

刊行物の頒布

——オーガ併用鋼矢板圧入工法事件——

森 本 純*

抄 録 特許出願前に日本国内または外国において「頒布された刊行物」に記載された発明は、新規性が欠如する（特許法29条1項3号）。「頒布された刊行物」については、公知発明（特許法29条1項1号）あるいは公然実施発明（同項2号）とは異なり、具体的に誰かが閲覧して発明を認識したことの立証が不要であり、「刊行物」が「頒布された」という事実で足りる。しかし、発刊日が明らかな出版物等であればともかく、「頒布された刊行物」の該当性については、「刊行物」あるいは「頒布」の要件を充足しているか否かを巡って、しばしば争いとなる。裁判例でも、様々な要素に基づいて判断がなされているのが実情である。本稿は、知財高判平成30年1月22日（平成29年（行ケ）第10055号）「オーガ併用鋼矢板圧入工法事件」を題材として、「頒布された刊行物」の意義及び認定について、実務的に検討し、問題点を整理するものである。

目 次

1. はじめに
2. 事案の概要
3. 争 点
4. 審決・判決の要旨
 4. 1 審決要旨
 4. 2 判決要旨
5. 検 討
 5. 1 「頒布された刊行物」の意義
 5. 2 裁判例における認定判断
 5. 3 本判決が示した「頒布された刊行物」の意義
 5. 4 「頒布された刊行物」の認定
6. おわりに

1. はじめに

特許出願前に日本国内または外国において「頒布された刊行物」に記載された発明は、新規性が欠如し（特許法29条1項3号）、また、進歩性欠如（特許法29条2項）の引用発明となる。

「頒布された刊行物」については、公知発明（特許法29条1項1号）あるいは公然実施発明（同

項2号）とは異なり、具体的に誰かが閲覧して発明を認識したことの立証が不要であるが、「刊行物」が「頒布された」という事実が立証される必要がある。

しかし、「頒布された刊行物」の認定は、必ずしも容易ではない。例えば、取引先に配布した文書一つをとってみても、文書の内容、作成目的、配布目的、公衆からのアクセスの態様、配布先の数、秘密保持義務の有無等によって、結論は異なったものとなる。

知財高判平成30年1月22日（平成29年（行ケ）第10055号）「オーガ併用鋼矢板圧入工法事件」（本判決）は、特許法29条1項3号が定める「頒布された刊行物」について、「公衆に対し頒布することにより公開することを目的として複製された文書・図面その他これに類する情報伝達媒体であって、不特定又は特定多数の者に頒布されたものをいう」と判示し、5社の業者に対

* 金子・中・橋本法律特許事務所 弁護士・弁理士
Jun MORIMOTO

し配布された新製品に関するCD-ROMについて、配布の対象は特定の者に限られていたとはいえないとして、「頒布された刊行物」の該当性を認めた。

以下、本稿では、本判決及びこれまでの裁判例を踏まえ、実務的な観点から、「頒布された刊行物」の意義及び認定について検討する。

2. 事案の概要

本判決は、発明の名称を「オーガ併用鋼矢板圧入工法」¹⁾とする特許第4653127号の特許（請求項1²⁾ないし請求項4、以下、これらの特許権を総称して「本件特許権」といい、その特許発明を総称して「本件特許発明」という。）に対する無効審判（無効2015-800183号）の無効審決³⁾に対し、特許権者が提起した審決取消請求訴訟の判決である。

本件特許発明は「オーガ併用鋼矢板圧入工法」に関する発明であるが、「オーガ」は回転式ボーリング用具の一種である。また、「鋼矢板」は、鋼性の矢板であり、横方向に連続して打ち込み、港湾、河川などの護岸工事や山止め用として用いられるものである。

各種土木基礎工事において、鋼矢板の圧入・引抜工事では、振動、騒音の発生が少ない静荷重型杭圧入引抜機が採用されているが、「オーガ併用鋼矢板圧入工法」は、オーガによる掘削と杭圧入引抜シリンダを併用して、鋼矢板を地盤内に圧入する工法である。

本件特許発明は、オーガによる掘削を併用して、鋼矢板が圧入される地盤の全域を掘削することにより、硬質地盤であっても、鋼矢板をスムーズに圧入するためのオーガ併用鋼矢板圧入工法に関する発明である。

なお、本判決にかかる審決取消請求訴訟は、同一の請求人が請求した第3次無効審判の審決に対し提起されたものである。第1次無効審判（無効2011-800214号）の審決は、審判請求を棄

