

事例研究 1 テーマ 1 (特許機械)

公然実施発明と進歩性の判断

論 点	論点 1：公然実施発明の認定方法について 論点 2：公然実施発明に基づく進歩性判断を行う際に、公然実施発明に内在する課題や技術的意義をどのように認定するべきか
主 なる 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> • 参考判決①：知財高判令和 4 年 8 月 23 日(令和 3 年(行ケ)第 10137 号、「作業機」事件)(無効 2018-800039) • 参考判決②：知財高判令和元年 12 月 18 日(平成 31 年(行ケ)第 10022 号、「光学情報読取装置」事件)(無効 2017-800103) • 参考判決③：知財高判平成 27 年 6 月 24 日(平成 26 年(行ケ)第 10230 号、「プロジェクトナットの供給方法とその装置」事件)(無効 2013-800145) • 参考判決④：知財高判平成 23 年 7 月 27 日(平成 22 年(行ケ)第 10400 号、「手押し台車のハンドル取付部構造」事件)(無効 2010-800002) • 参考判決⑤：知財高判令和 5 年 2 月 7 日(令和 4 年(行ケ)第 10037 号、「空調服の空気排出口調整機構、空調服の服本体及び空調服」事件)(無効 2020-800103)

1. 関連する審判決の概要

(1) 参考判決①：知財高判令和 4 年 8 月 23 日(令和 3 年(行ケ)第 10137 号、「作業機」事件)【新規性○・進歩性○】

本件発明は、「エプロンを跳ね上げるのに要する力」が「エプロン角度が増加する所定角度範囲内において徐々に減少」する作業機の発明である。

原告は、本件発明は、本件特許の出願前に第三者の展示会において展示された作業機(検甲 1 作業機)に係る発明と同一であると主張した。検甲 1 作業機のエプロンを跳ね上げるのに要する力の減少に対する認識について、原告からは、検甲 1 作業機のエプロンを跳ね上げるのに要する力(アシスト操作力)を実際に測定し、エプロンを跳ね上げるのに要する力が、エプロン角度の増加に伴って、一般的な作業者が感じる程度に徐々に減少する結果を示すグラフ(甲 103)、本件展示会の見学者が作成した証明書(甲 104)、

原告従業員が作成した陳述書(甲 105)、検甲 1 の動作を撮影した動画(甲 106)などが証拠として提出された。

判決は、「法 29 条 1 項 1 号の「公然知られた」とは、秘密保持契約等のない状態で不特定多数の者が知り、又は知り得る状態にあることをいい、同項 2 号の「公然実施」とは、発明の内容を不特定多数の者が知り得る状況でその発明が実施されることをいい、物の発明の場合には、対象製品が不特定多数の者に販売され、かつ、当事業者がその製品を外部から観察しただけで発明の内容を知り得る場合はもちろん、外部からは認識できなくても、当事業者がその製品を通常の方法で分解、分析する等によって発明の内容を知り得る場合を含むというべきである。そして、発明の内容を知り得るといえるためには、当事業者が発明の技術的思想の内容を認識することが可能であるばかりでなく、その認識できた技術的思想を再現できることを要するというべきであ

る。」と判示した。

さらに判決は、「[「エプロンを跳ね上げるのに要する力」が「エプロン角度が増加する所定角度範囲内において徐々に減少」するとの構成を有しているか否かは、外観のみから認識できる性質のものではなく、上記展示会において展示された検甲1作業機の外観のみから、検甲1作業機が、エプロンを跳ね上げるのに要する力が徐々に減少する構成を有しているとはできない」と認定した上で、①甲103は、本件訴訟が提起された後に測定された結果を示すものであり、約6年半前の本件展示会における検甲1の状態を示すものとは認められない、②甲104及び甲105からは、アシスト機構によって均平板を持ち上げるのに要する力が軽くなるようにされていたことは窺われるものの、「エプロンを跳ね上げるのに要する力は、エプロン角度が増加する所定角度範囲内において徐々に減少する」ということを体験できたことが記載されていると認めることはできない、③甲103の測定結果は、甲106に撮影された作業機の挙動とは整合しないものと認められ、その測定結果に信用性があるとは認められないと判断し、本件発明の新規性を肯定した。

また、判決は、「検甲1発明において、アシスト機構が付されていることから、エプロンを跳ね上げるのに要する力を軽減するという課題が周知であったといえるとしても、エプロンを跳ね上げるのに要する力を、軽減された一定のものとするのか変化させるのか、変化させるとしてどのように変化させるのかについては、様々な選択肢があり得るところであって、その中で、「エプロンを跳ね上げるのに要する力は、エプロン角度が増加する所定角度範囲内において徐々に減少」するという相違点1に係る本件発明の構成を採用することに関しては、これを示唆する証拠があったとは認められないし、当業者にとって

自明であったともいえない。」と判断し、本件発明の進歩性を肯定した。

(2) 参考判決②：知財高判令和元年12月18日(平成31年(行ケ)第10022号、**「光学情報読取装置」事件【進歩性×】**)

本件発明は、2次元コード等の読み取り対象に光を照射し、その反射光から読み取り対象の画像を読み取る光学情報読取装置の発明である。

原告は、本件特許出願前に日本国内において販売されていたIT4400(主引用発明)は現存せず、近時米国で入手されたにすぎない甲3製品及び甲45製品から、IT4400発明の構成を具体的に認定することはできないと主張した。

判決は、「設計開発従事者の陳述によれば、公知センサを備え、さらに光学系として3枚のレンズからなる結像レンズ及びこれらのレンズの間の絞りを備えるという特徴を有するIT4400が、本件特許の出願前に日本国内において販売され、公然実施されていたこと、そして、その製品は、上記特徴において、甲3製品及び甲45製品と共通すること、以上の事実を認めることができる。」「ニュースリリース(甲58の2)、使用説明書(甲58の3・4)、雑誌の広告(甲58の5)、製品のパンフレット(甲58の6)、レンズ構成PCB図面(甲58の10)といった、当時作成された書類等との内容と合致することによって支えられているし、他方で、上記陳述の信用性を疑わせるような具体的事実があるものでもない。」として、甲3製品及び甲45製品と同様の特徴を持つ製品IT4400が本件特許の出願前に日本国内において公然実施されていたと認定した。

