

方法発明の認定と単純方法の発明にかかる特許権の権利行使について

大阪地方裁判所 平成25年8月27日判決
平成23年(ワ)第6878号 特許権侵害差止等請求事件

久 世 勝 之*

抄 録 特許出願に際してどの発明のカテゴリを選択するかは、発明の内容、当該発明を利用した事業のあり方等様々なファクタを考慮して決定される。この特許のカテゴリは特許出願時においてクレームをどのように記載するかにより決定され、その記載を離れて解釈等により他のカテゴリと同様の効果を得るということもありえない。そのため、出願時における発明のカテゴリ選択を適切に行い、カテゴリを明示した明確な特許請求の範囲の記載をすることが重要である。

目 次

- はじめに
- 事実関係
 - 1 原告の権利
 - 2 被告の行為
 - 3 原告の請求
- 争 点
- 判旨と考察
 - 1 争点①：発明のカテゴリ認定
 - 2 争点②：差止請求の範囲
 - 3 争点③：間接侵害
 - 4 争点④：損害
- まとめ
 - 1 方法の発明のみによる出願
 - 2 物の発明による出願
 - 3 物の発明+方法の発明での出願
 - 4 出願時のカテゴリの確定
 - 5 単純方法の発明の権利行使
- おわりに

1. はじめに

発明のカテゴリ中単純方法の発明は、特許法

上実施行為が方法の使用のみであり、他のカテゴリの実施行為と比較すると狭い。また、単純方法の発明は、その実施の捕捉が容易でないことも多い。多くの場合単純方法の発明単独でなく、物または物を生産する方法の発明とともに権利化されていると思われ、このような単純方法の発明の認定とその権利行使の問題が尖锐化することは少ないのではなからうか。

そこで、本稿では、単純方法の発明か物を生産する方法の発明かが問題となった大阪地裁平成25年8月27日判決（平成23年(ワ)第6878号特許権侵害差止等請求事件 裁判所ウェブサイト掲載）を題材にしつつ、発明のカテゴリ認定、単純方法の発明における権利行使にかかわる問題を検討する。

2. 事実関係

本件では特許権に基づく請求以外に不正競争防止法に基づく請求（品質等誤認表示）もなさ

* 弁護士 Katsuyuki KUSE

れている。しかし、本稿の趣旨に沿い、特許権に基づく請求に関するもので、かつ発明のカテゴリに関する本稿の考察に必要な範囲に限定して事実関係を簡単に触れるにとどめる。

2. 1 原告の権利

原告は、次の2件の特許権を有していた。いずれの特許発明も少なくともその表現形式からして物の発明でないことは明らかである。なお、各請求項の記載は紙幅の関係上、構成要件に分説した形式で記述する。

①本件特許権 1

特許番号 第3834792号
発明の名称 着色漆喰組成物の着色安定化方法

【請求項 1】(本件特許発明 1)

- A1 石灰を含有する白色成分、無機の着色顔料、結合剤及び水を含有する着色漆喰組成物の着色安定化方法であって、
- B1 当該着色漆喰組成物が水酸基を有するノニオン系の親水性高分子化合物を含有し、
- C1 上記白色成分として石灰と無機の白色顔料を組み合わせ用いる
- D1 ことを特徴とする方法。

②本件特許権 2

特許番号 第3975228号
発明の名称 着色漆喰塗膜の色飛び抑制方法

【請求項 1】(本件特許発明 2 - 1)

- A2 石灰、結合剤及び水を含有する着色漆喰組成物によって形成される着色漆喰塗膜の色飛びまたは色飛びによる白色化を抑制する方法であって、
- B2 上記漆喰組成物の着色に白色顔料と着色顔料として酸化金属またはカーボンブラックを組み合わせ用いる方法。

【請求項 2】(本件特許発明 2 - 2)

- C2 白色顔料が酸化チタンである、

D2 請求項 1 記載の方法。

本件発明はいずれも漆喰組成物に関するものである。漆喰は従来、現場で石灰などの材料によって調整されていたが、均一な漆喰が得られるように、既に調合された漆喰が提供されている。そのような調合製品には、粉体のみが調合された粉体製品や水まで混合して練り置かれた製品などがある。着色された漆喰組成物については、着色剤が漆喰中に均一に分散しなかったり、分離して色分かれする現象が生じたり、更には着色剤が安定しないために色褪せなどが起こりやすい。本件発明は、これらの課題を解決して調整済製品における着色を安定させようというものであった。

