

特集《第13回知的財産権誌上研究発表会》

# 審決例および判例評釈～「白さばふぐ或いは黒さばふぐの加工方法」事件

特許庁審判平成18年11月8日審決、無効2005-80321号。

知財高裁平成19年7月20日判決、平成18年（行ケ）第10539号（審決取消請求事件）。

会員 帖佐 隆

## 1. 事案の概要

### (1) 事案とその経過

本事件は、発明の名称を「白さばふぐ或いは黒さばふぐの加工方法」とする特許第3640646号に係る特許権（本件特許権）<sup>(1)</sup>の特許権者Y（特許権者、被請求人、被告）に対し、X（第三者、請求人、原告）は、本件特許が無効であるとして無効審判を請求し、その後、審決取消訴訟に係属した事案である。

特許庁審決では、Xの請求理由について、すべてを退け、請求は棄却された。これに対して、Yが知財高裁に出訴した結果、以下に述べるように新規性喪失を理由として、原審決を取り消したものである。

### (2) 本事件特有の事情

権利化段階における本件特許権の成立にあたっては、本事件特有の事情があり、Yは、本件特許権に係る発明と実質的に同一である発明について、本件特許権に係る出願の前に、一度、別出願を行っているのである<sup>(2)</sup>（以下、この出願について「先願」と、この発明について「先願発明」という。）。このYによる先願は、平成12年11月21日に出願されているが、平成14年4月9日に当該先願が二度目の拒絶理由通知を受けている。この直後の平成14年4月11日に本件特許出願が出願されているのである。先願の出願公開は、平成14年5月28日であるから、いまだ本件特許出願の出願時には出願公開がなされておらず、また法29条の2の適用もないから（適用除外事由に該当）、先願の存在や出願公開を理由としては、本件特許出願は拒絶理由に該当せず、特許権が成立したものである。

### (3) 発明の内容

特許請求の範囲における請求項の数は1つであり、その請求項1の内容を引用すると、『白さばふぐ或いは黒さばふぐを、有毒なふぐから区別できるふぐの加工方法であって、ふぐの頭部を首部で、腹側の皮を残す形で、胴体から切り離す第1工程と、切り離した際残した腹側の皮と、背側の皮を同時に剥がす工程を、

背側の起部の位置で完了する第2工程と、剥した際に、腹側の皮に付着する形で胴体から外れた内臓を、取り除く第3工程と、背側の起部の位置で剥がし工程を完了した皮を、元の位置に戻して再び被覆、外形復元する第4工程とから成り、より完全に近い形で内臓を摘出後、外観を復元することを特徴とする白さばふぐ或いは黒さばふぐの加工方法。』（傍線ママ）

である。すなわち、本件特許<sup>(1)</sup>に係る公報の図3から図6までの工程を順に行うことがそのまま特許請求の範囲（請求項1）になっているといえ、その発明内容の理解は容易である。そして、上記特許請求の範囲は、実際の実行行為に即したものとなっている。またクレームのカテゴリーは方法の特許であり、『加工方法』となっているが、いわゆる特許法2条3項3号がいう「生産方法の発明」に該当するものであると解される。したがって、当該加工方法を使用し加工された物（結果物）にも当該特許権の効力が及ぶとともに、それは当該特許権の実施品であると解されるのである。

### (4) 争点

Xは、次の無効理由を主張して争った。

#### ① 36条関連

- i) 『どのようにして有毒なふぐか否かを区別できるようにするのが不明である』（審決書「1. 審判請求の理由の概要」中、理由1-1）ことを理由とする36条違反。
- ii) 特許請求の範囲における「首部」との記載が不明であることと、これが発明の詳細な説明にないことを理由とする36条違反（同、理由1-2）。
- iii) 内臓に関する記載における、特許請求の範囲と、発明の詳細な発明ならびに図面との矛盾を理由とする36条違反（同、理由1-3）。
- iv) 特許請求の範囲における「より完全に近い形で内臓を摘出後、外観を復元すること」と記載し

