

● 寄稿5

オンラインによる特許出願明細書の閲覧は特許法29条1項3号の「電気通信回線を通じて公衆に利用可能」なのか—知財高判平成21年12月24日を契機として—¹⁾

田畑 覚士
坪内 優佳

抄録

知財高判平成21年12月24日(平成21年(行ケ)第10110号)[エアー・ポンプ事件]を契機として、特許出願の願書に添付される明細書、特許請求の範囲及び図面の原本に記載された発明が、特許法29条1項3号の「刊行物に記載された発明」に該当するか考慮しつつ、同号の「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」に該当するか否かについて検討した。

1. はじめに

特許法29条1項3号の「頒布された刊行物」は、特許出願の実体審査の拒絶理由通知書等に数多く引用される。引用される「頒布された刊行物」の代表的なものには、特許出願公開公報や特許掲載公報が挙げられる。

一方、特許出願の願書に添付された明細書、特許請求の範囲及び図面(以下、「明細書等」という)の原本については、一般的な「刊行物」の概念からすると、同号の「刊行物」に該当するとはいい難いであろう。しかし、「公衆の閲覧・謄写が可能となった状態となった明細書等の原本」が同号の「頒布された刊行物」に該当する否かについては、これを首肯するものを含め、後述するように様々な見解がある。

知財高判平成21年12月24日(平成21年(行ケ)第10110号)[エアー・ポンプ事件]は、台湾実用新案の出願書類であって拒絶すべきでない認められ公告の対象となったものが同号の「頒布された刊行物」に該当するか否かが争点の一つとされた事件である。

本稿では、当該争点の判断について、判決において引用された二つの最高裁における規範を比較し、本事件へのあてはめについて検討する。また、検討の際には、本件公告本が「明細書等の原本」ではなく「明細書等の原本の複製物」とされた点についても考慮して検討する。

さらに、現在では、特許法29条1項3号には「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」も規定され、明細書等はオンラインによる閲覧が可能となっている。このような状況下では、後述するように明細書等について、先の「原本」や「複製物」という概念の違いは最早生じない。

そこで、公衆によって明細書等がオンライン閲覧可能となった状態は、同号の「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった」に該当するか否かについても検討する。

なお、本稿における見解は、筆者ら個人のものであり、筆者らが所属する組織のものではない。

2. 知財高判平成21年12月24日(平成21年(行ケ)第10110号)[エアー・ポンプ事件]

2.1. 事案の概要と争点

本件は、原告らの特許権者とする発明の名称を「エアー・ポンプ」とする特許第3400515号(出願日平成6年1月17日)に係る事案である。被告は、本件発明に係る請求項1及び2について、特許無効審判を請求(無効2008-800016号)した。この無効審判において、特許庁が無効理由を認め、請求項1及び2に記載の発明に係る特許を無効とする審決(第1次審決)をした。しかし、原告らが訂正をしたことから、知的財産高等裁判所は、特許法181条2項に基づく決定をし、事件を特許庁に差し戻した。訂正を踏まえて特許庁において審理が再開されたが、特許庁は、訂正を認めたものの、訂正後の請求項1及び2に係る特許発明について、結局、台湾実用新案登録願第77204725号の出願書類であって平成3年5月21日に公告されたもの(以下、「本件公告本」または「公告本」という)に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたとして、特許を無効とする旨の審決(第2次審決)をした。この第2次審決に対し、その取消しを求めて訴えを提起したものが本件である。

1) 本稿は、平成26年10月24日に行なわれた片内の任意有志による塩月勉強会の資料として作成した原稿に加筆・修正を加えたものである。

争点は、争点1：本件公告本が特許法29条1項3号にいう「外国において頒布された刊行物」に該当するか否か、及び、争点2：訂正後の請求項1及び2に係る発明が本件公告本に記載された発明との関係で進歩性（特許法29条2項）を有するか否か、である。争点1は、特許無効審判では争われておらず、裁判段階になって争われた。

本稿では、争点2については省略し、争点1について述べる。

原告は、『特許法29条1項3号の「頒布された刊行物」に該当するというためには、原本自体が公開されて公衆の自由な閲覧に供され、かつ、その複写物が公衆からの要求に即応して遅滞なく交付される態勢が整っていないと認められないというべきである（最高裁昭和55年7月4日第二小法廷判決・民集34巻4号570頁）。

そして、本件特許出願時において適用される1986年〔昭和61年〕改正台湾特許法（専利法）によれば、明細書原本の公開は公告日から6か月間のみで、その間、台湾の特許局その他適切な場所において閲覧が可能ではあるものの出願人以外の者すなわち公衆の謄写は認められておらず、同期間経過後は閲覧も謄写もできない。同法が公告制度を採用しつつ公開制度がないことに照らせば、公衆の自由な閲覧謄写を認めない制度と解すべきである。

また、6か月という短い期間に特許局に陳列された明細書原本をどれだけの人間が見ることができるのか疑問であるし、仮にこれを見ることができたとしても、専利法や施行細則等の法令において謄写の根拠規定や具体的な謄写手続等について定めるところはなく、公衆が謄写できることをいかにして知り得るのか、また公衆からの要求に即応して遅滞なく複写物が交付され得るのか、疑問である。台湾における特許関係情報の取得手段の状況をみると、平成12年当時ですら、甲1発明の図面・クレームのインターネット検索は極めて困難な状況であり、明細書全文は見ることすらできない。』等として、本件公告本は、同号の「外国において頒布された刊行物」に該当しないと主張した。

被告は、本件公告本は、台湾専利法39条に基づいた公告後6か月の期間及びその後の期間何人も閲覧及び謄写が可能であった等として、本件公告本は同号の「外国において頒布された刊行物」に該当すると主張した。

2.2.「頒布された刊行物」への該当性についての判旨

両当事者の主張に対し、裁判所は以下のように判断した。

『特許法29条1項3号にいう「頒布された刊行物」とは、公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書、図画その他これに類する情報伝達媒体であって、頒布されたものを意味する（最高裁昭和55年7月4日第二小法廷判決・民集34巻4号570頁、同昭和61年7月17日第一小法廷判決・民集40巻5号961頁参照）。

そこでこれを本件についてみると、……甲1刊行物は、……実用新案（申請案77204725号、以下「本件実用新案」という。）の出願書類として、……台湾において公告された公告本の写しであるところ、上記公告日……当時における台湾特許法……においては、その30条に、審査を経て、拒絶すべきでないとする発明特許は、審査書を明細書、図面と共に公告すべき旨、同39条に、公告した特許案件は、審査書、明細書又は模型若しくは見本等の特許局又はその他適切な場所に6か月間陳列して公開閲覧に供さなければならない旨、同110条に、上記各規定を実用新案に準用する旨がそれぞれ規定されており、上記公告本は上記各規定に基づき本件実用新案を公告に供するために用いられたものであることが認められる。

