

検体採取用試験管準備方法事件

[判決のポイント]

特許発明「検体採取用試験管準備方法及び装置」の出願日（優先日）前から存在した仕様書について、公知性および刊行物性を否定した事例。

[事件の表示、出典]

H16.2.27 東京高裁 平成 13（行ケ）466 審決取消請求事件、最高裁 HP

[関連条文] 特 29 ①一、三

[キーワード] 公知性、刊行物性

1. 事実関係

- ・製造販売者である(株)アイディエスは、需要者である横浜労災病院に、本件発明に係る採血管自動準備システムを納入した。
- ・採血管自動準備システムは、販売仲介業者であるとともにアイディエスの開発資金協力者である(株)高園産業から、横浜労災病院の契約交渉担当者および臨床検査業務委託先である(株)ランスを通じて、横浜労災病院に納入された。
- ・その際、アイディエスは、ランスに、採血管自動準備システムの仕様書を交付した。その仕様書には、特許発明「検体採取用試験管準備方法及び装置」の内容が記載されている。
- ・アイディエスと高園産業、ランスとの間には、秘密保持の取り決めや義務等は一切なかった。

2. 争点

- (1)仕様書に記載された内容が、公然知られる状態にあったか否か(特 29 条 1 項 1 号)。
- (2)仕様書が、頒布された刊行物に該当するか否か(特 29 条 1 項 3 号)。

《原告》：(株)アステックコーポレーション、(株)タスト…無効審判請求人

《被告》：(株)テクノメディカ、(株)オートニクス…特許権者

原告の主張

- ①文書情報が流通する場合には、明示又は黙示の秘密保持契約がない限り、その情報を情報接受の当事者以外の者に開示することは、商慣習上、何ら妨げられないはずであ

る。アイディエスは、高園産業及びランスに対して、情報を積極的に公開し、徹底した売込み戦略をとっていた。また、高園産業も、新規顧客開拓のため広く情報を流していた。したがって、アイディエスや高園産業が、仕様書に記載された情報を秘密にしておくべき理由はない。

- ②アイディエスは、他の大学病院や検査機関に対し、仕様書の表紙の宛先だけを変更して、積極的かつ無制約的に、その内容を説明し頒布していた。高園産業でも、仕様書の複写をすることが自由に行われており、宛先だけを変更した複写物を営業活動に使用し頒布していた。

被告の主張

- ①アイディエス、高園産業及びランスの三者は、設計・企画・製造及び販売において、共同して顧客に対する売込みを行う関係にあった。新しい装置の企画開発に当たっては、他の業者の参入を防ぐために、その装置の内容について秘密に扱うことが、社会通念上又は商慣習上、求められる。少なくとも、これら三者はそのことを暗黙のうちに求めた関係にあった。
- ②仕様書は、特定の顧客向けのものであり、仕様書の宛先を変えた複写物は、後の営業の際に用いられたものである。他の多くの顧客にも利用されるものであれば、仕様書そのものに宛名を付す必要はなく、カバーレターや送付書を用意するのが通常である。また、仕様書には、顧客からの問い合わせ先の電話番号等の記載がなく、これが顧客開拓のための宣伝広告用の資料として頒布されるはずがない。
- ③アイディエスの代表者Bは、多くの特許出願をした経験を有し、自ら公開してしまった発明については特許を受けることができないことを熟知していた。また、代表者Bは、仕様書に開示されている技術的思想に関する考案について、後日、実用新案登録出願をしている。したがって、アイディエスが、仕様書の記載内容を、何ら秘密保持義務を負わない第三者に公表するとは考えられない。

3. 裁判所の判断

- ①アイディエス、高園産業及びランスが、相互に密接な協力関係にあったことは明らかである。高園産業及びランスは、仕様書の記載内容を第三者に開示しないことが暗黙のうちに求められ、アイディエスもそうすることを期待し信頼して仕様書を高園産業及びランスに開示した。このような場合には、秘密保持に関する格別の明示的な合意や明示的な指示又は要求がなくとも、高園産業及びランスは、アイディエスのために仕様書の記載内容について秘密に保つべき関係に立っていたものと認めるのが相当である。
- ②仕様書は、特定の顧客に対して新製品の売込みを図るため、まだ製品名が決まっておらず内部的な機構の設計も確定していない第1号機の初期段階における概要や構成

等の具体的な仕様を、納入先の契約交渉担当者に提案して検討にゆだね、注文を確定するための「提案書」である。この仕様書は、文書の性質、記載様式それ自体からしても、広く第三者に流通することを予定したものとはいえず、パンフレットと同様の目的で頒布されたものとは考え難い。

※医療装置の新製品の開発や製品化に当たっては、納入を希望する個々の医療機関との打合せを通じ、その規模や医療分野等に応じて、製品が備えるべき仕様が具体化され、最終的な契約の成立と納品に至るのが通常である。

- ③アイディエスの代表者Bは、豊富な特許の出願経験と実績を有している。また、仕様書の交付と相前後して、その記載内容と技術分野が共通する出願をしていた。したがって、アイディエスが、仕様書の情報について、何ら秘密義務を負わない不特定人に対して不用意に開示することは考え難い。

※画期的でまだ医療関係者に知られていないような新製品に関する技術情報を、何ら秘密保持義務を負わない不特定人に対して不用意に開示することは、資本投下をして製品の開発や販売を行う者にとって大きなリスクがあるはずである。

4. 検討事項

- (1)本件では、原告は、仕様書に記載された内容が公知であり（特 29 条 1 項 1 号）、また、仕様書が頒布された刊行物に該当する（特 29 条 1 項 3 号）と主張したものの、原告の主張はいずれも認められなかった。
- (2)仮にこのケースで、原告が、特 29 条 1 項 2 号の「公然実施」の主張していた場合、原告の主張が認められる可能性はあるか。
- (3)現在（平成 17 年）の特許法では、特 2 条 1 項 3 号の実施の定義に「譲渡等の申出」が含まれており、被告の行為は「譲渡等の申出」に該当すると思われる。また、需要者である横浜労災病院は、採血管自動準備システムの技術的な内容について、アイディエスや高園産業に説明してもらうことが可能な状況にあったと考えられる。したがって、現在であれば、アイディエス等による「譲渡等の申出」が「公然」と行われていたとして、原告が「公然実施」の主張をすれば、原告の主張が認められる可能性は高いと思われる。
- (4)ところが、事件当時（平成 2 年）の特許法では、特 2 条 1 項 3 号の実施の定義に「譲渡の申出」が含まれていない。このことが、原告が「公然実施」の主張をしなかった理由のひとつであると思われる。
- (5)しかしながら、特 2 条 1 項 3 号の実施の定義規定は、主として特許権の侵害行為を特定するための規定であるのに対して、特 29 条 1 項各号の規定は、特許要件（新規性）に関する規定である。したがって、このケースでも、事件当時の特 2 条 1 項 3 号の実施の定義に「譲渡の申出」が含まれていないとしても、特 29 条 1 項 2 号の実施に「譲渡の申出」を含めて解釈する余地はあるものと思われる。

以上

(弁理士 津田 理)