2. 2 被告の行為

被告は、本件特許発明において着色漆喰組成物に用いられ含有するとされているすべての物質を含有する被告製品を製造販売していた。

2. 3 原告の請求

原告は、本件特許権 1 に基づき、主位的に本件特許発明 1 が物を生産する方法の発明であることを前提として、当該方法を用いた被告製品の製造と販売等の差止めと被告製品とその半製品の廃棄を、予備的に本件特許発明 1 が単純方法の発明であるものとしてその使用の差止め、本件特許権 2 の間接侵害(特許法101条5号)に基づき被告製品の製造、販売等の差止めと被告製品と半製品の廃棄を求めるとともに、本件特許権 1 および 2 に基づき特許法102条2項による損害賠償を求めた。

3. 争点

本稿の主題に関連する本件の主な争点は次のとおりであった。

- ① 本件特許発明 1 は、「物を生産する方法の発

明」か、あるいは「単純方法の発明」のいずれであるか。

② 本件特許発明1が「単純方法の発明」である場合、本件特許権1に基づく被告製品等の製造販売等の差止め、廃棄請求は認められるか。

③ 本件特許権2につき、間接侵害が認められるか。

④ 損害賠償請求に関して

④-1 本件特許発明が「単純方法の発明」である場合、被告製品の販売利益は、本件特許権の侵害による利益と言えるか。

④-2 本件特許発明が「単純方法の発明」である場合、被告製品の販売による利益への寄与度はどのように評価されるか。

4. 判旨と考察

4.1 争点①：発明のカテゴリ認定

本件で、原告は、本件特許発明1が「物を生産する方法の発明」とであると主張している。原告がこのように主張したのは、争点②において問題となる被告製品等（着色漆喰組成物等）そのものの製造販売の差止め、およびその廃棄請求の可否に影響があるためである。

(1) 方法の発明のカテゴリ認定に関する従前の裁判例

1) 東高判昭和32年5月21日行集8巻8号1463頁（放射線遮断方法事件）

この事件では、同一出願人が同日出願し、先に特許された「放射線遮蔽用硝子綿」の発明と「鉛硝子を以て造った硝子短繊維の展綿又は氈版を用いて、所要被護体を覆装することを特徴とする放射作用の遮蔽方法」を要旨とする発明との間の同一性が問題となった。出願人である原告は、両者が技術的内容について同一性を有することを認めつつ、前者は物として表現され、

後者は方法として表現されており、別々の2つの発明であると主張した。

しかし、本判決は以下のように述べて、後者の発明は方法の発明ではないとした。

「方法とは、一定の目的に向けられた系列的に関連のある数個の行為または現象によって成立するもので、必然的に経時的な要素を包含するものと解すべきであるが（方法の逐次性）、先にも認定したように、被護体を覆被するについては何等格別の方法をも開示しない本件出願の発明は、この経時的な要素を欠き、これを方法の発明となすことはできない。」

この判決は、両発明について「両者はひとしく、一定の用途に供せられる新規な物について、一は用途の面から立言し、他は物の面から立言したのみで、畢竟するに同一内容の発明を開示し、また同一の特許請求の範囲を有しているものと解するを相当とする。」としており、後者の発明を物の発明としているものと思われる。

2) 最判平成11年7月16日民集53巻6号957号（生理活性物質測定方法事件）

この事件は、発明の名称「生理活性物質測定方法」の特許発明について、原審では、当該発明は概念的には単純方法の発明であるとしながら、その方法が医薬品の製造工程に組み込まれ他の製造作業と不即不離の関係で用いられているので実質的に物を生産する方法の発明と同視することができるとして、本件特許権は、本件発明を用いて製造された物の販売についても侵害としてその停止を求め得る効力を有すると判断された。これに対してこの判決は、「方法の発明と物を生産する方法の発明とは、明文上判然と区別され、与えられる特許権の効力も明確に異なっているのであるから、方法の発明と物を生産する方法の発明とを同視することはできないし、方法の発明に関する特許権に物を生産する方法の発明に関する特許権と同様の効力を認めることもできない。そして、当該発明がい

