

化学分野における公然実施製品と他者登録特許

佐 藤 慧 太*

抄 録 特に化学分野において、ある特許の出願日時点で販売していた化学製品が存在していたとしても、特許の審査段階では公然実施品が調査をされることは少なく、文献しか参照されないことが多いため、公然実施品の特性をパラメータ等で規定しただけで登録になってしまうことがある。また、特許出願前の公然実施品が存在する場合であっても、化学製品であれば経時変化の可能性がある。そのため、特許出願前と現在とでは組成が変化している可能性があり、特許出願前の公然実施品の実物を分析することによっても特許発明と同一であったことを証明することが困難な場合もある。そこで、本論説では、このような化学分野の問題点を踏まえて、公然実施に関する裁判例を概観した後、有用な証拠収集方法について検討していくことにする。

目 次

1. はじめに
2. 公然実施と先使用権について
 2. 1 公然実施について
 2. 2 先使用権について
 2. 3 公然実施と先使用権の効果
3. 公然実施に関する各要件の裁判例の検討
 3. 1 第1要件① 秘密保持義務を負わないこと
 3. 2 第1要件② 発明内容を知り得る状態で、実施行為が行われたこと
 3. 3 第2要件 発明の同一性
4. 具体的な対応における留意点
 4. 1 秘密保持義務について
 4. 2 化学製品特有の証拠収集について
 4. 3 証拠の信用性を上げるために
 4. 4 証拠同士のつながりについて
 4. 5 第三者の立場で公然実施の証拠を収集する場合
5. おわりに

1. はじめに

特に化学分野において、ある特許の出願日時点で販売していた化学製品等が存在していたとしても、特許の審査段階では公然実施品が調査

されることは少なく、文献しか参照されないことが多いため、公然実施品の特性を数値範囲やパラメータで規定したり、業界内では通常範囲である数値範囲やパラメータで規定したりしただけでも登録となる場合がある。

当職の感触だと、特に近年、業界内では通常範囲の数値範囲で、他社が特許出願し登録となったため、異議申立ての準備や将来の警告に備えた公然実施の証拠収集をどのようにすべきかや、将来的に自社製品が抵触する特許を他社に出願され、登録される場合に備えて、現段階から公然実施や先使用の主張ができるように準備しておきたい等のご相談をいただく機会が増えるようになった。そのため、このような出願について増加傾向にあるのではないかという感触を得ている。

そこで、本稿では、まずは公然実施と比較するために先使用権の説明を行ったうえで、このような出願がなされて登録となった場合、公然実施による無効主張をするためにどのような証

* 創英国際特許法律事務所・法律部門 弁護士
Keita SATO

拠を集めるべきか、又は、将来、このような出願がされることに備えて、公然実施による無効主張をするためにどのような対応をしておくべきかについて、裁判例や裁判所の実実認定の方法にも触れながら、解説していくことにする。

2. 公然実施と先使用権について

2. 1 公然実施について

特許法29条1項1号、2号には、公知・公用について次のように規定されている。

「産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明

二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明」

そして、公知・公用が認められるための要件として、次の2つの要件が必要であるとされている。

第1要件：発明が公知・公用であること

第2要件：発明の同一性

以下、これらの要件を解説することとする。

(1) 第1要件(発明が公知・公用であること)について

まず、公知と公用を区別する実益はないとする考えがあり¹⁾、立証の観点からも区別する実益は無いと思われるため、本稿では区別しないこととし、公用(公然実施)の要件について検討することとする。

29条1項2号の「公然実施をされた」とは、「発明者のために発明の内容を秘密にする義務を負わない人が発明内容を知りうる状態で特許法2条3項各号に規定する実施行為(生産とか使用、譲渡などの行為)が行われたこと」²⁾である。

この要件を更に分けると、

①発明者のために発明の内容を秘密にする義務を負わない人が(=秘密保持義務を負わないこと(または秘密を脱したこと))

②発明内容を知り得る状態で、実施行為が行われたことである。

(2) 第2要件(発明の同一性)について

出願前に実施された発明が、特許発明と同一でなければならないため、第2要件として、発明の同一性、すなわち、「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」という要件が必要となる。

2. 2 先使用権について

他方、特許法79条には、先使用権について次のように規定されている。

「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。」

そして、先使用権が認められるための要件として、次の要件が必要であるとされている。

第1要件：特許出願に係る発明の内容を知らないで自ら発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得したこと

第2要件：先使用発明の実施である事業又は事業の準備³⁾を行っていること

第3要件：先使用発明が完成していること

先使用権の立証については、例えば特許庁が、

「先使用権制度の円滑な活用に向けて一戦略的なノウハウ管理のために—（第2版）」⁴⁾を公開しており、非常に参考になる。

2. 3 公然実施と先使用権の効果

公然実施が認められた場合の効果は、無効理由（123条1項2号、29条1項）となり、特許侵害訴訟では、権利行使制限の抗弁（104条の3）が成り立つことになる。他方、先使用が認められた場合の効果は、実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、法定の通常実施権を有することになる（79条）。

