

# 発明・意匠の新規性喪失事由

—「公然知られた」を中心に—

特許庁 審判部 主席審判官 加藤 幹

## 要 約

特許法 29 条 1 項各号、意匠法 3 条 1 項 1 号・2 号に規定される新規性喪失事由について、公然実施および頒布刊行物記載における通説あるいは多数説を踏まえ、学説・裁判例上争いがありかつ両法間で整合的でない点が見受けられる公知を中心に検討した。

そして、①人も情報伝達媒体の一種であるという観点を取り入れることによりこれらの新規性喪失事由を情報伝達媒体公置型と公然実施型とに大別する、②新規性喪失事由から当業者が接したと擬制されるという共通点を抽出し、新規性を喪失したか否かの検討においては当業者の認識可能性と再現可能性が問題とされるという近時の学説・裁判例との関係を明らかにする、③頒布刊行物記載における「頒布」と公知における「公然知られた」とを整合的に理解する、④意匠法 3 条 1 項 1 号は公然実施型の新規性喪失事由も包含することを明らかにする、などの整理をした。

## 目次

1. はじめに
2. 「公然知られた」の沿革と学説・裁判例
  2. 1 大正 10 年法以前の状況
  2. 2 現行法下の状況
    - (1) 特許法および意匠法における新規性の規定の分化
    - (2) 現行法制定後の学説の展開
    - (3) 現行法制定後の裁判例の展開
    - (4) 昭和 62 年改正・平成 11 年改正
    - (5) 昭和 62 年改正・平成 11 年改正後の学説・裁判例の展開
    - (6) 小括
3. 特許法・意匠法における「公然知られた」についての検討
  3. 1 必要説の論拠、公知と頒布刊行物記載・公然実施との関係
    - (1) 必要説の論拠
    - (2) 公知と頒布刊行物記載との関係
    - (3) 公知と公然実施との関係
    - (4) 小括
  3. 2 外国公知と頒布刊行物記載との整合性
    - (1) 外国公知と国内頒布刊行物記載との整合性
    - (2) 外国公知と外国頒布刊行物記載との整合性
    - (3) 小括
  3. 3 「知られ得る状態にあった」についての検討
    - (1) 情報伝達媒体が文書や図画、電磁的記録などである場合
    - (2) 情報伝達媒体が人である場合
  3. 4 意匠法における「公然知られた」の意義
4. 発明・意匠の新規性喪失事由についてのまとめ
5. 補遺：発明の進歩性の判断・意匠の創作非容易性の判断の基礎
6. おわりに

## 1. はじめに

産業財産権法が目指す「産業の発達」とは「産業の、社会に様々な選択肢を提供する能力の増大」であり、それには発明や意匠が新規に創出されることのみならずそれらをそれまでより広く社会に提供できるようになることも含まれる<sup>(1)</sup>。したがって、既に自由に社会に提供される状態にあった選択肢に特許権や意匠権の効力が及ばないようにすることは産業財産権法に内在する制約である。そして、新規性の規定はその制約の具現であり<sup>(2)</sup>、「在来技術の無条件の実施を保証する」<sup>(3)</sup>。米国では、「後発であれば侵害するものは、先発であれば新規性を喪失させる」という 19 世紀の最高裁判決文中の一節<sup>(4)</sup>が現代において法諺に昇華し<sup>(5)</sup>、これは発明のみならず意匠についても同様であるとされている<sup>(6)</sup>。

しかし、特許法や意匠法に規定されている新規性喪失事由を俯瞰すると、いくつか整合的でない点が見受けられる。

まず、発明が特許法 29 条 1 項 3 号に該当するというためにはその内容が知られ得る状態にあったことで足りるという解釈が通説である<sup>(7)</sup>。一方、同号の「電気通信回線」には放送は含まれないという解釈が通説であり<sup>(8)</sup>、かつ、発明が同項 1 号に該当するというためにはその内容が現実に知られた必要があるという解釈が多数説である<sup>(9)</sup>。したがってこうした通説・多数説に立脚する場合、発明がインターネットを通じて新規性を喪失したというためにその情報に現実にアクセスした者が存在する必要はないが、放送を通じて新規性を喪失したというためにはその放送を現実に視聴した者が存在する必要がある。しかし、このように電気通信回線を通じた開示と放送を通じた開示との扱いを違えることは、前者には新規性喪失の例外規定が適用されるが後者には適用されないという状況は不均衡であるという、平成 23 年改正による同規定の改正の背景<sup>(10)</sup>と整合的ではない。

また、発明が特許法 29 条 1 項 2 号に該当するというためにはその内容が知られ得る状態にあったことで足りるという解釈が通説であるが<sup>(11)</sup>、意匠法には同号に対応する規定はない。したがって、意匠が意匠法 3 条 1 項 1 号に該当するというためにはその内容が現実に知られた必要があるという解釈を採用した場合<sup>(12)</sup>、誰も来場しなかった展示会に出品された製品<sup>(13)</sup>は発明としては特許法 29 条 1 項 2 号に該当し新規性を喪失したが意匠としては意匠法 3 条 1 項 1 号に該当せず新規性を喪失していないということになる。

さらに、発明や意匠が特許法 29 条 1 項 1 号や意匠法 3 条 1 項 1 号に該当するというためにはその内容が現実に知られた必要があるという解釈の下で、特許権の設定登録がされ出願書類が閲覧可能になったことのみを指摘して出願書類の内容が「この時点から…公然知られたことが推定される」と説示した裁判例<sup>(14)</sup>もあれば、出願書類を「公衆が閲覧しうるようになってきたというだけでは、その…日からわずか 17 日後に…本件意匠の登録出願がされた本件の場合において…本件意匠が…公然知られていたものであるとすることはできない」と説示した裁判例<sup>(15)</sup>もある。このように、どのような事情であればその内容が現実に知られたという事実が推認されるのかは必ずしも明らかではない。

「本来、すでに世に知られた技術的思想に対しては特許権を付与すべきものではないとしても、特許法は、先行の技術的思想が…同法第 29 条第 1 項各号に定める形式を備え客観化されたときに、…はじめて、それが特許の要件判断の基準とされうるものと規定している」<sup>(16)</sup>のであるから、こうした整合的でない点が見受けられる現状において、冒頭で指摘した新規性の規定の趣旨を踏まえて発明や意匠の新規性喪失事由を探究することには学術的な意義がある。

そこで、本稿では特許法 29 条 1 項各号、意匠法 3 条 1 項 1 号・2 号に規定される新規性喪失事由について、学説・裁判例上争いがありかつ両法間で整合的でない点が見受けられる「公然知られた」を中心に検討する。

なお、本稿は個人の学術的な研究の成果を表すものであり、筆者が所属する機関の見解を表すものではない。

## 2. 「公然知られた」の沿革と学説・裁判例

### 2. 1 大正 10 年法以前の状況

明治 32 年法においては「公ニ知ラレ又ハ公ニ用キラレタル」ことが新規性喪失事由であった<sup>(17)</sup>。そして、特許局は公知公用というためには「秘密の境域を離れて公然発表せられ又は使用せられたるの事実あれば足れり」とし

ていた<sup>(18)</sup>。また、明治42年法においては「帝国内ニ於テ公然知ラレ又ハ公然用キラレタル」ことおよび「容易ニ応用スルコトヲ得ヘキ程度ニ於テ帝国内ニ頒布セラレタル刊行物ニ記載セラレタル」ことが新規性喪失事由であった<sup>(19)</sup>。そして、「何人ニモ入場セシメ得ル醸造場ニ据付ケ使用シ居リタルモノナレハ縦令實際該機械ノ使用ヲ見ル爲メ入場シタル者アリトノ立證ナシトスルモ…公知公用ノ場合ニ該當スルモノト謂フニ妨ケナキモノトス」と説示する大審院判決があった<sup>(20)</sup>。この説示については、公知公用というためにはその内容が知られ得る状態にあったことで足りる旨を述べたものであると評価する学説がある一方<sup>(21)</sup>、「単に証拠の問題に触れているに過ぎぬ」<sup>(22)</sup>と評価する学説もあった。

大正10年法における新規性喪失事由も、実質的には明治42年特許法のそれと同様であった<sup>(23)</sup>。そして、公知公用というためにはその内容が現実に知られた必要があるのかという問題については、不要であるとする学説もあり<sup>(24)</sup>、立証の問題としてはともかく解釈の問題としては必要であるとする学説もあった<sup>(25)</sup>。一方、裁判例としては不要である旨を説示したものがあつた<sup>(26)</sup>。また、現行法制定後に大正10年法当時の状況を述べる学説には、公知公用というためにはその内容が知られ得る状態にあったことで足りるとされていたと指摘するものが多数である<sup>(27)</sup>。さらに、実用新案登録無効審決取消訴訟において実用新案権者が「「公知」とは「不特定多数人に知られ得る状態におかれたこと」をいうものであることは疑のない点である」と自己に不利な解釈を提示した上でそのような状態ではなかったと主張したという事例<sup>(28)</sup>もあった。以上から、大正10年法以前は公知公用というためにはその内容が知られ得る状態にあったことで足りるという解釈が通説であつたと整理してよいと思われる。

## 2. 2 現行法下の状況

### (1) 特許法および意匠法における新規性の規定の分化

1959年の現行法制定の際に、特許法および意匠法における新規性の規定が以下のとおり分化した。

第一に、意匠法において公用が新規性喪失事由から除外された（「公然実施をされた」ことが新規性喪失事由とされなかった。）。この点について立法担当者は「意匠は外観で判断するため、公然実施をすればすべて公知になる」<sup>(29)</sup>からであると説明している。

第二に、特許法において「外国において頒布された刊行物に記載された」ことが新たに新規性喪失事由とされ、意匠法においてはこれに加えて「外国において公然知られた」ことも新たに新規性喪失事由とされた。立法担当者は、前者について「交通通信機関が著しく発達し世界が狭くなったといわれる事情に基づく」<sup>(30)</sup>と説明し、後者について「意匠は…刊行物に記載されるよりも意匠を応用した物品が市場に出廻る方が早いのが実状であり、外国における新規性の判断を刊行物記載に限定したのではほとんど無意味となる」<sup>(31)</sup>と説明している。後者については「外国意匠の模倣問題が外交問題となっていた立法当時の状況に対して、政策的な考慮によって導入された」<sup>(32)</sup>と指摘する学説もある。

