

特許法上の新規性喪失事由の機能とその現代的課題

潮  
海  
久  
雄

目次

- 第一章 問題の所在
- 第二章 わが国の解釈論
  - 一 公知と公用の解釈
    - 1 公知（二九条一項一号）
    - 2 公用（二九条一項二号）
  - 二 「頒布された刊行物記載」（二九条一項三号）の解釈
    - 1 立法趣旨
    - 2 学説
    - 3 判例
- 第三章 比較法
  - 一 欧州
    - 1 イギリス法
    - 2 ドイツ法

## 3 欧州特許庁の運用

## 二 アメリカ法

## 1 立法の変遷

## 2 規定

## 3 裁判例

## 第四章 インターネット上の情報に関する問題点

## 一 問題の所在

## 二 「公知」(旧一号)

1 外国のサーバーからインターネット上に発明が公開された場合、日本国内で公然知られたといえるか

2 「公知」の場合の新規性喪失時点

## 三 「頒布された刊行物」(旧三号)

1 何が「刊行物」にあたるか

2 どのような行為が「頒布」にあたるか

3 三極プロジェクトとアメリカ特許商標庁の運用―「インターネットの利用に関する方針」―

4 わが国のインターネット公報における問題点

## 第五章 改正法の解釈・運用と問題点

## 一 平成一年改正

二 インターネット等の情報の先行技術としての取り扱い運用指針

三 欧州の立法(世界公知)との比較

四 残された問題

## 終章 結語

## 第一章 問題の所在

従来、わが国特許法二九条一項は、外国において生じた事由は立証が困難である等の理由で、新規性喪失事由のうち、公知（旧一号）<sup>(1)</sup>、公用（旧二号）については、日本国内において生じた事由に限定していた。また、「頒布された刊行物」（旧三号）は外国において生じた事由をも含むが、新規性喪失事由となる情報の開示方法が文言上制約されているため、複写物が存在しない場合に刊行物にあたりと解釈することに限界があった。このような従来の規定では、たとえば、外国において著名な発明も、電子情報であるという理由や、日本国内で公知、公用でないという理由で新規性が失われず、日本国内で第三者が特許を取得する事態が生じうる。しかしながら、そもそも特許法が新規性喪失事由を定めた趣旨は、既に公開された発明に新たに特許権を付与してインセンティブを与えても産業の発達に資することがなく、かえって技術の発展を阻害するからである。そうだとすると理論的には特許法上の新規性喪失事由を日本国内に生じた事由に限定する合理的理由はない。しかも、インターネットが発達した今日では、外国の情報も日本国内の情報もアクセスの容易性において差が縮小し、またデジタル情報とハードコピーの上の情報で区別する理由もない。また、今後、欧州特許庁、米国特許庁においてもインターネット上に発明が公開される可能性がある。このような現状をふまえて、わが国では、平成十一年に、特許法二九条一項の新規性喪失事由のうち、旧一号、旧二号については外国において生じた事由を含め、かつ旧三号について電子情報をも含む旨の改正を行った（第五章一参照）。もつとも、この平成十一年改正以前の旧法の解釈自体に争いが存在したこともあり、法改正の趣旨が明らかでない部分も存する。そこで、本稿では、まず、わが国特許法（二九条一項）の新規性喪失事由に関する立法趣旨、従来の

裁判例の変遷・射程、学説を整理する(第二章)。次に、わが国の旧法と同じ規定を有していた時代と異なる規定を有した時代を経験した欧州諸国の立法の沿革と欧州特許商標庁の実務を概観する。同時に、わが国の旧法と同様の規定を有するアメリカ特許法下の裁判例を検討する(第三章)。また、この平成十一年改正において問題となったように、インターネット上の情報を先行技術としてどのように取り扱うべきかが今後国際的にも問題となると考えられる。そこで、外国のサーバー上にあるインターネット上の情報についても、わが国特許法における従来の解釈がどの程度可能であるのか、解釈論上の問題を検討する(第四章)。さらに、わが国の平成十一年の特許法改正は、従来の規定とどのように異なるか、また、一九七八年頃から世界公知を採用した欧州とどのように異なるのか、さらに経過規定をどのように解するかなど、残された問題について考察する(第五章)。最後に、本稿で得られた若干の示唆をまとめる(終章)。

## 第二章 わが国の解釈論

### 一 公知と公用の解釈

#### 1 公知(二九条一項一号)

「公知」といえるためには、当該技術が知られうる状態であれば足りるとする考え方<sup>(2)</sup>、または、立証の困難を考慮して、ある程度知られうる状態であれば足りるとする考え方がある<sup>(3)</sup>。これに対して、当該技術が知られていないことを第三

者が立証することは困難であること、また、法文が一号と三号を書き分けていることから、当該技術が現に知られている必要があるとする見解が有力である。<sup>(4)</sup>

しかし、いずれの立場にたつにせよ、「公知」の場合の新規性喪失時点を立証することは困難な場合が多いように思われる。

## 2 公用（二九条一項二号）

公用とは特許出願前に公然実施された場合をさす。もつとも、公然実施されていれば公に知られうることが通常であり、具体的事例をみても公知と区別することは困難である。<sup>(5)</sup>

## 二 「頒布された刊行物記載」（二九条一項三号）の解釈

### 1 立法趣旨

明治四二年法以前のわが国特許法は世界公知主義を採用していた。その理由は、新規性喪失事由を国内公知に限定すると、外国企業が外国において公知の発明についてわが国で特許権を取得し、わが国の産業を圧迫するからと考えられていた。<sup>(6)</sup>ところが、明治四二年法（法律二三号）も大正一〇年法（法律九六号）においても、一号、二号、三号とも日本国内に限定した。その理由は、世界公知の審査が困難であること、特許法の目的は日本国内の工業上の発明の奨励にあるとされた。<sup>(7)</sup>そして、昭和三四年改正において、三号の刊行物についてのみ外国を含んだ趣旨は、当時のアメリカ・ドイツの制度にあわせたとされている。また、わが国の技術水準を高め国内産業を保護するには新規性喪失事由として外国において生じた事由をも含める方が適切であり、また外国文献からの盗用を防止する必要があるか

らである。<sup>(8)</sup> 他方、公知（一号）と公用（二号）を日本国内の事由にとどめたのは、立証が困難であり、<sup>(9)</sup> また、公知・公用の事実を後日になって判断することは困難でかえって弊害が大きいためである。もつとも、外国の刊行物を新規性喪失事由に加えることに反対する意見もあり、特許権成立後に無効とされ権利が不安定となるおそれがあること、審査官・審判官の負担の増大、などの理由が存在した。<sup>(10)</sup>

平成一一年改正において一号、二号に外国において生じた事由をも含めたのは、交通手段やインターネット等の発達により外国における公知・公用の事実の調査が容易となり、かつ外国で自由に使える技術が日本国内においてのみ特許権が付与され利用できなくなると、わが国の技術開発が遅れるおそれがあるからである。また、平成一一年改正において、三号後段に電子媒体を含めたのは、後述のように、データベース、インターネットによってのみ開示される発明の公開を念頭においたものである。<sup>(11)</sup>

## 2 学 説

刊行物は「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・図画等の情報伝達媒体」と定義されているが、<sup>(12)</sup> その具体的な内容についてはいくつかの考え方があ

る。刊行物は、複写機による複写物はもちろん、その他のような複製手段によつたものをも含む。注文分だけを複製する方式は、通常の書籍や雑誌のような見込み生産による印刷の場合よりも経済的であり、迅速かつ手軽に作成・入手が可能である。したがって、一時的に複製する数が少ないことを理由に、複写物を印刷物と区別すべきでない。<sup>(13)</sup> これに対して、別の考え方は、刊行物は改変困難な形で公衆に頒布されることを予定して発行された情報伝達媒体であれば足りるとする。<sup>(14)</sup> さらに、一号の公知との比較から、三号の刊行物には、内容が改変されにくく、伝達情報を明確に認識しえ、他との対比が容易であり、情報内容が容易に社会に浸透するというメリットがある。<sup>(15)</sup>

## 3 判 例

平成一一年改正前の昭和三四年法では旧三号の刊行物のみが外国における事由を含んでいたため、外国において生じた事由が旧三号の「刊行物」にあたるかが判例上問題となった。<sup>(16)</sup>当初から、外国特許庁に提出された特許明細書という原本そのものは「刊行物」にあたらなるとされていた。<sup>(17)</sup>もつとも、最判昭和五五年七月四日民集三四卷四号五七〇頁（一眼レフカメラ事件）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応じて遅滞なく交付される態勢が整っていれば足りるとした。つまり見込み生産ではなく注文生産であつても頒布された刊行物にあたる」とした。但し、本件引用例は特許明細書の複製物であつてコピーが現実に交付された事例であるため、この判示は傍論である。

