

生田哲郎◎弁護士・弁理士／中所昌司◎弁護士・弁理士

特許権侵害訴訟の無効の抗弁について、 20年以上前の図面によって 出願前の公然実施が認定された事例

[東京地方裁判所 平成25年4月26日判決 平成23年(ワ)第21311号]

1. 事件の概要

本件は、印刷機械の製造販売等を行う原告が、印刷に関する本件特許権1および本件特許権2について、被告の製造販売する被告製品1および被告製品2によってそれぞれ侵害されたと主張した特許権侵害訴訟です。

裁判所は、本件特許権1に基づく請求については構成要件充足性を否定し、本件特許権2に基づく請求については無効の抗弁を認めて、原告の請求をいずれも棄却しました。

本稿では、本件特許権2に関する出願前の公然実施(特許法29条1項2号)による無効の抗弁について解説します。

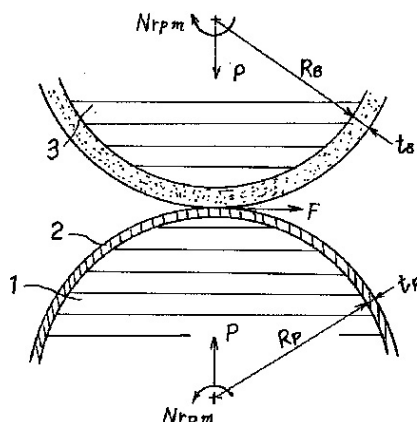
2. 発明の概要

(1) 本件特許2(特許第2137621号)は、平成3年3月26日に出願されたオフセット輪転機の版胴に関するもので、特許請求の範囲の請求項1には、以下のとおり記載されています。

「版を装着して使用するオフセット輪転機版胴において、前記版胴の表面層をクロムメッキ又は耐食鋼で形成し、該版胴の表面粗さ R_{max} を $1.0\mu m \leq R_{max} \leq 100\mu m$ に調整したことを特徴とするオフセット輪転機版胴」

(2) オフセット輪転機は、図1のとおりに、版胴1に版2を装着して、版2から相手ブランケット胴3にインクを転写した後、紙等の被印刷体に印刷する仕組みです。

[図1 従来装置]



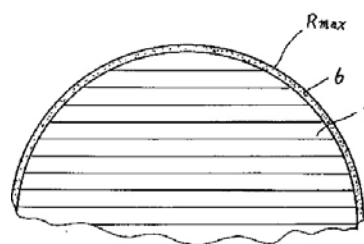
ここで、版2と相手ブランケット胴3の間に周長差があると、版胴1に装着された版2に接線力Fが作用することになります。

そして、この接線力Fによって、上記周長差に対応した微小すべりが発生し、印刷作業の進行とともに、この微小すべりの蓄積によって、版2と版胴1の相対位置が変化するいわゆる版ずれトラブルが発生してしまいます。

本件発明2は、版胴の表面粗さ R_{max} を $1.0\mu m \leq R_{max} \leq 100\mu m$ とする

ことによって、版と版胴間の摩擦係数を増加させることができ、これにより版ずれトラブルを防止することができるというものです(図2)。

[図2 本件発明2の構成]



(3) 図3は、版胴の表面粗さ R_{max} と、約20万部印刷後の版ずれ量 δ を示しています。

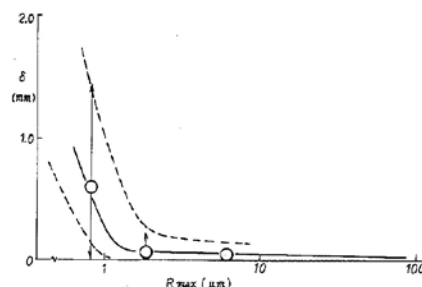
[図3 表面粗さ R_{max} と版ずれ δ の関係]