一方、こうした新規性の規定について、現行法制定当時、特許法において外国頒布刊行物記載が新たに新規性喪失事由とされた点について「もともと特許権は、特許後に無効にされる場合が多い…が、…ますます不安定になる」<sup>(33)</sup>という指摘があつた。また、特許法において外国公知や外国公然実施が新規性喪失事由とされなかった点や意匠法において外国公知も新たに新規性喪失事由とされた点について「外国の公知・公用の事実を立証することは、国内におけるこれらの事実を立証することに比し、はるかに困難であり…刊行物の場合は、外国で頒布された日を立証することは比較的容易である」<sup>(34)</sup>、「外国において公知であつたかどうかの判断は、外国において頒布された刊行物に記載されていたかどうかの判断よりも、かなり困難を伴う」<sup>(35)</sup>という指摘もあつた。

なお、大正10年特許法は無効審判請求について5年の除斥期間を設けていたが<sup>(36)</sup>、「除斥期間が経過するまではその発明の実施をせず、期間…が経過してから大規模な実施を…する等の弊害も稀ではなく、権利の安定化のための…規定が濫用されている」<sup>(37)</sup>として、除斥期間は全面的に廃止された。その上で、特許法および意匠法において新たに新規性喪失事由とされた外国における公開に基づく無効理由についてのみ、「除斥期間を設けないこととすれば権利の不安定の度合があまりにひどくなる」<sup>(38)</sup>として5年の除斥期間が設けられた<sup>(39)</sup>。

## (2) 現行法制定後の学説の展開

現行法制定後の早い時期に、特許法上の公知について「第1号は…知られた事実があるときのみを、発明の新規性喪失の事由としているようだけれども、第3号においては、刊行物の頒布の事実のみにて、発明の新規性喪失の事由としている。立法の趣旨、精神から考えても、第1号の公知は…知り得る状態に置かれ、取扱われた場合は、公知のものであると、解釈するのが至当である」<sup>(40)</sup>とする学説が現れた。また、その後特許法上の公知、意匠法上の公知について、公知というためにはその内容が知られ得る状態にあったことで足りるとする考え方（以下「不要説」という。）に与する学説<sup>(41)</sup>が現れた。

これに対し、やはり現行法制定後の早い時期に、特許法上の公知について「「公然知られた」ということについては、知られ得る状態に置かれたことをもって足るという解釈…をとると「公然実施をされた発明」も「公然知られた発明」ということになり、さらには「刊行物に記載された発明」も「公然知られた発明」ということになる。…もし「公然知られた発明」の解釈が「知られべき発明」を包含するものとすれば、この2号の「公然実施をされた発明」は規定する必要がなかつたものといわざるを得ないこととなる」<sup>(42)</sup>とする学説が現れた。また、やはりその後公知というためにはその内容が現実に知られた必要があるとする考え方（以下「必要説」という。）に与する学説<sup>(43)</sup>が現れた。

## (3) 現行法制定後の裁判例の展開

現行法制定後15年ほどして、意匠権侵害訴訟における第一審判決であるが、「被告は「公然知られた」という意味は、文献の場合には一般公衆の閲覧可能性があれば足りるという。しかしながら、「公然知られた」という意味を…被告の右主張のように解すると、意匠第3条第1項第2号の存在意義が全然なくなってしまう。…そうすると、第1号の「公然知られた」の意味は…公然知られたことを要するものと解すべきである」<sup>(44)</sup>と必要説に立脚する裁判例が現れた。

一方、それから間を置かず、公然実施について「本願発明の内容を知悉している公団が本件住宅の所有権を取得し、秘密を守る義務を負わずに使用を開始したのであるから、…それ以後は公団は部外者から照会があれば本件住宅の構造ないし構築法を説明することができ…る。また第三者が本願発明を知るには公団から説明を受ければよい。したがって、本願発明は…公然実施されたものである」<sup>(45)</sup>と説示する裁判例が現れた。この裁判例は「審判が公用と判断し、原告が…29条1項2号の適用を違法と主張した」という経緯の下で「実質上は公知を認定し、公用の名のもとに請求を棄却した」ものであると評価されている<sup>(46)</sup>。そうであればこの裁判例は不要説に立脚するものであることになる。

また、引用考案に係る意匠権の設定登録後意匠登録公報発行前という状況において、「意匠原簿、出願書類などの閲覧のためには登録番号を特定して申請しなければならないことが認められる。しかしながら…意匠原簿は各意匠の設定登録順に連続して編綴されている…。…これを閲覧する際に同一編綴内の他の意匠原簿を見ることができ…る…。したがって…意匠原簿はすべて不特定の人のために閲覧可能な対象となつている…。…意匠原簿が閲覧可能で…ある以上、引用例は…公然知られていたものといわねばならない」<sup>(47)</sup>と不要説に立脚する裁判例も現れた。

しかしその後、引用意匠に係る意匠権の設定登録後意匠登録公報発行前と同様の状況において、「「公然知られた意匠」とは…その意匠が…現実に知られている状態にあることを要する…。そして…その意匠と特殊な関係にある者やごく偶然的な事情を利用した者だけが知つているだけでは、いまだ「公然知られた」状態にあるとはいえない…。…一般第三者としては…特段の事情がない限りは、登録番号を知るすべがなく…その意匠原簿…を閲覧する方法は事実上閉ざされている…。もつとも…1個の意匠原簿に100個の意匠権が記載されていた関係上…閲覧を申請した者がたまたま他の登録意匠の登録番号を知りうる…けれども…同原簿に…図面は添付されていないから…その新たに知つた登録番号によつて出願書類の閲覧を申請しなければならない…そのような偶然的例外的場合をもつて、その意匠が不特定人に公然知られた状態にあるものとは到底いうことができない」<sup>(48)</sup>と必要説に立脚する裁判例が現れた。

また、その直後に、やはり引用意匠に係る意匠権の設定登録後意匠登録公報発行前という状況において、この裁

判例を引用しこの裁判例と同様必要説に立脚する裁判例<sup>(49)</sup>が現れた。

そして、立て続けに出現したこの2件の裁判例が大正10年法当時の通説判例を修正したとの指摘がある<sup>(50)</sup>。また、これらの裁判例の出現と前後して特許庁は意匠法上の公知の解釈を不要説から必要説へと改説した<sup>(51)</sup>。

#### (4) 昭和62年改正・平成11年改正

昭和62年改正により、各国間の情報手段が格段に整備され、外国刊行物に記載されている内容は知り得ないという考え方もはや維持する必要がなくなったことなどを理由として<sup>(52)</sup>、外国における公開に基づく無効理由についての除斥期間が廃止された。

また、平成11年改正により、①国外において公知・公用である発明に対して特許が付与され独占されるとすると、技術開発に遅れをとる状況となるばかりでなく技術の模倣を奨励しているかのような印象を与えかねないこと、②交通手段・インターネットの発達により、海外の製品販売の事実、学会発表の内容の把握など、国外における公知・公用の事実の調査は以前に比べて容易となったこと、を理由として<sup>(53)</sup>、特許法において外国公知および外国公然実施が新たに新規性喪失事由とされた。併せて「第29条第1項第3号においては…発明が刊行物に記載されていた場合には、その刊行物に記載された発明を何者かが実際に知った日を証明せずとも…新規性を阻却することとし、立証負担の軽減が図られていた」<sup>(54)</sup>が、「第29条第1項第1号の「公然知られた」というためには、公然知られた事実が必要であるとする説があり、同様の高裁判例も存在する。…公然知られた事実が必要であるとする説によれば…特許出願前に、インターネット等を通じて開示された情報に公衆がアクセスした事実を立証しなければ、新規性を否定することができない」<sup>(55)</sup>ということを理由として、「インターネット上でのみ公開されている発明についても…立証負担の軽減を行う」<sup>(56)</sup>ために、特許法29条1項3号において新たに「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」が従来の「刊行物に記載された発明」と併記された。そして意匠法3条1項2号においても同様とされた。

#### (5) 昭和62年改正・平成11年改正後の学説・裁判例の展開

昭和62年改正・平成11年改正後も、「いずれ公衆の知りうるところとなるものについては…インセンティブを与えてまで公開を促す必要はない」<sup>(57)</sup>あるいは「審査官は、発明が「実際に知られた状態」にあることにつき心証を形成することができない立場にあるから、発明が「実際に知られた状態」にあることを公知の要件とすると…常に特許査定をしなければならないことになる」<sup>(58)</sup>として不要説を採る学説が現れた。また、特に新たな理由を示さずに不要説あるいは必要説を採る学説も現れた<sup>(59)</sup>。

裁判例としては、「工事のため、原告からパワー側溝を買い受け、引き渡しを受けた九興建設の工事関係者については、それにより、パワー側溝の意匠を現実知ったものであることが明らかである。」<sup>(60)</sup>と説示するもの、「本件特許発明…の構成は、親出願明細書及びその図面にすべて記載されているところ、親出願は、本件分割出願の出願日…より前…にはその登録がされたものである。そうすると、この時点から公然知られ得る状態にあったということができ、公然知られたことが推定される」<sup>(61)</sup>と説示するもの、「本件電気掲示器はJR市ヶ谷駅…JR目白駅に…設置され、取付け工事業者は日本電設工業である。…本件電気掲示器が開梱された後の取付け作業において、LEDカセットが箱型本体から取り外されることはあっても、LEDカセットのままでは本件リフレクターフラッターの形状は底面側と側面側からようやく視認することができるだけであって、反射フードの裏側の態様は全く視認することができないのであるし…取付け作業の具体的な手順からすれば、日本電設工業の従業員があえて作業現場においてLEDカセットを分解するものとは考えられないから、日本電設工業の従業員…は本件リフレクターフラッターの全体の形状を認識していないというべきである」<sup>(62)</sup>と説示するもの、「乙4図面は…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…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…乙4図面が…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…い。」<sup>(63)</sup>と説示するものが現れた。これらはいずれも必要説に立脚するものである。