却し、審決取消請求訴訟が提起されずに確定した。第2次無効審判（無効2013-800015号）では、審決は、審判請求を棄却し、これに対し、請求人が審決取消請求訴訟を提起したが（平成25年（行ケ）第10301号）、判決は、請求を棄却した。

3. 争点

第3次無効審判では、特許権者が販売する硬質地盤対応鋼矢板圧入機を使用したオーガ併用鋼矢板圧入工法に関する動画を収録したCD-ROM（甲1媒体）が提出された。

このCD-ROMは、第1次無効審判及び第2次無効審判では提出されていなかった新たな証拠であり、第3次無効審判において、請求人は、これに記載された発明（引用発明1）を主引例とする進歩性欠如等の無効理由を主張した。

本無効審判及び本審決取消請求訴訟の主たる争点は、引用発明1の公知性（上記CD-ROMが本件特許の出願日である、平成19年2月8日より前に頒布されたか否か）、本件特許発明が引用発明1に基づき進歩性が欠如したものであるか否か、である。

4. 審決・判決の要旨

4.1 審決要旨

審決は、以下のとおり判示して、上記CD-ROM（甲1媒体）が本件出願前に頒布された刊行物である旨認定した。

〔(ア) 甲第1号証の1は、「硬質地盤対応広幅型鋼矢板圧入機 TILT PILER CRUSHチルトパイラークラッシュWP100AC」及び「KOWAN」と付されたCD-ROMであって（甲第1号証の2の3頁の図1aを参照。）、WP100ACを使用したオーガ併用鋼矢板圧入工法に関する動画（その内容については甲第1号証の2も参照。）が収録されている（以下、甲第1号証の1のCD-ROMを「甲1媒体」といい、それに収録

された動画（映像）を「甲1映像」という。）。また、甲1媒体の最終更新日は、2006年（平成18年）10月21日である（甲第1号証の2の3頁の図1bも参照。）。

（イ）甲第1号証の3は、「新製品のご案内」と題された案内文であり、「平成18年10月吉日」、「株式会社コーワン」、及び「カタログ及び、WP100ACの試験施工による説明ビデオを同封させていただきますので、ご質問やご不明な点がございましたら、下記までご連絡下さい。」と記載されている。

（ウ）甲第10号証の1、甲第10号証の3、甲第10号証の4、及び、甲第10号証の5の陳述書からは、株式会社西部工建、北城重機興業有限会社、株式会社伊藤工業、及び、株式会社石走商会在、甲1媒体を所持していたことが認められる。また、甲第10号証の6の陳述書からは、勿来建機株式会社が、甲1媒体及び甲第1号証の3を受領したことが推認できる。

（エ）被請求人は、答弁書（上記第4の2（1）アを参照。）において、営業活動として特定の顧客に対して、「カタログ(WP100AC)2006.10.27」とともに甲1媒体を送付したこと、及び、送付先として株式会社西部工建、北城重機興業有限会社、株式会社伊藤工業、株式会社石走商会、及び、勿来建機株式会社が含まれていることを概ね認めている。

（オ）上記（ア）ないし（エ）から、甲1媒体は、被請求人が、平成18年10月頃に多数の土木事業者に配布されたものと認められる。

（カ）また、特許法第29条第1項第3号でいう「刊行物」とは「公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書、図面その他これに類する情報伝達媒体」（工業所有権法逐条解説〔第19版〕82頁）とされているから、甲1媒体は「刊行物」に該当する。

（キ）よって、甲1媒体は、本件出願前に頒布された刊行物である。」

4. 2 判決要旨

本判決は、以下のとおり判示して、上記CD-ROM（甲1媒体）が本件出願前に頒布された刊行物である旨認定した。

「甲1媒体は、その表面に「硬質地盤対応広幅型鋼矢板圧入機 TILT PILER CRUSH チルトパイラークラッシュWP100AC」及び「KOWAN」と記載されたCD-ROMであり、WP100ACを使用したオーガ併用鋼矢板圧入工法に関する動画が収録されている（甲1の1・2）。甲1媒体の最終更新日は、2006年（平成18年）10月21日である（甲1の2）。

また、本件案内文書（甲1の3）には、株式会社コーワンの記名と社印の押捺があり、「平成18年10月吉日」、「各位」、「カタログ及び、WP100ACの試験施工による説明ビデオを同封させていただきますので、ご質問やご不明な点がございましたら、下記までご連絡下さい。」との記載がある。

本件陳述書（甲10の1・3～6）によれば、株式会社西部工建、北城重機興業有限会社、株式会社伊藤工業及び株式会社石走商会在、いずれも受領日は明らかではないものの、甲1媒体を所持していたこと、勿来建機株式会社が、平成18年の秋から冬にかけて、甲1媒体及び本件案内文書を受領し、その後原告の営業担当者から説明を受けたことが認められる。

