

# 公然実施を立証するために

創英国際特許法律事務所  
弁護士・弁理士 寺下雄介

# 目次

- 公然実施の重要性
- 公然実施が問題となる事例
- 2つの要件
  - 公知・公用
    - 秘密を脱したこと
    - 発明の内容を知り得る状態での実施
  - 対象製品が、特許発明と同一構成であること
- 公然実施品を探す視点

# 公然実施の重要性

特許庁の文献調査の  
質が向上

「変な物性」  
「新規なパラメータ」  
を規定した発明の存在

紛争段階における刊行  
物調査で、有効な文献  
を見つけるのが困難

出願前の文献に当該物  
性、パラメータ記載し  
たものが見当たらない



# 公然実施の重要性

業界当事者は、文献より公然実施品の方があたりをつけやすいこともある

審査段階で公然実施発明が調査されることは稀なので、紛争時点で有効な公然実施発明が見つかることがある。



公然実施品が役に立つ！

# 公然実施の重要性

公然実施が争われた事案  
(平成16年1月1日～平成26年6月15日判決日)

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%
審決取消訴訟	57	27	47%	30	53%
合計	109	43	39%	66	61%

公然性が争われたのは49件、同一性が争われたのは76件

(知財管理 Vol. 66 No. 2 2016 138-139頁より引用)

# 公然実施が問題となる事例 (1)

- 自動車のパーツメーカーA社からのご相談
  - 競合他社から特許侵害の警告が来た。非侵害で争うのは難しそうなので、公知文献を探しているが、良いものが見つからない。一方、昔の自動車を分解すれば、特許出願前に対象製品が自動車に組み込まれていたことが言えそうである。注意すべきことはあるか。

# 公然実施が問題となるケース (2)

- プリンタメーカーB社のご相談
  - 自社が製造販売するプリンタについて、侵害可能性のある他社特許が見つかった。まだ警告などは来ていないが、将来に備えて、反論資料を揃えておきたい。そこで、公然実施といえそうな製品（プリンタ）を入手した。今のところ動作するものの、機械なのでいつ不具合が生じて動かなくなるか分からない。今後どのように保管しておけばよいか。

# 公然実施が問題となる事例 (3)

- 飲料メーカーC社のご相談
  - 新製品としてビールを製造販売しようとしたところ、他社がそのビールについて特許を取得していることが分かった。そこで、当該特許権者の事業を調査したところ、特許出願前に、特許の実施品である製品を販売していることが、プレスリリースやカタログで判明した。出願戦略ミスのように思われるが、これを公然実施品として主張したいと思っている。

# 2つの要件

- 発明が公知・公用であること（特許法 29 条 1 項 1 号、2 号）
- 出願前に実施されていた発明が、特許発明と同一構成・組成を有すること

# (第1要件) 公知・公用

- 「公然知られた」 (29条1項1号)
  - 発明が秘密の範囲を脱したこと
- 「公然実施をされた」 (29条1項2号)
  - ①秘密を保つ義務を負わない人が、
  - ②発明内容を知り得る状態で、発明が実施されたこと