また、意匠法3条2項の「公然知られた」の解釈の一環として同条1項1号の「公然知られた」について必要説に立脚する裁判例や、意匠法3条2項の「公然知られた」について必要説に立脚する裁判例も現れた<sup>(64)</sup>。

## (6) 小括

現在、学説上は形式的な理由を根拠とする必要説と実質的な理由を根拠とする不要説とが対立している。一方裁判例上は明らかに必要説の方が優勢である。もっとも、親出願についての特許権の設定登録がされたことを指摘して「この時点から公然知られ得る状態にあったということができ、公然知られたことが推定される」と説示した裁判例<sup>(65)</sup>は、不要説に立脚し不要説で足りる理由を述べたものであると見る余地もないではない。また、近時、特許「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…知り得る状態にあることをい…う」<sup>(66)</sup>と説示した裁判例も出現している。したがって裁判例も必要説一辺倒というわけではないといえよう。

## 3. 特許法・意匠法における「公然知られた」についての検討

### 3.1 必要説の論拠、公知と頒布刊行物記載・公然実施との関係

#### (1) 必要説の論拠

必要説は、①知られ「た」という法文の文理解釈、②公知とは別に公然実施や頒布刊行物記載が規定されていること、を論拠とする<sup>(67)</sup>。

しかし、まず必要説の論拠①については、そもそも大正10年法以前の「公然知らレ…タル」という法文の下でも不要説が通説であった。また、「1号が「公然知られた」…とあることから、知られた…のでなければいけない」という議論もあります。しかし、法の解釈では単なる文言解釈に終始すべきではなく、趣旨にしたがって解釈していくことが求められるべきです<sup>(68)</sup>と指摘する学説もある。したがって必要説の論拠①が決定的なものとはいえない。

また、必要説の論拠②については、そもそも衆議院議員として大正10年法の制定に深く関与した学者が「特許法第4条第2号の刊行物記載と言うは、実は同条第1号の公然知られたるものと言う中に入るべき一場合なれども、特に顕著なる一種類としてこれを別項としたるものに外ならず」<sup>(69)</sup>と大正10年法において公知が頒布刊行物記載を包含していたことを正面から指摘している。また、「公用は常に公知の結果となる。…本号は削除するをよしする」<sup>(70)</sup>と、公知が公然実施を包含していることを正面から認める学説もある。さらに、必要説の論拠②を指摘して必要説に立脚する学説には「知られ得る状態にあるときは、現実に知られたものと一応認めることができ、しかも、この認定をくつがえすことは、一般に困難であるので、実際問題としては、公然知られ得る状態にあれば、ほとんどの場合公然知られたとしてさしつかえない」<sup>(71)</sup>とするものがあるが、これは要するに必要説に立脚しても理論上反証が可能となるに過ぎず、実務上は公知と別に公然実施や頒布刊行物記載を規定した意味がないに等しいということである。したがって必要説の論拠②も決定的なものとはいえない。

このように、必要説は法文が無謬であることを前提とするものであり、その論拠は表面的なものであって説得力を欠くように見受けられる。

#### (2) 公知と頒布刊行物記載との関係

必要説の是非という観点から、まず必要説の論拠②が頒布刊行物記載との関係で妥当するかについて検討する。

特許法においては、現行法制定時に外国頒布刊行物記載を新規性喪失事由としたが外国公知を新規性喪失事由としなかったという、頒布刊行物記載を公知と独立した規定とする明確な理由があった。

もっとも意匠法においては、現行法制定時に外国頒布刊行物記載に加えて外国公知も新規性喪失事由としたのであるから、特許法のような明確な理由はなかった可能性がある。しかし、一般論として法文は無謬ではあり得ない。例えば意匠法についてはこれまで、現行法制定時に外国で公開された意匠に類似するという無効理由について除斥期間が設けられていなかったこと、特許法29条1項2号に対応する規定が存在しないこと、平成10年改正後の意匠法3条2項において頒布刊行物記載が併記されていなかったことが指摘されている<sup>(72)</sup>。そうすると、頒布

刊行物記載を公知と独立した規定としたのは明治42年法以来の法文の構成を漫然と受け継いだに過ぎない可能性もある。

したがって必要説の論拠②は、特許法における頒布刊行物記載との関係では妥当しないし意匠法におけるそれとの関係でも妥当するとはいい難い。

### (3) 公知と公然実施との関係

次いで、必要説の論拠②が公然実施との関係で妥当するかについて、公知が公然実施を包含しているかという観点から検討する。そして、この検討のためにひとまず公然実施について整理する。

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、商品が不特定多数の者に販売され、かつ、当業者がその商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…当業者がその商品を通常の方法で分解、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」<sup>(73)</sup>とされている。もっとも「実施」が展示である場合は、「分解、分析」は展示品の体験などに限られると解される<sup>(74)</sup>。

そして、発明の内容を知り得るという点については、「実施品に接した出願時の当業者にとって、①その技術的思想の内容を認識でき、②その認識できた技術的思想を再現できることが必要である」<sup>(75)</sup>と指摘する学説がある。この考え方は、とすれば「出願発明を認定した上で、その出願発明が公然実施されたかという観点から検討する」という法文に基づく素直な理解がされることがあった公然実施該当性の判断手法を、「出願発明を認定し、これとは独立して公然実施された発明を認定し、その上で両者を対比する」という判断手法—このような判断手法は出願発明の新規性・進歩性の判断の基本的枠組みであり<sup>(76)</sup>、意匠の類否判断の基本的枠組みでもある—に徹底し統一するものである。そしてそれによって後知恵が入り込む可能性を排除することができる<sup>(77)</sup>など判断過程の明確性、判断結果の予見可能性が向上する<sup>(78)</sup>。このようにこの考え方は実務上大きな意義を有する。そのためこの考え方は高名な学者や実務家に受け容れられ評価され<sup>(79)</sup>、また近時の公然実施についての裁判例においても「発明の内容を知り得るといえるためには、当業者がその発明の技術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」<sup>(80)</sup>と説示されるに至っている。

この考え方は、明治32年法における「公ニ知ラレ又ハ公ニ用キラレタル」<sup>(81)</sup>という規定から分化した明治42年法の「容易ニ応用スルコトヲ得ヘキ程度ニ於テ…刊行物ニ記載セラレタル」<sup>(82)</sup>という規定を淵源とし現在でも実務上異論なく採用されている頒布刊行物記載発明の認定の手法を敷衍したものである<sup>(83)</sup>。そしてその根底には、頒布された刊行物や公然の実施に現実に誰が接したかを問題とすることなく当業者が接したと擬制するという整理がある。そしてこの整理は、ある選択肢が新規性を喪失したか否かは当業者が既にそれを社会に提供することができたか否かという観点から判断することが適切であるという発想に立脚するものであり、当業者こそが社会に様々な選択肢を提供する主たる担い手であるという理解を介して1.で述べた産業財産権法が目指す「産業の発達」と連結される。

なお、再現可能性は、1.で述べた新規性の規定の趣旨に照らし、「後発であれば侵害する」程度のものである必要があり、かつ、それで足りる。また、物の発明においてはその物の生産の再現可能性であり、方法の発明や物を生産する方法の発明においてはその方法の使用の再現可能性である。それらが付加価値を創出する行為であるという意味で「実施」の本質であるからである<sup>(84)</sup>。

さて、話を戻し公知が公然実施を包含しているかについて検討する。必要説に立脚するある学説は、公知について「「知られ」とは、発明が「技術的に理解され」の意味である。…発明の内容を到底理解できない者（たとえば、小学生）だけに見せた場合等には、その発明は公然知られたものであるとすることはできない」<sup>(85)</sup>と指摘する。そこでこの指摘に倣い、手品師が小学生を相手に手品を披露するに伴って手品の舞台装置を使用したという場面を想定する。必要説に立脚する場合、この手品の舞台装置に係る発明は公然実施ではあるが（当業者も手品の観客であったと擬制され、かつ、その当業者はその舞台装置の内容を認識し再現することができるが）、公知ではない（手品の現実の観客であった小学生はただ感嘆するのみでありその舞台装置の内容を認識することができない）こ

となる。したがって、必要説に立脚する場合は確かに公然実施ではあるが公知ではないという場合がある。

一方、不要説に立脚する場合は発明の内容を現実に知った者が存在するか否かは問題にされない。この点については、1. で述べた産業財産権法が目指す「産業の発達」から敷衍し、頒布刊行物記載発明や公然実施発明の認定と同様に当業者が接したと擬制することになる<sup>(86)</sup>。そうすると不要説に立脚する場合は、公然の実施に基づく公知は当業者が接したと擬制される点で公然実施と変わりはなく、したがって公然実施ではあるが公知ではないという場合はないように見える。しかしそうではない。

そもそも公知とは、典型的には放送の視聴や文書の閲覧など、情報伝達媒体による新規性喪失事由である。そして、公知にはこれらのほか口述の聴取も含まれるが<sup>(87)</sup>、口述の聴取は最も原始的かつありふれた、人体を媒体とする情報伝達である。したがって不要説に立脚する場合、公然の実施の結果公知となったか否かは、当業者が公然の実施に接したと擬制され、そうした当業者がその内容を認識し再現することができるか否かという観点から判断されるのではなく、何人かが公然の実施に接することにより作出された人という情報伝達媒体に当業者が接したと擬制され、そうした当業者がその内容を認識し再現することができるか否かという観点から判断されることになる。したがって、この手品の舞台装置に係る発明は上で述べたとおり公然実施ではあるが、公知ではない（手品の現実の観客であった小学生から抽象的な情報しか得ることができない当業者はその舞台装置の内容を認識することができない）ことになる。

このように、不要説に立脚する場合も、公然実施ではあるが公知ではないという場合がある。したがって、公知が公然実施を包含するという関係にない。よって、必要説の論拠②は公然実施との関係では妥当しない。

#### （４） 小括

以上のとおり、①知られ「た」という法文の文理解釈、②公知とは別に公然実施や頒布刊行物記載が規定されていること、という必要説の論拠は、そもそも表面的なものであるが、そうであるのみならず、必要説の論拠②は妥当するとしても高々意匠法における頒布刊行物記載との関係に限られ、特許法における頒布刊行物記載や公然実施との関係では妥当しないという極めて薄弱なものである。