公然実施が認められた場合、特許の無効理由となるという強力な効果を有している一方で、先使用権は、先使用発明及び事業の目的の範囲内で通常実施権を有するという効果のみであり、事業の目的の範囲外での実施ができないなどの制限がある。但し、先使用権は、「公然に」行われていなくても成立するため、秘匿化された自社の技術について将来の先使用権を主張するために証拠を収集しておくことも重要となってくる。

3. 公然実施に関する各要件の裁判例の検討

3. 1 第1要件① 秘密保持義務を負わないこと

秘密保持義務に関し、以下の2つの場合が考えられる⁵⁾。

- ・明示の秘密保持義務を負っている場合
- ・黙示の秘密保持義務を負っている場合

(1) 明示の秘密保持義務を負う場合

例えば、製品の開発段階でサンプルを他社に渡す場合や、他社からの依頼を受けて製品の開発を行う場合、情報漏えいを防ぐため、秘密保

持契約を締結することがある。また、自社が他社より委託を受けて、他社だけのためのいわばオーダーメイド品を納品する場合も、秘密保持契約を締結することがある。秘密保持契約書でなくても、例えば売買契約などで秘密保持条項が入ることもある。このような場合は、明示的に秘密保持義務が存在するため、明示の秘密保持義務を負う場合に当たることになる。

ただし、秘密保持契約や秘密保持条項が存在するとしても、直ちに当該製品について秘密保持義務を負っていたと解されるのではなく、秘密保持義務の内容や秘密の対象、契約終了時の対応等を精査して、当該製品について秘密保持義務を負っているかどうかを検討することになる。

以下、明示の秘密保持義務に関する裁判例を見ていくことにする。

1) 明示の秘密保持義務が争点となった裁判例 (ア) 裁判例1

知財高判平成24年7月11日（平成23年（行ケ）第10271号）

この裁判例は、原告が被告の実施品（SE型用特殊リフレクターフラッター）について秘密を保つべき関係にあったかが争点となった事案である。

原告被告間で、被告の開発したLEDフラットパネル製品に関する共同開発事業を実施する際に、被告が原告に提供した製品に係る技術的情報及びノウハウなどの秘密情報について締結した秘密保持契約（抜粋）は以下のとおりである。

本件秘密保持契約

（本契約の目的）

第1条 甲（判決注：被告）および乙（判決注：原告）は、甲の開発したLEDフラットパネル製品（以下「本製品」という。）についての甲と乙による共同開発事業（以下「本件事業」という。）の是非を検討する目的において、自己が保有する情報を、相手方（以下「被開示者」

という。)に対して開示または提供し、被開示者はこれを秘密情報として開示または提供を受ける。

(適用範囲)

第2条 本契約に定める規定は、甲乙間の本件事業に関するすべての交渉において提供または開示される情報および資料に適用される。ただし…

(秘密情報の定義)

第3条 本契約において秘密情報とは、情報を開示する者(以下「開示者」という。)が被開示者に対し、口頭、書面、電子メールまたは電子記憶媒体等その方法もしくは手段の如何を問わず、またその形態の有形無形をも問わず、開示者が被開示者に対して書面または電磁的記録をもって秘密である旨を明示したうえで開示または提供する営業情報、ノウハウ、技術情報および経営情報等一切の情報ならびに資料をいう。…

以上

そして裁判所は、以下のとおり判示した。

「上記約定によれば、本件秘密保持契約は、原被告間の『本件事業』に関するすべての交渉において提供または開示される情報および資料に適用されるものであり(第2条)、本件秘密保持契約にいう秘密情報とは、『…一切の情報ならびに資料』をいい(第3条)、『本件事業』とは被告が開発したLEDフラットパネル製品についての被告と原告とによる共同開発事業をいうのであるから(第1条)、被告と原告とによる共同開発にかかるLEDフラットパネル製品である『SE型用特殊リフレクターフラッター』の原告と被告との共同開発は、本件秘密保持契約の対象となる事業に含まれ、原告は被告に対し、『SE型用特殊リフレクターフラッター』に関するすべての交渉において提供または開示される技術情報について本件秘密保持契約に基づ

く秘密保持義務を負うことが明らかである。」

「ちなみに、乙1によれば、原告所属のAは、平成20年1月24日、被告に対し、今回の開発に係る原告の製品技術内容に関しても、本件秘密保持契約の趣旨と同様の扱いを求める電子メールを送信したことが認められ、原告としても引用発明製品が本件秘密保持契約の適用の対象となることを前提としていたことが認められる。…したがって、引用発明製品が原被告間で秘密を保つべき対象であったというべきで…ある。」

このように、秘密保持契約において秘密保持の対象を広範に規定したこと、及び、原告としても引用発明製品について秘密保持義務の対象となることを前提としたふるまいを行っていたことによって、引用発明製品(SE型用特殊リフレクターフラッター)について原被告間で秘密を保つべき関係にあったと認定された。

