

製造方法に関する特許権で権利行使をする際の留意点

特許第2委員会
第4小委員会*

抄 録 製造方法に関する発明は侵害被疑者の工場内で実施されることから、相手方の実施行為が自らの特許発明の権利範囲に属するか否かの判定が難しい。これに対して、特許法では第104条等の規定により、製造方法に関する特許権の権利行使を補完している。当小委員会では、製造方法に関する特許権に係る裁判例について、特許権者の勝因及び敗因を分析し、特許権者が権利を有効に活用するためには何が必要であるかを検討した。また、権利行使をするためには発明をどのように権利化する必要があるかも検討した。

目 次

1. はじめに
2. 製造方法に関する特許権侵害訴訟の統計
3. 訴訟を提起するまでの検討事項
 3. 1 侵害の特定
 3. 2 訴訟の提起
 3. 3 不存在確認訴訟
4. 特許法第104条
 4. 1 概 要
 4. 2 侵害を主張するための要件
 4. 3 侵害を主張された場合の反証
5. 特許法第104条の2
 5. 1 立法のねらい
 5. 2 積極否認させるための要件
 5. 3 侵害訴訟実務上の効果
6. 特許侵害訴訟裁判例の分析
 6. 1. 裁判例の分類
 6. 2. 製法要件を含む発明特定事項に関して争いがなかった場合 (A)
 6. 3. 製法要件を含む発明特定事項に関して争いがあった場合 (B)
7. 権利行使を考慮した特許請求の範囲
8. その他の留意点
 8. 1 出願の要否
 8. 2 米国ディスカバリー制度との比較

9. おわりに

1. はじめに

発明には大きく分類して、①物に関する発明、②方法の発明、③物を生産する方法の発明（以下、「製造方法に関する発明」という。）がある（特許法第2条3項各号）。物に関する発明においては、侵害被疑品を入手し、それを分析し特許発明との比較を行うことで侵害の有無を直接検討することができる。一方、方法の発明の中でも特に製造方法に関する発明は、その実施行為が侵害被疑者の工場内で行われることから侵害の有無が直接確認できないという問題点がある。そのような状況のもとで製造方法に関する発明に係る特許権（以下、「製法特許」という。）で権利行使をする場合、特に侵害訴訟を提起する場合には、物の発明と比較して、訴訟活動上の困難が伴うと思われる。その困難性を軽減するために特許法は生産方法の推定（特104条）

* 2006年度 The Fourth Subcommittee, The Second Patent Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

や具体的態様の明示義務（特104条の2）の規定をおいている。その規定があってもなお、訴訟提起又は訴訟活動が維持できないのであれば、製造方法に関する発明を、そもそも権利化する意味はあったのか、さらには出願する意味があったのか、ノウハウとして秘匿すべきではなかったのかについても再検討しなければならないであろう。

本論説では、製法特許による権利行使の実態を統計面から検証すると共に、これらの権利行使を支援する法令上の規定の有効性を検討する。更に、製法特許に関する具体的な裁判例に基づいて、勝訴及び敗訴の原因を検討し、企業の知的財産担当者の観点から製法特許による権利行使に当たっての留意すべき点を考察する。

本稿は、2006年度特許第2委員会第4小委員会メンバーである長井政春（小委員長、ソニー株式会社）、梅原一彦（小委員長補佐、日本ガイシ株式会社）、伊藤裕介（大日本印刷株式会社）、今井弘毅（オムロンエンタテインメント株式会社）、上村浩之（株式会社リコー）、岡本貴洋（サントリー株式会社）、中土一孝（オリンパスメディカルシステムズ株式会社）、中山和彦（花王株式会社）、福岡誠（川崎重工業株式会社）、水野敦（凸版印刷株式会社）、により執筆されたものである。特許第2委員会委員長の戸田裕二氏（株式会社日立技術情報サービス）には、本稿の内容につき、種々のご助言を戴いた。

2. 製造方法に関する特許権侵害訴訟の統計

製法特許による権利行使が難しければ、製法特許に係る侵害訴訟の特許権者勝訴率は特許権侵害訴訟全体における特許権者勝訴率に比べて低くなると仮定して、統計データを調査した。

特許権関係民事訴訟において判決に至った事件の原告請求の認容率¹⁾と、製法特許に係る侵

害訴訟の特許権者勝訴率²⁾との比較を表1に示す。平成13年から平成17年の5年間で、地方裁判所において判決に至った470件のうち、原告の請求が認容されたものは131件、認容率は28%である。一方、同期間の裁判例のうち製造方法が争点となっている事件は33件であり、そのうち特許権者が勝訴しているものは8件あり、勝訴率は24%であった。

表1 特許権関係民事訴訟での原告請求の容認率と製法特許侵害訴訟での特許権者勝訴率の比較（地裁）（平成13年～平成17年）

		特許権関係民事訴訟 ¹⁾	製造方法の特許権侵害訴訟 ²⁾
判決	件数	470件 ³⁾	33件
	認容/勝訴件数	131件 (原告請求の認容件数 ⁴⁾)	8件 (特許権者勝訴件数)
	認容率/勝訴率	28%	24% ⁵⁾
判決以外	決定・命令	35件	—
	和解	320件	—
	取下げ	176件	—
	その他	28件	—

