

発明等の出願前公知の意義と 意に反する公知に関する総合的考察



辻本法律特許事務所 所長
弁護士・弁理士・ニューヨーク州弁護士
辻本 希世士

第1 はじめに

特許出願前に公知になった発明、公然実施された発明、及び、刊行物に記載され又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明は特許を受けることができず（特許法29条1項）、仮に登録が認められてもその特許権は無効審判により無効とされる（同法123条1項2号）。実用新案や意匠についても同様である（実用新案法3条1項、同法37条1項2号、意匠法3条1項1・2号、同法48条1項1号）。例えば、イチゴをくりぬいてアイスクリームを充填した菓子に関する発明につき、出願前に実施品が市場で販売されていたことが認定され、発明等が公知ないし公然実施により新規性欠如に基づく無効理由を包含するとして、特許権者である原告の請求が棄却された裁判例もある（東京地裁平成16年12月28日判決¹）。

では、何らかの手違い等で出願前に実施品が外部に流出してしまうと、その発明等はすべて新規性がないと判断されてしまうのか。上記裁判例のように実施品が本格的に市場で流通したとまで認定されてしまうと発明等が公知になったと評価されてもやむを得ないであろうが、通常、実施品は、まずもって特定の取引先にサンプル提示されるとか、展示会に出品されるのであり、発明等が公知になったと評価すべき時点を具体的に特定することは必ずしも容易ではない。また、公知になったとしても例外的に新規性を喪失しないと評価される場合もあることからすれば、発明等の有効性の有無を判断することは困難を伴うとすらいえる。

そこで、本稿では、これらの問題点につき主要な裁判例を概括的に俯瞰しつつ現在における制度を総合的に整理してみるとともに、同整理を踏まえて、発明等の実施品を取引先にサンプルとして提示したり展示会に出品したりする前にとるべき対応等を併せて検討する。

第2 一般論の整理

1 規範1 - 原則論

上記第1でも触れたように、発明等の実施品は、本格的に市場で販売される前に、販促活動等

1 平成15年(ワ)第19733号。裁判所ウェブ。なお、この裁判例では被告製品が原告特許権の技術的範囲にも属しないとの判断も示されたが、原告の特許権は新規性欠如を理由とする無効理由を包含するため権利行使は認められないとの判断も同時に示された。

のために、取引先にサンプルを提示したり、展示会に出品したりするのが一般的である。発明等は、この時点ではその実施品が一般に流通しているとは言い難いが、この時点でも、以下の裁判例1のように「公然知られた」と評価される場合があり得る。

〈裁判例1 - 東京高裁昭和60年3月29日・ラベリングマシン事件〉²

発明の出願前に、同発明の実施品と考えられる装置が第三者に納品された事案において、同装置が外部より観察しただけでその構造及び性能を知りうるものであったことや、譲渡人と譲受人との間に同装置を第三者に秘匿すべき旨の約定がないことに鑑み、「本件特許出願前右各装置は秘密を脱した状態で譲渡され、またはその技術思想は右各引渡によって秘密状態を脱したことが明らかであり、特許法29条1項1号、2号にいう公知、公用のものであったというべきである」として、「納入の行為そのものは、第三者への公表のような行為とは異なる取引当事者間の行為に止まるものであるから、この納入の事実をもつて直ちに本件発明が本件特許出願前に日本国内において公然知られ、かつ公然実施されたとすることはできない」とする審決を取り消した。

この裁判例1では、実施品と考えられる製品が第三者に秘匿すべき旨の約定なく譲渡されると、その製品は「秘密を脱した状態」になるとの評価に基づき、発明が公知、公用のものとなったと判断されている。従って、裁判例1は、発明等の実施品が特定の者の知るところとなった段階においても、その者が秘密を保つ義務を負わなければ、当該発明等は「公然知られた」と評価され得ることを判示するものとして、理解すべきである。

