

公然実施発明に基づく 進歩性欠如の特許無効を争う裁判例の研究

特許第2委員会
第4小委員会*

抄 録 特許の無効が主張立証の段階において争点の一となる訴訟（以下、単に特許無効を争う訴訟と記す）において、公然実施品を証拠物として特許の無効を主張するケースは少なくない。その際の無効主張として新規性のみならず進歩性を争うことも可能ではある。しかし、その場合は公然実施品から課題や技術的意義を直接読み取ることが難しいことから、刊行物を用いる場合とは異なる観点で進歩性判断の検討を行う必要がある。そこで本稿では、①公然実施発明を用いた進歩性欠如の主張がなされた裁判例の有無、②公然実施発明と刊行物記載発明との進歩性の判断手法の相違点、③公然実施発明に内在する課題や技術的意義の認定方法、④公然実施発明と副引用発明を組み合わせる動機付け、の4つのポイントを中心に裁判例を分析し、実務者への提言を行うべく検討を行った。

目 次

1. はじめに
 - 1.1 目的
 - 1.2 検討項目
2. 統計分析
 - 2.1 分析対象
 - 2.2 分析結果
3. 裁判例紹介
4. 考 察
 - 4.1 公然実施品を用いた進歩性の判断手法
 - 4.2 公然実施発明における課題の認定方法
 - 4.3 公然実施発明に副引用発明を適用する動機付けに関する傾向
5. 提 言
 - 5.1 無効を主張する側に対する提言
 - 5.2 特許権者に対する提言
6. おわりに

1. はじめに

1.1 目 的

特許の無効を争う訴訟においては、特許の無

効を主張する側は請求項に記載された発明が、特許出願前に頒布された刊行物に記載された発明（以下、刊行物記載発明）と同一である（特許法第29条1項3号）、と主張するケースが多く見られる。一方で、請求項に記載された発明が、特許出願前に公然実施をされた発明（以下、公然実施発明）と同一である（同法29条1項2号）、と主張するケースも少なくない。

ここで、特許法第29条1項2号の「公然実施をされた」の具体的な意義については、条文上は規定されていないが、審査基準によれば、『「公然実施をされた発明」とは、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をされた発明をいう』とされている。さらに、『「公然実施をされた発明」は、通常、機械、装置、システム等を用いて実施されたものであることが多い。その場合は、審査官は、用

* 2018年度 The Fourth Subcommittee, The Second Patent Committee

いられた機械、装置、システム等がどのような動作、処理等をしたのかという事実から発明を認定する。その事実の解釈に当たって、審査官は、発明が実施された時における技術常識を参酌することにより当業者が導き出せる事項も、「公然実施をされた発明」の認定の基礎とすることができる¹⁾。

しかし、審査段階で公然実施品を引用例とした拒絶理由が通知されることは稀である。一方で、特許の無効を主張するにあたり、当業者であれば、証拠物として公然実施品を見つけやすいケースがある。そのため、公然実施品を用いた無効主張を検討する場合がある。

また、公然実施発明に基づく無効主張として、新規性（同法29条1項2号）のみならず、進歩性（同法29条2項）を争うことも可能である。その場合、公然実施品は刊行物とは異なり、課題や技術的意義を直接読み取ることが難しい。したがって、多くの場合、課題等が記載されていることが多い刊行物とは異なる観点で進歩性の有無を検討する必要があると考えられる。

当小委員会が調査したところ、これまでに、公然実施発明における公然性（秘密を脱した状態か否か）、同一性（公然実施発明が請求項に記載の発明と同一か否か）を検討した論説はある²⁾、³⁾ものの、公然実施発明に基づく進歩性の有無の検討がなされている論説は多くない³⁾。そこで、本稿は、裁判所が公然実施品からどのような過程で技術的思想を抽出し、公然実施発明を認定するかについて検討した上で、公然実施発明に基づく進歩性欠如の特許無効を争う際の留意点を提言する。

なお、学説では「公知」と「公用」を区別する実益はないとの考えが一般的である⁴⁾ことから、本稿では公知公用発明を合わせて公然実施発明と記載する。

1. 2 検討項目

上記を受け、我々は、公然実施発明の特徴を考慮して、公然実施発明に基づく進歩性欠如の特許無効を争う裁判例について、以下の項目を中心に検討を行うこととした。

- ① 公然実施発明を用いた進歩性欠如の主張がなされた裁判例の有無
- ② 公然実施発明と刊行物記載発明との進歩性の判断手法の相違点
- ③ 公然実施発明に内在する課題や技術的意義の認定方法
- ④ 公然実施発明と副引用発明を組み合わせる動機付け

以下に、統計分析を行った結果と裁判例をいくつか紹介し、そのうえで考察及び実務的な提言を行う。

2. 統計分析

2. 1 分析対象

公然実施発明に基づいて特許有効性の判断を行っている裁判例を抽出するために、以下の条件で調査を行った。

- 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20年1月1日～平成30年4月30日（判決日基準）
- 3) 検索条件
権利種別：特許権、実用新案権
全文：公然 or 公用 or 29条1項2号 or 公に or 公知物
上記条件にて抽出された252件のうち、裁判所が公然実施による特許有効性について判断している51件に加え、別途追加した1件の計52件について検討を行った。

2. 2 分析結果

(1) 公然実施発明に基づく進歩性の判断がなされた裁判例について

上記の検討項目①について確認した。検討した52件のうち裁判所が公然実施品を主引例に用いて進歩性を判断している件数を確認したところ、進歩性のみが21件、新規性及び進歩性の両方が9件であり、合計30件（58%）であった。また、これを分野別（機械、電機・精密、化学、その他）に見たところ、機械分野で進歩性を判断している件数が他の分野に比べて多いことが分かった（表1）。これは、機械分野においては、目に見える構造で発明の構成を特定しやすく、また、当該構成が有する機能や技術的意義を把握することが比較的容易であることから、他の分野に比べて公然実施品から目的や課題が認識しやすいことが要因と考えられる。