さらに、最判昭和六一年七月一七日民集四〇卷五号九六一頁（第二次箱尺事件上告審）は、マイクロフィルムが特許庁内部にのみ配布されていた事案においてほぼ同じ一般論を述べ、マイクロフィルムが「頒布された刊行物」にあつたと判示した。<sup>(18)</sup>この事案に関して、マイクロフィルム自体が特許明細書原本を縮小して複製したものである（写真印刷の一種）ため、マイクロフィルム自体を「頒布された刊行物」と理解する立場もあつた。<sup>(19)</sup>このような理解にたつと、マイクロフィルムすら配布されず複製物が全くない場合は、判例の立場は白紙であるということになる。また、この立場だと、刊行物であるマイクロフィルムの発行日が新規性喪失の日時にあたる。<sup>(20)</sup>他方で、マイクロフィルムは公衆に配布することを目的とせず、特許庁内の手続のために作ったものにすぎないため「頒布された」とはいいにくいことと、<sup>(21)</sup>マイクロフィルムの複写が認められており特許明細書原本自体の複写を認めていない点をとらえて、原本が複製されていない場合にも、原本が公開されかつ複写可能な態勢をもって「頒布された刊行物」にあつたと判示したものと踏み込んで理解する立場もある。<sup>(22)</sup>この立場にたつと、刊行物頒布の日外国特許庁が当該特許明細書を

公開した日であることになり、特許庁の慣行に合致する<sup>(23)</sup>。この後者の読み方をおしすすめると、現実の複製物がはるか後に生成されていても、また、現実の複製物が生成されていなくても、さらには特許庁内に原本（明細書）しかなくとも、その複製物が公開されて公衆からの要求に応じて遅滞なく交付される態勢があれば足りることになる。

### 第三章 比較法

#### 一 欧 州

昭和三四年にわが国特許法が改正された当時、イギリス法、アメリカ法、ドイツ法とも刊行物以外については国内公知・公用を採用していた<sup>(24)</sup>。ところが、イギリス法もドイツ法もインターネットが発達する一九九五年頃より以前の一九七〇年代に、既に世界公知に移行している。これは、欧州特許条約（the European Patent Convention of 1973 (EPC)<sup>(25)</sup>）、特許協力条約（the Patent Co-operation Treaty of 1970 (PCT)<sup>(26)</sup>）が影響していると思われる。そこで、当時の欧州各国における法改正の趣旨からみてみよう。

##### 1 イギリス法

イギリス特許法は伝統的にイギリス国内の産業の奨励を強調し、新規性喪失事由をイギリス国内に限定していた<sup>(27)</sup>。たとえば、一九四九年法七条二項は、「審査官は、当該発明が、……出願人の特許明細書提出日前に、他の文書（五十条一項に述べる文書を除く）において連合王国内で刊行されたかを確認するため局長が命ずるように、審査官はさら



に調査しなければならぬ。」と規定していた。このようにイギリスでは「公然知られていた」ことは新規性喪失事由とされていなかった。しかし、一九七八年の欧州特許条約と特許協力条約の成立により、条約加盟国は各国国内法を条約と一致させる必要があった。そこで、一九七七年に改正されたイギリス特許法<sup>(28)</sup>二項二号は、「発明の場合の技術水準は、書面または口頭の表現、実施またはその他の方法により（連合王国またはそれ以外の地域にかかわらず）当該発明の優先日以前に、公衆に利用可能となった全てのものを含むと解される。」と規定した。もともと、この文言どおり解釈すると曖昧な外国の出所から新規性喪失事由が無節操に作り出されるおそれがある。そこで、新規性喪失事由は少なくともイギリス産業における人々を含む公衆にとって利用可能でなければならぬとか、イギリスの当業者が調べることのできない事由は無視される、などの解釈・運用がなされた<sup>(29)</sup>。

また、特許法の当初の目的は発明の国内製造業への導入であったため、秘密に実施されていた場合でも、一定の要件で新規性喪失事由となっていた<sup>(30)</sup>。しかし、現行の一九七七年法では、単に実施しているだけでなく、実施が刊行と同等に評価される場合にのみ新規性喪失事由となり、実施が刊行物と区別された独立の新規性喪失事由としての意義を失った<sup>(31)</sup>。つまり、当業者が先行技術を観察または分析することにより当該発明を発見ないし実施できるかが基準となった。したがって、秘密に実施していた場合には、特許を取得される可能性が生じた。かくして、現行のイギリスの一九七七年法の新規性概念は、発明の実施を奨励する機能ではなく、発明を公開させ発明の情報源を拡大する機能を有することになった<sup>(32)</sup>。

また、発明が刊行されたことは通常文書で証明されたが、実施の場合は実施が行われたことを証明する必要があった。これに対して、現行法はその形態にかかわらず公衆に利用可能である場合には新規性を喪失することを認めている<sup>(33)</sup>。

## 2 ドイツ法

一九七八年の欧州特許条約と特許協力条約の成立により、ドイツ特許法も一九七八年一月一日の改正において絶対的新規性を採用した。これは、技術を豊富にする発明にのみ特許権という報酬が与えられるべきところ、すでに公表され現代の通信手段により専門家に知られうる状態になった技術思想に排他的独占権を付与しても、もはや技術を豊富にすることにならないという考慮に基づいている。<sup>(34)</sup>

(1) 一九三六年法<sup>(35)</sup>、一九六八年法<sup>(36)</sup>の二条第一文は、「発明が、出願日に、最近百年間のうちに公にされた刊行物(öffentlichen Druckschriften)において既に記載されているか、または国内において公然と実施されている場合であつて、そのため他の専門家による実施が可能であると認められるときには、当該発明は新規であるとみなされない。」と規定していた。<sup>(37)</sup> 外国の刊行物も国内の刊行物と同視され、新規性喪失事由となっていた。<sup>(38)</sup> そして、わが国の裁判例と同様に、刊行物には、タイプライターのコピー、写真、映画、マイクロフィルム等も含まれていた。<sup>(39)</sup> また、判例上、複製により製作されたわけではない文書(特に特許明細書)も、要求に応じていつでも公衆へ複製・頒布しうる状態である場合には、その技術的な製作方法とは無関係に、「刊行物」とみなされた。<sup>(40)</sup> そして、刊行物が公にされているかについては、実際に知られていることの証明ではなく、不特定人が知ることができる状態であるかが重要である。<sup>(41)</sup> この場合、新規性を喪失する日時は、閲覧に供した時点と解されている。<sup>(42)</sup>

公然の実施を国内に限定したのは、外国の事由を知ることが困難であり、特にその立証が困難であったからである。<sup>(43)</sup> また、外国における実施行為が国内で知られたことは重要ではなく、むしろ国内での実施行為自体により発明思想が公に知られることが重要である。<sup>(44)</sup> 公然の実施(Offenkundige Vorbenutzung)とは、実施行為により、発明の本質が公表され、かつ秘密保持義務を有しない第三者が知識を獲得できる状態にあることをさす。<sup>(45)</sup> 公然の概念も現行ドイツ法

における「公衆に利用可能である」という概念とほぼ同義であり、他の専門家が実施から実際に知識を得ることまで必要ではなく、実施の対象から知識を獲得できる可能性で足りる。<sup>(46)</sup> また、発明の実施がなされた直接の相手方に秘密保持義務がない場合に新規性を喪失するのは、権利者が発明の知識を明かすことにより、不特定の第三者が当該知識を獲得する機会を広げることになるからである。<sup>(47)</sup>

このようにみると、公にされた刊行物と国内における実施の解釈は、判例により、当該発明の技術思想に関する情報を拡大し公衆に利用可能である、という点にまで緩められており、両者に実質上の差異はなくなっていたと考えられる。もっとも、BGH GRUR 1993,466,468-Reprint-Versendung は、刊行物と国内における実施を区別している。<sup>(48)</sup>

(2) 一九七八年に改正された特許法三条一項は、「発明が技術水準に属さない場合は、新規である。技術水準は、出願日以前に、文書または口頭の表現、実施またはその他の方法により公衆に利用可能となった、全ての知識 (Alle Kenntnisse) を含む。」と規定している。この改正により特許法上の技術水準は、時間・空間・表現媒体の限定がなく<sup>(49)</sup>なり、飛躍的に拡大した。すなわち、刊行物 (Druckschrift) において公表されているという限定や百年以内に刊行されているという限定を放棄し、<sup>(50)</sup> 外国における実施行為も考慮している。また、利用可能といえるためには、第三者である専門家が当該発明の本質を認識し当該技術思想を実施できるように、新規性喪失事由に関する知識を獲得できる<sup>(51)</sup>客観的可能性が必要であり、実際に知識を獲得したことは不要である。

### 3 欧州特許庁の運用

以上のように欧州各国が世界公知に移行した大きな要因は、欧州特許条約 (EPC)、特許協力条約 (PCT) の成立である。特に欧州特許条約は、原則として、出願から特許付与までを規律している。<sup>(52)</sup> 両者とも、以下のように、公衆に対する利用可能性という基準を採用している。

