

弁護士・高石秀樹の 「特許」チャンネル



【特許】

公然実施に基づく 新規性、進歩性

【特許】

公然実施に基づく
新規性、進歩性



【特許】【意匠】【知財全般】
弁護士・弁理士・米国CAL弁護士
米国PA試験合格 高石秀樹



《論点》公然実施発明(29条1項2号)に基づく 新規性、進歩性判断における諸論点

- ①★進歩性判断時の、公知文献との違い(大鷹判事論文)
- ②「公然」性 ～ 秘密保持契約(NDA)、リバースエンジニアリング
- ③ 公然実施「発明」～反復可能性、意図・認識の要否、用途発明
- ④ 出願日(優先日)後の実施品に基づく公然実施主張
⇒＜関連＞出願日(優先日)後の公知文献に基づく、当時の「技術水準」の立証

①★進歩性判断時の、公知文献との違い(大鷹判事論文)

「公用発明(公然実施発明)と進歩性について」(大鷹一郎・知財高裁所長)

(『ビジネスローの新しい流れ-知的財産法と倒産法の最新動向』(青林書院)」、117頁21行～118頁末行)

「...引用発明が刊行物記載発明の場合、例えば、刊行物の特許公報には、特許請求の範囲のほか、明細書の発明の説明に、発明の課題、構成、効果、実施例等が記載されているため、これらの記載を手掛かりとして、相違点に係る請求項に係る発明の構成に至る動機付け等となる要素を認定し、論理付けを行うことができる。一方、引用発明が公然実施発明の場合には、実施例自体は実在する具体的な技術そのものであり、市場においてベストモードの完成品として提供されているものであるため、通常は、実施品自体やその取扱説明書等にその課題等の記載がなく、他の資料から、動機付けの手掛かりとなる要素を認定する必要がある。そこで、公然実施発明の場合には、相違点に係る請求項に係る発明の構成を引用発明に結び付けていくために、技術常識や周知技術による論理付けのサポートが必要となり、また、その論理付けは説得的でなければならない。公然実施発明では、この論理付けをいかに行うかが進歩性判断の鍵となる。...公然実施発明に基づく進歩性の判断においては、当業者が特許出願前に実施品(公然実施品)に接したものと想定した上で、かかる当業者が、実施品から、どのような技術的思想を読み取り、どのような課題を認識し、その課題の解決手段に容易に想到できるかが問題となるため、製品開発における当業者の視点を的確に踏まえた考察が重要となる。」

②「公然」性 ～ 秘密保持契約(NDA)

知財高判平成23年(行ケ)10271「光源装置」<塩月>⇒権利者勝訴

出願日前に特許権者が無効審判請求人に納品した実施品が、両者間の(明示の)秘密保持契約の対象であると認定し、「公然」実施を否定した。

平成21年(行ケ)10284「...プラバスタチンナトリウム」⇒権利者勝訴

「試験目的使用のみのサンプル」という表示。⇒“黙示の守秘義務”あり

東京地判平成24年(ワ)11800「ポリイミドフィルム」<高野>⇒権利者敗訴

「メーカーの1社である東レ株式会社が...業界誌に投稿した論文には、 α TDを α 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...。」⇒“黙示の守秘義務”なし

②「公然」性 ～ リバースエンジニアリング

東京地判平成15年(ワ)19324「ブラニュート顆粒」＜三村＞ ⇒ 権利者勝訴

当業者が利用可能な分析技術を用いて実施品(市販品)を分析することで特許発明該当性の判断が極めて困難であった。⇒「公然」実施でない
＝大阪地判平成20年(ワ)4754「X線異物検査装置」

＝東京地判平成16年(ワ)4339「低周波治療器」＜高部＞ ⇒ 権利者勝訴
通常の方法で分解し、解析しても発明を知ることができない⇒「公然」実施でない

知財高判平成27年(行ケ)10069「棒状ライト」＜設楽＞ ⇒ 権利者敗訴

「...外部からはわからなくても、当業者がその商品を通常の方法で分解、分析することによって知ることができる場合も公然実施となる。」

＝東京高判平成15年(行ケ)252「側溝蓋及び側溝構造」

③ 公然実施「発明」の完成～ 反復可能性

東京地判平成24年(ワ)11800「ポリイミドフィルム」<高野>⇒権利者敗訴

公然実施「発明」が完成したといえるためには、反復可能性が必要!!

⇒同事案においては、公然実施品の反復可能性○

⇒本件発明の数値を目標としていた必要なし!!