さらに判決は、ビデオカメラ装置の中心部と周辺部とにおける光の入射角の相違による周辺部の光量不足という課題が存在し、その

課題を解決するために、複数のレンズで構成される結合レンズに対し、絞りを被写体側に配置して中心部と周辺部との入射角の差を小さくすることにより、周辺部の光量不足を緩和することは、当業者の周知技術であったと認められるとした上で、周辺部の光量不足は、ビデオカメラ装置である場合に特有のものではなく、同様の光学系及び映像方式を採用したコードリーダである I T 4 4 0 0 においても生じ得る事象であることは、当業者が普通に認識することができたと認定し、技術分野と課題が共通することから、公然実施された I T 4 4 0 0 に上記周知技術を組み合わせる本件発明の構成のようにすることは、当業者が容易に想到することができたと判断して、本件発明の進歩性を否定した。

(3) 参考判決③：知財高判平成 27 年 6 月 24 日(平成 26 年(行ケ)第 10230 号、「プロジェクトナットの供給方法とその装置」事件)【新規性○・進歩性○】

本件発明は、プロジェクトナットの供給方法及びその装置の発明であり、供給ロッドのガイドロッドをプロジェクトナットのねじ孔内へ串刺し状に貫通させてナット供給を行うものである。

本件特許の出願当時の公然実施品である平成 5 年製ナットフィーダ(主引用発明)と平成 25 年付けの事実実験公正証書に示されたナットフィーダ(本件ナットフィーダ)との同一性に関し、審決は、①「スピンドルを固定しているロックナットは締付方向の傷痕のみで、取り外す方向の傷痕は発生していないと判断できる」とする A 教授の所見(甲 35)、②本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルの本体先端付近の裏側面に平面状の擦過痕が存在し、上記スピンドルは少なくとも数年間使用されたことが推認されること、③B の当事者尋問に矛盾するような陳述はみられない

ことから、平成 5 年製ナットフィーダのスピンドルと本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルの同一性を肯定した。

判決は、平成 5 年製ナットフィーダについては、その構造や構成を直接認定する根拠となるような図面等の証拠は存在しないから、間接事実に基づいて、現存する本件ナットフィーダと平成 5 年製が同一かどうかを判断しなければならないことを前提として、平成 5 年製ナットフィーダは、その使用が停止されてから、平成 25 年 1 月にその形状等の確認が行われる(甲 1 の 1)まで、約 15 年間も使用されないまま放置されていた上、その部品の一部が実際に紛失するなどしてしまっているのであるから、平成 5 年製ナットフィーダが、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り、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と判断した。さらに、① A 教授の見解を前提としても、本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルを固定するロックナットについて、一度締め付けられた後取り外されたことがないことが示されるにすぎないのであって、スピンドルがロックナットと共に交換されていれば、審決の判断が成り立たなくなる、②本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルの本体先端付近の裏側面に平面状の擦過痕が存在していることから、当該スピンドルがナットフィーダにおいて繰り返し使用されたことが認定できるにとどまり、本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルが購入当初から本件ナットフィーダ送給装置に取り付けられていたことが裏付けられるものではない、③本件ナットフィーダのメンテナンスの記録等、B の陳述ないし供述を裏付ける客観的証拠の提出がないこと、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っている理由について、B の認識と被告 C

取締役の認識に食い違いが見られること、使用当時は動いていたシリンダーが破損していることなどに照らせば、平成5年製ナットフィーダの送給装置のスピンドルと、本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルとが同一であることを認めるに足りる証拠はないとして、本件発明の新規性・進歩性を肯定した。

(4) 参考判決④：知財高判平成23年7月27日(平成22年(行ケ)第10400号、「手押し台車のハンドル取付部構造」事件)【新規性×・進歩性×】

本件発明は、手押し台車のハンドル取付部構造の発明である。原告は、引用発明の認定の証拠として提出された図面間に整合性がないから、これらの図面の記載内容を真実ということはできないと主張した。

判決は、各図面相互の相違は本件各発明の構成とは関連性がない部分に関するものであり、図番には「設変番号-1」「設変番号-2」と記載されていることに照らせば、各図面が金型製作用図面として提供された後、協議の結果、設計変更が行われ、完成品の図面となったとする被告の説明に不自然、不合理な点はなく、上記各図面が虚偽のものであると認めることはできないと判断した。

さらに判決は、金型製作用図面に明記されていない構成について、「部材を接合した結果、通常は湾曲しない」ことが技術常識であり、また、係止板の重合部分以外に溶接の指示がない以上、他の部分は折り曲げによって製造されることを指示していると理解でき、1枚の部材を折り曲げるほうが、組立の容易性や溶接部の強度保持の観点から利点があり、別部材を接合して組み立てるのは、不自然な構造であるといえることから、ブラケットに相当する引用発明のハンドル折畳金具は、1枚の金属板に、底板部、軸受板部及び係止板部が連続して形成されていると推認して、本件

特許の新規性・進歩性を否定した。

(5) 参考判決⑤：知財高判令和5年2月7日(令和4年(行ケ)第10037号、「空調服の空気排出口調整機構、空調服の服本体及び空調服」事件)【進歩性×】

本件発明は、送風手段を用いて人体との間に形成された空気流通路内に空気を流通させる空気排出口調整機構の発明であり、空気流通路内を流通する空気を外部に排出する空気排出口の開度を調整するための空気排出口調整機構に特徴を有するものである。

公然実施品であるカタログ(甲2)に掲載された空調服では、「2本の紐(1、2)を結ぶことによって、空気排出量を調節することができる、首回りの空気排出スペースを調整する手段」を備えるものであるのに対し、本件発明が「第一調整ベルト」及び「第二調整ベルト」を備える点において相違することについては争いがなかった。

また、副引用発明である甲30に記載された介護用パンツの発明は、後当て部の両端部に長尺の「帯紐」が2つ設けられているところ、これらの「帯紐」は、個人差のある腰回りの大きさに応じて介護用パンツの装着が可能となるようにするとその効果を得る目的で、それらの装着長さを調整するように設けられたものである。

