

# 特許権侵害訴訟において、公然実施による特許無効の抗弁を主張する際の留意点



会員 牧山 皓一

## 要 約

特許権侵害訴訟において被疑侵害者からいわゆる特許無効の抗弁が主張される場合がある。近年、特許権侵害訴訟における特許無効の抗弁で、頒布された刊行物に記載された発明と同一（特許法 29 条 1 項 3 号）、またはこれから容易想到（同法 29 条 1 項 3 号に基づく同法 29 条 2 項）の適用が主張される件数は、依然として多いものの、その主張が認められ難くなってきた。

これに対して、公然実施された発明と同一（同法 29 条 1 項 2 号）、またはこれから容易想到（同法 29 条 1 項 2 号に基づく同法 29 条 2 項）の適用を主張する件数が増加し、主張が認められる割合もかなり高いことから、特許権侵害訴訟において、公然実施による特許無効の抗弁を主張する重要性が増してきている。

本稿では、特許権侵害訴訟において、公然実施の主張が認められるための要件と公然実施を立証するために必要な証拠について、裁判例を分析し、公然実施を立証する際の留意点について若干の考察を加える。

## 目次

1. はじめに
2. 公然実施が認められるための要件と公然実施を立証するために必要な証拠
3. 公然実施を立証する際の留意点
4. おわりに

## 1. はじめに

特許権侵害訴訟において被疑侵害者からいわゆる特許無効の抗弁が主張される場合がある。

従来、我が国では特許権侵害事件を扱う裁判所は当該事件で主張される特許の有効・無効については判断できないとされていたが、平成 12 年 4 月 11 日のキルビー特許事件最高裁判決<sup>(1)</sup>、およびこれを契機として新設<sup>(2)</sup>された特許法第 104 条の 3 第 1 項<sup>(3)</sup>により、特許無効の抗弁が数多く主張されるようになってきた。

特許法第 104 条の 3 第 1 項の施行日以降に判決がなされた特許権・実用新案権の侵害訴訟において、裁判所で審理・判断された特許無効の抗弁の件数と無効理由・認容の可否の概況をみでみる。

平成 17 年、平成 18 年は、頒布された刊行物に記載された発明と同一（特許法 29 条 1 項 3 号）、またはこれから容易想到（同法 29 条 1 項 3 号に基づく同法 29

条 2 項）の適用が主張されたものが圧倒的に多く、その主張もほとんど認められている<sup>(4)</sup>。

平成 19 年は、頒布された刊行物に記載された発明と同一（同法 29 条 1 項 3 号）、またはこれから容易想到（同法 29 条 1 項 3 号に基づく同法 29 条 2 項）の適用が主張されたものが依然として多いが、主張が認められた件数が大幅に低下している。これに対して、公然実施された発明と同一（同法 29 条 1 項 2 号）、またはこれから容易想到（同法 29 条 1 項 2 号に基づく同法 29 条 2 項）の適用が主張された件数が増加し、その全てが認められている<sup>(5)</sup>。

平成 20 年もこの傾向は同様である<sup>(6)</sup>。特許無効の抗弁で、頒布された刊行物に記載された発明と同一（同法 29 条 1 項 3 号）、またはこれから容易想到（同法 29 条 1 項 3 号に基づく同法 29 条 2 項）の適用の主張が認められ難くなってきたのは、特許庁の実体審査における刊行物の調査の精度が向上し、新たな刊行物の発見が難しくなってきたことが、その原因であると考えられる。

これに対して、公然実施された発明と同一（同法 29 条 1 項 2 号）、またはこれから容易想到（同法 29 条 1 項 2 号に基づく同法 29 条 2 項）の適用が主張される件数が増加し、その主張の多くが認められている

のは、特許庁の実体審査は、刊行物の調査が大半であり、公然実施の調査は極めて少ないことにあると思われる。

このように、近年、特許権侵害訴訟における特許無効の抗弁で、公然実施を主張する重要性が増してきている。

本稿では、特許権侵害訴訟において、公然実施が認められるための要件と公然実施を立証するために必要な証拠について、裁判例を分析し、公然実施を立証する上での留意点について若干の考察を加える。

## 2. 公然実施が認められるための要件と公然実施を立証するために必要な証拠

### (1) 公然実施が認められるための要件

公然実施されていたと認められるためには、①製品・技術等が対象特許の特許出願前に、不特定の者が知り得る状況で実施(特許法2条3項各号に該当する行為)されていた事実、②当該製品・技術等と特許発明とが同一であることの証明が必要である<sup>(7)</sup>。

②の同一の証明については、特許出願前に公然実施された製品・技術等が特許発明と同一であったことを書類または現物により証明する、または、特許出願後に当該製品・技術等を分析して特許発明と同一であることを証明する必要があるが、係る場合は、当該製品・技術等が改変(経時変化を含む)されていないことの証明が必要である。