図3中における↑○↓は、版の装着状態や運転条件によるデータの変動範囲です。

図3のとおり、版胴の表面粗さ R_{max} を $1.0\mu m$ 以上にすることによって、版ずれを防止することができるとされています。

(4) また、図4は、本件発明2の実施例における版ずれ量 δa と印刷部数 n の関係を示す図です。

〔図4 版ずれ量 δa と印刷部数 n の関係〕

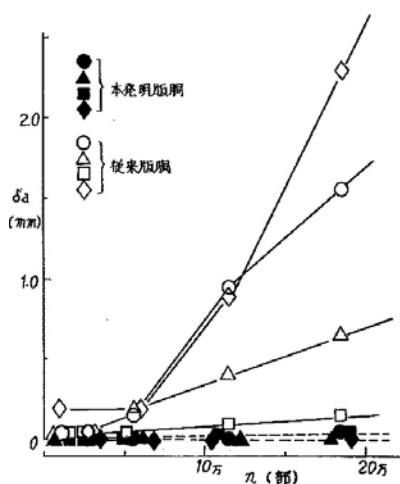


図4のとおり、従来品(○△□◇)では印刷作業の進行とともに版ずれが生じますが、本件発明2の版胴(●▲■◆)では版ずれが生じないとされています。

3. 争点

本件特許2については、充足論および記載要件違反による無効論の他、以下のとおり、出願前の公然実施による無効論について争われました。

(1) 被告の主張

ア) 公然実施に関して、被告は、本件特許2の出願前である昭和62年ないし63年に被告が製造し、昭和63年8月に印刷会社に納入したオフセット輪転機「ET-1」(以下、本件輪転機)の版胴

の表面粗さ R_{max} は、同機の「版胴追加加工図」(乙15の1)によれば $1.5\mu m$ に設計されていたこと、平成23年1月31日および同年2月24日、本件輪転機のA列14Pの版胴2本を測定したところ、表面粗さ R_z は $2.47\sim 4.02\mu m$ であったこと、本件輪転機の版胴の表面層は耐食鋼で形成されており(乙22の1および乙23の1)、表面が腐食しないものであるうえ、上記測定は、刷版の掛け替えや印刷時の摩擦のない周縁部を測定したものであり、このような部分の表面粗さが20年程度で変化するものではないこと、本件輪転機の版胴について、納入後の入れ替えや改造が行われていないこと(乙26)にも照らせば、同機の版胴は、昭和63年8月当時において、表面層の表面粗さ R_{max} を $1.0\mu m \leq R_{max} \leq 100\mu m$ に調整したものであったということを主張しました(本件輪転機の構成要件充足性)。

イ) また、被告は、新聞印刷機業界の慣行として、新聞社や印刷会社との間でオフセット輪転機について秘密保持契約が締結されることはなく、新聞社や印刷会社は、オフセット輪転機が設置された工場を一般にも広く公開していること、このことは、株式会社高速オフセット・摂津工場が、原告による被告製品1の表面粗さの測定調査(乙20)を拒んでいないことから明らかであることを主張しました(公然性)。

(2) 原告の主張

ア) 原告は、被告が提出した、納入当時のオフセット輪転機・版胴の図面が、納入時期より約1年前に作成されたも

のであることなどを理由として、被告が最終的に納入した版胴が、被告が証拠として提出した図面とは異なるものである可能性を主張しました。

また、原告は、昭和63年の納入から約22年間にわたり使用された後の平成23年に測定された表面粗さの結果について、これをもって納入時の表面粗さを推測することが不可能であることなども主張しました。

イ) 公然性について、原告は、納入先である印刷会社が守秘義務を負わないことについての立証ができていないことなども主張しました。

4. 裁判所の判断

(1) 裁判所は、まず、乙14図面の記載内容や、本件輪転機の納入先である印刷会社の従業員の陳述等に基づいて、乙14図面が、昭和63年8月ごろに被告により納入された本件輪転機の外面視図であることを認定しました。

次に、裁判所は、乙14図面および乙15図面に記載された発注番号、社名、年月日等の書誌的事項に基づいて、乙15図面が、乙14図面に記載の本件輪転機の版胴追加加工図として、昭和62年8月に出図されたものと認定しました。