なお、不要説においても、公然の実施の結果公知となったというためには、何らかの情報伝達媒体が作出されている必要があるという意味において、他に情報伝達媒体が作出されていないのであれば何人かが公然の実施に接した必要がある。不要説はこの点において必要説と異ならない。また、公然の実施に当業者が接した場合、その公然の実施に接したと擬制される当業者の認識・再現可能性を問題とするかその公然の実施に接した当業者に接したと擬制される当業者の認識・再現可能性を問題とするかで－すなわち公然実施を問題とするか公知を問題とするかで－新規性を喪失したと認定される発明が異なる結果<sup>(88)</sup>、「両者を厳密に区別する実益はない」<sup>(89)</sup>ことになることも多い。しかし、これらは特定の状況における結果論である。不要説に立脚する場合、公知というためには放送を視聴した者や文書を閲覧した者が存在する必要はないし、公然の実施に接した者が当業者ではなく小学生などであった場合は認定される公然実施発明と公知発明とが異なり得る<sup>(90)</sup>。

また、不要説は、公知というためには何らかの情報伝達媒体が作出されそれが秘密状態を脱している必要があるがその内容が現実に知られている必要はないとするものであり、公知をいわば情報伝達媒体公置型の新規性喪失事由と位置付けるものである。そして公知をそう位置付ける結果、大正10年法についての学説が指摘するとおり公知が頒布刊行物記載を包含することになる<sup>(91)</sup>。

### 3. 2 外国公知と頒布刊行物記載との整合性

#### （１） 外国公知と国内頒布刊行物記載との整合性

2.2 で整理した現行法制定・改正の経緯や学説の指摘に基づいて外国公知と国内頒布刊行物記載との整合性について検討する。

現行法制定当時、外国頒布刊行物記載が新規性喪失事由とされたことについて権利が不安定になるという指摘がされていた。また、外国公知が特許法において新規性喪失事由とされなかったことや意匠法において新規性喪失事

由とされたことについて外国公知の立証は外国頒布刊行物記載の立証よりも困難であるという指摘もされていた。そして、立証の困難性と権利の不安定性とは過誤登録の原因と結果であるという意味において表裏一体のものである。したがって現行法制定当時は、外国における公開、とりわけ外国公知は大正 10 年法までの国内公知公用・国内頒布刊行物記載と比較して立証が困難であり、これを新たに新規性喪失事由としたことにより過誤登録や過誤登録に起因する権利の不安定性が増大することが懸念されていたといえる。

一方、国内頒布刊行物記載により新規性を喪失したというためにはその内容が知られ得る状態にあったことで足りるという解釈が通説であるが、その理由は立証負担を軽減するためであった。また、権利の不安定性に配慮して現行法制定時に設けられた外国公知に基づく無効理由についての除斥期間は廃止された。

そうであるならば、国内頒布刊行物記載よりも立証が困難とされる外国公知についても当然、立証負担を軽減し、過誤登録を抑制することで権利の安定性を確保しなければならない。すなわち、新規性を喪失したというためにはその内容が知られ得る状態にあったことで足りると整理しなければならない。

## (2) 外国公知と外国頒布刊行物記載との整合性

現行法制定時や平成 11 年改正時に外国公知を新規性喪失事由とした趣旨は、特許法においては技術開発に遅れをとる状況となるばかりでなく技術の模倣を奨励しているかのような印象を与えかねないということに対応するためであり、意匠法においては刊行物に記載されるよりも意匠を応用した物品が市場に出廻る方が早いということや外国意匠の模倣問題に対応するためであった。そうであれば、その内容が現実知られた段階で新規性を喪失したとすれば一応足りるとはいえる。しかし、立証の困難性や権利の不安定性に配慮して外国公知の立証負担を外国頒布刊行物記載と同様に軽減することは、こうした趣旨により適うことになりこそすれ悖ることにはならない。

## (3) 小括

以上のとおり、不要説は立証負担の軽減や権利の安定性の確保という点で頒布刊行物記載における通説と整合的であり、また外国公知を新規性喪失事由とした趣旨に悖るものではない。一方、こうした問題を検討してなお必要説に立脚する見解は管見の限り見当たらない<sup>(92)</sup>。

もっとも、現行法制定から 40 年後の平成 11 年に特許法においても外国公知が新規性喪失事由とされた背景にその事実の調査が比較的容易となったということがあり、現行法制定から 65 年を経た現在では、外国公知の立証の容易性や権利の安定性は当時より格段に向上している。しかしそれは頒布刊行物記載も同様であり、このことで外国公知と頒布刊行物記載との不整合が解消したわけではないし、外国公知の立証の容易性や権利の安定性という点において必要説が不要説を逆転したわけでもない。したがってこのことは不要説の必要説に対する優位性に影響しない。

## 3. 3 「知られ得る状態にあった」についての検討

### (1) 情報伝達媒体が文書や図画、電磁的記録などである場合

不要説に立脚する場合、情報伝達媒体がどのような状態であれば「公然知られた」（以下「公置」ということがある。）と評価することができるかが問題となる。この点についてはその事案における具体的な事実関係が大きく影響するが、概括的には、立証が容易な事象のうち現実知られた状態に最も近い段階をもって公置と評価することが適切である<sup>(93)</sup>。不要説を採用する理由が立証負担の軽減や権利の安定性の確保－突き詰めれば過誤登録の抑制－という点にあることからすれば、この段階より前の段階をもって公置と評価する必要性もなければ許容性もないからである<sup>(94)</sup>。また、不要説に立脚する場合、公知は頒布刊行物記載を包含し、頒布刊行物記載における「頒布」が公知における「公置」に相当するから、情報伝達媒体が放送や人ではなく文書や図画、電磁的記録など刊行物であり得るものである場合はこれらの解釈は整合して然るべきである。

そこで、情報伝達媒体が文書や図画、電磁的記録などである場合の公置についての検討のためにひとまず頒布刊行物記載における「頒布」について整理する。

なお、平成 11 年改正前は、特許法において外国頒布刊行物記載は新規性喪失事由とされていたが外国公知は新規性喪失事由とされていなかったため、外国において公開された文書などの「刊行物」該当性が問題とされることがあった<sup>(95)</sup>。しかし外国公知も新規性喪失事由とされている現在では、不要説に立脚し「頒布」と「公置」の解釈が整合する限り「刊行物」該当性を論じる実益はない<sup>(96)</sup>。

まず大正 10 年法における「頒布」について、「刊行物の頒布とは…一般多数人が閲読し得る状態に置かれたるを以て足れる…書店、図書館等に到着したるのみを以て頒布せられたりと認めがたく受入後陳列せられ又は公衆の閲読に供し得らるべき状態に置かれ初めて頒布ありと解するを至当とす」<sup>(97)</sup>とする学説や、「旧特許法第 4 条 2 号…という頒布というがためには、刊行物がわが国内において一般公衆の閲読し得る状態におかれることを要するものと解するのが相当である。…特許庁資料館に到着した…ことだけで右刊行物のわが国における頒布があったものとは認め難い」<sup>(98)</sup>と説示する裁判例があり、その後も多くの裁判例が同様の解釈を採っている<sup>(99)</sup>。

また、現行法における「頒布」についても、立法担当者は「頒布とは…刊行物が不特定多数の者が見得るような状態におかれることをいう」<sup>(100)</sup>としている。裁判例としては、「刊行物は…郵送先たる購読者でも、これを配達されるまでは、その内容を了知することができないのが普通であって、それ以前に何人かによつてこれが開披閲読されるような異常な事態は、一般公衆による閲読可能な状態と同視すべくもないから、郵便に付された刊行物は、一般公衆たる購読者の一人がはじめて、その配達を受けるまでは、まだ公然性を帯びたということとはできない」<sup>(101)</sup>と説示した裁判例がある。また、西ドイツ特許庁において公衆の閲読に供されていた実用新案の出願書類の複製物が「頒布された刊行物」に該当するとした最高裁判決<sup>(102)</sup>を参照した上で、出願書類の複製物である、公衆にその内容の閲読・複写をさせることを目的としてオーストラリア特許庁の本庁および 5 か所の支所に備え付けられたマイクロフィルムについて、「それ自体公衆に交付されるものではないが、前記オーストラリア国特許明細書に記載された情報を広く公衆に伝達することを目的として複製された明細書原本の複製物であつて、この点明細書の内容を印刷した複製物となら変わるところはなく、また…同国特許庁本庁及び支所において一般公衆による閲読、複写の可能な状態におかれたものであつて、頒布されたものということができる」と説示した最高裁判決<sup>(103)</sup>もある。この最高裁判決は、先の最高裁判決を踏まえてマイクロフィルムが「刊行物」に該当するとし、併せてマイクロフィルムがオーストラリア特許庁本庁および支所に配布され一般公衆による閲読、複写の可能な状態におかれたことが「頒布」に該当するとしたものである。そして、現在の学説も「頒布」についてはこのような解釈で一致している<sup>(104)</sup>。

以上を要するに、「頒布」とは、配布され一般公衆による閲読、複写が事実上可能な状態に置かれることをいうと整理することができる。

さて、話を戻し「公置」について検討する。

上で整理した「頒布」との整合性を考慮すると、出願書類や行政文書などの頒布することを目的としない文書や図画、電磁的記録などについても、一般公衆による閲読や複写が事実上可能な状態に置かれたことをもって「公置」と評価することが適切である。そして、このような観点と立証が容易な状態のうち現実に知られた状態に最も近い段階をもって公置と評価するという観点とを併せ考慮すると、開示決定がなされていない行政文書の内容を「公然知られた」ものではないとした裁判例<sup>(105)</sup>は、必要説に立脚するものではあるが結論においては支持することができる。そのような行政文書は法令上は閲読可能であると観念し得ても事実上は閲読可能ではないし、公置と評価する時機を開示決定という立証が極めて容易な事象より前の段階に遡らせる必要はないからである。また、これまでの複数の裁判例において問題となった権利の設定登録後公報発行前の出願書類については<sup>(106)</sup>、単に権利の設定登録により法令上出願書類の閲読や複写が可能になったということのみで公置となったとすることは適切ではない。そのための手続の実態を詳細に認定した上で、一般公衆が偶然的な事情によらず確定的に閲読や複写をすることができるようになったことをもってその出願書類が公置となったと評価することが適切である<sup>(107)</sup>。