そして、原告は、本件審判において提出した平成27年12月8日付け答弁書において、「カタログ（WP100AC）2006.10.27」の発送記録があったこと、その記録中の送付先に、株式会社西部工建、北城重機興業有限会社、株式会社伊藤工業、株式会社石走商会及び勿来建機株式会社が含まれていたことを認めている（甲56）。

以上の事実によれば、甲1媒体は、原告により、平成18年10月頃、株式会社西部工建、北城重機興業有限会社、株式会社伊藤工業、株式会

社石走商会及び勿来建機株式会社を含む不特定の土木事業者に対し、本件案内文書とともに配布されたものと認められる。」

「原告は、本件陳述書には、本件発明に係る特許出願の前に甲1媒体の頒布を受けたことの記載はないから、頒布の時期は認定できないと主張する。

しかしながら、株式会社西部工建、北城重機興業有限会社、株式会社伊藤工業及び株式会社石走商会の陳述書には、いずれも、原告から甲1媒体の配布を受けたとの記載があること、勿来建機株式会社の陳述書には、原告から資料が届けられ、その後に原告の営業担当から説明を受けたことがあり、その時期が「平成18年の秋から冬にかけて」であったとの記載があること、原告が甲1媒体とともに送付した本件案内文書には、「平成18年10月吉日」との記載とともに、甲1媒体とカタログを送付するとの記載があること、原告には「2006.10.27」にカタログを発送したとの記録が存在し、記録上、発送先に株式会社西部工建、北城重機興業有限会社、株式会社伊藤工業、株式会社石走商会及び勿来建機株式会社が含まれていたこと、以上の事実によれば、これら5社に甲1媒体が配布された時期は、平成18年10月頃であったものと推認することができる。」

「また、原告は、甲1媒体について、原告による配布の対象は、特定の者に限られていたにすぎず、「多数の土木事業者に配布されたもの」ではないから、「頒布」ではない旨主張する。

「頒布された刊行物」とは、公衆に対し頒布することにより公開することを目的として複製された文書・図面その他これに類する情報伝達媒体であって、不特定又は特定多数の者に頒布されたものをいう。甲1媒体は、原告の新製品であるWP100ACを宣伝するためのものであるところ、宣伝のためのカタログやビデオ等は、通常、不特定多数の者に配布することを目的と

するものであること、本件案内文書の宛先も「各位」とされていること、原告も、甲1媒体の送付先が上記5社のみであったとは主張していないこと、甲1媒体を受け取った上記5社が、引用例1の映像の内容について秘密保持義務を負っていたとは認められないことからすれば、甲1媒体の配布の対象は、特定の者に限られていたとはいえず、「頒布」に当たることは明らかである。」

5. 検 討

5. 1 「頒布された刊行物」の意義

(1) 最高裁判決

「頒布された刊行物」の意義について、最判昭和55年7月4日（昭和53年（行ツ）第69号）「一眼レフカメラ事件」（判時977号64頁、以下「昭和55年最判」という。）は、「特許法29条1項3号にいう頒布されたな刊行物とは、公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書、図画その他これに類する情報伝達媒体であって、頒布されたもの」である旨判示している。

この最高裁判決の事案は、公知技術として引用された西独国登録実用新案明細書の複写物が、実用新案公報としてあらかじめ複製のうえ配布されているものではなく、これを必要とする者からの要求があったときに、その都度、オリジナルから複写して交付されるものであったことから、このような複写物が特許法29条1項3号にいう「刊行物」に該当するか否かが争われた事案である。

なお、同事案では、特許出願前に、西ドイツのカメラ業者が西ドイツ特許庁から入手していた明細書原本のコピーそのものが「刊行物」とされ、そのコピーが現実に公衆に配布されていたことから、「頒布された」については特段争いはなかった。

その後、最高裁昭和61年7月17日（昭和61年（行ツ）第18号）「箱尺事件」（判時1210号125頁、以下「昭和61年最判」という。）は、「刊行物」の定義につき、上記昭和55年最判の規範を示し、明細書原本の内容を複製したマイクロフィルムが「刊行物」に該当するとし、公衆による閲覧・謄写の可能な状態におかれたことを以て「頒布された」と認定した。