2 規範2 - 秘密を保つ義務の認定

原則論は上記1のとおりであり、発明等の実施品の交付等を受けた者が秘密を保つ義務を負わなければ公知になったと判断される可能性が生じる。しかるに、この秘密を保つ義務は、次の裁判例2のように明示の合意がなくても認定されることがある。

〈裁判例2 - 東京高裁平成12年12月25日判決・6本ロールカレンダーの構造及び使用方法事件〉³

発明の出願前に、開発がらみの引き合いのために発明の実施品を製造するために必要な図面を特定の業者に開示した事案につき、「発明の内容が、発明者のために秘密を保つべき関係にある者に知られたとしても、特許法29条1項1号にいう「公然知られた」には当たらないが、この発明者のために秘密を保つべき関係は、法律上又は契約上秘密保持の義務を課せられることによって生ずるほか、すでに昭和58~59年当時から、社会通念上又は商慣習上、発明者側の特段の明示的な指示や要求がなくとも、秘密扱いとすることが暗黙のうちに求められ、かつ、期待される場合においても生ずるものであったというべきである」と判示した。

そして、「【E】が、【C】その他の被告担当者から説明を受け、あるいは、提示又は交付を受けた・・・図面に記載された6本ロールカレンダーが、被告において新規に開発され、公然と知られてはいない技術を含む生産機器に当たるものであって、かつ、【E】がそのことを認識理解する能力、経験を有していることは明らかである。そして、同人と被告との関係から見て、同人は、我が国の社会通念上又は商慣習上、当該6本ロールカレンダーの商談に際しては、被告側の明示的な指示や要求がなくとも、これを秘密扱いとすることが暗黙のうちに求められていることを理解しており、また、被告においても、【E】が上記能力、経験や秘密扱いについての理解を有することを期待し信頼して、当該6本ロールカレンダーを開示したものと推認するのが相当である。」として、「【E】は、社会通念上又は商慣習上、被告側の特段の明示的な指示や要求がな

2 昭和58年(行ケ)第116号。取消集昭和60年391頁。

3 平成11年(行ケ)第368号。松尾和子・特許判例百選〈第3版〉〔別冊ジュリスト170〕22~23頁。

くとも、当該6本ロールカレンダーの技術内容につき被告のために秘密を保つべき関係にある者ということが出来る」と結論づけた。

このように、裁判例2は、「秘密扱いとすることが暗黙のうちに求められ、かつ、期待される場合」には、発明者側の特段の明示的な指示や要求がなくとも、交付先等に秘密を保つ関係が認められることを明確に判示するものである。そして、発明等の内容を知った者に秘密を保つ義務が認められれば、その発明等が公知になったと判断することはできないから、裁判例2は、秘密を保つ義務に関する明確な合意が認定できなくても、その発明等が公知になっていないと評価される可能性があることを示すものとして理解すべきである。

3 規範3－意に反する公知

上記1、2からすれば、秘密を保つ義務を負わない者が発明等の内容を知るところとなった場合はその発明等は公知になったと評価されることになる。しかしながら、このような場合であっても、次の裁判例3のように例外的に発明等の有効性が守られることもある。

〈裁判例3－東京高裁昭和47年4月26日判決・農用牽引車の進行停止装置事件〉⁴

発明者の長男が発明に係る商品を展示会に出品したため公知となった事案において、「展覧会への出品（したがって、本願発明の一般の展示）は、原告の長男であるAが原告に無断でしたものであるが、原告としては、本願発明の実施品を本願出願前展覧会へ出品するようなことは全く意図していなかつた事実を認定しうべく、これを左右するに足る証拠は一つとして存在しない。」として発明者の意に反して公知になったことを認め、当該発明は特許要件を具備しないとする旨の審決を取り消した。

また、この裁判例は、「原告個人にAをして無断出品をさせないようにすべき一般的注意義務（不注意、過失あるいは監督不行届というためには、その前提として、このような注意義務が存在しなければならないことは、事の性質上、いうまでもないことである。）があることを肯定すべき何らの資料もないばかりでなく、このような注意義務の違背があつた場合、常に、「意に反した」といえないと断ずることも妥当ではない」とも判示しており、公知になったことが発明者側の不注意や過失による場合であっても意に反する公知と評価でき得ることも明確にした。