一方、本件特許の出願日……当時において、台湾特許局では、実務上、既に公告された専利案及び実用新案については、公告期間中であるか公告期間満了後であるかにかかわらず、公告に供された審査書、明細書等を公開しており、何人もこれらを閲覧、書き写し又はコピーすることを申請することができたことが認められる。

そして、上記のようにして閲覧・謄写の対象となる明細書等は、専利法施行細則……10条が出願時に明細書等につき同内容の書類を3部提出すべき旨を定めており、かつ、現に閲覧・謄写に供された甲1刊行物にはその冒頭に「公告本」との表示（特許局が押印したと推認される）がなされていることからすれば、閲覧、謄写の対象となった明細書等の複製物（3部のうちの1部を閲覧等用に備え置いたもの）と認めるのが相当である。

そうすると、本件実用新案に係る前記「公告本」（甲1刊行物はその写し）は、一般公衆による閲覧、複写の可能な状態におかれた外国特許局備え付けの明細書原本の複製物と認められるから、特許法29条1項3号の外国において「頒布された刊行物」に該当すると認められる。

……原告らは、前記認定に係る閲覧、謄写については、謄写の根拠規定、具体的な謄写手続規定が整備されておらず、実際にも、平成12年当時ですら、台湾国内においてインターネットにより本件実用新案公報を検索することは困難な状況であるから（甲22）、前記最高裁昭和55年7月4日第二小法廷判決が説示した「原本自体が公開されて公衆の自由な閲覧に供され、かつ、その複写物が公衆からの要求に即応して遅滞なく交付される態勢が整っている」ということはできないと主張する。しかし、前記認定のとおり、台湾特許の実務においては、本件特許出願前に前記「公告本」が公衆の自由な閲覧、謄写の対象になっていたから、これを特許法29条1項3号の外国頒布刊行物と認めることに支障はないというべきであって、手続規定等の整備の有無やインターネットによる検索の可否は上記認定を左右するものではない。したがって、原告らの上記主張は採用することができない。』

2.3.検討

(1) 二つの最高裁判例

本件において裁判所は、特許法29条1項3号の「頒布された刊行物」について、最二小判昭和55年7月4日(昭和53年(行ツ)第69号)民集34巻4号570頁〔一眼レフ事件〕(以下、「一眼レフ事件」という)と最一小判昭和61年7月17日(昭和61年(行ツ)第18号)民集40巻5号961頁〔第二次箱尺事件〕(以下、「第二次箱尺事件」という)の二つの最高裁判例で示された規範を引用した。その規範は、「頒布された刊行物とは、公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書、図画その他これに類する情報伝達媒体であつて、頒布されたもの」というものである。

また、裁判所は、原告主張の根拠となる本件公告本の公衆による閲覧謄写の期間が6か月だけであったとすることについては、『実務上、既に公告された専利案及び実用新案については、公告期間中であるか公告期間満了後であるかにかかわらず、公告に供された審査書、明細書等を公開しており、何人もこれらを閲覧、書き写し又はコピーすることを申請することができたことが認められる』として、それを事実として認めなかった。

さらに、裁判所は、『上記のようにして閲覧謄写の対象となる明細書等は、専利法施行細則……10条が出願時に明細書等につき同内容の書類を3部提出すべき旨を定めている』との規定、及び、『冒頭に「公告本」との表示(特許局が押印したと推認される)がなされていること』を理由として、『閲覧、謄写の対象となった明細書等の複製物(3部のうちの1部を閲覧等に備え置いたもの)と認めるのは相当』とした。

そして、裁判所は、本件公告本は、『一般公衆による閲覧、謄写の可能な状態におかれた外国特許局備え付けの明細書原本の複製物と認められるから、特許法29条1項3号の外国において「頒布された刊行物」に該当する』と判断した。

上述するように、本判決では、本件公告本の「頒布された刊行物」への該当性を、二つの最高裁判例が示した規範に基づき判断したが、それは、本件公告本を最終的に「明細書の原本の複製物」であると認めたことを前提としたからであるといえる。

そこで、以下に本判決で引用された二つの最高裁判例の具体的事例について比較²⁾し、本判決へのあてはめについて検討する。また、本件公告本が明細書等の「原本」ではなく明細書等の「原本の複製物」とされた点についても考慮して検討する。

なお、検討においては、両最高裁判例で示された「頒布された刊行物」についての規範から「情報伝達媒体」、「公衆への頒布による公開目的をもって複製された」、「頒布された」という観点に分け、各事例において判断の対象となったものが、各観点にどのようにあてはめて判断されたものであるのかを分析する。

1) 事例の対象

一眼レフ事件では、引用例について、西独国実用新案登録明細書の複写物であつて、本件特許出願前に同国特許庁又はHサービス社の配布したものであり、当該明細書は、本件特許出願前に同国特許庁において公衆の閲覧に供されていたものであり、当該明細書原本の複写物を入手することができるものであった。

第二次箱尺事件では、引用例について、オーストラリア国特許出願明細書の原本を複製したマイクロフィルムであつて、当該マイクロフィルムは、本実用新案登録出願前に同国特許庁の本庁及び五か所の支所に備え付けられ、本実用新案登録出願前に公衆がディスプレイスクリーンを使用してその内容を閲覧し、普通紙に複写してその複写物を入手することができるものであった。

2) 「情報伝達媒体」

一眼レフ事件では、明細書原本を複写した紙媒体であり、第二次箱尺事件では、明細書原本を複製したマイクロフィルムの媒体であり、どちらも情報を伝達する媒体である。この面では、適用例が一眼レフ事件に続いて第二次箱尺事件で提供されたに過ぎない³⁾。

3) 「公衆への頒布による公開目的をもって複製された」

両事件とも明細書原本から複製されたものであり、複製されたという点では差異はない。

一眼レフ事件では、公衆が原本を閲覧できその謄写も可能であり、現実には明細書の複写物が公衆に配布されたものであるから、公衆への頒布による公開目的をもって複製されたといえる。

第二次箱尺事件では、マイクロフィルム自体は公衆に交付されるわけではないが、明細書に記載された情報を広く公衆に伝達する目的をもって複製されたものであり、この点で明細書の印刷物と何ら変わらないとされた。このことから、複製の公衆への公開目的である頒布(以下、「頒布性」という)を、情報の伝達性という点で相当するものであれば置き換えることができると拡張されたと解することができる(以下、「拡張1」という)。

2) そのような両最高裁判例を比較したものとして、玉井克哉「判批」法学協会雑誌105巻3号378頁(1988)／水野武「判解」最高裁判所判例解説民事篇(昭和61年度)336頁(1989)がある。

3) 玉井克哉「判批」法学協会雑誌105巻3号381頁(1988)

なお、この拡張1の情報の伝達性の観点をもって頒布性を公開性の要件から除くと解釈し得る点に対して、公開性と頒布性とは異なり双方が必要であるとした裁判例⁴⁾もある。もっとも、この裁判例は、複製物を対象とした第二次箱尺事件とは異なり、明細書等の原本が「頒布された刊行物」か否かが争われた事案である。

