

秘密保持義務のないサービス業者に頒布した 「Technical Guide」に基づき 新規性の喪失を肯定した事例

知財高判平成22年6月29日平成21(行ケ)10323(洗濯機の検査装置)

黒川直毅

I 事案の概要

原告が、被告らの特許権者とする「洗濯機の検査装置」の特許発明につき、無効審判の請求をしたところ、審判請求不成立の審決があったため、その取消しを求めた事案。

具体的には、原告は、洗濯機の製造業者であるAが、その製造する全自動洗濯機について作成した「Technical Guide」は、本件特許出願前に頒布された刊行物(特許法29条1項3号)に該当するところ、これが本件特許出願前に頒布された刊行物に該当しないとした審決の判断には誤りがあり、その判断の誤りは審決の結論に影響を及ぼすから、審決は違法であり取り消されるべきとして、その取消しを求めた。

II 判旨

一 頒布された刊行物への該当性

「甲1は、以下のとおりの理由から、頒布された刊行物(特許法29条1項3号)に該当する。

特許法29条1項3号所定の『刊行物』を『頒布』するとは、不特定の者に向けて、秘密を守る義務のない態様で、文書、図面その他これに類する情報伝達媒体を頒布することを指す。

そこで、甲1につき、頒布の対象者及び秘密保持契約の有無の観点から検討する。」

二 頒布の対象者について

「甲1は、その内容、体裁、作成者に照らすと、主として、製品（洗濯機）の販売・配送・施工・修理等を行うサービス業者等の便宜のために、製造業者である松下電器により作成されたガイドブックである。弁論の全趣旨によれば、松下電器は、日本全国にわたって膨大な数量の洗濯機を販売していたことがわかれ、松下電器の洗濯機について販売・配送・施工・修理等を行うサービス業者等は、日本全国に多数存在し、松下電器の直営店だけでなく、中小電器店や家電量販店など、規模や業態も様々であったものと認められる。本件全証拠によるも、甲1のテクニカルガイドについて、通し番号を付すなどして管理されていたことや、配布先を特定して管理されていたこと、又は第三者への再頒布や開示が禁止されていたこと等の事実を認めることはできない。そうすると、甲1の配布の対象者ないし所持者は、不特定の者であったと解するのが相当である。」

三 秘密保持契約の有無について

「甲1の作成者である松下電器とサービス業者との間で、甲1の記載のすべて又は一部について、明示の秘密保持契約を締結した事実を認めることはできない。

甲1のようなテクニカルガイドは、サービス業者の便宜のために頒布されるものであって、顧客（消費者）に交付されることは想定されていない（乙1）。しかし、そのような趣旨で作成されたものであったとしても、そのことから直ちに、甲1について秘密保持契約が締結されていたと認定することはできない。

のみならず、甲1について、黙示にも秘密保持契約が締結されていたと認定することはできない。

すなわち、甲1には、以下のとおり、公知の事項が多数含まれており、仮に、秘密保持契約を締結するのであれば、守秘義務の対象を特定するのが自然であるが、秘密として取り扱うべき事項の特定がされた形跡はない。この点を詳細にみると、甲1が対象とする洗濯機NA-F55A2の取扱説明書

(甲5)及び同洗濯機(甲6)に表示された事項は、公知となっており、甲1には、これらの事項が記載されている。例えば、甲1の『定格』(1、4頁)に記載された事項は、取扱説明書(甲5)の『仕様』及び洗濯機NA-F55A2(甲6)の『家庭用品品質表示法による表示』に記載されており、甲1の『ソフト仕上げ剤仕様目安』(11頁)に記載された事項は、同洗濯機(甲6)の『洗濯容量 水量 ソフト仕上げ剤の目安』に記載されており、甲1の『異常報知(自己診断機能)』(25頁)に記載された事項は、同洗濯機(甲6)の『タイマー表示部に「E」が表示され、ブザーが鳴る場合』に記載されており、甲1の『メッセージと操作の内容』の『●予約運転はタイマーでセットできます』(18頁)に記載された事項は、同洗濯機(甲6)の『予約タイマーの使用方法』に記載されている。仮に、甲1の作成者が配布先に対して守秘義務を課すのであれば、公知の事項も含まれる甲1の記載事項のうちで秘密とすべき対象を特定するのが自然であるが、そのような特定は何らされていない。したがって、甲1に記載された事項の全部又は一部について、守秘義務を負う旨の明示又は黙示の秘密保持契約がされていたものと認めることはできない。