この昭和61年最判は、公衆による閲覧・謄写の可能な状態におかれることを以て、「頒布」にあたるとしたものであり、この点に意義が認められるものである⁴⁾。

(2) 学説及び特許・実用新案審査基準

「頒布」の意義について、学説では、「当該刊行物が一般に閲覧可能な状態で配布されること、つまり公衆によるアクセスが可能となること」⁵⁾、「刊行物が一般大衆により閲覧可能な状態で配布されること」⁶⁾等とされている。

特許・実用新案審査基準では、「頒布された刊行物に記載された発明」とは、不特定の者が見得る状態に置かれた刊行物に記載された発明であり、「不特定の者が見得る状態に置かれた」については、「現実に誰かが見たという事実を必要としない」とされている。

5. 2 裁判例における認定判断

「頒布された刊行物」に該当するか否かが争われた裁判例としては、以下のものがある。

①知財高判平成27年11月5日（平成26年（ネ）第10082号）「4H型単結晶炭化珪素の製造方法事件」（最高裁HP）

米国の海軍研究事務所のために作成されたプログラムに関するレポートが「頒布された刊行物」に該当するか否かが争われた事案である。

このレポートは、米国国防技術情報センターに提出された後、特許出願日の当時、その登録ユーザである国防省及び連邦職員、並びにその

契約者（一般市民は含まれない）がアクセスすることができるようになっていたものであった（なお、一般市民による閲覧が可能となったのは、その一定期間経過後のことであった。）。

判決は、「頒布された刊行物」に該当するためには、「刊行物が不特定又は多数の者において閲覧可能な状態になることを要する」とし、上記時点で、不特定又は多数の者において閲覧可能な状態になっていたとはいえないとして、「頒布された刊行物」には該当しない旨判断した。

②大阪地判平成24年10月4日（平成22年（ワ）第10064号）「型枠事件」（判時2202号104頁）

近畿中部防衛局が管理する貯蔵庫建設工事図面が、情報公開法により何人も入手することができたとして、これが「頒布された刊行物」に該当するか否かが争われた事案である。

判決は、「法29条1項3号の「刊行物」とは、「公衆に対し、頒布により公開することを目的として複製された文書・図書等の情報伝達媒体」をいうところ、乙4図面は、頒布により公開することを目的として複製されたものとはいえない（請求があれば、その都度複製して交付することをもって、頒布ということはできない。）。」と判示して、上記工事図面は、「頒布された刊行物」には該当しないと判断した。

③知財高判平成24年1月27日（平成21年（行ケ）第10284号）「プラバスタチン事件」（最高裁HP）

製薬特許に関する事案であり、本件特許の優先日前に、特許権者の前身である会社が特定の後発医薬メーカーに対し配布した「製品の使用および分析結果の証明」と題する文書について、明示の秘密保持契約を交わして開示したのではないが、試験目的使用のみのサンプルである旨の表示があり、現に、これを受領した会社においても基本特許の特許期間満了前との事情等があつて、第三者に開示したことはなかったことから、「頒布された刊行物」には該当しない旨判断した。

④知財高判平成22年6月29日（平成21年（行ケ）第10323号）「洗濯機の検査装置事件」（最高裁HP）

洗濯機の製造販売を行う業者が作成し、サービス業者に対し配布されたテクニカルガイドについて、「頒布された刊行物」に該当するか否かが争われた審決取消請求訴訟の判決である。

審決は、上記テクニカルガイドは本件特許出願前に頒布された刊行物に該当しない旨判断した。

これに対し、判決は、「特許法29条1項3号所定の「刊行物」を「頒布」するとは、不特定の者に向けて、秘密を守る義務のない態様で、文書、図画その他これに類する情報伝達媒体を頒布することを指す」とし、上記テクニカルガイドが日本全国に多数存在するサービス業者に対し配布されていたのに対して、これが通し番号を付すなどして管理されていたことや、配布先を指定して管理されていたこと、または第三者への再頒布や開示が禁止されていたこと等の事実が認められないことを以て、配布の対象者ないし所持者が「不特定の者」であった旨認定した。また、テクニカルガイドの記載内容等から黙示にも秘密保持契約が締結されていたとは認められないとして、「頒布された刊行物」に該当する旨認定し、審決の判断には誤りがあるとして、審決を取り消した。

⑤知財高判平成21年1月28日（平成20年（行ケ）第10180号）「接合金具事件」（最高裁HP）

防衛省の入札に参加を希望する業者に対し交付された仕様書が「頒布された刊行物」に該当するか否かが争われた事案である。

判決は、省庁の一般競争入札及び指名競争入札の参加資格を有する者は相当数存在すること、本件仕様書を含む海上自衛隊の仕様書は、海上自衛隊の入札広告に対して応札意思を示し、資格審査結果通知書を提示した者に配布されること、受注契約には防衛省の製造請負契約

