁判所の判断]

審決が、甲12ないしは甲17によって「本件発明が規定する範囲内の銅、硫黄分を含有する脱酸素剤用鉄粉が原告特許の出願前に一般に市販されていた」との事実を認定した点に誤りがある。

甲12には、アトマイズ鉄粉製品に関するデータが掲載されており、本件出願日前に、訴外会社製品をアトマイズ鉄粉製品として市販していたことが認められる。

また甲17を契機に、被告が原告特許の出願前に訴外会社Aが市販していた訴外会社製品を脱酸素剤の原料の用途に使用できることを認識し、訴外会社Aから脱酸素剤用の原材料鉄粉として訴外会社製品を購入した。つまり、被告と訴外会社Aは訴外会社製品を脱酸素剤の原料の用途に使用できることを認識していたと認められる。

しかし、原告特許の出願前に、被告以外の脱酸素剤の製造業者に対し訴外会社製品を脱酸素剤との用途で販売していた事実を認定することはできない（甲12では、その用途は“粉末冶金用”）。

よって、原告特許の出願前に訴外会社製品が「脱酸素剤用鉄粉」として「一般に市販」されていたといえない、と判断した。

事例A3：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 審決取消請求事件）

1) 争点

被告前身会社を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。

2) 概要

[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旨を主張した。

[被告（特許権者）の主張]

甲2の提供は、研究開発段階の後発薬のためであり、甲2における「Sample for Experimental purposes only」の記載は、製薬企業の研究開発部門内限りで研究開発目的のみに使用されるようにとの意味であることを主張した。

また、本件での提供当時、先発薬を保護するA社の基本特許が存続中であったため、サンプルやその試験成績書を秘密裏に保つ必要があり、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ことを主張した。そして、この点は、本件の提供当時から無効審判までの間、甲2が第三者に開示されずB社の研究開発部門で保管されていたことから明らかであることを主張した。

[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。

事例A4：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)

1) 争点

本件は、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、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。

2) 概要

[被告の主張]

被告は、遅くとも平成14年11月ころまでに一部の本件発明1に相当する発明を完成させ、同月以降、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。

したがって、本件発明1は、本件特許権の優先日に係る特許出願前に公然実施をされた発明である、と主張した。

[原告(特許権者)の主張]

被告は、本件特許権の優先日である平成16年3月30日以前に本件発明1に相当する発明を完成させていないし、仮に同日以前に上記発明を完成させ、銅張積層体メーカーに対して上記発明の技術的範囲に属する先行製品を譲渡したとしても、それはチップ・オン・フィルム(Chip On Film, 以下、「COF」という)用の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、上記発明を公然と実施していない。

したがって、本件発明1は、本件特許権の優先日に係る特許出願前に公然実施をされた発明でない、と主張した。

[裁判所の判断]

被告は、本件特許権の優先日に係る特許出願前に、一部の本件発明1に相当する先行発明を完成させたものと認められる。

また、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、

$a_{TD}$ を $a_{MD}$ より低くしたポリイミドフィルムがCOF用に適している旨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。

(3) 問題点①に関する考察

事例A1～A3についてはいずれも、特許権者の取引先に発明の内容を知られた、あるいは発明の内容を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をされたにも関わらず、特許権者と取引先との間に黙示の守秘義務がある旨を認めて公然性を否定する判決が出されている。

黙示の守秘義務があると判断されたポイントとして、事例A1では、証拠が関係者の範囲内においてのみ開示されることが客観的に明らかでない設計図であった点が挙げられる。また、事例A2では、証拠として製品カタログのほかに社内文書等を用いたものの発明と同一の用途が社内文書のみに記載されているに過ぎず製品カタログには記載されていなかった点が挙げられ、事例A3では、証拠に試験目的使用のみとの表示があった点および第三者の基本特許の期間満了前であった点が挙げられる。

そして、事例A1～A3では、取引先に発明の内容を知られた、あるいは発明の内容を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をされた当時、その物が市場で一般に取引されていない開発がらみの引合い段階にあり、取引先以外の第三者には発明の内容が開示されていなかった(ことが明らかである)点で共通している。

一方、事例A4では、取引先が業界誌に投稿した論文の記載内容から、黙示の守秘義務がないとして公然性を肯定する判決が出されている。

以上を勘案すると、黙示の守秘義務が認められうる社会通念上又は商慣行上の範囲を決める



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と考えられる。入手した情報が、市場で一般に取引されていない製品について取引先と新たな取引を始めようとする段階（シーズ提案等）で入手したものであった場合や、特定の者のみを対象としたものであった場合には、不特定の第三者が入手できる情報ではなく秘密を脱していたとは認められにくいため、公然性が否定される可能性が高い。

前記の3. 1 (1) において、公然知られた状態にあったことの立証ならびに公然実施をされた状態にあったことの立証に共通する必要証拠の要件として、発明が1) 秘密を脱した状態にあることを挙げたが、黙示の守秘義務がないことの立証についても実質的に、発明が不特定の者（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と考えられる。