ているが、「より完全に近い形で内臓を摘出」の意味が不明であることを理由とする36条違反（同、理由1-4）。

## ② 29条関連

- i) 先願においてYが行った「早期審査に関する事情説明書」による公知、公用の自白を理由とする29条違反（同、理由2-1）。
- ii) 第三者である有限会社（証人Aが代表取締役）の輸入（公然実施）による29条違反（同、理由2-2）。
- iii) 先願の出願控が証人AへFAXされたことによる公知を理由とする29条違反（同、理由2-3）。ひいてはその後FAXは証人Bにも転送されている。

## 2. 本判決の判示事項とその検討

### (1) 結論

#### ① 審決

『本件審判の請求は、成り立たない…審判費用は、請求人の負担とする。』

#### ② 判決

『特許庁が無効2005-80321号事件について平成18年11月8日にした審決を取り消す…訴訟費用は被告の負担とする。』

### (2) 判示事項（項目名は筆者。判決欄なきものは判決では判断されず。）

#### ① 理由1-1について（審決）

『特許請求の範囲に記載される第1～4工程を経て、有毒なふぐから区別できる状態に維持されていることを述べることは明らかであり、請求人の主張は、前提において失当であり、採用できない。』

#### ② 理由1-2について（審決）

『特許請求の範囲に記載される「首部」をその位置が不明であるとするはできない。』

『「首部」なる用語で部位を特定することを直ちに実施ができないとすべきものではない。』

#### ③ 理由1-3について（審決）

『…頭は、腹の皮側がつながって胴体より離れるものとして記載されているから、発明の詳細な説明に「剥がした際に切り離れた頭部1に着いてくる形で胴体4から外れた内臓」と記載される「頭部1」は、腹側の皮を介して接続された状態で、切り離されるものであり、「腹側の皮に付着する形で胴体から外れた内臓」も、

「内臓」はそれが頭に付いてくるとしても、腹側の皮に付着する形で胴体から外れたものであり、特許請求の範囲の記載と、発明の詳細な説明の記載とが一致しないとする請求人の主張は採用できない。』

『…頭部に付着するにしても、同頭部は腹側の皮を介して接続された状態で、切り離されるものであるので、「腹側の皮に付着する形で胴体から外れた内臓」なる記載を不明瞭であるとは、認められない。』

『…図面の記載も、内臓が頭部に付着するにしても、同頭部は腹側の皮を介して接続された状態で切り離されるものであることに反するものではなく、第1, 2工程を経て結果として「胴体から外れた内臓」を取り除くことを記載する第3工程を実施不能とすることはできない。』

#### ④ 理由1-4について（審決）

『…特許請求の範囲に「より完全」と記載することが許されないとすることはできない。…「より」なる記載をもって、発明の外縁が不明であるとするはできない。』

#### ⑤ 理由2-1について（審決）

『同記載は、第3者の実施を主観的に「同じ加工方法を真似した」と認識することを示すのみであって…その加工方法の構成を何等立証するものではない。』

『それが例え、同じ加工方法であるとしても、実施の状況は何等特定されておらず、…の記載をもって、記載される模倣業者の実施を主張する構成からなる発明の公然実施であるとするはできない。』

『「本発明と同じ加工方法を真似した製品が各所に回りの」との記載は、その加工方法を特定できたか否かはさておいて、特定の商品に接し、被請求人が主観的に、同じ加工方法を真似されたと認識し、その認識を記載するものと解することが相当である。』

『その実施の状況を最もよく知る被請求人は、自身の実施は…公然実施に該当しない実施である旨主張しており、それを覆すべき特段の客観的事実は認められない。』

『証人Aの証言（…）によれば、ふぐの加工に関して、他社の加工方法をお互いに知ることは、必ずしも通常の事項とは認められないことから、本件に係る出願の出願時において、ふぐの加工が実施された場合、加工方法を秘密とすることはないと認められず、甲第1号証に係る本件被請求人の実施を公然であるとする客観的事実は何等認められない。』（ママ）（氏名符

号化筆者)

⑥理由2-2について(審決)

『証言された加工方法で加工されたもの輸入が実施されたものと認める。』(ママ)