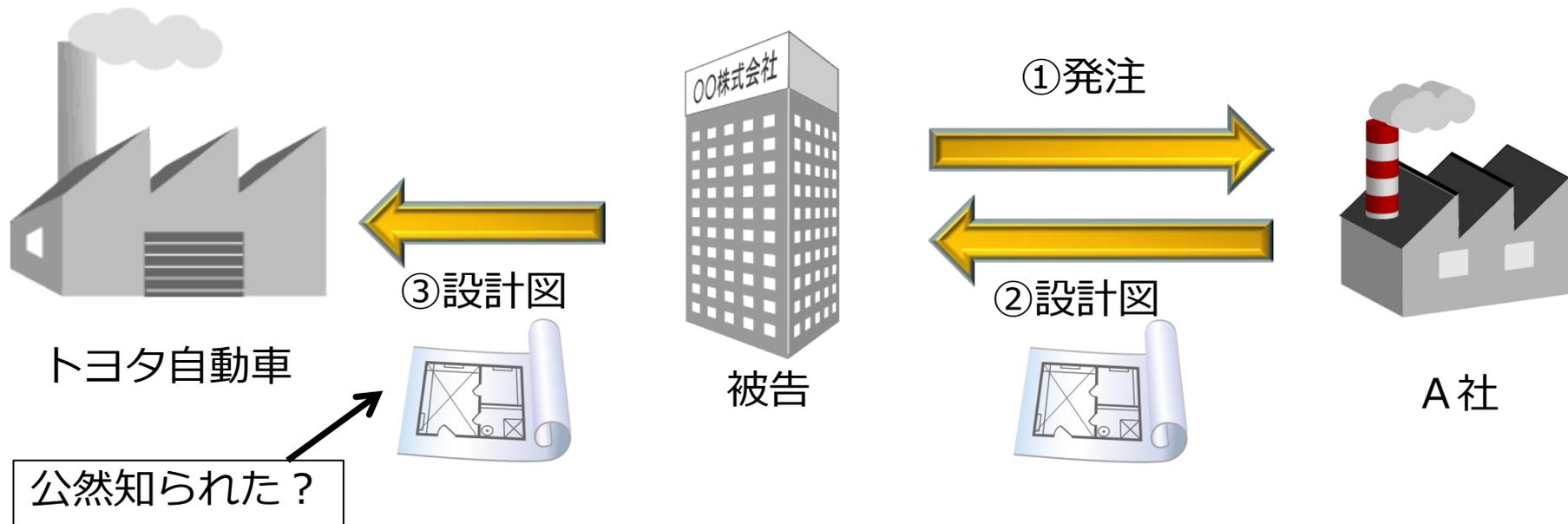
公知と公用を区別する実益はないと考えられている。

(中山信弘「特許法」124頁(第2版、弘文堂))

# ①秘密を保つ義務を負わない (秘密を脱した)

- 秘密保持義務を負う場合は大きく2つ
  - 明示の秘密保持義務
    - 秘密保持契約
  - 黙示の秘密保持義務
    - 個別具体的な事情から、信義則上、秘密保持義務があると言える場合

# 平成16年(ワ)第24626号 〈溶融金属供給用容器事件〉



「かかる図面が取鍋の使用先のトヨタ自動車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、トヨタ自動車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。」

# 平成18年(行ケ)第10452号 ＜樹脂配合用酸素吸収剤事件＞

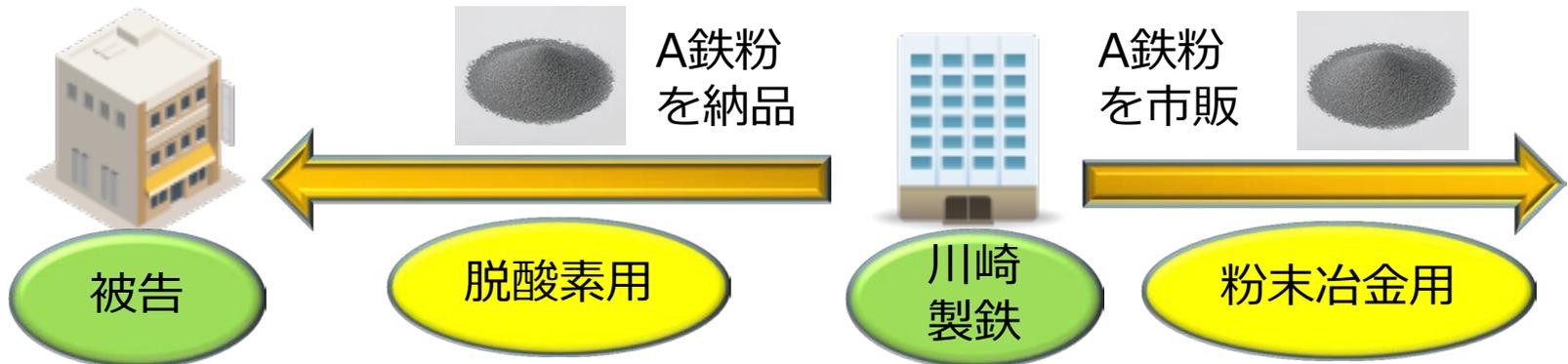
## 【特許請求の範囲】

還元性鉄と酸化促進剤とを含有し且つ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

用途  
発明

(審決)