欧州特許条約(EPC)五四条一項は、ある発明が技術水準(the state of the art)に属さない場合は新規性を有する旨規定する。そして、五四条二項は、「技術水準は書面または口頭による発明の説明、実施またはその他の方法により公衆に利用可能となった(made available to the public)すべてのものを含む」と規定する。つまり、技術水準は、その開示形態が口頭でもよく、また、その地域は世界中の情報を含み(世界公知)、公知の対象者は当業者だけでなく一般公衆でもよく、時間的な制限もない<sup>(53)</sup>。これは、欧州特許は、適法に付与された後はいかなる締約国においても効力を否定されない強い特許であるべきであるという観点から、欧州特許条約上の新規性概念に限定を付さなかったのである(絶対的新規性<sup>(54)</sup>)。したがって、インターネット上に公開された技術も規定上は新規性喪失事由となる<sup>(55)</sup>。

もつとも、いつ、いかなる要件で、ある情報が公衆に利用可能であるとされるのかについては争いがある。欧州特許庁における審査のためのガイドライン(Guidelines for examination in the European Patent Office)<sup>(56)</sup>は、実質的審査のための指針(Guidelines for Substantive Examination)(Part C)と、異議手続のための指針(Guidance for Opposition Procedure)(Part D)において新規性喪失事由を取り扱っている。前者は、審査官が頻繁に用いるサーチレポートの文書を念頭においているのに対して、後者は、文書以外の口頭の表現(oral description)や実施(use)その他の方法も考慮している。

前者の実質的審査のための指針も後者の異議手続のための指針も、文書・口頭の表現・実施その他が公衆に利用可能になったといえるのは、公衆が文書その他の内容にアクセスしえた場合でかつその内容の頒布が守秘義務により制限されていない場合である、と定義している<sup>(57)</sup>。そして、後者の異議手続においては、実施に関しても口頭の表現<sup>(58)</sup>についても、日時、内容、公衆によりどの程度利用可能となったかを決定するための諸事情(場所、形態など)を認定しなければならぬ<sup>(59)</sup>。特に、後者の実施その他の場合については詳しく指針がかかっている<sup>(60)</sup>。

特許協力条約<sup>(61)</sup>に基づく規則 33・1(a)は、国際調査における先行技術は、書面により開示されるものであることを原則としている。また、同規則 33・1(b)は、国際調査における関連する先行技術には、口頭による開示、利用・展示その他の手段により公衆が利用可能のものも含まれるが、後に書面による開示が必要である、とする<sup>(62)</sup>。

## 二 アメリカ法

### 1 立法の変遷

アメリカの初期の特許法である一七九三年法<sup>(63)</sup>は、六条において、侵害訴訟において被告が、当該特許発明は刊行された著作物 (public work) に公表されている旨の抗弁を主張できると規定しているだけで、出願前に書籍に公表されている発明の出願人に政府が特許を付与できないことを特に規定していなかった。そして、刊行された著作物 (public work) は、出版された刊行物に限定されていた。一八三六年法<sup>(64)</sup>は、初めて特許適格性 (patentability) の要件として、「刊行物」(printed publication) を規定した。一八七〇年法<sup>(65)</sup>は、侵害訴訟における抗弁の要件についても public work から printed publication に変更し、printed publication の概念は、アメリカ特許法においては、特許適格性と侵害訴訟の抗弁の両方において用いられることになった。

### 2 規定

現行のアメリカ特許法一〇二条<sup>(66)</sup>は、「以下の場合を除いて特許が付与される。(a)当該発明が合衆国において他者により知られているか用いられているか、または合衆国ないしは外国において…刊行物 (printed publication) に記載されている場合…」と規定している。

法文上、公知と公用が合衆国の国内の事由に限定され、他方で刊行物記載は外国の事由まで含んでいる。このよう

に、本章一において検討した欧州とは逆に、アメリカ法の条文の文言はわが国特許法（旧法）と類似している<sup>(67)</sup>。特に *printed* という文言は、書籍または出版印刷物の形で作成されたその他の書類に限定されていた<sup>(68)</sup>。

### 3 裁判例

しかしながら、*printed publication* という規定の文言にもかかわらず、米国特許審査便覧<sup>(69)</sup>も米国の判例も、公衆にとってアクセス可能な場合には「刊行物」にあたるとして、「刊行物」概念を以下のように拡張解釈している。

具体的には、目録に掲載されている (*indexed or catalogued*) か、または実際に頒布されている場合には、公衆によるアクセスの可能性の基準を満たすと解されている<sup>(71)</sup>。まず、前者について、目録に掲載されてコピーの依頼により利用可能であれば、実際に頒布されていなくても、また一部のコピーしかなくとも刊行物とみなされる<sup>(72)</sup>。他方で、公衆がアクセスできる程度に目録が適切でなければ刊行物にあたりないとされ<sup>(73)</sup>、また、目録に適切に掲載されても、ほんの少数の人しかアクセスできない場合やコピーを依頼する手続が重荷である場合には刊行物にあたりない<sup>(74)</sup>。

もっとも、後者の実際に頒布されている場合について、*In re George*, 2 U.S.P.Q. 2d 1880(1987) は、どれだけ多くのコピーを配布しても組織の内部の機密文書は *printed publication* にあたらないとしている<sup>(75)</sup>。

注目すべきは、米国の裁判例においても、わが国の裁判例と同様、マイクロフィルムが「刊行物」にあたるかが争われている。 *In re Tenny*, 254F. 2d 619, 117 U.S.P.Q. 348 (C.C.P.A. 1958) は、ドイツの未発行の特許出願がマイクロフィルムにいて保存されていた事例で、マイクロフィルムは「*printed*」にあたらない、と判示していた。その理由は、マイクロフィルムは複製物をつくるための手段にすぎず、マイクロフィルムによる公表だけではそれが広く流通し公衆がそれを知る蓋然性がないからである。

これに対して、*Philips Elec. & Pharmaceutical Industries Corp. v. Thermal & Elec. Industries, Inc.*, 450 F. 2d

1164, 171 U. S. P. Q. 641 (3rd Cir. 1971) は、マイクロフィルム化されたドイツ特許出願書類が連邦議会図書館に受け入れられ、図書館目録にその索引が付されていた場合に、マイクロフィルム内の情報が公衆に利用可能になったとして、「頒布された刊行物」にあたると判示した。In re Wyer, 655 F. 2d 221, 210 U. S. P. Q. 790 (C. C. P. A. 1981) も Philips 判決を支持し Tenney 判決を制限した。一般論として、複製、データ蓄積、データ検索における技術の発達を考えると、'printed' の意義は、一八三六年に導入された当時の意味と異なり、頒布の可能性や公衆のアクセス可能性と考えるべきである、と判示している。そして、外国の特許庁に置かれたマイクロフィルムにつき、実際にコピーを頒布した事実がなくても、頒布のための記録 (records) は維持されていることから公衆のアクセス可能性を肯定した。他方、「他者に知られている」の解釈について、当初は実施 (use) していることと同義に解釈されていたが、In re Borst, 345 F. 2d 851, 145 U. S. P. Q. 554 (C. C. P. A. 1965) は、この解釈を否定し、当業者が実施できるほど開示されているか否かを基準にすべきである、と判示した。

#### 第四章 インターネット上の情報に関する問題点

##### 一 問題の所在

以上、第三章まで、従来の学説・判例・出願審査の指針等を検討した。しかしながら、今後は、インターネット上に公開された技術を、新規性喪失事由の有無を判断する際どのように考慮するべきかが重要な問題となろう。さしあ

たり、当該発明に関する情報が掲載されているホームページのサーバーが日本国内か外国であるかにより場合分けすると、以下の問題点が挙げられる。

日本国内の特許庁のサーバーにおいてインターネット上に特許公報を公開した場合はどうか。特に、旧一号を現に知られていることが必要であると解した場合に国内公知（旧一号）にあたるかが問題となる。また、インターネット上の情報は電子ファイルのみでハードコピーが全くない場合も考えられるため、刊行物記載（旧三号）にあたるかも問題となる（本章三・四参照）<sup>(77)</sup>。

これに対して、外国におけるインターネット情報<sup>(78)</sup>については、旧三号が問題となる。というのは、旧三号の刊行物記載のみが「外国において」頒布された刊行物を含み、旧一号の公知は日本国内の事由に限定されているからである。確かに、旧法は、情報の開示手段により国内の事由に限定されるか外国の事由を含むかで大きな違いを設けてきた。しかしながら、インターネットは世界中ネットワークでつながっているため、当該ホームページのサーバーがどこの所在国にあるかにより情報の開示手段やアクセス（情報伝達）の容易性の点で大きな差異は存在しないといえる<sup>(79)</sup>。

したがって、インターネット上の情報に関しては、法制度と現実が乖離していたと評価できよう。以下では、第三章まで検討した解釈論をふまえて、インターネット上の情報が旧一号、旧三号にあたるかを考察する。

## 二 「公知」（旧一号）

1 外国のサーバーからインターネット上に発明が公開された場合、日本国内で公然知られたといえるか

日本から当該外国のサイトへのアクセスがどの程度あったかをログ等により立証することにより、日本国内で公知となる場合もありうるが、立証が困難な場合も多いであろう。そもそも、わが国特許法（明治四十二年特許法）が公知