(イ) 裁判例2

知財高判平成28年1月27日(平成26年(行ケ)第10202号)

他方で、この裁判例では、秘密保持に関する覚書において秘密保持義務の対象が、「共同開発に当たって被告から開示される技術的情報」であった事案において、共同開発の期間中に開催された会議の内容から共同開発の内容及び秘密保持義務の対象を特定し、原告が特許の優先日前に譲渡した公然実施品である「9,9-ビス(4-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレン(BPEF)」について、秘密保持義務の対象ではないと判断された。

2) 小括

以上の裁判例から、秘密保持契約において秘密保持の対象が広範であったり曖昧であったりする場合であっても、実際の共同開発の内容や開発段階での会議の内容等も踏まえ、実質的に秘密保持義務の対象だったかどうか判断されることがあるといえる。すなわち、仮に対象製

品に関連して秘密保持契約を締結している場合であっても、契約当事者間の実際の取扱いとして秘密として取り扱っておらず、そのことを示す証拠がある場合には、秘密保持義務が存在しないと認定されることになる。

(2) 黙示の秘密保持義務を負う場合

明示の秘密保持義務（秘密保持契約）がなくても、個別の事案の具体的事情に応じて、信義則上、秘密保持義務を負う場合がある。以下、黙示の秘密保持義務についての裁判例を見ていくことにする。

1) (黙示の) 秘密保持義務を肯定した裁判例

(ア) 裁判例 3

大判昭和3年9月11日民集7巻10号749頁

古い裁判例ではあるが、実用新案権の権利者がその出願前に、将来登録された後の実施について資金の供給を求め、販売の援助を依頼するために2,3人にその考案を内示した場合は、考案について秘密にする旨を明言せず、又は相手方が秘密を守るべきことを明言しなかったとしても、将来実用新案権を取得することを前提として交渉が行われていたのであれば、内示が秘密に行われていたと認められるとして、公然知られたる場合に該当しないとした。

(イ) 裁判例 4

東京地判平成19年3月23日（平成16年（ワ）第24626号）

この裁判例では、「かかる図面が取鍋の使用先のA社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、A社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。」と判示して、実際の図面の性質（機密情報かどうか）や、交付される予定者の範囲等を勘案して、黙示の秘密保持義務を認めた。

(ウ) 裁判例 5

知財高判平成24年1月27日（平成21年（行ケ）第10284号（プラバスタチンナトリウム事件））

この裁判例では、「被告の前身であるA社が後発医薬メーカーに配布した甲2文献及び同サンプルに関し、同メーカーとA社との間で明示の秘密保持契約を交わしたことはないものの、甲2文献には前記のとおり、『Sample for Experimental purposes only』（試験目的使用のみのサンプル）との表示があり、現にこれを受け取ったB社等においても基本特許の特許期間満了前である事情等もあって、これを第三者に開示したことはなかったのであるから、甲2文献及びそのサンプルの後発医薬メーカーへの配布をもって特許法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である。」と判断し、交付の際の表示や実際に第三者に開示していなかったことなどの事情から、公然実施該当性を否定した。

2) (黙示の) 秘密保持義務を否定した裁判例

(ア) 裁判例 6

知財高判平成19年9月26日（平成17年（ネ）第10085号）

この裁判例では、「秘密保持について、社会通念上又は商慣習上、秘密扱いとすることが暗黙のうちに要請ないし期待され、かつ、これに暗黙の了解がされていることも少なくなく、その中には、そのような暗黙の了解が法的な拘束力を有するに至ることが認められることも考えられないではない。…しかし、本件更新工事の依頼者であるXにおいて、自らが工事を依頼して完成させた編集室のシステムについて、商道徳上、みだりにこれを第三者に開示しないことが期待されるなどの事情はあるにしても、そ

の技術内容、交渉経緯等にかかわらず、当然に法的な拘束力を伴う秘密保持義務を負うと認めべき証拠はない。」と判示して、商道徳上、みだりにこれを第三者に開示しないことが期待されるだけでは秘密保持義務を負っていたと認めることはできず、技術内容や交渉経緯等から、法的な拘束力を伴う秘密保持義務を負っていたとは認められないとした。

(イ) 裁判例7

知財高判平成26年7月9日(平成25年(行ケ)第10310号)

この裁判例は、公然実施品について、約1年にわたって各所に納品され、被告のデリバリーセンターにも納品されていたという事実から、秘密保持義務を否定した裁判例である。市販されていた場合はもちろん、市販されていない場合であっても、長期間、各所に納品された事実があれば、秘密保持義務を否定する方向に傾くと考えられる。

(ウ) 裁判例8

知財高判平成26年7月17日(平成25年(行ケ)第10288号)

この裁判例は、当該製品に関する講演を行い、当該製品に関する説明や写真のスライドを示したことから守秘を求めているような様子ほうがえないと判示した裁判例である。

(エ) 裁判例9

東京地判平成25年4月26日(平成23年(ワ)第21311号)