そして、裁判所は、乙15図面の「1.5-S」「▽▽▽」の表示が、 R_{max} が $1.5\mu m$ であることを示すものであると認定しました。

また、被告が提出した、平成23年における本件輪転機の表面粗さの測定結果について、裁判所は、納入先の従業員の陳述書等に基づいて、ステンレス鋼により形成された版胴の表面が

20年程度の使用期間で腐食しないこと、納入後の改造等は行われていないことなどを認定しました。

そして、裁判所は、前記の乙15図面の表示および被告による本件輪転機の測定結果に基づいて、本件輪転機の版胴は、その納入時において、表面粗さが $1.0\mu\text{m}\leq R_{\text{max}}\leq 100\mu\text{m}$ に調整されたものであったと認定しました。

(2) さらに、裁判所は、本件輪転機の納入先において、版胴の形状が秘密として管理されていたことをうかがわせる事情がないことから、公然性も認定しました。

(3) 結論として、裁判所は、本件発明2は、本件輪転機の納入により、その内容を不特定多数の者が知り得る状況となったものであり、本件特許2の出願前に公然実施されたものであると認定し、無効の抗弁を認めました。

5. 考察

本件では、訴訟提起から20年以上前に被告が納品した製品の図面が残っていたために、被告の公然実施の主張が認められました。

一般的には、新規性・進歩性欠如の無効理由については、公知文献による無効主張が多いですが、本件のように、公然実施による無効主張もあり得ます。特に、特許発明が、あるパラメータの数値限定発明である場合には、そのような数値が記載された公知文献が見つからない場合もあります。

また、当業者にとって、あまり一般的ではないような測定項目やパラメー

タの数値をもって構成要件としたような特許発明の場合には、当該測定項目やパラメータに関連する文献すらない場合もあります。

このような場合、被疑侵害者は、公然実施（特許法29条1項2号）や先使用权（特許法79条）の主張をすることを考えなくてははいけません。

しかし、公然実施や先使用权の主張をする場合には、出願前または出願時の実施品等の構成を現物や当時の図面・仕様書等によって証明する必要があります。

ところが、特許権の存続期間は通常は出願から20年で（特許法67条）、損害賠償請求の消滅時効は最大で不法行為の時から20年なので（民法724条第2文）、理論上は、約40年前に出願された特許権に基づいて損害賠償を請求できる可能性があることになります。

実際は、不法行為による損害賠償請求権は、被害者が損害および加害者を知った時から3年間で消滅するので（民法724条第1文）、40年も前に出願された特許権については、あまり心配しなくてもいいことが多いでしょう。

しかし、本件のように、約20年前に出願された特許権に基づく損害賠償請求は十分あり得ます。このような場合に、被疑侵害者が出願前の公然実施や出願時の先使用を主張することは、困難なことがままあります。なぜなら、

証拠となり得る書類が、既に廃棄されていることが多いからです。

もちろん、すべての書類を紙のまま永久に保管することは現実的ではありませんので、書類の重要度に応じて、保管期限を定めることにはなるでしょう。しかし、将来、どのような特許権に基づいて、どの製品が訴えられるかを完全に予想することはできない点に、書類の重要度の分類の難しさがあります。

また、現代では、書類を電子データ化し、あるいは書類を印刷前の元データの状態で、保管することも考えられます。しかし、書面の原本に署名または押印がある場合と異なり、電子データの場合には、作成者・作成日について、証明力を高める工夫が必要かもしれません。

これについて、例えば外部の認証機関のタイムスタンプを受けることも考えられますが、それなりにコストがかかるでしょう。

また、文書やデータを長期保管する際には、情報の流出リスクへの対策も考えておく必要があります。

以上のとおり、特許権侵害を将来、主張され得るリスクに備えて文書・データを保管する仕組みを作る際には、さまざまな要素を考慮して、工夫することが必要でしょう。

いくた てつお

1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財業務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

ちゅうしょ まさし

2003年東京大学大学院修士課程修了（物性物理学を専攻）。技術者として電子部品メーカーに入社。2007年旧司法試験合格。2012年弁理士試験合格。同年カリフォルニア州司法試験合格。TOEIC990点。