

知的財産権判例ニュース

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

情報公開の対象文書であったことのみでは 公然知られた発明（29条1項1号）や刊行物（29条1項3号） には該当しないとされた事例

[大阪地方裁判所 平成24年10月4日判決 平成22年(ワ)第10064号]

1. 事件の概要および争点

本件は次の3件の特許権について、権利抵触の有無が争われました。

- ① 被告製品1（トンネル用内型枠）が原告特許権1（特許第3891210号）を侵害するか（無効理由の存否）
- ② 被告製品2（トンネル用外型枠）が原告特許権2（特許第3933674号）を侵害するか（均等侵害の有無）
- ③ 原告製品（2次覆工用セントル）が被告特許権（特許第3928931号）を侵害しないか（技術的範囲の属否、無効理由の存否および先使用权の存否）

結論からいえば、①は特許権侵害を認め、②は均等論の第一要件を満たさないとの理由で特許権侵害を否定し、③は技術的範囲に属し、かつ無効理由は存在しないが、先使用权があるとの理由で差止請求権不存在を確認しました。

誌面の都合上、本稿では、上記①のうち、主な無効理由の争点について解説します。

2. 発明の概要

原告特許権1に係る発明（以下、原

告特許発明1）を構成要件に分説すると、次のとおりになります。

- 1 A 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、
- 1 B 内型枠に設けた開閉窓と、
- 1 C 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
- 1 D ことを特徴とする内型枠構造。

3. 当事者の主張

(1) 被告の主張

ア. 乙4図面に基づく新規性欠如

(ア) 乙4図面の内容が公知であるとの主張

被告は、平成22年9月9日、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（情報公開法）に基づいて情報公開請求を行い、祝園分屯地の貯蔵庫建設工事（以下、祝園貯蔵庫工

事）において使用されたセントル（著者注：トンネル用の型枠）の構造図について、開示決定を受けた。

それにより開示された文書が乙4図面であるところ、本図面には、原告特許発明1の発明が全て開示されている。

乙4図面は、遅くとも平成15年12月中には近畿中部防衛局において管理されていた（本件特許1の出願日は、平成17年9月27日であり、情報公開法は平成13年4月1日施行である）。

本文書は、情報公開法により何人も入手できるものであるから、公知である。

(イ) 乙4図面が「刊行物」に該当するとの主張

乙4図面は、情報公開法により、当該原本自体が公開されて公衆の自由な閲覧に供され、かつ、その複写物が公衆からの要求に即応して遅滞なく交付される態勢が整っていたから、法29条1項3号の刊行物に相当する。また、頒布された刊行物とは、一般公衆、すなわち不特定多数人がその内容を了知することのできる状態に置かれた刊行物をいうものと解

するのが相当であるが、前記文書は、情報公開の対象となった時点で、「一般公衆、すなわち不特定多数人がその内容を了知することのできる状態におかれた刊行物」になった。

したがって、乙4図面が、情報公開法に基づき閲覧謄写可能となったことにより、原告特許発明1は、法29条1項3号の「出願前に刊行物に記載された発明」となった。

イ. 祝園貯蔵庫工事の実施による公知公用の主張

平成14年から平成15年にかけて、当時、防衛庁から祝園貯蔵庫工事を請け負っていたゼネコンに対し、内型枠が、秘密保持義務を課することなく納入され、そのころ、上記工事において、公然使用された。上記内型枠は、乙4図面に基づいて製造されたものである。

よって、原告特許発明1は、出願前に公知、公用であった。

ウ. 国道479号工事における公知公用技術に基づく進歩性欠如の主張

被告は、平成15年ころ、国道479号諏訪共同溝設置工事（以下、国道479号工事）に際し、共同溝形成用スチールフォーム（内型枠）を大林・三井特定建設工事共同企業体に納入した。

上記スチールフォーム（内型枠）の発明（以下、国道479号発明）と原告特許発明は、原告特許発明1との関係では何らの技術的意味のない事項しか相違しておらず、実質的な相違はない。

よって、原告特許発明1は国道479号発明に基づいて当業者が容易に想到できたものである。

(2) 原告の主張

ア. 乙4図面に基づく新規性欠如の主張に対して

(ア) 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号に基づいて「出願前公知」といえるためには、守秘義務を負わない第三者に、現実には知られたことが必要であるが、原告特許1が出願される前に、情報公開請求等により、乙4図面が第三者に実際に開示されたことを示す証拠はない。