この裁判例は、納品先において秘密として管理されていたという事実がうかがわれないことから秘密保持義務を否定した裁判例である。

(オ) 裁判例10

知財高判平成24年9月10日(平成23年(行ケ)第10402号)

この裁判例は、公然実施品が展示会に販売のために出品・展示されて、実際に商品の仕様を特定して販売された事実から公然性を認めた裁

判例である。

3) 小括

これらの裁判例を概観すると、試験段階や開発段階のものである場合や、社内のみを展開されるべき物である場合など、対象物自体の性質上秘密として扱われるべきもので、実際に秘密を前提として受け渡し等が行われている場合には、秘密保持義務を認めている傾向がある。

他方、市販していた場合や多数社に納品していた場合、展示会に出展していた場合等とはともかく、例えば製品の内容について講演を行った場合など、秘密を前提としていない行為を行った場合には、秘密保持義務を否定している。

3. 2 第1要件② 発明内容を知り得る状態で、実施行為が行われたこと

公然と製品を販売していたとしても、当該製品にかかる発明の内容を第三者から知り得ない状態で実施されていた場合は、「公然実施」には当たらないこととなる。

このことを判示した裁判例を詳しく見ていくことにする。

1) 第1要件②が争点となった裁判例

(ア) 裁判例11

東京地判平成17年2月10日(平成15年(ワ)第19324号(プラニュート顆粒事件))

この裁判例は、特許侵害訴訟において、以下の特許発明について公然実施に基づく無効理由が主張された事案である。

「粒度を20~700 μm に調整されているA粒子とB粒子とを含む…3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。」

裁判所は「当該発明が物の発明である場合にあっては、当該発明の実施品が、当業者にとって当該実施品を完全に再現可能なほどに分析す

ることが可能な状態にあることまでは必要でないが、当業者が利用可能な分析技術を用いて当該発明の実施品を分析することにより、特許請求の範囲に記載されている物に該当するかどうかの判断が可能な状態にあることを要するものと解するのが相当である。

そして、発明の実施品が市場において販売されている場合には、特段の事情のない限り、当該実施品を分析してその構成ないし組成を知り得るのが通常というべきである。」と判示したうえで、特許権者が特許出願前に製造及び市販していた製剤について、特許発明の特許出願前から、特許発明の方法により製造され、実施品が販売されていたが、「被告製剤の製造方法は、企業秘密として厳格に管理されており、その含有成分の組成は公開されているものの、その他の情報は外部に開示されておらず、分岐鎖アミノ酸原料と練合材を練合し、造粒して顆粒状にし、さらにコーティングを施した製剤という性質上、イソロイシン、ロイシンの個々の粒子を練合前の粒子径のままに分離することは困難であると認められ、市販されている被告製剤からこれに含有される分岐鎖アミノ酸粒子の粒度を解析し、被告製剤が本件第一特許発明請求項三の構成を備えたものであり、同請求項一の方法により製造されたことを知ることは、当業者が通常に利用可能な分析技術によっては極めて困難というべきである」として、公然実施の成立を否定した。

2) 小 括

化学製品それ自体の特性等については、分析等で特許請求の範囲に記載されている物に該当するかどうかの判断が可能な場合もあるが⁶⁾、裁判例11のように、対象特許が製造方法の発明である場合など、製造方法等が秘密として外部に開示されていない場合が多く、公然実施の立証が困難となる。

このような製造方法等は秘密として管理され

ていることも多いため、その場合にはそもそも公然実施の主張をすることは困難である。そのため、先使用権の主張ができないか検討することになると考えられる。

3. 3 第2要件 発明の同一性

この要件は、出願前に実施された発明が、特許発明と同一であることを証明する必要があるとする要件である。

発明の同一性については、大きく分けて、文書で立証する場合と、現物で立証する場合がある。

公然実施品についてカタログ等の文書に当時のスペック等が記載されており、これによって特許発明と同一であることを証明するという方法もあるが、特許発明について、文書に記載されていない数値範囲やパラメータでクレームされている場合が多い。

また、実物で立証する場合について考えると、例えば、公然実施品が化学製品ではなく機械等であれば、出願前に流通していた現物を分析することで、特許発明と同一かどうかの判断をすることが可能な場合が多い。しかし、化学製品については、当時の現物を分析したとしても、経時変化の可能性があるため⁷⁾、当時も同一の組成だったか疑義が生じることになる。また、特許出願後の現在出回っている現物を分析して証拠に用いるとしても、特許出願前の製品からの設計変更や原料、製造設備の変更等による組成の変更の可能性があり、特許出願前の製品と同一組成だったか疑義が生じることになる。

これらの点について例を用いて説明する。例えば対象特許について、以下のようながあると想定する。

$a : 4 \sim 6\%$ と、 $\beta : 4 \sim 6\%$ とを含む物質A。

出願日前に市販された物質Aが見つかり、特許出願後に分析した場合に $a : 5\%$ 、 $\beta : 5\%$ という結果になったとしても、製造時から経時

変化がある可能性があるため、出願日前も同一組成だったとは限らない。

また、現在流通している物質Aを分析した場合に $\alpha : 5\%$ 、 $\beta : 5\%$ という結果になったとしても、当時流通していた物質Aが同一組成だったとは限らない。