『発明の公然実施とは、その実施により同発明に係る技術思想が第3者に伝達されること又は、伝達されることが前提であり、輸入行為自体で製造方法に係る技術思想の伝達がなされるものでなければ、製造方法の発明により製造された物品の輸入をもって、直ちに製造方法の発明が知られたとすることも、公然実施されたとすることもできない。』

『輸入検査の実施者は、内蔵がないことを当然に把握し、外観からふぐの種類を判別する以上、頭部の直後に背側から腹側にかけて切れ目が入り、頭部の直後から背鰭までの背側の皮が縮んでいる白さばふぐを把握したものと認められるものの、このような検査自体は所謂守秘義務を前提になされるべきものであり、検査そのもので甲第2号証に係る輸入されたふぐが公知となったとすることはできない。』(ママ)

『次に、請求人は、…加工業者にそのまま販売されたことにより、本件の係る出願前に公知となった旨主張している。…輸入されたふぐの量は、24,840Kgであるものと認められ、…しかしながら、これら証言は、有限会社…の通常の業務を述べるものの、甲第2号証に係るふぐの取り扱いに係る個別事情を述べるものではなく、甲第2号証に係るふぐを加工業者にそのまま販売した事実をその時期及び販売の形態を特定して示す客観的事実は何等認められない。…』

⑦理由2-3について

i) 審決

『…甲第3号証のFAXについて検討すると、甲第3号証の1に示すように、これらの書類は「極秘」となっており、FAX全体は、秘密の保持を前提とするものと考えることが通常であり、…証人Aの甲第3号証に対する主観的認識が秘密ではないとするものであったとしても、発信者は守秘義務を課したと解すべきである。…証人A、証人Bの甲第3号証に係る証言は、添付された特許出願に係る取り扱いの相談のためであることを一貫して述べており、…業務上の相談をするにあたり、相談事項についての秘密を守られることを期待することが通常であり、同FAXの転送には特段の意思表示がない限り守秘義務を課されていると解すべきであり、暗黙の内にも守秘義務が課されて

いないとする特段の事実が認められない以上、同FAXの転送を持って、直ちに、同FAXの内容である甲第3号証の2の出願書類が公然知られたとすることはできない。』(氏名符号化筆者)

ii) 判決

『上記認定事実によれば、Bは、Aから先願明細書等のファックスを受領した当時、…の代表者として内臓を除去した白さばふぐ等を中国から輸入することを業として行うとともに、自身でもそれら内蔵除去を含めた白さばふぐ等の加工方法に関する専門知識を有しており、また被告ないし被告が代表者を務める…とは競業関係にあった。そして、Bが被告との関係で、社会通念上ないし商慣習上、先願に関し守秘義務を負う関係にあるとも認められない…そして、本件発明と先願発明は、前記各記載のとおりのものであって、実質的に同一であると認められる…そうすると、本件発明は、実質的に同一の発明である先願発明に関し、Bが先願明細書及び添付の図面等のファックスをAから受領してその内容を了知した時点で公知となり、新規性を喪失したと認めるのが相当である…そうすると、審決が、AからBに対するファックスの転送に関しても守秘義務が課せられているものとして本件発明が公知となったとはいえないとした認定・判断は誤りというほかない。』(ママ)

3. 検討等

審決の結論に反対、その理由には反対の点が多い。判決の結論及び理由には賛成。

(1) 概観

本件特許権に係る発明は、生鮮食料品の加工に関する分野であり、また、発明者・出願人サイドには大変失礼であるが、さして技術的に高度な発明ではないとも思えるのである。

しかしながら、当該分野においては、公知文献は非常に見つけにくい分野であるといえよう。いわゆる一般家庭における料理の方法等であれば、料理本等にも掲載されるのであろうが、業者間で日常的に行われる加工作業であれば、あえて、文献に掲載するという契機も起こりにくいと推測される。ゆえに、本件発明についても、出願のやり直しという、実質的な出願日の繰り下げがあっても、なお特許権としていったんは成立している。

また、本件発明が加工方法(生産方法)の発明であ

る点も大きい。すなわち、法2条3項3号により、結果物にも特許権の効力が及ぶ反面、結果物が市場に広く流通していても、発明が即、公知ならびに公用とはならないからである。