### (2) 公然実施を立証するための証拠

#### (2.1) 公然実施されていた事実を証明するための証拠

証拠は人的証拠と物的証拠とに大別されるが、公然実施されていた事実を証明するために裁判で用いられているのは、物的証拠である。物的証拠には、書類と現物等の検証物があり、裁判では双方ともに用いられている。

##### (2.1.1) 書類

証明に用いられる書類は、多岐に亘っており、新聞・雑誌記事、見本市等の実演カタログ、業務日誌、購入伝票、工事証明書、パンフレット、商品カタログ、納入図面、日付入り写真、等がある。

書類には、対象商品名と販売日とが記載されていることが必要である。

①カタログで公然実施日を立証した、東京地裁・平成15年(ワ)第3010号「実体視動画表示装置事件」は、「A会社は、昭和63年4月頃、REテレビを

販売しており、同月ころ発行されたA会社カラーテレビ総合カタログに、同テレビをその正面写真とともに掲載した」と判示している<sup>(8)</sup>。

②見本市に出品した公然実施品の公然実施日を商品カタログ、業界新聞記事、業務日誌で立証した、東京地裁・平成14年(ワ)第27100号「移植器の苗選別供給装置事件」は、「一般的に、業務日誌は、日々の業務を毎日記載することを予定しているものであり、実際に日々連続して記載されている業務日誌については、特段の事情がない限り、その性質上信用できるということが出来る…Aの業務日誌の9月1日の記載には、「カタログを入手するもコピーであり不鮮明。」と記されており、その時点において、移植器のカタログが配布されていたことが認められること、…農機具祭配布カタログの記載内容と農機新聞の記事内容は、上記の認定のとおりほぼ同一の文章であり、農機新聞は、カタログの頒布よりも後に発刊されているものであることなどを総合すると、農機新聞の記事は、農機具祭配布カタログの記載内容を見て掲載されたものと推認される。そして、農機具祭配布カタログに掲載された移植器の写真2枚と農機新聞に掲載された移植器の写真2枚に掲載された製品の形状や重量等に照らしてみると、これらはすべて同一の製品を掲載されたものであると認められ…上記の諸事情を総合すれば、農機具祭りに出品されたのが「DBT-20S」、「DBT-40S」であることは、明らかというべきである。」と判示している<sup>(9)</sup>。

③やや特殊な事例であるが、購入伝票、工事証明書、パンフレットで公然実施日を立証した、大阪地裁・平成12年(ワ)第290号「ホイールクレーン杭打機事件」は、「購入伝票等によれば、Aは、昭和51年1月30日、同52年3月28日、同年8月25日の3回にわたり、B会社から、TR-151型ラフタークレーンを1台ずつ合計3台購入し、…同ラフタークレーンにアースオーガー装置を取り付けるためのアタッチメントを製作させた。工事証明書によれば、Aは、同ラフタークレーン、アースオーガー装置、オーガスクリュー等からなるラフタークレーン搭載型杭打機を使用することにより、…次の工事を行った。

(ア)昭和54年12月から昭和55年2月までC電

鉄架道橋新設工事……同パンフレットには…工事現場の写真が掲載されており、そこには、オーガスクリューを地盤に押圧している途中の上記全体図と同一の構造を有するラフタークレーン杭打機が撮影されている。…ラフタークレーン搭載型杭打機は、本件発明の出願日である昭和58年11月24日より前に、複数の基礎杭打ち工事において使用されていたのである。…上記パンフレットには、ラフタークレーン搭載型杭打機を使用した工事現場の写真が複数掲載されているところ、そのどの写真においても、ラフタークレーン搭載型杭打機を不特定人から見えなくするための特別な措置をとっている工事現場があったとは認められないことからすれば、…それらの工事に使用されたラフタークレーン搭載型杭打機は不特定人が知り得る状況の下で使用されたと認められる。」と判示している<sup>(10)</sup>。

### (2.1.2) 現物等の検証物

現物等の検証物により公然実施日を立証する場合は、実機等の現物の存在と、実機等が納入、設置等されたことを裏付ける納入記録、新聞記事等の書類、及び証人の証言との組み合わせで立証することが多い。

①実機の製造番号で製造日を特定し、証人の証言により公然実施日を立証した裁判例として、東京地裁・平成8年(ワ)第23184号「熱転写プリンタ事件」がある。

当該事件において、裁判所は、「原告が製造したPC-8824には、X会社において定められた製造番号が付与されており、製造番号の一桁目は製造された年の西暦の最後の数字、二桁目は製造された月の数字、三桁ないし七桁目はその月において製造された順番、八桁目は製造場所に当たる工場のコード、九桁目はAからはじまる管理番号であって、仕様変更があった場合にB、Cへと変更されるもの、となっている。実機は、PC-8824の補修を行っていたY会社が保管していた原告製造に係るPC-8824であり、その製造番号は「3501865LA」である。したがって、実機は、1983年5月に、「L」で特定される原告の工場において、その月の1865台目に製造されたPC-8824であって、製造番号中の仕様の表示に変更が加えられていないものである。…証人によると、PC-8824についてX会社が長期間在庫を持つことはないものと認められるから、本件考案が実施されている実機又はそれと同じ構造を有する同時期に製造されたPC-8824が、本件実用新案の

