

判例

物の生産方法の推定規定(特許法104条)に基づき
特許権侵害を肯定した知財高裁判決長谷部 陽平
Yohei Hasebe
PROFILEはこちら

知財高裁(2部)令和4年2月9日判決(令和2年(ネ)第10059号)裁判所ウェブサイト「エクオール含有抽出物生産方法特許事件」

裁判例はこちら

知財高裁は、令和4年2月9日、原判決を取り消して、物の生産方法の推定規定(特許法104条¹)を適用し、控訴人らが製造販売する製品の生産方法が特許発明の技術的範囲に属するとして、特許権侵害を肯定する判決をしました。本件の争点は多岐にわたりますが、特許法104条に関する判断を中心に、以下ご紹介します。

1. 事案の概要

本件は、エクオール含有抽出物の製造方法等に係る特許(「本件特許」)の特許権者である控訴人(一審原告)が、被控訴人らが製造販売する製品の1つである原料(「被控訴人原料」)の生産方法(「被控訴人方法」)は本件特許に係る特許発明(「本件訂正発明」。なお、訂正後の特許請求の範囲に係る発明である。)の技術的範囲に属するとして、控訴人らに対し、被控訴人原料の譲渡の差止等を請求した事案です。

原判決は、被控訴人方法が本件発明(訂正前の特許請求の範囲に係る発明)の構成要件の一部を充足しないと判断し、控訴人の請求を棄却しました。これに対し、控訴人は、本件控訴を提起しました。なお、本件特許については、控訴後に訂正を認める審決が確定したことから、控訴審においては本件訂正発明に基づく請求のみが審理されました。

2. 本判決の概要(特許法104条関連)

本判決は「被控訴人原料は、特許法104条により、本件訂正発明の方法により生産したものと認められるか」という争点につき、概要、以下の判断を示しました。

(1)「物を生産する方法の発明」

本件特許の請求項1に照らすと、本件特許は「オルニチン及びエクオールを含有する粉末状の発酵物であって、前記発酵物の乾燥重量1g当たり、8mg以上のオルニチン及び1mg以上のエクオールが生成され、食品素材として用いられる物」という物(「本件訂正発明生産物」)を生産する方法について特許がされている場合に当たる。

(2)「その物と同一の物」

被控訴人原料が本件訂正発明生産物に当たることについては、被控訴人らが認否しておらず、その事実を明らかにしないから、被控訴人らは、被控訴人原料が本件訂正発明生産物に当たる事実を自白したものとみなす(民事訴訟法159条1項²)。

(3)「特許出願」日

本件訂正発明は、本件特許の優先権主張の基礎出願(「本件基礎出願」)に係る出願書類に記載されていたか、記載されていたに等しい発明であると認められるから、本件基礎出願に基づく優先権主張の効果を享受できる。そうすると、本件特許については、本件基礎出願の日(「本件優先日」)が特許法104条の「特許出願」日となる。

(4)「公然知られた物でない」

その物が特許法104条の「公然知られた物」に当たるといえるには、基準時において、少なくとも当事業者が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有する。

本件訂正発明生産物は、被控訴人らが証拠提出した本件

¹ 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。(特許法104条)

² 事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。(民訴法159条1項)

優先日当時に公知であった文献(「本件公知文献」)に記載されていたとはいえ、また、本件公知文献から本件訂正発明を容易に想到することができたともいえない。そうすると、本件優先日時点において、本件公知文献に触れた当事者が本件訂正発明生産物を製造する手がかりが得られたということとはできない。したがって、本件訂正発明生産物は、本件優先日当時、「公然知られた物でない」といえる。

(5) 推定の覆滅

被控訴人らは、被控訴人方法は本件訂正発明の方法と異なるから、被控訴人原料は本件訂正発明の方法を使用して生産されたとはいえないと主張する。しかし、被控訴人らの提出証拠等を踏まえても、被控訴人原料の生産に本件訂正発明の方法を使用していないことが立証されているとはいえないから、特許法104条の推定が覆滅されたと認めることはできない。