ゆえに、無効を目指すうえで、Xサイドは非常に苦戦をしいられたといえよう。結果、審決では特許はいったん有効と判断されている。かかる背景があるなかで、以下、本件の審決および判決について考察を加えていくこととする。

## (2) 明細書の記載について

### ①理由1-1, 理由1-2, 理由1-4

争点として、まず、明細書の記載が問題となった。このうち、理由1-1, 理由1-2, 理由1-4については、筆者は審決による説示でやむをえないと考える(消極的賛成)。

確かに、かかる理由1-1, 理由1-2, 理由1-4では、若干、抽象的な記載となっていることは否めない。よって、当該明細書が完全かという点、そうはいえないであろう。

しかしながら、かかる記載が抽象的であっても、当業者は十分にかかる発明を実施できると解され、36条4項にいう実施可能要件は満たすといえる。また、矛盾といえる記載でもない。さらに36条6項の要件についても足りているのではないかと解される。

よって、理由1-1, 理由1-2, 理由1-4については、これをもって特許無効とすることは、やや無理があり、かつ、そうすると特許権者の保護にも欠くと思われ、筆者は審決による説示に消極的賛成とするところである。

### ②理由1-3

しかしながら、理由1-3による審決の説示には筆者は賛成できない。

いま問題となっているのは、明細書の記載のうち、請求項1(および、課題を解決するための手段)が『…腹側の皮に付着する形で胴体から外れた内臓を、取り除く第3工程』となっているのに対し、発明の実施の形態において、『図4は…切り離した頭部に着いてくる形で胴体4から外れた内臓をきれいに、かつ容易に取除くことができる。図5はそのようにして、頭1と胴体4全体が皮5でつながっている状態を示す。』(傍線ママ)とされている。さらには、図面の簡単な説明には、『【図4】第2工程図。』および『【図5】第3工程図。』となっており、なおかつ、図4には内臓が頭

部に付着した図が描かれており、図5にはこれが切断された後の図が描かれているのである。

すなわち、発明の実施の形態、および、図面においては、内臓は頭部に付着することが明確に意識されて記載されており、この頭部に付着した内臓を取り除くのが第3工程であると読めるわけである。一方、請求項等では、内臓は腹側の皮に付着するものを取り除くように読める。いったい、内臓はどちらに付着するのであろうか。またこの両者に矛盾はないのであろうか。また、これらの記載によって、特許無効理由は生じないのであろうか。

これに対して、審決の内容は、上記2(2)③に引用したとおりであるが、かかる内容を要約するとおよそ次のことを言っていると思われる。すなわち、上記引用部第一パラグラフでの審決の認定では、「当初腹側の皮に付着していたものが胴体から外れた」と解釈するようにもとれるし、「腹側の皮に付着しながら胴体から外れた」との解釈にもとれるし、これでは、いまひとつ審決の説示は明確でない。にもかかわらず、一転して上記引用部第二パラグラフでは、頭部が腹側の皮に接続しており、また、内臓は頭部に付着しているから、結局、(間接的に頭部を経由して)腹と内臓は付着している、と解釈しているように思える。これはさすがに拡大解釈であり、飛躍がすぎるのではないだろうか。さらには、上記引用部第三パラグラフでは、結局、胴体からはずれた内臓を取り除けば足りる旨、解釈しているように思える。

この審決の認定では、この短い文章中で三種類のまちまちの解釈が登場している。これだけでもかかる部分は十分に不明瞭なのではあるまいか。

筆者はかかる認定は誤りであると考え。根拠としては、審決書には提示されていないのであるが、審判段階でY側が提出した乙第5号証というのがある。ここには、『写真①～⑧は白さばふぐに本件特許発明を適用した場合の各工程の写真を示します。』とあり、写真付で、各工程を説明しているのだが、段階を8つに分けて説明しているため、明細書の説明よりも細かい。この中で、『⑤腹部の皮に内臓が付着した状態』、『⑥腸と肛門がつながっている状態』、『⑦肛門から腸を外した状態』、『⑧内臓が頭部に付いている状態で、内臓を取り除く前の状態』、『この後、内臓を除去し腹部を洗浄します。』とある。そしてそれぞれの工程について写真が示されている。