この比較からは、特許権関係民事訴訟での原告請求の認容率と、製法特許に係る侵害訴訟での特許権者勝訴率には、有意な差は見られない。従って、判決に至っている場合については、製法特許による権利行使が難しいとは必ずしもいえない。ただし、侵害被疑者の製造方法を十分に特定出来ない場合は、訴訟提起の意思決定が難しく、出訴を見合わせる場合もあるので統計データからは読み取れない要素もあると考えられる。

なお、訴訟の約半数が和解や取下げ等で終了している。和解は原告有利、取下げは原告不利と仮定すると、取下げは和解より少数であるので、判決に至らない場合は原告に有利な決着である可能性が高いといえる。表1の判決に至った事件では原告あるいは特許権者の認容率や勝

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

訴率が低いように見えるが、判決に至らない場合も含めて考えれば必ずしも原告や特許権者に不利とはいえないであろう。

3. 訴訟を提起するまでの検討事項

3.1 侵害の特定

製法特許の権利行使に際して検討すべき点について、侵害疑義発見から訴訟判決確定までの流れに沿って考察する。

侵害疑義を発見する場合、最も多いのは、自社の製品に競合する商品が発見されたケースである。このときには、製法が侵害されているか否かを判断するために、①物品（イ号物件）の特定、②イ号の製造方法（イ号製法）の特定、③特許の製法とイ号製法との比較が行われる。この一連の作業において、①については商品を手入れできれば良く、③についてはイ号製法の特定の結果に依存しているため、②が非常に重要である。

イ号製法は、他社商品の取扱説明書、商品自体、包装物、並びにパンフレット及びホームページなどの広告宣伝物などから特定又は推定することが考えられる。また、イ号物件に見られる製法特有の痕跡や製法特有の装置や原料などの取引情報からイ号製法を特定又は推定できる場合も考えられる。ただし、実際の製造現場を確認することはほとんどできないため、イ号製法の特定は一般的には困難であることが多い。

3.2 訴訟の提起

イ号製法の特定を試みても、特定までいかず、推定に留まる場合も多いであろう。特許権者は、特段の事情がない限りは、いきなり出訴するのではなく、通常、侵害被疑者と協議・交渉を行う。特許権者としては、この協議・交渉の際に、製法の情報が得られれば、侵害事実の当否を判断でき、適切に対処することができる。しかし

ながら、十分な製法情報が得られずイ号製法の特定ができない場合は、保有する情報に依拠して訴訟に踏み切るか否かの判断を行うこととなる。

訴訟を提起するまでには、特許権者は、さまざまな事情を考慮するが、企業としては、勝訴見込みが高いか否かが最大の関心事になろう。そのため、イ号製法がどの程度特定されているか、後に述べる特104条や特104条の2がどの程度活用できるかを検討し、勝訴見込みが高まるようであれば、訴訟提起に踏み切ることも考えられる。また、協議・交渉の際に、相手方が製法開示を断ったり、誠実な協議を受けつけない場合や、協議・交渉の際に一切情報を提供しないなど、問題解決に真摯に取り組まない場合には、相手方に製法の開示を迫るために、訴訟に踏み切ることもある。

訴訟提起段階でイ号製法が特定できず推定に留まるケースでは、訴訟が進展し、侵害被疑者が自社製法を開示した段階で、明らかな違いが発見されれば訴訟の取下げや場合によっては和解に至ることが多いものと思われる。

一方、訴訟が特許権者に有利に展開している場合、裁判所が和解を勧告することも多い。特許権者としては、所期の目的が達成される場合は、あえて判決まで至る必要がない場合が多く、また和解は訴訟リスクも少ない。侵害被疑者としても、結果が公にならない和解の方が敗訴より望ましい場合が多いので、和解を受け入れることも多いものと思われる。

3.3 不存在確認訴訟

侵害被疑者としては、交渉や訴訟の段階で特許権者と紛争解決が図れないときには、先手を取り、差止請求権不存在確認訴訟あるいは損害賠償請求権不存在確認訴訟を行う場合があり、その提起のタイミングがいくつか考えられる。まず、第一に、相手方が訴訟を起こす前に提起する場合、第二に、相手方の提訴に対する反訴

という形で提起する場合、第三に、訴訟が完了した後に提起する場合が挙げられる。

提起理由としては、①訴訟進行を原告の立場で有利に運ぶため、②被告になることによる企業イメージの低下を回避するため、③自己の実施が正当であることを確実にしておくため、などが考えられる。①の理由は第一の際に、また②の理由は第一及び第二の際に、特に考慮される。③の理由は、たとえば過去に特許権者勝訴の判決があり、敗訴した製法を変更した製法に対して、その既判力が及ぶかどうかを確認するために起こすなどの第三のケースで考慮される⁶⁾。

