

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

特許発明が公然実施された発明と同一である 事実の立証において、証拠として提出された ビデオ映像の証拠価値等が争われた事例

[知的財産高等裁判所 平成26年7月17日判決 平成25年(行ケ)第10288号]

1. 事件の概要

本件は、本件特許（特許第4460618号）に係る発明は、出願前に公然実施されたものであるから、無効であるとした審決（無効2012-800014；原審決）を維持した事例です。

原審決では、甲9の1におけるビデオ映像の「スカーフカッター」は本件特許発明の構成要件をすべて充足するものであり、当該「スカーフカッター」は本件特許出願日前に被告（審判請求人）が製造し、リース会社を介して、株式会社サンテックに引き渡した物であると認定し、本件特許発明は出願前に公然実施された発明であると認定しました。

原告（審判被請求人・特許権者）は、取消事由として、以下の2点を主張しましたが、認められませんでした。

- ① 甲9の1のビデオ映像の証拠価値の評価および撮影日時認定の誤り
- ② 甲9の1に基づいて公然実施を認めた誤り

本件は、本件特有の事実の認定が争点になっていますが、公然実施の事実の立証活動の参考になるため、本稿で紹介します。

なお、本件に先だって、原告被告間で、本件特許に基づく侵害訴訟（第1審：東

京地裁平成23年(ワ)第29049号、控訴審：知財高裁平成24年(ネ)第10078号：以下、先行侵害訴訟）が争われました。

先行侵害訴訟において、被告は、特許無効の抗弁と先使用権の抗弁を主張し、判決では先使用権の抗弁が認められましたが、特許無効の抗弁については判断が示されませんでした。

2. 発明の概要

本件特許発明はベニヤ単板、合板等の板状体を、丸鋸、フライスカッター、円盤カッター等の切削工具でスカーフ面形状に加工するためのスカーフ面加工方法および加工装置に関するものです。

本件では、甲9の1のビデオ映像の装置が、本件特許発明の構成要件を充足するかについて、青色部材が単板を押圧しているか否かの1点で争われましたが、その余の構成要件については特に争われなかったため、本件特許発明の構成要件の詳細説明は省略します。

3. 争点および当事者の主張

(1) 取消事由1について

原告は、甲9の1のビデオ映像について次の2つの疑問があり、証拠価値が認められないと主張しました。

① 「合板工場と思われる場所での撮影部分（第1の映像）とその他の場所での撮影部分（第2の映像）が含まれており、全く別の場所で別の機械を撮影してこれらを一つのビデオ映像に編集している」から、重要な部分に関して編集された疑いが強く、大きな疑念がある。

② 先行侵害訴訟において、甲9の1と同一の証拠を提出したのは、提訴後半年を経過した後であり、提出経緯が不自然である。

これに対し、被告は、次のように反論しました。

「甲9号証の1のビデオ映像は、平成9年10月29日から同年11月2日まで開催された第33回名古屋国際木工機械展において上映する目的及び取引先に対する販売促進用資料として上映する目的で製作されたものである。

甲9号証の1のビデオ映像は、平成9年5月に撮影したサンテック用スカーフジョインターのビデオ映像を基に、同一の装置を撮影した複数のビデオ映像の中から、上記の目的に適う鮮明な映像等を選択して編集したものであって、編集の事実によって、その証拠力、信用性が失われるものではない」（甲9の1は）「先行侵害訴訟の第3回

口頭弁論期日……に提出したものであり、その提出時期に不自然な点はない」

(2) 取消事由2について

原告は、次の理由から、甲9の1のビデオ映像に基づいて公然実施の事実認定できないと主張しました。

① 原審決は、甲9の1のビデオ映像に映っている青色部材を本件特許発明の押圧部材と認定したが、サンテック向けに描かれた組み立て用の設計図によれば、青色部材は、弱く押圧するか、部材が板厚以上に離れているガイド部材とみるのが合理的であるから、甲9の1のビデオ映像のスカーフカッターは本件特許発明の構成要件を充足しない。

② 甲9の1のビデオ映像のスカーフカッターと、サンテックに譲渡したとされる装置(甲46の映像の装置)には種々の相違点が存在し、同一ではない。

③ リース会社とサンテックとの間の延払条件付売買契約書に秘密保持条項はないが、社会通念上または商慣習上、秘密扱いとすることが暗黙のうちに求められている。日本木材学会等の主催で行われたサンテックの工場見学会について、サンテックが原告らの参加を断っているのは、そのような社会通念上または商慣習上の秘密扱いの表れである。

これに対し、被告は、次のように反論しました。

① 甲9の1のビデオ映像から、青色部材が単板を押圧していることが明らかであると主張するとともに、組み立て用設計図の記載から、青色部材が単板を押圧することが可能である。

② 甲46のビデオ撮影された装置は、サンテックに納入された甲9の1の映

像の装置を他の製造ラインとすり合わせ、現場において取り付け位置を変更または微調整を行うなどの改造を加えたものにすぎず、甲9の1の映像の装置と甲46の映像の装置とは同一である。

③ 本件において、サンテックが社会通念上または商慣習上、守秘義務を負うべき特段の事情はない。原告が挙げる裁判例は、開発絡みの引き合いの相談に関するものであって、本件の事案とは異なる。サンテックが工場見学会において、原告をはじめ一部企業の参加者について見学をご遠慮願いたい旨回答したが、それ以外の者による工場見学を拒絶したものではない。

4. 裁判所の判断

(1) 取消事由1について

裁判所は、甲9の1の構成および内容について、次のとおり認定しました。

「甲9号証の1のビデオ映像は、甲9の1本体映像と甲45ないし47号証のビデオ映像を組み合わせた映像から成る。甲9号証の1の映像は18のシーンから構成されて」いる。