この乙第5号証から筆者が推測するに、結局、内臓は、皮を剥がした第2工程終了後において、頭部と腹部の皮の両方に付着していると解されるのである。確かに内臓は頭部から始まり、腹部にも存在するだろうし、最後は肛門にまで連なっているはずである。となると、頭部だけでなく、腹部にも付着して当然である。となると、内臓を取り除くには、上記⑤⑥⑦の工程等によって腹部から内臓を切り離す工程と、⑧及びその後に頭部から内臓を切り離す工程と両方必要なのではないだろうか。

そのような前提にたつと、本明細書でみれば、発明の実施の形態と図面は⑧の後に頭部から内臓を取り除くことをいっているのであり、請求項等は、⑤の後に腹部から内臓を取り除くことをいっているのではあるまいか。ちなみに、両者の表現も『腹部の皮に』、『付着』、『内臓』という点が共通するのである。そうなる請求項と実施の形態はまったく異なることを述べているのであり、真っ向から両者は矛盾するのではないか。またこれらは決して包含関係にもたないものと解されるのである。ましてや審決のような文言解釈では明らかにおかしい。これは完全に曲解のように思えるのである（特に間接的付着論）。

確かに、請求項において、⑤の後の取り除き、⑧の後の取り除きのどちらか一方を省略しても、そのことを理由に発明性は否定されず、特許は無効とはならず、また、両工程を行う作業であっても、依然として実施形であり、発明の範囲に属するのは間違いなからう。しかしながら、明らかに異なる内容を両者に記載しているのであるから、考え方としては36条6項1号、しかし、課題を解決するための手段の項に一応請求項と同じことを記載していることを考えても、36条6項2号の明確要件、あるいは、36条4項の記載要件にてやはり無効理由を有するとするのが正しい考え方なのではなからうか。よって、この点で審決には賛成できない。

もっとも、理由1-1、理由1-2、理由1-4について抽象的な書き方を認めた以上、これと比較しても理由1-3について36条違反の認定は厳しいのではないかという考えもあるかもしれない。確かに、発明の保護の観点からみて、明細書の記載要件を厳格に問いとすると、いわゆる弁理士に頼めないような発明家等に対して発明の保護に欠けるおそれがあるため、発明の保護の観点からはある程度記載要件は緩やかに

みることも必要であろう。

しかしながら、前記3つの主張については、表現技法の問題でもあり、これを理由に無効とするのでは、明細書記載技術の観点から酷であるともいえるのに対し、頭部に付着するのか、腹部に付着するのかは発明者が客観的に認識できる発明内容そのものである。また、請求項と発明の詳細な発明が矛盾してはいけなく、ということは明細書を書く者は一応理解していよう。であるならば、この理由1-3については、記載不備を認めてもとりわけ特許権者に酷にはならないと解されるのである。

よって、このような理由から審決の36条に関する認定には賛成できない。36条を理由として無効理由を有すると解すべきなのではないか。

### (3) 先願発明の審査における自白は、公知や公然実施を擬制するか。

次に、新規性または進歩性に関する理由の検討に入る。新規性または進歩性に関する理由の中で理由2-1は、自らが出願していた実質的に同一の発明についての先願について、早期審査に関する事情説明書を提出していたというものであり、かかる説明書の中に、『平成12年11月に特許出願を行ない、その後は本発明の方法に基きふぐの加工を実際に続行していたのであるが、最近に至り本発明と同じ加工方法を真似した製品が各所に出回りはじめその模倣業者の数は漸次増加の一途を辿っている』という記載がある、というのである。すなわちこの記載によれば、本件発明と実質的同一である先願発明について公然実施や公知を自白しているということになるのである。かかる場合であっても、審決のように、無効でないとするのが正しいのであろうか。

筆者は、公知または公然実施を擬制し、無効にしてよいと解する。すなわち、Xがいうように、Yの自白は、本発明と実質的同一の先願発明が公然実施または公知であるというのである。

民事訴訟法179条においては、「裁判所において当事者が自白した事実…は、証明することを要しない。」とされており、またこれは審判においても準用されている（特151条）。しかしながら、別出願手続における自白であること、および、審判段階における自白ではないことから、かかる法文はそのまま適用されない。