4) 「頒布された」

一眼レフ事件では、現実には公衆に交付された事案であるが、第二次箱尺事件では、それが要求されておらず⁵⁾、マイクロフィルムが閲覧複写可能な状態になったことで頒布されたことと認定した⁶⁾。

このことから、「頒布された」とは現実には交付されたものだけでなく、公衆が閲覧複写できる状態に置かれたことも含むことになり、その意味が拡張されたといえる(以下、「拡張2」という)。

(2) 二つの最高裁判例の本案へのあてはめ

1) 「情報伝達媒体」

本件公告本は、図1に示すような出願時に提出した書面である明細書3部のうちの1部であるから、紙媒体の情報伝達媒体であることは明らかである。

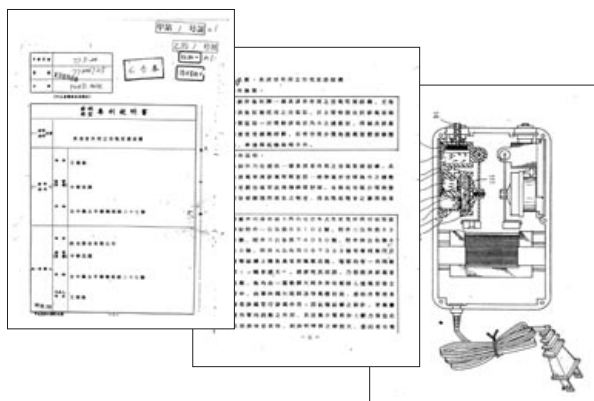


図1 本件公告本

(無効2008-第800016号審判書類甲1号証の1から)

2) 「公衆への頒布による公開目的をもって複製された」

公開目的について、本件公告本は、審査で拒絶すべきで

ないとされる実用新案を公告・公開閲覧に供するために用いられるのであるから、公開目的を有していることは明らかである。

また、複製されたことについて、出願時に明細書等を1部提出し、公告時に当該明細書等を公告閲覧謄写用に複製した場合には、これを複製されたものということに疑問は生じない。そうであれば、出願当初から予め公告閲覧謄写のために3部に複製したものが複製されたものということも同様に考えて問題は生じないと考える。なぜなら、目的は同じであり複製の時期が異なるに過ぎないからである。

次に頒布性について、本件公告本はそれ自体が頒布されるわけではないので、一眼レフ事件の判示をそのままあてはめることはできない。よって、第二次箱尺事件の頒布性の拡張1について考えてみる。この頒布性の拡張1は、情報の伝達性で相当なものであれば、頒布性を有することができるものである。

本件公告本は、第二次箱尺事件のマイクロフィルム同様に、公衆が謄写を請求すればその複製物を入手可能なものであったのであるから、頒布性と同等の情報の伝達性を有するといえ、頒布性を有することになる。

3) 「頒布された」

「頒布された」について、本件公告本は、それ自体が現実には頒布されたわけではないので、一眼レフ事件の事案とは異なる。よって、第二次箱尺事件における「頒布された」という意味の拡張2について考えてみる。この拡張2は、公衆に閲覧複写可能な状態になったことで「頒布された」と認定できるものである。

本件公告本は、公衆に閲覧複写可能な状態になったものであるから、「頒布された」とすることができる。

(3) 検討結果

したがって、本件での特許法29条1項3号の「頒布された刊行物」への該当性の判断は、最高裁判決の判示に照らして妥当である。

2.3. (1) で述べたように、本件公告本についての同号の「頒布された刊行物」への該当性における裁判所の判断は、本件公告本が「明細書の原本の複製物」であるという前提

4) 東京高判昭和53年10月30日(昭和50年(行ケ)第97号)無体裁集10巻2号499頁[改良重合方法事件]は、「公開性と頒布性とが異なることは、たとえば訴訟記録その他の事件記録が、広く閲覧に供され、また謄写が認められ、公開性を有するものでありながら、頒布を目的としたものではなく、頒布性を有しないことに徴しても明らかである。また、頒布性は、頒布の対象物が本来有する頒布を目的とするの属性自体を意味し、したがって、それが現実には「頒布された」こととは異なる。……内容の公開を目的として作成された文書等であっても、それ自体が不特定又は多数の人に対する頒布を予定されていない性質のものを刊行物ということができない」とした。

5) 玉井克哉「判批」法学協会雑誌105巻3号378頁(1988)

6) なお、大阪地判平成24年10月4日(平成22年(ワ)第10064号)判例時報2202号104頁[内型枠構造事件]では、情報公開法の情報公開請求により公開される文書が、情報公開請求が可能となった時点から、特許法29条1項3号の刊行物に該当するとの主張に対して、『法29条1項3号の「刊行物」とは、「公衆に対し、頒布により公開することを目的として複製された文書・図書等の情報伝達媒体」をいうところ、乙4図面は、頒布により公開することを目的として複製されたものとはいえない(請求があれば、その都度複製して交付することをもって、頒布ということではできない。)]としたものもある。この裁判例の判旨を従来の判例学説に真っ向から対立し、賛成できないとしている意見(角田政芳「判批」知財管理63巻10号1665頁(2013))がある。

をもってなされたものである。

しかしながら、本件公告本が、出願時に提出された明細書等3部のうちの1部であることをもって「明細書等の原本の複製物」ではなく、「明細書等の原本」と判断されれば、先の検討で述べたような最高裁判例での拡張1、2があったとしても、同号の「頒布された刊行物」に該当しないと判断された可能性が高い。

なぜなら、先の二つの最高裁判例は、「明細書等の複製された」ものの事案であり、その射程は、「明細書等の原本」には及ばないと考えられるからである。この点は、一眼レフ事件の最高裁判決の解説において、明細書等の原本は同号の「頒布された刊行物」に該当しないという考えが示唆されている⁷⁾こと、さらに、第二次箱尺事件に係る特許出願について当初なされた拒絶審決に対する審決取消訴訟であり確定した第一次箱尺事件の東京高裁の判決において、拒絶理由の根拠とされた引用文献が、第二次箱尺事件とは異なり、明細書等の複製物であるマイクロフィルムではなく、明細書原本であり、その明細書原本が「頒布された刊行物」に該当しないと判断されている⁸⁾ことから、首肯されるべきであろう。

このように考えると、本事件は、出願時に3部提出されたもののうちの1部であって、「明細書等の原本」とも考え得る本件公告本が、「明細書等の原本の複製物」とされ、「刊行物」と判断された点で、「明細書等の原本」や「明細書等の原本の複製物」の境界を知る上で意味のある事例であるといえる。

一方で、上記裁判所の判断の前提となった本件公告本が「明細書の原本の複製物」であることについて、以下のような疑問点が生じ得る。

それは、「明細書等の原本」と「明細書等の原本の複製物」とは異なる概念なのであろうかという点である。「原本」は一通だけとは限らず、複数存在する原本を想定することは容易にでき、「明細書等の原本の複製物」であれば必ずしも「原本でない」とは言い切れないからである。本件でも、公告本は「明細書の原本の複製物と認められる」ことは示しているが、「明細書等の原本」とはどのようなものであるのか、特に「明細書等の原本の複製物」が「明細書等の原本」に含