出願日(昭和58年10月21日)前に、市場において販売されていたものと認められる。」と判示して、公然実施日を認めている<sup>(11)</sup>。

②証人の証言を得ずに、実機の存在と、実機の製造番号および実機が搭載されている自動車の登録番号から公然実施日を立証した裁判例として、東京高裁・平成13年(ネ)第1870号「熱交換器用パイプ事件」がある。

当該事件において、裁判所は、「NKK9810熱交換機用パイプの製造日である平成元年8月10日と、自動車の登録日である同月25日という各日付の符合から考えても、上記自動車の登録日までには、上記熱交換器は搭載されていたと認めるのが相当である。そうすると、NKK9810熱交換機用パイプに係る公然実施の日は、遅くとも本件出願日前である平成元年8月25日であるというべきである。」と判示して、公然実施日を認めている<sup>(12)</sup>。

③やや特殊な事例であるが、販売された現品の包装袋に印字された製造年月日と当該現品の近くにあった新聞紙の日付から公然実施日を立証した裁判例として、平成17年(行ケ)第10061号「表面筋状薄肉こんにゃく」審決取消請求事件がある。

当該事件で、裁判所は、「発見品には、「60.10.27製造」又は「60.11.1製造」の日付印が押されていることから、発見品自体又は日付印部分がねつ造に係るものであることを疑わせる事情その他の特段の事情が認められない限り、上記日付印から、発見品が昭和60年10月27日又は同年11月1日に製造されたものであることが推認されるというべきである。…発見品が存在したバケツの中ないし発見場所の周囲からは、A食品製及び他社製のこんにゃく、古新聞その他多数の物品が発見された。これらの物品は、…製造日付等が確認できるものについては、その日付は、いずれも、昭和61年以前である。…以上によれば、発見品は、その日付印のとおり、昭和60年10月27日又は同年11月1日に製造されたものであると認めるのが相当である。」と判示して、公然実施日を認めている<sup>(13)</sup>。

## (2.2) 公然実施品と特許発明との同一性を立証するための証拠

### (2.2.1) 特許出願前の書類・現物等による立証

①カタログの記載から公然実施品と特許発明との同一性を立証した裁判例として、前掲・平成15年(ワ)第3010号「実体視動画表示装置事件」がある。

当該事件で、裁判所は、「A 会社は、昭和 63 年 4 月ころ、RE テレビを販売しており、同月ころ発行された「A 会社カラーテレビ総合カタログ」に、同テレビをその正面写真と共に掲載した。…RE テレビは、「通常の観視距離からスクリーンの画面を観視するときの視覚に於いて、スクリーンに接する外周枠ぶち体の前面のスクリーンの上辺の部分の大部分とスクリーンの下辺の部分の大部分の色が該前面のスクリーンの側辺の部分の大部分の色と明らかに違うことを特徴とする実体視動画表示装置」に該当するから、本件特許発明と同一の構成を有するというべきである。」と判示して、公然実施品と特許発明との同一性を認めている<sup>(14)</sup>。

②カタログよりも詳細な技術的書類である図面により公然実施品と登録実用新案との同一性を立証した裁判例として、東京地裁・平成 11 年（ワ）第 15003 号「熱交換器用パイプ事件」がある。

当該事件で、裁判所は、「被告会社は、PFC 製品の製造に際し、ヘッダーパイプ加工技術、チューブ加工技術、フィン加工技術等を A 社から導入した。

このうち、ヘッダーパイプの孔加工については、特殊な形状を有するパンチング刃（パンチ刃）を用いることとされた。このパンチ刃の寸法は挿入されるチューブの寸法に対して適切な精度の孔加工ができる仕様となっている。この点、A 社から被告会社に送られた一九八八年（昭和六三年）一月一九日付けのパンチ刃の図面と現在被告会社が使用しているパンチ刃の図面とを比較すると、細部の寸法等は異なるものの基本的な構造は同一である。…以上認定の事実によれば、被告会社は、本件考案の出願前から本件考案の構成要件を備える熱交換器用パイプを製造していたものと認められる。」と判示して、公然実施品と登録実用新案との同一性を認めている<sup>(15)</sup>。