甲1の記載には、設置要領(8ないし9頁)、電器回路図(12頁)、分解要領(20ないし23頁)、故障診断(24ないし26頁)、部品の標準卸価格と定価(27頁ないし34頁)など、顧客(消費者)に知らせる必要のない事項等が含まれている。しかし、このような事項であっても、顧客(消費者)に開示されたからといって、製造業者及びサービス業者の業務に支障を来すものとはいえず、また、前記のとおり、上記情報を秘密として取り扱うべき旨を指示した記載がされていないことを総合すると、上記事項に秘密性はない。

以上のとおり、甲1について秘密保持契約が締結されたことは認められず、甲1に記載された事項は、顧客(消費者)との関係も含めて、秘密性はない。」

四 結論・頒布された刊行物への該当性

「甲1は、本件特許出願前に配布されたものであり、頒布された刊行物に該当するから、本件特許出願前に頒布された刊行物(特許法29条1項3号)に該当する。」

Ⅲ 評釈

一 はじめに

本件は、秘密保持義務のないサービス業者に頒布した「Technical Guide」が、本件特許出願前に頒布された刊行物に該当するかが争われた事案である。本件は、特許法29条1項3号の頒布された刊行物について、「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、頒布されたものを指す¹⁾」という従来判例（最判昭和55・7・4民集34巻4号570頁 [一眼レフカメラ]）が採用していた定義を用いるのではなく、「不特定の者に向けて、秘密を守る義務のない態様で、文書、図画その他これに類する情報伝達媒体を頒布することを指す」という定義を採用しているため、頒布された刊行物の意義に関し注目に値する裁判例である。

また、本件の特徴的な点として、特許法29条1項3号の認定に際し、頒布の対象者及び秘密保持契約の有無についてそれぞれ項目を分けて検討しており、頒布された刊行物の認定に関しても注目に値する裁判例であるといえそうである。

さらに本件では、特許法29条1項3号の認定に際し、従前の裁判例ではあまり言及されなかった明示ないし黙示の秘密保持契約について言及している点に重要な意義がある。そして、その黙示の秘密保持契約の認定に際し、文書の性質及び公知事項が多数含まれているのにもかかわらず守秘義務の対象を特定していないといった文書の内容に着目して、秘密保持契約を否定している。そのため、黙示の秘密保持契約の認定に関し、本件は一つの判断として今後の紛争の際に参考になるものと思われる。

二 頒布された刊行物の意義について

1. 問題の所在

本判決は、特許法29条1項3号所定の「刊行物」を「頒布」とは、「不特定の者に向けて、秘密を守る義務のない態様で、文書、図画その他

¹⁾ 吉藤幸朔著(熊谷健一補訂)『特許法概説』(有斐閣・第13版・1998年)80頁、中山信弘『特許法』(弘文堂・第2版・2012年)125頁

これに類する情報伝達媒体を頒布することを指す」と判示した。そこで、頒布された刊行物の意義につき、従来の判例及び学説を整理したいと思う。

2. 従来の判例

前掲「一眼レフカメラ」²は、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、頒布されたものを指す」と判示した。また、その後の最高裁判決である最判昭和61・7・17民集40巻5号961頁「箱尺」³も、前掲「一眼レフカメラ」を引用して同様の定義を示した。その後の裁判例も、前掲「一眼レフカメラ」を引用して頒布された刊行物該当性について判断しているものが多い。

3. 学説

前掲「一眼レフカメラ」以前の学説は、刊行物といえば印刷により発行される文書や図面などにほぼ限定されており、強いて問題を探すとすれば、手書き、カーボン紙、木版、銅版、タイプライターの文書等に限定されていたため、議論の実益は比較的乏しかった⁴。また、従来、刊行物に関して争われた事例は、その頒布の時期が中心であり、刊行物であるか否かという点が争われた事例は、公刊された判例集には見当たらない。しかし、

² 本判決の評釈として、小西禮[判解]法曹36巻1号180頁(1984年)、中山信弘[判批]判時998号174頁(1981年)、松岡誠之助[判批]法協99巻5号120頁(1982年)、川口博也[判批]民商84巻2号24頁(1981年)、赤岡迪夫[判批]特許管理30巻12号1281頁(1980年)、木村圭二郎[判批]小野昌延先生喜寿記念『知的財産法最高裁判例評釈体系[1] 特許・実用新案法』(青林書院・2009年)229頁がある。

³ 本判決の評釈として、盛岡一夫[判批]ジュリ臨時増刊887号243頁(1987年)、玉井克哉[判批]法協105巻3号375頁(1988年)、水野武[判解]法曹41巻3号147頁(1989年)、潮海久雄[判批]中山信弘＝大淵哲也＝小泉直樹＝田村善之編『特許判例百選』(有斐閣・第3版・2004年)26頁、同[判批]中山信弘＝大淵哲也＝小泉直樹＝田村善之編『特許判例百選』(有斐閣・第4版・2012年)26頁、塩田千恵子[判批]前掲注(2)小野喜寿352頁、山下隼人[判批]塩月秀平編著『特許・著作権判例インデックス』(商事法務・2010年)26頁がある。