4. 特許法第104条

4.1 概要

製法特許を用いて権利行使する上での特有の困難さを軽減するために、権利保護を目的とする規定がある。製法による生産物が新規である場合、その生産物と同一の物は、同一の製法により生産された蓋然性が高い。そのような場合、特104条の適用により、製法特許侵害に係る原告側の立証責任を軽減することができる。

特104条の条文は以下のとおりである。

【特許法第104条】

「物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。」

特104条の活用において、後述する成立要件をすべて満たす場合は実際のケースとしては少ないが、ひとたび、特104条が裁判所に認められると、特許権者にとっては侵害事実の推定が認められ、侵害被疑者においては侵害の推定の覆滅が困難な状況となる。従って、製法特許の特許権者は訴訟戦略上、特104条の要件について十分理解することは非常に重要なことと思わ

れる。

なお、特104条の立法の趣旨は、化学物質に特許を与えていなかった昭和50年改正法以前における物質特許の代用であった。しかしながら現在においては、製法特許の侵害立証の困難さの救済としての意味が主たるものとなっている⁷⁾。

4.2 侵害を主張するための要件

特104条により侵害を主張する場合は、以下の要件を満たせばよい⁸⁾。

- ① 当該特許が製法の特許である。
- ② 当該特許の製法による生成物が、特許出願前に、公然と知られた物ではない。
- ③ 侵害対象の生成物を業として生産している。
- ④ 侵害対象の生成物が当該特許の生成物と同一である。

このうち、②において、“公然知られた”とは「その物が必ずしも現実に存在することは必要でないが、少なくとも当該技術の分野における通常の知識を有する者においてその物を製造する手がかりが得られる程度に知られた事実が存することをいう」とされている⁸⁾。

即ち、特許要件の新規性を充足していても当業者が容易に製造できるものは含まれない点で、特許要件の新規性より狭い概念である。製法特許における保護範囲を認定する際の特殊な概念と考えるべきである。

また、④の判断については、物質の同定に際して「事案に応じて、同明細書の発明の詳細な説明をも参酌して、物の構造、性質、効果等の特徴を考慮してなすべき⁹⁾」と判示されている。具体的に目的物質の使用目的が同一であることも判断される。

4.3 侵害を主張された場合の反証

特104条により侵害を推定された場合は、被告側は、前項の要件を否認・立証するか、以下

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

を開示または立証する必要がある。

① イ号製法を開示する。

② イ号製法が当該特許の請求の範囲に属さない。

③ イ号製法が均等の範囲に属さない。

これらの要件について、以下に検討する。①の製法の開示は被告側の必要な対応である。侵害訴訟を提起された場合に、事業上の秘密である製法を開示することは事業的な損失であるが、特104条の主張に対して自社の製法を開示しない場合は、侵害が推定され、差止の執行、損害賠償命令が判決される可能性があるので、できる限り誠実に対応し開示すべきである。

開示のレベルとしては、当該特許発明の充足性が判断できる程度とされるが、更に、自社製法の開示の際に、実施状況の開示を求められることもある。開示製法の実施について客観的蓋然性が低いとの心証を裁判所が得た場合には、開示製法の実施が認められない場合もある¹⁰⁾。

また、②及び③の場合は、自らの製法開示のみならず、当該特許に対する非侵害を立証する義務がある。特104条の侵害事実推定の適用を免れるために、裁判例上は②および③まで反証するものが多い。③については、特許権者側の抗弁により、その検討要否が判断されることが多いと推測される。

自社の製法が当該製造方法に関する発明と別異のものであることを立証する上で、自社の製法について、事前に特許を出願し、特許を得ることが、一つの防衛措置にもなろう。独自に特許権を得ていることで、当該他人の発明から生産される物がたとえ新規であっても、その生産物にかかわる製法特許が複数存在することになる。ただし、上記②の内容を立証する上で、特許であることだけでは十分でなく、利用関係がないなど、当該他人の特許に対する充足性について抗弁するのは当然である。

5. 特許法第104条の2

5.1 立法のねらい

民事訴訟法の改正（平成10年1月1日施行）に伴い、民事訴訟規則も改定された。同規則79条3項は「準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない。」と規定し、争点の早期明確化と審理の迅速化を図った。しかし、特許権侵害訴訟においては、侵害行為の特定に被告の協力義務があるとはいえ、審理遅延の一つの要因となっていた。このため、平成11年改正法で積極否認の要件をより具体化した特則が特104条の2として設けられた。

【特許法第104条の2】

「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。」

5.2 積極否認させるための要件

民事訴訟規則が準備書面一般の記載事項として認否の理由を記載することを求めているのに対し、本条は、特許侵害訴訟において特許権者が主張する侵害被疑者の行為の具体的態様を否認するときは、侵害被疑者に自己の行為の具体的態様を開示することを求めている。具体的態様の具体性の程度としては、これまでの裁判例では、特許権者の主張に係る物件又は方法について、

① 社会通念上他と区別できる程度に、かつ

② 特許発明の技術的範囲に属するか否か対比判断できる程度に、

具体的に特定されることが必要十分であるとされている。特許権者が、これらの要件に適った具体的態様を主張している場合に、侵害被疑者が特許権者の主張を否認するときは、否認の理由として、自己の実施している物件又は方法について具体的に特定する義務が生じる¹¹⁾。