（一号）を日本国内において生じた事由に限定した趣旨は、世界公知の審査の困難、日本国内における産業上の発明の保護であった。

しかしながら、インターネットの発達と経済のボーダレス化により、外国で公知のものに関する調査は容易となった上に、インターネット上で公表すれば、日本国内で公知であるか外国において公知であるかは大きな差がないと思われる。つまり、外国のサーバーにおいて発明が公開されても日本国内において公然知られる可能性はありうるし、逆に日本のサーバーにおいて公開されても日本国内において公然知られていない場合もありうる。したがって、今日、インターネット上に発明を公開することが公知となりうるとすると、外国にサーバーがあるホームページと、日本にサーバーのあるホームページとで、アクセス（情報伝達）の容易性は同等であり、サーバーの所在が世界か日本かで区別する合理的理由はない。また、三極合意など各国特許庁間の制度の違いをハーモナイズしようとしている今日では、公知を日本国内に限定することは好ましくない。したがって、公知（一号）に外国も含めるべきである<sup>(80)</sup>。

もつとも、前述のように、一号の公知を現に知られていることが必要であると解すると、審査官がたまたま当該発明をインターネット上に発見したとしても拒絶理由として引用することは困難であろう。つまり、インターネット上のサイトは無数にあり、閲覧がない場合はもちろん、ほとんど閲覧・検索が不可能な場合は知られうる状態ですらなると評価されうる。特に外国のホームページに掲載された技術が日本国内で知られていると評価することは困難な場合が多いと考えられる。

## 2 「公知」の場合の新規性喪失時点

「公知」の場合の新規性喪失時点はアクセス可能となった時点をいう。そして、当該発明が当該サイトに出願前に掲載されたことを立証する必要がある。そのためには当該発明がサイトに掲載された日時を明記する等の工夫が考えら

れる。もつとも、現実にはインターネット上のサイトは、絶えず更新されながら更新履歴がなく、当該発明が当該サイトに掲載された日時が明示されていない場合やログがない場合も多く、新規性喪失の時点が不明確となりうるため、新規性喪失事由の例外を設ける必要があるとする考え方も存在した。<sup>(82)</sup>

### 三 「頒布された刊行物」(旧三号)

#### 1 何が「刊行物」にあたるか

インターネット上に公開された発明が旧三号の「刊行物」にあたるか否かについては、以下のような問題が生じる。

(1) まず、インターネットにおいて、何が「刊行物」にあたるのだろうか。平成一一年改正前の旧法においては、インターネットの画像、サーバーに蓄積されたデータ、フロッピーにダウンロードしたデジタル情報そのものは「刊行物」にあたらぬ。なぜなら、コピーがなく単に先行技術を見るだけでは第三者は当該発明を実施できないからである。そして、画像をプリントアウトしたものは「刊行物」にあたる。<sup>(83)</sup>

前述のように、わが国の裁判例によると、出版物以外に、原本を公開し、公衆の要求に応じて遅滞なく複製物が交付される場合(例えばコピーサービス)も「刊行物」に含まれる。そして、複製物が作成されていない場合、特許庁内の公開原本(明細書)そのものを「刊行物」と解することはできない。また、前述の昭和六一年最高裁判決の事例は、特許庁内部にせよ複製物(マイクロフィルム等)が存在していた事例であった。この点、わが国特許庁が考えているインターネット公報の場合は、インターネット公報自体が特許登録原簿の複製物といえ、また原本以外にバックアップがなされているのでこの点は問題がない。もつとも、特許登録原簿は、事実上ほとんど電子化されており、紙

媒体としての原本が存在しない点が従来の判例が前提とする事実と異なっている。さらに、インターネット上の情報やデータベースは、原本のみで複製物がないこともありうる。また、頻繁に更新され、その履歴は残るものの、オリジナルが残っていない場合が多い。これらの場合には、従来の判例の立場からすると、インターネット上の情報は「刊行物」にあたらぬおそれがある。

しかしながら、他方で、最判昭和六一年判決の読み方として、原本が公開されて公衆からの要求に応じて遅滞なく交付される態勢があれば足りるとする判旨の一般論を強調する立場がある。<sup>(84)</sup> この一般論を推しすすめると、その原本（特許明細書）は、紙媒体である必要はなく、電子媒体であっても公開されて公衆からの要求に応じて遅滞なく交付される態勢があれば「刊行物」と解しうることになる。<sup>(85)</sup> したがって、インターネット上に公開した時点でいつでも画像をプリントアウトできる状態にあるので、旧法三号の「刊行物」にあたりと読むことは可能である。

そもそもマイクロフィルムの場合には新規性を喪失し、ハードコピーのないオンラインの場合には新規性を喪失しないという区別は不合理である。また、いったん磁気ディスクに複製してからディスプレイに写し出すのと、原本から直接ディスプレイに直接映像を移すことで結論が異なることも望ましくない。さらに、一部のみの明細書であろうが複数存在するマイクロフィルムであろうが不特定多数に「頒布」されることに変わりはないので、複製物の存在を要求することは意味がない。<sup>(86)</sup> 確かに、立証や安定性では紙媒体の方が有利であるが、情報へのアクセスの容易性、即時性では、インターネット上の電子情報の方が勝っている。<sup>(87)</sup>

このように考えると、紙媒体があらゆる段階で不要となり、原本としての電子情報のみがインターネットのサイト上に載っている場合やデータベースの場合も「頒布された刊行物」にあたりと解すべきことになる。そして、当該技術をインターネット上に公開した時点で、いつでも画像をプリントアウトできる状態にあるので、刊行物を頒布した

ことになる。

(2) これに対して、前述のように、刊行物記載を新規性喪失事由とする根拠を、改変が困難である点(安定性)に求める立場にたつと、「頒布された刊行物」にあたるといえるためには、先行技術としての特許情報を従来の印刷物と同程度に改変しにくく明確に伝達しうること、という要件を満たすことが必要である。インターネット上の情報は紙媒体に比してデジタル化されかつオープンであるため、サーバー⇄インターネット⇄端末の各過程で改変のおそれがある。つまり、インターネットの場合、サイトにのせられた発明と端末の映像にあらわれた発明の同一性の立証が困難な場合がありうる。また、前述のように最判昭和六一年判決においてマイクロフィルムを刊行物である理解した場合、端末から実際にプリントアウトしたことの立証やその日時がいつであるかについて立証が困難な場合が生じよう。この点、たとえば、特許庁や一定の学術団体のサイトに公開された情報は安定性・明確性を有する。これに対して、インターネットのサイトは無限に存在し、改変のおそれや日時が信頼にあたいするか(ログがない場合)が問題となりうる。このように、内容や公開日時の真正についても立証が困難な場合が考えられる。<sup>(88)</sup>

## 2 どのような行為が「頒布」にあたるか

刊行物では、注文を受けて刊行物を製作し頒布するか、見込み生産で刊行物を頒布するという順序をたどる。確かに、旧三号の刊行物記載の場合、新規性喪失時点が「頒布時」で比較的明確であり(図書館受け入れ時等)、証拠の信憑性(日時等)も一号の公知に比べると高い場合が多い。ところが、将来ベーパーレス化により特許庁のインターネット上で特許公報を公開する場合(その他特許電子図書館など)、ハードコピーが全く存在しない場合が生じうる。この場合、「刊行物」が何であるか、「頒布」が何かにより新規性喪失時点が異なりうるため、新規性喪失時点が不明確となるおそれがある。インターネット上の情報は、公衆がアクセスし、公衆が端末でダウンロードしてプリントアウト

トするという順序で伝達される。もしプリントアウトしたものが「刊行物」だとすると、第三者の行為（映像を見てスイッチを切った段階↓ダウンロードした段階↓刊行物を作った段階）により新規性喪失時点の変動するように見える。特に、前掲の最判昭和六一年判決の理解の仕方によって刊行物頒布の日が変わってくる可能性がある。一方で、「頒布」の定義は、判例の一般論によれば、現実に複製物を入手することまでは不要で、原本自体が公開されて公衆の自由な閲覧に供され、かつその複製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れば足りる（前掲の昭和五五年判決、昭和六一年判決）。つまり、最判昭和六一年判決の事例において特許明細書等の原本の頒布の日であるとする、インターネット公報の場合、外国においてインターネット上に当該情報をアップロードした日時においてアクセス・閲覧が可能であり、いつでも公衆自ら刊行物を製作できる状態になったと評価できる。

これに対して、最判昭和六一年判決の事例においてマイクロフィルムなど外国における刊行物の発行日だとすると、外国においてバックアップなど複製物を生成した日時が頒布された日にあたる。しかしながら、この立場だと、バックアップの有無により頒布された日になり不適当である。しかも、平成一一年改正後の三号後段では「公衆によって利用可能となった日」が新規性喪失日にあたると解される。したがって、三号後段とのバランスからみても三号前段の場合（「頒布された刊行物」）も公衆によって利用可能となった日を新規性喪失日と解すべきである。