(2) 公然実施品を用いた進歩性欠如の主張における副引用発明適用の動機付けの分析

進歩性の判断に際して、特許庁は審査基準において、「審査官は、先行技術の中から、論理付けに最も適した一の引用発明を選んで主引用発明とし、以下の（1）から（4）までの手順により、主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に到達する論理付けができるか否かを判断する。」として、本件発明と主

引用発明の間の相違点について論理付けの可否を判断することとしている。そして、論理付けのための主要素のうち、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けとして、（1）技術分野の関連性、（2）課題の共通性、（3）作用、機能の共通性、（4）引用発明の内容中の示唆、の4つの要素（以下、4要素と記載する）が挙げられている⁵⁾。

また、知財高判大合議平成30年4月13日ピリミジン誘導体事件⁶⁾においても、「主引用発明に副引用発明を適用することにより本願発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する場合には、①主引用発明又は副引用発明の内容中の示唆、技術分野の関連性、課題や作用・機能の共通性等を総合的に考慮して、主引用発明に副引用発明を適用して本願発明に至る動機付けがあるかどうかを判断するとともに、②適用を阻害する要因の有無、予測できない顕著な効果の有無等を併せ考慮して判断することとなる」と判示されており、進歩性の判断手法は特許庁と裁判所において違いがない。

以上をふまえて、裁判例を検討していく中で、公然実施発明に副引用発明を適用する動機付けの有無がポイントになっている裁判例が複数あったことから、適用の動機付けについて、4要素に着目して、その主張が認められたか否かについて検討した。

上記の52件のうち、公然実施品が主引用発明

表1 公然実施発明に基づいて特許有効性の判断がなされた裁判例の件数

	総数	新規性		進歩性		両方		
		件数	割合	件数	割合	件数	割合	
全体	52	22	42%	21	40%	9	18%	
分野別	機械	29	9	31%	16	55%	4	14%
	電機・精密	9	7	78%	1	11%	1	11%
	化学	7	4	57%	1	14%	2	29%
	その他	7	2	29%	3	42%	2	29%

であり、裁判所が副引用発明を適用する動機付けについて判断している件数は14件であった。このうち、公然実施発明に基づく進歩性欠如の主張が認められたのは10件、認められなかったものは4件であった。4要素については、主張が認められた10件については「技術分野の関連性」又は「課題の共通性」を理由としたものがほとんどである一方で、「引用発明の内容中の示唆」を理由とするものは1件に留まった。主張が認められなかった4件のうち3件は「作用・機能の共通性」がないこと（作用、機能が相違すること）が認定され動機付けが否定された（表2）。

このように公然実施発明に基づく進歩性欠如の無効理由において、副引用発明を適用する動機付けの4要素のうち「引用発明の内容中の示唆」が争点になることは少なく、「技術分野の関連性」「課題の共通性」「作用、機能の共通性」が主要な争点となる傾向が読み取れた。

(3) 公然実施発明の進歩性判断手法について

上記1. 2の検討項目②を確認するため、検討した52件について、進歩性の判断手法の内容を確認したところ、その判断手法は、請求項に係る発明の認定、及び、主引用発明である公然実施発明の認定がなされた上で、請求項に係る発明と公然実施発明を対比し、一致点・相違点を認定した上で、副引用発明を認定し、論理付けの可否（動機付けの有無）を検討して、進歩性の有無を判断する、というものであった。

3. 裁判例紹介

上記で確認した52件の裁判例のうち、当小委員会が特に注目した特徴的な裁判例について以下紹介する。

(1) 公然実施発明と周知技術との組合せにより進歩性欠如を認定している事案（裁判例1）

（平成28年（ワ）第32038号（平成30年1月30日判決言渡）[東京地裁／特許権侵害差止等請求事件]）

本件は2次元コードリーダーに関する特許権者である原告が、イ号製品を製造している被告に対して、差止及び損害賠償を求めた事案である。

被告は、本件特許の非侵害の主張を行うとともに、公然実施されている第三者製品（2次元コードリーダー）を主引用発明とした進歩性欠如により本件特許は無効である、と主張した。本事案では、公然実施品である2次元コードリーダー（主引用発明）と異なる製品であるデジタルカメラ（副引例）から共通の課題が抽出できるか否かが争点となった。

本件発明と公然実施発明との相違点の一つは、本件発明では、光学的センサの周辺部に位置する受光素子に入射する光量が減少することを防止するために、絞りの位置を結像レンズの外側に配置することで、相対的に射出瞳距離を長くしているのに対して、公然実施発明は、絞りが結像レンズの間に配置されており、相対的

表2 裁判所が副引用発明適用の動機付けについて判断した件数

		公然実施発明に基づく進歩性欠如の主張が	
		認められた	認められなかった
		10	4
動機付けの種別	課題の共通性	5	1
	技術分野の関連性	4	0
	作用・機能の共通性	0	3
	引用発明の内容中の示唆	1	0

に射出瞳距離が短い、という点である。(図1)

この相違点について裁判所は「証拠(乙65の6, 甲19)によれば, IT4400(筆者注: 公然実施品)は, 2次元コードリーダーではあるが, デジタルカメラの原理や技術を採用したものと認められ, デジタルカメラと同じ課題を有するといえる。」として, 異なる製品であっても, 同様の原理や技術を利用した製品であることを理由に, 公然実施品が有する課題は同じ光学系であるデジタルカメラが有する課題と共通する, と認定した。そのうえで, 『乙11ないし15(中略)は, いずれもデジタルカメラ等の光学系に関する発明に係る公開特許公報(いずれも本件特許出願前に公開されたもの)であるところ, これらの文献には, 画像周辺部における光量不足や, 射出瞳から像面までの距離の不足といった課題を解決するために「射出瞳を結像面から離れた構造として, 全てのレンズの前面(読取対象側)に絞りを配置する」構成とすることが記載されており, 同技術は, 本件特許出願時点で周知であったといえる。』と判示した。つまり, 裁判所は, 副引例に記載されている課題及び課題解決方法はすでに周知であったとして, この相違点, すなわち, 光学系における絞り位置に係る構成を公然実施発明に適用することは容易想到というべき, と判断した。

