

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

公然実施発明により特許無効とされた事例

[東京地方裁判所 令和3年10月29日判決 令和2年(ワ)第8506号]

1. 事件の概要

本件は、発明の名称を「電気工事作業に使用する作業用手袋」とする特許権（特許第5065448号。以下、本件特許権）を有する原告が、被告Y2が製造し、その納入を受けた被告Y1が販売する被告製品が本件特許権を侵害すると主張して、被告らに対して差止めおよび損害賠償を請求した事件です。

被告製品が本件特許権に係る発明（以下、本件発明）の構成要件を充足することに争いはなく、公然実施発明に基づく特許無効の抗弁が争点になりました。公然実施発明の立証の攻防が実務上参考になりますので紹介します。

なお、本件は控訴審〈知的財産高等裁判所令和4年7月6日判決・令和3年（ネ）第10094号〉で控訴が棄却され、原審の結論が維持されました。

2. 前提事実（争いのない事実等）

(1) 本件特許権

本件特許権は、出願日が平成22年6月15日、登録日が平成24年8月17日で、平成28年11月7日確定の訂正審決により訂正されました。

本件発明の構成要件の説明は、構成要件充足性に争いがないので省略します。

(2) 乙1手袋

「被告らは、『低圧二層手袋（小）』、『製造年月04年3月』などの表示がされた使用済みの手袋（乙1）を所持している（以下、この特定の手袋を『乙1手袋』、これと同種の製品を『乙1製品』、乙1製品に開示された発明を『乙1発明』という。）」

3. 公然実施に関する当事者の主張

(1) 被告らの主張

「被告Y1は、以下のような経緯の下、本件特許の出願前に、A社などに対し、乙1製品を販売し、乙1発明を公然実施した。

ア 被告Y1は、昭和61年7月頃から、電気回路の活線作業等に使用する低圧二層手袋を販売してきた。低圧二層手袋には、Y1製品であることを示す『YS-』から始まる型式が付されて広く市販されていたが……、これを使用する現場作業員からの要望に基づき、手袋の繊維・構造等はずえ、手首部分にマジックテープ式の絞リバンドを加えた型式『YS-108』モデルを販売することとした。

同モデルの手袋は、他の低圧二層手袋と同様に、平成13年頃までは販売代理店であるB社を介し、それ以降は

代理店を介することなく、広く市販されており、A社の下請工事会社や東北各県の配電工事協力会に対しても継続的に納品されていた。

イ 被告Y1は、平成2年頃には、B社を介して、A社に対し、乙1製品のサイズ違いである、低圧二層手袋（大）（型式YS-108-2-1）……を販売することになった。

被告Y1は、平成2年11月26日、上記低圧二層手袋の社内試験を実施した後、平成3年1月23日及び24日頃、A社担当者の立会いの下、上記低圧二層手袋（大・中）の試験を実施し、その結果は、『物品審査成績書』にまとめられ、被告Y1及びA社との間で共有された……。

A社は、平成3年2月4日、上記各試験結果を踏まえ、低圧二層手袋（大・中）の性能・品質を承認し、被告Y1にその旨を通知した……。被告Y1は、それ以後、B社を介し、A社に対し、上記各製品を定期的に納品するようになった。

ウ 被告Y1は、平成8年4月頃には、上記低圧二層手袋の小サイズ品も販売していたが……、平成16年1月頃、現場の作業員の要望を受け、その寸法を変更し、『極小サイズ』（型式YS-108-5-1）を試作し、A社に対し、その試用に供し

た……。A社は、その作業員から試用品に対する意見・要望を募り、報告書にまとめて、同年2月10日、被告Y1に提供した。同報告書では小サイズの低圧二層手袋の早期導入に好意的な意見が多かったことから、A社は、同年3月20日を納期として、被告Y1から、現在の『小サイズ』品……である乙1製品を購入し、各支店に配布することを決定した。

これを受けて、被告Y1は、……A社の立会いの下で型式試験（当該型式の製品の性能を確認する試験）及び受入試験（納入された製品の性能を確認する試験）を実施し……、これに合格した。そして、同被告は、平成16年3月15日、A社から本件製品660双の正式な発注を受け、これを同社に納入した……。