このように考えると、インターネット上に公開した日時が、出願日以前であったことをどう立証するか（技術面も含めて）、改ざんされていないことをどう立証するかが問題である。<sup>(90)</sup>印刷物であれば、発行日等を基準とできるが、当該発明がオンライン公報や外国のサイトに掲載された日時を特許庁が立証する必要がある。インターネット上のサイトは膨大な数であり、頻繁に更新されていないながら更新履歴のないものも多いため、特許法の規定または出願審査の運用指針等において新規性喪失の例外を具体化する必要がある。証拠の信憑性についても、更新履歴が残されている

ものの当初のオリジナルがない場合もある。<sup>(91)</sup>

3 三極プロジェクトとアメリカ特許商標庁の運用―「インターネットの利用に関する方針」―  
 電子的資料の引用に関する日米欧の三極特許庁間のプロジェクト14・6(B)<sup>(92)</sup>は、電子的形態のみによる文書が「印刷された刊行物(printed publication)」にあたることの困難性を指摘している。また、オリジナルのない電子的文書の日時についても、公衆によるアクセスが可能である日時を基準とするが、印刷された文書と異なり、印刷発行日や著作日が不明確で確定が困難な場合があることや、証拠の信憑性も著者・システム責任者に依存せざるをえないなどの問題点がある。

アメリカ特許商標庁(USPTO)は、一九九八年一〇月二六日に「インターネットの利用に関する方針」に関するコメント<sup>(93)</sup>を募り、一九九九年六月二日に最終案をまとめた<sup>(94)</sup>。この方針は、アメリカ特許商標庁の職員にその公式業務におけるインターネットの利用についての指針を与えることを意図したものである。

アメリカ特許商標庁の立場は、ウェブサイトに発明に関する情報がアップロードされているがプリントアウトされていない場合も原則として printed publication にあたるとしている。但し、無権限の個人によるサーチの問い合わせに関するセキュリティの問題が解決されていないので、審査官によるサーチ項目は技術の一般的状态(公知技術)に限定され、特定の出願に向けられた専有情報を開示するようなサーチは許されない<sup>(95)</sup>。また、サーチしたインターネット上の情報がオリジナルでない場合、オリジナルのコピーを入手するよう努めるべきである。なお、電子形態のみの文書はそれがオリジナルの刊行物とみなされる<sup>(96)</sup>。

このようにアメリカ特許商標庁は、刊行物概念を極端に緩めた運用を前提としており、わが国特許法と異なり、アメリカ特許法における新規性喪失要件は現在のところ改正されていない。

4 わが国のインターネット公報における問題点

条文上は、特許庁へのウェブサイトに特許公報への掲載事項をアップロードすることが、一九三条にいう特許公報の発行にあたるかが問題となる。この点、第三者からのアクセスの有無により「発行」の有無を委ねることは不安定となるため、「発行」にあたりと解すべきであろう。

現在、わが国の特許公報は紙媒体またはCD-ROMであり、特許登録原簿の複製物であるので、刊行物が存在するという要件はみたしている。もつとも、特許登録原簿は、事実上ほとんど電子化されており、紙媒体としてのハードコピーが存在しない点は、従来の判例の前提と異なる点である。<sup>(97)</sup>特に、特許庁のペーパーレスシステムの場合、オンライン公報の閲覧においては、特許庁内のサーバーに蓄積された原本そのものを閲覧することになり、電子ファイルとしての原本のみが存在し、電子情報の複製物すら全く存在していない点が問題となる。<sup>(98)</sup>これは、データベースやインターネット上の情報についても同じ問題が生じる。

また、技術的に、発明に関するデータを大量にダウンロードした後に、先行技術と当該発明を自由に対比することはできない。もつとも、ブラウザのコピー機能により一部は複製物を作成できるため、従来の裁判例の立場によっても「刊行物」にあたりと解される。

## 第五章 改正法の解釈・運用と問題点

### 一 平成一一年改正

平成一〇年二月一四日、工業所有権審議会において「特許法等の改正に関する答申」が取りまとめられた。この答申に基づき、平成一一年二月五日「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されるとともに、同日国会に提出された。この法律は平成一一年五月七日に国会で成立し、五月一四日に法律第四一号として公布された。

一九九九年特許法の一部を改正する法律案では、二九条一項は以下のように改正されている(傍線部が改正部分)<sup>(99)</sup>。

一号「特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明」

二号「特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明」

三号「特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明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」

では、改正の前後でどう異なるか。前述の一連の裁判例において提起された問題はそもそも特許明細書という原本が刊行物に含まれないがために提起された問題であった<sup>(100)</sup>。したがって、昭和四一年改正において試みられたように特許明細書自体を三号の刊行物記載に含めるといふ立法もありえた<sup>(101)</sup>。しかしながら、先行技術として原本が明細書以外の博士論文等の場合には不都合である。

今日では以上の紙媒体に限られた問題ではなく、電子メール、データベース、インターネットの普及により、公開



された発明に関する情報は、「刊行物」の形態に限らず容易に頒布・流通されることになった。また、特許庁によるペーパーレス化計画の一環として、インターネットによる特許公報、特許電子図書館創設の動きもあり、わが国特許法は新規性喪失事由について再検討を迫られた。かくして、前述のとおり、わが国特許法も平成十一年に法改正がなされ、三号の刊行物概念に電子媒体を広げたほか、一号の公知、二号の公用についても外国を含むことになった。また、二九条一項三号に「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」が付け加えられた。文言上は刊行物の場合は、その頒布をもって新規性喪失事由となるが、インターネット情報では、公衆にアクセス可能な状態としたことをもって新規性喪失事由となる。

## 二 インターネット等の情報の先行技術としての取り扱い運用指針

特許庁は、平成十一年二月一〇日に「インターネット等の情報の先行技術としての取り扱い運用指針<sup>(10)</sup>」を公表した。その中で、二九条一項三号の改正部分について解説がなされている。

「公衆に利用可能」とは、不特定の者が見うるような状態におかれることをさし、現実に誰かがアクセスしたという事実を必要としない。公衆に利用可能な情報の例として、検索サーチエンジンで登録され検索可能であるものや、情報の存在を公衆が知りうる状態にあるもの、パスワードを入力するか料金を支払うのみで不特定の者がアクセス可能であるものとしている。しかしながら、アドレスが公開されていないもの、社内システムなど情報にアクセス可能な者が特定の団体の構成員に限定されているもの、情報の内容に暗号が付されているもの、短時間のみ公開されたものについては、公衆に利用可能とはいえないとしている。

このように、公衆に利用可能な場合を、不特定の者が検索可能な刊行物と同等のインターネット情報（ホームページ

ジ、商用データベース、メーリングリスト等）に限定している。

また、引用しようとする電子技術情報について、表示されている掲載日時や内容が改変されていないかという問題について以下のように対応している。つまり、公衆に利用可能となった時点が出願前か否かについても、引用しようとする電子的技術情報に表示されている日時と内容についての疑義が低いホームページ（出版社、学術機関、公的機関）については問い合わせ先も明確であるので、掲載日時に掲載されたものと推認して引用する。<sup>(104)</sup>

このように研究者が自己の研究成果を早期にインターネット上で公表する場合を主として念頭においていると考えられる。以上の運用指針は、日時や内容の真正が一定程度定型的に担保されるものに限定している。したがって、これ以外のものについては原則として新規性喪失事由として考慮しないと考えられる。

また、以上は特許庁の示した運用指針であり、侵害訴訟におけるインターネット上の情報の証拠能力や証拠価値については、より柔軟な判断がなされる可能性がある。

### 三 欧州の立法（世界公知）との比較

また、三号における「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」という文言は、刊行物記載と並列して書かれている。これは、外国のインターネット情報をも範囲に含めたためである。もともと条文の文言のみでは改正の趣旨は明らかではない。そこで、前述の欧州における立法・解釈と対比してみよう。<sup>(105)</sup>

前述のように、欧州のドイツ、イギリスの特許法における「公衆への利用可能性」という文言は、インターネットが普及する前に欧州特許条約に即して各国が採用したものであり、電子情報を念頭においていない。また、欧州の判例もどの程度秘密である場合に当該要件を満たすかについて判断は分かれている。したがって、インターネット上の

泡沫サイトに公開された発明まで含むか、クロードな電子メールも含むかなど、その具体的解釈は、今後、特許庁の解釈・運用に委ねられる。実際、欧州の基準は一般条項的であり広く解釈される可能性もある。もともと、三極特許庁が共同でサーチするなど特許情報の共同利用の動きが進展しつつある今日では、各国で新規性の具体的基準が異なることは望ましくない。<sup>(106)</sup>