3. 本判決の意義

昭和50年の特許法改正により化学物質の発明が特許を受けることができるようになったことにより、物の生産方法の特許発明の権利行使をしなければならない場面が少なくなったことから、最近では、特許法104条が活用される場面はあまり見られなくなりました。本判決は、知財高裁が、特許法104条の適否等について具体的・詳細な判断を示したものとして、先例的価値を有するものと考えられることから、ご紹介する次第です。

判例の解説ポイント

廣瀬 崇史

Takashi Hirose

PROFILEはこちら

方法の発明に関する特許権に基づいて、差止請求や損害賠償請求をする場合、原告¹が特許権者であること、被告²が被告の用いる方法を業として使用していることに加えて、被告の用いる方法が原告の保有する特許権にかかる特許発明の方法と同一である(当該特許発明の技術的範囲に属する)ことを主張、立証することが原則として必要となります。しかし、物の生産は通常原告側が容易に把握できない場所、例えば被告側の施設内や被告側の委託先の施設内等で行われると考えられ、被告の用いる方法について具体的な資料を収集して特定して主張立証を行うことは、通常は、相当の困難を伴うと考えられます³。

かかる原告側の困難性を救済する観点から、特許法104条は、「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。」と定めています。

すなわち、原告の特許発明が物を生産する方法の発明であり、その物が特許出願前に日本国内において公然に知られておらず、被告の実施に係る製品が特許発明の方法により生産した物と同一である場合には、原告の特許発明(方法の発明)に基づいて生産されたと推定し、当該推定を覆す義務を被告側に負わせることとしています。特許法104条の趣旨は、複数の説があるものの、物の生産方法における立証の困難を前提としつつ、新規な物を生産した者に格別の保護を与え、もって、迅速、適正な裁判に資するということにあるとされているようです⁴。

以下、特許法104条の各要件のうち主要なものの解釈と、本判決でのあてはめを、簡潔にご紹介します。

「特許出願前」に関しては、一般論として、パリ条約に基づく優先権主張を伴った出願について、優先権主張の基礎となった第一国への特許出願日を基準にするか、願書が実際に日本の特許庁に提出された日を基準日とするか、という点が一応検討対象となりますが、複数の裁判例において、第一国出願日を基準に判断がなされています⁵。そのように解しないと、優先日以降、対象物が公知となり得ることから、104条の適用が限定されすぎてしまうことから、結論として妥当と考えられます⁶。

本判決では、前述のように、本件訂正発明は、本件特許の優先権主張の基礎出願(「本件基礎出願」)に係る出願書類に記載されていたか、記載されていたに等しい発明であると認められるから、本件基礎出願に基づく優先権主張の効果を享受できるとされており、本件特許については、本件基礎出願の日(「本件優先日」)が特許法104条の「特許出願」日となるとされています。

「同一の物」に関しては、過去の裁判例⁷において、対象たる物の同一性を判断するに当たっては、事案に応じて、明細書の発明の詳細な説明をも参酌して、その物の構造、性質、効果等の特徴を考慮してなすべきものと解するのが相当とされています。

なお、本判決においては、前述のとおり、被控訴人原料が本件訂正発明生産物に当たることについては、被控訴人らが認

¹ 本判決では、控訴人を指します。なお、本稿では、原則として知財ニュースレター64号の記事「物の生産方法の推定規定(特許法104条)に基づき 特許権侵害を肯定した知財高裁判決」における略語を使用しています。また、当該記事内容を指して「前述」と述べる場合があります。