発明者等の意に反して公知になった場合には、公知になった後6ヶ月以内に出願手続きを行うことで例外的に発明等の有効性が確保されることとなっているが（特許法30条1項、実用新案法11条1項、意匠法4条1項）、裁判例3はこの規定の適用を認めたものとして理解される。

第3 発展的検討

1 秘密を保つ義務の認定について

改めて整理しておくと、裁判例1からすれば、発明等の実施品を本格的に流通させるのでなく、サンプルを取引先に交付し、また、展示会に出品するような場合であっても、実施品の内容を知った者が秘密を保つ義務を負わない場合には、その時点で発明等の新規性が失われると評価され得る。この点、一般的にも「きわめて少数の者が知っている場合であってもこれらの者が秘密を保つ義務を有しない者である場合は公然ということを防げない」と解釈されている⁵。しかるに、「多数の者が知っているということは必ずしも公然であるということにはならない。すな

4 昭和41年(行ケ)第175号。無体裁集4巻1号261頁。

5 「特許庁編 工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第19版〕」発明推進協会 81～82頁。

わち、多数の者が、秘密を保つべき義務のある特許庁の職員、工場の従業員のような場合は公然ではない。」とも解されている⁶。これらを総合すれば、公知に至ったか否かは、発明等の内容を知るに至った者の数よりも、その者が秘密を保つ義務を有するか否かが重視されていると考えられる。以上からすれば、公知とは、秘密を保つ義務を負わない者が発明等の内容を知るに至ったことを指すと解することができる⁷。

このように、公知に至ったか否かの認定においては、サンプル提示や展示会において発明等の内容を知るに至った者に秘密を保つ義務が認定できるかが問題となる。この点、明示的な契約等があればこの義務は認定できるであろうが⁸、裁判例2は、「秘密扱いとすることが暗黙のうちに求められ、かつ、期待される場合」には、明示的な契約等の存在が認定できなくても秘密を保つ義務が認定できると判示した。すると、いかなる事情をもって「秘密扱いとすることが暗黙のうちに求められ、かつ、期待される場合」に該当するかが問題となるが、裁判例2はこのような場面が生じ得ることの根拠を「社会通念」や「商慣習」に求めており、最終的にはケースバイケースの判断にならざるを得ないであろう。

しかるに、秘密を保つ義務が認められた裁判例2は、開発段階において何種類かの図面を基に見積りの相談が行われた段階であったのに対し、秘密を保つ義務が認められなかった裁判例1は、具体的な実施品につき売買契約が締結されて2社に納品された事案であった。この2つの裁判例のみから分水嶺を明確に特定することは些か早計ではあろうが、両者を比較すると、サンプルないし試作品が開発段階であって交付先等とその内容を検討している段階である事実は「秘密扱いとすることが暗黙のうちに求められ、かつ、期待される場合」に該当する方向に作用する要素となり、逆に、サンプルないし試作品であっても第三者において実際に使用することを前提に有償で譲渡された事実はかかる場合に該当しない方向に作用する要素となるのではないかと思われる。

かかる理解は、現在の我が国における社会通念や商慣習とも概ね合致するのではないかと思われるし⁹、実際、秘密を保つ義務の存在を認めつつ、一定の時期に消滅すると判示した次の裁判例4を見れば、上記理解にも一定の合理性を見いだせるのではないかと思われる。

〈裁判例4 - 東京高裁昭和49年6月18日判決・壁式建造物の構築装置事件〉¹⁰

壁式建造物の構築装置に関する発明につき、特許を受ける権利を有する原告が建物の実物を試作のうへ各種試験結果等に関する資料を日本住宅公団に提供していたが、最終的に建物自体の所有権を同公団に譲渡して同公団が建物の使用を開始したという事案につき、次のとおり判示した。