エ 乙1製品は、以後、下請業者の従業員などの手にもわたり、日常的に使用された。また、このような製品は、通常の使用の下では、3年程度で経年劣化する消耗品であり、現場の判断で適宜に廃棄されることから、被告Y1は、A社などに対し、乙1製品を継続的に納入してきた。

オ 乙1製品の一つである乙1手袋は、従前の取引先であるA社白石営業所の未使用ロッカー内に乙1手袋が残置されていたものである。乙1手袋は、平成16年3月23日に新品未使用の状態で絶縁性能試験に合格し、その後、平成23年10月26日、労働安全衛生規則上の絶縁性能に関する再試験に合格している。被告Y1は、本件特許に関する特許無効審判を請求したが、請求を不成立とする審決が出たため……、本件特許権が無効であることの証拠となり得る低圧二層手袋が現存していないか調査したところ、乙1手袋が存在することが判明した」

（2）原告の主張

「乙1手袋には、以下のような不自然な点があり、それが本件特許の出願前にA社に販売されたものであるとは断じ得ない。

ア 乙1手袋の製造年月日の欄の『04年3月』との記載は、『0』の部分だけが半角の大きさとなっている。当該『0』は、もともとは『1』であり、2014年3月を意味していた可能性があるから、乙1手袋が、2004年3月に製造されたかどうかには疑義がある。

イ 乙1手袋は、絶縁用保護具であるから、定期的な絶縁性能の自主検査を行わなければならない（労働安全衛生規則351条）。絶縁性能の自主検査には、耐用年数超過検査というものがあるが、感電を防止する保護具としての手袋の耐用年数は、5年が目安とされる……。

乙1手袋には、『23.10.26』（平成23年10月26日）という日付による試験合格証の押印がある。仮に、被告らが主張するように、乙1手袋が平成16年3月23日に販売されたとすれば、前記の耐用期間を大きく超過した時期に検査が行われたことになり、不自然である」

「そもそも、被告らが、本件特許の出願前に、A社に対し、乙1手袋を含む乙1製品を販売していたとして、これは公然実施に当たらない。

……乙1製品は、A社のみに販売されたものであり、それ以外の者に販売されたことを示す証拠はない。共同開発者の地位にあり、乙1製品を独占的に使用していたA社がその技術内容を第三者に開示することは、商慣習に照らしてもなかったと考えられる」

4. 裁判所の判断

「乙1手袋には、四角形の枠内に『低圧二層手袋（小）』、『製造年月04年3月』、『型式名称 YS-108-5-1』、『Y2』などの表示が存在するとともに、二つの円形印、すなわち、①『検査合格証』、『16.3.23』、『A社』と表示された円形印、及び、②『試験合格証』、『23.10.26』、『（財）東北電気保安協会』と表示された円形印が存在する。

これらの表示事項は、平成16年2月改訂に係る『二層構造低圧作業用手袋』の仕様書において袖口付近に記載すべきものとされた事項を満たすとともに、平成3年1月25日付けの物品審査成績書に掲載された『表示図』の書式とも合致するものであり、他にこれらの四角形の枠内の表示や円形印内の表示に不自然な点は見当たらない。そうすると、乙1手袋は、その表示どおり、2004（平成16年）3月に被告Y2が製造した、型式名称を『YS-108-5-1』とする小サイズの低圧二層手袋であると認めるのが相当である」

「ア 原告は、乙1手袋の袖口の『製造年月04年3月』の『0』の数字の文字幅が狭くなっていることを指摘し、当該『0』は、もともとは『1』であり、これが事後に書き換えられた可能性がある」と主張する。確かに、上記の『0』の数字には、若干の歪みや左右に濃淡の差があるが、これを仔細に観察しても、『1』を『0』に書き換えたとは認められない。