判決は、空調服と介護用パンツは、その形状や使用目的を異にするものではあるが、いずれも身体の一部を包んで身体に装着する「被服」であるという点では関連性を有するものであり、空調服も被服である以上、空調服に係る当業者は、被服に係る各種の先行技術を参酌するのが通常であるといえるから、技術分野の関連性につき、「空調服の空気排出口」という細部にわたってまで一致しなければ両者の関連性が薄いと解するのは、狭きに失するものとして相当ではないと判断した。

さらに判決は、本件出願日当時、被服の技術分野においては、2つの紐状部材を結んでつないで長さを調整することや、そもそも2つの紐状部材を結んでつなぐこと自体、手間がかかって容易ではないとの周知かつ自明の課題が存在すると認定した上で、本件公然実施発明に接した本件出願日当時の当業者は、空気排出スペースの大きさを調整するための手段である「紐1」及び「紐2」を結んでつないで長さを調整することが手間で容易でないとの課題を認識し、当該課題を解決するため、同じ被服の技術分野に属する副引用発明を採用する動機付けがあるとして、本件発明の進歩性を否定した。

2. 論点及び検討結果

特許出願の審査段階においては、新規性・進歩性等の要件判断に際して、特許公開公報や学術論文等が引用されることがほとんどであるが、特許無効審判や特許異議の申立ての段階においては、公然実施発明に基づいて新規性・進歩性に関して主張されるケースが少なくない。

一般的に、発明が公然実施されていた事実の調査は、その性質上、特許文献等の調査よりも困難な場合が多いと考えられる。例えば、公然実施品の機能や動作については外観から把握し難い場合が多く、また、公然実施品に

発明の課題が明示されていることは稀である。

そこで、特に公然実施発明を扱う経験が少ない実務者に対して、適切な主張や判断の一助となることを期待して、新規性・進歩性の判断に関連して、公然実施発明を引用発明として用いる場合の証拠評価の在り方や、公然実施発明に内在する課題や技術的意義の認定手法、組み合わせの動機付けや阻害要因の判断について意見を交換し、検討を行った。その結果を以下に示す。

(1) 論点1 (公然実施発明の認定方法について)

公然実施発明を認定するための立証は、上述の調査の困難性もあり、一般的に文献公知発明(法29条1項3号に該当する発明をいう。以下同様。)の場合よりも困難であると思われるが、ここでは、参考判決を題材にして具体的な留意点等を整理するとともに、公然実施発明を根拠とする場合の利点について検討した。

表1は参考判決等において公然実施発明の認定に使用された主な証拠を示す。なお、表中の「対象」欄は、立証の対象とする事実の種類をいい、「判決」欄の「①～⑤」は「参考判決①～⑤」のことを示す。また、表中水色のセルは、裁判所が公然実施発明と認めたものを表す。

証拠	対象	概要	判決
展示物	機能	外観のみから認識できる性質のものではない。	①
類似製品	内部構造	陳述書により、発明の特徴において構成が共通することを認めた。	②
現存装置	構造	平成5年製ナットフィーダが、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のは明らか。同一であることを認めるに足りる証拠はない。	③
実験/ 測定	機能	実験結果は本件展示会における状態を示すものと認められない。測定結果が他証拠（動画による証拠）と整合しない。	①
	内部構造	実験公正証書、設計開発従事者の陳述も併せ、実験を行った製品は公然実施品と共通すると認める。	②
	構造	事実実験公正証書に示された装置は、部品交換の可能性がある、公然実施品と同一とはいえない。	③
	物性	当業者が通常の方法で分解、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と解するのが相当。	※1
写真/ 動画	機能	(動画)展示会における状態を示すものとは認められない。	①
	内部構造	(分解写真)設計開発従事者の陳述も併せ、公然実施品と共通すると認める。	②
設計図	内部構造	レンズ構成PCB図面の内容は、陳述内容と整合している。	②
	構造	各図面相互に相違が生じた理由について、被告の説明に不自然、不合理な点はない。また、図面に明記されていない構成については技術常識により認定。	④
カタログ	内部構造	広告、パンフレットの内容は、陳述内容と整合している。	②
	構造	(公然実施発明であることに争いなし)	⑤
説明書	内部構造	使用説明書の内容は、陳述内容と整合している。	②
	機能	(公然実施発明であることに争いなし)	⑤
証人	構造	陳述ないし供述を裏付ける客観的証拠の提出はなく、上記陳述ないし供述のみをもって直ちに、同一であることを認定できない。	③
陳述書	機能	発明の構成を体験できたことが記載されていると認められない。	①
	内部構造	当時作成された他証拠と合致することによって支えられているし、信用性を疑わせるような具体的事実があるものでもない。	②

(表1：参考判決における証拠)

※1 東京地判令和3年10月29日(平成31年(ワ)第7038号、同第9618号「グラフェン前駆体として用いられる黒鉛系炭素素材」事件)。

ア 新規性判断における公然実施発明

公然実施発明を根拠に新規性を否定する、又は、それに対して反論する場合の実務上の難しさについて、以下の観点から意見が寄せられた。

(ア) 発明の認定

参考判決①では、外観のみから把握できない機構の作用、動作を原告が立証できなかったものであるが、このように、実務上、特に、実際の物品が手元にない、あるいは、展示・貸渡しのみで処分権限が第三者に移っていないなどの事情により、第三者が解析等を自由

にできない場合には、外観から把握し難い機能や動作、内在的な特性を公然実施品で認定することに困難を感じるとの意見が多数あった。

(イ) 入手困難性

機械の場合、価格が高額である等の理由により公然実施品の入手が現実的ではないことも多い。その場合、物品そのもの以外の間接的な証拠(カタログや動画など)から発明を認定しなければならず、特許請求の範囲の全ての発明特定事項について立証することが困難な場合があるとの意見があった。また、公然実施日から年月を経ていると、自社製品と比較して、他社製品の場合は、入手が難しいとの意見があった。

(ウ) 同一性の証明

参考判決②で立証を要したように、公然実施品そのものではないが、同じ部品を使用している製品を証拠としようとする、公然実施品との同一性が問題となる。また、参考判決③で争点となったように、製品自体の経時変化や消耗品の交換についても、注意を払う必要がある。