しかしながら、特許権取得手続における国家に対する自白であること、及び、審判においても特許性の有

無が問われている点で、類似した性質を有する手続における自白である。

また、特許権の効力を考える場合についても、これまで出願の経過を参酌することが行われている。もっとも、問題となっている出願は別出願であるが、同一発明である。

よって、先願発明の審査において自白したことは、民事訴訟法 179 条を類推適用して、公知または公然実施にあたる無効理由を自白したのものとして無効であるとしてよいのではあるまいか。よって、この点においても審決の理由には賛成できない。この点、判決においても判断を行って欲しいところでもあった。

#### (4) 実施品相当物の輸入は、公然実施ではないのか。

##### ①問題点

次に第三者（証人 B）における輸入の事実を理由とした無効理由についてである。おそらく文献公知資料を X サイドでは用意できなかったのであろう。29 条 1 項 1 号または 2 号（また、これらに基づく 29 条 2 項）による主張・立証を行うことになっている。

かかる場合には 3 号の主張・立証に比べて格段に立証のハードルが高いと解される。なぜならば、不特定人に知られた（公然知られた）、あるいは、公然知られうる状況で実施したということ立証することに高いハードルがあるからである。あくまで「知られた」、「実施した」は現実の問題でなければならぬのが通説と解されるから<sup>(3)</sup>、そこで主張・立証のハードルはかなり上がると解されるのである。

次に、本発明が生産方法の発明であるのだが、これもハードルを高くしている。すなわち、方法の使用そのものについては、必ずしも人目に触れるところで行われるわけではない。であるがゆえに、方法の使用については、公知・公用を主張・立証することは難しい。

したがって、同じ実施でも 2 条 3 項 3 号にいう、結果物の輸入や譲渡等にて、公然実施をいわなければならない。しかしながらそうした場合に二つ目の問題として、結果物を見ただけで発明内容が知られるか、という問題がある。すなわち、譲渡については、譲渡された第三者が不特定人であれば、結果物を自由に開いて解析することができるのであるから、中身をみることができるといって、内臓を除去する方法まで特定し、本発明を理解できるかという問題がある。それ以前に外部から見ただけで本発明を理解できるかという問題もあ

ろう。

もうひとつのハードルとして、輸入は公然実施かという問題がある。確かに不特定人への譲渡については公然実施の可能性はあるが、輸入の場合、中身をあげることがありうるのか、または、中身をあげて、発明を理解することがあっても、その中身をあげる者（係官）は果たして不特定人なのか、守秘義務を有するものであるのか、という問題がある。

このように文献公知資料が用意できなかったことで、立証のハードルはかなり上がるのである。文献公知は知られうる状況であれば足りるのに対し、1 号および 2 号は現実には知られたこと、現実には実施されたこと、を要求するからである。

これらの問題については、審決は一貫して新規性喪失を否定している。すなわち、輸入については検査係官の守秘義務を認めるとともに、輸入自体では、公然知られうる状況での実施ではない旨の判断を行っている。

また、その後の譲渡については、X 側は輸入量が 24,840kg ときわめて大量であることを理由に、その後の譲渡を間接的に立証しようとしたようであるが、審決はこれを認めず、実際に不特定人へ販売されたかどうかを認めなかった。その後の取引については、証拠として提出することができなかったのかもしれない。

よって、審決においては、輸入については、実施であるが公然実施ではない（守秘義務）ことを理由に新規性喪失を認めず、また、譲渡については、譲渡自体を認めなかった。よって、この点について、無効理由は存在しないと認容となったわけである。

この点、筆者は次のように考える。

輸入については、係官が守秘義務を負う特定人ということで、公然要件を満たさないということで、新規性を喪失していないということでよいのだと解される。確かに係官においては輸入品の内容をむやみに第三者へ開示することはできないのであろうからである。

しかし、筆者は、係官については発明の内容が知られうる状況の実施ではあると考えるところである。輸入品については、何か問題があれば、係官は当然中身をあげて確認することができるとするのが相当である。そうすると、次の論点である（譲渡にも関わる）、中身をみれば発明の内容が理解できるか、という問題に入るのだが、本発明の場合、中身をみれば、発明の内容を理解できる、と解するところである。