まれるのか否かの点については示していない。

3. オンライン閲覧と電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

3.1. 明細書等の原本の「頒布された刊行物」への該当性

2.3. (3) で述べたように、先の二つの最高裁判例は「明細書等の複製物」の事案であり、その射程は「明細書等の原本」を特許法29条1項3号の「頒布された刊行物」とするような事案には及ばないと考えられる。

なお、「明細書等の原本」と「明細書等の原本の複製物」については、2.3. (3) で述べたようにその境界は不明であるが、以下では、「明細書等の原本」は、「明細書等の原本の複製物」ではないものとして続ける。

この点について、上述した第一次箱尺事件と同様に、明細書等の原本は「頒布された刊行物」に該当しないと見る見解を支持する裁判例⁹⁾や学説¹⁰⁾も存在している。

一方、明細書等の原本は、「頒布された刊行物」に該当するという考え方は多く主張されている¹¹⁾。少なくとも何人も謄写請求が可能となったような外国の明細書等の原本については、「頒布された刊行物」に該当するとの実質的な要請が強くされたためであろうか、廃案にはなったが、外国における明細書等で特許公報又は実用新案公報に掲載されなかったが何人も謄写の請求をすることができるものは、同号の「外国で頒布された刊行物」に含まれるとする特許法の一部を改正する法律案が第51回国会へ提出されている¹²⁾。

このように、明細書等の原本を「頒布された刊行物」に含まれると解釈すべきとする学説の理由の一つとしては、以下のようにオンラインによる明細書等の閲覧謄写が可能になるという状況を原因とするものが挙げられている。

例えば、特許情報の流過程が電子化される傾向下でニューメディアに即応した法改正が行われるまでは柔軟な解釈が必要であるとするものがある¹³⁾。

また、刊行物概念の導入された大正10年の旧法時とは異なりオンラインシステムによるペーパーレス方式の採用

7) 小酒禮「判解」最高裁判所判例解説民事篇(昭和55年度)239頁(1985)

8) 東京高判昭和58年7月21日(昭和55年(行ケ)第256号)判例時報1096号131頁[第一次箱尺事件]、なお、この事件では、「原本が公開されるとともに、請求によりその複写を交付することが認められることになったものであるところ、……その意味で明細書原本が頒布性を有するようになったからといって」として、明細書の原本が頒布性を有するようになり得ることを認めているようにもみえる。

9) 東京高判昭和53年10月30日(昭和50年(行ケ)第97号)無体裁集10巻2号499頁[改良重合方法事件]

10) 松尾和子「判批」判例評論304号(判例時報1111号)46頁(1984)／仙元隆一郎「意匠の新規性と創作性との関係について説明せよ」紋谷暢男編「意匠法25講」76頁(有斐閣,改訂版,1985)

11) 川口博也「判批」民商法雑誌84巻2号201頁(1981)／中山信弘「判批」判例評論268号(判例時報998号)176頁(1981)／松岡誠之助「判批」法学協会雑誌99巻5号790頁(1982)／盛岡一夫「判批」発明83巻6号80頁(1986)／紋谷暢男「注釈特許法」75頁(有斐閣,1986)／玉井克哉「判批」法学協会雑誌105巻3号383頁(1988)

12) 特許庁編『工業所有権制度百年史(下巻)』516-518頁(発明協会,1985)／改正法案は、水野武「判解」最高裁判所判例解説民事篇(昭和61年度)351頁(1989)によると「29条1項3号の「刊行物」の下に(外国における特許権又は実用新案権に相当する権利についての出願の願書に添付した発明の明細書又は図面であって、特許出願前に何人も謄本若しくは抄本の交付又は謄写を請求することができたものを含む。)」とされている。反対が強く継続審議の後、審議未了、廃案となったがその反対の理由は同時に提出された補正の制限などの理由である。

13) 中山信弘「判批」特許判例百選第二版51頁(1985)

に移行しつつある状況を考慮したものがある¹⁴⁾。

さらに、オンラインによる原本の閲覧謄写が可能になれば、もはや刊行物への該当性に複製物の有無は無意味だとしているものがある¹⁵⁾。

現在では、平成2年6月13日の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下、「特例法」という)(平成2年法律30号)の公布以降、オンラインによる明細書等の閲覧が可能となっている。このような状況下では、もはや明細書等について「原本」や「複製物」という概念の必要性は問われなくなっている。

一方、平成11年5月14日の特許法改正(平成11年法律41号)によって発明の新規性喪失事由として特許法29条1項3号には、「頒布された刊行物に記載された発明」に加えて「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」が追加されている。

ここで、オンラインにより閲覧可能になった明細書等に掲載された発明が、同号の「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」に該当することになれば、先の明細書等の原本を同号の「頒布された刊行物」に含ませるべきという解釈は不要となる。

以下、オンラインにより閲覧できる明細書等に掲載された発明が同号の「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」に該当するかについて検討する。

3.2.明細書等の書面の電子化

特許庁長官に提出された書面である明細書等(特許法36条1、2項、特許法施行規則1条)は、出願公開(特許法64条)又は特許権の設定の登録(特許法66条1項)がされるまで秘密にされなければならない(特許法200条、国家公務員法100条、パチンコ球用計数器事件¹⁶⁾)、その後は何人による閲覧謄写の対象となる(特許法186条1号)。なお、特許公報は設定の登録後に発行され(特許法66条3項)、その発行時期は設定の登録から6~7週間後である¹⁷⁾。

平成2年6月13日に、書面による特許法の手続等を電子化すべく、特例法(平成2年法律30号)が公布された。これにより特許法上の書面である明細書等の原本の取り扱いについても、電子化に向けての法整備がなされた¹⁸⁾。

特例法において明細書等は、以下のように取り扱われる。

明細書等は、出願人側の端末からオンラインによる出願手続により送信され特許庁のコンピュータのファイルに記録される(特例法3条)。また、書面により提出されたものは、特許庁で電子化され、コンピュータのファイルに記録される(特例法7条)。そして、当該ファイル記録事項は、出願公開後又は設定の登録後であれば、何人も請求をすることでオンラインにより閲覧ができるようになる(特例法12条)。

3.3.明細書等のオンライン閲覧

明細書等のオンラインによる閲覧の流れを、図2に示す。

オンラインによる明細書等の閲覧は、インターネットを介してアプリケーションソフトを端末にダウンロードして誰でも行うことができる¹⁹⁾。アプリケーションソフトは無料である。

請求者は、所定の様式の出願書類の請求書を請求者の端末にて作成し、特許庁に送信する²⁰⁾。

オンライン閲覧は、その対象がファイル記録事項と磁気原簿に分かれており、ファイルに記録された明細書等は、磁気テープ等で調整される特許原簿の一部とされている(特許法27条、特許登録令9条2項)、明細書等のオンライン閲覧は磁気原簿ではなく、ファイル記録事項の閲覧によって行なわれている²¹⁾。