自社製品の場合、図面や仕様書を参照して、公然実施品と代替品との一致点および相違点を正確に把握できるが、他社製品の場合、同一性を立証する資料を集めるのが難しいこと

があるとのコメントがあった。

(エ) 公然性の立証

特に他社製品の場合の公然実施日の特定等の公然性も争点になり得る。

一般に、NDA (秘密保持契約) を負わない第三者に販売された場合は、通常の方法で分解し、解析して発明を知ることができるか否かで公然性が判断されている⁽¹⁾。

公然性に関しては、NDAの有無、また、その及ぶ範囲についても論点が示された。具体的には、包括的なNDAがあるときに、個別製品のどの部分までにNDAが及ぶのか等の懸念に対して、裁判で扱った経験が少なく⁽²⁾、予測がしづらいことが困難な点として挙げられた。

さらには、業界の常識からするとNDAがあると想定される場合に、訴えられた権利者が公然実施されたことを否定したくても、権利が及ぶ部品等はNDAの対象外と言われてしまうと権利者側が覆す手段がなかなかない、との困難性も意見としてあげられた。

イ 「再現可能」 であること

前提として、一般に「発明」が完成したといえるために「反復可能性」が必要であることが、判例によって示されている⁽³⁾。同判例は公然実施「発明」ではなく、そもそも特許要件としての「発明」であるか否かが問題と

(1) 例えば、公然実施の主張が認められなかった事件として、東京地判平成17年2月10日(平成15年(ワ)第19324号、「ブラニュート顆粒」事件)、大阪地判平成21年11月12日(平成20年(ワ)第4754号、「X線異物検査装置」事件)、東京地判平成17年6月17日(平成16年(ワ)第4339号、「低周波治療器」事件)。認められた事件として、知財高判平成28年1月14日(平成27年(行ケ)第10069号、「棒状ライト」事件)、東京高判平成16年12月24日(平成15年(行ケ)第252号、「側溝蓋及び側溝構造」事件)。

(2) 秘密保持契約、守秘義務に関する事件には、例えば、知財高判令和6年3月27日(令和5年(行ケ)第10034号、「立毛シートの製造方法」事件：公然実施と認めた)、知財高判平成24年7月11日(平成23年(行ケ)第10271号、「光源装置およびこの光源装置を用いた照明装置」事件：公然実施を認めず)、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」事件：公然実施を認めず)、東京地判平成26年3月27日(平成24年(ワ)第11800号、「ポリイミドフィルム」事件：公然実施と認めた)がある。

(3) 最判平成12年2月29日(平成10年(行ツ)第19号、「桃の新品種黄桃の育種増殖法」事件)

なった事案であるが、同じ「発明」という法律文言が使われている以上、公然実施「発明」についても同様であると考えられている。(もっとも、先使用「発明」と公然実施「発明」とが同じ概念であるかは異論も有り得るところであり、絶対的な意見の一致をみているとまでは言い難い。)

そして、参考判決①では、「公然実施」について、「発明の内容を知り得るといえるためには、当業者が発明の技術的思想の内容を認識することが可能であるばかりでなく、その認識できた技術的思想を再現できることを要するというべきである」(判決文41頁)と判示されている。この点に関して、一般に、公然実施発明から認識できる技術的思想が再現可能であることを立証するのにどのような証拠が適切か、また、参考判決①を題材に、『エプロンを跳ね上げるのに要する力』が『エプロン角度が増加する所定角度範囲内において徐々に減少』するとの構成を立証するためには、他にどのような証拠が考えられるかを議論した。

(ア)「展示品」と「譲渡品」の違いについて

参考判決①は、展示された作業機によって公然実施を主張した事件であるが、前提として、物の発明の場合に、外部からは認識できなくても、その製品を通常の方法で分解、分析する等によって知り得る内容まで公然実施として扱うのは、あくまで守秘義務のない者に所有権が移転した場合に限られ、展示品は自由に分解、分析することはできず、譲渡品と同様に扱うことはできないから、一般的に展示品の方が譲渡品よりも「再現可能」であることの立証が難しいとの意見で一致した。このことから、展示品における公然実施を主張する際にはより慎重にすべきと考えられる。(この点については、「貸渡し」でも自由に分解・分析できないから「展示」と同様の議論

となるといえる。)

参考判決①においても、公然実施品が自由に分解・分析・試験できる譲渡品であれば、外観から認識できる構造のみならず、内部構造であるガススプリングの特性や、機能で特定する構成要件Gも、譲渡品から認定できただろうが、展示品の場合には、跳ね上げるのに要する力が「所定角度範囲内において徐々に減少する」というのは見ても分からず、当業者の認識ができなかったのであろうとの指摘がなされた。

(イ)「再現可能」であることの証明の程度

「再現可能」というためには、機能的に表現された発明の構成について、公然実施品においてその機能を有していることが認識できれば良いのか、あるいは機能を実現しているメカニズムまで把握できる必要があるか、という点について、参加者で議論がなされた。

特許請求の範囲に記載された「エプロンを跳ね上げるのに要する力は、エプロン角度が増加する所定角度範囲内において徐々に減少する」という構成については、例えばパンフレット等にそのような記載があれば、公然実施発明の構成として認定することが可能であるが、参考判決①は外観から上記効果を奏功するための構成が理解できない事案に関するものなので、機能の記載に加えて、アシスト機構で採用される「ガススプリング」の特性(ストローク長とガス反力の関係等)について具体的な開示及びこのような構成を通じて上記の機能を有しているところまでの記載がないと公然実施発明として認めるには厳しいとの意見も出された。また、参考判決①では特許発明の構成からみて、ガススプリングの特性の部分などの作用効果が生じるメカニズムまで開示されていないと公然実施されたとは言えず、周知技術から考えて具体的な構成が認定できるのであればいいが、そうでなけれ

ば展示品を見ただけで反復継続(再現)はできないから、客観的な技術水準との関係次第で変わり得るとの意見があった。また、機能を実現する具体的手段が当業者に理解できない状態にもかかわらず公然実施を認めることは産業の発達に何も寄与しないため、少なくとも当業者がメカニズムまで把握できる程度の状態で展示されたものを公然実施と認めるというのが合理的だという意見もあった。

権利範囲と公然実施が認められる範囲のバランスについても意見が交わされた。機能で特定した場合に具体的な構造まで証拠が必要となると、構造で特定した場合と比較して、無効となるリスクはそれほど変わらないが、権利範囲としては機能で特定した方が広くなるように思われ、権利範囲との関係でバランスを欠くのではないかと、との意見に対して、機能的クレームについては、侵害訴訟においては、構造で特定した場合よりも結果的に限定されることが多いと思われることから、そこまでバランスは悪くないとの意見もなされた。