具体的態様の基準としては、特許明細書の実施例のレベルが一つの判断基準となる。実施例は特許発明の技術的要件を具体的に備えており、侵害被疑者の製造方法を実施例レベルで特定すれば、それが特許発明の技術的範囲に属する否かを明確に判断することができる。特許権者が、被告の実施は特許発明の技術的範囲に属するとの結論を急ぐあまり、侵害被疑者の具体的態様を特許請求の範囲と同じ文言で記載することは、具体的態様を特定したことにはならない。特許権者は、具体的根拠に基づき特許発明の技術的範囲に属することを主張すべきである。一方、侵害被疑者は、特許権者の具体的態様の主張に誤りがあれば、侵害被疑者の具体的態様を根拠として、特許権者の主張を否認し、特許発明の技術的範囲に属さないことを主張することになる¹²⁾。

5.3 侵害訴訟実務上の効果

特許権者が、侵害被疑者が特許発明に係る製法を実施していることを蓋然性をもって主張した場合には、裁判官は訴訟指揮により侵害被疑者に対してその具体的態様の開示を求める。裁判官が開示を求める上で、特104条の2の規定は効果的に法的根拠を与えている。侵害被疑者は訴訟指揮のもとに自らの実施態様を自発的に開示するので、特104条の2が判決文で触れられる裁判例は極めて少ない。

侵害被疑者の実施の具体的態様を特定することが難しいケースでは、特許権者による特定が不十分・不完全であっても、侵害被疑者がその訴訟物を十分認識しうる場合は、特104条の2

の規定が適用されうる。具体的構成に関する主張が不十分なものであったとしても、侵害被疑者は自己の行為であるから訴訟物を容易に理解できるので、侵害被疑者の防御を困難にするものではないとされている¹³⁾。

特許権者が主張する具体的態様と侵害被疑者が主張する具体的態様が異なる場合、侵害被疑者の開示が特104条の2を満たすかどうか問われることもあるが、侵害被疑者が誠実に対応していれば、特104条の2違反に問われることはない¹⁴⁾。一方、侵害被疑者の開示内容が信憑性を欠くものであれば、特104条の2に規定する義務を懈怠したとして、特許権者の主張通りの認定を行うこともあるので侵害被疑者は注意すべきである¹⁵⁾。

特許権者は証拠調べの段階で特105条に基づき、侵害被疑者の実施行為の具体的実施態様を立証するために必要な書類の提出命令を申し立てることができる。侵害被疑者は営業秘密等の正当な理由がある場合は、提出を拒否する事ができ、提出を拒む理由が正当かどうか判断するために、裁判官インカメラ審査を行うことができる。ただ、特105条に判決文で触れた裁判例は特104条の2と同様に極めて少ない。侵害被疑者は権利者の主張に対応して自発的に文書の提出に応じているものと見られる。

製法特許は、権利を行使する上で物の特許に比べて侵害被疑者の実施を特定する点で不利な面があることは否めないが、特104条の2等の平成11年法で新設された規定はこの不利な面を良く補っているように思われる。特許権者は製法特許に基く特許侵害訴訟に踏み切るに当り、侵害とする行為を商品名、型式、譲渡先、実施場所等により特定できているか、具体的構成態様を主張する上でその根拠を明示しうるかを十分に検証しておく必要がある。また、権利侵害を主張された側は、特104条の2に規定する具体的態様の明示義務を理解した上で、不誠実な

対応と見なされないように、開示する範囲とその方法を慎重に検討する必要がある¹⁶⁾。

6. 特許侵害訴訟裁判例の分析

6.1 裁判例の分類

製法特許に係る最近の特許侵害訴訟裁判例の分析を行った¹⁷⁾。訴訟が維持され判決まで至ったケースであることから、特許権者は何らかの方法ないしは証拠で製造方法に関する発明の特徴部分（以下、「製法要件」という。）を含む発明特定事項とイ号方法の特定事項とを比較しているものと推定される。これら裁判例を分析し、共通点の抽出を通じて権利行使を容易にする挙証・立証方法について検討する。

まず、製法要件を含む発明特定事項に関して、争いがなかった場合（A）と争いがあった場合（B）の二つに大きく分類した¹⁸⁾。Aのケースは、侵害被疑者が争わずに、イ号方法が製法要件を含む発明特定事項を充足することを認めたものであるため、そこには権利行使し易い製法特許に関する手がかりがあるものと考えられる。一方、Bのケースは、争いになる何らかの原因が特許請求の範囲や明細書の記載又は特許権者の主張の仕方にあったものと考えられる。結果としては特許権者の主張が認容された場合と棄却された場合がある。

