

新規性に関する裁判例 「内型枠構造」事件

H24. 10. 4 判決 大阪地裁平成 22 年(ワ)第 10064 号

特許権侵害差止等請求事件：一部請求認容

概要

請求があればその都度複製して交付する情報公開請求により公開されるべき文書は、「頒布された刊行物」といえず、特許法 29 条 1 項 3 号の適用がないため、新規性が認められた事例。

【特許請求の範囲】

※原告特許 1 のみ記載する。

【請求項 1】

外型枠の内側に配されて、該外型枠との間でコンクリート製構造物を作製するための内型枠構造において、

内型枠に設けた開閉窓と、

外型枠と内型枠との間に設ける上記コンクリート製構造物用の鉄筋を形成するための足場用に用いられ、上記開閉窓より内側の収納位置と上記開閉窓より少なくとも先端部が外側に突出する使用位置とにわたり移動可能に設けられた足場形成部材とを具備することを特徴とする内型枠構造。

【争点】

1. 原告特許 1 の無効理由の存否
 - 1-1 乙 4 図面に基づく新規性欠如
 - 1-2 祝園貯蔵庫工事に基づく新規性欠如
 - 1-3～4 (省略)
- 2～6. (省略)

【裁判所の判断】 (筆者にて適宜要約)

1. 争点 1-1 の判断
 - (1) 乙 4 図面の公開による出願前公知の有無 (特許法 29 条 1 項 1 号)

被告は、乙 4 図面に原告特許発明 1 の発明が全て開示されており、情報公開法により公開されている結果、乙 4 図面に記載された発明は、原告特許 1 出願前に公然に知られた発明であると主張する。

しかし、特許法 29 条 1 項 1 号による「公然知られた」とは、秘密保持義務のない第三者に実際に知られたことをいうと解されるところ、乙 4 図面が、原告特許 1 の出願日前に情報公開請求により第三者に対して開示されたことを認めるに足りる証拠はなく、他に、乙 4 図面が上記出願日前に公然知られたことを窺わせる事実の主張、立証もない。

したがって、乙 4 図面が情報公開の対象文書となっていたことのみを理由に、特許法 29 条 1 項

1 号の適用があるとはいえない。

(2) 乙 4 図面の刊行物該当性 (特許法 29 条 1 項 3 号)

被告は、乙 4 図面をもって、情報公開請求により公開されるべき文書であるから、情報公開法による情報公開請求が可能となった時点から、特許法 29 条 1 項 3 号の刊行物に該当すると主張する。

しかし、特許法 29 条 1 項 3 号の「刊行物」とは、「公衆に対し、頒布により公開することを目的として複製された文書・図書等の情報伝達媒体」をいうところ、乙 4 図面は、頒布により公開することを目的として複製されたものとはいえない (請求があれば、その都度複製して交付することをもって、頒布ということはできない。)。

したがって、乙 4 図面を「頒布された刊行物」であるということはできず、特許法 29 条 1 項 3 号の適用があるとはいえない。

2. 争点 1-2 の判断

(1) 祝園貯蔵庫工事の実施による出願前公知の有無 (特許法 29 条 1 項 1 号)

被告は、原告が納入した内型枠を使用した工事が実施され、原告特許発明 1 が公然知られたと主張する。

たしかに、守秘義務を負う工事関係者以外の者が、工事で使用された内型枠を目撃した可能性を否定することはできない。

しかし、守秘義務を負わない第三者が、単に、原告が納入した内型枠の存在を目撃したというだけではなく、祝園貯蔵庫工事に関係するなどして、原告特許発明 1 の構造を認識したということがあったと認めるに足りる証拠はない。

特許法 29 条 1 項 1 号の「公然知られた」というためには、実際に、守秘義務を負わない第三者によって知られたことを要するところ、祝園貯蔵庫工事が実施されたことにより、同条項に該当する事態が発生したと認めることはできない。

(2) 祝園貯蔵庫工事の実施による出願前公用 (公然実施) の有無 (特許法 29 条 1 項 2 号)

祝園貯蔵庫工事において、守秘義務を負う工事関係者以外の者が、原告特許発明1が実施された内型枠を目撃した可能性を否定することはできない。

しかし、特許法29条1項2号の「公然実施」というためには、不特定の者が発明の内容を知りうる状態で実施することを要するところ、上述したような、目撃しただけで、原告特許発明1の内容を知ることができたとは認められない。また、目撃の可能性があるとすると、具体的な目撃の状況については、これを認めるに足る証拠もない。

したがって、祝園貯蔵庫工事を実施したことをもって、公然実施があったということではできず、特許法29条1項2号の事由があるとはいえない。

〔検討〕

本判決は、侵害訴訟における判断であるが、以下で、審査基準の記載と比較して検討した。

(1) 刊行物（特許法29条1項3号）について

審査基準（第Ⅱ部第2章1. 2. 4（1））には、『頒布』とは、上記のような刊行物が不特定の者が見得るような状態におかれることをいう。現実には誰かがその刊行物を見たという事実を必要としない。』と記載されている。

それに対して、本判決においては、特許法29条1項3号の「刊行物」の一要件である「頒布」に該当するためには、第三者が請求することで、複製して交付できる状態だけでは足りないとした。

確かに、第三者が乙4図面の開示を請求していない以上、乙4図面が第三者に開示されていないことは明らかである。したがって、判決の通り、原告特許発明1の新規性は肯定されるべきと考える。

審査基準に記載される「頒布」とは、あくまでも第三者に開示されたか否か証明できないような刊行物（例えば、不特定多数の者が見得るような状態で掲示板に掲載された刊行物等）を前提として規定したものと考えるのが相当であろう。

(2) 公然実施（特許法29条1項2号）について

審査基準（第Ⅱ部第2章1. 2. 3注2）には、『公然知られるおそれのある状況』とは、例えば、工場であるものの製造状況を不特定の者に見学させた場合において、その製造状況を見た場合に製造工程の一部については装置の外部を見てもその内容を知ることができないものであり、しかも、その部分を知らなければその発明全体を知ることができない状況で、見学者がその装置の内部を見ること、又は内部について工場の人に説明してもらうことが可能

な状況（工場で拒否しない）をいう。』と記載されている。

また、審査基準（第Ⅱ部第2章1. 2. 3注3）には、（特許法29条1項）『第2号の規定は発明が実施をされたことにより公然知られた事実が認められない場合でも、その実施が公然なされた場合を規定していると解されると記載されている。』

これに対して、本判決においては、特許法29条2項2号の「公然実施」に該当するためには、第三者が特許発明の内容を知りうる状態で実施することを必要とした。

斯かる判断は、後者の審査基準（第Ⅱ部第2章1. 2. 3注3）の記載に対して、一見矛盾しているようにも思える。しかしながら、原告特許発明1の実施は、防衛施設に係る建設工事であって、秘密保持義務を負担することを当然の内容としていた。

したがって、前者の審査基準（第Ⅱ部第2章1. 2. 3注2）の記載に基づいて、原告特許発明1の実施は、「公然知られるおそれのある状況」ではないというのが相当であろう。

《実務上の指針》

新規性については、第三者に知られた可能性があるという事実をもって、喪失したと考えるのが一般的である。

但し、本件のような特殊な事情がある場合には、新規性が喪失されたか否かについて、個別具体的に検討することが必要であろう。

しかしながら、本判決は、あくまでも侵害訴訟における判断であり、審査・審判における判断でも同様の判断がされるかについては、今後の動向を確認する必要がある。

以上