では、欧州とわが国ではどのように異なるか。これは、わが国の平成一一年改正の趣旨とも関わる。まず、わが国二九条一項は、一号、二号、三号と個々に具体的な規定を置いている。現に、わが国特許法二九条一項一号を現実に知っていることまで必要とする厳格な解釈は、一号、二号、三号が具体的な場合を異にすることを前提とする。平成一一年の改正も、欧州のように一号、二号、三号を例示列挙した上で、公衆に利用可能な場合という一般条項を規定するのではなく、限定列挙された一号、二号の各号を外国まで拡大し、かつ、一号の厳格解釈を前提に別途三号後段をつけ加えている<sup>(106a)</sup>。したがって、今回の改正で一号、二号において外国の事由まで含めたとしても、公衆の利用可能性のあるあらゆる場合を含むわけではない。特に、欧州特許条約では文書以外の口頭の表現も技術水準に含むことを明示し、かつこの場合の審査のための指針が詳しく定められている(第三章一三参照)。これに対して、わが国特許法は一号において現に知られていることまで必要とする厳格な解釈論を採用する余地がある上に、文書以外の場合の審査指針は詳しく定められていない。さらに、新規性喪失の日時も厳密には一号、二号、三号のどの事由にあたるかにより変わる可能性がある。

しかしながら、他方で、既述のように、最判昭和五五年判決、最判昭和六一年判決は、一般論であるが、旧三号(刊行物記載)を「その複写物が公衆からの要求に応じて遅滞なく交付される態勢が整っている」ことで足りると解釈している。そして、旧一号(公知)を知られうる状態であれば足りると解釈すれば、一号、二号、三号前段は、実質は

異ならないことになる。また、三号前段と三号後段を日時等も含めて同等に解する方が、刊行物とインターネット情報は載せられている情報は同じであり、媒体が電子媒体か紙で異なるだけであるという実態にも即する。公知の事由を刊行物記載と別個に規定している点でわが国と類似の規定を有するアメリカ法においても(第三章二三)、わが国と類似していた一九七八年改正前のドイツ法においても(第三章一2(1))、公知の概念は実際に知識をえることまでは不要であり、知られうる状態で見ると解釈されている。ドイツにおける一九七八年改正においても文書、実施、その他の開示方法を特に区別することなく、これらの上位概念としてあらゆる知識・情報を新規性喪失事由として考慮している。したがって、公知は、公然知られうる状態にあれば足り、現実には知られたことまでは不要であると解釈すべきであろう。<sup>(107)</sup>したがって、わが国の平成一年改正の趣旨も公衆に利用可能となった全ての情報を含む(世界公知)と考えるべきであろう。

#### 四 残された問題

本章三でみたとおり、平成一年改正の趣旨が不明確な部分があることを反映して、改正後も以下のような問題が残っていると考えられる。

1. 経過規定として、特許法等の一部を改正する法律(平成一年五月一四日法律第四一号)附則二条一項で、法律施行(平成二二年一月一日から)の際現に特許庁に係属している発明の新規性の要件は、従前の例によるとされている。しかし、インターネット上に公開された発明が引用例としてされた裁判例が旧法においては存在しないため、解釈問題として残る。<sup>(108)</sup>そこで、平成一年に改正された部分が確認規定か創設規定かを確定することは、経過規定の解釈上意味がある。そして、改正部分が確認規定か創設規定かを判断するには、従来<sup>(109)</sup>の裁判例により従来<sup>(110)</sup>の解釈を確

定する必要がある（本章三参照）。

三号について、平成一一年改正は、「頒布された刊行物に記載された発明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」とし、頒布される刊行物とは別個に、公衆の利用可能性を規定しているため、公知概念の延長と解していると考えられる。また、頒布の前提である複製や発行を要件とせず、利用可能性で足りるとしている。よって、従前のものについて「刊行物」と解釈できない。

これに対して、立法の仕方が「頒布された刊行物に記載された発明（または電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明）」であった場合には、インターネット等の場合は刊行物の確認規定のようによめる。したがって、経過規定においても従前でも「刊行物」であると解釈できる。もともと、平成一一年改正のもとにおいても、情報掲載せしめる媒体が電子媒体か紙であるかの違いにすぎないと理解すれば、従前のものについても「刊行物」と解釈する余地がある。

2. また、平成一一年改正において、三号にいう「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった」は具体的にどのような場合をさすのかが明らかでないため、特許庁の今後の解釈・運用に委ねられる。

たとえば、商用データベースと異なり、原本がなくウェブサイトにのみ情報が載っている場合はどうか。また、インターネット上の暗号技術が先行技術に含まれるか否かについても争いがある<sup>(10)</sup>。

また、「公衆」の意義が不明確である。これはインターネット上のサイトで公開されることを念頭においてと思われる。しかしながら、クローズドなメーリングリスト、クローズドなネットワークは含まれるのか、さらに、電子メールを複数人に送付すれば足りるのかが問題となる<sup>(11)</sup>。特に、クローズドなネットワークでは、秘密保持義務を有する者に開示したにすぎない場合と同視して新規性喪失事由にあたらぬという考え方もあろう。しかしながら、個人

間の通信と公衆への放送の境界があいまいになっており、メールサーバーを使うと公知でなくなるというのはアンバランスである。そして、メールの相手方に情報が拡大する機会が生じたといえる以上、新規性喪失事由にあたりと解しうる。

3. さらに、一号、二号、三号前段・後段の各事由において、必要とされる立証の程度や基準日における取扱いが異なつてよいかが問題となる。平成一一年改正は、欧州のように「公衆への利用可能性」という一般条項を設けず、一号、二号、三号の区別を維持しつつ、一号と二号を外国にまで広げているため、文言上はあくまで一号、二号、三号を区別していると考えられる。したがって、一号、二号は現実に第三者に知られたり、現実に発明が実施することまで立証することを前提としていられると考えられる。そうだとすると、一号、二号を外国にまで広げたとしても、外国において現実に知られたり実施されていることを立証することは困難な場合も多いであろう。また、特許庁の審査・審判、審決取消訴訟では、日時や情報の内容の真正について侵害訴訟の場面より厳格に立証を要求し、証拠も書証でなされることが大部分であろう。<sup>(四)</sup>したがって、三号前段の刊行物記載の意義は依然として大きいと考えられる。また、今後具体化されるであろうが、一号、二号、三号前段、三号後段のどれにあたるかで、立証の程度やアクセス可能時、日時などが異なるのかが問題となろう。また以上のような解釈を前提とすれば、新規性を喪失した時点（日時など）の立証も、一号より三号前段の刊行物記載の方が容易であり確実である。

新法が旧法の解釈の相違を解消していないとすると、日時に関しては以下のような問題が生じよう。公知（一号）が現実に知った日か知りうる日であるかが争いがある。刊行物記載（三号前段）については、明細書等の原本を公開した日かマイクロフィルム等の刊行物が備えられた日であるのかが争いがある。更に、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった日（三号後段）はインターネット上にアップロードした日と考えられるが、ログ等の証拠が残って

いるかが問題となろう。

しかしながら、前述のように、実態として一号、二号、三号の区別はつかなくなっている。まず、一号と二号はもともと区別が困難であった<sup>(12)</sup>。他方、一号・二号と三号前段で区別する必要も小さい。たとえば、平成十一年改正前では、当該発明前にアメリカ合衆国において操業（実施）し、外国で公知・公用であることを認定しえた事案でありながら、当該実施例を紹介した雑誌記事の頒布日が本願発明の優先権主張日の後であったことから新規性を失わないとした判決例が存在した<sup>(13)</sup>。つまり、欧州でも米でも特許権が付与されないにもかかわらず、日本においてのみ特許権が付与されることになる<sup>(14)</sup>。実際、解釈論上も一号・二号と三号前段の区別は不明確となっている。すなわち、前述のように、マイクロフィルム等の判例により「刊行物」概念が、申請があればいつでも複製物を配布できる態勢であることで足りるとして緩められている。また、刊行物とインターネット上の情報では載せられている情報は同じであり、媒体が電子媒体か紙で異なるだけと把握すれば、三号前段と三号後段で取扱いを異にする合理的理由もない。特に三号後段は、一号において現実には当該発明を知った場合まで立証しなくても、インターネット上に掲載され公然知られる状態であることを立証すれば足りるとした規定と解されている<sup>(15)</sup>。さらにインターネット上の情報は、一号の公知にあたるか三号後段にあたるか不明確である。たとえば、サイトに掲載されたコンピュータ・プログラムの場合、プログラムのコードを文字のようにとらえると三号に、プログラムという製品が情報であるとする一号または二号にあたるかと解する余地がある。

したがって、立証の程度や日時についても一号、二号、三号前段・後段をできるだけ近づけて解釈すべきであろう。

## 終章 結 語

以上で、わが国の旧法における新規性喪失事由に関する解釈論を整理した後、外国法における議論を検討し、インターネット上の情報に関する旧法における問題点と、平成一一年改正後の現行法における問題点を指摘した。

旧法における解釈論では、一号を厳格に解釈するものがあり、改正法も、一号、二号、三号を書き分け、一号とは別個に三号後段を規定している。また、欧州各国の規定や、欧州特許庁の実務の運用においては、刊行物とそれ以外の新規性喪失事由で取り扱いを分けている。