以下、AとBのそれぞれのケースを更に詳しく見ていく。なお、以下のカッコ内の番号は事例となる裁判例を表し、判決番号との対応を表2に示した。

6.2 製法要件を含む発明特定事項に関して争いがなかった場合（A）

調査した裁判例Aを以下の4種類に分類した。

(1) A1：製造の結果物を特定し、それを解析等することにより製造方法を推定することが

できた場合（No.1～5）。

当該技術分野における技術知識に基づいて結果物に残る製造方法固有の加工痕跡を発見したり、結果物を解析して形状、構造、副生成物などの詳細な情報を得ることにより、製造方法を推定できることがある。例えば、半導体装置に関する裁判例No.1では、リードフレームの打ち抜き時に生じるダレ及びバリを透過X線で確認することにより製造方法を推定している。従って、侵害被疑者の結果物の入手に努めることは重要である。

所定の製造方法を適用した結果として生じる痕跡を含めて製造方法のクレームとしておくことで、侵害の発見及び立証を容易にすることができる。その際、当業者であれば当然に実施すると思われる工程を規定したクレームが権利行使を容易にする観点から好ましい。

(2) A2：製造に用いる装置、部品等を特定することができたため、それをを用いた製造の条件を推定できた場合（No.2, 3, 6）。

侵害被疑者の製造に用いる装置、部品等（以下、装置等という）を特定できればそれにより必然的に決まる製造条件を推定できることがある。さらにはそれら装置等を用いて追試も可能となる。装置等の特定にはそれらの構造を具体的に細部まで記載した図面又は写真等の証拠を入手する必要がある。例えば、裁判例No.6では侵害被疑者のこんにゃく製造に用いたこんにゃくのりを吐出するための目皿を特定することができ、追試により製造条件を推定している。

装置等が製品そのものの形状等を決定するケースでは、当該装置等を用いた結果として形成される形状等を発明特定事項に含めたクレームは有効である。その他にも装置等の構造・機構により製造条件が必然的に決まるような場合には、当該装置等の構造・機構を発明特定事項に含めておくとよい。

表2 製法特許に関する裁判例一覧

整理番号	事件番号 (*: 不存在確認訴訟)	判決日	管轄	特許番号	技術分野	分類 ●: 特許権者の主張 ▲: 特許権者の主張棄却	備考
1	平成15(ワ)14687	H16.5.28	東京地裁	第2,589,184号	電気(半導体装置)	A1●	製品に残る「バリ」から製法を推定できた。
2	平成06(ワ)14241	H12.1.28	東京地裁	第1,295,902号	機械(縫い針)	A1●, A2●	装置を特定できクレームは詳細条件を規定していない。
3	平成13(ワ)8137	H14.7.31	東京地裁	第2,139,278号	機械(焼結軸受材)	A1●, A2●	結果物及び金型から製造方法を推定できたとされる。
4	平成14(ワ)10511	H16.10.21	大阪地裁	第2,574,699号	電気(電気メッキ用電極)	A1●, A3●	結果物から製造方法を推定できたとされる。製法自体は一般的か。
5	平成12(ワ)20503	H13.9.2	東京地裁	第2,695,752号	機械(電着画像)	A1●, B2●	結果物から製造方法を推定できたとされる。文言解釈も争点。
6	平成11(ワ)12586等	H14.10.29	大阪地裁	第1,912,343号	食品(こんにゃく)	A2●, B2●	製造に用いる目皿を特定し追試で立証した。
7	平成10(ワ)10545	H12.4.27	東京地裁	第2,133,265号等	化学(カーボネート)	A3●	一般的な工程のみを規定している。
8	平成16(ワ)8857	H16.12.8	東京地裁	第3,278,410号	機械(インクジェットカートリッジ)	A3●	製法特定部分は当たり前の工程を規定したに過ぎない。
9	平成09(ワ)9458	H12.1.25	大阪地裁	第1,343,109号	化学(植物ミネラル成分抽出)	A4●	原告と被告は所定の関係にあった。
10	平成14(ワ)11630	H15.3.14	東京地裁	第2,583,808号	食品(加圧米)	A4●, B2▲	侵害被疑者のホームページに圧力記載あり。文言解釈が争点。
11	平成12(ワ)17298	H14.10.3	東京地裁	第2,727,049号	食品(蕎麦麵)	B1▲	証拠不十分。侵害被疑者の反証を覆せず被侵害。
12	平成13(ワ)5609	H14.11.27	東京地裁	第3,009,610号	食品(焼成カーボン)	B1▲	証拠不十分で反証され、結果的に包装禁反言で非侵害。
13	平成14(ワ)25043	H16.1.19	東京地裁	第1,922,762号	医薬(医薬原薬)	B1▲	副生成物から製法同一性を立証できず非侵害。
14	平成12(ワ)128	H12.12.14	大阪地裁	第2,520,403号	化学(振り結束タイ)	B1▲, B2▲	証拠不十分。明細書を参酌して文言解釈し非侵害。
15	平成12(ネ)5355	H14.2.27	東京高裁	第1,630,948号	建設(煉し瓦)	B1▲, B2▲	証拠不十分。補正で加えた文言から、意識的除外とされ非侵害。
16	平成15(ワ)19324*	H17.2.10	東京地裁	第3,211,824号 第3,341,771号	医薬(医薬用顆粒製剤)	B2● B2▲	文言解釈。侵害被疑者の先使用・特許無効等の主張失敗。 クレームに余計な文言があり非侵害。
17	平成09(ワ)11113等*	H11.10.14	大阪地裁	第2,119,087号	建設(混合剤塗布)	B2●	製法要件に関する文言については明細書参酌により特許権者の主張認容。
18	平成07(ワ)1400	H12.1.28	東京地裁	第1,861,173号	生活(防塵マスク)	B2▲	訂正請求の内容等を参酌して文言解釈し非侵害。
19	平成10(ワ)4551等*	H12.5.25	大阪地裁	第1,861,289号	建設(鋼製ドア)	B2▲	加工方法に関する文言の意義を明細書を参酌して解釈し非侵害。
20	平成10(ワ)14072	H13.4.27	東京地裁	第1,536,559号	化学(合成樹脂成形)	B2▲	技術水準として特許権者の公開先願を加味して文言解釈し非侵害。
21	平成12(ワ)22926	H14.7.19	東京地裁	第2,131,511号	化学(顆粒状ウイスキー)	B2▲	審判経緯を参酌して文言解釈し非侵害。
22	平成13(ワ)2702	H14.7.23	東京地裁	第2,132,959号	生活(使い捨てブリーフ)	B2▲	装置わかちも明細書を参酌した文言解釈で非侵害。
23	平成14(ワ)4251	H15.6.17	東京地裁	第2,132,273号	食品(甘味料)	B2▲	異議申立手続の答弁書等を参酌して文言解釈し非侵害。
24	平成14(ワ)17983	H16.4.14	東京地裁	第1,870,421号	機械(プラスチック成形容器)	B2▲	明細書を参酌して文言解釈し非侵害。
25	平成16(ワ)3265	H17.10.11	大阪地裁	第3,409,300号	機械(炭酸飲料用ボトル)	B2▲	明細書を参酌して文言解釈し非侵害。
26	平成09(ワ)11617	H12.10.19	大阪地裁	第2,080,163号	機械(電磁ポンプ)	B2▲, B3▲	公然と知られたも同然との判断。特許権者の拡大解釈は認められず。
27	平成05(ワ)11876	H10.10.12	東京地裁	第1,062,766号	医薬(シメチジン)	B3●	§104の主張認容(公知でない)。侵害被疑者の開示製法の主張は棄却。
28	平成12(ネ)2645	H14.10.31	東京高裁	第1,096,724号	化学(カルボン酸アミド誘導体)	B3●	侵害被疑者が§104の推定覆せず。時機に後れた防衛方法。
29	平成08(ワ)13483等*	H11.10.14	大阪地裁	第2,119,087号	建設(混合剤塗布)	B3▲	§104の証拠不十分(製法が異なる)。
30	平成11(ネ)2334	H12.11.24	大阪高裁	第1,481,371号	化学(薄膜シート)	B3▲	§104の証拠不十分(製法が異なる)。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