⁴ 土肥一史『知的財産法入門』(中央経済社・第14版・2013年)179頁

エレクトロニクス等の発展により情報伝達媒体による分類を念頭に置いて議論がなされるようになった⁵。刊行物の意義について、学説⁶は、公衆に対し頒布により公開され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をいう、としてほぼ一致⁷しているといえる。その意味するところは、公開性（内容に秘密性があるもの、いわゆる秘密出版物は刊行物ではない）・情報性（刊行物は公開性を有するとともに、内容の公開を目的とするものである以上、内容自体が広く第三者に情報として流通されるべき性質（情報性）を有するものでなければならない）・頒布性（刊行物は公開性と情報性を有する結果として、必然的に、公衆（不特定）に配布すなわち頒布される性質（頒布性）を有する）を要求するという学説⁸や公開性（刊行物たるためには不特定又は多数の者を対象としている必要）と頒布性（対象物が本来的に配布する目的である）を要求するという学説⁹などがある。

4. 本件

本判決は、特許法29条1項3号所定の「刊行物」を「頒布」とは、「不特定の者に向けて、秘密を守る義務のない態様で、文書、図画その他これに類する情報伝達媒体を頒布することを指す」と判示した。かかる定義について、上述の判例に当てはまるものはなく、新たな定義を示したといえる。

⁵ 中山・前掲注(2)175頁

⁶ 吉藤(熊谷補訂)・前掲注(1)80頁、『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説』(発明推進協会・第19版・2012年)82頁、紋谷暢男編『注釈特許法』(有斐閣・1986年)75頁〔紋谷暢男〕、橋本良郎『特許法』(有斐閣・第4版・1994年)193頁

⁷ 完全に一致しているということとはできない。例えば、青木康＝荒垣恒輝著『新版特許手続法』(弘文堂・1981年)186頁は、「刊行物」とは、公衆に対する情報伝達を目的として印刷され、又は写真・複写等によって複製された文書・図画・写真等をいう、としたうえで、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というところに実質的な意味づけをすることができる。鉛筆書きの文書のように改変容易なものは「刊行物」とはいえない、と指摘する。

⁸ 吉藤(熊谷補訂)・前掲注(1)81頁

⁹ 中山信弘編『注解特許法・上巻』(青林書院・第3版・2000年)234頁〔中山信弘〕

三 頒布された刊行物の意義についての具体的検討

1. 裁判例の整理

では、なぜ本件は、従来の判例と異なる定義を示したのだろうか。

以下では、頒布された刊行物該当性が問題となった事案について、問題となった文書に着目して検討する。

(1) 官庁等に提出された書類や特許庁に提出された出願書類

官庁等に提出された書類¹⁰や特許庁に提出された出願書類¹¹は、1号の公知性の問題として扱われている。未公刊の書類について3号の「刊行物」ということのためにためらいがあるからであろう¹²。

(2) 外国の特許庁に対して提出された出願書類

外国の特許庁に対して提出された出願書類について、頒布された刊行物該当性が問題となったものとして、前掲「一眼レフカメラ」がある。この判決は、西ドイツの明細書について、印刷物として頒布するのではなく、西ドイツ特許庁において公衆の閲覧に供され、その複写物を希望する者は誰でも同庁又は私的サービス会社を介して取得することができるシステムがとられており、実際に西ドイツの数社が複写物を取得していたという事案である。かかる事案に対し、裁判所は、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、頒布されたものを指す」と判示した。その後の判例¹³や裁判例¹⁴も、外国の特許庁

¹⁰ 考案を実施した設計図が添付された道路占用許可のための書類及び付属書類が、東京都建設局道路管理課において閲覧を希望する者に特に資格を有することなく閲覧を許可していたという事案につき、頒布された刊行物該当性ではなく、公知性(旧実用新案法3条1号)が争われた裁判例として、東京高判昭和34・8・18行集10巻8号1552頁[街路屋根の排水装置]がある。

¹¹ 登録意匠原簿が閲覧可能であるという事案につき、頒布された刊行物該当性ではなく、公知性(実用新案法3条1項1号)が争われた裁判例として、東京高判昭和51・1・20無体集8巻1号1頁[パチンコ球用計数器]がある。

¹² 増井和夫=田村善之『特許判例ガイド』(有斐閣・第4版・2012年)18頁[田村善之]