確かに、内臓の取り除き方については、本発明ひと

とおりでないであろう。中身をみて内臓が抜かれていても、どのやり方で内臓を除去したのかわからない可能性はある。しかしながら、中身を見て考えれば、内臓の除去の仕方は何通りかに限定されると解され、その何通りかの1つには、本発明の内容も含まれるであろうからである。しかしながら、外部から見ただけでは本発明の内容は理解できないと解する。外見だけでは、内臓を抜かれているかどうかは必ずしもわからないからである。

このようなことから考えると、出願前の不特定人への譲渡があれば、これは公然実施に該当することになる。しかしながら審決はこれを認めていない。輸入量が大量であることを理由とした間接立証ではだめで、実際に不特定人に譲渡されたことを立証する必要があるということであろう。もっとも、輸入の日と本件の出願日が近接していたという認定もある。よって、審決は公然実施による新規性喪失を認めなかったのである。

このような状況からすると、審決はやむをえない感もある。しかし、若干の疑問の念もなくはない。もし、輸入日と出願日が近接していなかったらどうであろうか。ふぐが冷凍保存されて長期間がすぎるということもあるのであろうか。

ちなみに29条1項1号の場合に、立証責任の緩和等をいう学説がある<sup>(3)</sup>。すなわち、無効を主張する側が、公然知られうる状況であることを立証すれば足りうとする考え方である。

ただ、本事件の場合は、公然実施の蓋然性が高い状況までの主張・立証ができているのであるが、若干状況はこれと異なる。しかし、この場合に公然実施でないとするのは若干請求人側に厳しい感もある。

判決は、この点、判断していないが、重要な論点たりうると解される。この点、判決によって立証責任の範囲が説示されなかったのが、若干残念であった。公知、公用の場合、どこまで主張・立証する必要があるのだろうか。本事件よりはもう少し緩和してもよいような気もするところである。

## ②証人Bの知得

しかしながら、審決の立場等でここまで書いておいていうのもおかしいかもしれないが、結局、輸入主体は証人Bであり、証人Bは、Yとの関係で不特定人なのであるから、Bが輸入品を知っている時点で公知であり、また、輸入に関してはBが確認作業もする

であろうから、内容を確認することができる。よって、Bが輸入した時点で、Bは発明の内容を見ることができ、この時点で公然実施なのではないだろうか。よって、この点で審決には疑問がある。ゆえに、証人Bが現実を知っていたこと、あるいは、証人Bが知りうる状況での実施（輸入）をしたことにより、無効であるとすべきなのではないだろうか。

## (5) FAXによる伝達について

本事件においては、なぜかYサイドから流出した先願発明の特許出願した出願書類の控えが証人Aのもとに送られてきた、というのである。そして、これは証人Aから証人BへさらにFAXされたというのである。

審決は、極秘と書かれていることや、商取引における慣行を理由に、証人Bに守秘義務があるとして、Bは特定人であるとし、新規性を喪失していないとした。一方、判決は、証人BはYの競業関係にあるため、守秘義務は成立せず、公然知られたことを認定し、特許には無効理由がある旨認定し、審決を取り消した。

この点、筆者は判決の考え方に賛成である。証人BとYが競業関係である以上、守秘義務はないとするのは正しいし、また、極秘と書かれたFAXが送付されたからといって全部守秘義務があるとするのは社会の実情に即して妥当でないからである。また、証人AとBの間に明示あるいは黙示の守秘義務契約があるとも思えないからである。ゆえに証人Bは守秘義務のない不特定人であり、証人BがFAXを受領して読んだ時点で、公然知られたこととなり、特許無効の理由になるということで判決が正しい。審決は若干形式的にすぎのではあるまいか。

尚、判決は、審決を取り消すにあたって、当該理由のみを判断し、他は判断しなかった。

## (6) まとめ

このように、審決では立証の困難さもあり、ことごとく、無効理由の認定から切り抜けてきたところであるが、一方で、判決ではFAXの存在により、あっさり無効理由が認定されたところである。