さらに、当時の化学製品を当時の製造方法を用いて再現しようとしても、既に原料が変わっていたり、製造設備や製造方法が異なっていたりと、厳密な再現ができない可能性もある。

以上のように、化学製品について公然実施品が特許発明の同一構成であったことを証明することについては問題点が多い。

このような化学製品特有の問題について、非常に参考になる裁判例があるため、詳しく見ていくこととする。

1) 発明の同一性が争点となった裁判例

(ア) 裁判例12

東京高判平成12年6月29日(平成9年(行ケ)第141号(アンチモールド事件))

この裁判例は、原告が特許権者、被告が無効審判の請求人であり、被告が、原告特許について公然実施を理由とする新規性欠如の無効主張を行った事案である。

本件特許出願日は、昭和59年11月3日出願であり、その発明の要旨は次のとおりである。

「常温下に水分活性が0.60~0.95の食品を共存させた状態において測定した平衡含水率が28重量%以下で、細孔容積が0.6ml/g以上の粉末状多孔性吸着剤にエタノール又はエタノール濃度80容量%以上の含水エタノールを担持した粉末状食品保存剤。」

公然実施品は「アンチモールド102」という名称の粉末状食品保存剤であり、判決では、「新アンチモールド」が特許出願後に製造販売された製品、「旧アンチモールド」が特許出願前に製造販売された製品と区別している。

原告が本件試験報告書に使用した新アンチ

モールドが、本件発明の実施品であること及び、原告が、昭和55年当時、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。

以上を前提にして、裁判所は、「原告は、…新アンチモールドは、旧アンチモールドと名称は同じでも組成において同一ではない旨主張するので、以下検討する。」としたうえで、被告から裁判所に提出された以下の証拠について検討した。

①アンチモールド102の20℃における蒸発速度の変化のグラフ

乙第4号証(昭和55年発行)と乙7号証(昭和61年2月発行)と乙8号証(昭和61年3月)を対比すると全く同一であった。

②アンチモールド102の25℃における蒸発速度の変化のグラフ

乙6号証(昭和59年発行)、乙10号証(昭和63年発行)、乙11号証(平成4年発行)を対比すると全く同一であった。

③アンチモールド102の37℃におけるアルコール蒸気による抗酸化の度合いの変化のグラフ

乙4号証(昭和55年発行)、乙12号証(平成4年発行)を対比すると、全く同一であった。

④食品100g当たりのアンチモールド102必要量曲線のグラフ

乙6号証(昭和59年発行)、乙10号証(昭和63年発行)、乙11号証(平成4年発行)を対比すると、全く同一であった。

乙3号証(昭和55年発行)、乙9号証(昭和61年発行)、乙12号証(平成4年発行)を対比すると、曲線の状態がほぼ同一であった。

⑤0日から60日までの日持ち効果の表

乙3号証(昭和55年発行)、乙4号証(昭和55年発行)、乙13号証(平成5年発行)を対比すると、全く同一であった。

⑥クリームをカステラでロールしチョコレートで包んだものについて、アンチモールド102無添加、2g、3g添加の場合の57日から

150日までの黴の生育のデータ

乙2号証（昭和54年発行）、乙3号証（昭和55年発行）、乙4号証（昭和55年発行）、乙12号証（平成4年発行）を対比すると、全く同一であった。

そして、裁判所は、アンチモールド102の基本的な物性（①ないし④）、食品保存効果（⑤及び⑥）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かったものと認定すべきである。」として、「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る」と判断した。

すなわち、裁判所は、新アンチモールドが本件発明の実施品であることを前提としたうえで、新アンチモールドと旧アンチモールドの組成が同一であることを上記証拠によって認定し、新アンチモールドの組成をもって、旧アンチモールドが本件発明の実施品であったことを認定したのである。そのため、特許出願前の製品が存在しなかったり、存在したとしても経時変化したりしていたとしても、現在製造販売されている製品と特許出願前の製品との同一性を証明できれば、現在製造販売されている製品を分析して本件発明の実施品であることを証明することによって、特許出願前の製品の組成も証明したことになるのである。

（イ）立証の観点からの裁判例12の補足⁸⁾

裁判例12では、出願日前から現在まで、旧アンチモールドと新アンチモールドについて「組成が変わっていない」という事実を立証した。例えば、商品名が同一という事実だけでも、「組成が変わっていない」という事実が推認される

が、それだけでは推認力が弱い。裁判例12では、新旧アンチモールドの基本物性や食品保存効果について、多数の証拠を提示したうえで、出願日前から現在まで各種基本物性や食品保存効果が変わっていないという事実を立証し、この事実によって、裁判所は「組成が変わっていない」という事実を推認したのである。

このように、裁判例12では、被告は多数の証拠を用いることによって、立証に成功したのであるが、どの程度の証明があれば裁判所がその事実を真実と認めるかについて検討する。