「本件発明が規定する・・・脱酸素剤用鉄粉が本件出願前に一般に市販されていた」  
→公然実施発明に基いて、進歩性を否定

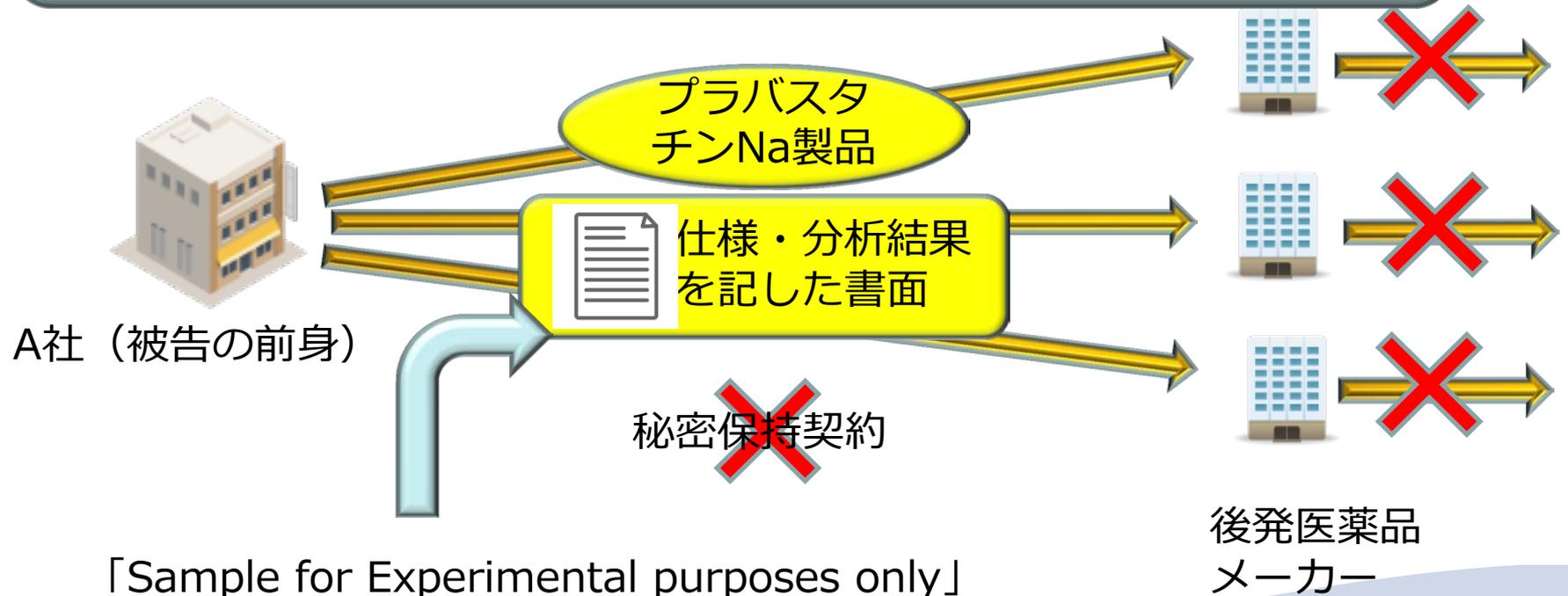


(裁判所) 脱酸素剤用鉄粉は本件出願前に一般に市販されていたとは認められない →審決は誤り

# 平成21年(行ケ)第10284号 ＜プラバスタチンナトリウム事件＞

(発明の名称)

「プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まない  
プラバスタチンナトリウム, 並びにそれを含む組成物」



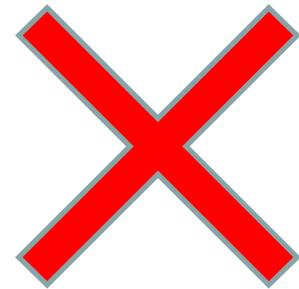
特許法29条1項2号の「公然実施」ないし3号の「配布された刊行物」に該当すると解することは相当でないというべき

## ②発明の内容を知り得る状態で 実施

- 当業者が発明の内容を知りえない状態で実施されていた場合には、「公然実施」にはならない。



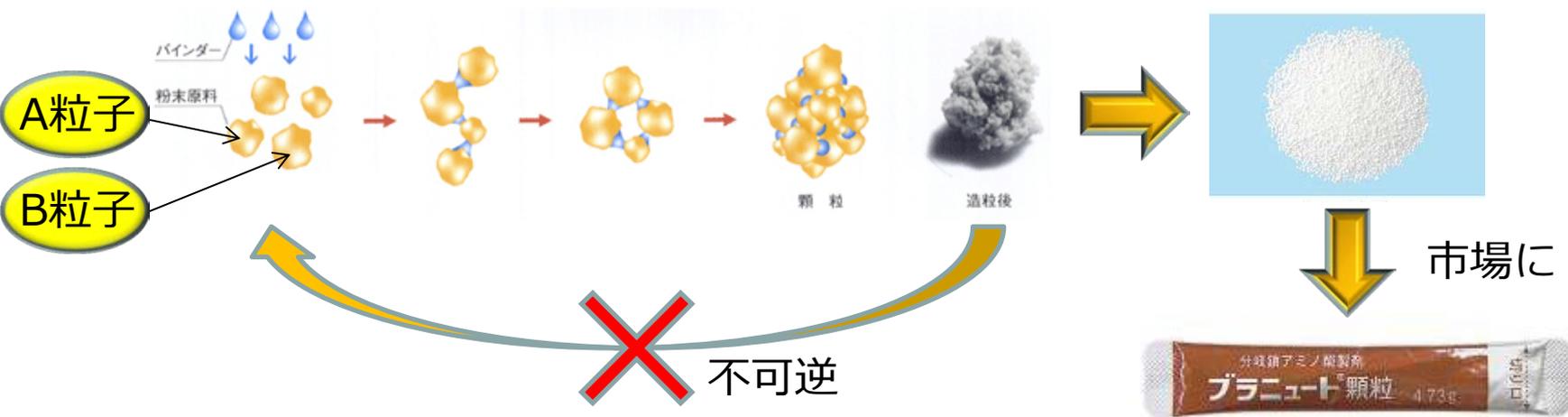
テストカーが町中を走行。  
エンジンの発明は公然実施？



# 平成15(ワ)第19324号 〈ブラニュート顆粒事件〉

## 【特許請求の範囲】

粒度を二〇～七〇〇 $\mu\text{m}$ に調整されているA粒子とB粒子を含む・・・  
三種の分岐鎖アミノ酸の粒子のみを主薬とし、・・・重量比である造粒  
原料を造粒することを特徴とする・・・医薬用顆粒製剤の製造方法。



市販されている場合は、特段の事情がない限り、分析できるから公然実施になる。しかし本件では、分析により発明に到達することは極めて困難だから特段の事情があり、公然実施ではない。

# 東京地判平成15年(ワ)第19733号 〈アイスクリーム充填苺〉

- 「本件特許発明は、特許法29条1項1号ないし2号に違反して特許された無効理由を有する・・・」
- 「航空食品株式会社の1993年版「全日空フレッシュギフト」カタログ（乙1）には、凍った苺の中にクリームが入った写真と共に、「フローズンクリームベリー」との商品名で商品が紹介されており、説明として、「フローズンストロベリー（生クリーム入）24個 カリフォルニアで収穫された大粒のいちごに甘いクリームを入れ急速冷凍。とても食べやすくシャーベット感覚で楽しめます。」と記され、・・・
- カタログから、出願前の実施品販売の事実、及び、実施品の構成を認定した。