本件は, 主引用発明である公然実施発明が, 製品が異なる副引例と同一の課題を有すると認

定した上で, 当該副引例記載の課題及び課題解決手段は周知であることから, 公然実施発明に周知技術を組み合わせることができるとして, 進歩性を否定したケースである。

(2) 公然実施された製品に対する消費者の評価から課題を認定している事案(裁判例2) (平成27年(ワ)第1025号(平成27年10月29日判決言渡)[東京地裁/特許権侵害差止請求事件])

本件は, 原告のノンアルコールビールの特許権を被告が侵害しているとして, 被告に対し対象製品の製造等の差止及び廃棄を請求した事案である。

被告は, 原告特許の技術的範囲への属否については争っておらず, 本件特許が公然実施されている原告製品(ノンアルコールビール)を主引用発明とした進歩性欠如により無効である, と主張した⁷⁾。本事案では, 公然実施発明の総エキス分の量を本件発明の構成(数値範囲)のようにする動機付けの有無や阻害要因の有無が争点となった。

裁判所は, 「公然実施発明1(筆者注: 原告製品)は, 本件特許の優先日当時, (中略)消費者から, コク(飲み応え)がない, 物足りない, 味が薄いといった評価を受けていた。」「ノンアルコールのビールテイスト飲料については, 本件特許の優先日以前から, 濃厚感, 旨味

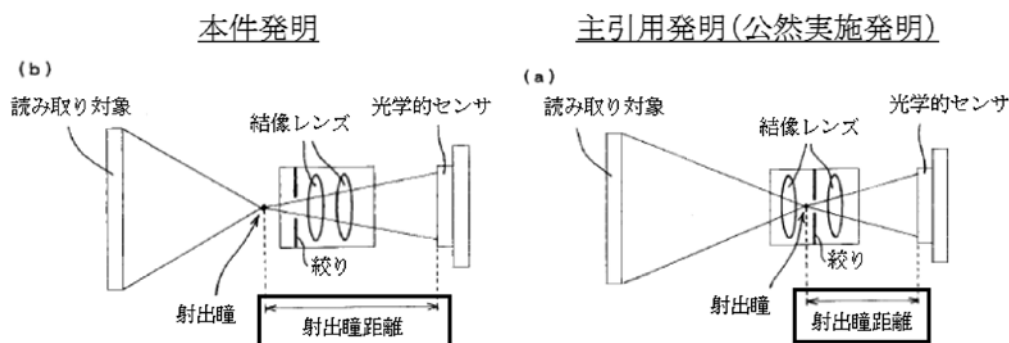


図1 裁判例1における本件発明と主引用発明との比較

感、モルト感、ボリューム感やコク感を欠くという問題点が指摘されており、これらを解消して飲み応えを向上させるため、(中略)麦芽エキス(中略)を用いる風味向上剤(中略)といった添加物を用いる技術が周知となっていた。」と認定した上で、「公然実施発明1に接した当業者において飲み応えが乏しいとの問題があると認識することが明らかであり、これを改善するための手段として、エキス分の添加という方法を採用することは容易であったと認められる。そして、その添加によりエキス分の総量は当然に増加するところ、公然実施発明1の0.39重量%を0.5重量%以上とすることが困難であるとはうかがわれない。そうすると、相違点に係る本件発明の構成は当業者であれば容易に想到し得る事項であると解すべきである。」として、ノンアルコールビールにおいて飲み応えを向上させるためにエキス分を増やすことは、当業者にとって周知の課題解決手段であり、原告製品を主引用発明とした場合に本件発明のようにすることは容易に想到できるとした。

本件は、課題の認定において公然実施品に対する消費者の評価から公然実施発明の「課題」を認定している点で、前述の裁判例1とは異なる

と考えられる。

(3) 課題の共通性及び技術的意義の共通性を理由に公然実施発明と副引用発明を組み合わせる動機付けがあると判断した事例(裁判例3)
(平成26年(ワ)第2468号(平成28年7月7日判決言渡)[大阪地裁/特許権侵害差止等請求事件])

本件は、パン切断装置に関する特許権者である原告が、被告の製造、販売した製品が特許発明の技術的範囲に属すると主張して、被告に対し、当該特許権に基づき、当該製品の製造、販売等の差止及び廃棄を求めた事案である。

本件は、原告の特許が、原告の旧製品である洋菓子カッター(公然実施品、図2参照)を主引例として進歩性欠如による無効理由を有するか否かが争点の一つとなった。裁判所は、本件発明は公然実施発明と副引用発明を組み合わせることで想到容易であるとして、進歩性がない、と判断した。