民事訴訟法では、自由心証主義（民事訴訟法247条）が定められており、「裁判所は、口頭弁論の全趣旨および証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する」ことになる。

この点、どの程度の証明があればその事実を真実と認めるかについて、有名なルンバル事件という最高裁の判決がある（裁判例13）（最判昭和50年10月24日民集29巻9号1417頁）。

ルンバル事件では、「訴訟上の…立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りるものである。」と判示した。

すなわち、事実を立証するために、100%確実であるとする証明（一点の疑義も許されない自然科学的証明）をすることは必要なく、「特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性」、すなわち、（数字で表現することはあまり好ましくないが）80%程度の立証があればよいとするのである。

2) 小 括

アンチモールド事件では、新アンチモールド

と旧アンチモールドが同一であるということについて、確かに①～⑥の証拠では100%確実に同一であったということまでは言えないが、複数の基本物性と食品効果が一致していることを多数の証拠によって立証することによって、同一組成であったことについて高度の蓋然性があるというレベルまで立証することに成功したのである。

このように、立証の観点からすると、100%完璧な証拠を収集することは不可能であるし、その必要は無いが、100%に近づけるために、例えば「これだけ証拠があるのであればそうだったんだろう」と裁判官に思ってもらうことを目指して、証拠を収集していくことになる。

4. 具体的な対応における留意点

以上の裁判例等を踏まえて、具体的な対応における留意点を検討する。

4.1 秘密保持義務について

第1要件①の「秘密保持義務を負わないこと」については、無効を主張する者が主張立証することとなる。秘密保持義務を負わないことを示す証拠の例としては、市販されていた事実を示す証拠（例えばカタログ、パンフレット、小売店への出荷伝票、ウェブサイトなどの注文フォーム、市場で入手した公然実施品等）、長期間にわたって多数社に納入されていた事実を示す証拠（例えば注文書、請書、納品書、出荷伝票等）、不特定の者に営業したり、サンプルを受け渡したりしたことを示す証拠（営業資料等）、展示会等へ出展したことを示す証拠（展示会のパンフレットや展示会の写真等）、不特定の者によって工場見学ができて製造の様子が確認できた事実を示す証拠（工場見学の案内資料等）などの「公然と」実施していた事実を示す証拠が挙げられる。

また、将来「秘密保持義務」が問題となることを予防すべく、実際に秘密保持契約等を締結

する際の注意事項について検討する。

製品やその情報について秘密とすべき場合は、契約等によって秘密保持義務を課すべきであることは当然であるが、製品やその情報について秘密とする必要がない場合にまで明示的に秘密保持義務を課すと、後の他社による特許出願に対して公然実施を主張できなくなる可能性がある。特に秘密保持契約などの契約書は、締結した相手方が特許出願をして特許権者となった場合に、相手方から訴訟や審判などで提出されることが多く、提出されると秘密保持義務が存在しなかったことを立証することが困難になることもあるため⁹⁾、将来の公然実施の主張を見据えて秘密保持契約等を締結する時点で手当てをしておくことが望ましい。

そこで、秘密保持契約等を締結する際は、秘密保持義務の範囲が必要ない部分まで広範にならないように範囲を明確にして規定すべきである。また、例えば、開発段階が終了し、実用化段階となり、製品やその情報について秘密保持義務を負う必要が無くなった場合にまで秘密保持義務を負うことにならないように、秘密保持の期間も必要な範囲内で規定しておくべきである。

また、実際に製品やその情報について秘密保持義務を負っていない場合であっても、秘密を前提とした行動をしてしまった場合、特許権者からそのことを示す証拠が提出されると、秘密保持義務が存在していたと認定されることがある。そのため、製品やその情報について秘密として扱う必要がない場合又は秘密とする必要がなくなった場合には、対象製品の情報等のやり取りを第三者とする際に、秘密を前提としたふるまいをしないこと、例えば開示文書にconfidentialやマル秘の文字を付さないことなどを心掛けるのも一つの手である。

4.2 化学製品特有の証拠収集について

例えば機械や構造に関する特許に対応する公

然実施品については、当時流通していた実物そのものが発見されれば、それを分析することによって公然実施を立証することができる場合が多い。しかし、化学製品については、経時変化の問題もあるため、実物をそのまま分析することによって立証することが困難な場合が多い。

そこで、このような化学製品については、経時変化の問題も加味しながら証拠を収集することとなる。

証拠収集の際には、事実即した仮説(ストーリー)を立てて、そのストーリー¹⁰⁾に合致する証拠収集を検討するのが1つの方法である。

例えば、対象製品について特許出願前から現在まで設計変更をしていない事実があるのであれば、先述の裁判例12のように、当時の基本物性や効果等が現在のこれらと一致するはずであるから、当時の製品の基本物性や効果等、製品自体の特性を示す資料と、現在の製品の基本物性や効果等、製品自体の特性を示す資料収集を検討することが考えられる。また、製品自体の内容に変化がないということを証明するには、製品自体の特性を示す資料が直接的であると考えられるものの、例えば、当時の配合表や製造方法を示す資料と現在の配合表や製造方法を示す資料を収集し、これらが一致することを示すことも有用であると考えられる。