(3) A3：大まかな製造工程、あるいは一般的な製造工程をクレームしていたため、それら工程の存在のみを推定できればよかった場合(No.4, 7, 8)。

この類型に分類された発明特定事項では、工場に立ち入らないとわからないような詳細な製造条件を規定せずに大まかな製造工程や、結果物の製造で一般的に行われている製造工程を規定している。前者の例として裁判例No.7が挙げられる。後者の場合は発明の特徴部分はその製造工程自体にあるのではなく、それと他の構成要件との組み合わせにあると思われる。例えば、裁判例No.8の液体収納容器の製造方法における液体収納室に液体を充填する工程がこれに相当する。詳細な製造条件までの推定は困難であっても、概略の工程の有無なら推定は容易になると思われる。

(4) A4：その他の理由により特許権者が侵害被疑者の実施の内容を推定できた場合(No.9, 10)。

特許権者と侵害被疑者が取引関係にあったり、侵害被疑者のホームページに製造条件を記載していた等の、製造条件を推定する助けとなる事情があったケースである。例えば、裁判例No.10の加圧処理米の製造方法では侵害被疑者のホームページに通常なら立証が困難な加圧米の処理圧力の記載があり、それを根拠に主張している。

6.3 製法要件を含む発明特定事項に関して争いがあった場合(B)

本項目に分類される裁判例Bを以下の3種類に分類した¹⁹⁾。

(1) B1：製法要件に係る特許権者の証拠が不十分であった場合(No.11~15)。

特許権者の推定が明らかに外れており、侵害

被疑者に反論され、証拠不十分で権利行使できなかった場合である。例えば、裁判例No.14の非金属重合体振り結束タイの製造方法においては、融解重合体物質の冷却温度を立証できず非侵害となっている。証拠不十分という裁判所の判断は、侵害被疑者の主張も加味し特許権者の主張が間違っているとの心証を裁判所が持った場合に、出されていると思われる。

(2) B2：製法要件に係る発明特定事項の文言解釈が争点となった場合(特許権者の主張認容No.5, 6, 16, 17, 特許権者の主張棄却No.10, 14~16, 18~26)。