本件発明は、パン等を切断するために無端帯刃と呼ばれる帯状の刃物が鉛直方向から傾斜して設けられているが、刃物を鉛直方向下向きに

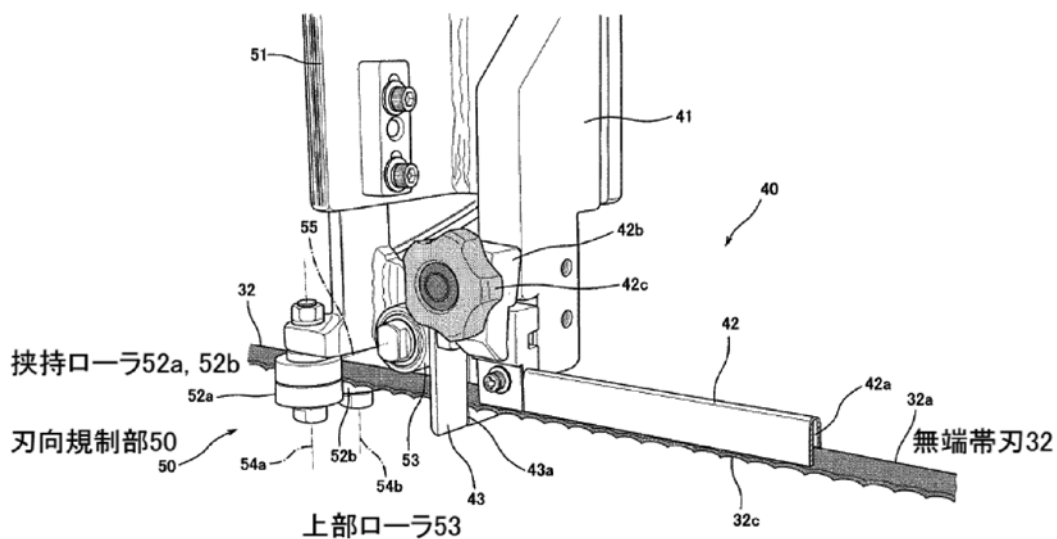


図2 裁判例3における公然実施品の構成

制御するために設置されている刃向規制部を備えることにより、無端帯刃の刃先が挟持ローラによって鉛直下向きに規制された後に、無端帯刃を上部ローラにより上から押さえることで、当該挟持ローラ及び上部ローラが、正面帯刃の上下方向のバタツキを抑えるという特徴を有するものである。

本件発明と公然実施発明との相違点について、裁判所は「乙7発明（筆者注：木材などを切断するための帯鋸に関する技術）の（中略）技術的意義は、（中略）帯鋸刃がガイドローラによって倒伏姿勢から垂直姿勢に矯正されることから、帯鋸刃に対して、倒伏姿勢に戻ろうとする力と垂直姿勢に矯正する力が働き、帯鋸刃の高さ方向の位置が所望の位置に安定しないため、帯鋸刃がガイドローラによって垂直姿勢に矯正された後に、帯鋸刃を上方から押さえることにより、鋸刃の高さ方向の位置を所望の位置に規制する点にあり、相違点1に係る本件特許発明の構成と同様の技術的意義を有すると認められる。」として、副引用発明と本件発明の間に課題及び技術的意義の共通性を認めた上で、「公然実施発明においても、エンドレス刃物に対して、傾斜姿勢に戻ろうとする力と垂直姿勢に矯正する力が働くことから、エンドレス刃物の高さ方向の位置が刃物サヤに対する所望の位

置に安定しないとの課題が乙7発明と同様に内在しており、公然実施発明における上部ローラは、エンドレス刃物を上方から押さえることにより、エンドレス刃物の高さ方向の位置を所望の位置に規制する技術的意義を有していると理解することができる。」と認定し、「公然実施発明と乙7発明の課題及び技術的意義の共通性からすると、公然実施発明に乙7発明を組み合わせる動機付けがあるといえ、（中略）相違点1に係る構成に至ることは、当業者が容易に想到し得たものというべきである。」と判示した。

本件は、一見すると主引用発明とは技術分野が異なる副引用発明であることから動機付けがないように思えるが、両者の課題及び技術的意義の共通性から動機付けを認めたケースである。

(4) 公然実施発明の作用効果に注目し、動機付けを否定した事案（裁判例4）

（平成27年（行ケ）第10035号（平成28年2月3日判決言渡）[知財高裁／審決取消請求事件]）

本件は、被告が有する袋体を破袋する破袋機に関する特許に対して、原告が特許無効審判の不成立審決に対する取消を求めた事案である。

本件では、特許出願前に被告自身が販売していた破袋機に基づく進歩性の有無が争点となっ

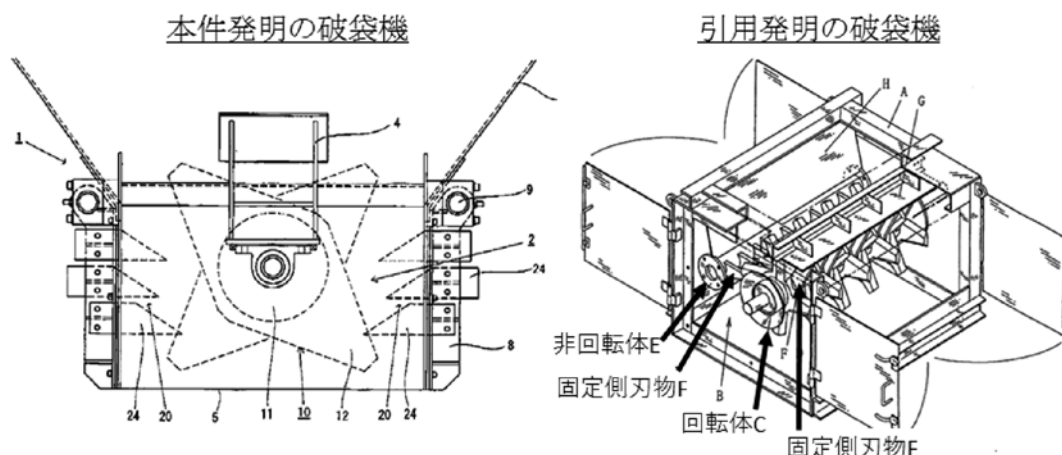


図3 裁判例4における本件発明と引用発明の構成

た。中でも図3に示すように、公然実施品において袋体を破袋する回転体Cの非回転体E側と反対側斜め上方から凸設されている「固定側刃物F」を、本件発明のように可動体刃物に水平方向から対向する位置に配置を変更することが容易か否かが争われた。裁判所は、「引用発明(筆者注；公然実施発明)の固定側刃物Fのうち、回転体Cの非回転体E側と反対側斜め上方から凸設された板状刃物は、前記イのとおり、負荷による逆転が発生すると、ゴム製の抜け止めスクレーパーの保持力が弱いために背面から抜けが見られるという問題に対する解決手段として設けられたものであって、ゴム製スクレーパーが設けられていた位置にそのまま配置されたものであるから、引用発明において、上記板状刃物は、負荷による逆転が発生した際に背面からの抜けが生じないように袋体を保持するという作用効果を奏するものであるということができるとして、引用発明が有する構成の技術的意義を認定した上で、「引用発明において(中略)負荷による逆転が発生した際に背面からの抜けが生じないように袋体を保持するという作用効果を奏する上記板状刃物の配置位置を、可動側刃物に水平方向から対向する位置に配置するように変更する動機付けがない。」として、引用