¹³ 前掲[箱尺]。オーストラリアにおいて、公示の時点で、特許庁で明細書のマイク

に対して提出された出願書類について、前掲〔一眼レフカメラ〕が判示した定義を用いて頒布された刊行物該当性を判断している。ただし、平成11年改正前まで、特許法29条1項1号の公知性はいわゆる国内公知を要件としていたことから、外国で公然知られているだけの発明に適用されることはなかった。したがって、外国の特許庁への出願書類に記載された発明に関しては、もっぱら29条1項3号の刊行物記載の問題として扱われていた¹⁵点に注意する必要がある¹⁶。

(3) (1)～(2)に該当しない書類

入札への参加を希望する業者に対して交付していた海上自衛隊仕様書(知財高判平成21・1・28平成20(行ケ)10180〔接合金具〕)、受注先から受注元という取引関係がある業者へ交付した開発途中の製品の設計図や火災事故対策の必要上提出された設計図面(東京地判平成19・3・23判タ1294号183頁〔溶融金属供給用容器〕、知財高判平成22・7・20平成19(ネ)10032〔同控訴審〕)など、(1)～(2)に該当しない書類について頒布された刊行物に該当するかが争われた裁判例がある。前掲〔接合金具〕は、前掲〔一眼レフカメラ〕が判示した定義を用いなかった。そして、入札への参加を希望する資格者であれば誰にでも入手できるものであり、守秘義務が課されることなく相当数の業者が入手していたことから、不特定多数の者が見得

ロフィルムを2巻作成し、1巻を永久保存、他の1巻からコピーを6部作って、1部を特許庁で保管し、残りを各州の特許庁支所に送り、公衆は、特許本庁及び各支所でディスプレイスクリーンを使ってこのマイクロフィルムを閲覧し、普通紙に複写してその複写物の交付を受けることができるとの取扱いがされていた事案。

¹⁴ 東京高判平成20・12・3平成19(ワ)26898〔エアー・ポンプ〕、知財高判平成21・12・24平成21(行ケ)10110〔同控訴審〕、東京高判平成13・9・27判例工業所有権法〔2期版〕537の56頁〔インバータ装置の駆動回路〕、東京高判平成5・7・29知裁集25巻2号439頁〔エレベーターのホール呼び割当方法〕

¹⁵ 増井＝田村・前掲注(12)20頁

¹⁶ 増井＝田村・前掲注(12)20頁では、平成11年改正が適用される出願に関しては、29条1項1号の外国公知の問題として、国内公知と同じく、不特定多数人が閲覧し得るような状態に置かれた場合には、新規性喪失が肯定されることになるのかどうかということも問題となるであろう、と指摘されている。

るような状態に置かれていたとして、頒布された刊行物に該当するとした。また、前掲 [溶融金属供給用容器]・[同控訴審] も同様に、前掲 [一眼レフカメラ] が判示した定義を用いなかった。そして、頒布された刊行物に該当しないとされた。これらの裁判例は、前掲 [一眼レフカメラ] が判示した定義を用いることなく、頒布された刊行物該当性を判断している¹⁷。

同様に、製品を購入した者に対してその付属物として必ず提供されている操作マニュアル(東京地判平成13・11・13平成12(ワ)16531 [レーザービームによるアブレーション装置及びその方法]) やワークショップにおいて主催者側と招待された者との合計58名の参加者に配布された小冊子(知財高判平成18・1・25平成17(行ケ)10572[核酸増幅反応モニター装置])、注文を確定させるための提案書である仕様書(東京高判平成16・2・27平成13(行ケ)466 [検体採取用試験管準備方法及び装置]) など、(1)～(2)に該当しない書類について、頒布された刊行物に該当するかが争われた裁判例がある。前掲 [レーザービームによるアブレーション装置及びその方法] は、前掲 [一眼レフカメラ] を引用していないものの、同様の定義を用いている。もっとも、その具体的当てはめにおいて、秘密保持義務の有無及び公衆を頒布の対象としていたかを検討している。また、前掲 [核酸増幅反応モニター装置] は、前掲 [一眼レフカメラ] を引用しているものの、秘密保持義務の有無及び公衆を頒布の対象としていたかを検討している。さらに、前掲 [検体採取用試験管準備方法及び装置] は、前掲 [一眼レフカメラ] を引用しているものの、守秘義務を中心に検討している。

以上のように、(1)～(2)の類型に該当しない書類の場合、前掲 [一眼レフカメラ] を引用するかあるいは同様の定義を用いて頒布された刊行物該当性を判断する裁判例と、前掲 [一眼レフカメラ] を引用するかあるいは同様の定義を用いることなく頒布された刊行物該当性を判断する裁判例とに分けることができる。

¹⁷ 知財高判平成24・1・27・平成21(行ケ)10284[ブラバスタチンラクトン]も同様に、前掲 [一眼レフカメラ] が判示した定義を用いることなく、頒布された刊行物該当性を判断している。