その際、証明度を「高度の蓋然性」に引き上げる必要があるため、なるべく様々な種類の物性や効果等を示し、一致点を多く示すことができると望ましい。将来の特許出願に備えて事前に証拠を収集しておくのであれば、なるべく様々な種類のデータを測定し、保管しておくことも一つの手である。

そして、これらの証拠を収集することによって、当時の製品と現在の製品が同一であることを証明し、現在流通している現物そのものの組成をもって、過去の製品の組成を証明することになる。

他にも、例えば実際には経時変化が起こりにくい製品であるならば、特許出願前の現物を収集し、現在流通している現物の両方を分析し、分析結果が一致していることをもって、経時変化が無かったことを証明することもできると解される。将来の特許出願に備えて事前に証拠を収集しておくのであれば、耐用年数を示すデータと共に現物を保管しておく(いつ特許出願されるか分からないことと、鮮度の関係でなるべく特許出願直前のサンプルを使用する方が良いことを踏まえ、定期的に保管することが望ましい)ことも一つの手である。

なお、経時変化が著しい製品等は別として、将来の特許出願に備えて事前に証拠を収集しておく場合、実際に設計変更をしない場合であっても、原料の変更や工場設備の変更などによって、製品の組成が変化することもある。そのような場合に備えて、現物を定期的に保管しておくことも一つの手であると考えられる。例えば、特許出願前で設計変更(組成変化)直前の現物を用いて分析をして当時の組成を証明する場合には、耐用年数内であったりして経時変化がほぼ起こっておらず、証拠として使用できる可能性があるからである。

また、特許出願後に実際に設計変更をしてしまい、しかも特許出願前の製品が経時変化してしまっている場合など、特許出願前のスペック表¹¹⁾などで特許発明との同一性が証明できれば問題にならないが、実際に証明できない場合もある。その場合には、当時の配合表や製造方法を示す資料を基に当時の製品を再現して、分析するという方法も考えられる¹²⁾。

実際に将来の特許出願に備えて事前に証拠を収集しておく場合は、将来の特許出願だけでなく、自社製品が設計変更されるか、製造設備や原料に変更があるか等、不確定要素が多い。そのため、どのようなストーリーでも対応できるように、当該製品に関する資料(製造から納品

までの資料、カタログやパンフレット等)、実物、分析資料等あらゆる資料をできる限り保管しておくことが望ましい。しかし、実際は費用や保管設備等の問題があり、あらゆる資料を収集することは現実的ではない。そのため、各製品の重要性や性質(経時変化しやすいかなども含む)、費用、保管設備等も考慮したうえで、どの程度の頻度でどれだけの資料を収集しておくかの方針を決めて、収集するのが現実的であると考えられる。

4. 3 証拠の信用性を上げるために

主に将来の特許出願に備えて事前に証拠を収集しておく場合を想定して、証拠の信用性を上げるための方策を一部紹介する。

例えば、特許出願前に作成した資料であれば、将来の特許出願について予測できないため、裁判所としても、改ざんの可能性は極めて低いと考えると思われる。そのため、証拠を作成した場合、作成した証拠や実物を封印して公証役場で確定日付の付与を受けたり、電子データであれば、タイムスタンプを付与したりすることが効果的である。

その他にも、例えば実物を分析する場合、実物のすり替えや他の物質の混入がなされていないことを証明するために、公証人に立ち会ってもらい、事実実験公正証書の作成をしてもらうことも有用である。

また、裁判所としては、会社の担当者限りで証拠を作成するよりも、会社として決裁を受けて作成された証拠の方が、会社ぐるみで改ざんする可能性は低いと、改ざんの可能性は低いと考えると思われる。そのため、文書等を作成する場合は、例えば知財部長や法務部長等の会社の責任者の決裁を受けることが望ましい。

さらに、日々のルーチンにより作成された物や、マニュアルに従って作成された物は、人の意思が入り込むことが少ないため、裁判所とし

ても改ざんの可能性は低いと考えると思われる。一般的に、研究日誌等の証拠の信用性が高いと言われているのもそのためである。そのため、証拠を作成・収集し、保管しておくためのフローのマニュアルを作成し、(知財部長や法務部長等の会社の責任者による決裁を受け、)これに従って機械的に収集すると効果的である。

4. 4 証拠同士のつながりについて

いくら特許出願前の製品に関する配合表や製造方法、製造記録や出荷記録、パンフレット、当時の現物等が揃っていても、それぞれの証拠に記載の日付がかけ離れていたり、製造番号等の製品を特定する情報が欠けていたりすると、当該「当時の製品A」が当該証拠に記載された方法で製造され、当該証拠に記載された場所に出荷されたことを証明できない可能性がある。そのため、証拠を収集する際は、出来る限り証拠同士のつながりのある証拠を収集することが望ましい。例えば、各証拠に記載されている製造番号等が一致しているものや、製造から出荷までの時系列に照らして日付等に矛盾がないものを収集すべきである。