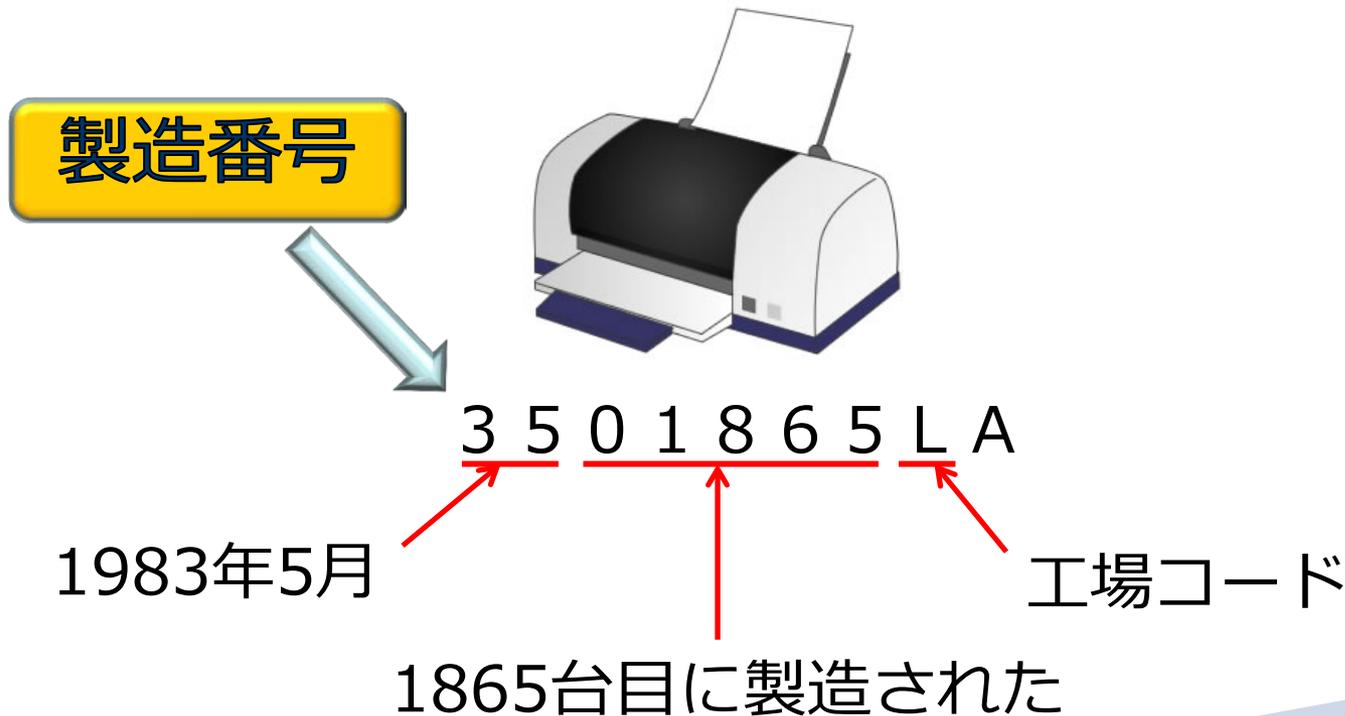


<http://item.rakuten.co.jp/kanoya/987790-g/>

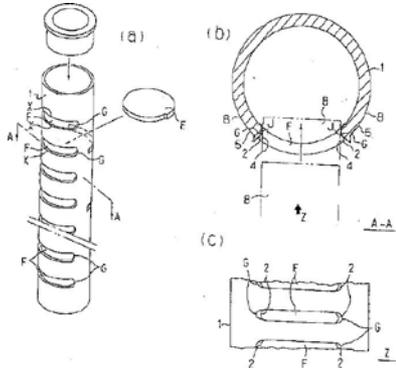
# 平成8年（ワ）第23184号

## ＜熱転写プリンタ＞

原告は、熱転写プリンタを、NECに対してOEM供給。  
NECは、出願前に、PC-8824を市場において販売。



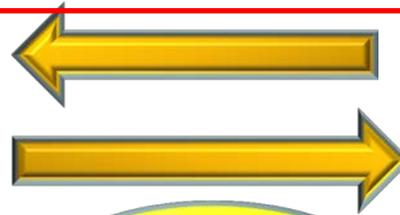
# 平成13年（ネ）第1870号 〔熱交換機用パイプ事件〕



エアコンの熱交換器  
公然実施品

分解して取得

後から搭載困難



いつ搭載？  
出願後？



スズキ『アルト』  
出願前に市販

製造番号  
NKK9810

1989年8月10日

1989年8月25日  
自動車登録

搭載して販売したという  
時系列がスムーズ

# 公然実施立証に用いられた証拠 (現物)

- 知財高判平成17年(行ケ)第10061号〔表面筋状白肉こんにやく〕
  - 特許庁は請求不成立の審決をしていた。
  - 「・・・発見品の製造時期について検討する。・・・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・・・」
  - 「発見品は・・・A食品の旧工場において・・・バケツの中から発見・・・」
  - 「発見品の**包装袋**には、塵芥又はバケツの錆と思われる汚れが付着している上、フィルムが白濁し、古びた外観である。・・・開封や改ざんがされた痕跡は見当たらなかった。」
  - 「発見品の内容物であるこんにやくは、こんにやく同士が一部くっつき合った状態にあった上、全体的にもろく・・・これに対し・・・平成16年9月17日に購入した・・・こんにやく・・・は・・・発見品・・・に比べ、明らかに弾力を有していた」
  - 「**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やく、古新聞その他多数の物品が発見された。これらの物品は、いずれも全体的に汚れが付着し、古びた外観であり、また、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。」
  - 「A食品は、昭和61年に新工場を建築し、以後、こんにやくの製造は**新工場**で行うようになった。現在、旧工場は、物置として使用されている状態にある。」

# (第2要件) 公然実施品が特許 発明と同一構成であること

- 文書で立証する場合
  - 当時の外観を示す写真や設計図、スペック等を示すカタログ、資料等
- 現物で立証する場合
  - 現物が、出願前から改造され又は変化していないことを言う必要がある（今は公然実施品の構成を備えているが、出願前はそうではなかったということがありうる）。