発明の構成から、本件発明の構成へ改変する動機付けはないとして進歩性を肯定した。本件は、引用発明の作用効果を特定した上で、当該作用効果を失わせるような変更を引用発明に加えることを当業者が想定し得ない、として動機付けが否定された事案である。

(5) 公然実施発明の技術的意義に注目し、動機付けを否定した事案(裁判例5)
(平成25年(行ケ)第10263号(平成27年4月28日判決言渡)[知財高裁/審決取消請求事件])

本件は、被告が保有する食品保存容器の構造に係る特許について、当該特許の出願前に販売されていた第三者の容器(公然実施品)に係る発明から容易に想到できたと主張して無効審判を請求したが不成立となったため、審決取消訴訟を提起した事案である。

本件発明と公然実施品である引用発明は、図4に示す通り、容器の蓋体に接続されているフラップの位置及びその向きが異なっており、公然実施品の構成を相違点のように改変する動機付けの有無が争われた。

原告は、公然実施品には①フラップの位置を蓋体の周縁部から中央付近に変更する必要があ

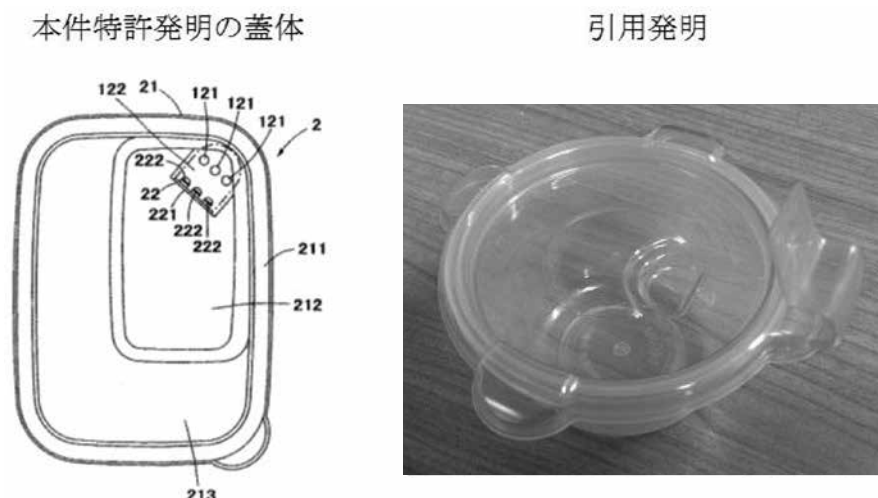


図4 裁判例5における本件特許発明と引用発明の構成

るという課題と、②フラップの向きを外開きに変更する必要があるという課題を有することが認識されることから、上記課題を解決するために、公然実施品に副引例として食品容器に関する公知文献を組み合わせる強い動機付けが存在し、かつ、当該公知文献を組み合わせることに阻害要因がないことから、本件発明と公然実施品との相違点に係る構成は容易想到であると主張した。一方、被告は、公然実施品の構成はフラップ部と蓋体を一体成形することで、金型の構造が単純化できるところに、公然実施品の技術的意義があることから、公然実施品の構造を設計変更する動機付けは存在しない、と反論した。

裁判所は、「公然実施品が（中略）の構成を採用したのは、従来のフラップ付きの容器でフラップ部が蓋体周縁部の内側に形成されているものを製造するに当たっては、蓋とフラップとを2段階成形プロセスで製造することが必要であったが（中略）、可動型の金型を用いるなど複雑な金型ではなく、金型の構造を単純なものとして製造可能とするために、フラップを外方に突出させてフラップ部を水平に広げた状態で製造できるよう、あえて係る構成を採用したものであると推認するのが相当である。そして、固定型と可動型による一体成形技術（中略）自体が、本件優先日当時、公知技術として広く使用されていたとしても、公然実施品においては、固定型と移動型の双方の金型を必要とすることなく、金型の構造を単純なものとして一体成形可能としたところに、その技術的意義を有するものと認めることができる。」として、金型の構造を単純化して一体成形可能とした点が、公然実施品に係る公然実施発明の技術的意義であると認定した上で、「『該開閉部材は、前記フタの周縁領域から外方に突出する摘み部に一体的に接続する、細くかつ薄く形成された部分を備えるとともに、該細くかつ薄く形成された部分

を軸に回転し』との構成をあえて採用することによって、上記技術的意義を有する公然実施品について、フラップの位置を蓋体の周縁部から中央付近に変更することや、フラップの向きを外開きに変更する動機付けがないというべき』として、進歩性欠如の主張を排斥した。

本事案は、公然実施発明における特有の構成に係る技術的意義を認定した上で、当該技術的意義に基づく設計変更の可能性（阻害要因）について判示している点で、非常に興味深い裁判例である。

(6) 副引用発明の構成を公然実施発明に組み合わせる動機付けを否定することで進歩性が認められた事例（裁判例6）
(平成24年(行ケ)第10148号（平成25年2月7日判決言渡）[知財高裁／審決取消請求事件])

本件は、被告が有するオープン式発酵処理装置に関する特許について、原告が特許無効審判の不成立審決に対する取消を求めた事案である。

被告の特許（本件発明2,3）が、被告の旧製品であるオープン式発酵処理装置（KS7-12発明）（注：公然実施発明）を主引用発明、技術分野の異なる生ごみ処理装置（甲第44号証）（注：特許文献）を副引用発明とした場合に、進歩性欠如の無効理由を有するか否かが争点の1つとなった。

本件発明、主引用発明、副引用発明に係る装置及び攪拌部材の関係は、表3、図5及び図6に記載した通りであり、注目すべきは、公然実施発明における技術的課題をどう認定し、互いに技術分野の異なる引用発明同士を組み合わせる動機付けの有無をどう判断するかという点である。

原告は、「甲第44号証の「攪拌部材」の構成は当業者の周知技術にすぎないから、当業者においてKS7-12発明のオープン式発酵処理装置

表3 裁判例6における各発明の比較

	本件発明2, 3	主引用発明 (KS7-12発明) 公然実施発明	副引用発明 (甲第44号証) 特許文献
装置	オープン式 発酵処理装置	オープン式 発酵処理装置	生ごみ 処理装置
攪拌部材	V字状	異なる形状	V字状