2. (1)～(2)の類型の書類に該当しない書類の検討

では、前掲〔一眼レフカメラ〕を引用する裁判例と引用しない裁判例とでいかなる違いが存在するか。

(1) 前掲〔一眼レフカメラ〕を引用する裁判例について

前掲〔核酸増幅反応モニター装置〕及び前掲〔検体採取用試験管準備方法及び装置〕は、前掲〔一眼レフカメラ〕を引用しているものの、秘密保持義務の有無及び公衆が頒布の対象となっていたかということを検討している。

したがって、前掲〔一眼レフカメラ〕を引用する裁判例は、前掲〔一眼レフカメラ〕を引用するものの、秘密保持義務の有無や公衆が頒布の対象者となっていたかということを検討している。

(2) 前掲〔一眼レフカメラ〕を引用しない裁判例について

前掲〔接合金具〕及び前掲〔熔融金属供給用容器〕・〔同控訴審〕は、守秘義務及び不特定多数の者が頒布の対象となっていたかということを検討している。また、前掲〔プラバスタチンラクトン〕も、秘密保持義務の有無を検討している。

以上のように、前掲〔一眼レフカメラ〕を引用しない裁判例は、秘密保持義務の有無や不特定多数の者が頒布の対象者となっていたかということを検討している。

(3) 小括

前掲〔一眼レフカメラ〕を引用する裁判例と引用しない裁判例とでは、頒布の対象者を公衆と呼ぶか不特定の者と呼ぶのかという点で異なる。しかし、頒布の対象者に着目している点では共通している。そして、公衆か不特定かについてその意味するところはほぼ同様といえよう¹⁸。また、両者とも秘密保持義務の有無に着目して判断している点では共通する。

そうだとすれば、前掲〔一眼レフカメラ〕を引用する裁判例であろうと

¹⁸ 例えば、吉藤(熊谷補訂)・前掲注(1)81頁では、「公衆(不特定人)」との記載がある。

引用しない裁判例であろうと結論は変わらないと思われる。したがって、前掲[一眼レフカメラ]の引用の有無の違いについて積極的な意義は存在せず、このことに着目することは妥当とはいえない。そこで、事案ごとに整理してみたいと思う。

3. 従前の裁判例

(1) 頒布の対象者となった人数について

まず、消費者といった多数の者に配布していた場合には、守秘義務の有無に関係なく頒布された刊行物該当性が肯定される。前掲[レーザービームによるアブレーション装置及びその方法]は、製品を購入した者に対してその付属物として必ず提供されている操作マニュアルについて、被告製品を購入した者に対してその付属物として必ず提供されていること及びその内容が秘密にされているという事情は存在しないことを理由に、頒布された刊行物該当性を肯定した。

また、頒布の対象者が消費者ではなく業者といった限定された者であったとしても、相当数の業者に配布していた場合には、頒布された刊行物該当性が肯定される。前掲[接合金具]は、入札への参加を希望する業者に対して交付していた海上自衛隊仕様書について、相当数の業者が入手していたことから、頒布された刊行物該当性を肯定した。ただし、この判決では、配布された者の人数につき「相当数」との認定にとどまっており、その具体的な人数は不明である。これに対し、具体的な人数を認定した裁判例として、前掲[核酸増幅反応モニター装置]がある。この判決は、ワークショップにおいて主催者側と招待された者との合計58名の参加者に配布された小冊子について、秘密保持義務に言及し比較的丁寧な認定をしたうえで、頒布された刊行物該当性を肯定した。

(2) 頒布の対象者が少ない場合について

開発中の製品の設計図を発注元1社に配布した事案について、開発途中の製品の設計図は、客観的に見て営業秘密であることが取引担当者間において明らかなものであるから、秘密保持義務については明示的な合意がなくとも、取引担当者間で、信義則上、当然に、守秘義務が生じるとして、また、火災事故対策の一つとして設ける安全装置につき、安全対策の必要

上1社に提出された設計図面について、図面が授受された取引担当者間で、信義則上、当然に、守秘義務が課されているとし、不特定の第三者が見ることが可能な刊行物にあたらないとして、頒布された刊行物該当性を否定した裁判例がある（前掲 [溶融金属供給用容器]・[同控訴審]）。さらに、問題となる文書を業者2社に配布した事案において、守秘義務を丁寧に検討したうえで、頒布された刊行物該当性を否定した判決がある（前掲 [検体採取用試験管準備方法及び装置]）。同判決は、表紙に宛先が記載された仕様書を販売仲業者（1社）を介して契約交渉担当者（1社）に配布したという事案について、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であるとはいえず、また、秘密保持に関する明示の合意はないが社会通念上又は商慣習上、秘密に保つべき関係があるとして、頒布された刊行物該当性を否定した。したがって、2社に配布した場合には、守秘義務の有無が頒布された刊行物該当性の肯否について決め手となる。