「...**特許法2条1項の『発明』**は、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいうから、当業者が創作された技術内容を反復実施することにより同一の結果を得られること、すなわち、**反復可能性のあることが必要**である(最高裁平成10年(行ツ)第19号...)。被告は、...**先行発明の技術的範囲に属する28本の先行製品を製造した**のであって、先行発明には反復可能性があるから、被告が...先行発明を完成させていたことは明らかである。」⇒公然実施発明完成。進歩性×。

③公然実施「発明」の完成～意図・認識の要否(Cf.先使用発明)

東京地判平成29年(ワ)17791「マグネット歯車」<佐藤> ⇒権利者敗訴

間隙が生じることは不可避であった。⇒公然実施成立。新規性×
(※公然実施品における“間隙を生じさせる意図”は、問われなかった。)

東京地判平成23年(ワ)21311「印刷物の品質管理装置(オフセット輪転機版胴)」<大須賀> ⇒権利者敗訴

納入後20年経過後の測定結果で公然実施の無効理由成立⇒新規性×
(※公然実施品における“輪転機の版胴の表面粗さRzを制御する意図”は問われなかった。) ⇒控訴審・平成25年(ネ)10051で、訂正の再抗弁⇒進歩性○

Cf.先使用権の裁判例～平成29年(ネ)10090「医薬」<高部>(傍論)

「サンプル薬においては、錠剤の水分含量を1.5～2.9質量%の範囲内又はこれに包含される範囲内に収めるという技術的思想は…存在しない。そうすると、サンプル薬に具現された技術的思想が、本件発明2と同じ内容の発明であるということとはできない。」⇒先使用権不成立

③公然実施「発明」の完成～用途発明

平成18年(行ケ)10452「樹脂配合用酸素吸収剤」事件<飯村、大鷹、嶋末>

公然実施を理由に、用途発明の新規性を否定するためには、実施品が当該用途に適すると当業者に認識されていた必要がある。⇒進歩性は別

【請求項1】 ...鉄に対する銅の含有量が150ppm以下及び硫黄の含有量が500ppm以下であることを特徴とする樹脂配合用酸素吸収剤

『...「KIP 303A-60」は、本件出願前...に印刷された...書面...に...アトマイズ鉄粉製品として掲載されたこと..., ②甲12の表題中の「P/M」は、「粉末冶金」を意味する... 略語であること..., ③甲12掲載の...は、甲14にも掲載されているが、その用途は「粉末冶金用」とされていること..., ④本件出願から約1年10か月後...作成の甲22...にも、甲12掲載の...とともに「粉末冶金用鉄粉」として記載されていること...に照らすならば、「KIP 303A-60」は、本件出願当時、「粉末冶金用鉄粉」として一般に認識されており、「KIP303A-60」が「脱酸素剤用」の用途に適することは、被告を除く、脱酸素剤の製造業者に認識されるに至っていなかったことが窺われる。...』
⇒新規性○。本事案では、進歩性を否定した審決も取り消された。

④ 出願日(優先日)後の実施品に基づく公然実施の主張 知財高判平成30年(行ケ)10076「豆乳発酵飲料」事件<高部>

相違点:本件発明は「7℃における粘度が5.4～9.0mPa・s」。引用発明は粘度が不明
「測定対象となった製品はいずれも本件特許出願日後に製造されたものと見られるところ、消費者の嗜好が変動し得ることを考慮しても...本件特許出願後の2年ないし3年の間に、この点につき有意な粘度条件の変動があったとは考え難く、また、これをうかがわせる具体的な事情もない。...7℃における粘度が5.4～9.0mPa・sである豆乳飲料や発酵乳飲料は、一般に販売され、消費者に受け入れられていた粘度範囲であり、その下限値である5.4mPa・sも、本件各発明の課題であるタンパク質等の凝集の抑制と何らの関係も有しない...」⇒容易想到。進歩性×

東京高判平成9年(行ケ)141「食品保存剤」事件 ⇒物性・効果のデータを探っておくと使える!!
「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り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かったものと認定すべきである。」