条項が適用され、この条項には秘密保持の規定がなされているが、本件仕様書にかかる消防法ホースは軍事上の秘密に属するものとは認められないことから、この規定に基づいて実質的に秘密保持義務が課せられることはない等として、不特定多数の者が見得るような状態におかれていた旨認定して、「頒布された刊行物」に該当する旨判断した。

⑥東京地判平成19年4月19日（平成17年（ワ）第1199号）「地図データの作成方法及びその装置事件」（最高裁HP）

ソフトウェアのマニュアル類が「頒布された刊行物」に該当するか否かが争われた事案である。

上記マニュアルは、ライセンシーである顧客等に対し、秘密保持義務を課して配布されたものであるが、多数のライセンシーとその社員、学生等の不特定多数の人に頒布され、その内容が公開されたものであること（本件特許の優先日前の時点でライセンシーの数は約2,700）、マニュアル類自体には、ソースコード等の開示はなく、高度の秘密情報が記載されたものではないこと、ソフトウェアの営業活動において、マニュアル類が実際には厳格に秘密として管理されておらず、契約条項として定められている秘密保持条項は、実際には、ソフトウェアを念頭に置かれたものであり、マニュアルについては、営業政策上厳格な秘密保持義務を課していたとまでみることはできないこと等を認定して、「頒布された刊行物」に該当する旨判断した。

⑦東京地判平成19年3月23日（平成16年（ワ）第24626号）「溶融金属供給用容器事件」（判タ1294号183頁）

取引関係者間で開示された開発途中の設計図等について、「頒布された刊行物」に該当するか否かが争われた事案である。

判決は、開発途中の製品の設計図等は、客観的にみて営業秘密であることが取引担当者間に

において明らかなものであるから、秘密保持義務について明示的な合意がなくても、信義則上、当然に守秘義務が生じたものである旨認定して、不特定の第三者が知り得べき刊行物には該当しない旨判断し、その控訴審（知財高判平成22年7月20日（平成19年（ネ）第10032号）最高裁HP）も、この判断を維持した。

⑧知財高判平成18年1月25日（平成17年（行ケ）第10572号）「核酸増幅反応モニター装置事件」（最高裁HP）

国際会議のワークショップで配布された冊子が「頒布された刊行物」に該当するか否かが争われた事案である。

判決は、上記配布冊子は、当初は研究所における内部資料として作成されたものであり、ワークショップは、招待された者のみが参加することができ、希望する者が自由に出席できる会議ではなかったが、ワークショップの主催者が自らの特許について優先日を確保した上で、討論の質を上げるために、各参加者に守秘義務を課すことなく配布されたものであるとして、「頒布された刊行物」につき昭和55年最判及び昭和61年最判の定義を示して、ワークショップへの参加者58名に対する配布を以て「頒布された刊行物」に該当する旨認定した。

⑨東京高判平成16年2月27日（平成13年（行ケ）第466号）「検体採取用試験管準備方法及び装置事件」（最高裁HP）

本件特許発明の実施品である採血管自動準備システムにつき、システムの販売業者が、特定の一病院に対し納品しようとして、当該病院の臨床検査業務委託先に対し配布した仕様書（本件仕様書）が「頒布された刊行物」に該当するか否かが争われた事案である。

原告（請求人）は、システムの販売業者等が、上記特定の一病院のほか、複数の病院や検査機関に対し、営業活動として、仕様書の記載内容を公開していた旨主張したが、判決は、仕様書

の表紙に宛先として上記臨床検査業務委託先の名称が記載されていること、製品名称が決まっておらず、装置本体の内部的な機構の設計が確定していない見積もり及び仮発注の前段階で作成された、注文を確定させるための提案書であること等から、広く第三者に流通することを予定したものであるとはいえないとして、「頒布された刊行物」には該当しないと認定した。

上記の裁判例をみると、「頒布された刊行物」についての判断は、概ね、

i) 主として、文書の内容、性質及び目的等に着目し、「公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書、図画その他これに類する情報伝達媒体であって、頒布されたもの」（刊行物性、昭和55年最判）に基づき判断するもの（裁判例②⑧⑨⁷⁾）

ii) 主として、配布等により文書がおかれた状態に着目し、公衆において閲覧・謄写の可能な状態におかれたか否かに基づき判断するもの（裁判例①③④⑤⑥⑦⁸⁾）に大別することができる。