(3) 小括

これらの裁判例を眺望すると、頒布された人数が少ない場合に守秘義務の有無が頒布された刊行物該当性の肯否について決め手となっていると思われる。そして、前掲 [検体採取用試験管準備方法及び装置] によれば、頒布の対象者が2社であれば守秘義務の有無が頒布された刊行物該当性に影響を与える。さらに、前掲 [核酸増幅反応モニター装置] によれば、58名に及ぶ場合にも守秘義務の有無が頒布された刊行物該当性に影響を与えるおそれがある。

新規性喪失の趣旨に立ち返ると、既に公開されているために、出願をさせても何ら技術の豊富化をもたらさない発明に対しては、利用可能な技術に排他権を与えることによる産業の停滞を招来してまで、特許権による公開のインセンティブを付与する必要はない¹⁹。そして、いずれ公衆に知り得るところとなるものについては、もはや特許権という排他権のインセンティブを与えてまで公開を促す必要はない。したがって、既に多数の者に配布している場合には出願をさせても何ら技術の豊富化をもたらさない

¹⁹ 田村善之『知的財産法』（有斐閣・第5版・2010年）203頁

ため、特許権を与える必要はない。これに対し、少数の者に知られているに過ぎない場合であっても、守秘義務を負わない者に配布した場合には、いずれこの者達が公衆に知らせることになるため、特許権を与える必要はない²⁰。

よって、従来の裁判例は、特許法の趣旨に適うものといえる。

4. 守秘義務の有無について

では、頒布の対象者が少数といえる場合、どのような事情が守秘義務の認定に影響を与えるのであろうか。

(1) 明示の守秘義務

前掲「溶融金属供給用容器」・「同控訴審」が判示しているように²¹、明示の守秘義務が存在すれば、守秘義務は肯定される。

(2) 黙示の守秘義務

前掲「溶融金属供給用容器」・「同控訴審」が判示しているように、明示の守秘義務が存在しなくとも、黙示の守秘義務を認定することさえできれば、守秘義務は肯定される²²。

前掲「溶融金属供給用容器」・「同控訴審」は、問題となった文書が開発途中の製品の設計図であった。この判決は、開発途中の製品の設計図等は、客観的に見て営業秘密であることが取引担当者間において明らかなものであるから、秘密保持義務については明示的な合意がなくとも、取引担当者間で、信義則上、当然に、守秘義務が生じるものと認められるとして、

²⁰ これに対し、茶園成樹編『知的財産法入門』（有斐閣・2013年）50頁〔陳思勤〕では、発明が記載された文書が多数の者に配布されても、守秘義務が課されていれば、頒布された刊行物にはあたらない、と指摘されている。

²¹ 前掲「溶融金属供給用容器」・「同控訴審」は、「秘密保持義務については明示的な合意がなくとも、取引担当者間で、信義則上、当然に、守秘義務が生じるものと認められる」と判示していることから、明示の守秘義務があれば守秘義務は肯定されるといえよう。

²² 前掲注(21)参照。明示の守秘義務が存在しなくとも、黙示の守秘義務を認定することができれば、守秘義務は肯定されるといえよう。

頒布された刊行物該当性を否定した。また、簡単な改良に関する図面であるとしても、それによって、同図面に記載された事項につき、信義則上の守秘義務がおよそ生じ得ないものではないとして、頒布された刊行物該当性を否定している。前掲〔検体採取用試験管準備方法及び装置〕も、仕様書について、文書の性質、表紙の宛先や表題の表示などの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であるとはいえないとして、頒布された刊行物該当性を否定した²³。

これらの裁判例を眺望すると、頒布の対象者が少数の場合、当該文書の客観的性質、具体的には当該文書が客観的に広く第三者に流通することを予定したものであるかということが、守秘義務の成否について決め手となるといえる。

他方、前掲〔プラバスタチンラクトン〕は、製品の仕様及び分析結果の説明に関する書面について、前掲〔検体採取用試験管準備方法及び装置〕のように特定の宛先が記載されていなかったが、文書に「Sample for Experimental purposes only」（試験目的使用のみのサンプル）との表示が存在することを理由に、黙示の守秘義務を認定している。前掲〔検体採取用試験管準備方法及び装置〕のように特定の宛先が記載されていない仕様に関する文書であったとしても、「Sample for Experimental purposes only」（試験目的使用のみのサンプル）との表示が存在する場合には、黙示の守秘義務が認められるといえる。