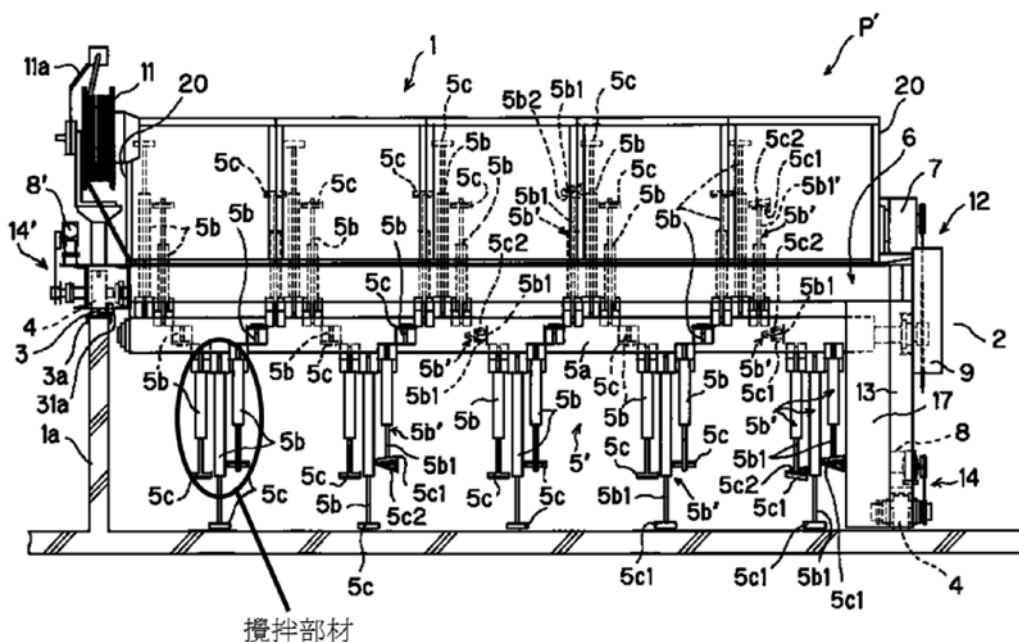


図5 裁判例6における本件発明の構成

に転用することは容易である。(中略)したがって、かかる転用の動機付けが欠けるとして、本件発明2, 3とKS7-12発明の相違点に係る構成の容易想到性を否定した審決の判断は誤りである。」と主張したが、裁判所は「甲第44号証の処理槽は本件発明1のオープン式発酵槽(本件発明2, 3も同様)とは形状も規模も大きく異なるし、かかる相違に基づく技術的課題も異なるものである。(中略)したがって、KS7-12発明の装置の攪拌部材を、回転軸から突き出した棒状ないし杵状の部材の先端に断面形状がV字状となる部材の構成に改める動機付けがないし、甲第44(中略)号証に記載の周知技術ないし技術的事項を適用することは当業者にとって

容易でない。そうすると、KS7-12発明に原告が提出する甲第44(中略)号証に記載の周知技術ないし技術的事項を適用することにより、当業者において本件発明2, 3とKS7-12発明の相違点(中略)に係る構成に想到することが容易であったとはいえず、これと同趣旨の審決の判断に誤りはない。」と判示し、本件発明の進歩性を肯定した審決を支持した。

本裁判例は、副引用発明と請求項に係る発明の課題が異なることから、主引用発明である公然実施発明に副引用発明を組み合わせる動機付けが否定された事例であり、上記裁判例5と同様に進歩性が認められたケースとして興味深い。

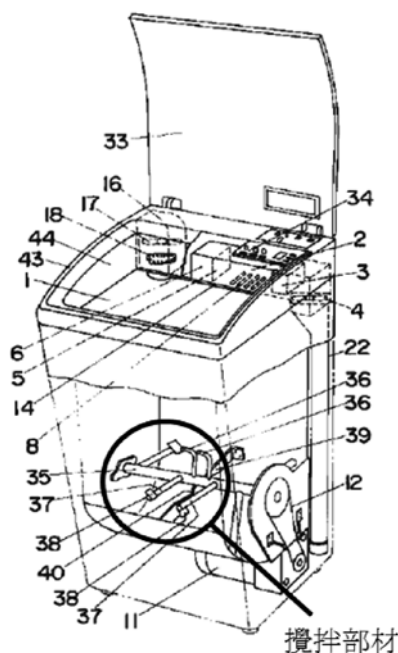


図6 裁判例6における副引例の構成

4. 考 察

4. 1 公然実施品を用いた進歩性の判断手法

上記2. 1で述べたように、公然実施発明に基づいて特許有効性を裁判所が判断している52件について、進歩性の判断手法の内容を確認した。その判断手法は、請求項に係る発明の認定、及び、公然実施発明の認定がなされ、請求項に係る発明と公然実施発明を対比し、一致点・相違点を認定した上で、副引用発明を認定し、論理付けの可否を検討して、進歩性の有無を判断する、という手法であり、刊行物を主引用発明とした進歩性の判断手法と大きな相違は見受けられなかった。これは、進歩性の判断である以上、公然実施発明を主引用発明とする場合と、刊行物等を主引用発明とする場合とで変わらない、ということが改めて確認できたといえる。

4. 2 公然実施発明における課題の認定方法

上記1. 2の検討項目③を確認するため、上記の裁判例を検討したところ、公然実施発明にお

ける課題の認定方法として少なくとも以下に示す3種類を確認することができた。それぞれの認定方法について説明する。

(1) 認定方法① 周知の課題が公然実施発明に内在することを認定する方法

認定方法の1つは、刊行物等を用いて周知の課題が存在していることを示した上で、当該課題が公然実施発明に内在していることを認定する、というものである。上述の裁判例1がこれに該当する。上述のように公然実施発明には課題の明示がないことが多いことからこのような手法を採用する必然性は高いと考えられる。実際、裁判例1に示した裁判例以外にも、同様の手法を用いて公然実施発明の課題を認定しているケースが見られた⁸⁾ことから、公然実施発明における課題の認定方法として、最も採用されやすい手法ではないかと考えられる。