ずれの発明に該当するかは、まず、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて判定すべきものである(同法七〇条一項参照。)]とした上で、当該特許発明を物を生産する方法と同視することはできないとした。

3) 知財高裁平成19年9月20日(ホログラフィック・グレーティング事件)

この事件は、発明の名称「ホログラフィック・グレーティング」との発明にかかる拒絶査定不服審判請求においてなされた手続補正においてプロダクト・バイ・プロセス・クレームの形式で書かれた「物の発明」を、「ホログラフィック・グレーティングの製作方法」として「方法の発明」に補正したことにつき、補正却下の上請求不成立とした審決に対する審決取消訴訟である。

この判決は、物の発明と方法の発明の法律効果の違い、出願人は物の発明と方法の発明を選択できるだけでなく、両者を同一出願で出願することも可能であることを指摘した上で、次のように述べた。

「特許法70条1項は『特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。』と規定していることからすると、方法の発明と物を生産する方法の発明との区別は、まず、『願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載』に基づいて判定すべきものである(最高裁判所平成10年(オ)第604号事件平成11年7月16日判決・民集53巻6号957頁)。

以上によれば、特許請求の範囲の記載は、出願人が『物の発明』と『方法の発明』とで法律効果が異なることを考慮して、いかなる権利を請求するかを選択し、その選択の結果を反映させるべく自ら適切な表現を選んで記載したものであるから、特許出願に係る発明が『物の発明』と『方法の発明』のいずれであるかの区別は、特許請求の範囲の記載に基づいて判断すべきで

あると解される。]

その上で、本件出願発明は、「物の発明」であるとし、本件の補正は「物の発明」から「方法の発明」に変更するものであるとし、以下のように述べて本件の補正は認められないものとした。

「本件補正は、『物の発明』であった補正前請求項1を『方法の発明』である補正後請求項に補正することを目的としている。発明の категорияによって、法律効果が異なることは前記1のとおりであるから、発明の categoria を『物の発明』から『方法の発明』に変更することは、『物の発明』として請求していた権利とは異なる効果を有する別の権利を請求することにはかならない。したがって、本件補正は、特許請求の範囲を変更するものであり、特許法17条の2第4項各号のいずれにも該当しない。」

(2) 本判決の判示

本判決は、本件特許発明1について、「本件特許発明1の構成要件A1には、「着色漆喰組成物の着色安定化方法」との記載はあるものの、その手順等が経時的に記載されているわけではない。」と述べている。

これは、「放射線遮断方法事件」が方法の発明について経時的要素を包含するものであるとしたことに対するものである。方法の発明の判断において、経時的要素の有無、あるいは時間的要素を包含するかどうかを基準とする見解が一般的であった¹⁾。

ところが、本件特許発明はその表現において経時的要素が含まれていないため、同事件の方法の発明の定義によれば本件特許発明1は方法の発明に該当しないとされる可能性がある。

しかし、本判決は、本件特許発明1は経時的要素を含んでいないにもかかわらず、本件特許発明は方法の発明であるとする。本判決は、特許請求の範囲の記載中に経時的要素が含まれて

いないことを前提としながら、その記載表現を以下のように分析し、その明細書の課題の記載をも参酌してこれを方法の発明と認定して、その意味を解釈した。もっとも、本事件では、判決記載の当事者の主張、裁判所の判断を見る限り、技術的範囲の属否について多くの力点があったとは言い難い。

『着色安定化方法』との文言の後には、『であって、』と繋がれた上で、『当該着色漆喰組成物が水酸基を有するノニオン系の親水性高分子化合物を含有し、』（構成要件B1）『上記白色成分として石灰と無機の白色顔料を組み合わせる用いる』（構成要件C1）『ことを特徴とする方法。』（構成要件D1）と説明されており、これら記載の全体に照らせば、本件特許発明1の『着色漆喰組成物の着色安定化方法』とは、当該着色漆喰組成物に構成要件B1記載の物質を含有させ、かつ、その『白色成分』を構成要件C1で特定されている物質の組み合わせとする方法を意味すると解するのが自然である。