² 本判決では、被控訴人を指します。本稿では、一般論の記載では被告と記載し、本判決自体の内容を説明する際には、被控訴人と記載しています。

³ なお、特許法の改正により、査証制度(特許法105条の2～105条の2の10)、簡潔にいうと、裁判所の命令によって、中立公正な専門家(弁護士、弁理士等)が、被告の工場などにおいて必要な資料を収集して、報告書を裁判所へ提出し、当該報告書を証拠として用いることができる制度が導入されています。

⁴ 中山信弘・小泉直樹編『新・注解 特許法〔第2版〕【中巻】— § 104(生産方法の推定)』2120頁及び2123頁〔服部誠〕(青林書院2017年)

⁵ 東京地裁昭和46年11月26日判例時報650号52頁、東京地裁平成10年10月12日判例時報1653号54頁

⁶ 前出「新・注解 特許法〔第2版〕【中巻】」2128頁

⁷ 東京地判昭和53年2月10日判例時報903号64頁

否しておらず、その事実を明らかにしないことから、被控訴人らは、被控訴人原料が本件訂正発明生産物に当たる事実を自白したとされ（民事訴訟法159条1項）、本件訂正発明生産物が本件特許の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、被控訴人原料は、本件訂正発明の方法により生産されたものと推定されることとなるとしています。なお、裁判所は、付加的に、被控訴人らが被控訴人原料の生産方法であると主張する被控訴人方法に照らしても、被控訴人原料が本件訂正発明生産物に当たることが認められるとも認定しています。

そして、「公然知られた物」に関しては、過去の裁判例⁸において、「その物が必ずしも現実に存在することは必要ではないが、少なくとも当該技術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ものと解する」とされています。なお、学説も概ね当該裁判例と基本的に同じ立場をとっているといえとされています⁹。

本判決においても、「その物が特許法104条の『公然知られた』物に当たるといえるには、基準時において、少なくとも当業者が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有するというべき」とされています。そして、本判決においては、前述のとおり、被控訴人らが、本件訂正発明の無効事由（新規性、進歩性）を主張するために、提出した複数の公知文献について、本件訂正発明（又は本件訂正発明生産物）が記載されているとはいえず、また、本件訂正発明を容易に想到することができない旨を認定しており、本件優先日時点において、当該公知文献に触れた当業者が本件訂正発明生産物を製造する手がかりが得られたということとはできないと認定しています。

最後に、特許法104条の適用によって推定される内容は、被告の用いる方法が特許発明の技術的範囲に属することまで推定されるとする説（言い換えると、被告の用いる方法が、特許発明の技術的範囲に属しないことについて被告が抗弁として主

張立証¹⁰することになる非侵害抗弁説）の他に、被告の用いる方法が原告にとって不明であり、被告が開示してもいまだ真偽不明である場合にのみ、当該方法が特許方法と同一であると推定する説（非侵害否認説）やこれらの折衷説が存在しますが、立証困難の救済という特許法104条の趣旨及び条項の文言等から、非侵害抗弁説が通説とされています¹¹。

本判決では、被控訴人らは、被控訴人原料の生産方法が被控訴人方法であり、これが本件訂正発明の方法とは異なるから、本件訂正発明の方法を使用していないとの主張立証をしているものと解され、被控訴人方法が本件訂正発明の方法とは異なるものであるかが検討されているが、結論として、本判決においては、被控訴人原料の生産に本件訂正発明の方法を使用していないことが立証されているとはいえないから、特許法104条の推定が覆滅されたと認めることはできないとされています。

⁸ 東京地裁昭和47年7月21日無体集4巻2号433頁（475頁）

⁹ 前出「新・注解 特許法〔第2版〕【中巻】」2130頁

¹⁰ より正確には、被告は、その実施する方法の開示と、現に当該方法を実施していること、及び、当該方法が特許発明の技術的範囲に属しないことの全ての証明責任を負担することになると考える説です（前出「新・注解 特許法〔第2版〕【中巻】」2131頁）。

¹¹ 前出「新・注解 特許法〔第2版〕【中巻】」2131頁～2134頁