## (2) 情報伝達媒体が人である場合

情報伝達媒体が人である場合は、必要説に立脚する裁判例のものであるが、特殊な関係にある者やごく偶然的な事情を利用した者だけが知っているに過ぎない場合は「公然知られた」状態にあるとはいえないという考え方<sup>(108)</sup>

が参考になる。例えば発明や意匠の実施と特殊な関係にある者が黙示の秘密保持義務を負っていたと評価される場合も多いが、その場合はその者が公然の実施に接することで情報伝達媒体が作出されたと評価することはできてもそれが公置となったと評価することはできない。また、人は関心がないことを記憶したり発信したりはしないから、無関係の者がごく偶然的な事情によりその内容に接したに過ぎない場合は公置となったと評価する以前にそもそも情報伝達媒体が作出されたと評価することができない。同様に、特許庁職員が職務上出願の内容に接したことをもって情報伝達媒体が作出されたと評価することもできない。

これまでの複数の裁判例において問題となったのが秘密保持義務を負っていない工事関係者である<sup>(109)</sup>。この点については、その工事の態様やその工事におけるその工事関係者の役割や作業内容を詳細に認定した上で、その工事関係者の認識を踏まえてどのような情報伝達媒体が作出され公置となったのかを判断することが必要である。例えばその工事関係者が作業現場においてその意匠を特定の方向のみから視認したため全体意匠ではなく部分意匠の情報を保有する情報伝達媒体が作出され公置となったと評価できることもあろう<sup>(110)</sup>。

もっとも、その種の発明や意匠に対する関心や知識がない者がそれらに接しても、それにより得る情報は通常抽象的なものである。したがって、秘密保持義務を負っていない工事関係者がその発明や意匠に接したことをもって情報伝達媒体が作出され公置となったと評価できても、その媒体が保有する情報は3.1(3)で掲げた手品の例のように抽象的なものとどまり、出願発明・出願意匠の新規性の喪失に至らないことも多いであろう。

なお、工事が公然と行われた場合は別途その工事に基づく公然実施も当然問題となる。また、法人などの団体が情報伝達媒体であると評価できる場合もある。「本願発明の内容を知悉している公団が…秘密を守る義務を負わずに使用を開始したのであるから、本願発明はそれ以後不特定の第三者がその内容を知ることのできる状態にあつた」<sup>(111)</sup>と説示した裁判例がその例である。

### 3. 4 意匠法における「公然知られた」の意義

現行法制定時、特許法においては公知および公然実施が新規性喪失事由とされたのに対し、意匠は公然実施をすればすべて公知になるとして、意匠法においては両者のうち公知のみが新規性喪失事由とされた。

しかし予てから複数の学説が意匠法3条1項1号における「公然知られた」は公然実施を含むと解するべきであると指摘していた<sup>(112)</sup>。そして、電気掲示器の内部に配置された照明器具用反射板に係る意匠が「公然知られた意匠」に該当するか否かが争われるという事件が生じ<sup>(113)</sup>、この事件を踏まえて「立法者は…対象となる意匠がケースで覆われて実施されるという事情を想定しなかったと思われる…意匠法において新規性喪失の事由として「公用」を規定していないことは立法の誤りである」という指摘も現れた<sup>(114)</sup>。

この点について、1.で引用した誰も来場しなかった展示会に出品された意匠は、公然実施ではあるが情報伝達媒体が作出されていないから公知ではない。また、例えば展示会に来場した唯一の者が出品された意匠を特定の方向のみから視認したにとどまる場合や、展示会に出品された意匠が特殊な構造色など十分な言語化が困難な模様や色彩を纏ったものであった場合は、来場したと擬制される当業者の認識と来場者に接したと擬制される当業者の認識とは異なり得るから、認定される公然実施意匠と公知意匠は異なり得る。したがって公然実施をすればすべて公知になるという説明は適切ではない。そして、明治21年意匠条例以来公用は新規性喪失事由とされており、現行法において公然実施を新規性喪失事由から除外する理由はない。

よって、学説が指摘するとおり、意匠法3条1項1号における「公然知られた」は、特許法29条1項2号に対応する公然実施型の新規性喪失事由も包含すると解するべきである。

### 4. 発明・意匠の新規性喪失事由についてのまとめ

これまでの検討を踏まえ、発明や意匠の新規性喪失事由を整理して概説すると以下のとおりとなる。

発明や意匠の新規性喪失事由は情報伝達媒体公置型と公然実施型とに大別される。また、情報伝達媒体には文書や図画、電磁的記録、放送などのほか人や団体も含まれる。

発明や意匠が新規性を喪失したか否かは当業者が既にそれを社会に提供することができたか否かという観点から

判断される。そのため、情報伝達媒体公置型の新規性喪失事由においては公に置かれた情報伝達媒体に当業者が接したと擬制され、公然実施型の新規性喪失事由においては公然の実施に当業者が接したと擬制され、そうした当業者の認識可能性と再現可能性が問題とされる。すなわち、「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…知り得る状態にあることをいい…「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…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<sup>(115)</sup>。

特許法 29 条 1 項 1 号は、情報伝達媒体公置型の新規性喪失事由の一類型である同項 3 号を包含する。また、意匠法 3 条 1 項 1 号は、情報伝達媒体公置型の新規性喪失事由の一類型である同項 2 号を包含するだけでなく、特許法 29 条 1 項 2 号に対応する公然実施型の新規性喪失事由も包含する。

発明や意匠の公然の実施に秘密保持義務を負っていない人が現実に接した場合、その発明や意匠は公然実施となるとともに公知ともなる。そしてそれらは、公然の実施の内容が現実に知られたから公知となったと整理されるのではなく、公然の実施の情報を保有する人という情報伝達媒体が作出されそれが公に置かれたから公知となったと整理される。また、公然実施と公知とは、当業者が接したと擬制される対象が前者は公然の実施であるのに対し後者は人という情報伝達媒体であるから、新規性を喪失したとされる発明や意匠は異なり得る。

情報伝達媒体の公置については、情報伝達媒体が文書や図画、電磁的記録などである場合は、それが刊行物に該当するか否かにかかわらず、一般公衆による閲覧や複写が事実上可能な状態に置かれたことをもって公置と評価される。また、情報伝達媒体が人や団体である場合において、特殊な関係にある者やごく偶然的な事情を利用した者が知ったに過ぎないのであれば公置となったあるいはそもそも情報伝達媒体が作出されたとは評価されない。

## 5. 補遺：発明の進歩性の判断・意匠の創作非容易性の判断の基礎

新規性の判断は、1. で述べたとおり既に自由に社会に提供される状態にあった選択肢に特許権や意匠権の効力が及ぶことにならないかの判断であり、3.1 (3) で述べたとおり当業者の認識可能性と再現可能性とを備えたものがその判断の基礎とされる<sup>(116)</sup>。一方、発明の進歩性の判断の基礎が発明の新規性の判断の基礎と同じであるのかについては従前から議論がされている<sup>(117)</sup>。

この点について、従来から世界知的所有権機関が採用する発明の進歩性の考え方は「クレームされた発明を実施可能にしないため新規性を否定することにならない先行技術文献は、クレームされた発明が進歩性を欠くか否かの決定に際しては、利用され得る」、「クレームの用語の範囲内に含まれる何事かに到達することが自明であった…ならば、当該クレームは進歩性を欠くと考えられる」、「先行技術は、その中で教示されているものに対して、たとえそれがクレームされた発明の全体ではないとしても、実施可能にさせるものでなければならない。したがって、先行技術と自認又は一般的知識とのいかなる組み合わせが使用されようとも、この組み合わせはクレームされた発明に関して実施可能性を提供しなければならない<sup>(118)</sup>」というものである。また、進歩性を含むとされていた大正 10 年特許法 4 条 2 号における「刊行物ニ容易ニ実施スルコトヲ得ヘキ程度ニ於テ記載セラレタルモノ」すなわち容易に実施することができるか否かの検討対象は刊行物に記載されたものではなく出願発明であった。さらに、達成すべき課題、単なるアイデア、未完成発明という段階を経て発明の完成に至ることはごく普通のことであるから、これらが既に公開されていた場合にはそれを出発点として発明を完成させることが容易か否かの判断がされるべきであることは当然であり、そのような判断を封じる必要性もなければ許容性もない<sup>(119)</sup>。

このように、国際調和、大正 10 年法との連続性、発明という行為の実態を踏まえた法の運用という観点から、発明の進歩性の判断においては、①当業者が認識可能なものはすべて判断の基礎であり、②再現可能性が求められるものは当業者が認識可能なものではなく<sup>(120)</sup>、③当業者が容易に想到することができた態様である<sup>(121)</sup>、と整理することが適切である。すなわち、特許法 29 条 2 項の「前項各号に掲げる発明」は例示であり、課題やアイデアなども進歩性の判断の基礎とされる<sup>(122)</sup>。

なお、知財大裁大合議判決の「刊行物に化合物が一般式の形式で記載され、当該一般式が膨大な数の選択肢を有する場合には、特定の選択肢に係る技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情がない限り、当該特定の

選択肢に係る具体的な技術的思想を…引用発明と認定することはできない<sup>(123)</sup>という説示は、刊行物の記載に接した当業者の認識可能性についてのものであって、再現可能性についてのものではない。例えば、当業者は「 $-CH_3$ 」という記載や「 $-C_nH_{2n+1}$  ( $n=1,2$ )」という記載に接すれば「メチル基」や「メチル基またはエチル基」という具体的な思想を認識するが、「 $-C_nH_{2n+1}$ 」という記載に接しても「アルキル基」という抽象的な思想を認識するにとどまり特段の事情がない限り「ノナノナコンチル基」などの具体的な思想を認識したりはしない<sup>(124)</sup>。