上記 ii) については、「頒布された刊行物」に該当するためには、「刊行物が不特定又は多数の者において閲覧可能な状態になることを要する」（裁判例①）、「刊行物」を「頒布」とするとは、不特定の者に向けて、秘密を守る義務のない態様で、文書、図画その他これに類する情報伝達媒体を頒布することを指す」（裁判例④）等の言い回しがそれぞれなされているが、その意義に差異はないものと考えられる。

5. 3 本判決が示した「頒布された刊行物」の意義

上記の一連の裁判例に対し、本判決は、「頒布された刊行物」につき、「公衆に対し頒布することにより公開することを目的として複製された文書・図画その他これに類する情報伝達媒

体であって、不特定又は特定多数の者に頒布されたものをいう」と定義しており、「不特定又は特定多数の者に頒布された」ことを要する文言となっている。

しかし、特許法29条1項3号の「頒布された刊行物」は、1号や2号とは異なり、具体的に誰かが閲覧して認識したことの立証は不要であり、当該刊行物が公衆に閲覧可能な状態で配布されることを以て、新規性が欠如すると定めたものである。

それ故、上記の「不特定又は特定多数の者に頒布されたもの」について、これを「頒布された刊行物」の一般的な定義として理解するのは相当ではない。本事案では、原告(特許権者)は、配布の対象が特定の者に限られていて「多数の土木事業者に配布されたもの」ではない旨主張しており、上記については、本事案の限りで、原告の上記主張を受けて判示したもの、と理解するのが相当である。

なお、本件では、上記のとおり「不特定又は特定多数の者」とされているが、著作権法2条5項(「この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。»)とは異なり、「特定多数の者」に固有の意義が認められるわけではないと考えられる。特定多数の者に公開性を以て配布されれば、通常は、不特定の者が閲覧可能な状態におかれたものと認められるであろう。

5. 4 「頒布された刊行物」の認定

本事案では、特許出願前の配布の事実が具体的に認められたのは5社のみであった。しかし、本判決は、甲1媒体は、原告の新製品を宣伝するためのものであり、宣伝のためのカタログやビデオ等は、通常、不特定多数の者に配布することを目的とするものであること、本件案内文書の宛先が「各位」とされていること等により、甲1媒体の配布の対象は、特定の者に限られて

いたとはいえ、「頒布」に当たる旨認定した。

本判決及び上記の一連の裁判例をみると、「頒布された刊行物」の認定においては、文書の内容、性質及び目的、配布の目的及び実情、秘密保持契約の有無、秘密保持契約が存する場合には条項の文言や文書の内容の秘密性が重視されているといえる。

「頒布された刊行物」の認定において重要な各要素については、以下のとおり整理することができる。

(1) 配布の対象者—特定あるいは登録された一定数の者に対し配布がなされた場合

本事案のように、特定あるいは登録された一定数の者に対し開示や配布がなされた事案では、文書の内容や性質、配布の目的等が、「頒布された刊行物」の該当性の判断の考慮要素として重視される。

本判決では、宣伝のためのカタログやビデオ等は、通常、不特定多数の者に配布することを目的とするものであるとして、その他の事情も斟酌して、配布の対象は、特定の者に限られていたとはいえないとの判断がなされた。

他方、裁判例①は、米国の海軍研究事務所のために作成されたプログラムに関するレポートについて、登録ユーザ(国防省及び連邦職員ならびにその契約者(一般市民は含まれない))がアクセスすることができるようになっていた事案である。同判決では、登録契約者の数や秘密保持契約の有無について特に言及はなされていないが、米国の海軍研究事務所のために作成されたプログラムに関するレポートという文書の内容及び性質から、一定数の登録ユーザがアクセス可能であったとしても、公衆において閲覧可能な状態におかれたとはいえない、と認定したものと理解される。

これに対し、裁判例⑧は、国際会議のワークショップにおいて、冊子が、招待された合計58

名の参加者に対し配布されていた事案である。この判決では、ワークショップの主催者が自らの特許について優先日を確保した上で、討論の質を上げるために各参加者に配布したという、冊子の配布目的や配布するに至った経緯から、「頒布された刊行物」に該当する旨認定した。

特定あるいは登録された一定数の者に対し開示や配布がなされた事案では、配布先が限定されているという一事で、「頒布された刊行物」であることが否定されるわけではなく、文書の内容や性質、配布の目的等の詳細を検討する必要がある。

(2) 製品の営業活動のために作成された書類

本事案は、新製品を宣伝するために作成されたCD-ROMが配布された事案であり、判決は、宣伝のためのカタログやビデオ等は、通常、不特定多数の者に配布することを目的とするものである、とした。