(2) 認定方法② 公然実施された製品の評価等を基にして認定する方法

公然実施された製品に対する消費者等からの評価や、問題点の指摘等によって、公然実施発明の課題を認定する、というものである。上記の裁判例2がこれに該当する。この手法は、刊行物を主引用発明とする場合には通常採用することが難しい方法であり、公然実施発明に特有の課題の認定方法であると考えられる。この認定方法は発明に関連する製品や商品の評価や指摘に関する公知の情報（例えばカタログやウェブサイト上の評価）があれば適用可能であると考えられる一方で、当該関連情報が存在する発明に限定されることから、必ずしも一般的な方法ではないと考えられる。

(3) 認定方法③ 公然実施発明自体から周知でない課題を認定する方法

上記認定方法①及び②は、公然実施発明の課

題を周知の課題（認定方法①）や、公然実施発明と直接的な結びつきのある別の証拠（認定方法②）と組み合わせることにより認定しているが、本方法はそれらの方法とは異なり、公然実施発明自体から周知でない課題を直接抽出するものである。上記裁判例3は、刊行物等を用いず、副引例の構成のみから周知とはなっていない課題を抽出した上で、公然実施発明にも同じ課題が内在していると認定していることから、この方法に該当する。このアプローチは構成が明確な機械分野では採用されやすい傾向があると考えられるものの、一般的に構成の一部ないし全部が公然実施発明から一見して判別出来ないことが多い化学やソフトウェアなどの分野においても、このアプローチが適用できる可能性はあると考えられる。例えば、化学分野では公然実施品の実験結果から改善の必要が認められる場合に、また、ソフトウェア分野では公然実施品の機能や作用に改善の必要が認められる場合には、いずれも文献等を用いずに周知でない課題が見いだされる可能性があると考えられる。この手法は、公然実施品の構成から公然実施発明の課題や技術的意義を出願当時の当業者の技術常識に従って広く解釈できる一方で、恣意的な解釈と判断される可能性があることに留意すべきである。

4. 3 公然実施発明に副引用発明を適用する動機付けに関する傾向

公然実施発明を主引例として動機付けの有無を判断した件数は今回調査した範囲では14件と多くはないものの、この結果から見られた傾向について、以下考察する。

上記1. 2の検討項目④に関して、上記2. 2(2)にて分析した通り、公然実施の主張が認められた10件において、公然実施発明に副引用発明を適用する動機付けは、「技術分野の関連性」及び「課題の共通性」がほとんどであり、「引用

発明中の示唆」は1件にとどまった。一方で、公然実施発明に基づく進歩性欠如の主張が認められなかった4件のうち3件は「作用・機能の共通性」がないこと（作用、機能が相違すること）が認定され動機付けが否定されたものであった。

公然実施発明の場合は、刊行物に記載された発明と異なり、発明の内容が文章及び図面等により解説されているものではないため、「引用発明中の示唆」による動機付けが少ないことは理解できる。その結果、他の要素が主として主張されることとなる。

他の要素の中でも課題の共通性が多かった理由の1つとして以下のことが考えられる。刊行物に記載されている発明には課題や技術的意義が記載されていることが多く、課題や技術的意義が明確に認定できる一方で、記載の範囲を超えて認定することは難しい。これに対し、公然実施発明からは課題や技術的意義を直接的に読み取ることができないが、逆に様々な角度から課題や技術的意義を認定する余地があり、当事者としても主張立証を尽くすことが可能となると考えられる。このことが、公然実施発明に副引用発明を適用する動機付けにおいて、「課題の共通性」に基づいて認定されたケースが多くなったことの一因ではないかと考える。

一方、公然実施発明に基づく進歩性欠如の主張が認められなかった4件のうち3件は「作用・機能の共通性」がないことが認定されている。これについては、特許権者側が、公然実施発明が有する構成特有の作用、機能を主張し、副引用発明の構成に変更することができないという主張を行い、当該主張が採用されたことが一因と考えられる。その一例として、上記裁判例4で述べたように、公然実施品である破袋機の「板状刃物」の配置位置が相違点である場合に、裁判所は、公然実施品において「板状刃物」が、負荷による逆転が発生した際に背面からの

抜けが生じる従来の課題を解決するために当該位置に配置されている事情を考慮し、その相違点に係る構成に技術的意義を認定した。このように、相違点に係る公然実施品の構成が、公然実施品以前に存在していた特定の課題を解決するために敢えて当該構成を採用している場合も少なくないと考えられ、そのような場合は上記公然実施発明が有する構成特有の作用、機能に関する主張が裁判所に認められやすいと考えられる。そのため、当事者としては、そのような事情の有無を確認し、当該構成の技術的意義の存否について検討する必要があると考えられる。

5. 提 言

5. 1 無効を主張する側に対する提言

上述の通り、特許発明と同一の公然実施品がない場合でも進歩性欠如の無効主張は十分に可能である。

今回調査を行った統計分析の結果からは、公然実施発明に副引用発明を適用する動機付けの4要素のうち、「課題の共通性」や「技術分野の関連性」を主張しうるかを十分に検討する必要があると考えられる。

そして個別の裁判例の分析からは、裁判例1やその他の分析した裁判例のように、副引用発明として文献等を用いて公然実施品に周知の課題が存在することを主張した上で、当該課題を解決する周知の技術手段を適用することで相違点に係る構成が容易に想到できると主張することは、効果的であると考えられる。

仮にそのような文献等が証拠物として見つからなかった場合であっても、裁判例3のように「公然実施発明に係る物」から直接課題及び技術的意義を抽出した上で、当該課題及び技術的意義が副引用発明と共通していることを示すことができれば、進歩性を否定できる可能性があると考えられる。ただしこの場合、文献等とは異なる