最高裁 昭和 51 年 (行ツ) 第 9 号	気体レーザー放電装置 *出願後に頒布された 刊行物で、出願当時の 技術水準を認定	実用新案登録出願にかかる考案の進歩性の有無を判断するにあたり、右出願当時の技術水準を出願後に頒布された刊行物によつて認定し、これにより右進歩性の有無を判断しても、そのこと自体は、実用新案法三条二項の規定に反するものではない。	負 不 ○
平成 15 年 (行ケ)362	生分解性フィルム *同前	特開平 8-283557 号公報 (乙 2。…公開日が本件出願後であるので公知文献とはならないが、平成 7 年 4 月 12 日の出願であるので、本件出願当時の当業者の認識を認定する証拠とはなり得る。) には、「…」との記載がある。	負 △
昭和 47 年 (行ケ) 第 27 号	土壌の安定化法 *同前	審決のあける参照例は、一九六四年二月一日、版が組み始められ、翌六五年一月二七日に印刷することが承認され、同年 (昭和四〇年) 四月にモスクワで発行されたもので、原告主張のとおり本願出願当時公知刊行物ではなかったが、他方前記出版の経緯からして少なくとも一九六四年 (昭和三九年) 二月一日以前の実事を記載したものであることが認められる。	負 不 ○
昭和 58 年 (行ケ) 第 262 号	コンパインにおける 初タンク *同前	右著書は第一引用例記載の考案の実用新案登録出願後に出版されたものではあるが、その間僅か五か月であり、…右著書は、従来から製造、販売されていた普通型コンパインを基本形として設計した前記コンパインを説明したものであるから、右著書の出版が右出願後であるからといって、右認定を妨げるものではない…。	負 不 ○
平成 22 年 (行ケ) 第 10163 号 <滝澤>	経管栄養剤 *同前 (+引用発明の認定も OK)	特許を受けようとする発明と対比される同条 1 項 3 号にいう刊行物の記載としては、その物の構成が、特許を受けようとする発明の内容との対比に必要な限度で開示されていることが必要であるが、当業者が、当該刊行物の記載及び特許出願時の技術常識に基づいて、その物ないしその物と同一性のある構成の物を入手することが可能であれば、必ずしも、当該刊行物にその物の性状が具体的に開示されている必要はなく、それをもって足りるというべきである。…本願出願後に頒布されたものであることに争いない刊行物…には、『テルミールソフト』が 20℃で 20000 ミリパスカル秒の粘度であることが記載されている。この事実と全趣旨を総合すれば、本願出願時においても、同一商品名で販売されていた『テルミールソフト』が、本願発明の粘度範囲である 10000 ~ 60000 ミリパスカル秒の範囲にあったものと推認できる。	負 不 ★
昭和 63 年 (行ケ)149	顔料付蛍光体事件 *同前	…甲第二九号証の二ないし三、甲第三〇号証の二ないし五は本件出願後に発行された文献であるが、その内容に照らし、本件出願前の前記周知事実又は技術常識を記載したものと認めて差支えない。	負 △
平成 3 年 (行ケ) 第 14 号	低温流動性軽油組成物 *同前	…大木道則ほか編集『化学大辞典』…には、『パラフィン』は『アルカン』と同義であることが記載され、…『アルカン』について、…と記載されていることが認められる (なお、右『化学大辞典』は本件出願後に刊行された文献であるが、その記載内容及び全趣旨に徴すると、本件出願当時の技術常識を示すものと考えられる。) …	負 不 △
平成 12 年 (行ケ) 第 237 号	受信機 *同前	一般的な技術用語辞典の性格を有するものと認められることにかんがみ、本件発明につき、同文献によって技術用語としての「相互変調」の意義を認定して差し支えない…。本件出願後に刊行されたものであるが、以上の記載は、その内容からみて、本件出願当時の技術常識を示すものであって、その出願後に初めて知られたものとは考えられない…。	負 不 △
平成 6 年 (行ケ) 第 215 号	…消化性潰瘍治療剤 *同前	成立に争いのない乙第 1 号証 (『岩波理化学辞典 (第 4 版)』 (株式会社岩波書店平成元年 2 月 24 日発行、なお、同号証は本件発明の出願後に刊行されたものであるが、同辞典の第 1 版は昭和 10 年 4 月 15 日に発行され、版を重ねたものであって、その記載内容からみて、本件発明の出願当時においても同旨の記載がなされていたものと認められる。) によると、…	負 不 △
平成 5 年 (行ケ)58	ケーブル導体 *同前	…甲第 25 号証は、本件出願後に刊行されたものであるが、以上の記載は、その内容からみて、本件出願当時の技術常識を示すものであって、その出願後に初めて知られたものとは考えられない。	負 不 △
平成 24 年 (行ケ) 第 10252 号	耐熱性ポリマクレーゼ *出願後に頒布された 刊行物により、発明の 顕著な効果を認定	一般に、発明の進歩性の判断は、審査を行う時点ではなく、出願日 (優先権主張がなされている場合は優先権主張日) を基準になされるものであるから (特許法 29 条 2 項)、発明の進歩性の有無を判断するにあたって参酌することができる知見は、出願前までのものであって、このことは、発明の構成の容易想到性判断のみならず、発明の効果の顕著性の判断に関しても同様である。また、特許出願された発明に関する明細書に記載された知識に基づいて出願前の発明ないし技術常識を認定することは、後知恵に基づいて特許出願された発明の進歩性を判断することになりかねず、同項の趣旨に反するものであり、許されない。	負 不 ○

<関連>
※出願日
(優先日)
後の
公知文献
に基づく、
当時の
技術水準
の立証

(まとめ／TIP)～公然実施に基づく新規性、進歩性

- ①★「引用発明が公然実施発明の場合には、実施例自体は実在する具体的な技術そのものであり、市場においてベストモードの完成品として提供されているものであるため、通常は、実施品自体やその取扱説明書等にその課題等の記載がなく、他の資料から、動機付けの手掛かりとなる要素を認定する必要がある。」(大鷹一郎・知財高裁所長の論文)
- ②「公然」～当業者が利用可能な分析技術を用いて分析可能かで決まる
- ③ 公然実施「発明」～先使用発明と異なり(?）、意図・認識は不要。
- ④ 変動がない蓋然性が高い場合には、出願日(優先日)後の実施品に基づく公然実施の主張が認められた裁判例も2件ある。
⇒＜関連＞出願日(優先日)後の公知文献で、当時の「技術水準」を立証OK