しかしながら、旧法においても三号の刊行物の概念は緩く解されてきた。また、欧州各国法も、わが国の旧法と同じ規定を有するアメリカ法も、公知と刊行物の意義を緩く解釈している。さらに、わが国の改正法の三号後段は、インターネット上の技術情報について、公衆にとってアクセス可能であるかという基準を採用している。したがって、一号、二号、三号について公衆に利用可能であるか否かにより判断し、新規性喪失日時も公衆に利用可能となった日時として、一号、二号、三号における差異をできるだけ解消する方向で解釈・運用すべきである。<sup>(16)</sup> また、「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった」という文言の意義内容や、インターネット上の情報が新規性喪失の例外となる場合についても、今後、特許庁の運用や裁判例の積み重ねにより具体化していく必要があると思われる。

(1) 以下では、条数のみの場合はわが国の特許法をさす。また、平成一一年改正前の昭和三四年法（法律第一二二号）（旧法）二九条一項における各号数を特にさす場合には、旧一号、旧二号、旧三号と表記する。平成一一年改正（法律第四一号）後を含めて一般に



- は、一号、二号、三号と表記する。なお、実用新案法三条一項、意匠法三条一項においてもほぼ同様の改正が行われている。
- (2) 光石士郎・特許法詳説（一九七六年）一四二頁、紋谷暢男編・注釈特許法（一九八六年）七四頁。
- (3) 中山信弘・工業所有権法上（一九九八年）一二二頁。内田護文・兼子一ほか・特許法セミナー（一）（一九六九年）二七五頁（原発言）。なお、一号の公用と一号の公知は区別が困難であることにつき、中山前掲書一二三頁。もともと、この争いは意匠の事例を念頭においている。
- (4) 豊崎光衛・工業所有権法（一九八〇年）一五七頁、吉藤幸朔・熊谷健一補訂特許法概説（第一三版）七八頁。東京高判昭和五四年四月二三日無体裁集一一巻一号二八一頁（サンドペーパー事件）。
- (5) 中山・前掲書注（3）一二三頁。
- (6) 中山・前掲書注（3）五二頁。もともとこの外国企業によるわが国の国内産業への圧迫は偶然的なもので、逆に日本企業が特許を取得すれば日本企業が優位にたつため、国内公知が一概にどのような効果が生じるかは不明である。中山・前掲書注（3）一二〇頁。
- (7) 中山・前掲書注（3）五一頁。豊崎・前掲書注（4）一五七頁。
- (8) 豊崎・前掲書注（4）一五七頁。特に、外国に比べて立ち後れている国内産業では、外国においてのみ公知・公用の場合があり、基礎的な発明について外国企業に特許権を取得されるおそれがあると危惧していた。
- (9) 豊崎・前掲書注（4）一五七頁。
- (10) 以上、詳しくは、織田季明・石川義雄・増訂新特許法詳解（一九六八年）九三―九五頁参照。
- (11) 工業所有権審議会企画小委員報告書（平成一〇年一月）。
- (12) 中山・前掲書注（3）一二四頁。
- (13) 中山・前掲書注（3）一二四頁。吉藤・熊谷・前掲書注（4）八〇―八一頁。
- (14) 青木康・荒垣恒輝・新版特許手続法（一九八一年）一八六頁。
- (15) 玉井克哉・判批法協一〇五巻三号三八六頁。
- (16) 特許法上の新規性喪失事由が争われるのは、主に、特許庁が特許出願を拒絶する場合と、無効審判請求で第三者が主張する場合である。但し、侵害訴訟において原告の発明が刊行物に記載された発明に該当する場合に実施例に限定し非侵害の結論を導いたものとして、大阪地判昭和六一年六月一七日判時一二〇六号一〇六頁（観音開き式扉保持装置事件）がある。この判例では、明細書全文を



- (28) Patent Act 1977 c.37.
- (29) Cornish, Intellectual Property, para. 5-11. また、当該事由からの情報の利用可能性が極めて限定されていれば無視される(Cornish, Intellectual Property, para. 5-13)。但し、少なくとも特許明細書の内容は技術水準となる。
- (30) 一九四九年法の三二条一項(2)を参照。Cornish, Intellectual Property, para. 5-06.
- (31) Terrell on the Law of Patents (14th ed.), para. 5.21.
- (32) Cornish, Intellectual Property, para 5-07.
- (33) Cornish, Intellectual Property, para 5-12.
- (34) Hubmann・Götting, Gewerblicher Rechtsschutz, 6 Aufl., S. 125.; Busse, Patentgesetz, 5 Aufl. §3 Rdnr.17, 97.(以下、Busse, Patentgesetz と略す)° Bernhart/Krasser, Lehrbuch des Patentrechts, S.152f.
- (35) Patentgesetz in der Fassung vom 5.5.1936 RGBl. II S.117ff.
- (36) Patentgesetz in der Fassung vom 1.1.1968 BGBl. I S.2ff.
- (37) 一八七七年法の二条は既に、「当該発明の出願時に、他の専門家により実施が可能ないように刊行物に記述されるか、または国内において既に公然と実施されている場合には、当該発明は新規でない」と規定している。
- (38) Benkard, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 9 neubearb. Aufl. §3 Rdnr.124. (以下では、Benkard, Patentgesetz と略す)°
- (39) Benkard, Patentgesetz, §3 Rdnr.124.
- (40) BGHZ 18, 81=GRUR 1955, 393 Zwischenstecker II.複製過程で製作されたものではない特許明細書につき、いつでも公衆に複製・頒布しうる状態であるという要件で、刊行物性を認めた。BGH GRUR1971, 214-customer printsは、文書が作られている必要すらなく、文書が要求されれば直ちに手渡せる状態であれば足りるとする。Benkard, Patentgesetz §3 Rdnr.126.; Busse, Patentgesetz, §3 Rdnr.33-35.なお、書籍等が図書館に入れられただけでは十分ではなく、カタログに入ることまで必要である(Busse, Patentgesetz §3 Rdnr.29.)°
- (41) Busse, Patentgesetz, §3 Rdnr.28.
- (42) Benkard, Patentgesetz, §3 Rdnr.128. これに対して、書籍・雑誌等では発行日が基準である。

- (43) Busse, Patentgesetz, §3 Rdnr.53.; Klauer-Möhrling, Patentrechtskommentar, §2 Rdnr.15.
- (44) Benkard, Patentgesetz, §3 Rdnr.129.
- (45) Busse, Patentgesetz, §3 Rdnr.47.
- (46) Busse, Patentgesetz, §3 Rdnr.56.
- (47) Busse, Patentgesetz, §3 Rdnr.59.
- (48) Busse, Patentgesetz, §3 Rdnr.26.
- (49) 現行ドイツ法の文書(schriftliche Beschreibung)にあたる。言語や開示方法は問わず専門家が実施できればプログラム言語でもよい。Busse, Patentgesetz, §3 Rdnr.77.
- (50) 文書または口頭の表現等は例示列举である。Busse, Patentgesetz, §3 Rdnr. 97.
- (51) Busse, Patentgesetz, §3 Rdnr.85f.
- (52) 玉井克哉「特許法における発明者主義」法協一一卷一一号一六四六一六四七頁参照。
- (53) Guidelines for examination in the European Patent Office C-IV, 5.1.
- (54) R・ジンガー・前掲書注(24)三三頁。
- (55) 但し、審決例は現在のところだされていないようである。
- (56) この指針は手続の実施についての欧州特許庁職員への指示を内容とするが、法的拘束力をもたない。
- (57) Guidelines for examination in the European Patent Office C-IV, 5.2., D-V, 3.1.3.1., D-V, 3.1.3.2.
- (58) 口頭の表現により技術水準が公衆に利用可能となる場合とは、会話や講演やラジオ、テレビ等により無条件に公衆に知られることになる場合をさす。Guidelines for examination in the European Patent Office D-V, 3.2.1.
- (59) Guidelines for examination in the European Patent Office D-V, 3.1.2., D-V, 3.2.3.
- (60) Guidelines for examination in the European Patent Office D-V, 3.1.3.1.まず、公衆に対象物が売買されている場合、対象物の特性が外観から判明せずさらなる分析により初めて判明する場合も公衆により利用可能にあたる。他方、対象物が公衆にとってアクセスできる場所で見られる場合、対象物を分解して初めて判明する隠された特徴は公衆に利用可能とはいえない。また、会社内での実施は公衆に利用可能とはいえない(Guidelines for examination in the European Patent Office D-V, 3.1.3.3.)。