しかも、本件明細書1において、本件特許発明1が解決しようとする課題の項に、従来の漆喰の現場調査の問題または漆喰の着色の問題を解決することを目的とし、具体的には、予め水や着色剤を配合して調整した漆喰塗材又は漆喰塗料を安定して供給するための方法を提供する旨記載されていることからしても、構成要件A1の内容である『石灰を含有する白色成分、無機の着色顔料、結合剤及び水を含有する着色漆喰組成物』について、『当該着色漆喰組成物が水酸基を有するノニオン系の親水性高分子化合物を含有し』（構成要件B1）、『上記白色成分として石灰と無機の白色顔料を組み合わせ』（構成要件C1）るよう調整、調合する方法が、『着色漆喰組成物の着色安定化方法』として示されていると解される。

以上で本件特許発明1は方法の発明であると判断されている。原告は、それが物を生産する

方法の発明であると主張しており、本判決は更に単純方法の発明か物を生産する方法の発明かを検討している。

「生理活性物質測定方法事件」最判では、特許請求の範囲の記載等からは単純方法の発明であっても物の生産方法の発明と同視できるといようなグレーゾーンは明確に否定され、両者は明確に区別されるべきものとされた。本判決もその立場を以下のように明示している。

「原告の主張は、本件特許発明1が、着色安定化された着色漆喰組成物を生産する方法であることを前提とするものであるが、特許法は、単純な方法の発明と物を生産する方法の発明とで権利を行使し得る範囲に差を設けており（同法2条3項、100条2項）、そのいずれであるかの区別は明確でなければならない。」

上記最判は「当該発明がいずれの発明に該当するかは、まず、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて判定すべきものである（同法七〇条一項参照）」としており、本判決もこの判例に基づいて、

「本件特許発明1は、その特許請求の範囲の記載において、『着色漆喰組成物を生産する特定の方法』など、物を生産する方法であることを示す表現にはなっていない。」

とし、更に単純方法の発明であるとの結論の補助的な根拠付けとして、「本件明細書1の記載を参照しても、着色安定化方法によって、色飛び、色むらのない着色漆喰塗膜を形成することができるとされており、これによると、本件特許発明1の方法により生産した物とは、最終的に形成された漆喰塗膜であると解する余地があるのであり、着色漆喰組成物を生産する方法の発明であることが明確に示されているとはいえない。」とした。

以上を踏まえて、本判決は「本件特許発明1については、物を生産する方法の発明ではなく、単純方法の発明と解するのが相当である」とした。

(3) 本争点に関する考察

1) 経時的要素は方法の発明認定にとって決定的ではない。

従前、物の発明と方法の発明との区別において、経時的要素の有無がメルクマールであるというのが、放射線遮断方法事件以来の一般的な捉え方であったと思われる。

しかし、本判決は、経時的要素を含まない発明であっても方法の発明と認定できることを示した。

2) 発明カテゴリ認定は、特許請求の範囲の解釈問題である。

放射線遮断方法事件以降、経時的要素をもって方法の発明かどうかを認定するというこれまで一般的であった考え方について、一部で、物の発明か方法の発明かのカテゴリ決定は、「発明の実体そのものが有する本来の特性に基づいて本源的に区別決定されるものとする」捉え方がある²⁾(引用文献の論文の著者はそのような説を取っているのではない)。

あたかも特許請求の範囲や明細書の記載から捉えられるアイデアのごとき本源的な発明なるものがあり、その発明に経時的要素があるかどうかによって方法の発明かどうかが決まるというのが、従来の実務で支持されていたというのである。

しかし、ある請求項の発明がどのカテゴリに属するかの判断は、権利行使範囲(差止可能な実施行為は何か)を確定するために、当該請求項の記載の文言から導かれる解釈問題に他ならない。この点は、実務的にも従来から解釈問題として捉えられていると思われ、それより更に深く本源的な発明を追求して判断すべきものとはもともと考えられていないと思われる。

実際、仮にそのような本源的な発明の実質なるものが観念できるとしても、それを物の発明、物を生産する方法の発明、単純方法の発明のいずれの形式によっても表現することは可能であ

り、本源的な発明を捉えても、請求項に記載された発明がどのカテゴリに属するかの結論が得られるものではない。

「生理活性物質測定方法事件」最判が、「当該発明がいずれの発明に該当するかは、まず、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて判定すべきものである」としているのは、正に発明のカテゴリ判断が特許請求の範囲の記載の解釈問題であることを示している。(上記論文も結論としては同様の趣旨と理解できる。)また、同判決に関する最高裁判例解説においても、「発明のカテゴリについて、特許発明の技術的範囲と同様に、まず特許請求の範囲の記載により判断し、特許請求の範囲に記載された用語は、明細書の発明の詳細な説明等の記載や図面を考慮して、解釈すべきであろう。」¹⁾とされており、カテゴリ認定も特許請求の範囲の解釈問題であることを明確にしている。