また、乙4図面の記載内容からは、当業者が、原告特許発明1の内容が開示されていると技術的に理解することはできない。

(イ) 乙4図面の刊行物該当性の有無

法29条1項3号に定める「刊行物」というためには、不特定又は多数の者を対象とする公開性と、頒布目的が必要である。

乙4図面は、防衛庁が原本を保管しており、情報公開法に基づく開示請求があった場合に、不開示情報に該当するか否かを判断したうえで、該当しないと判断した場合に限って開示するものであり、原本自体が公開されて公衆の自由な閲覧に供されているわけではない。

したがって、上記図面について頒布目的は認められず、法29条1項3号の「刊行物」には該当しない。

イ. 祝園貯蔵庫工事の実施による公知公用の主張に対して

(ア) 乙4図面に記載された装置が

原告特許発明1の技術的範囲に属することは認める。

(イ) 工事関係者の守秘義務

乙4図面は、陸上自衛隊の分屯地の貯蔵庫の製造に係る型枠の図面であり、上記貯蔵庫の製造工事の工事関係者は、その性質上、当然に秘密保持義務を負っている。

上記祝園分屯地内に一般人が自由に立ち入ることはできず、特に、祝園分屯地の工事現場で、内型枠の構造を認識できるのは、上記の守秘義務を負った工事関係者のみであった。

ウ. 国道479号発明による公知公用の主張に対して

国道479号発明は、単発的なクレーム処理のために、一時的に、足場用単管パイプを内型枠に取り付けて、作業が終了すれば、これを取り外しているにすぎず、原告特許発明1と技術思想、構成、課題が異なる。

原告特許発明1における足場形成部材は、あくまで内型枠の一構成部材として、収納位置と使用位置との間で移動可能に設けられるものであるのに対し、国道479号発明は、足場用単管パイプは収納位置と使用位置とにわたり移動可能に取り付けられていないので、この点でも相違する。

4. 裁判所の判断

(1) 乙4図面に基づく新規性欠如の有無

ア. 乙4図面の公開による出願前公知の有無

乙4図面は、平成15年12月に作成された、祝園貯蔵庫工事に際して作成

されたセントルの完成図面（概略構造図）であり、被告が、情報公開請求により入手、提出したものであって、第三者にも入手可能であったことが認められる。

しかし、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うかがわせる事実の主張、立証もない。

しかも、乙4図面は概略構造図であり、開閉窓より内側の収納位置から、開閉窓より先端部が突出する使用位置まで移動可能に設けられた足場形成部材が存在するかどうかまでを読み取ることは困難である。

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、法29条1項1号の適用があるとはいえない。

イ. 乙4図面の刊行物該当性

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、頒布ということとはできない）。

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

（2）祝園貯蔵庫工事の実施による公知公用について

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、上記工事において、原告特許発明1を実施した構造の内型枠が使用されているところ（弁論の全趣旨）、上記工事の規模から考えて、多数の関係者が関与していることはうかがえる（弁論の全趣旨）。また、その装置の寸法が大きいことから（乙4の2、弁論の全趣旨）、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もできない。

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る証拠はない。

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。

また、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。

（3）国道479号工事における公知公用技術に基づく進歩性欠如の有無

国道479号発明は、証拠を見ても、足場用単管パイプが移動可能に設けられたかどうかは不明である。国道479号工事が一時的な補修目的であったことも併せ考えると、足場を設置するためのパイプを移動可能にする必要性はなく、パイプを移動可能に設置するための課題や動機も見当たらない。

したがって、当業者にとって、原告特許1出願当時、国道479号発明から原告特許発明1を想到することは、容易とはいえない。

5. 考察

本件では、特許法29条1項1号の「公然知られた」、同2号の「公然実施」、同3号の「刊行物」の意味が実質的な争点になりました。

本件では、情報公開法によって開示対象となった文書の公知性および刊行物性が中心論点です。

本件判決では、現実に開示された事実が認められなければ「公然知られた」には該当せず、頒布により公開するために複製されたものでなければ「刊行物」に該当しないと判示されており、従前の裁判例の解釈を踏襲した判決であると解されます。

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・商標出願等の知財実務に従事。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。

さの たつみ

1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007年弁護士登録後、生田・名越・高橋法律特許事務所在籍。