# 公然実施品の構成の立証

- 現物をもって公然実施を立証する場合、当該現物への改造の有無、性質の変化の有無等が問題となることがある

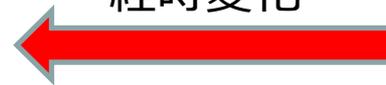
○

【請求項 1】  
α : 4~6%、  
β : 4~6%  
を含む物質 A

化学物質 A  
α : 5%  
β : 5%

現在の組成

経時変化



化学物質 A  
α : 2%  
β : 7%

出願日前の組成

【請求項 1】  
AゴムとB繊維を配合して  
なるタイヤ用ゴム組成物。



出願前に市場に出ていた車

AゴムとB繊維を配合

タイヤの交換



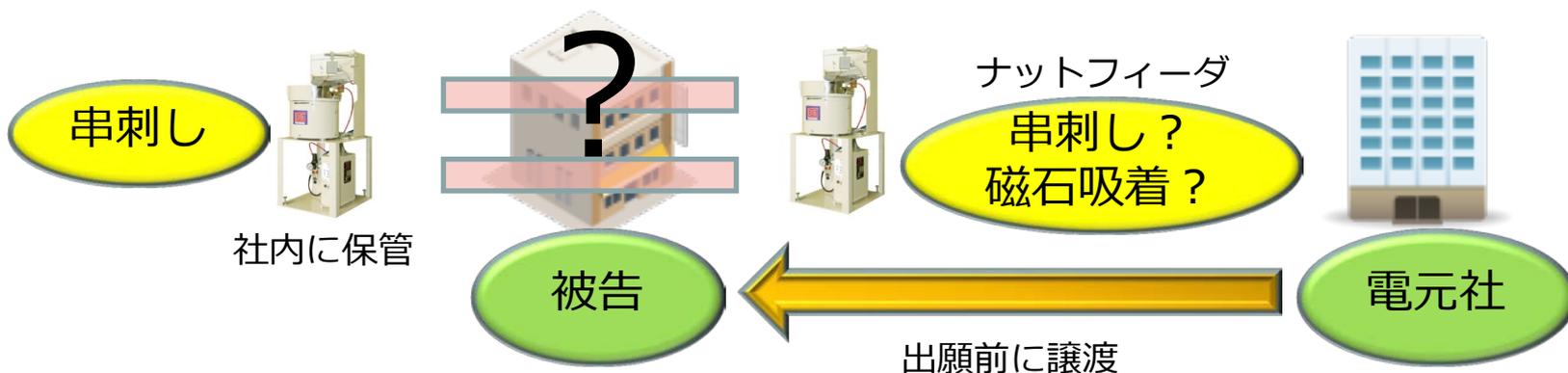
AゴムとC繊維を配合

# 公然実施品の構成の立証

- 平成9年（行ケ）第141号〔食品保存剤〕
  - 審決は、公然実施品として提出された出願後の製品（食品保存剤）の組成について、製品名が出願前の製品と同じであるから組成も同じはずだとして、公然実施に基づく無効を認めた。これに対し原告は、新旧の製品の間には、組成の違いがあるとして提訴
  - 裁判所：「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。」

# 平成26年(行ケ)第10230号 ＜ナット供給装置事件＞

【発明】 ナットのねじ孔に串刺し状態に貫通させて部品を保持供給する装置



「電元社がもともと製造していたナットフィーダも、串刺し方式ではなく、磁石吸着方式を採用していた可能性があることは否定できない（当初は、磁石吸着方式を採用していたとまで認定することはできないが、電元社の当初の製品がどのような構造や構成を持つものであったかを認めるに足りる証拠はない以上、その可能性を排除することはできないという趣旨である）

# 平成26年(行ケ)第10230号 〈ナット供給装置事件〉

【発明】 ナットのねじ孔に串刺し状態に貫通させて部品を保持供給する装置

15年間の保管中に部品がいくつかなくなっている。



ナットフィーダは、電元社から購入後、5年間使用された後は、約15年間も使用されないまま放置されていた上、その間に、その部品の一部であり、使用時には存在していたヒンジカバー、キックバネ及びチューブがなくなるなどしていた。被告が購入したナットフィーダが、その同一性を完全に保持したまま保管されていたと認定することができないことは明らかである。そうであるとすると、他の部品も、失われるなどした一般的可能性があることは否定できない。

串刺し用ピンが、ネジ孔を貫通するものでなかった可能性

# 公然実施品を探す視点

## ● 文書や映像等の収集

- パンフレット、カタログ、新聞、パッケージの記載、（自社製品なら）設計図、仕様書等
- 公然実施日や出願前の実施品の構成は、複数の資料を合わせることでより立証できる。
- Ex)表面筋状臼肉こんにやく事件
- 公然実施に至るストーリーを構築する。

## ● 現物の確保

- 文書等の日付と合わせて主張することも。
- 相手方から、証拠の改竄等の主張を防ぐため、又は、機械の動作がクレーム化されている場合に、入手の過程や現物の動作を撮影したり、公正証書を使う方法が考えられる。

### ● 平成13年（ネ）第1870号〔熱交換機用パイプ事件〕

- 「NKK9810熱交換器用パイプは、平成11年5月27日、J地方法務局所属公証人Kの立会の下に、上記自動車から取り外されたものであり、その経緯は、同公証人作成の「平成11年第223号自動車のエアコン用熱交換器パイプに関する事実実験公正証書」（乙7）に示されている」

ありがとうございました