③複数の書類の組み合わせで公然実施品と特許発明との同一性を立証した裁判例はかなり多く、例えば、写真入り企画書と商品仕様書…との組み合わせにより、公然実施品と特許発明との同一性を立証した、東京地裁・平成 15 年（ワ）第 19733 号「アイスクリーム充填苺事件」がある。

当該事件で、裁判所は、「被告は、平成 12 年 12 月から平成 13 年 1 月ころにかけて、A デパート、B デパート、C デパート等に対して、平成 13 年お中元商品として他の商品と共に「いちごの雫」を採用してくれるように働きかけた。被告の担当者は、C デパートを訪

れた際に、「いちごの雫」の個包装を 5 個ないし 6 個と原告から渡されていた「いちごの雫」あるいは「クリームベリー」の外観を写した写真付き企画書を持参し、C デパートの担当者にこれを試食してもらい、商品内容や値段の説明をした。なお、他のデパートには写真付き企画書だけで説明した。

被告は、原告から入手していた平成 13 年 1 月 16 日付けの本件商品仕様書…を各デパートに提出した。

本件仕様書には、商品について「製品名クリームベリー、重さ 20g、…商品コード CB-30…」と記載され、商品内容について「原材料名、原材料のメーカー名…配合率（%）…」などの記載がある。このうち、原材料名とその配合率は、次のとおりに記載されている。

- |          |       |
|----------|-------|
| 1. 生クリーム | 20.0% |
| 2. 砂糖    | 19.0% |
| …        |       |
| …        |       |

上記において認定した事実によれば、被告が、平成 13 年お中元商品としてデパート等に販売を申し出るために、デパート等に示した「いちごの雫」あるいは「クリームベリー」の外観を写した写真付き企画書には、本件公報の [図 1] と同様の構成が示されており、また同様に、デパート等に渡した本件商品仕様書等には本件明細書に示された本件特許発明の実施品（本件公報 6 欄 7 行ないし 20 行参照）と同一の配合組成が示されていることが認められる。

…したがって、本件特許発明は、その出願日である平成 13 年 6 月 6 日より前に公然実施されていた（特許法 29 条 1 項 2 号）というべきである。」と判示して、公然実施品と特許発明との同一性を認めている<sup>(16)</sup>。

④証人の証言により、公然実施品と特許発明との同一性を立証した裁判例として、前掲・平成 17 年（行ケ）第 10061 号「表面筋状薄肉こんにゃく」審決取消請求事件がある。

当該事件で、裁判所は、「A 食品の専務取締役である C は、昭和 55 年ころ、株式会社 R の従業員であった E から、「タレの乗りやすいこんにゃくを開発してはどうか」と言われたことをきっかけとして、糸こんにゃくを数本並べて、あえて引っ付かせたものを製品として製造することを思いついた。…C は、従来 A 食品がこんにゃく製造機械を購入していた I から孔の開いていない目皿を購入した上、自ら孔開けして、孔間隔を狭くした目皿を製作することとした。…こうし

て、遅くとも昭和 58 年 7 月ころまでには、A 食品は、旧工場において実際に本件こんにゃくの製造を開始した。その製造方法は、従来、糸こんにゃくの製造に使用していた、こんにゃく練り機、流し釜及び目皿取付け治具等の既存の装置を用い、糸こんにゃく用の目皿の代わりに、C が制作した本件目皿（孔間隔は 1mm 前後）を取り付け行う方法であった。それによって製造されたこんにゃくの構造、形状は、発見品に係るこんにゃくと同様の特徴を有する表面筋状薄肉こんにゃくである。…

上記の認定事実を総合すれば、A 食品は、本件考案に係る「表面筋状薄肉こんにゃく」と同一の表面筋状薄肉こんにゃくを、遅くとも、A 食品が本件こんにゃくの製造販売を本格的に開始した昭和 58 年 11 月ころまでには、公然実施していたものと認めるのが相当である。」と判示して、公然実施品と特許発明との同一性を認めている<sup>(17)</sup>。

### (2.2.2) 公然実施品を分析して特許発明との同一性を立証する方法が、最も多く用いられている。

①例えば、前掲・東京高裁・平成 13 年（ネ）第 1870 号「熱交換器用パイプ事件」で、裁判所は、「NKK9810 熱交換器用パイプが、本件考案の構成要件 d、e に相当する構成を備えるものかどうかを見るに、同パイプの差込み穴部分を径方向に切断したサンプルの切断面を示すことが明らかな前掲乙 7 添付の写真、同サンプルの現物であることが明らかな検乙 4 及び同サンプルを切断した残部である熱交換器の現物であることが明らかな検乙 3 によれば、NKK9810 熱交換器用パイプに設けられた差込み穴の長手方向端部の内周面には、平行部よりも肉厚方向外側に外側広がり挿入ガイド部が同並行部と連続して形成されていること、その挿入ガイド部の外側にそれと連続して外側広がり突起がパイプの外周面より外側に突出するように形成されていることが、一見して明白に看取されるというべきである。そして、上記外側広がりパイプの外周面より外側に突出するように形成されている突起が、本件考案の構成要件 e に規定する「ガイド突起」に当たることは明らかである。…同パイプが、本件考案の構成要件 d の「挿入ガイド部が…加圧成形され」ているかどうかの点を除いて、本件考案のすべての要件を備えることは、上記の証拠による外形的な観察から明白と