「発明の共同研究者、研究補助者、発明完成後の効果の試験に関与した者等（以下「共同研究者等」という。）が発明の内容を知つていても、その発明が原則として公然知られ、または公然実施されたといえないことは、原告主張のとおりである。しかし、これは、原告主張のように共同研究者等がその発明と特定の関係にあることから直ちに生ずる効果でなく、共同研究者等が多

6 発明推進協会・前掲 82頁

7 現実に知っている必要があるか、知り得る状態であれば足りるのかは議論がある（中山信弘著「工業所有権法 上 特許法 第二版増補版」弘文堂121頁）。

8 実際、秘密保持義務を負う約束の下に試作機を見たとしても公知とはならないとする判例もある（大判昭和17年4月17日・民集21巻7号374頁）。

9 筆者の独断かもしれないが、我が国の社会通念又は商慣習上、開発段階で発明等の内容を知るに至った者が同内容を他者に告知することには抵抗があるのではないだろうか。

10 昭和43年（行ケ）第67号。判タ311号162頁。

くの場合発明者または発明者から特許を受ける権利を譲り受けた者との法律関係に基づき、契約上または信義則上発明者に対する関係で発明の内容を第三者に対し秘密にすべき義務を負うからである。そして、この秘密を守る義務は永久に継続するわけではなく、共同研究者等と発明者との間の法律関係に変動があれば、それに伴って消滅することもあり得るといわなければならない。

これを本件についてみると、前記契約の成立により、原告および公団は、特段の合意がなくても、契約の目的を達成するため相互に協力すべき義務を負ったことは信義則上当然である。したがって、前認定の事実によれば、原告は公団に対し本願発明の内容を開示すべき信義則上の義務があつたことが明らかである。そして、原告が本願発明の内容を秘密にする意思がなかつたことを認めるに足りる証拠のない本件では、公団は原告から開示を受けた本願発明の内容につき秘密を守るべき信義則上の義務を負つていたと認められる。

しかしながら、前認定の事実によれば、原告が試験等の結果得た資料を公団に提供し、本件住宅を公団に引渡しその所有権を譲渡したことにより、前記契約の目的は達成され、公団と原告との信義則上の協力関係は終了したものと認めなければならない。」

要するに、この裁判例4では、特許を受ける権利を有する原告が建物の実物を試作のうへ各種試験結果等に関する資料を日本住宅公団に提供していた時点では公知になったとは評価できないが、最終的に建物自体の所有権を同公団に譲渡して同公団が建物の使用を開始したことをもって公然実施されたと評価できると認定された。このことからしても、裁判例4は、開発や試験段階では秘密を保つ義務が存在すると判断されやすいが、現実の使用のために有償で譲渡されるに至ると逆に秘密を保つ義務は存在しない判断されやすくなることを示すものとして非常に参考になるのではないかと思われる。

2 意に反する公知について

上記第2の3のとおり、発明者等の意に反して公知になった場合には一定の要件の下に発明等の有効性が確保されることとなっているところ（特許法30条1項、実用新案法11条1項、意匠法4条1項）、裁判例3でも判示されたとおり、不注意や過失があっても本人に公知にする意思がなかった場合には意に反したと評価され得る¹¹。確かに、条文の文言上も、「意に反して」というように過失の有無を問わない体裁になっている。また、意に反する公知であったとの認定が否定されたケースでは、発明等の実施品が第三者の知るところとなることにつき、発明者側の意思として消極的であったにせよこれを容認していたことが認定されており¹²、裁判例の傾向としても、そのような意思が認定されない限りは意に反して公知になったと評価されやすい方向にあるように思われる。これらのことからすれば、意に反したと認められる余地はそれなりに広く、実際、裁判例3のように同規定の適用によって発明等の有効性が守られた事案も複数存在する¹³。