「シーン1は、タイトルである。シーン18はエンディングテロップである。

シーン2ないし5、シーン8、9、シーン12ないし14、シーン17は、甲9の1本体映像であり、平成9年5月に、サンテック工場内においてサンテック用スカーフカッターを含むスカーフジョインターを撮影したものである」

「シーン6、7及び10、シーン15、16は、平成9年3月13日又は14日に、被告工場で撮影されたサンテック納入前のサンテック用スカーフカッターを含むスカーフジョインターの映像であ

る(甲45、46)。

シーン11は、サンテックに納入後の平成9年6月18日に、サンテック工場内でサンテックに納入した糊付装置を撮影したものである(甲47)」

「原告は、甲9号証の1のビデオ映像は重要な部分に関し編集された疑いがあり、その提出経緯も不自然であるから、甲9号証の1には証拠価値が認められないと主張する。

しかし、甲49号証によれば、甲9号証の1のDVDに収録された映像は、もともとビデオカセットに撮影された映像であるところ、甲45号証の映像が収録されていたのは8ミリビデオテープカセットであり、カセットの背面には、『スカーフジョインタ DATE: 97.3.14 サンテック用』とのラベルが貼り付けられている。甲46、47号証の映像が収録されていたのはデジタルビデオカセットであり、カセットの表面には、それぞれ『97.3.14① サンテックスカーフ』等、『97.6.17 サンテックNo.1』と記載されたラベルが貼り付けられている。

また、被告の説明によれば、甲9号証の1のビデオ映像は、平成9年10月29日から同年11月2日まで開催された第33回名古屋国際木工機械展において上映する目的等で製作したものであり、甲9の1本体映像には、不鮮明な部分があったため、甲45ないし47号証の映像を差し込んで、甲9号証の1の映像を作成したものとされている(甲119)。

これらの作成経緯、差し込まれた甲45ないし47号証の原映像の保存状況、甲9号証の1の内容に照らせば、甲9号証の1の証拠価値を疑わせるような事情は見当たらず、原告の主張を採用

することはできない。

原告は、先行侵害訴訟や審決における提出経緯が不自然であると主張するが、原告の主張する事情が訴訟や審決の進行に照らして特段不自然なものとは認められない」

「原告は、映像処理においてタイムコードを容易に挿入できると主張するが、そのような疑いを生じさせるような事情は認められない」

(2) 取消事由2について

① 裁判所は、甲9の1のビデオ映像に撮影されている青色部材の映像について詳細に検討したうえで、青色部材が押圧部材であるとの審決の判断は誤りではない旨を認定しました。

② 裁判所は、甲9の1の装置と甲46の装置の相違点について、「シリンダーの追加、光電管の取付位置の変更、補強リブの追加、ショックアブソーバーの追加、ごみ検知センサーのカバーの追加等、いずれも顧客の工場の実態や顧客の要望に基づくカスタマイズの範囲での相違点にすぎないと認められるから……、それらの相違点があるからといって、甲9号証の1の装置と甲46号証又は甲47号証の装置が同一でないとはいえない」と認定しました。

③ 裁判所は、サンテックがサンテック用スカーフカッターの構成を秘密として保護すべき義務が発生するような特段の事情はないと認定し、サンテックが原告および一部企業の参加者の見学を拒絶した点については、他の参加者の見学まで拒絶したものではないから、これをもって秘密扱いしていたと認めることはできないと判断しました。

5. 考察

(1) ビデオ映像を証拠とする場合について

公然実施の事実の立証において、出願前に撮影されたビデオ映像を証拠とすることがよくあります。しかし、ビデオ映像、特にDVD等のデジタルビデオ映像は、編集が容易であるため、改竄されているおそれがあります。

本件では、甲9の1として提出されたDVDのビデオ映像が、複数の場所で撮影された映像を編集したものであったため、ビデオ映像の証拠価値が争点になりました。

相手方からビデオ映像が証拠として提出されたときには、本件原告のように、ビデオ映像が編集や改竄されたものではないかとの疑いをもって、注意深く観察して検討することが重要です。

他方で、ビデオ映像が編集されたものであっても、それだけで証拠価値が全くなくなるわけではありません。

本件では、ビデオ映像の編集が、本件特許出願日前に開催された名古屋国際木工機械展において上映する目的等で製作されたものであること、甲9の1の本体映像に不鮮明な部分があったため他の映像を差し込んで製作されたことおよび原映像の保存状況から、ビデオ映像の証拠価値を疑わせるような事情は見当たらないと認定されました。

訴訟になった後にビデオ映像の編集

が行われた場合には、訴訟を有利に進めるためにビデオ映像を改竄したのではないかとの疑いが生じます。しかし、本件では本件特許の出願日前に開催された展示会で上映する目的でビデオ映像が編集されていたため、訴訟のために改竄等を行ったとは考えにくいでしょう。

また、本件では、ビデオ映像の編集の目的や動機が合理的で、編集前の原映像も保存されていたことから、ビデオ映像が編集されたものであっても証拠価値が認められました。

ビデオ映像を証拠として提出する際には、編集していない映像を証拠とするのが最善ですが、編集された映像しか入手できなかった場合であっても、訴訟とは無関係に編集されたものであり、かつ編集目的が合理的であれば、証拠として利用できる可能性があります。

(2) 物の発明の実施の公然性について

物の発明について、その構成要件をすべて充足する物が譲渡された場合には、特段の事情がない限り、物の発明が公然に実施されたと推定されます。物の譲渡の際に秘密扱いとされていた特段の事情は、「公然実施ではない」と主張する側が主張立証する必要があります。

本件では、原告が主張する各事実は、秘密扱いとされていたと解すべき特段の事情とはいいい難いため、公然実施を認めた判決は妥当でしょう。

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に在籍。