一方、意匠法3条2項における「形状等又は画像」も例示である。「同一又は類似の物品に関する意匠相互間においても…類似意匠とはいえないが…創作容易性は認められるという場合もありう<sup>(125)</sup>」るが、このような場合に引用意匠の物品性をいったん捨象し形状等のみを抽出してそれを基礎として出願意匠の創作非容易性を判断することは無意味である。現在では意匠法3条1項1号・2号に該当するにとどまる意匠も当然創作非容易性の判断の基礎とされる<sup>(126)</sup>。

## 6. おわりに

特許法29条1項各号、意匠法3条1項1号・2号に規定される新規性喪失事由について、公然実施および頒布刊行物記載における通説あるいは多数説を踏まえ、学説・裁判例上争いがありかつ両法間で整合的でない点が見受けられる公知を中心に検討した。

そして、①人も情報伝達媒体の一種であるという観点を取り入れることによりこれらの新規性喪失事由を情報伝達媒体公置型と公然実施型とに大別する、②新規性喪失事由から当業者が接したと擬制されるという共通点を抽出し、新規性を喪失したか否かの検討においては当業者の認識可能性と再現可能性が問題とされるという近時の学説・裁判例との関係を明らかにする、③頒布刊行物記載における「頒布」と公知における「公然知られた」とを整合的に理解する、④意匠法3条1項1号は公然実施型の新規性喪失事由も包含することを明らかにする、などの整理をした。

本稿が今後の議論に寄与すれば幸いである。

### (注)

- (1) 加藤幹「特許法・意匠法・商標法が目指す「産業の発達」の統一的解釈」*パテント* 77巻11号81頁(2024年)86-87頁
- (2) 加藤幹「パブリック・ドメインの保護という観点からの発明の新規性理論」*パテント* 75巻12号53頁(2022年)53頁、加藤幹「パブリック・ドメインの保護という観点からの意匠の新規性理論」高林龍先生古稀記念論文編集委員会編『知的財産法学の新たな地平』253頁(日本評論社、2022年)254頁
- (3) 渋谷達紀『特許法』55頁(発明推進協会、2013年)
- (4) *Peters v. Active Manufacturing Co.*, 129 U.S. 530, 537, 9 S. Ct. 389, 32 L. Ed. (1889)
- (5) *Burnstein Sarah, Is Design Patent Examination Too Lax?*, 33 Berkeley Tech. L. J. 607, 613 (2019)
- (6) *Door-Master Corp. v. Yorktowne, Inc.*, 256 F.3d 1308, 1312, (Fed. Cir. 2001)
- (7) 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編『平成11年改正 工業所有権法の解説』92-93頁(発明協会、1999年)、中山信弘 = 小泉直樹編『新・注解 特許法〔第2版〕【上巻】』262、266頁〔潮海久雄〕(青林書院、2017年)
- (8) 特許庁・前掲注(7) 93-94頁(発明協会、1999年)
- (9) 中山 = 小泉・前掲注(7) 258頁〔潮海久雄〕
- (10) 特許庁工業所有権制度改正審議室編『平成23年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』166頁(発明協会、2011年)
- (11) 中山 = 小泉・前掲注(7) 259頁〔潮海久雄〕
- (12) 特許庁編『工業所有権法(産業財産権法) 逐条解説〔第22版〕』1255頁(発明推進協会、2022年)
- (13) 加藤恒久『意匠法要説』186頁(ぎょうせい、1981年)
- (14) 東京地判平16・4・23平成15年(ワ)9215号判時1877号116頁〔止め具事件〕
- (15) 東京地判昭48・9・17昭和45年(ワ)11422号無体裁集5巻2号280頁〔スプレーガン事件〕
- (16) 東京高判昭53・10・30昭和50年(行ケ)97号無体裁集10巻2号499頁〔改良重合方法事件〕
- (17) 明治32年特許法2条4号、同意匠法2条3号
- (18) 特許局編『特許法便覧』4頁(東京書院、1905年)、特許局編『意匠法便覧』4頁(東京書院、1905年)
- (19) 明治42年特許法4条1号・2号、同意匠法3条1項1号・2号

- (20)大判大9・12・28大正9年(オ)805号民録26輯2129頁〔味噌醤油製麴原料調整法事件〕
- (21)永田菊四郎『工業所有権論』202頁(富山房、1950年)
- (22)安達祥三「特許法(一)」末弘巖太郎編集代表『現代法学全集 第31巻』429頁(日本評論社、1930年)460頁
- (23)大正10年特許法4条1号・2号、同意匠法3条1項1号・2号
- (24)吉原隆次『特許法詳論』17頁(有斐閣、1927年)、吉原隆次『実用新案法意匠法詳論』13-14、308頁(有斐閣、1928年)、永田・前掲注(21)202頁、蓼優美『條解工業所有権法』42頁、396頁(博文社、1952年)
- (25)安達・前掲注(22)460頁、竹内賀久治『特許法』205頁(巖松堂書店、1938年)
- (26)東京高判昭23・7・12昭和19年(オ)704号行政裁判月報23号208頁〔中空助燃器事件〕、東京高判昭37・12・6昭和33年(行ナ)26号行裁例集13巻12号2299頁〔潤滑油の調節器事件〕
- (27)豊崎光衛「工業所有権法」上柳克郎=豊崎光衛『法律学全集54協同組合法 工業所有権法』83頁(有斐閣、1960年)、光石士郎『特許法詳説』172頁(帝国地方行政学会、1967年)、牛木理一「公知の意味」鴻常夫ほか編『特許判例百選(第二版)』44頁(有斐閣、1985年)44頁、斎藤瞭二『意匠法』141頁(発明協会、1985年)
- (28)東京高判昭34・8・18昭和32年(行ナ)57号行裁例集10巻8号1552頁〔街路屋根の排水装置事件〕
- (29)特許庁編『新工業所有権法逐条解説』456頁(発明協会、1959年)
- (30)特許庁・前掲注(29)55頁
- (31)特許庁・前掲注(29)456頁
- (32)満田重昭=松尾和子『注解 意匠法』151頁〔森本敬司〕(青林書院、2010年)
- (33)織田季明『新特許法詳解』94頁(日本発明新聞社、1961年)
- (34)吉藤幸朔『特許法概説』79頁(有斐閣、1968年)。織田・前掲注(33)95頁も同旨。
- (35)織田季明『特許法・実用新案法・意匠法・商標法 改正の要点』109頁(日本発明新聞社、1960年)
- (36)大正10年特許法85条。なお、大正10年意匠法においては無効審判の除斥期間は規定されていなかった。
- (37)特許庁・前掲注(29)214頁
- (38)特許庁・前掲注(29)214、506頁
- (39)現行法制定時の特許法124条、意匠法49条
- (40)吉原隆次『特許法説義』45-46頁(帝国判例法規出版社、1959年)
- (41)光石・前掲注(27)172頁、播磨良承『工業所有権法Ⅰ』46頁(法学書院、1972年)、中山信弘『工業所有権法(上)特許法』123頁(弘文堂、1993年)、高田忠『意匠』131頁(有斐閣、1969年)、播磨良承『工業所有権法Ⅱ』393頁(法学書院、1972年)
- (42)織田・前掲注(33)90-91頁
- (43)吉藤・前掲注(34)81頁
- (44)東京地判昭48・9・17前掲注(15)
- (45)東京高判昭49・6・18昭和43年(行ケ)67号無体裁集6巻1号170頁〔壁式構造物の構築装置事件〕
- (46)染野義信「公知の意味」鴻常夫ほか編『特許判例百選(第二版)』48頁(有斐閣、1985年)49頁
- (47)東京高判昭51・1・20昭和47年(行ケ)124号無体裁集8巻1号1頁〔パチンコ球用計数器事件〕
- (48)東京高判昭54・4・23昭和52年(行ケ)71号無体裁集11巻1号281頁〔サンドペーパーエアグラインダー事件〕
- (49)東京高判昭54・5・30昭和53年(行ケ)27号・同28号審決取消訴訟判決集昭和54年685頁〔電子オルガン事件〕
- (50)牛木・前掲注(27)45頁
- (51)斎藤・前掲注(27)141-143頁
- (52)新原浩朗編著『改正特許法解説』144-145頁(有斐閣、1987年)
- (53)特許庁・前掲注(7)91頁
- (54)特許庁・前掲注(7)93頁
- (55)特許庁・前掲注(7)94頁
- (56)特許庁・前掲注(7)93頁
- (57)田村善之『知的財産法』162頁(有斐閣、1999年)
- (58)渋谷達紀『知的財産法講義Ⅰ〔第2版〕』22-23頁(有斐閣、2006年)。意匠法について、渋谷達紀『知的財産法講義Ⅱ〔第2版〕』560頁(有斐閣、2007年)
- (59)不要説を採る学説として、紋谷暢男『知的財産法概論(第3版)』115頁(有斐閣、2012年)、島並良ほか『特許法入門』34頁〔島並良〕(有斐閣、2014年)。必要説を採る学説として、愛知靖之ほか『知的財産法』41頁〔前田健〕(有斐閣、2018年)、高林龍『標準特許法〔第8版〕』50頁(有斐閣、2023年)、満田=松尾・前掲注(32)151頁〔森本敬司〕、茶園成樹編『意匠法〔第2版〕』63頁〔松本尚子〕(有斐閣、2020年)
- (60)東京高判平9・4・24平成8年(行ケ)190号審決取消訴訟判決集(64)196頁〔側溝用ブロック事件〕
- (61)東京地判平16・4・23前掲注(14)