3) カテゴリは、特許請求の範囲の記載の表現中に一義的に明示しなければならない。

発明のカテゴリ認定が、特許請求の範囲の記載の解釈問題であるとする、クレームのドラフトで一般的に求められる一義性ある表現が、カテゴリについても妥当する。特許請求の範囲の記載中に、どのカテゴリであるのかが疑問なく判断できる表現を記載しなければならない。

発明の技術的な内容については言語の多義性・曖昧性から一義的な表現は必ずしも容易ではないが、カテゴリの明示は技術内容の場合ほどには困難でないであろう。

物の発明であれば流通可能な物が対象であることを、方法の発明では方法であることを、物を生産する方法ならば方法とその方法により生産される流通可能な物を表現に組み入れることになる。

本件に即して言えば、物の発明として出願する場合には「着色漆喰組成物」、物を生産する

方法として出願する場合には判決にもあるように「着色漆喰組成物を生産する方法」といった各表現が特許請求の範囲の記載中に組み入れることになる。

このように格別の困難もなくカテゴリを明示できるにもかかわらずこれを曖昧にした場合、権利者に有利に解釈されることはないし、そのような解釈をすべきでもないのである。

4. 2 争点②：差止請求の範囲

(1) 生理活性物質測定方法事件最判と本判決

前出の生理活性物質測定方法事件最判では、単純方法の発明でありながら、その効果として物を生産する方法と同じ権利行使ができるということが明確に否定され、単純方法の発明では特許発明方法の使用の差止が認められるにとどまる。

本判決も、同様に、本件特許発明が単純方法の発明である以上、「本件特許権1の侵害を理由に、被告製品1の製造販売等を差し止めたり、その廃棄を求めたりすることはできず、予備的請求である、被告方法1の使用の差止めを求めることができるにとどまる。」とした。

(2) 権利行使の範囲の相違

発明のカテゴリに応じた実施行為は、特許法第2条3項各号に定められたものに限定されており、したがってまた差止の対象となる実施行為もそれぞれ限定されることになる。

単純方法の発明において差止しうるのは、「その方法の使用をする行為」のみである。それは、物を生産する方法の発明が、方法の使用以外にその方法により生産した物の使用や譲渡といった行為を含むことと比較すると極めて限定的であり、単純方法の発明と認定された場合に、方法の発明の実施行為として方法の使用以外の行為を差し止めるという効果が認められることはない。

4. 3 争点③：間接侵害

単純方法の発明にかかる間接侵害（特許法101条5号）の裁判例では、一太郎事件（知財高判平成17年9月30日判時1904号47頁以下）が、ソフトウェアをインストールしたパソコンが単純方法の発明の使用に用いるものであってその発明の課題の解決に不可欠なものであるという判断をしている（もっとも、同判決では侵害者の行為が当該パソコンを生産するソフトウェアの製造販売等であるとして間接侵害を認めなかった。）。

本判決は、単純方法の発明について5号の間接侵害を認めた数少ない事例である。

もっとも、被告製品を用いることは直ちに本件特許発明2の方法の使用に該当することになるため、5号の要件について詳細な理由が示されることはないまま以下の結論に至っている。

「被告による被告製品1の製造販売等は、本件特許発明2-1及び同2-2との関係において、特許法101条5号の規定する各要件を充足するものであり、本件特許権2の間接侵害を構成するものといえる。」

4. 4 争点④：損害

(1) 争点④-1について（特許法102条2項の利益）

1) 問題の所在

物の発明または物を生産する方法の発明の場合、侵害者がイ号製品を販売して得た利益が特許法102条2項の被告の得た利益として損害が推定されることに疑問はない。イ号製品の販売は正に侵害の行為であり、その販売により得た利益は侵害行為により得た利益だからである。

本件では、販売された製品は本件特許発明1にかかる方法が使用された結果製造された製品である。したがって、製造過程で方法の使用はあったとしても、その結果製造された製品の販