しかし、結果論になるが、出願人の失策ともいえるべき出願しなおしがなく、また先願明細書がしっかり書かれていた場合、本発明に係る特許を無効にするのはきわめて難しかったと解される。すなわち、文献による先行技術がおそらく発見できなかったと思われるし、また、上記公知、公用の立証も先願の出願後から

本願出願までの間のものなのである。となると、先願の出願日で権利が登録されていたならば、それ以前の先行技術を見つけることはきわめて困難であったと思われる。結果、強大なローテク特許が成立・維持され猛威をふるった可能性がある。結局、Xサイドは、敵失に助けられたともいえ、逆にYサイドとしては諦めきれないところであろう。

この点、先願は補正での新規事項追加によって出願の維持が困難となったと史料されるのである。結果論にはなるが、改めて、明細書は当初より、しっかり書かなければならないということが本事件より理解される場所である。

一方、Xの側からすると、刊行物公知を主張できない場合、公然実施の疑いが強いものであっても、現実に公然実施等を立証するのは難しく、それによって、実際に特許を最終的に無効にするのは難しいということが本事件から理解される。

Xサイドの執念に感服するところである。

注

(1) 特許第 3640646 号

発明の名称 = 「白さばふぐ或いは黒さばふぐの

加工方法」 特許出願:平成 14 年 4 月 11 日 (特願 2002-108897) 出願公開:平成 15 年 10 月 21 日 (特開 2003-299436) 上記の情報から、特許電子図書館 <http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl> により、特許公報等を閲覧することが可能である。

(2) 先願 (出願公開:平成 14 年 5 月 28 日 (特開 2002-153204)) の経緯について

特許出願:平成 12 年 11 月 21 日 (特願 2000-354678) 一度目の拒絶理由通知:平成 14 年 1 月 8 日 二度目の拒絶理由通知:平成 14 年 4 月 9 日 拒絶査定:平成 14 年 8 月 6 日 同様に、上記の情報から、特許電子図書館により、特許公開公報等を閲覧することが可能である。

(3) 中山信弘「工業所有権法 上」(第二版) 一一一頁は、「ある程度の知られうる状態」で足りる旨説示する。一方、吉藤幸朔「特許法概説」〔第 10 版〕78 頁は、「証拠上公然知られ得る状態にあることが立証されれば、特に反証のない限り、公然知られたものと推定することができ」とし、立証責任が軽減される旨を説く。いずれも傾聴に値する意見である。

(原稿受領 2008.3.31)

### パテント誌原稿募集のお知らせ

日本弁理士会  
パテント編集委員会

従来からパテント誌は、編集委員が知っている範囲で著者を募集するという形をとってまいりましたが、特に広範な意見の徴集が必要と考えられる特集については、より有益な意見を広く募集するために、別途に公募をすることとなりました。今回の公募の対象として決定したテーマは下記のようなものです。

これらのテーマについてしっかりと語れる弁理士は、実は極めて少ないのではないかと思います。従って、これらに関する意見は非常に貴重なものでありますので、是非ともそれをまとめてひとつの本として広く役立てるとともに、貴重な財産として後世に残すようにしたいと思います。

下記のテーマに実際に従事されておられる方はもちろんですが、そうでない方の「こうあるべきである」や「こうありたい」も、同時に公募いたします。未体験の方のご意見も、体験に基づく見解と同様に価値あるものだからです。いずれにしても、我が国のこれからのために、現在ないしは後世に役立つ情報の集積と保存をすべく、どうかご協力をいただければと思います。

#### 論文を募集しているテーマ

- ・ 地方公共団体等による知財活動や、地方の発明支援制度について
- ・ 先端技術について
- ・ 弁理士の新事業について
- ・ 環境技術について
- ・ 侵害訴訟について

※いただいた原稿はパテント編集委員会にて検討の結果、不掲載となる場合もありますので予め御了承下さい。



投稿原稿はこちら  
[patent-bosyuu@jpaa.or.jp](mailto:patent-bosyuu@jpaa.or.jp)

—お問合せ—  
日本弁理士会 広報・支援・評価室  
TEL03-3519-2361 FAX03-3519-2706