その他、判決がこのような「認識できた技術的思想を再現できる」とは、公然実施発明の成立の問題と捉えられるところ、反復継続(再現可能)であることを出願当時に認識できていなければならないとの意見もあった。これに関して、文献公知発明の場合は、実施例に記載された中の一つの数値があれば、その数値に関する発明が完成されているものとして認められ、再現可能性は通常要求されないが、公然実施発明では、測定された一つの数値だけが示されていた場合、権利範囲に示されていた構成が、出願当時に再現可能性があるものと認識ができていた、との立証が必要となる点で異なるのではとの意見が示された。

(ウ) 参考判決①の事件について

参考判決①の事件で、「エプロンを跳ね上げるのに要する力」が「エプロン角度が増加

する所定角度範囲内において徐々に減少」するとの構成について、仮にどのような証拠があれば、公然実施品が当該構成を備えることを立証できたかについて、以下のとおり意見が寄せられた。

- 公然実施品の体験により当該機能を体感できたとされる見学者のコメントによる立証が考えられる。当該コメントを証拠として提出できれば、「当業者が発明の技術的思想の内容を認識することが可能」といえる。一方、「再現可能」というためには、「当該機能を実現する構造を当業者が再現すること」を示す別の証拠が必要ではないか。
- 公然実施品から実測データを示す証拠が考えられる。参考判決①においては、展示品そのものを入手し、実測データを取得することが必要であったのでは。展示品と異なる同じ製品からの実測データを証拠として示す場合、展示品との同一性の立証が問題となる。
- 展示会において、ガススプリングの特性とその作用について、来場者が、説明者から説明を受けることが可能であったことを示す証拠が考えられる。「エプロンを跳ね上げるのに要する力は、エプロン角度が増加する所定角度範囲内において徐々に減少する」という機能は、ガススプリングの特性によるものであるためである。
- このような特徴に言及したチラシの頒布やパネルの展示があったことを示すか、展示会のスタッフからこのような特徴の紹介があったことを示す雑誌やネットニュース、ブログ等の記事を示す必要がある。
- 実際に触った人がいて、それを体感できたことを立証できれば公然実施になる。

ウ 間接的な証拠の利用

参考判決で挙げられている証拠を題材に、それぞれの証拠を用いて公然実施発明を認定

する際の留意点について、それぞれ以下のような意見があった。ここで、「間接的な証拠」とは、補助的に用いる証拠のことである。

(ア) 証拠全般

例えば、公然と知られる場所に置いてあっても、特定の構成が隠れていて容易に認識できない場合において、本件発明の構成を有していることを当時から認識できていたとの立証は難しいように、立証したい事項が公然実施品によって立証できているか、その同一性に関して留意すべきとの意見が多数あった。

また、公然実施を立証する証拠に関して、一つ一つは公然実施性を立証するのに十分ではない場合であっても、複数の証拠を利用し合理的な説明を行うことにより、公然実施性を認められる可能性は十分考えられるとの意見があった。

参考判決③では、長期保存されていた同一製品を公然実施の証拠として提示したものの、部品が交換可能であることを理由に同一性が認められず、公然実施発明に基づいて新規性が否定されなかった。このケースにおいては、総合的に見て証拠の整合性が十分といえなかったのではないかと指摘があり、公然実施発明の主張において間接的な証拠が重要であることを示すものといえる。

また、特にパラメータなどの構成について、経年劣化した結果権利範囲に入ったのではないと思われることもあるが、同一性を立証できなくても、経時変化の方向性を示すことで、当時の構成の推認ができることもある。

これらに関して、厳密な同一性の立証は困難であるが、裁判においては一定程度合理的な立証ができれば、同一性が認定されることが多いとの指摘もみられた。

(イ) 別製品

参考判決②では、公然実施品と同一視できる別製品から、構成を認定している。別の製品からの認定に関する留意点として、以下が挙げられた。

- ロットごとのバラツキを考慮しているか。
- 商品番号が同一であることを理由として、同一の特性といえるものを分析の対象としているか、そもそもその商品番号の製品であることが外観から明らかな製品であるか。
- 製造番号が同一であれば、同一性の担保は充分ではないか。ただし、年月の経過により製品が激しく劣化し、構造が異なっている場合は難しいかもしれない。一方、形名・品名・モデル等が同じでも、製造番号が異なれば、仕様が異なっている場合がある。このような場合には、製造メーカーが保有している図面、仕様書、サービス資料等により、公然実施品との同一性を立証する必要がある。
- 製造番号については、同じ会社内でも、部署ごとに異なるルールで番号を付けていることがあり、同じ製品に全く異なる番号が付いていることがある。番号の付け方のルールが文書化されていない場合は立証が難しい。番号の付け方のルールが社内で文書化されていれば、その文書を証拠として出すことが有効といえる。
- 参考判決②の他にも出願日(優先日)後の実施品に基づいて公然実施発明を認定した裁判例はある⁽⁴⁾。

(ウ) 実験公正証書

参考判決①②③では出願後の実験結果を証拠としているが、出願後であることは問題ないとの意見で一致した。留意点としては、以

(4) 知財高判平成31年3月13日(平成30年(行ケ)第10076号、「豆乳発酵飲料」事件)、東京高判平成12年6月29日(平成9年(行ケ)第141号、「食品保存剤」事件)

下が挙げられた。

- 公然実施品と、実験に使用する製品が同一ではない場合がほとんどであり、両者の相違点をはっきりさせて、その相違点が実験結果に影響を及ぼさないことを説明する必要がある。
- 実験条件の設定が合理的といえるか、特に分析対象としている製品が公然実施品と同等といえるかに留意する必要がある。
- 対象となる特性パラメータがその実験で特定できているか。実験自体の信頼性も問われる。本件明細書に記載された実験条件とその実験条件が同じかどうか、が重要であるが、実際には全く同じにはできず、違って結果に影響がないことを述べる必要がある。大企業にしかできない実験条件が明細書に書いてあるような場合、その装置を持っていない小さい会社には再現が困難で、簡略的に実験したとしても実験条件が不十分と扱われてしまうおそれもある。
- 出願時に公然実施発明について同じ実験を行ったのであれば、同等の結果が得られたであろうことを示すことができる条件で行う必要がある。
- 現実に特許出願前に公然実施品の実験等がなされていなくても、特許出願前に当該公然実施品が譲渡等されていれば、自由に分解・実験等され得るから、権利者側の立場では留意すべきである。