類型B2は争いがあった場合の最も多い類型である。特許権者の主張が棄却された場合は、イ号方法に係る製法要件を特許権者が主張したものの予測が外れ、やや強引にクレームを広く解釈しようとしていることが窺える。結果的に明細書の記載や審査経緯等を参酌され、限定的に解釈されて特許権者の主張が棄却されている。例えば、裁判例No.15の燻し瓦の製造法では、表面処理剤の付着回数が争われ、補正で加えた文言を根拠に特許権者の主張が退けられた。

検討した裁判例で争点として多く見られる発明特定事項は「時間」及び「温度」に関するものであった。これら文言に関しては、特許権者は侵害被疑者の実施条件を直接確認できない場合が多いため、侵害被疑者が異なる条件を主張・立証して特許権者が否認・反証できない場合は、特許権者側の証拠が不十分となる。例えば、裁判例No.25では、二つの工程を有する発明において「工程後」の文言が一次工程完了後に限定されるかが、また裁判例No.14では「温度」の測定対象物が、それぞれ争われたがいずれも特許権者の主張が棄却された。「時間」や「温度」で発明を特定する場合は、特許請求の範囲が明確になるように用語と測定方法を明確に定義し、多様な実施例や実施可能な手段に関

する説明を明細書に十分に記載しておくことが好ましい。

(3) B3：特104条の適用が争点となった場合（特許権者の主張認容No.27, 28, 特許権者の主張棄却No.26, 29, 30）。

特104条の適用は、認められない場合の方が多かった。認められなかった理由は、目的物質が特許出願時に日本国内において公然知られた物に該当するか、特許権者側が入手した証拠が不十分（的外れ）であるかまたは、特許権者側が適用を主張するも裁判所は判断せず（異なる心証を持った）、などであった。一方で特許権者側が十分な証拠を示したことにより適用を認められた場合もあった。例えば、裁判例No.27では結果物が出願時に専門誌と特許文献に記載されていないこと及び開発経緯等に照らして公然知られた物でないことが認められた。これらの裁判例を見ると、製法特許での訴訟戦術上は特104条の存在意義はあるものの、適用された技術分野は医薬・化学に多い。

また、裁判例の分析を通じて、特104の2の存在が機能し、侵害被疑者が自己の実施態様を開示せざるを得なくなっていることが窺えた。

7. 権利行使を考慮した特許請求の範囲

前章で検討した裁判例のうち発明特定事項に争いがなかったケースAの中で、特に類型A1, A2, 及びA3は、製造方法に係る特許権の権利行使を容易にするための大きなヒントとなる。即ち、結果物に製造方法を推定する手がかり（痕跡）が残る場合（A1）や、製造装置あるいは製造に用いる部品等で製造条件が決まるような場合（A2）は、結果物や製造装置等の特定さえできれば権利行使を有利に進められるといえる。また、クレームに、工場に立ち入らないとわからないような詳細な製造条件は規定せず、大まかな製造工程や結果物の製造で一般的

に用いられる製造工程を規定する（A3）ことにより、実施の推定は容易になると思われる。

一方、争いになったケースBを見ると、特許権者が蓋然性ある根拠で主張さえできれば、特104条の2が機能して、その後の展開は物の特許の権利行使と大きくは変わらないと考えられる。物の特許の権利行使と異なる点は、イ号方法の侵害を確度を持って主張できない（B1, B2）ことが多いので、訴訟自体を提起するか判断しにくかったり、推定を加えて提訴したとしてもその推定が間違っている場合がありうる点であり、物の特許に比べ製法特許の権利行使は不確実になり易いといえる。突き詰めれば、蓋然性ある主張根拠が得られるかどうか製法特許の権利行使の難易度を決めていると思われる。一方、特104条の主張（B3）も選択肢としてあり、物が新規であれば有効だが、最近では製造方法のカテゴリーで出願するのは物が新規でない場合が多いことを考えると限られたケースとなろう。

権利行使の基礎となるのは特許請求の範囲であることから、特許請求の範囲も権利行使のし易さを左右する重要な因子である。前記裁判例の分析から、製法要件を含む特許権の権利行使を容易にする特許請求の範囲の定め方について要点をまとめた。

- ① 製造の結果として生じる「痕跡」を特許請求の範囲に盛り込む。
- ② 装置等が製品そのものの形状等を決定する場合には、当該装置等を用いた結果として形成される形状等を特許請求の範囲に盛り込む。
- ③ 装置等の構造・機構等により製造条件が必然的に決まる場合には、当該装置等の構造・機構を特許請求の範囲に盛り込む。
- ④ 製造工場に立ち入らないとわからないような詳細な製造条件はできる限り特許請求の範囲に盛り込まずに、大まかな工程

で発明を特定することが好ましい。

- ⑤ 明細書作成時や権利化過程で、限定解釈されるような製造条件の限定を加えない。

特許性との関係で必ずしも理想通りにはいかないが、これらを念頭に特許請求の範囲の作成や中間対応をすることは少なからず有利な権利行使の助けになるであろう。

8. その他の留意点

8.1 出願の要否

上述したような事項を考慮に入れても製法特許で権利行使が難しいと判断されるのであれば、その発明に関しては出願しないという選択肢も検討すべきである。当該発明は出願せずにノウハウとして秘匿した方がよい場合もあると考えられる。その場合には、その後、独自に発明をした第三者により特許権が取得され、逆に権利行使されることも想定されるので、それに対抗するために先使用权（特79条）を確保しておくことが必要であろう²⁰⁾。