イ 原告は、感電を防止する保護具としての手袋の耐用年数は5年であり、乙1手袋が平成16年3月23日に販売されたとすれば、耐用期間を大きく超過

した時期に検査が行われたことになり、不自然であると主張する。しかし、原告が乙1製品の耐用期間の根拠とする証拠……は、電機絶縁手袋のメーカーが同社の目安として絶縁手袋の耐久年数を5年としているというにすぎず、これをもって乙1製品の耐用期間や経年劣化の期間であると認めることはできない。

また、原告が指摘する労働安全衛生規則351条は、絶縁用保護具を使用している間、定期的に検査を行うことを義務付けているものの(同条1項)、当該保護具が使用されていない場合は、その使用を再び開始する際にその絶縁性能について自主検査を行わなければならないと規定している(同条2項)ことからすると、乙1手袋について検査が行われたのが平成23年であるとしても不自然ではなく、また、試験や検査するたびに押印するとは限らないことからすると、乙1手袋上に押印がないとしても、この間、同手袋について検査が行われていなかったということもできない」

「オ 原告は、A社は、乙1製品の独占的な購入者であり、商慣習上、乙1発明の内容を第三者に開示することはないと主張する。

しかし、原告の主張するような商慣習があったことを認めるべき証拠は存在せず、被告Y1は、これをA社に販売し、その所有権を譲渡しており、A社が、その購入した製品の構成について、第三者に開示しないという義務を負っていたと認めるに足る証拠はない。実際のところ、乙1製品は、A社の現場の作業員に使用されていたのであるから、乙1発明の内容は第三者に開示されていたものというべきである」

5. 考察

特許無効の抗弁は特許の無効を主張する者が証明責任を負うので、本件では被告らが乙1発明は特許出願日前に公然実施されたことを証明しなければなりません。換言すれば、被告らは乙1発明が特許出願日前に公然実施された事実合理的疑いがないとの心証を裁判官に形成させる必要があります。これに対して原告は、乙1発明が特許出願日前に公然実施された事実について合理的な疑いがあるとの心証を裁判官に形成させればよいことになります。

このように証明責任は被告らにあることから、原告は、乙1発明が特許出願日前に公然実施された事実について、①特許出願日前に乙1手袋が存在した事実、②乙1発明の実施が公然であったことについてそれぞれ疑義を提起しました。また、①については乙1手袋という証拠があることから、単に抽象的に疑わしいというだけでは「合理的な疑い」にならないので、ア. 製造年月日の欄の数字が不自然である、イ. 製造日または販売日とされている日付から試験合格証印の日付が約7年間もあり疑義がある、ウ. 乙1手袋の入手経路が不明である——という具体的な疑義を提起しています。原告は「合理的な疑いがある」との反証を行えばよいことを考えれば、原告の主張に一目言いがかりに見えるものが含まれているとしても、原告の訴

訟態度は妥当なものといえるでしょう。

これに対して被告らは、乙1発明が特許出願日前に公然実施されたことに「合理的疑いがない」としなければならないので、乙1製品の開発経緯や特許出願日前の実施状況を詳細に主張立証するとともに、原告が提起した疑義の全てについて合理的な説明を行う必要があります。被告らはアについて、控訴審で、検査合格証の印は職員が手作業で押印していることを挙げて、若干のゆがみや濃淡が生じることは不合理でない旨を主張しました。

また、イについて「耐用年数5年」というのが目安にすぎないことを主張立証したうえで、絶縁用保護具を使用している間は定期的に自主検査を行わなければならないことを指摘して、販売後約7年後の検査実施が不自然ではない旨を主張しています。さらにウについて、乙1手袋の入手経緯を詳細に説明したうえで、訴訟前の当事者間の交渉や無効審判の時には乙1手袋を入手できておらず、訴訟開始後に入手したことが不自然ではないことを丁寧に説明しました。

また、②について、乙1製品の開発や取引の実情を詳しく説明しています。

このように、被告らは原告が提起した疑義の全てに対して丁寧に反論することによって、公然実施の事実を証明しています。

いくたてつお

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、米国の法律事務所勤務、独逸マックス・プランク特許法研究所に在籍。

さの たつみ

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、インテックス法律特許事務所在籍。