いうことができる。…本件出願後の製造に係る被控訴人パイプの挿入ガイド部が「加圧成形」されたものであることは、本件考案の構成要件 d の充足性に関する前記引用に係る原判決の説示のとおりである…以上によれば、NKK9810 熱交換器用パイプの挿入ガイド部は、上記の認定の方法によって形成されたものと認められ、これが「加圧成形」ということは明らかである。したがって、NKK9810 熱交換器用パイプは、本件考案の構成をすべて備えるものである。」と判示して、公然実施品と登録実用新案との同一性を認めている<sup>(18)</sup>。

②公然実施品を分析して得られた結果に基づいて、進歩性を欠くものと認定した裁判例として、東京地裁・平成 16 年（ワ）第 4339 号「低周波治療器事件」がある。

当該事件で裁判所は、「被告製品 1 を分解してその電気回路を解析すると、別紙 Trio300 回路図のとおり電気回路を有していることが分かるが、この図中の各構成部品の呼称と被告製品 1 の回路図中の各構成部品の呼称の対応は、別紙呼称対応一覧表のとおりとなる。…さらに、TENS モードに関して被告製品 1 の動作を解析すると、次の事項が分かる。…マイクロカレントモードに関して被告製品 1 の動作を解析すると、次の事項が分かる。…被告製品 1 の解析結果は、本件発明と構成要件 2A ないし 2F において一致し、同 2G において相違する。…解析の対象となった被告製品 1 をその外観、取扱説明書から解析すること、これを使用すること、さらには分解して解析することにより、構成要件 1A ないし 1H 及び 1K が開示され、その余の構成要件 1I 及び 1J についても、かかる解析から開示される発明の構成に基づいて当業者が想到することは極めて容易である。」と判示して、公然実施されていた発明から当業者が容易に発明をすることができたもので、進歩性を欠くものであることを認めている<sup>(19)</sup>。

(2.2.3) やや特殊な事例であるが、特許出願後の現物の分析結果と特許出願明細書の記載とを対比して、公然実施品と特許発明との同一性を認めた裁判例として、平成 9 年（行ケ）第 141 号「食品保存剤」審決取消請求事件がある。

当該事件で、裁判所は、「原告が、本件発明に係る特許異議申立事件における平成 4 年 8 月 12 日付けの答弁書の中で、「なお、本願発明における二酸化ケイ素およびこれを小袋に充填して商品としたもの（アン

チモールド 102) 3g 品について甲第 1 号証実施例 7 と同一条件で測定した結果を参考のため提出する。」と記載し、当該アンチモールド 102 の効果に係る資料として、本件試験報告書を提出したことは当事者間に争いが無い。…本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明の実施品に関する食品の保存試験の結果が記載され、第 1 表の No.5 には、本件発明の実施品の一つとして、吸着剤組成を「二酸化珪素」とし、その細孔容積を「2.0ml/g」とする吸着剤が掲載されていることが認められる。

上記各事実を総合すれば、原告が本件試験報告書に使用したアンチモールド 102 (新アンチモールド) は、本件発明の実施品であることが優に認められ、かつ、このことは、原告も争っていないものと思われる。

他方、原告が昭和 55 年当時、「アンチモールド 102」と称する食品保存剤 (旧アンチモールド) を製造販売していたことは当事者間に争いが無い。…新アンチモールドと旧アンチモールドとが同一の組成であることは、次のとおり、昭和 55 年から平成 4 年までの間、アンチモールド 102 の基本的物性及び食品保存効果に変更がないことから、強く推認される場所である。…審決において、新アンチモールドが本件発明の実施品であることを認定したうえ、これを前提に、新アンチモールドと旧アンチモールドとを対比して、組成において同一であると認定したものであることは、審決書の記載自体から明らかであり、そうだとすれば、本件発明の実施品である新アンチモールドと組成において同一の旧アンチモールドが本件発明の構成要件を具備することは明らかであり、…」と判示して、公然実施品と特許発明との同一性を認めている。

#### (2.2.4) 公然実施品と特許発明との同一性を立証する場合に、公然実施品が改変されていないことの証明が必要な場合がある。

① 図面と証人の証言内容から、公然実施品が改変されていないことを立証した裁判例に、東京地裁・平成 13 年 (ワ) 第 6797 号「配電盤防護装置事件」がある。