(エ) 金型図面等の図面

参考判決④では、金型図面から公然実施発明の認定を行ったが、図面に関しては、以下の留意点が挙げられた。

- 設計変更によって内容が随時変わっていくので、公然実施された製品が製造された直前と直後の設計変更の履歴を確認することが必要。
- 事後的に作成されたものではないことや、

実際に当該図面を用いて製品が製造されたことを立証する必要がある。

- 公然実施品との対応を確認するために、製造メーカーが保有している資料が必要。通常、展示品および量産品の仕様は、製造メーカーが資料として持っている。そのような仕様書を製造メーカーが提供してくれるのであれば、同一性の担保は可能と考える。しかし、特に製造メーカーが当事者(相手方)である場合に、そのような資料を確保することは困難である。
- タイムスタンプが打刻されていない場合は日付の立証が困難。
- 参考判決④では、図面に直接文字で記載していない事項であっても、技術常識から判断して、裁判所が部品の形状を認定している。したがって、図面のみで十分な証拠といえない場合であっても、間接的な証拠を利用して合理的な説明をすることで有力な証拠とすることができる。

(オ) カタログ・取扱説明書

留意点として以下が挙げられた。

- カタログの日付、カタログ記載の物が販売された事実、同一性が立証できるか。
- カタログだけでは必要な構成を特定することが難しいので、公然実施品とセットで主張するなどの工夫が必要である。
- カタログに日付が打刻されている場合、配布の時期のずれがあることから、その日に公知になったといえなくても、例えばその日付が本件特許の出願日の4か月前であれば、4か月間頒布しないということは通常考えられないことから証拠として有効といえる。仮に、出願時には未だ頒布されていなかったと反論するのであれば、その場合、「未だ頒布されていなかった」ことを示す具体的な証拠が必要になる。
- 取扱説明書においては、いつ印刷の発注を

かけ、いつ納品されたかの日付が分かっても、いつ新しい説明書に切り替わったのかの記録がなければ、改訂後の説明書が頒布された時期を立証することは難しい場合もあると思われる。

(カ) 人証(証人尋問)

参考判決③では、装置の保管状況等、様々な間接事実から証言に対して疑義を主張されている。人証に関しては以下の意見があった。

- 出願当時の認識は実験以外の方法で立証しなければならず、その方法の一つとして証人尋問が有効な証拠として考えられる。証人尋問において証拠の同一性を主張した場合、それに対して相手方は具体的な矛盾や事実と反する点を反論する必要がある。証言どおりでない“可能性”があるという形式的な反論のみでは、裁判所では証言を覆すことはできない。
- 証言と他の客観的証拠とが整合性をもつことで証明力を強めるといえるが、証言だけでも、専門家の意見書などの合理的な反論がなければ、事案次第で十分に認められる場合もあるとの指摘もあった。

エ 文献公知発明との比較

公然実施品を入手することができれば、発明特定事項の認定は、公然実施品の方が刊行物等よりも認定しやすいという意見で一致した。

具体的には、図面から見ておそらく同一と思われる構成や、技術的に当然備えると思われるが細かすぎる構成、測定すれば範囲内であろうと予測されるが使用する文献等においては着目されていない物性などは、文献公知発明を引用する場合、使用する文献等に明確な記載がない場合も多く、新規性欠如の証拠

として使用できないことがよくあるが、これに対して、公然実施発明を引用する場合は、公然実施発明の認定に必要な部分を全て証拠として提出できるので、新規性欠如の引用発明として使いやすいことが挙げられた。また、文献公知発明の場合、クレームの文言と表現が異なる記載をどう認定するかという問題があるが、公然実施発明の場合はクレームの文言に合わせた認定ができる点がメリットと考えられる。

また、特許出願前の権利者の公然実施品が最も特許発明と近くなる場合では、公然実施品が有力な証拠になり得る。ただし、相違点が残るのであれば、公然実施発明に基づいて進歩性を否定すること以外の無効理由についても考えたい、との意見もあった。

オ 複数品からの認定

異なる数値を備えた複数の公然実施品から、数値的に幅をもった一つの公然実施発明を認定することができるか否かについて、参加者から以下論点が示された。

いくつかの公然実施品、例えば、同じ製品である5個の公然実施品から得られるそれぞれ異なる5つの測定結果から、一つの公然実施発明として当該測定結果を示すパラメータを範囲で認定できるのか。

この問題について、公然実施ではそのような裁判例はまだないが、先使用権に係る実施品のパラメータに関し、2つの試料のそれぞれにおける多数点の測定結果から「同一の範囲」といえる数値範囲を認定した事件⁽⁵⁾もあるところ、公然実施発明と先使用権に係る実施品(発明)の認定において、それぞれ発明の概念は同じとして、先使用発明の「同一の範囲」に係る規範を公然実施発明にも当てはめて解釈できるのか、公然実施発明においても

(5) 知財高判令和6年4月25日(令和3年(ネ)第10086号、「ランプ及び照明装置」事件)

認定できるとして、複数の測定結果のうち、上限となる点と下限となる点で数値範囲を認定できるのか、さらにそこから外れて広く認定できるのかは、興味深い論点である。

これに対して、公然実施の製品における製造のバラツキといえる範囲であれば製品の範囲として認めてよいと考えられることから、製造上許容されるバラツキの範囲を技術常識や設計思想を精査して個別に妥当な範囲を決めていくのが、公然実施の元々の趣旨から考えると理にかなうのではないかとの意見、また、化学分野の場合は別の議論があるかもしれないが、機械分野であれば誤差、公差の範囲で奏する効果は連続的であり、認められやすいように思うとの意見が示された。