他方、同じく、製品の営業活動のために作成された文書でも、裁判例⑨は、特定の一営業先に対し配布された仕様書について、宛先として当該一営業先の名称が記載されていること、製品名称や装置本体の内部的な機構の設計が確定していない段階で当該一営業先に対し注文を確定させるための提案書であること等を認定して、広く第三者に流通することを予定したものではないとして、「頒布された刊行物」の該当性を否定した。

製品の営業活動のために作成された文書でも、広く宣伝活動のために作成されたカタログ等か、特定の一営業先のために作成・配布された提案書かによって、「頒布された刊行物」の該当性の結論は左右される。

(3) 製品に付属して配布される書類等

製品に付属して配布されるマニュアル類や、製品のサービス業者に対し配布されるテクニカ

ルガイドは、多数の者に対し配布されたとの事情が重視され、「頒布された刊行物」と認められる場合が多いと考えられる（裁判例④⑥）。

裁判例⑥は、契約条項として秘密保持条項が定められていても、マニュアル類の記載内容等から、マニュアル類の記載それ自体に営業政策上厳格な秘密保持義務を課していたとまでみることはできないと判断した。

秘密保持の合意を交わしていることの一事で文書の公開性が否定されるのではなく、当該文書の具体的な内容について秘密保持義務が具体的に課せられているか否かを個別に検討する必要がある。

また、例えば、秘密保持義務を交わして配布がなされていても、その配布先が相当数に上っていて、誰でも秘密保持義務に合意して登録すれば開示を受けることができるような事案であれば、通常、「頒布された刊行物」と認められるであろう。

(4) 特定の相手方に対し配布した技術情報を記載した文書等

逆に、特定の一相手方に対し非公知の技術情報を開示した場合は、明示的に秘密保持の合意を交わしていなくても、黙示的な合意が認められ、「頒布された刊行物」には該当しないと判断されるケースがある（裁判例③⑦）。

(5) 文書へのアクセス・配布の態様

裁判例②は、近畿中部防衛局が管理する貯蔵庫建設工事図面について、情報公開法により何人も入手することができるとしても、頒布により公開することを目的として複製されたものではないとして、「頒布された刊行物」の該当性を否定した。

他方、裁判例⑤は、防衛省の入札に参加を希望する業者に対し交付された仕様書について、省庁の一般競争入札及び指名競争入札の参加資

格を有する者は相当数存在すること、入札における文書の配布の態様、仕様書の内容からみて実質的に秘密保持義務が課せられているとは認められないことから、「頒布された刊行物」に該当する旨判断した。

文書の内容・性質と合わせて、文書へのアクセス・配布の態様も、「頒布された刊行物」の判断の重要な考慮要素となる。

6. おわりに

教科書的にいえば、特許出願した発明について新規性欠如とされないためには、当該発明にかかる新製品の営業活動は、特許出願後に行うか、あるいは、新規性喪失の例外期間の適用（特許法30条）を検討する、ということになる。

しかし、企業実務では、現実には、特許出願の準備と並行して、特許出願前に営業活動が行われることもある。そのためにも、裁判例を踏まえ、「頒布された刊行物」の意義を的確に理解しておくことは肝要である。

本判決では、「頒布された刊行物」につき、「公衆に対し頒布することにより公開することを目的として複製された文書・図面その他これに類する情報伝達媒体であって、不特定又は特定多数の者に頒布されたものをいう」との判示がなされたが、上記判示をみて、頒布先が特定少数であれば新規性は欠如しない、また、多数／少数の切分けの議論に入り込むのは早計であろう。

「頒布」とは、刊行物が公衆に閲覧可能な状態で配布されることである。それ故、新製品の広告のために作成され、多数の取引先に対し配布することを予定した文書であれば、現実の配布が少数の者に対するものであっても、これは不特定多数の者に向けて配布された、と認定されることになる。