さらに、次の裁判例5のように、秘密を保つ義務を負う第三者が発明等の内容を公表した場合には、意に反して公知になったと評価され得る。

〈裁判例5－東京高判昭和54・5・16・灰皿事件〉¹⁴

原告は、昭和50年5月ころ、ドラム罐を模した灰皿を考案して、その意匠登録出願の手續を弁理士に委任する一方、その試作品を取引のあった会社の代表者に渡してこの種の灰皿を製造販売

11 中山・前掲132頁も同旨を述べるものと理解できる。

12 東京高裁平成12年9月4日（平成10年（行ケ）第344号・裁判所ウェブ）、東京高裁平成14年12月16日判決（平成13年（行ケ）第85号・裁判所ウェブ）等。

したい意向を伝えたが、改めて広告や販売方法に関する具体的な打合せを行うのでそれまでは広告や見本の対外的な呈示などはしないことで上記代表者と合意したにもかかわらず、上記代表者が同社を退社した後、同社において同代表者の仕事を受け継いだ従業員が、上記合意の存在を知らないまま雑誌社に同灰皿の広告を掲記させたという事案につき、「引用意匠に係る同誌の灰皿の写真は出願人たる原告の意に反して刊行物に記載され、ひいて、本願意匠は、出願人たる原告の意に反して意匠法第3条第1項第2号の規定に該当するに至つたものというべきである」と判示した。

この裁判例5では、原告と取引先企業の代表者との間に秘密を保つ義務に関する合意があったにもかかわらず、合意の存在を知らない従業員によって意匠が雑誌に掲載された場合に、意に反して公知になったことが認められた。実施品の交付先等に秘密を保つ義務が認められる場合には本人に秘密にしたい意思が認められるから、発明等の内容が秘密を保つ義務に反して公表された場合には、その発明等は本人の意に反して公知になったと解されるべきであるが、裁判例5はこの理が確認されたことを知る意味において重要である。

第4 有効な権利を確保するためにとるべき対応¹⁵

1 秘密を保つ義務に関する合意を得ることの重要性

裁判例1からすれば、発明等の出願前にその実施品となるサンプルを第三者に交付するならば交付先に、工場等に立ち入ることを認めるならば立入者に、秘密を保つ義務を負わせることが必要である。そして、交付先等と何らかの契約書や合意書を取り交わすことで秘密を保つ義務の存在は明確化できるから、サンプルを交付する者等としては交付先等に対して秘密を保つ義務を負わせる旨の何らかの書面を徴求すべきである。このようにしておけば、裁判例5にあるように、秘密を保つ義務を負う交付先等からさらに発明等の内容が流出した場合でも、意に反して公知になったとの理由で発明等の有効性が守られるから¹⁶、交付先等に秘密を保つ義務を負わせておくことは、発明等の管理にとって極めて重要な事項に挙げられる。

この点、裁判例2にもあるように、かかる書面を徴求していなくても発明等が公知になったとは評価されない場合もあるから、書面の徴求が漏れたとしても直ちに発明等が新規性を喪失したと考えるのは早計である。しかしながら、裁判例2にある「秘密扱いとすることが暗黙のうちに求められ、かつ、期待される場合」が具体的にどのような場面を指すのかは、「社会通念」や「商慣習」によって決定されることからしても必ずしも明らかでない。従って、発明等につき安全に

13 意に反する公知を認めた裁判例としては、本文に挙げたものの外に、会社の従業員が日本建築センターに審査の申請をするに際し、その代表取締役が軽率にも何らの注意喚起もしなかったため、営業部長の指示により、申込書「提出資料公開の諾否」の項の「諾」に丸印を付してしまったため公知となった場合につき、「意に反する」と認められた事例（東京高裁昭和56年10月28日判決（昭和55年（行ケ）第160号）・無体裁集13巻2号780頁）や、意匠の創作者と、意匠登録を受ける権利を譲り受けた者との連絡が不十分であったため、創作者によって商品が見本市に出展されてしまった場合につき、「意に反する」と認められた事例（大阪高裁平成6年5月27日判決（平成5年（ネ）第2339号）・知的裁集26巻2号447頁）等がある。