カ 論点1のまとめ

- 公然実施発明は、その特性を理解することにより有力な証拠として利用することができる。特に、引用文献において文章に明記されにくい事項(技術的に当然と考えられ、あえて文章に記載していない構成や寸法等)について立証しやすく、新規性を否定するのに有利な面がある。
- 公然実施発明の証拠については、公然実施品そのものの入手、機能などの外観から把握できない発明特定事項の立証に実務上の難しさがあるといえる。中でも、展示品等の自由に分析や分解ができないものを公然実施発明として認定する場合には、立証が難しい要素(外観以外の内部構造、制御、特性等)について、別の証拠が必要となる。また、仮に同じ型式の製品を入手できたとしても、公然実施品との同一性を立証することが必要となる。
- また、公然実施日の特定やNDA(秘密保持契約)の有無の判断といった公然性の立証にも十分に注意を払う必要がある。
- 間接的な証拠を用いて公然実施発明を立証

しようとする場合に、その証拠としては、金型図面、カタログ等、様々な証拠によることができる。ただし、それら証拠が表す事項を、公然実施がなされた当時において対象となる公然実施品が備えていたとする同一性が問題となる。

- 証拠と公然実施品との同一性、公然性については出願後に行った実験により立証できる可能性がある。また、公然実施品の同一性については、裁判においては、証拠に基づく主張が合理的といえるか否かで個別具体的に判断される傾向があることに鑑み、入手可能であり提出できる証拠から合理的な論理を組み立て、主張することが肝要ではないかと思われる。
- 公然実施を立証する証拠に関して、一つ一つは公然実施性を立証するのに十分ではない場合であっても、複数の証拠を利用し合理的な説明を行うことにより、公然実施性を認められる可能性は十分考えられるといえる。

(2) 論点2(公然実施発明に基づく進歩性判断を行う際に、公然実施発明に内在する課題や技術的意義をどのように認定すべきか)

論点1では、新規性判断における、公然実施発明の認定手法に関して検討し、文献公知発明の場合と異なる困難性や留意点があるものの、公然実施発明による新規性否定には利点もあることが示された。引き続いて、公然実施発明により進歩性を否定する場合には、留意点や利点がどのようになるのか、検討を進めた。

なお表2は参考判決で示された進歩性否定の動機付け及び判断を整理したものである。

	動機付け	裁判所の判断
参考判決②	技術分野の共通性	「原告は、ビデオカメラ装置とコードリーダーとは技術分野が異なり、・・・適用することができるような幅広い周知技術でないと主張する。しかしながら、コードリーダーである IT 4400 は、・・・周知技術に係るビデオカメラ装置と共通する光学系及び撮像方式を採用していることからみても、ビデオカメラ装置と全く異なる技術分野に属するということではない」
	課題の共通性 「中心部と周辺部における光の入射角の相違による周辺部の光量不足が、集光レンズを採用しないものより大きくなるという課題」	「甲 12、甲 13 及び甲 15 の上記各記載によれば、本件特許の出願当時、・・・周辺部の光量不足が、集光レンズを採用しないものより大きくなるという課題が存在し、「用途がカメラ装置である場合に特有なものではなく、同様の光学系及び撮像方式を採用したコードリーダーである IT 4400 においても生じ得る事象であることは、当業者が普通に認識することができたものというべきである」
参考判決⑤	技術分野の関連性	「空調服と介護用パンツは、その形状や使用目的を異にするものではあるが、いずれも身体の一部を包んで身体に装着する「被服」であるという点・・・では、関連性を有するものである」
	課題の共通性 「2つの紐状部材を結んでつないで長さを調整することや、そもそも2つの紐状部材を結んでつなぐこと自体、手間がかかって容易ではないとの周知かつ自明の課題」	公知文献の記載（と本件明細書の記載）によると、本件出願当時の「被服の技術分野においては、・・・手間がかかって容易ではないとの周知かつ自明の課題が存在したものと認められる」、本件公然実施発明の構成自体からみて、「本件公然実施発明に接した本件出願日当時の当業者は、上記の課題を認識するものと認めるのが相当である」

(表 2：参考判決における進歩性判断)

ア 進歩性の判断における公然実施発明

実務上は、公然実施発明の課題を認定することの難しさ、公然実施発明から特許発明に至るまでの論理構築の難しさについて多くの意見が寄せられた。

- 具体的には、以下のとおりである。
- 公然実施発明はそれ自体販売されるレベルで完成していると当業者が認識するから、その構成を部分的に変更するためのハードルは高く、容易に想到できたことの論理付けを示すための間接証拠の収集が難しい。
- 記載を根拠にできる文献公知発明と異なり、公然実施品そのものから組み合わせの動機付けの有無の認定ができないため、常に、間接証拠を利用しなければならない。
- 多くの場合、公然実施発明自体からは課題

を抽出できず、周知かつ自明の課題も含めて、外部から課題を持って来ることは難しい。そのため、新規性を否定できない場合、進歩性を否定する論理構築(証拠収集)が困難に思われることがある。

- 公然実施発明は課題等の記載がないため、説得力のある論理を構成するための最初の足がかりを見いだし難いことがあり、その場合、論理構成が迷走しやすい。

イ 内在する課題について

上記アでは、公然実施発明においては、概ね課題を認定することに困難性があるとの意見であったが、参考判決②⑤では、副引例の組み合わせの動機付けとして課題の共通性を挙げている。進歩性を否定する際の発明を組

み合わせる動機付けや阻害要因の有無の認定について、公然実施発明を引用する場合特有の留意点として、以下の観点から意見が寄せられた。

(ア) 組み合わせの動機付け

- 公然実施発明に内在する課題の設定における自由度が大きい。参考判決⑤では、空調服に介護用パンツの一部構成を組み合わせることの動機付けが認められている。空調服特有の課題からは介護用パンツを組み合わせるのは難しいように思われるかもしれないが、一般的な課題を設定することもでき、公然実施発明であっても工夫次第で利用しやすくなるのではないかと。
- 文献公知発明の場合であっても、主引例の課題は解決済みで、主引例に書いていない課題を外から持って来ることも多いように思う。組み合わせの動機付けという点では文献公知発明と公然実施発明に大きな違いはないのではないかと印象。

(イ) 阻害要因

文献公知発明の場合は主引例に記載されている課題等に基づいて阻害要因が主張されることが多いが、公然実施発明では、そもそも課題等の記載があるわけではないため直接的に課題を認定することができないことがあり、その場合、阻害要因を主張することは難しいといえる。

(ウ) 課題の種類

- 課題には、これまでの技術開発の延長線上で製品の効果や性能の程度を高めようとするものと、技術的なアプローチをまったく変えようとするものがある。アプローチをまったく変えることは難易度が高いと思われる一方で、その製品の効果や性能をもっと高めようとするのは当業者であれば通