- (62) 知財高判平 23・11・21 平成 23 年（行ケ）10129 号裁判所 Web サイト〔照明器具用反射板事件〕
- (63) 大阪地判平 24・10・4 平成 22 年（ワ）10064 号判時 2202 号 104 頁〔内型枠構造事件〕
- (64) 知財高判平 26・3・27 平成 25 年（行ケ）10315 号裁判所 Web サイト〔シール事件〕、知財高判平 30・5・30 平成 30 年（行ケ）10009 号裁判所 Web サイト〔ボトル被套具事件〕
- (65) 東京地判平 16・4・23 前掲注（14）
- (66) 知財高判令 4・8・23 令和 3 年（行ケ）10137 号裁判所 Web サイト〔作業機事件〕
- (67) 田中幸幸「公用の意義と守秘義務」中山信弘ほか編『特許判例百選〔第三版〕』24 頁（有斐閣、2004 年）25 頁も必要説の論拠を同様に整理する。
- (68) 田村善之＝清水紀子『特許法講義』47 頁（弘文堂、2024 年）
- (69) 清瀬一郎『特許法原理』103 頁（中央書店、1922 年）
- (70) 吉原・前掲注（40）48-49 頁
- (71) 吉藤・前掲注（34）81 頁。田中・前掲（67）25 頁も同旨。
- (72) 兼子一＝染野義信『工業所有権法』674-676 頁（日本評論新社、1960 年）、峯唯夫「公然知られた意匠に関する検討・考察－特許法における公知・公用を参照しつつ－」知財管理 62 巻 9 号 1311 頁（2012 年）1319-1320 頁、満田＝松尾・前掲注（32）165 頁〔森本敬司〕。そのほか令和元年改正前の意匠法 66 条 3 項。
- (73) 知財高判平 28・1・14 平成 27 年（行ケ）10069 号判時 2310 号 134 頁〔棒状ライト事件〕。知財高判令 4・8・23 前掲注（66）も同旨。
- (74) 知財高判令 4・8・23 前掲注（66）
- (75) 前田健「公然実施に基づく新規性・進歩性判断」AIPPI61 巻 11 号 964 頁（2016 年）969 頁
- (76) 知財高大判平 30・4・13 平成 28 年（行ケ）10182 号・同 10184 号判時 2427 号 91 頁〔ピリミジン誘導体事件〕、高部眞規子「進歩性を考える」パテント 75 巻 1 号 15 頁（2022 年）16 頁
- (77) 高部・前掲注（76）18 頁
- (78) 出願発明と公然実施された発明とを対比するという判断手法は、新規性の規定の「後発であれば侵害するものか」という観点との親和性が極めて高いからである。なお、展示会に出品された意匠を特定の方向のみから視認可能であることもあり得るし、特殊な構造色など視認しただけでは再現が困難な模様や色彩を纏った意匠もあり得るから、この考え方は意匠にも妥当する普遍性を有する。もっとも、意匠のこうした再現可能性が実務上問題とされることはまずない。
- (79) 中山信弘『特許法〔第 5 版〕』132-133 頁（弘文堂、2023 年）、高部・前掲注（76）17 頁
- (80) 知財高判令 4・8・23 前掲注（66）。なお、現行法制定の際にも公知公用の規定に「容易に実施をすべき程度に於いて」と明記するべきであるという議論がされた（特許庁編『工業所有権制度改正審議会答申説明書』2-3 頁（発明協会、1957 年））。
- (81) 明治 32 年特許法 2 条 4 号
- (82) 明治 42 年特許法 4 条 2 号
- (83) 前田・前掲注（75）968-969 頁。なお、特許庁編・前掲注（80）2-3 頁も参照。
- (84) 加藤・前掲注（1）88 頁
- (85) 吉藤・前掲注（34）81 頁
- (86) 不要説に立脚する近時の裁判例（知財高判令 4・8・23 前掲注（66））は、公知に当業者の認識可能性と再現可能性を要求している。
- (87) 紋谷・前掲注（59）115 頁、渋谷・前掲注（3）62 頁
- (88) 発明の内容が非常に簡潔である場合は、公然の実施に一般公衆など誰が現実にも同様となる。ただし、以前はともかく近時はそのような事例はあまり見受けられない。
- (89) 中山・前掲注（79）131 頁。当業者が購入した製品を必要に応じて分解、分析し十分に理解した場合である。
- (90) 大阪地判令 5・1・31 平成 29 年（ワ）4178 号判時 2573 号 85 頁〔シュープレス用ベルト事件〕は、ベルトを入手した当業者はそのベルトに含有される化学物質を予測することができたから、当業者はその分析機関にそのベルトとともにその化学物質のサンプルを送付して分析を依頼することができたとして公然実施発明を認定している。また、東京地判平 25・9・12 平成 23 年（ワ）8085 号・同 22692 号裁判所 Web サイト〔洗濯機事件〕は、洗濯機において複数のボタンを同時に押下することにより検査プログラムを実行する隠しコマンドがあることは周知であるとして公然実施発明を認定している。そのシュープレス用ベルトや洗濯機に現実に接した特定の一般人に当業者が接したと擬制して公知発明を認定した場合は認定される発明が異なることになろう。さらに、公知発明と公然実施発明とでは認定の過程も異なり得る。例えば出願発明の出願前に公然の実施に対する議員の視察が行われ、出願後にその視察の報告書が作成され議会に提出され、そしてその報告書が出願発明の新規性を否定する証拠として提示された場合、報告書の記載は視察を行った議員という情報伝達媒体が保有する情報と同視し得るから公知発明を認定するにあたってはその報告書に接する当業者の認識・再現可能性を判断することになる。これに対し公然実施発明を認定するにあたっては報告書の記載に基づいてまず公然の実施の具体的な態様を推認し、次いでそれに接する当業者の認識・再現可能性を判断することになる。
- (91) 情報伝達媒体の公置には、作出された情報伝達媒体が秘密状態を脱する場合と情報伝達媒体が公然と作出される場合とがある。

- 刊行物が頒布されることは前者に該当し、何人かが公然の実施に現実接することは後者に該当する。
- (92) 田中・前掲注 (67) 25 頁は、不要説「の根拠とする立証の困難性は、立証の問題に過ぎず、これを公知の解釈問題に直ちに結びつけることは相当でない」とする。しかし、立証の困難性の問題の背後にはこうした問題が存在する。
- (93) 渋谷・前掲注 (58) 22 頁は「発明が不特定人に「実際に知られた状態」と「知られうる状態」との間には、「容易に知られうる状態」がある。「容易に知られうる状態」は、公知と同視すべきである」とする。
- (94) その結果「公然知られ得る状態であれば、ほとんどの場合公然知られたとしてさしつかえない」（吉藤・前掲注 (34) 81 頁）から実務上必要説と不要説との対立を「論じる実益は少ない」（高林・前掲注 (59) 51 頁）ことになる。
- (95) 例えば、東京高判昭 53・10・30 前掲注 (16)、最判昭 55・7・4 昭和 53 年（行ツ）69 号民集 34 卷 4 号 570 頁〔一眼レフ・カメラ事件〕、最判昭 61・7・17 昭和 61 年（行ツ）18 号民集 40 卷 5 号 961 頁〔箱尺事件〕、東京高判平 5・7・29 知的裁集 25 卷 2 号 439 頁〔群管理エレベーターのホール呼び割当方法事件〕
- (96) 渋谷・前掲注 (58) 24-25 頁
- (97) 吉原・前掲注 (24) 19 頁。清瀬・前掲注 (69) 101-103 頁も同旨。
- (98) 東京高判昭 36・4・27 昭和 33 年（行ナ）40 号行裁例集 12 卷 4 号 884 頁〔加工ブロックに関する改良事件（一審）〕。なお、この裁判例は事実関係を詳細に認定した上で外国特許公報が特許庁資料館に到着したその日に一般公衆による閲覧が可能な状態になったとしたが、その上告審（最判昭 38・1・29 昭和 36 年（オ）1180 号集民 64 号 251 頁〔加工ブロックに関する改良事件（上告審）〕）は、わが国特許局へ送付されたことが「帝国内ニ頒布セラレタル」に該当する旨説示した明治 42 年法下の大審院判決（大判大元・10・26 明治 45 年（オ）217 号民録 18 輯 920 頁〔栓壘装置の改良事件〕。大判大 7・9・25 大正 7 年（オ）674 号民録 24 輯 1816 頁〔凸鏡事件〕も同旨。）を参照した上で「外国において発刊頒布された刊行物であつても、わが国の特許庁に到達し同庁資料館に受け入れられた以上は…「国内ニ頒布セラレタル刊行物」と解するのが相当である…しからば、右明細書が出願当時一般公衆の閲覧が可能であつたか否かを問わず、本件発明は、旧特許法 4 条 2 号に該当する」と説示している。しかし、外国公知が新規性喪失事由とされている現在ではこのような解釈は生じない。
- (99) 東京高判昭 39・10・22 昭和 35 年（行ナ）8 号判タ 172 号 174 頁〔水晶発振子事件〕、東京高判昭 40・2・25 昭和 35 年（行ナ）42 号判タ 174 号 187 頁〔捲縮撥毛ナイロン糸の製造方法事件〕、東京高判昭 43・4・30 昭和 42 年（行ケ）141 号判タ 224 号 264 頁。もっとも、「頒布」というためには一般公衆による閲覧が可能な状態になることを必要とするとしつつ、あてはめとしては外国特許公報の受入と同時にそのような状態になったとした大審院判決（大判昭 7・4・30 昭和 6 年（オ）2653 号民集 11 卷 721 頁〔柳製魚籃の構造事件〕）や、わが国の国立国会図書館に受け入れられた日においてそのような状態になったとした裁判例（東京高判昭 48・4・27 昭和 38 年（行ナ）35 号判例工業所有権法（現行法編）2103 の 18 頁）もある。
- (100) 特許庁・前掲注 (29) 57 頁
- (101) 東京高判昭 50・2・26 昭和 48 年（行ケ）119 号判例工業所有権法（現行法編）2103 の 23 頁
- (102) 最判昭 55・7・4 前掲注 (95)
- (103) 最判昭 61・7・17 前掲注 (95)
- (104) 中山 = 小泉・前掲注 (7) 262 頁〔潮海久雄〕、寒河江孝允ほか編『意匠法コンメンタール〔新版〕』162 頁〔峯唯夫〕（勁草書房、2022 年）
- (105) 大阪地判平 24・10・4 前掲注 (62)
- (106) 東京地判昭 48・9・17 前掲注 (15)、東京高判昭 51・1・20 前掲注 (47)、東京高判昭 54・4・23 前掲注 (48)、東京高判昭 54・5・30 前掲注 (49)、東京地判平 16・4・23 前掲注 (14)
- (107) したがって、公知を肯定した東京高判昭 51・1・20 前掲注 (47) や東京地判平 16・4・23 前掲注 (14) には疑問なしとしないところである。もっとも、特許庁は産業の発達という観点から権利の設定登録と同時にその出願書類を公開する責務を負っており、特許庁がそれを果たさないことで産業界が不利益を被ってはならないとするならば、結論においては賛同し得ないでもない。
- (108) 東京高判昭 54・4・23 前掲注 (48)、東京高判昭 54・5・30 前掲注 (49)、知財高判平 23・11・21 前掲注 (62)
- (109) 東京高判平 9・4・24 前掲注 (60)、知財高判平 23・11・21 前掲注 (62)
- (110) 知財高判平 23・11・21 前掲注 (62) は、工事関係者は「あえて作業現場において LED カセットを分解するものとは考えられないから…本件リフレクターフラッターの全体の形状を認識していないというべきである」と説示している。
- (111) 東京高判昭 49・6・18 前掲注 (45)
- (112) 高田・前掲注 (41) 132 頁、加藤・前掲注 (13) 186 頁、斎藤・前掲注 (27) 142 頁、満田 = 松尾・前掲注 (32) 151 頁〔森本敬司〕
- (113) 知財高判平 23・11・21 前掲注 (62)
- (114) 峯・前掲注 (72) 1319-1320 頁
- (115) 知財高判令 4・8・23 前掲注 (66)
- (116) 田村善之「存続期間満了後の特許無効不成立審決取消訴訟の訴えの利益・進歩性要件の基礎となる引例適格性・サポート要件における課題の再設定について：ピリミジン誘導体事件知財高裁大合議判決の検討」知的財産法政策学研究 56 号 163 頁（2020 年）