閲覧請求がなされたものが、閲覧可能なものであれば、所定時間経過後、閲覧可能な書類の一覧である抽出状況目

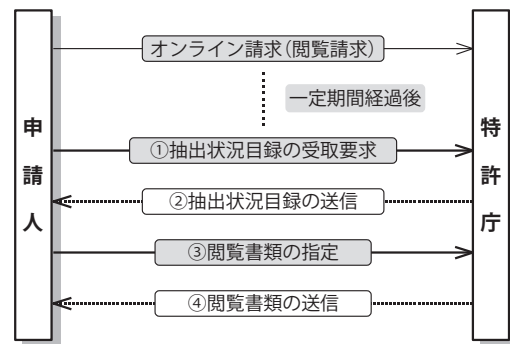


図2 オンライン閲覧請求の流れ

(『インターネット出願ソフト操作マニュアル(操作編)』IV-214頁(独立行政法人工業所有権情報・研修館,第02.21版,2014)から)

14) 紋谷暢男『注釈特許法』75頁(有斐閣, 1986)

15) 玉井克哉「判批」法学協会雑誌105巻3号383頁(1988)

16) 東京高判昭和51年1月20日(昭和47年(行ケ)第124号)取消集昭和51年85頁[パチンコ球用計数器事件]「意匠法第六三条によると、意匠権の設定登録があつたときは、何人もそれに関し、……書類……の閲覧もしくは謄写……を特許庁長官に対し請求することができることになつてゐる。また、意匠法第七三条(筆者注:特許法200条に相当)は意匠権の設定登録後はその意匠に関し、特許庁職員に対し黙秘義務を免除していることが明らかである。」

17) 特許庁「公報に関して:よくあるご質問」(1.公報の発行時期に関するご質問1-1。)(特許庁HP)(http://www.jpo.go.jp/torikumi/kouhou/kouhou2/koho_faq.htm) (2014.11現在)

18) 「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律」の解説 平成2年度ペーパーレス説明会資料1頁(特許庁)

19) 「インターネット出願ソフト操作マニュアル(操作編)』I-7頁(独立行政法人工業所有権情報・研修館,第02.21版,2014)

20) 「インターネット出願ソフト操作マニュアル(操作編)』IV-199頁(独立行政法人工業所有権情報・研修館,第02.21版,2014)

21) 「インターネット出願ソフト操作マニュアル(操作編)』IV-214頁(独立行政法人工業所有権情報・研修館,第02.21版,2014)

録が請求者の端末に送信される。請求者はその抽出状況目録内の閲覧する書類を選択し、その選択された書類を特許庁から受信して閲覧する²²⁾。

また、オンライン閲覧請求からオンライン閲覧が可能になるまでの時間は、開庁日であれば約一時間で、20時以降の請求であれば翌開庁日10時から閲覧可能である。そして、オンライン閲覧可能期間は、閲覧可能となった日の翌日を第1日目とした開庁日の5日間であり、その時間は、開庁日の9時から22時までである²³⁾。

実務上は、設定の登録がなされ権利者に登録番号が通知される頃には、オンライン閲覧請求に対応可能となっており、上記オンライン閲覧可能期間内に特許庁から受信して閲覧すれば、その書類の情報は請求者の端末に残り、無期限で閲覧・印刷できる²⁴⁾。

3.4. オンライン閲覧は電気通信回線を通じた公衆利用か

次に、オンラインによる特許出願明細書等の閲覧が、29条1項3号の「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった」ものに該当するか否かを検討する。

(1) 「電気通信回線を通じて」

「回線」とは、「特許・実用新案審査基準第Ⅱ部第5章インターネット等の情報の先行技術としての取扱い」(以下、「審査基準」という)によると、『一般に往復の通信路で構成された、双方向に通信可能な伝送路を意味する。一方にしか情報を送信できない放送(双方向からの通信を伝送するケーブルテレビ等は除く)は、回線には含まれない』とされている。

「電気通信回線」については、平成11年特許法改正(平成11年法律41号)の必要性として、『インターネット上に開示された発明をその開示されたことのみをもって新規性阻却事由とする改正を行う必要がある。』と述べられている²⁵⁾ので、「電気通信回線」とは、インターネットを意味するといえる。

一方、「電気通信回線を通じて」については、審査基準によると、以下の記載がある。

『本章中で「インターネット等」とは、電気通信回線を通じて技術情報を提供するインターネット、商用データベース、メーリングリスト等全てを示す。また、「ホームページ等」とは、インターネット等において情報をのせるものを示す。』

この記載から、電気通信回線を通じて技術情報を提供す

る主体として、インターネットだけでなく、商用データベース及びメーリングリストも例示されていることから、「電気通信回線を通じて」であれば、その提供主体の種類は問われていないと解することができる。この点は、一般的に「電気通信回線」は電気的方式により情報を送受信するための回線として様々な態様のものが含まれるとの理解もあることから、裏付けられる。

そして、オンラインによるファイルに記録された事項である明細書等の閲覧は、「インターネットを介して」行われるものであるので、「電気通信回線を通じて」行われるものである。

(2) 「公衆に利用可能となった」

1) 「公衆」

「公衆」について、審査基準には、『「公衆」とは、社会一般の不特定の者を示す。』と記載されている。

また、特許法29条1項3号の「頒布された刊行物」についてではあるが、「公衆」に関して以下のように述べられているものがある。

・『……刊行物の内容は、秘密の状態を脱しているものとして「公然」知られ得る状態にある、すなわち、その刊行物は頒布されたものと解してよいのではないのでしょうか。公衆というか、一般の人は、誰でも閲覧できる状態が必要であるというふうに解釈する必要はなく、黙秘の義務を持たない人、いわゆる「不特定人」が閲覧できる状態で足りると解してよいのだらうと思います。』²⁶⁾

・『そもそも、公衆とは不特定人を指し、ひいては、それを複数人であることを当然に予定しているものであるから』²⁷⁾

・『「公衆」と「不特定多数」の者とは実質的に同じ意味であろう』²⁸⁾

これらから、「公衆」とは、不特定の複数の者と解釈する。なお、公然との違いは単数と複数の差異であると考えられる。

そうすると、オンラインによる明細書等の閲覧は、先着一名ができるといったものでなく、何人にも可能なものであるので、「公衆」ができるものである。

2) 「公衆に利用可能」

「公衆に利用可能」について、審査基準には、『「公衆に利用可能」とは、不特定の者が見得るような状態におかれることを指し、現実に誰かがアクセスしたという事実は必要としない。』と記載されている。

22) 『インターネット出願ソフト操作マニュアル〈操作編〉』Ⅳ-214頁(独立行政法人工業所有権情報・研修館、第02.21版、2014)