常考慮することであり、公然実施発明においても、このような課題設定は容易といえる。公然実施品についてみると、製品レベルで完成しているため、技術的なアプローチをまったく変えるような課題設定については、せっかく完成している製品をまた実験・試作し直すことになり、転換がより難しいのではないかと意見があった。

- 公然実施発明には課題が示されていないことが普通なので、周知技術等から課題を認定することになる。

(エ) その他

- 相違点が減るのなら公然実施発明を使うが、変わらないなら認定に労力がかからない文献公知発明を使う。
- 公然実施発明の場合、公然性と構成の認定が難しい。他方、阻害要因を主張されにくいと、公然性と構成の認定をすることができれば、公然実施発明は扱いやすくなる。

ウ 課題の立証

参考判決②⑤に関しては、課題の共通性が認められているが、公然実施発明に内在する「課題」が認識可能であると言うために、どのような証拠が必要であるのか、また、提出する証拠として留意すべき点は何か議論した。

その結果、同一又は近接技術分野で多数の公知文献の提出により、説得力が増す方向に働くとの意見が多数であった。一方で、文献の数が少ないからといって、周知の課題として一概に認められないとは言えず、文献の数が少なくても、合理的な説明により、相手の立証と比較して説得力があれば認められ得るとの指摘があった。

また、例えば、同一の技術分野について課題を明示する証拠が一つしか無い場合において、周辺技術における証拠を多数提示することで、同一技術分野における証拠がないこと

を強調することとなり、かえって不利な状況になることはないのか、という疑問に対して、当該同一の技術分野の証拠についての的確な反論も反証もないのであれば、他の技術分野についての証拠を併せて出したことによって証拠の評価がマイナスになることはないとの意見、また、その場合、同一分野の証拠を中核となるものとして明確に主張することが必要との意見があった。

他、機械分野では、例えば軽量化など、世の中に既に存在する抽象的な決まった課題から開発をしていることが多く、課題が同一という主張がしやすいとの指摘もあった。

エ その他の証拠方法について

公然実施品の課題の認定に利用可能な証拠には、他にどのようなものが考えられるか、可能性があると思われる証拠について検討した。

(ア) 本件特許の明細書に記載されている従来技術

本件特許の明細書には、必ずしも当業者の一般的な認識が記載されている訳ではないため、課題が記載されていたとしても、他の当業者がそのような認識を持っていたとは限らず、むしろその課題を見いだしたことが発明ともいえるので、原則としてはその記載を公然実施発明の課題の認定には利用できず、認められないとの意見が多数であった。

その課題が広く知られている等の記載があれば、課題が「周知かつ自明」であることの証拠として使える可能性があるとの意見もあったが、そうした審決はことごとく覆されている、との指摘もあった。本件明細書に記載されている従来の課題が公然実施発明の課

題であると論理付けるのは相当難しく、証拠として採用できないというよりは、その課題が公然実施発明の課題であると認められるだけの理論付けがないから、認定できないという判断になることが多いのではないかと、との指摘もなされた。

(イ) インターネットにおける類似商品の購入者レビュー

一般消費者によるレビューは、技術的に公然実施発明と同一の構成に起因する課題であることを詳細に把握できるものではなく、当業者であればその課題を解決しようと試みるものとして認識できたものではないことが多いから、信用性は低く有効な証拠にはならないことが多い、との意見が多数であった。逆に言うと、公知の事実であるから、信用性の問題がクリアできるようなレビューであれば、場合によって参酌され得るとの意見もあった⁽⁶⁾。

また、匿名によるコメントは、当業者における認識と必ずしも一致しないから、証拠として採用されにくいという意見もあった。

(ウ) 生成AIより得られた回答

- 同じ生成AIに同じ学習データで同じプロンプトを与えても、同じ回答をする保証がないため、出願後に生成AIが公然実施発明の特定の課題を回答したとしても、その事から出願前にも同じ回答をしていたと推定することはできない、との意見があった。そうであれば、生成AIによる回答が出願前に生成および公開されている場合、公然実施発明の課題の認定に利用できる可能性があるのではないかと。
- 証拠としての利用は困難かもしれないが、

(6) 東京地判平成27年10月29日(平成27(ワ)第1025号、「pHを調整した低エキス分のビールテイスト飲料」事件)には消費者の評価を当業者が認識していたことが示されている。

回答から別の情報源(文献公知発明など)を辿るなど、検索手段等として間接的に利用する余地はあるだろう。

オ 文献公知発明との比較

論点1で検討した利点に加え、公然実施の立証がきちんとできるのであれば、上記イ(イ)のとおり阻害要因をそれほど考慮しなくてよく、文献公知発明のように肝心な部分が記載されていないということもないので、主引例としても副引例としても使いやすいつの意見があった。

また、同じ発明に関する文献公知発明と公然実施発明の両方がある場合、進歩性の判断における動機付けの際、課題に関する間接証拠が必要な点に留意すれば、課題の認定に自由度があることから、公然実施発明の方が利用しやすいケースがあり得るとの見解も示された。

カ 論点2のまとめ

- 公然実施発明から進歩性を否定する場合、論点1で挙げられた発明の認定に加え、課題の認定を行う必要があるが、通常課題は

明示されていないため、課題を立証するための証拠収集を行う必要がある。

- 進歩性否定の動機付けとしては、まず、公然実施発明における周知かつ自明の課題を認定することが考えられる。そして、公然実施発明に周知かつ自明の課題があるというには、同一又は近接分野で多数の公知文献を提示すれば説得力を増すことができるが、文献の数が少なくても、合理的な説明を尽くすことにより公然実施発明の証拠としての有用性が高まると思われる。
- 公然実施発明において、課題が示されていないことから認定の手間がかかるが、課題が示されていないことにより課題の設定に自由度を有している。

また、文献公知発明の場合のように引用文献中の記載に反するという阻害要因は主張されないことから、進歩性を否定するのに有利な面もある。文献公知発明に比べ、時期や内容について、立証を積み重ねていく必要があり、また、論理付け、特に課題の設定には困難も伴うが、そこが解決できるのであれば、進歩性を否定する証拠として十分に有用である。

以上