4. 5 第三者の立場で公然実施の証拠を収集する場合

以上の記載は、自社が公然実施品を製造販売していたことを想定していたが、第三者の立場で公然実施の証拠を収集する場合、自社で公然実施品を製造販売していないため、自社で製造販売していた場合に比べて証拠収集が困難となる。

公然実施品の納入を受けているのであれば、製造販売元の協力を得て証拠収集することもあり得るが、協力を得られない場合、納入を受けた製品の実物や当該製品導入当時の営業資料、注文書や納品書等によって可能な限りの証拠を収集していくこととなる。また、ウェブサイトや業界誌などに当時の製品の情報が掲載されて

いる可能性があるので、十分に調査する必要がある。

5. おわりに

特に化学製品について、公然実施を立証することは機械等の分野と比較すると難易度が高い。また、どのような証拠を集めたとしても、100%確実であるとする証明をすることは不可能である。また、将来出願される特許の内容は予測ができない場合が多い。

そのため、出来るだけ100%に近づけるために、証拠同士のつながりを意識しながら証拠を収集することが肝要である。

また、実際に秘密として扱う製品はもちろんのこと、第1要件②に関連して、製造方法等、発明内容を外部から知り得ない部分について特許出願される場合もある。そのような場合に備えて、公然実施のみならず先使用权も主張できるように証拠収集をしておくことも望ましいと考えられる。

注 記

- 1) 中山信弘, 特許法(第4版), p.132 (2019), 弘文堂
- 2) 高林龍, 標準特許法(第7版), p.50 (2020), 有斐閣
- 3) 「事業の準備」の意義について, ウォーキングビーム事件最高裁判決(最判昭和61年10月3日民集40巻6号1068頁)では, 「いまだ事業の実施の段階には至らないものの, 即時実施の意図を有しており, かつ, その即時実施の意図が客観的に認識される態様, 程度において表明されていることを意味する」と判示したうえで, 特許優先日前に, A社から加熱炉の引き合いを受けて, 電動式ウォーキングビーム式加熱炉(A製品)の見積もり仕様書及び設計図をA社に提出し, A社からの受注に備えて各装置部分について下請会社に見積りを依頼していた等の事情から, 「XはA製品に係る発明につき即時実施の意図を有していたというべきであり, かつ, その即時

実施の意図は, A社に対する…見積仕様書等の提出という行為により客観的に認識されうる態様, 程度において表明されていたものというべきである」と判断した。もっとも, ウォーキングビーム事件では, 「ウォーキングビーム式加熱炉は, 引合いから受注, 納品に至るまで相当の期間を要し, しかも大量生産品ではなく個別の注文を得て初めて生産にとりかかるものであって, 予め部品等を買って備えるものではない」という特殊事情があったから, 見積り段階で事業の準備を認めたのであるが, 化学製品などの大量生産品の場合は, 量産体制を整えているなど出荷開始に近い段階でないと, 即時実施の意図やその客観的表明が認められない可能性が高いと解される。なお, 既に製造販売等している場合は, 「先使用発明の実施である事業を行っていること」の要件を満たす。

- 4) 特許庁, 先使用权制度の円滑な活用に向けて— 戦略的なノウハウ管理のために— (第2版)
https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/senshiyo/document/index/senshiyouken_2han.pdf (参照日: 2021.3.4)
- 5) 秘密保持義務が存在したとしても, 実際に秘密保持義務を負わない者が知った場合は, 秘密状態を脱したと言える。
- 6) 場合によっては, 特許出願時の分析技術を用いて当該発明の実施品を分析できたかどうかの証明も必要になる。
- 7) もちろん経時変化の可能性がない化学製品も存在するだろうし, 他社特許が経時変化とは無関係な特許クレームで規定される場合もあり得る。
- 8) 証拠による事実の立証や事実認定に関する裁判所の考え方については, 次の書籍が参考になる。司法研修所編, 事例で考える民事事実認定, (2015) 法曹会
土屋文昭, 林道晴編, ステップアップ民事事実認定(第2版)(2019) 有斐閣
- 9) 実際に秘密として扱っていなかったとしても, そのような証拠がなければ, 秘密保持義務が存在したと認定される場合がある。
- 10) 物的証拠を結び付けるためのストーリーに合致する当時の関係者の陳述書や証言なども証拠として有用である場合もある。
- 11) スペック表が秘密として管理されていて, 特許出願前に分析可能なスペックでなかった場合は,

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

スペック表のみによって公然実施を証明することは困難である。

- 12) 原料や製造設備が変わっている可能性もあるため、厳密に再現できるかどうかはなお問題が残る。例えば、当時の原料と再現に使われた原料

が同一であることを示す証拠や、製造設備が一貫して変わっていないことを示す証拠等、再現性が高いことを示すための証拠を提出することも一つの手であると考えられる。

(原稿受領日 2021年3月4日)