23) 『インターネット出願ソフト操作マニュアル〈付録編〉』Ⅴ-6頁(独立行政法人工業所有権情報・研修館、第02.21版、2014)

24) 筆者らの問い合わせによる。

25) 特許庁総務部総務課制度改正審議室編『平成11年改正 工業所有権法の解説』92頁(発明協会、1999)

26) 内田護文ほか『出願・審査・審判・訴訟特許法セミナー(2)』277頁(有斐閣、1970)〔吉藤氏発言〕

27) 小酒禮「判解」最高裁判所判例解説民事篇(昭和55年度)238頁(1985)

28) 水野武「判解」最高裁判所判例解説民事篇(昭和61年度)351頁(1989)

この記載からは、オンラインによる明細書等の閲覧は、設定の登録後の登録番号が通知されたときには、オンライン閲覧請求に対応が可能となっているのであるから、現実にオンライン閲覧請求があったか否かを問わず、「公衆に利用可能」となっているといえる。

しかしながら、審査基準では「公衆に利用可能」の具体例として、以下に示すように、不特定の者が見得るような状態におかれることに加えて、公衆がその情報の存在及び存在場所を知り得ること(以下、「アクセス容易性」という)を挙げている。

・『具体的には、インターネットにおいて、リンクが張られ、検索(サーチ)エンジンに登録され、又はアドレス(URL)が公衆への情報伝達手段(例えば広く一般に知られている新聞、雑誌等)に載っており、かつ公衆からのアクセス制限がなされていない場合には、公衆に利用可能である。』

・『……その情報がインターネット等にのせられており、その情報の存在及び存在場所を公衆が知ることができ、かつ、不特定の者がアクセス可能であれば、公衆に利用可能な情報であるといえる。

(1) 電子的技術情報が公衆に利用可能な情報であるものの例

①検索サーチエンジンに登録されており検索可能であるもの、又は、その情報の存在及び存在場所を公衆が知ることができる状態にあるもの(例えば、関連ある学術団体やニュース等からリンクされているもの、又は、アドレスが新聞や雑誌等の公衆への情報伝達手段にのっているもの。』

・『(2) 電子的技術情報が公衆に利用可能な情報であるとは言い難いものの例

インターネット等にのせられていても、次に該当するものは公衆に利用可能な情報であるとは言い難い。

①インターネット等にのせられてはいるが、アドレスが公開されていないために、偶然を除いてはアクセスできないもの。』

「電気通信回線を通じて公衆に利用可能」の要件にアクセス容易性を設けることについて、国内では他の見解を見つけることはできなかった。しかしながら、「頒布された刊行物」については以下に示すような見解があり、賛否が分かれている。

賛成するものとしては、以下のものがある。

『この適切に検索し得るという事実はわが国特許法29条1項3号の適用に当たっても考慮すべきであろう。そうすればベルギー特許明細書は公開日において直ちに法29条1項3号の刊行物とはならないが、西独実用新案登録明細書は公開日(登録日)において先行技術となる理由の説明がつく。つまり西独実用新案登録明細書の場合は大阪地裁

が詳細に認定したとおり、公開日(登録日)と同日にPATENTBLATTが発行され、そこに考案の名称、出願人、登録番号、分類等が掲載される。従って何人もこれを見て特許庁へ直接またはPD社を介して明細書全文のコピーを入手し、興味ある技術の内容を知ることが可能である。これに対しベルギー特許明細書の場合は、原本の閲覧、複写が可能となった日にはPATENTBLATTに相当するRecueil des brevets d'Inventionは未だ発行されない。それが発行されるのは公開から相当な期間が経過した後のことであり、従って公開日においては検索の方法がない。出願があったかどうか、およびそれがいつ公開されるかについても公衆は事前に知ることはできない。従って西独実用新案の場合は公開日において公衆に対しその技術内容を伝達し得るようになってきているのに対し、ベルギー特許明細書はその公開日においては未だそのようになっていないから、両者の間に差があるのは当然であると考えることができよう。』²⁹⁾

一方、2.で検討した裁判例(知財高判平成21年12月24日(平成21年(行ケ)第10110号)[エアー・ポンプ事件])では、以下のような判示からアクセス容易性は必要でないといえることができる。

『原告らは、……平成12年当時ですら、台湾国内においてインターネットにより本件実用新案公報を検索すること等は困難な状況であるから(甲22)、前記最高裁昭和55年7月4日第二小法廷判決が説示した「原本自体が公開されて公衆の自由な閲覧に供され、かつ、その複写物が公衆からの要求に即応して遅滞なく交付される態勢が整っている」ということはできないと主張する。しかし、前記認定のとおり、台湾特許の実務においては、本件特許出願前に前記「公告本」が公衆の自由な閲覧、謄写の対象になっていたのであるから、これを特許法29条1項3号の外国頒布刊行物と認めることに支障はないというべきであって、手続規定等の整備の有無やインターネットによる検索の可否は上記認定を左右するものではない。したがって、原告らの上記主張は採用することができない。』

また、パチンコ球用計数器事件³⁰⁾では以下のように、設定の登録がなされた意匠原簿、出願書類に記載されている意匠が、意匠法3条1項1号の公然知られた意匠に該当するか否かについて、現実に知られたものでなく知られ得る状態であれば足りるという立場が示されている。この立場の判示の内容は、知られ得る状態であれば足りるという点で共通する頒布された刊行物について、アクセス容易性を否定している見解に類推できるといえる。

『……成立に争いのない甲第六号証の一(原簿の閲覧の申請書用紙)、同第六号証の二(閲覧請求書)によれば、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

29) 赤岡迪夫「西独実用新案登録明細書の公知性」特許管理30巻12号1284頁(1980)

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、弁論の全趣旨によれば、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とが明らかである。したがって、登録意匠の権利者またはその登録を知る利害関係人などが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ことでもあり、また前記のとおり既に黙秘義務を免除されている特許庁職員から検索したい品名に属する最新（公報未刊行）の意匠の登録番号を聞き出すこともできるわけである。それ故、第三者が意匠登録番号を知ることが、全く不可能であるとはいえない。したがって、第三者が意匠原簿を閲覧することが不可能であるとはいえず、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といわねばならない。このことは、図書館・資料館などに保存されている文献、特に稀少な刊行物などを検索するには多大の困難を伴う場合があるけれども、これが閲覧可能な対象とされていることから見ても明らかであろう。このように、意匠原簿が閲覧可能であり、したがってそれが公開されているものである以上、引用例は本件実用新案登録出願時において公然知られていたものといわねばならない。』

これらから、アクセス容易性の要否を如何に考えるかで「公衆に利用可能」であるか否かが判断されると考える。

3) 「公衆に利用可能となった」

審査基準には、電子的技術情報が公衆に利用可能な情報であるとは言い難いものの例として、『④公衆が情報を見るのに充分なだけの間公開されていないもの（例えば、短時間だけインターネット上で公開されたもの）。』と記載されている。