売は方法の使用ではありえない。すると、このような製品の販売により得た利益は、同項で定めるところの「その侵害の行為により利益を受けている」とは直ちには言えないということになる。

他方、販売された製品は前述のように本件特許発明2の間接侵害品となっており、製品の製造販売は本件特許権2の侵害とみなされる行為であり、本件特許発明1とは異なっている。おそらくその点の違いに着目してか、原告は、本件特許権1と同2の各侵害の重複する期間について、そのいずれかにつき損害額が高く算定される方法による損害を認定すべきと主張している。

2) 本件特許権1についての判示

本判決は、以下のように述べて、本件特許発明が漆喰組成物の有用性を高めその商品価値を直接向上させる作用効果を奏するものとし、その作用効果から本件特許発明1実施による価値は被告製品の利益に反映されているとし、製品販売の利益を本件特許権の侵害により被告が得た利益であるとした。

「本件特許発明1は、着色漆喰組成物の着色を安定化させるという作用効果を有するものである。(略)塗壁材としての用途を有する着色漆喰組成物にとって、その着色を均一かつ安定的にし、当該漆喰組成物の使用時に形成される着色漆喰塗膜の色むらを防止できるということは、塗壁材としての有用性を高めるもので、その商品価値に直結する作用効果といえる。

本件特許発明1の有するこのような作用効果を考えれば、被告が本件特許発明1を実施したことによる経済的価値は、これによって均一かつ安定的な着色を実現した被告製品1の販売利益として現れているといえ、そのため、本件においては、被告製品1の販売による利益をもって、本件特許権1等の侵害により被告の得た利益ということができると解される。」

3) 本件特許権2についての判示

本判決は、本件特許発明2の経済的利益に寄与する作用効果は本件特許発明1と同じであり、被告が本件特許発明2の間接侵害品を販売したことにより得た利益は前述の本件特許権1の侵害によるものと異ならないとして、算定される損害額に違いは生じないとした。

(2) 争点④-2について (寄与度)

前述の争点④-1において特許法102条2項による損害額の推定を前提として、本判決では更に被告が被告製品を販売したことにより得た利益につき、その被告製品製造に際して使用された方法の発明の寄与度について検討を加えた。

1) 本件特許発明1についての判示

本判決は、特許法102条2項において特許発明の実施の利益への寄与度合により損害額の推定の一部が覆滅されるとした上で、被告製品の需要喚起が本件特許発明1とは別の部分により一定喚起されたという要因と競業他社の存在という要因以外に、本件特許発明1が方法の発明であることを以下のようにして考慮に入れ、60パーセントの推定覆滅を認定した。

「本件特許発明1は、着色漆喰組成物の着色を均一かつ安定的にし、当該漆喰組成物の使用時に形成される着色漆喰塗膜の色むらを防止するという作用効果を有する。これは、塗壁材としての用途を有する着色漆喰組成物にとって、その有用性を高め、商品価値に直結するものであり、被告製品1の販売による利益に寄与していることは確かである。

しかし、本件特許発明1は、物の発明でも、物を生産する発明の方法でもなく、単純方法の発明であるから、物の販売による利益への寄与度については、低く評価せざるをない。」

2) 本件特許発明2についての判示

本件特許発明2について、本判決は次のように述べて寄与度についても本件特許発明1と同様に低く評価せざるを得ないとした。

「本件特許発明2-1及び同2-2は、単純方法の発明であり、しかも被告製品1の製造販売はその特許権を直接侵害するものではなく、間接侵害するにとどまるため、物の発明に係る特許権や物を生産する方法の発明に係る特許権を直接侵害する場合と比べ、販売による利益への寄与度を低く評価せざるを得ない点も、本件特許権1と同様である。」

その結果、本件特許権2の侵害による損害は本件特許権1の侵害による損害額算定においてすべて評価されているとして、その損害額に差異は生じないとした。

(3) 考 察

1) 特許法102条2項について本件特許発明1と2とを同様に考えて良いか。

被告製品は本件特許発明2の間接侵害品であり、その製造販売は本件特許発明2を惹起する。時間的先後関係で考えると、被告製品の製造販売→被告製品の使用→本件特許権2の侵害という順序であり、被告製品の製造販売は本件特許発明2の実施より時間的に前に来る。また、この場合、被告製品の製造販売は本件特許権2の間接侵害であり、当該侵害行為そのものにより利益を得ている以上、被告が同項の文言上の「その侵害の行為により利益を受けている」と言うことができる。