- (61) この特許協力条約が締結された理由は、発明の新規性について調査を行う特許庁では、調査すべき技術文献が増大しており、また先行技術調査は各国特許法において差がないことから、出願人・特許庁の労力を軽減するためである。橋本良郎・特許協力条約逐条解説（一九九七年）一四・一五頁。但し、特許協力条約が規定しているのは出願の手続だけであり、実体法に関する規定は各国が自由に定める。特許協力条約一五条二項は、国際調査 (international Search) の目的は関連する先行技術 (prior art) を発見することにあると定めている。
- (62) なお、規則 64・1、64・2も、国際予備審査における先行技術について同様に規定する。
- (63) Act of Feb. 21, 1793, ch. 11, 1 Stat. 318.
- (64) Act of July 4, 1836, ch. 357, 5, Stat. 117.
- (65) Act of July 8, 1870, ch. 230, 16 Stat. 201.
- (66) 35 U. S. C. §102(1994).
- (67) 但し、アメリカ特許法では、発明以前（一〇二条(a)項）または出願日より一年以上前（一〇二条(b)項）に新規性喪失事由が生じれば新規性が否定される。“35 U. S. C. 102 (b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States, or one year rule.”
- (68) Richard W. Hoffman, What Constitutes a Printed Publication Under the Patent Act, 1988 Det. C. L. Rev. 961, 964-65(1988).
- (69) Manual of Patent Examination Procedure (M. P. E. P.), §2128.
- (70) Chisum, Chisum on Patents, 3.04 [3] -Printed, 3-64.
- (71) In re Bayer, 568 F.2d 1357, 1360-62, 196 U. S. P. Q. 670, 673-75(C. C. P. A. 1978).
- (72) Gulliksen v. Halberg, 75 U. S. P. Q. 252(1937). また、In re Hall, 228 U. S. P. Q. 453(Fed. Cir.1986)は、博士論文がドイツの大学図書館におかれた場合、一度も頒布されなかったとしても公衆がアクセス可能なら先行技術にあたるとした。この事案では、被告は論文が目録に掲載された正確な日付けを証明できなかったが、目録に掲載され書籍が置かれるという一般の慣行により日付けが推定された。In re Wyer, 655 F.2d 221, 210 U. S. P. Q. 790(C. C. P. A. 1981).
- (73) In re Bayer 568 F.2d 1357, 196 U. S. P. Q. 670(C. C. P. A. 1978); In re Cronyn, 890 F.2d 1158, 13 U. S. P. Q. 2d 1070(Fed. Cir.

- 1989).
- (74) RCA Corp. v. Data Gen. Corp., 701 F. Supp.456, 467-68 (D. Del.1988); De Graffenried v. United States, 16 U. S. P. Q.2d 1321, 1329-32(Cl. Ct.1990).
- (75) また、Baron v. Bausch & Lomb Inc.: 25 U. 2S. 2P. 2Q. 2d 1641, 1662 (W. D. N. Y. 1992) は、口頭や手書きの連絡は「printed」にあたらなないと判示した。なお、刊行物といえるためには、アクセス可能であること以前に、当該技術について通常程度熟達した者が当該発明を実施可能であることが必要である。PPG Indus., Inc. v. Gurdian Indus. Corp., 75 F.3d 1558, 1566, 37 U. S. P. Q. 2d 1618, 1624(Fed. Cir.1996).
- (76) オーストラリア特許出願書類のマイクロフィルムとジアゾコピーが作成・公開され、請求によりコピーが販売されていた事案。
- (77) もっとも、旧一号と旧三号で新規性喪失という効果に違いはないため、日時の主張・立証の程度を除いて、両者を特に区別して検討する必要はないであろう。
- (78) ここでいう日本国外におけるインターネット情報は、当該情報がアップロードされたサーバーが外国にある場合をさす。
- (79) たとえば、アメリカ特許商標庁 (USPTO) と欧州特許庁がインターネットに技術を公開している場合、三号の「刊行物」に日本のインターネット特許公報を含むなら、外国のインターネット公報も考慮にいれるべきであろう。
- (80) 工業所有権審議会における「特許法等の改正に関する答申」(平成一〇年十二月一四日) 参照。
- (81) 竹田和彦・特許の知識(第六版)(一九九九年)一二七頁、内田・兼子ほか前掲書注(3)二五九頁(吉藤発言)、特許・実用新案審査基準1.5.2。なお、特許庁総務部総務課・工業所有権制度改正審議室編・平成一一年改正・工業所有権法の解説(発明協会)九四頁参照。
- (82) 工業所有権審議会企画小委員会報告書(平成一〇年一月)六六頁以下参照。もっとも、平成一一年改正では法律を改正せず、先行技術として引用するかについては運用指針により対応するようである。第五章二参照。
- (83) 中山信弘・判批判例時報九九八号一七四頁。
- (84) 中山・前掲書注(3)一二五頁。
- (85) なお、原本が閲覧可能だが複写不可能である場合には刊行物にあたらなない。増井・田村・前掲書注(19)二五頁。
- (86) 玉井・判批前掲注(15)三八三―三八四頁。

- (87) 中山・判批前掲注(22)五〇頁。
- (88) しかも、技術の制約により書式によっては端末でプリントアウトしたものが、対比してそれをみて実施することができないほどわかりにくい場合があるため刊行物といにくい場合がある。もともと、紙媒体の書籍も改変のおそれがある点では同じともいえる。
- (89) 吉藤・前掲書注(4)八四頁。
- (90) 工業所有権審議会企画小委員会報告書(平成一〇年一月)六六頁以下参照。技術的には電子署名やPDFファイルへの変換が考えられる。
- (91) 但し、商用データベース、学術団体のサイト、出版社のサイトに掲載されている情報は、サイトの信頼性が高く、情報掲載の日時が明記され、日時の証拠能力も高いとされている。工業所有権審議会における「特許法等の改正に関する答申」(平成一〇年一二月一四日)参照。
- (92) Triateral Project 14.6 (B) Citations for Electronic Resources November 1997.
- (93) Request for Comments on Proposed Federal Register vol.63, No.206 63FR57101.
- (94) The final Internet usage policy Federal Register vol. 64, No. 118 64FR33056.
- (95) I Patent Internet Usage Policy, Article 9.
- (96) I Patent Internet Usage Policy, Article 11, Paragraph B.
- (97) つまり、従来の判例は、閲覧には複写(発行)が必要であるとする。
- (98) つまり、「発行」なしに「閲覧」できてしまう点が問題となる。但し、特許庁内での公報データのかいざん防止のために原本のバックアップがなされている場合はありうる。
- (99) なお、三〇条一項は以下のように改正されている。「特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもって発表することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至った発明は、その該当するに至った日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす。」(傍線部が改正部分)
- (100) 中山・前掲書注(3)一二五頁。

- (101) 吉藤・前掲書注(4) 八二、八三頁。
- (102) 前掲東京高判平成五年七月二九日判決(「クロス論文事件」)。東京高判平成五年一月一七日判例工業所有権法五三七の二六頁。
- (103) この運用指針は、平成二年一月一日以降の出願について適用される(平成一年法律第四一号附則第一条、第二条)。
- (104) なお、問い合わせ先が判明していれば改変の有無を照会し疑義を解消できれば引用し、問い合わせ先が不明であれば引用しない。また、出願人からの反論は、証拠に裏付けられていない限り採用されない。審査官の心証が真偽不明となった場合は先行技術として引用しない。
- (105) なお、工業所有権審議会企画小委員会報告書(平成一〇年一月) 六六頁以下参照。
- (106) 吉藤・前掲書注(4) 四四頁。
- (106a) 後掲注(115) 参照。
- (107) 工業所有権審議会企画小委員会報告書(平成一〇年一月二六日)。このように解すると、三号前段の刊行物記載は一号の公知の確認規定にすぎなくなる。田村善之・知的財産法(一九九九年) 一六四頁参照。
- (108) 相澤英孝・電子マネーと特許法三五頁注六〇。
- (109) 相澤・前掲書注(108) 一一〇頁。確かに、技術の中身が解析によりわからなくても(暗号等)用いられていれば、一号にはあたらずとも二号にあたる場合もあろう(ATMの中のプログラム等)。しかし、暗号技術自体については秘密にしているに等しいと考え、欧州の基準では公衆に利用可能とはいえないと考えられる。Guidelines for examination in the European Patent Office D-V 31.3.2.
- (110) 相澤・前掲書注(108) 三四頁注六〇参照。なお、平成一一年改正・工業所有権法の解説・前掲書注(81) 九三―九四頁は、個人の私信メールや守秘義務を負った者のみへの送信、リンク等が全くされていないサイトを除くとしている。
- (111) 竹田稔編・特許審決等取消訴訟の実務(一九八八年) 一四三頁参照。特に、特許庁の審査段階では三号の刊行物の引用が大部分であらう。内田ほか前掲書注(3) 二七〇頁。
- (112) 中山・前掲書注(3) 一二三頁。
- (113) 東京高判平成四年二月九日判例工業所有権法(第二期版) 五六三頁。
- (114) 熊倉禎男「公知発明および公用発明についての一考察」知的財産法と現代社会・牧野利秋判事退官記念(一九九九年・信山社) 五



九七頁。

(115) 平成一一年改正・工業所有権法の解説・前掲書注(81) 九三頁。

(116) したがって、審決の基礎となる事実が同一であれば、原審決と適用する号数を差し替えて裁判所が判断することは可能であろう。

染野義信・判批特許判例百選(第二版・一九八五年) 四九頁参照。