- 201-202 頁は、刊行物に記載されているものが出願発明と同一であるならばそのものの引用発明適格性は不要であるとする。ここでいう「同一」が出願発明の同一または下位概念でありかつ出願発明よりも完成された発明に近いという意味であるならば結論において賛同できる（加藤幹「発明の新規性理論の特許法 29 条の 2 の規定及び発明の進歩性への展開」パテント 76 巻 1 号 77 頁（2023 年）89 頁注 50）。しかし、このような扱いは非発明や未完成発明を説得的に拒絶するための実務上の便宜である。新規性における引用発明適格性は、当業者が既にそれを社会に提供することができたか否かという問題であるから、理論上は当業者を同じくする場合は出願発明の内容に左右されない。
- (117) 前田健「新規性・進歩性の判断対象たる「発明」の意義」パテント 77 巻 7 号 69 頁（2024 年）84 頁注 33
- (118) WIPO「PCT International search and Preliminary examination Guidelines」(2022 年 7 月 1 日施行版) 12.02、13.03、13.07（訳は特許庁が作成した 2020 年 7 月 1 日施行版の日本語仮訳による。）。なお、知財高判平 24・9・27 平成 23 年（ネ）10201 号裁判所 Web サイト〔光学増幅装置事件〕や知財高判平 22・8・19 平成 21 年（行ケ）10180 号裁判所 Web サイト〔ビスホスホン酸塩トリハイドレート事件〕がしばしば進歩性の判断の基礎についての議論の対象とされるが（例えば前田・前掲注（75）968-969 頁）、前者は進歩性の判断の基礎として主張されたものは当業者が認識、理解可能であるから進歩性の判断の基礎となしたものである。また、後者は進歩性の判断の基礎として主張されたものの再現可能性の有無は当業者が容易に想到することができたと主張された態様の再現可能性の有無に等しいという事情の下で、進歩性の判断の基礎として主張されたものの再現可能性がないことを理由として出願発明の進歩性は否定されないとしたものである。したがってこの発明の進歩性の考え方に立脚してこれらの事案を判断しても結論において同じとなる。
- (119) 前田健『特許庁委託 平成 24 年度産業財産権研究推進事業（平成 24～26 年度）報告書 進歩性要件の機能から見た裁判例の整理と実証分析』29 頁（知的財産研究所、2014 年）は「単に構成だけが開示されたものまで引用発明として認めると、容易想到性論証の…後付けの理屈がいくらでも創造できる…し、引用発明の認定の範囲に歯止めが効かなくなる…ことが懸念される」とする。しかし実務上有象無象の主張は、①判断の基礎は当業者が認識可能なものまたは「その発明の属する技術の分野における通常の知識」であるか、②当業者が容易に想到することができたと主張された態様は出願発明の同一または下位概念であり、かつ再現可能性があるか（後発であれば侵害するものか）、という観点に基づいて容易想到性の検討に立ち入ることなく淘汰される（例えば、大阪地判令 6・4・22 令和 3 年（ワ）1720 号裁判所 Web サイト〔電池事件〕は、被告が主張する構成を組み合わせても出願発明の構成に到達しないとして、「容易想到性を検討するまでもなく、被告の主張は理由がない」と説示している。なお、②の観点に基づく淘汰は一致点・相違点の認定を通じて効率的に行われる（加藤・前掲注（116）83 頁）。また、容易想到性の検討においてもこれを主張する側が立証責任を負う。したがってそのような懸念は杞憂であるように思われる。
- (120) 前田・前掲注（117）76 頁は、進歩性の判断の基礎は「当業者が更なる研究の出発点とし得るものであれば足りる」としつつ、「再現可能性の全く認められない技術は、当業者の利用可能な知見と呼ぶに値しないから、再現可能性もある程度は必要である」とする。しかし、当業者が更なる研究の出発点とし得るものであることの必要十分条件が当業者が認識可能なものであるということであるように思われる。なお、進歩性における引用発明適格性は、論者が指摘するとおり当業者が更なる研究の出発点とし得るものであるか否かという問題であるから、新規性における引用発明適格性（前掲注（116））と同様、理論上は当業者を同じくする場合は出願発明の内容に左右されない。
- (121) 加藤・前掲注（116）88 頁注 26、89 頁注 50。川田篤「医薬用途発明の実施可能性要件と引用例から認定される技術的思想の実施可能性」大鷹一郎＝田村善之編集代表『多様化する知的財産権訴訟の未来へ』289 頁（日本加除出版、2023 年）290-291 頁も同旨。
- (122) 専優美『新工業所有権法解説』285-286 頁（帝国地方行政学会、1960 年）は「特許法…における進歩性は…発明…を出発点とし、この出発点の上に立って…進歩性なしとするに対し、意匠法においては…形状、模様若しくは色彩又はその結合を出発点とし（…出発点は意匠ではなく公知の先行事実であることに注意）この出発点の上に立って…進歩性なしとするのである。同一法体系の中においてなに故にこのような不揃いのことをするのか…。思うに意匠法の規定に表れた進歩性こそは、発明…について普通にいわれる進歩性なのである」とする。なお、課題やアイデアなどは同項の「前項各号に掲げる発明」に含まれるという解釈（加藤・前掲注（116）88 頁注 26）は、これらが新規性の判断の基礎でもとするものであり適切ではない。
- (123) 知財高大判平 30・4・13 前掲注（76）
- (124) 川田・前掲注（121）303 頁もこの説示を同様に理解している。なお、当業者が「アルキル基」という抽象的な思想を認識した結果として「ノナノナコンチル基」などの具体的な思想に想到することはもちろんあり得る。しかしこれは容易想到性のお話であって認識可能性のお話ではない。したがって、この場合「アルキル基」という抽象的な思想を引用発明とすることはできるが「ノナノナコンチル基」などの具体的な思想を引用発明とすることはできない。刊行物などに接するにあたって通常あまり意識されることはないが、新規性・進歩性の判断において刊行物などの記載から認識可能なものと容易想到にとどまるものとは明確に区別されなくてはならない。本来容易想到にとどまるものを後知恵が入り込み認識可能と誤認して新規性・進歩性の判断の基礎としたり、本来認識可能なものを後知恵が入り込むことを過度に恐れて容易想到にとどまると誤認して新規性・進歩性の判断の基礎としなかったりすると新規性・進歩性の判断を誤ることになる。
- (125) 最判昭 49・3・19 昭和 45 年（行ツ）45 号民集 28 巻 2 号 308 頁〔可撓伸縮ホース事件〕

(126)平成10年改正の際、立法担当者は公然知られた意匠も創作非容易性の判断の基礎とされると解していた（特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編『平成10年改正 工業所有権法の解説』37-38頁（発明協会、1998年））。その旨が法文に明記されず解釈に委ねられることになった経緯は明らかではないが、仮に明記されたならば進歩性の判断の基礎の議論に影響が及んだであろう。一方平成11年改正においては、意匠法4条は改正前の文言を受け継ぎあるいは特許法30条と平仄を合わせ、「意匠」のみを掲げることとした。この点について、青木大也「意匠法における新規性喪失の例外をめぐる一考察－令和5年改正を踏まえて」民商法雑誌159巻5号587頁（2023年）589-592頁は、先公開意匠のみが新規性喪失の例外規定の対象とされるのであり、先公開意匠から抽出された形状等が先公開意匠に後れて先公開された場合は、その形状等は意創作非容易性の判断の基礎とされると指摘する。発明から課題やアイデアなどを抽出できることもあるから、特許法29条2項の「前項各号に掲げる発明」が例示であるとする場合は進歩性についても同様の解釈が成立し得る。しかし、上で述べた平成10年改正のように本来法文に具体的かつ網羅的に列挙すべきものをそうせず解釈に委ねるといふ立法例があることや、平成11年改正により新規性を喪失しなかったとみなされる対象がそれまでの出願発明・出願意匠からあらゆる先公開発明・先公開意匠に転換され、新聞などで発表された発明の概略などもこの規定の対象とされたことと解されること（特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編・前掲注（7）98頁）を踏まえると、課題やアイデア、形状などもすべてこの規定の対象であると解釈するべきであるように思われる（ただし、論者が指摘するとおり「…を受ける権利を有する者」という主体要件があるから、出願発明・出願意匠の完成に先んじて公開されたものにこの規定が適用されることはないと解される。）。

（原稿受領 2024.8.16）

## パンフレット「弁理士info」のご案内

### 内容

知的財産権制度と弁理士の業務について、イラストや図を使ってわかりやすく解説しています。一般向き。A4判22頁。

### 価格

一般の方は原則として無料です。（送料は当会で負担します。）

### 問い合わせ/申込先

日本弁理士会 広報室  
e-mail: panf@jpaa.or.jp  
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2  
電話: (03) 3519-2361(直)  
FAX: (03) 3519-2706