よって、「公衆に利用可能となった」には、期間の観点が含まれると解する。

オンライン閲覧は、閲覧可能期間が開庁日の5日間9時から22時までであり、上記閲覧可能期間内に特許庁から受信して閲覧すれば、その書類の情報は請求者の端末に残り無期限で閲覧・印刷できるので、公衆が情報を見るのに充分なだけの間公開されているといえ、「公衆に利用可能となった」ものである。

3.5. アクセス容易性を要件とするか否か

上記3.4. から、ファイルに記録されオンライン閲覧の準

備が整った明細書等に掲載された発明が、「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」に該当するか否かは、「公衆に利用可能」についてアクセス容易性を要件とするか否かで判断されると考える。

このアクセス容易性の要否について、筆者らには未だ考えが及ばないが、検討への足掛かりとしての以下のポイントが考えられる。

(1) 「公然知られた発明」とのバランス（アクセス容易性必要）

特許法29条1項1号の「知られた」の解釈には、現実に行われることを必要とするか又は知られ得る状態であれば足りるとするか、2つの説があるが、前者の説が妥当であるとされる³¹⁾。なお、意匠の審査では明確にそのように運用されている³²⁾。

この前者の解釈からすると、特許権の設定の登録がなされ閲覧可能となった紙媒体の明細書等の原本は、実際に閲覧がされていない限り、同号の「知られた」には該当しないことになる³³⁾。

明細書等の原本が紙媒体であれば1号に該当しないのに、電子データであれば3号に該当することになるのは、整合がとれていないのではないかと。もっとも整合の必要性が前提である。

(2) インターネット公報の採用から（アクセス容易性必要）

平成16年6月4日の特例法改正（平成16年法律79号）により、インターネットによる公報の発行が行われ（特例法13条2項）、その発行時は公衆に送信可能化となった時とされた（同条3項）。

同条3項は、公報の公開により、新規性や進歩性の判断の根拠として利用され、権利の成立に影響を与えることとなることから、インターネット公報の発行時点を明確化したものである³⁴⁾。

このことから、そもそも新規性や進歩性の判断の根拠として、インターネットの公報は想定されているが、オンラインによる明細書等の閲覧は、想定されていないとみるべきであろう。

(3) 設定の登録の意味から（アクセス容易性不要）

特許明細書等は登録原簿の一部に含まれる（特許登録令9条2項）ので、オンラインによる明細書等の閲覧は、登録原簿の閲覧をオンラインで行えるようにしたものである。

30) 東京高判昭和51年1月20日（昭和47年（行ケ）第124号）取消集昭和51年85頁〔パチンコ球用計数器事件〕

31) 吉藤幸嗣著＝熊谷健一補訂『特許法概説』76頁（有斐閣、第11版、1996）

32) 意匠審査基準第2部意匠登録の要件第2章新規性19頁には、「公然知られた意匠とは、不特定の者に秘密でないものとして現実とその内容が知られた意匠のことをいう」と記載されている。

33) 反対に、東京地判平成16年4月23日（平成15年（ワ）第9215号）最高裁判所HP〔ネックレスの止め具及び紐止め装置事件〕では、「本件特許発明1及び本件特許発明3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の平成11年10月6日より前の同年8月4日に特許査定され、同月27日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であったことができ、公然知られたことが推定されるのであって、これに反する証拠は認められない。したがって、本件特許発明は、特許法29条1項1号の規定に違反して特許されたものというべきである。」とし、明細書等が知られ得る状態であれば「公然知られた」にあたる判断した。

34) 『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説』1790頁〔特許庁編〕（発明推進協会、第19版、2012）

排他性を有する特許権のような支配権については、権利の帰属及び内容を外部から知ることができるための公示方法を考える必要がある。特許権については、特許権及びそれに関する一定の事項を国が保管する特許原簿に記載することによって権利内容を公示することとしており、特許法では、この登録を以て特許権の設定の公示方法を定めている³⁵⁾。また、公示とは、一定の事柄を周知させるために発表し、公衆が知ることのできる状態に置くことである³⁶⁾。

よって、特許権の設定の登録時に登録原簿の一部とされた特許明細書等は、発生した特許発明の内容を外部から知ることができるために発表し、公衆が知ることのできる状態に置かれたものであるといえる。これは公開代償説に反するものでもない。このような状態に置かれた特許明細書等がオンラインで閲覧できる状態は、まさに電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったものといえるのではないか。

(4) 昭和42年特許法改正案の条文から(アクセス容易性不要)

3.1. で述べたように、第51回国会へ提出され廃案となったが、特許法の一部を改正する法律案の特許法29条1項3号では、「頒布された刊行物」に外国における明細書等で特許公報又は実用新案公報に掲載されなかったが何人も謄写の請求をすることができるものを含むようにするものだった³⁷⁾。

この条文案での何人にも謄写の請求が可能となった外国の明細書等は、公報に掲載されていないので、アクセス容易性を欠くものともいえる。よって、この改正案は、アクセス容易性を問わず何人も謄写の請求をすることができる外国の明細書等であれば、「頒布された刊行物」に含まれる解釈を許容し得るものである。この解釈を考慮すると、公報発行前の明細書等のオンライン閲覧について、アクセス容易性の要件を必要とするには矛盾があるのではないだろうか。

(5) 事情による新規性喪失時期の変化の妥当性(アクセス容易性不要)

仮に、アクセス容易性の要件が必要であるとすれば、特許権者等が例えば特許法187条の特許表示を行う場合には、アクセス容易となる時点はその表示に係る行為時となり得るので、その時点に依って新規性喪失基準時が変わる

ことになる。また、ライセンスを締結するときにも特許番号を特定するはずであるが、特許番号を秘密とするか否か、秘密にする場合にはその秘密保持期間でも新規性喪失基準時が変わることになる。このような事情による新規性喪失時期の変化が、妥当であるとは考え難いのではないか。

(6) 米国での判断例

立法趣旨をはじめとして種々の事情が異なるので、諸外国の事案を取り入れることには慎重な検討が必要であるが、米国での参考例として以下のものがある。

・ In re Lister, 583 F.3d. 1307, 1317 n.4 (Fed.Cir.2009)³⁸⁾

著作権局に著作物を提出した直後は、コンピュータに入力され、第三者は形式的には利用可能なものの、検索がほとんど不可能なのでその著作物を特定できず、公が利用可能な刊行物とみなさず、その後数ヶ月するとデータベースに掲載されるので検索可能になり、公が利用可能といえる状態になったとCAFCで判決された³⁹⁾。

・ SRI International, Inc., v. Internet Security Systems, Inc., et al., 511 F. 3d 1186 (Fed. Cir. 2008)⁴⁰⁾

Web上のFTPサーバへアップロードした技術資料は米国特許法第102条(b)に規定する刊行物に該当するか否かが問題となった事案であり、技術資料は一般ユーザが検索できる状態でFTPサーバにアップロードされてはならず、FTPサーバにおけるディレクトリ構造及びREADMEファイルにも技術資料の記憶箇所を特定する旨の記載はない等を理由として、当該技術資料は米国特許法第102条(b)に規定する刊行物に該当しないとされた⁴¹⁾。