また、実務上、マル秘と印字したり、秘密保持契約を締結して文書を配布することも考えられる。しかし、単に、形式的に秘密保持条項が

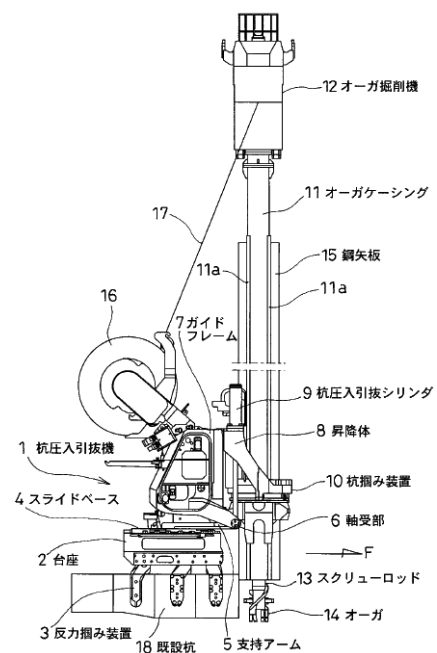
設けられているだけで、「頒布された刊行物」の該当性が免れるわけではない。配布文書の趣旨（広く営業活動を行うためのものか、それとも個々に導入を検討してもらうためのものか）、配布先の数、秘密保持されるべき内容が実質的に存するか否か等に基づき判断がなされる、というのが裁判実務である。

特許出願における新規性喪失の例外期間（特許法30条）については、不正競争防止法等の一部を改正する法律（平成30年5月30日法律第33号、平成30年6月9日施行）による特許法の一部改正により、従前の6月から1年に延長されたが、その適用の検討にあたっては、上記のとおり、「頒布された刊行物」が様々な事情に基づき判断がなされること、及びその判断傾向を十分に理解して対処する必要がある。

注 記

- 1) 特許第4653127号、【図1】本件特許発明で使用する杭圧入引抜機の作業状態を説明するための側面図

【図1】



- 2) 本件特許の請求項1の訂正後の特許請求の範囲の記載は、以下のとおりである。

「下方に反力掴み装置を配設して既設の鋼矢板上に定置される台座と、該台座上にスライド自在に配備されたスライドベースの上方にあって縦軸を中心として回動自在に立設されたガイドフレームと、該ガイドフレームに昇降自在に装着されて杭圧入引抜シリンダが取り付けられた昇降体と、昇降体の下方に配備された旋回自在な杭掴み装置を具備し、既設杭上を自走する静荷重型杭圧入引抜機を使用し、オーガによる掘削と杭圧入引抜シリンダを併用して鋼矢板を地盤内に圧入するオーガ併用鋼矢板圧入工法において、

杭掴み装置に鋼矢板を装備することなく、オーガケーシングを挿通してチャックし、圧入する鋼矢板の両端部の圧入位置及び近傍の地盤を、オーガによって相互に一定の間隔を空けて2つ先行掘削し、その後、圧入する鋼矢板とオーガケーシングを一体として、杭掴み装置に挿通してチャックし、オーガによる掘削が前記2つの先行掘削した地盤と連続するとともに、前記2つの先行掘削と併せて鋼矢板を圧入する地盤の全域となるようにオーガによる掘削と鋼矢板の圧入を同時に行うことによって、圧入する鋼矢板の地盤の全域を少ない面積で掘削することを特徴とするオーガ併用鋼矢板圧入工法。」

- 3) 審決（審決日平成29年1月24日）は、訂正を認めた上で、特許を無効とする旨の判断をした。
- 4) 下級審判決であるが、東京高判昭和53年10月30日（昭和50年（行ケ）第97号）「ベルギー特許明細書事件」（判タ373号156頁）は、「同項（筆者注：特許法29条1項）第3号に定める「刊行物」は、同項第1号及び第2号に定められたものとは区

別され、一定の技術的思想を表現する形式としての、不特定又は多数の人に対する（公開性）頒布を目的とし（頒布性）、印刷、写真又は複写その他これに類似する手段により、原型、原本（オリジナル）から複製された文書、図面、写真等であると解するのが相当である。」「ここにいう公開性は、秘密性からの脱却を意味し、複製されたものを広く配り渡す意を内容とする頒布性とは異なる。公開性と頒布性が異なることは、たとえば訴訟記録その他の事件記録が、広く閲覧に供され、また謄写が認められ、公開性を有するものでありながら、頒布を目的としたものではなく、頒布性を有しないことに徴しても明らかである。また、頒布性は、頒布の対象物が本来有する頒布を目的とするとの属性自体を意味し、したがって、それが現実に「頒布された」こととは異なる。」と判示し、「刊行物」であるためには、不特定又は多数の者を対象とする公開性と、対象物が配布する目的であるという頒布目的が必要であるとした。

- 5) 中山信弘，特許法〔第3版〕，p.126（2016）
- 6) 潮海久雄，新・注解特許法〔第2版〕〔上巻〕，p.262（2017）
- 7) 明示的には昭和55年最判を引用していないが、昭和55年最判に基づき判断したものと解されるものを含む。
- 8) うち裁判例④⑥については、不特定の者に対し配布された事実を認定して、以て「頒布された刊行物」に該当する旨判断している。

（原稿受領日 2018年10月1日）