これに対して、本件特許発明1との関係では、本件特許発明1の使用（本件特許権1の侵害）→被告製品の製造販売との順序であり、被告製品の製造販売は本件特許発明の実施の後の行為ということになる。そのため、本件特許発明1の方法の発明の使用により侵害行為は既に完了しており、侵害行為そのものにより利益を得たのではなく、いわば侵害行為完了後の事後的な行為により利益を得たと言えなくもない。

しかし、侵害行為により商品に付加価値を付けることができ、その結果としてその商品が売

れて利益を得られたというのであれば、利益獲得の原因となっている。また、同項の「その侵害の行為により利益を受けている」文言からは、侵害行為そのものによる利益の獲得以外を排除するとまでは言えないということもできそうである。以上を踏まえてみると、同項の趣旨としても本件特許発明1についても同項による損害額の算定をすることは相当であると考えられる。

2) 方法の発明と物の発明とで寄与度に差異が生じるか。

前述のように、本判決は、本件特許発明1は単純方法の発明であるということを理由に「物の販売による利益への寄与度については、低く評価せざるを得ない」とした。

ただ、本判決は何故低く評価されるべきなのかを必ずしも明らかにしてはいないようである。仮に本件特許発明がこの方法により着色安定化された着色漆喰組成物という物の発明であった場合と、単純方法の発明である場合とで、利益への寄与度合いが実際には異なるとは思えない。

その意味では、「物の販売による利益への寄与度については、低く評価せざるを得ない」との本判示がどこまで一般化できるものであるかは疑問の余地があると思われる。

更に、本判決では、本件特許権1と同2との間で寄与度についても差異が生じないとしている。本件特許発明2が方法の発明であり、被告製品の製造販売は間接侵害であることを根拠に挙げて、「物の発明に係る特許権や物を生産する方法の発明に係る特許権を直接侵害する場合と比べ、販売による利益への寄与度を低く評価せざるを得ない」というのである。

しかし、間接侵害に特許法102条2項を適用したこれまでの裁判例は、間接侵害であることを理由に寄与度を低く評価してはいないと思われる。そうすると、方法の発明であることが決定的な要因ということになる。

しかし、方法の発明であるということだけで寄与度が低く評価されるべき理由について、本判決は明確にしていない。更なる検討を要するものと思われる。

5. まとめ

本事案では、本件特許明細書等に記載された発明は、本件で認定された方法の発明以外に、物の発明、物を生産する方法の発明の各形式による表現と出願は一応可能であったと思われる。それぞれの形式による特許請求の範囲の記載により実際に最終的に特許されるかどうかは別として、以下では、当該発明がいずれのカテゴリによっても特許されうるという前提で単純方法の発明による出願の意味を考えてみることにする。

5.1 方法の発明のみによる出願

本件の事案と着色漆喰組成物というもののあり方を考えると方法の発明のみによる出願が相当でなかったことは明らかである。本件特許発明1の明細書からも着色漆喰組成物というものが独立の製品として流通することが窺えるのであり、そうであるなら、製品の製造販売を押さえることができなければならず、その差止を求めることができない単純方法の発明は適切な選択ではありえない。

本判決について検討したように、単純方法の発明の場合、差止可能な実施行為は方法の使用にすぎず、かつ仮に関連する物について損害賠償が認められる場合でも寄与度等において不利な扱いを受けるからである。

もちろん、物の発明では新規性・進歩性等に問題があるならば、方法の発明のみで出願せざるをえないということはいえよう。また、本件は物の発明として出願ができた可能性があった、あるいはそのような出願が相当であったと考えられるが、そうではなく流通可能なものを

観念できず物として記述できない場合、またその方法の使用により得られるのがデータや数値など流通可能性のないものの場合、単純方法の発明で出願するしかない。

5.2 物の発明による出願

前記の点を踏まえると、本件では可能であったならば物の発明による出願が最も適したものであったということは明白である。一般的にも物の発明による出願が可能である場合にあってこれを除外して出願するということはありえないと思われる。