8.2 米国ディスカバリー制度との比較

製法特許で提訴するには、前述したように侵害被疑者が特許発明を実施していることを裁判所に対して蓋然性ある証拠をもって主張しなければならない。侵害被疑者が特許発明を実施していることの可能性を示す程度では訴訟は維持が難しく、特104条の2の適用による侵害被疑者の具体的態様の開示にも支障をきたす可能性がある。これは、日本の裁判が米国のような広範な開示を要求するディスカバリー制度を採用していないことによるものである。従って、特許権者が日本で侵害訴訟を提起する場合には、米国での訴訟よりも侵害被疑者の実施についてより詳細な検討が要求される。

9. おわりに

製法特許による権利行使は物の特許による権利行使よりも難しいと一般的に言われていることから、特許権者の勝訴率が低いことが予想されたが、裁判統計等によればそれら両者間で勝訴率に有意な差はないことがわかった。製法特許で権利行使をする場合には、原則的には侵害被疑者の工場内での特許発明の実施を特許権者が立証する必要がある。実務上は侵害被疑者が特許発明を実施していることの蓋然性を示すことができれば、侵害被疑者は特104条の2の存在により自己の実施態様を開示せざるを得なくなり、裁判所により侵害の有無が判断されることになる。

裁判例を詳細に検討したところ、特許権者が勝訴し易い場合を類型化できることがわかった。製法特許で権利行使をしようとする場合には特許権者はこれらの裁判例を指針とすることができる。また、出願人にとっては、裁判例を参考に特許請求の範囲を作成することが、製法特許による侵害訴訟での勝訴率を上げることに役立つと思われる。

今回の検討結果が、製法特許の有効活用と、製法特許の出願に関し、何らかの参考になれば幸いである。

注 記

- 1) 田中昌利「実務 特許権侵害訴訟入門 (1)」Law & Technology No.34 (民事法研究会, 2007) 30頁の表2から作成。データ自体は最高裁判所事務総局行政局調べによるもの。特許権侵害訴訟のほか職務発明の対価請求訴訟なども含む広い意味での特許関係事件のデータではあるが、認容率は特許権侵害訴訟を代表すると仮定した。
- 2) “知的財産裁判例集” (<http://www.courts.go.jp/>) で、権利種別「特許権」、訴訟類型「民事訴訟」及び「民事仮処分」を選択。キーワード「特許権」and「侵害」and (「生産方法」or「製造方法」)。平成13年から平成17年の5年間では、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

- 115件がヒットしたが、判決文の内容を確認して、製造方法が争点となっている33件を抽出。
- 3) 訴訟提起された件数のうち、判決に至った件数は訴訟件数中の46%。その他は和解や取下げ等。
 - 4) 一部認容の件数を含む。
 - 5) 参考：平成8年～平成18年9月でみると、判決件数61件、特許権者の勝訴率は25%。
 - 6) 知的財産権訴訟寸考 牧野利秋著 東京布井出版
 - 7) 104条の趣旨に関する裁判例：東京地裁判決昭和46年11月29日昭和45年(ワ)第7935号
 - 8) 東京地裁昭和53.2.10昭和49(ワ)第5716号
 - 9) 特許の知識第8版，特許法通鑑 大塚文昭著
 - 10) 東京地判平5.4.16平成3年(モ)第6187号，第6188号，第6189号，東京地判平10.10.12平成5年(ワ)第11876号など
 - 11) 工業所有権法逐条解説，発明協会 第16版 PP.271～272
 - 12) 特許法概説，吉藤 幸朔著，有斐閣 第13版 P.1173
 - 13) 平成16年(ワ)第11487号 平成17年02月25日 東京地裁
 - 14) 平成11年(ワ)第2931号 平成13年05月24日 東京地裁
 - 15) 平成14年(ネ)第2457号 平成15年10月16日 東京高裁
 - 16) 第三回工業所有権審査会 企画小委員会 議事次第 平成10年9月21日 資料1 特許侵害に対する救済措置の拡充について <http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/kikaku3.htm>
 - 17) 平成10年1月1日以降平成18年5月1日までの「製造方法」の文言を含む特許民事訴訟裁判例から，製法要件をクレームに含む特許権が対象となっているものを抽出。 [http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/\\$SearchForm?SearchView](http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/$SearchForm?SearchView)
 - 18) 裁判例は複数の製法要件に関する判断を含む場合があるので，一つの裁判例が複数の分類にまたがることもある。
 - 19) 製法要件を含む発明特定事項についての争いの「勝敗」であり，裁判自体の勝ち負けとは異なる。
 - 20) 「先使用権制度の円滑な活用に向けて－戦略的なノウハウ管理のために－」平成18年6月特許庁

(原稿受領日 2007年5月29日)