#### (4) 当業者を基準とする発明の知得可能性について判断された裁判事例

事例B 1：側溝蓋及び側溝構造事件（東京高裁平成16年12月24日判決言渡 平成15(行ケ)第252号 審決取消請求事件）

##### 1) 争点

特許権者である被告の製品の側溝蓋が特許出願前から公道で敷設されていたこと等をもって、被告の側溝蓋及び側溝構造に係る特許発明が出願前に公然実施された発明に当たるか否かが争点の一つとなった。

##### 2) 概要

[原告の主張]

原告と被告との間で争われた別件仮処分事件において、被告は実際に製造販売している現行製品を特許出願日前から採用している旨を明言し、上記事件の判決においても、その旨と認定

していると主張した。その上で、実際の敷設工事は屋外の公道で行われるので秘密裡に行くことはできないことを主張した。

[被告（特許権者）の主張]

原告の主張に対してすべて争うと主張した。

[裁判所の判断]

別件仮処分事件から認定される事実によれば、被告は、特許出願前に本件発明の構成を有する側溝を製造・販売等し、それが現に工事現場で敷設されたことが明らかであると判断した。

その上で、本件のような物の発明の場合には、購入者が販売者からその発明の内容に関し分析等の試験を行うことを禁じられているなど特段の事情がない限り、購入者は製品を自由に分解・分析してその発明の内容を知ることができ、側溝は屋外の公道で敷設されるものであるから、側溝の工事業者等への販売、工事業者による側溝の敷設により、不特定の者が知り得る状況におかれたとして公然実施に当たる、と判断した。

事例B 2：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）

##### 1) 争点

本件は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事案である。

##### 2) 概要

[原告の主張]

特許法29条1項2号の「公然実施」は、同項1号の「公然知られた」とは異なるから、市販された被告製剤から製剤成分を知ることができないとしても、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、と主張した。

[被告（特許権者）の主張]

特許法29条1項2号の「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いうものであるから、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。

そして、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おり、その構成についても一切外部に開示していない、と主張した。

[裁判所の判断]

公然実施については、単に当該発明の実施品が存在したというだけでは、特許取得の妨げにはならない。当業者が利用可能な分析技術を用いて、当該発明の実施品を分析することにより、特許請求の範囲に記載されている物に該当するかどうかの判断が可能な状態にあることを要する。発明の実施品が市販されている場合、特段の事情のない限り、当該実施品を分析して、その構成ないし組成を知り得るのが通常というべきである。

然るところ、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、被告製剤が市販されていたことをもって、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。

事例B3：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）

1) 争点

本事案では、外見等からは内容を直接知ることが困難であった引用製品1の発明に基づき、原告の機器の電装品検査装置に係る本件特許発

明1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った。

2) 概要

[被告の主張]

引用製品1に含まれる発明は、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から、公然と実施されたと主張した。

[原告（特許権者）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と主張した。

[裁判所の判断]

原告らは、引用製品1で実施された発明が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と主張する。しかしながら、証拠(乙3)<sup>8)</sup>及び弁論の全趣旨によれば、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ことが認められるから、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ことができる。したがって、引用製品1で実施された発明は、本件発明1に係る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。

### (5) 問題点②に関する考察

3. 1 (1) で取り上げた2) 発明の内容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という要件について考察する。

事例B1で判示されたように、対象の発明が物の発明である場合、証拠物(製品)の購入者が販売者からその発明の内容に関し分析等を禁止されているなどの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。そのため、2)の要件を満たすと判断される可能性が高いと考えられる。

しかしながら、事例B2で判示されたように、対象の発明が物の発明であって、不特定の者に秘密でない状況に置かれた場合であっても、通常の分析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。

よって、事例B2のような製法限定発明やパラメータ発明等に関する物の発明を特許無効の対象とする場合には、提出する証拠により2)の要件を充足できることについて主張、立証が必要である。例えば、事例B3で示されたように、当業者であれば、対象の発明がその物に含まれていることを容易に知り得たことを示す証拠を提示するなどの対策が考えられる。

### 3. 2 同一性の立証に関する事案

#### (1) 同一性を立証する際の問題点

公然実施をされた発明の認定については、「公然実施をされた発明は、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。

機械装置、システムなどに化体されている事実の解釈にあたっては、技術常識を参酌することができ、そのような事実から実施された時における技術常識を参酌することにより導き出される事項も、公然実施された発明の認定の基礎とすることができる。」とされている<sup>9)</sup>。

ここで、機械装置、システムなどからどのよ

うな発明を認定するかについて、例えば無効審判の請求人と被請求人との間で主張の相違があるなど、無効審判や侵害訴訟で争点となることがある。

以下の3. 2 (2) では公知発明や公用発明の立証に関して、公用発明が特許発明と同一か否かについて、裁判所の判断が分かれた事例を検討する。

#### (2) 公用発明と特許発明の同一性について判断された裁判事例

事例C1：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）

##### 1) 争点

事案は、審決取消訴訟事件であって、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」という）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争点となった事案である。