14 昭和53年（行ケ）第91号・取消集昭和54年699頁。

15 当然のことながら実施品の交付等の前に出願してしまうことが最善の策であるが、何らかの事情で出願が若干遅れざるを得ない場合には、本文にあるような対応が考えられる。

16 本文第3の2に記載したとおり、6ヶ月以内に出願する必要はある。

新規性を確保するには、実施品の交付先等に書面で明確に秘密を保つ義務を負わせることを第一に検討すべきである。特に、製品の開発段階は終了しており、発明等の実施品につき交付先にて使用されることを見越して交付するような段階においては、上記第3の1で整理したとおり、「秘密扱いとすることが暗黙のうちに求められ、かつ、期待される場合」を脱して秘密を保つ義務の存在が否定される傾向にあるようにも思われるから、かかる段階においては、秘密を保つ義務に関する明示的な合意を得ておく必要性がより強いと考えられる。

2 新規性喪失の例外規定の活用

上記1の次第ではあるが、交付先に特段の秘密を保つ義務を課すことなくサンプルを提示したような場合でも、その発明等の有効性を確保する途を直ちに諦める必要はない。裁判例2のように公知になったとは評価されない場面もあるし、現在においては新規性喪失の例外規定を用いた出願を行える場面も広がっている。

すなわち、意匠につき、意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失するに至った意匠は新規性を喪失した日から6ヶ月以内に所定の書面を提出して出願し、かつ、出願から30日以内に所定の証明書を提出することで有効性は確保できることとされており（意匠法4条）、特許と実用新案についても、平成23年改正によって同種の制度が導入された（特許法30条、実用新案法11条1項）。従って、交付先に特段の秘密を保つ義務を課すことなくサンプルを提示したような場合には、この制度を用いて有効性を確保することも検討に値する。

第5 おわりに

特許権、実用新案権及び意匠権は、公開の代償として権利を付与するという基本的考え方の下に成立しているところ、本稿で論じたテーマは、まさしく公開されたか否かの判断やその例外をどの程度認めるかといった、制度の根幹に関わる問題を孕んでいる。同時に、本稿で論じたテーマは、最終的には発明等の有効性をいかにして確保するかという、極めて現実的な対応に関わってくる問題でもある。

この点、第三者に発明等を利用できる機会を広く認める観点からは、公開の概念を広く解釈して例外を狭く解釈する一方、発明者等を保護する観点からは、公開の概念を狭く解釈して例外を広く解釈する方向性となろう。この点、本稿で整理した裁判例の傾向がどちらの方向性を示すものかはにはわかには判断できないが、明示的な合意がなくても秘密を保つ義務を認定する場合を認め、不注意や過失があっても意に反する公知に該当する場合を認めることからすれば、何らかの不備があれば直ちに権利を付与しないようにするような厳格な解釈はされていないように思われる。さらに、上記第4の2のとおり、新規性喪失の例外規定を活用した出願が特許や実用新案にも認められたことからすれば、制度上も、公開されても権利を有効なものとして残す場面を若干広げる方向性にあると思われる。

いずれにせよ、発明者等としては、せっかくの発明等が、自らの行為に起因して出願前公知を理由に有効な権利が確保できなかったことに伴う不利益は極めて大きく、そのような事態は絶対に回避しなければならない。そして、多少の不備があっても権利の有効性が確保される途はそれなりに存在するから、発明者等としては、早い段階から発明等が出願前公知とならないように努める一方、何らかの不備があっても諦めずに有効な権利を確保するための方策や解釈論を検討すべきである。

以上、発明等の出願前公知の意義と意に反する公知に関する解釈論や制度論を総合的に考察し

てきたが、本稿が、発明等の有効性に関する解釈論と発明等の出願前の管理面の双方において、一定の指針と方向性を示唆するものとなることを祈念して締めくくりとしたい。

以 上