²³ 本判決は、「仕様書は、本来、『複雑な設計を要する注文品の内容や図をしるした書類』（広辞苑第5版）を指す、特定の取引当事者間で授受される性質の文書であり、本件仕様書も、表紙に宛先として『株式会社ランス殿』、文書の表題として『採血管自働準備システムご提案仕様書』と表示してあるとおり、横浜労災病院という特定の顧客に対して、採血管自働準備システムの売り込みを図るため、その概要、構成等の具体的な仕様を、同病院のために契約交渉に当たっていたランスに提案して検討にゆだねるという内容のものであるから、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であるとはいえない」と判示した。すなわち、仕様書については、その宛先、表題などにより特定の顧客に対する売り込みを図る内容かということが重要となってくるといえる。

5. 本判決について

(1) 頒布された人数について

本件テクニカルガイドは、製品の販売・配送・施行・修理等を行うサービス業者に対して配布されている。そして、かかるサービス業者は日本全国に多数存在しているため、相当数の業者に配布されているといえる。そのため、前掲〔検体採取用試験管準備方法及び装置〕と異なり、2社以上の業者に確実に配布されているといえる。さらに、前掲〔核酸増幅反応モニター装置〕と異なり、58名を超える業者に対して確実に配布されていると思われる。したがって、本件テクニカルガイドについて、頒布された者の人数は相当数に及ぶことから、従来の裁判例の流れからすれば、守秘義務の有無を検討するまでもなく、また守秘義務の有無は関係なく、頒布された刊行物該当性が肯定されるはずである。しかし、本判決は、秘密保持契約の有無について独立の項目を設け検討しており、この点に従来の裁判例には見られない特徴がある。

(2) 秘密保持契約の有無について

本件は、「公知の事項が多数含まれており、仮に、秘密保持契約を締結するのであれば、守秘義務の対象を特定するのが自然であるが、秘密として取り扱うべき事項の特定がなされた形跡はない」として、黙示の秘密保持契約を否定した。文書の記載の中に公知の事項が多数含まれている場合には、秘密として取り扱うべき事項を特定しなければ、黙示の秘密保持契約は認められないといえる。そして、かかる認定をした裁判例は、他に見当たらない。

したがって、本件は、その記載の中に公知の事項が多数含まれている文書について、黙示の秘密保持契約の成否の判断を裁判所として初めて示した裁判例といえる。

四 検討

1. 本件頒布された刊行物の意義について

本件は、頒布の対象者及び秘密保持契約の有無について、項目を分けて検討するという判断手法を採用している。本件が、前掲〔溶融金属供給用容器〕・〔同控訴審〕などを意識しつつ、あえて項目を分けて頒布の対象者

及び秘密保持契約の有無について検討していたのだとすると、たとえ多くの者に配布したとしても、判旨が述べているように、通し番号を付している場合や配布先を特定して管理している場合であり、かつ、秘密保持契約を認定できる場合には、頒布された刊行物該当性が否定され新規性が喪失しないという可能性がある。また、そう考えるからこそ、頒布の対象者の判断について、秘密保持契約の有無を要素として考慮することなく²⁴、配布先を特定して管理しているか等の事情を考慮したのではないだろうか。

そうだとすれば、通し番号を付している場合や配布先を特定して管理している場合であり、かつ、秘密保持契約が認定される場合には、頒布された刊行物該当性が否定され新規性が喪失しないといった点で、本件は重要な意義を有するといえる。

2. 頒布された刊行物の意義が異なる理由

本件は、秘密保持義務のないサービス業者に頒布した「Technical Guide」につき頒布された刊行物に該当するかが争われた事案であり、外国の特許庁に対して提出された出願書類につき頒布された刊行物該当性が問題となった前掲〔一眼レフカメラ〕や前掲〔一眼レフカメラ〕が判示した定義を用いたその後の判例や裁判例とは事案を異にする。前掲〔一眼レフカメラ〕では、複写物を希望する者は誰でも、同庁又は私的サービス会社を介して取得することができるシステムが採用されており、公衆に解放されていたため、秘密保持契約という存在の可能性はなかったのに対し、本件では、誰でも取得できるということではなく、サービス業者というある程度制限がかかっているため、秘密保持契約という存在の可能性があるので、秘密保持契約の有無の観点から検討する必要がある。すなわち、前掲〔一眼レフカメラ〕は、活字印刷以外の情報伝達媒体が登場したことにより、それが刊行物にあたるかが問題^{25 26}となったのに対し、本件では、頒布先

²⁴ 前掲〔接合金具〕では、不特定多数の者が見得るような状態に置かれていたとの認定について、守秘義務の有無を検討している。

²⁵ 中山・前掲注(9)234頁、橋本・前掲注(6)194頁。具体的には、技術の進歩に応じて、①「刊行物」というためには、複製物でなければならないか、複製物がなくとも原本自体を「刊行物」といえるか、②「刊行物」というためには、肉眼で内容が