当該事件で、裁判所は、「原告は、本件全証拠によっても被告主張の公然実施の事実を認めることはできないと主張する。しかし、以下のとおり、証人 A の証言及び前掲各書証の記載は十分信用できるといふべきである。…証人 A は、B 製作所の系列会社である C エレクトリックの従業員であって平成 3 年 2 月か

ら 10 年 3 月まで設計審査業務を担当していた者である。他方、被告は B 製作所を含む B 製作所グループの 1 つの取引先にすぎず、B 製作所グループからすれば、被告は数ある注文企業の一つにすぎず、その代りとなる企業は多数存在するから、被告の利益のために B 製作所グループが特に便宜を図る必要性を認めることはできない。

上記の事情に照らせば、C エレクトリックないし証人 A が偽証等の危険を冒してまで被告に有利なように文書をねつ造したり、虚偽の証言をすることは考えにくい。」として、改変のないことを認めている。

② 現物の分析結果から組成の変化がないことを立証した裁判例として、前掲・平成 9 年 (行ケ) 第 141 号「食品保存剤」審決取消請求事件がある。

当該事件で、裁判所は、「乙第 1 号証ないし第 13 号証に記載された「アンチモールド 102」は、その基本的な物性である蒸発速度 (20℃と 25℃の場合)、アルコール蒸気による抗酸化テスト、食品の水分活性と必要使用量との関係、また、食品保存効果である日持ち効果 (カステラと饅頭の場合)、防黴効果と老化防止についてデータが同一であるということが出来る。このように、基本物性及び食品保存効果について一貫して同じデータが示されている以上、同じ基本物性及び食品保存効果であっても組成が相違することがあり得ると認めるに足る特別の事情がない限り、「アンチモールド 102」は、本件発明の特許出願日前から出願後である平成 4 年ころまで、その組成が変わっていないものと認定すべきである。」と判示して、改変のないことを認めている。

#### (2.2.5) 公然実施品が入手できない場合、公然実施品と特許発明との同一性の立証は極めて困難である。

係る場合に、公然実施品の製造方法と同様の方法で作成した試作品の特性を測定して、公然実施品と特許発明との同一性を立証した裁判例として、平成 14 年 (行ケ) 第 213 号・「マイクロバブル」審決取消請求事件がある。

当該事件で、裁判所は、「原告は、被告が提出した宣誓供述書記載の分析結果が、市販品 (「C15/250」) を製造するガラスバッチの処方に基づいて実験室で製造されたガラスマイクロバブルについてのもので、市販された「C15/250」の分析ではなく、実験室で製造した場合、揮発成分の損失が大きいので、その結果、

値が異なると主張するが、実験室製造品と工場で製造される市販品との相違を推定することができるものとは認められないので、原告の主張は容れることができない。

以上のとおりであって、本件特許発明は「C15/250」と構成を同一にし、特許法 29 条 1 項 2 号にいう「日本国内において公然実施をされた発明」に該当するとした第 3 次審決の認定判断は適法である。

したがって、その取消しを求める原告の請求は理由がなく、棄却されるべきである。」と判示して、公然実施品と特許発明との同一性を認めている。

### 3. 公然実施を立証する際の留意点

特許権侵害訴訟において公然実施を立証する際に問題となるのは、立証に必要な証拠を如何に特定するかである。

立証に必要な証拠は、公然実施の認容要件別に特定することに留意する。

#### (1) 公然実施されていた事実を立証するための証拠

係る証拠は、書類、現物等の検証物が広く用いられている。公然実施されていた事実を立証するものであるから、発行、作成等された日付と対象製品等が明確に記載されていることが必要であり、かつ、それで足りる。

①書類として用いられているのは、カタログ・パンフレットが最も多く、以下、新聞・雑誌記事、図面、写真、購入伝票等である。

書類を証拠として用いる際に、変更が問題となることは少ないが、複数の書類を用いることにより裁判所の心証も良くなると思われる<sup>(20)</sup>。

②実機等の現物で立証する場合は、実機に付された製造年月日により証明する<sup>(21)</sup>、実機に付された製造番号から製造年月日を求めて証明する<sup>(22)</sup>等の方法が用いられているが、変更が行われていないことを裏付ける書類<sup>(23)</sup>または証人の証言<sup>(24)</sup>が必要である。

#### (2) 公然実施品と特許発明との同一性を立証するための証拠

公然実施されていた事実を立証した後に、公然実施された製品等と特許発明との同一性を立証する必要がある。

同一性の立証は、公然実施品の外観、材料、特性等が記載されたカタログ、図面等の書類と特許発明とを

対比して行われるものもあるが<sup>(25)</sup>、このような立証方法はそれほど多くない。最も多く用いられているのは、公然実施品を分析して特許発明との同一性を立証する方法である<sup>(26)</sup>。