り課題が明示されていない、いわば“無色透明”な物に恣意的に課題を認定することにつながりかねず、主張が認められない可能性は否定できない点に留意すべきである。

また、上記の認定方法②で示したように、公然実施発明に関連する製品や商品の評価や指摘に関する情報の存在を確認することも必要であると考えられる。

5. 2 特許権者に対する提言

4. 1で述べたように、主引用発明が公然実施発明の場合の進歩性の判断手法は、主引用発明が刊行物の場合と同様であることを理解することが肝要である。無効主張に対する反論では、請求項に係る発明と公然実施発明との間の相違点を的確に指摘し、論理付けが否定される方向へ導く主張をすることが望ましい。

例えば、裁判例5のように、請求項に係る発明と公然実施発明の相違点を解消することに阻害要因が存在することを主張することで、論理付けが否定され進歩性が認められる可能性もある。その際には、主引用発明が特定の構成を有しているのには、何らかの理由(技術的意義、作用効果)があることを明確にし、それを基に阻害要因の存在を主張立証することが肝要である。

また、裁判例6のように、副引用発明と本件発明の課題が異なることで、主引用発明である公然実施発明に副引用発明を組み合わせる動機付けが否定されているケースもあることから、公然実施発明に主引用発明を組み合わせる動機付けがないとの主張・立証を「課題の共通性」を含めた上述の4要素の観点から検討することも有用であると考えられる。

また、裁判例3は、特許権者が実施主体となる公然実施品が引例となり進歩性欠如により無効になるケースであった。基本発明が完成した際に、想定される改善発明を基本発明の出願公開前に出願完了させる等、自らの製品が引例と

ならないように開発・出願計画を十分に検討する必要があると考えられる。そのためにも、知財部門は研究開発・事業部門と出願計画を密に連携しておくことが肝要である。

6. おわりに

本稿では、公然実施発明を用いて特許無効の主張（特に進歩性欠如の主張）を行っている裁判例を分析し、公然実施発明の認定手法等を明らかにした上で、実務者への提言を行った。なお、今回我々が検討した、裁判所が副引用発明を適用する動機付けについて判断している14件についてまとめたものを表4として末尾に添付した。本稿で紹介した内容が、企業における知財実務に携わる皆様の一助になれば幸いである。

本稿は、2018年度特許第2委員会第4小委員会の構成員である、流石大輔（小委員長 アステラス製薬）、伊波興祐（小委員長補佐 新日鐵住金ステンレス）、稲岡智子（コベルコ建機）、中登啓介（神戸製鋼所）、青艸武志（NTTコミュニケーションズ）、小川裕之（三菱電機）、高澤祐介（富士通）、高山亜紗子（富士ゼロッ

クス）、蜂谷徳子（富士通セミコンダクター）、宮本亮史（住友電装）、山田督（ケーヒン）の執筆によるものである。特許第2委員会の戸田裕二担当理事（日立製作所）、河瀬博之委員長（中外製薬）、中津川勇二委員長代理（ダイヘン）には本稿の内容について種々のご助言を頂いた。（役職は2018年度）

注 記

- 1) 特許庁 特許・実用新案審査基準第Ⅲ部 第2章 第3節 3. 1. 4
- 2) 特許第2委員会第1小委員会, 知財管理, Vol.66, No.2, pp.136-148 (2016)
- 3) 前田健, 一般社団法人日本国際知的財産保護協会月報, Vol.61, No.11, pp.964-979 (2016)
- 4) 中山信弘, 特許法 (第2版, 弘文堂), p.124
- 5) 特許庁 特許・実用新案審査基準第Ⅲ部 第2章 第2節
- 6) 知財高判大合議平成30年4月13日・平成28年(行ケ)10182, 10184号
- 7) 本件では、被告製品を主引用発明とした進歩性欠如の無効主張についてもなされているが、本稿では割愛した。
- 8) 例えば、知財高判平成28年11月16日・平成27(行ケ)10206号

表4 裁判例まとめ

No.	本文中の番号	訴訟名	裁判所	事件番号	判決日	公然実施発明	公然実施発明の実施主体
1		特許権侵害差止等請求事件	東京地裁	平成28(ワ)27057	平成30年4月13日	2次元コードリーダー	第三者
2	裁判例1	特許権侵害差止等請求事件	東京地裁	平成28(ワ)32038	平成30年1月30日	2次元コードリーダー	第三者
3		審決取消請求事件	知財高裁	平成27(行ケ)10206	平成28年11月16日	エアバッグモジュール及びエアバッグ用基布	特許権者
4	裁判例3	特許権侵害差止等請求事件	大阪地裁	平成26(ワ)2468	平成28年7月7日	洋菓子カッター	特許権者
5	裁判例4	審決取消請求事件	知財高裁	平成27(行ケ)10035	平成28年2月3日	破袋機	無効主張者
6	裁判例2	特許権侵害差止請求事件	東京地裁	平成27(ワ)1025	平成27年10月29日	ノンアルコールビール	特許権者及び無効主張者
7		特許権侵害差止請求控訴事件	知財高裁	平成26(ホ)10045	平成27年4月28日	ポリイミドフィルム	無効主張者
8	裁判例5	審決取消請求事件	知財高裁	平成25(行ケ)10263	平成27年4月28日	プラスチック製食品保存容器	第三者
9		特許権侵害差止請求事件	東京地裁	平成24(ワ)11800	平成26年3月27日	ポリイミドフィルム	無効主張者
10	裁判例6	審決取消請求事件	知財高裁	平成24(行ケ)10148	平成25年2月7日	オープン式発酵処理装置	第三者
11		審決取消請求事件	知財高裁	平成23(行ケ)10255	平成24年11月15日	おもちゃの人形	第三者
12		審決取消請求事件	知財高裁	平成20(行ケ)10422	平成21年6月30日	折畳み式携帯電話用ヒンジ装置	第三者
13		審決取消請求事件	知財高裁	平成20(行ケ)10421	平成21年6月30日	折畳み式携帯電話用ヒンジ装置	第三者
14		審決取消請求事件	知財高裁	平成20(行ケ)10173	平成20年11月19日	低周波治療器	無効主張者

(原稿受領日 2019年10月1日)