が限定されていたため、秘密保持契約の有無が問題となったのである。

さらに、前掲「一眼レフカメラ」は、複写物を希望する者は誰でも、同庁又は私的サービス会社を介して取得することができるシステムが採用されており何の問題もなく不特定の者に配布されていたといえるのに対し、本件は、サービス業者というある程度制限がかかっていることから、かかるサービス業者が特定の者か不特定の者かを判断する必要があった。そのため、頒布の対象者という観点から検討する必要もあったといえる。

従前の裁判例もこの点に着目し、形式的には前掲「一眼レフカメラ」が判示した定義を用いるが、その具体的当てはめにおいては、秘密保持義務や頒布の対象者を検討するといった手法がとられていた。ただし、これらの事情は、前掲「一眼レフカメラ」が判示した定義の文言から素直に読み取ることが困難である。そのため、前掲「一眼レフカメラ」が判示した定義を用いることなく、頒布された刊行物該当性を判断する裁判例が現れたのではないだろうか。その結果、前掲「一眼レフカメラ」が判示した定義を用いる裁判例と用いない裁判例が混在することになったのではないだろうか。そして、そのような状況及び前掲「一眼レフカメラ」との違いを明確に示すために、頒布された刊行物につき新たな定義を示したものと思われる。

3. 本件頒布された刊行物の意義の当否

では、頒布された刊行物該当性について、本件のような頒布の対象者及び秘密保持契約の有無を検討することは、果たして妥当なものといえるだろうか。

秘密保持契約を締結したからといって、頒布の対象者が多数に及ぶ場合

確認できなければならないか、③「頒布」というためには、閲覧可能であることで足りるか、ハードコピーを取ることができる必要があるか、という点が問題となる。中山信弘編著『知的財産権研究Ⅱ』（東京布井出版・1991年）16頁〔権田安則＝須山佐一〕

²⁶ なお、前掲「一眼レフカメラ」以降は、公開されている原本それ自体を刊行物といえることができるかどうか争われていた。牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務2』（新日本法規・2004年）394頁〔嶋末和秀〕

には、いずれ伝播する可能性があるため、インセンティブを付与する必要性は低い。契約というものは、一度締結されたとしても必ずしも履行されるとは限らない。特に、黙示の秘密保持契約の成否は、文書の性質から推認するに過ぎないため、明示的な秘密保持契約の合意がある場合と比べて、その履行可能性はより低くなると考えられる。しかし、刊行物は、有体物であるため、特許を受ける権利を有する者の能動的な行為、具体的には通し番号や配布先を特定して管理することを要求することによって、伝播する可能性は低くなると考えられる。また、秘密保持契約を締結しているにもかかわらず、その人数が多数に及ぶとして新規性を喪失するのでは、特許を受ける権利を有する者にとって酷な結果となりかねない。特に、本件のような製造業者が修理等を行うサービス業者のために作成した内部文書のような文書について、頒布された刊行物に該当するとして新規性が喪失してしまうと、製造業者及びサービス業者の営業に支障が生じる。そのため、伝播可能性及び救済の必要性から、秘密保持契約に加えて、配布先を特定して管理しているか等といったプラスアルファの要件を課すことによって、頒布された刊行物に該当しないという方策をとることが望まれる。したがって、本件が判示した定義は、特許法の趣旨に適うとも思われる。

しかし、本件は、その具体的当てはめにおいて、頒布の対象者がサービス業者であるとしたうえで、配布先を特定して管理しているか等の事情が認められないとして、頒布された刊行物該当性を肯定した。前述した公衆が消費者を意味するのであれば、未だ消費者に知られていないため、インセンティブを付与する必要性は存在する。もっとも、頒布された刊行物に記載されているかを判断する主体は、当業者であるとされている²⁷。そうだとすれば、消費者にまで知られていないとしても、業者に相当数知られている場合には、特許権を付与するインセンティブの必要性は低いのではないだろうか。

したがって、本件頒布された刊行物の意義は、従前の裁判例及び特許法の趣旨に反するものと思われる。

²⁷ 茶園成樹編『特許法』(有斐閣・2013年)66頁〔佐々木真人〕、橋本・前掲注(6)194頁

【付記】 本稿の執筆にあたっては、北海道大学大学院法学研究科田村善之教授から懇切丁寧なご指導をいただいた。本稿に何らかの成果を認めていただけるならば、それは田村教授のご指導によるところが大きい。この場をお借りして改めて感謝申し上げます。もちろん、本稿において誤りがあるとすればそれはすべて筆者の責任である。