係る方法で問題となるのは、分析対象品が改変されていないか、経時変化による特性値の変動がないか、である。証人の証言<sup>(27)</sup>、対象品の分析結果と特許出願明細書等の書類の記載事項との対比で立証する方法<sup>(28)</sup>が有効である。

公然実施品が入手できない場合は、特許発明との同一性を立証することが困難となるが、公然実施品を試作等により再現することが可能であれば、試作品の分析結果で同一性を立証できる場合もある<sup>(29)</sup>。

**(3) 公然実施品と特許発明との同一性が立証できない場合でも、公然実施品の存在により、特許発明が進歩性を欠くことが認められることがある<sup>(30)</sup>。**

### 4. おわりに

特許権侵害訴訟において、公然実施を立証する際の留意点を、裁判例の分析結果を踏まえて述べてきた。

本稿では、できるだけ多くの争点について裁判例を分析し、裁判所の考え方を明らかにすることを試みたが、筆者の力不足により、いくつかの課題<sup>(31)</sup>が残された。これらの課題への対応は、今後の裁判例の集積を待つことになる。

特許公報、論文等の刊行物を収納するデータベースの充実、検索技術の進展等により、刊行物の調査の精度は年々向上しているため、特許出願の実体審査で見できなかった有効な資料を後日発見することが難しくなっている。

これに対して、製品、技術等が公然実施されていた事実の調査は、その事実の性質上、特許出願の実体審査において、詳細な調査を行うことは容易ではない。

以上の理由により、今後、特許権侵害訴訟において、公然実施による特許無効の抗弁を主張する重要性が増してくると思われる。

本稿が、特許権侵害訴訟において、公然実施を立証する際に、無効事由を基礎づける証拠を特定するときの参考になれば幸いである。

### 注

(1)平成 10 年(オ)第 364 号(民集第 54 卷 4 号 1368 頁)。

「特許無効審判が確定する前でも、裁判所は特許に無

効事由が明らかに存在するかどうかが審査することができる」

「特許に無効事由が存在することが明らかなきときは、その特許に基づいて損害賠償や差止めを求めることが信義則に反して許されない」旨判示している。

(2)平成16年6月18日に法律第120号として裁判所法等の一部を改正する法律が制定され、その第4条関係として特許法第104条の3が新設され、同条を実用新案法、意匠法、商標法に各準用又は追加された。

(3)特許法第104条の3第1項(特許権者等の権利行使の制限)は、「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対してその権利を行使することができない」旨規定している。

(4)平成17年は、26件の特許無効の抗弁が審理・判断され、このうち、24件は特許法29条1項3号または同法29条1項3号に基づく同法29条2項の適用が主張され、21件が認められている(抗弁が認められた割合は87.5%)。残りの1件は、同法29条1項2号の適用が主張され、その主張が認められている。平成18年は、29件の特許無効の抗弁が審理・判断され、全て、同法29条1項3号または同法29条1項3号に基づく同法29条2項の適用が主張されたものである。このうち、26件が認められている(抗弁が認められた割合は89.7%)。

(5)平成19年は、37件の特許無効の抗弁が審理・判断され、このうち、33件は特許法29条1項3号または同法29条1項3号に基づく同法29条2項の適用が主張され、16件が認められている(抗弁が認められた割合は48.5%)。残りの4件は、同法29条1項2号の適用が主張され、全件主張が認められている。

(6)平成20年8月31日までのデータであるが、11件の特許無効の抗弁が審理・判断され、このうち、9件は特許法29条1項3号または同法29条1項3号に基づく同法29条2項の適用が主張され、3件が認められている(抗弁が認められた割合は33.3%)。残りの2件は、同法29条1項2号の適用が主張され、1件の主張が認められている。

(7)平成15年(行ケ)第252号「側溝蓋及び側溝構造」審決取消請求事件。

(8)これ以外に、カタログで公然実施日の立証を認めた裁判例として、東京地裁・平成15年(ワ)第19733号「アイスクリーム充填苺事件」、東京地裁・平成12年(ワ)

第361号「木質防振床材事件」等がある。

(9)これ以外に、複数の証拠で公然実施日を立証した裁判例として、平成14年(行ケ)第213号「マイクロバブル」審決取消請求事件がある。当該事件では、「カタログ、業界雑誌、経済雑誌」により公然実施日を立証している。

(10)当該事件と同様に、実機納入記録と日付入り写真で公然実施日を立証した裁判例として、大阪地裁・平成12年(ワ)第3857号「貨物自動車事件」がある。また、実機納入記録と日付入り図面で公然実施日を立証した裁判例として、東京地裁・平成12年(ワ)第16275号「切換弁事件」、東京地裁・平成11年(ワ)第15003号「熱交換器用パイプ事件」がある。

(11)これ以外に、実機の存在、実機納入記録により設置日を特定し、秘密保持義務の不存在、証人の証言により公然実施日を立証した裁判例として、東京地裁・平成13年(ワ)第6797号「配電盤防護装置事件」がある。