##### 2) 概要

[原告（特許権者）の主張]

特許発明は、発酵槽が既に投入した堆積物がない部分に被処理物を投入できるだけの「大容積」なものであり、これによって複数の面域部分で発酵処理を行うようにした技術的特徴を備える。

これに対してKS7-12発明は、槽の全体を用いて攪拌を行うものであり、調査嘱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、特許発明のような「すでに投入した堆積物がない部分に被処理物を投入することができるだけの“大容積”な発酵槽」という技術思想は持ち合わせていないと主張した。

[被告の主張]

「大容積」とは、明細書の記載によれば「極めて大量の各種の有機質廃物からなる被処理物を大量に毎日投入堆積し、その夫々の堆積物が長期間に亘り発酵処理するに足る」容積である。

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、もしくは当業者が容易に想到し得る設計事項である、と主張した。

[裁判所の判断]

裁判所は、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。

### (3) 同一性を立証する際の問題点に関する考察

本事案C 1では、主な証拠となったのがオープン式発酵処理装置KS7-12型の実物とその取扱説明書であった。

本事案で裁判所は、KS7-12発明を取扱説明書に基づいて認定し、その結果原告の請求を棄却した。すなわち、取扱説明書の記載に基づきKS7-12発明は特許発明と同じ技術的特徴を備えており、その発酵槽は大容積に該当すると判断した。

一方、本事案と同じ特許権を巡り、同じ当事者間で争われた特許侵害差止請求事件の第一審（東京地裁平成25年1月31日判決言渡平成21年（ワ）23445号）では、KS7-12発明は特許発明の構成を備えていないとして、特許の無効主張について理由がないことが認められた。これは、取扱説明書の記載よりも、むしろオープン式発酵処理装置KS7-12型の実物が実際にどのような使用されていたかに基づいて、KS7-12発明が認定されたことによると考えられる。

今回の事例のように装置から発明を認定する

に当たって、参酌される技術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。

## 3. 3 判例検討まとめ

今回は代表的な事案を取り上げ、公知発明や公用発明を用いた無効主張に特有の争点について検討した。

公知発明や公用発明を用いた無効主張を行う場合、次のような特有の争点がある。

1. 秘密を脱したことに該当するのか。
2. 公然実施された発明に該当するのか。
3. 装置等から公知発明や公用発明をどう認定するのか。

それぞれの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異なる。

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<sup>10), 11)</sup>。

## 4. おわりに

企業が製造や販売をしている製品について、抵触の可能性のある他社特許が登録になることがある。そこで社内で調査すると、その特許の出願時には、自社の製品の製造や販売が既に行われていたことが判明することも少なくない。

このような場合にその他社特許に対抗する手段として、次の二つが考えられる。

1. 先使用権を主張する。
2. 特許の無効を主張する。

しかし先使用権の主張では、実施できる範囲が実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内に限られているため、自社の事業を実

施する自由度を確保するためには、十分でない場合もある。そこで注目されるのが無効主張である。

今回の報告では、公知発明や公用発明に基づく特許無効の主張について検討した。そして、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ことを紹介した。

公知発明や公用発明に基づく特許の無効主張をする場合、先に挙げた特有の争点があるため、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。

#### 注 記

- 1) 特許庁編工業所有権法（産業財産権法）逐条解説（第19版），p.81（2012），特許庁ホームページ
- 2) 吉藤幸朔（熊谷健一補訂），特許法概説（第13版），p.77（1998），有斐閣
- 3) 中山信弘，特許法（第2版），pp.121-122（2012），

弘文堂 なお公知と公用の区別について「ちなみに公知と公用とは必ずしも截然と区別できるものではなく、判例の中には一定の事実を認定した上で、公知・公用に該当すると述べているものも少なくなく、両者を厳密に区別する実益もない。」とあり、この論説でも公知と公用を厳密に区別しない記載となっている場合がある。

- 4) 特許判例百選（第4版），別冊Jurist，No.209，p.22（2012），有斐閣
- 5) 中山信弘，注解特許法（第三版）上巻，p.232（2000），青林書院
- 6) 特許庁審査基準第Ⅱ部第2章新規性・進歩性，p.2（2006），特許庁ホームページ
- 7) 前掲注3），p.123
- 8) 審決公報無効2009-800036（平成23年3月25日発行），証拠（乙3）について判決文には記載されていないが，本事案で争われた特許権に関する無効審判の審決文から，証拠（乙3）は保守用のサービスハンドブックと推定される。
- 9) 前掲注6）p.9
- 10) 牧山皓一，パテント，Vol.62，No.3，pp.27～35（2009）
- 11) 白木裕一，パテント，Vol.66，No.2，pp.145～151（2013）

（原稿受領日 2015年10月2日）