3.6. 明細書等に掲載された発明の新規性喪失時期の早期化

仮に、「公衆に利用可能」についての要件にアクセス容易性を要しないとすれば、ファイルに記録されオンライン閲覧の準備が整った明細書等に掲載された発明は、「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」に該当することになり、特許出願公開を考慮しない場合、当該明細書等に掲載された発明は特許権の設定の登録時(遅くとも設定の登録がなされ権利者に登録番号が通知される頃)に新規性を喪失することになる。そして、その後6~7週間

35) 元木伸『特許民法』155頁(発明協会、1976)

36) 吉国一郎ほか編『法令用語辞典』245頁(学陽書房、第8次改訂版、2004)

37) 特許庁編『工業所有権制度百年史(下巻)』516頁(発明協会、1985) / 水野武「判解」最高裁判所判例解説民事篇(昭和61年度)351頁(1989)

38) http://www.finnegan.com/files/Publication/adb08f8e-72bd-4b4d-b7ea-023a5de8ed7c/Presentation/PublicationAttachment/58bc2e63-801f-41eb-a22e-03f8e8cb5827/09-10660_09-22-2009.pdf (2014.11現在)

39) 服部健一『新米国特許法対訳付き』31頁(発明推進協会、増補版、2014)

40) http://www.finnegan.com/files/Publication/b8481d57-4d3e-4d09-bd84-64d31b2767a2/Presentation/PublicationAttachment/5fa45645-83f7-4445-9ac2-67f78e715235/07-1065_01-08-2008.pdf (2014.11現在)

41) 河野英仁「FTPサーバへのアップロードにより新規性を失うか?」(河野特許事務所HP, 2008) (<http://knpt.com/contents/cafc/2008.03/2008.03.html>) (2014.11現在)

後に「頒布された刊行物」に該当する特許公報が発行される⁴²⁾。これは、図3に示すように同じ発明の新規性喪失時期について、刊行物が頒布された時より、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった時の方が6～7週間早くなるということである。

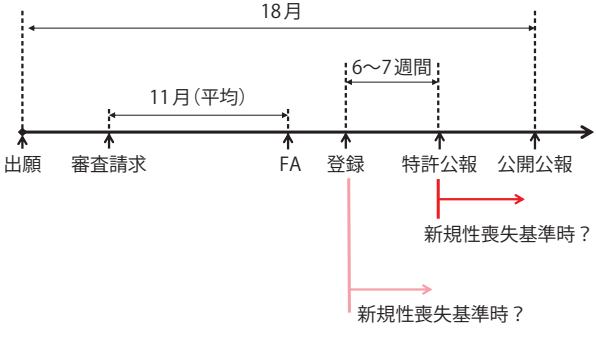


図3 新規性喪失時期の早期化イメージ(筆者作成)

2014年3月には、審査官からの出願に対して初めての通知が審査請求日から平均11ヶ月、いわゆるFA11を超えないようになった状況では、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったことで新規性を喪失する発明が増加する。公開公報が発行される日以前に特許査定されたものは、図4に示すように年々増加して2011年では約5,000件となっている。

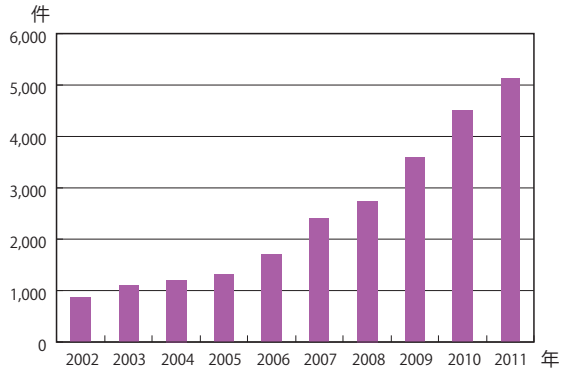


図4 公開前特許査定件数の推移

(特許庁「知的財産立国に向けた新たな課題と対応2012年6月25日」42頁(産業構造審議会第18回知的財産政策部会資料1, 特許庁HP)から)

これを実体審査の観点からみると、審査の対象となる発明に対する先行技術文献として、ファイルに記録されオンライン閲覧の準備が整った明細書等が含まれる可能性があることを意味する。

4. おわりに

本判決は、公衆の閲覧謄写の対象となった本件公告本を、特許法29条1項3号の「頒布された刊行物」と判断したものであり、その前提として、本件公告本が「明細書等の原本の複製物」であるとの評価があると考察した。また、本判決で引用された最高裁判決の射程は引用文献が「複製物」の場合には及ぶが、明細書等の原本の場合にはまでは及ばないとみるべきであろう。

このように考えると、本判決は、出願時に3部提出されたもののうちの1部であって「明細書等の原本」とも考え得る本件公告本が、「明細書等の原本の複製物」とされ、「刊行物」と判断された点で、「明細書等の原本」や「明細書等の原本の複製物」の境界を知る上で意味のある事例といえる。一方、本判決では、「明細書等の原本」と「明細書等の原本の複製物」とが異なるのか否かについては示されておらず、この点は疑問が残った。

また、本判決の検討の中で、明細書等の「原本」や「複製物」に考慮したことを契機として、「原本」や「複製物」という概念の適用がより困難である、オンラインにより閲覧が可能となった明細書等が、同号の「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった」ものに該当するか否かも検討した。そして、その判断はアクセス容易性を要件とするか否かで分けられると考えた。この点については、今後の議論や裁判例等に注目したい。

最後に、本稿の完成にあたり、弁護士塩月秀平先生、弁護士川田篤先生をはじめ、庁内の塩月勉強会メンバーの方々からご助言⁴³⁾、及び、柴田和雄先任上席審査官から米国での判断例をご紹介頂きました。この場を借りて厚く御礼を申し上げます。

Profile

田畑 覚士 (たばた さとし)

- 1991年4月 戸田建設株式会社入社
- 2004年5月 特許庁入庁(特許審査第一部自然資源)
- 2006年5月 審査官昇任
- 2012年4月 特許審査第一部アミューズメント
- 2014年3月 退庁
- 2014年4月 特許庁入庁(審査第一部アミューズメント)

坪内 優佳 (つぼうち ゆか)

- 2010年4月 特許庁入庁(特許審査第一部自然資源)
- 2014年4月 審査官昇任

42) 特許庁「公報に関して：よくあるご質問」(1.公報の発行時期に関するご質問1-1.)(特許庁HP)(http://www.jpo.go.jp/torikumi/kouhou/kouhou2/koho_fa_q.htm)(2014.11現在)

43) 弁護士塩月秀平先生からは、「アクセス容易性」でなく、「アクセス可能性」の基準で判断されるべきではないか、また、二つの最高裁判決については、「拡張」解釈をしたと理解するのではなく、柔軟な解釈をしたと理解すべきではないかとのコメントを頂戴致しました。