(12)これ以外に、実機の存在と、実機に添付されたラベル(型名・製造年月日等が記載されている)から公然実施日を立証した裁判例として、東京地裁・平成15年(ワ)第17475号「フレキシブルディスク装置事件」がある。

(13)判決文からは明確ではないが、裁判所は、発見品(こんにゃく)の包装袋の製造日付印と、発見場所の周囲にあった新聞紙の日付から判断して、発見品の製造日からそれほど経過していない日に公然実施されたと認定したものと思われる。

(14)カタログのような簡易的な記載の書類で、公然実施品と特許発明との同一性を立証した裁判例はそれほど多くないが、現場写真が掲載されたパンフレットで立証した裁判例として、大阪地裁・平成12年(ワ)第290号「ホイールクレーン杭打機事件」がある。

(15)カタログよりも詳細な技術的資料である図面が証拠資料として用いられた裁判例は多く、例えば、前掲注(10)・平成12年(ワ)第16275号「切換弁事件」、知財高裁・平成17年(ネ)第10085号「トリガ生成回路及び波形表示装置事件」等がある。

図面ではないが、詳細な技術資料である取扱説明書で立証した裁判例として、平成16年(行ケ)第105号「洗車機」審決取消請求事件がある。

(16)これ以外に、カタログと刊行物に記載された木質防振床材の構成記録とから、公然実施品と特許発明との同一性を立証した、前掲注(8)・平成12年(ワ)第361号「木質防振床材事件」、製造工程図・税関提出の製品紹介書・規格書・出張報告書とで公然実施品と特許発



- 明との同一性を立証した，東京地裁・平成14年（ワ）第6241号「塩味茹枝豆の冷凍品事件」，取扱説明書と新聞記事とで公然実施品と特許発明との同一性を立証した，東京地裁・平成11年（ワ）第21942号「洗車機事件」等がある。
- (17)前掲注（11）・平成13年（ワ）第6797号「配電盤防護装置事件」も，図面の記載を裏付ける証人の証言により，公然実施品と特許発明との同一性を認めている。
- (18)これ以外に，現物を分析して，公然実施品と特許発明との同一性を立証した裁判例として，東京地裁・平成12年（ワ）第11902号「洗濯処理ユニットへフラットワーク物品を供給する装置事件」，大阪地裁・平成15年（ワ）第2910号「包装パック用スペーサー事件」，大阪地裁・平成18年（ワ）第9352号「フィルタモジュール事件」等がある。
- (19)これ以外に，特許出願前に公然実施された現物を分析して得られた結果に基づいて進歩性を欠くものと認定した裁判例として，前掲・知財高裁・平成17年（ネ）第10085号「トリガ生成回路及び波形表示装置事件」等がある。
- (20)東京地裁・平成14年（ワ）第27100号「移植器の苗選別供給装置事件」でも，カタログと農機新聞記事とが同様な内容であったことが，裁判所の心証形成を良い方向に導いたものと思われる。
- (21)平成17年（行ケ）第10061号・「表面筋状薄肉こんにゃく」審決取消請求事件。
- (22)東京地裁・平成8年（ワ）第23184号「熱転写プリンタ事件」。
- (23)平成9年（行ケ）第141号「食品保存剤」審決取消請求事件。
- (24)前掲注（11）・東京地裁・平成13年（ワ）第6797号「配電盤防護装置事件」。
- (25)例えば，東京地裁・平成15年（ワ）第3010号「実体視動画表示装置事件」がある。
- (26)例えば，東京高裁・平成13年（ネ）第1870号「熱交換器用パイプ事件」がある。
- (27)例えば，前掲注（11）・東京地裁・平成13年（ワ）第6797号「配電盤防護装置事件」がある。
- (28)例えば，前掲注注（23）・平成9年（行ケ）第141号「食品保存剤」審決取消請求事件がある。
- (29)前掲注（9）・平成14年（行ケ）第213号・「マイクロバブル」審決取消請求事件。
- (30)例えば，東京地裁・平成16年（ワ）第4339号「低周波治療器事件」がある。
- (31)例えば，特許発明の構成要件が，温湿度の影響を受けて不可逆的な変化をするようなものであるときは（転写用紙の水分含有率，寸法変化率等），公然実施品の保管環境条件（温度・湿度）が問題となる。
- 係る場合に，保管環境条件の影響を考慮して，公然実施品と特許発明との同一性をどのように立証するかが課題となる。
- また，時間の経過により不可逆的に変化する特性値（印刷用紙の引張り強度，表面反射率等）が特許発明の構成要件となっている場合も，経時変化を考慮して，公然実施品と特許発明との同一性をどのように立証するかが課題となる。

（原稿受領 2008. 10. 29）