物そのものの製造販売等の実施行為が外部に現れることにより権利者がその侵害行為を他のカテゴリの発明よりも捕捉しやすく、また実施行為の態様も幅が広いからである。

更に、本判決の損害についての判示によれば、損害額算定における寄与度等について方法の発明では低い評価を受ける可能性があり、損害賠償という点からも物の発明と方法の発明との間には差があるとされている点からも物の発明が有利ということができる。

以上からするならば、仮に発明が方法の発明に親和性が高い場合であっても、可能な範囲で物の発明による出願の可能性を追求することが必要といえよう。

また、本判決では経時的要素がなくとも方法の発明でありうるとしたものであるが、経時的・時間的要素を含まない発明は、本件発明でもそうであるが物の発明によることができることが多いのではあるまいか。その意味から言えば、経時的要素を含まない発明については物の発明による出願をすることをまずは考えるべきということになる。

5.3 物の発明+方法の発明での出願

このようにいわば使い勝手のよい物の発明として出願ができるのであれば、それ以外にあえ

て方法の発明を付加しておく必要があるのか。この点については、出願する発明の内容や市場の状況などを踏まえて判断すべき事項と思われるが、着色漆喰組成物の発明という限定的な状況で考えてみる。

本件では、現場で本件特許発明1の方法を使用するということはありうるかもしれず、方法の発明による出願には意味があるかもしれない。しかし、明細書の記載を見る限り予め調整された着色漆喰組成物により現場調整や着色問題を解決するというものである。そうすると、第三者（つまりここでは現場の職人など）が方法の使用をすることは考える必要がなく、出願の必要性はないということになるのか。

しかし、本件を離れて考えた場合、物の発明としての出願が可能な場合に、方法の発明での出願も併せて行うことが相当な場合もありうると思われる。装置メーカーが、新規な方法を実装した装置を発明した場合、装置についての物の発明とともに、その装置により実現する方法についても方法の発明として出願することが相当である場合がありえよう。方法を使用する装置については間接侵害が成立する可能性があるため、装置発明よりも広い保護が可能となりうる場合もあると考えられる。

5. 4 出願時のカテゴリの確定

本判決で示されたところによると、結局明細書の記載を参酌するとしても、カテゴリ認定における決定的要素は特許請求の範囲の記載の表現形式であると言わざるを得ない。

そしてその表現については一定確立されたものがあり、どのカテゴリで出願するかを決定したならば、そのカテゴリであることを一義的に理解できる表現をもって特許請求の範囲の記載を構成しなければならない。

5. 5 単純方法の発明の権利行使

単純方法の発明の技術的範囲の解釈や間接侵害の成否の可能性について、本判決を見る限りそれほど強く争われているようではなく、本判決からこれらの点について明確なことは言えないが、基本的に他のカテゴリの発明と異なるところがあるとは思えない。

単純方法の発明の権利行使における問題は、その探知や立証が困難であることや、差止ができる実施行為が「方法の使用」のみで限定的であるということにある。

しかし、単純方法の発明でしか権利取得ができない場合であっても、被告に課せられる具体的態様の明示義務（特104条の2）や書類の提出（同105条）などにより立証が可能となる場合も少なくない。また、被告が発明方法を実現する装置等の製造販売をしている場合には、間接侵害（特101条4, 5号）として差し止めることができる場合もありうる。

そうはいっても、単純方法の発明のみで権利取得した場合には前述の権利行使上の問題は不可避であり、その意味で予測される侵害態様などを踏まえて他のカテゴリでの出願の可能性を徹底的に追求しておく必要がある。

6. おわりに

本判決の事案の特許発明は物の発明等他のカテゴリにより出願・権利取得の可能性があったように思われるのであるが、いかなる事情によるのか不明であるが、単純方法の発明のみで権利取得がされていた。

それゆえに、物の発明で権利取得がされていれば通常問題になりえない形で本件は争われたため、本判決は通常顕在化しないような点について判断がされたものであり、ある意味興味深い事案ということができる。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

注 記

- 1) 高部真規子, 最高裁判所判例解説民事篇<平成11年度>〔下〕, p.513 (2002) 法曹会
- 2) 加藤公延, パテント, Vol.56, No.5, p.7 (2003),

「物」の発明と「方法」の発明の分類基準についての批判的考察」

(原稿受領日 2014年4月18日)

