

パラメータを伴う混合物について特許法 104 条の適用が認められた事例

【文 献 種 別】 判決／知的財産高等裁判所
【裁判年月日】 令和 4 年 2 月 9 日
【事 件 番 号】 令和 2 年（ネ）第 10059 号
【事 件 名】 特許権侵害差止請求控訴事件
【裁 判 結 果】 請求認容
【参 照 法 令】 特許法 104 条
【掲 載 誌】 裁判所ウェブサイト
◆ LEX/DB 文献番号 25571988

北海道大学教授 吉田広志

事実の概要

本判決は長大なため、特許法（以下、「法」）104 条に関係する部分のみ紹介する（原審は、東京地判令 2・9・17（平成 30（ワ）18555）[同一審]）。本判決に係る特許発明の特許請求の範囲（以下、本件クレーム）は、訂正を経ており、本判決の対象となったクレームは以下である。

【請求項 1】

…（略）…少なくとも 1 種のダイゼイン類にアルギニンを添加すること、及び
前記ダイゼイン類と前記アルギニンを含む発酵原料をオルニチン産生能力及びエクオール産生能力を有する微生物で発酵処理することを含む、オルニチン及びエクオールを含有する粉末状の発酵物の製造方法であって、
前記発酵処理により、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 以上のエクオールを生成し、及び、
前記発酵物が食品素材として用いられるものである、
前記製造方法。

このように、本件クレームは生産方法の形であるため、特許権者は法 104 条の適用を主張した。

対象となる目的物は、要するに、

（1）ダイゼイン類にアルギニンを添加した混合物を発酵処理し、

（2）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 以上のエクオールを含む

（3）混合物

である。すなわち特許権者は、パラメータを伴う混合物について、法 104 条の適用を主張した。

ここでは、混合物（目的物）の成分であるオルニチンおよびエクオールはともに優先日（平成 19 年 6 月 13 日）において公然知られた化合物であり、それぞれアルギニン、ダイゼインから産生されることも公知であることが前提である。

本稿で取り上げる争点は、本件に係る生産方法の発明について、法 104 条の適用の可否である。

判決の要旨

「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ころ、本件訂正発明生産物が、本件優先日当時に公知であった（証拠）に記載されていたとはいえ、また、（証拠）から本件訂正発明を容易に想到することができないことは…（略）…のとおりである。そうすると、本件優先日時点において、（証拠）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はできない。」

判例の解説**一 特許法 104 条の趣旨****1 推定規定**

法 104 条は、特許侵害訴訟における証明責任の転換規定だと考えられている¹⁾。すなわち、通

常の特許侵害訴訟では、被疑侵害物ないし方法が特許発明の技術的範囲（法 70 条 1 項）に属することについての証明責任は、特許権者側が負担する。しかし法 104 条は、「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」という事実（前提事実）が存すれば、「その物と同一の物は、その方法により生産したもの」と推定する規定であって、これは講学上、法律上の事実推定に該当するというのが通説的な見解である²⁾。したがって同条が適用される場合、特許権者側が負担していた証明責任が、被疑侵害者側に転換される。

2 代替説

法 104 条は、現行特許法が制定された昭和 34 年当時から存在する。同条の制定趣旨は、いくつかに並立して挙げられることが多い。

例えば、現行法は立法当初、政策的理由から、化学物質についての発明を特許することができない発明（法旧 32 条 3 号）としたため、新規な化学物質は、その物の生産方法の形で保護を受ける他なかった。

しかし生産方法の発明の形だと、目的とする化学物質が同じだとしても、異なる方法で生産されてしまえば当該方法に排他権が及ばないことはもちろん、その異なる方法によって生産された目的物の使用、譲渡等も侵害とはならず、新規化学物質開発のインセンティブとして十分とはいえない。

このように、物質発明を認めないという前提の下、その代わりに如何に新規化学物質を保護するかという発想から法 104 条を規定し、新規化学物質開発のインセンティブを保つ目的で制定されたのが本条であるとの理解があり得る。

3 蓋然性説

あるいは、法 104 条の趣旨の 1 つとして考えられ得るのが、蓋然性である。すなわち、目的物が公然知られていなかった物なら、被疑侵害者にとって利用可能な生産方法は特許方法だけの可能性もあるから、被疑侵害者もこれを利用した蓋然性が高いといえるかもしれない（東京地判昭 53・2・10（昭和 49（ワ）5716）〔トランス 4-アミノメチルシクロヘキサノール-1-カルボン酸の製造法〕）。もしそうだとすれば、特許方法以外の方法で生産したということの証明を被疑侵害者に求めても、

ある程度合理的といえるかもしれない。

もっとも被疑侵害者は、独自に当該化合物の別の生産方法を開発し、特許発明を回避しつつ目的物を生産することも不可能ではない。したがって、法 104 条が正当化される理由である蓋然性は、必ずしも高いとは言い難い³⁾。

4 証明の困難性緩和説

また、法 104 条の趣旨は証明の困難さを緩和するものだという見解も散見される。たしかに、被疑侵害者が実施した生産方法を特許権者が証明することは困難である。しかし証明の困難さの程度は、単純方法の発明と生産方法の発明とで大差ない。にもかかわらず、なぜ生産方法の発明に限って同条の対象としたのか、説明ができない。結果として証明の困難さが緩和されるとしても、それは法 104 条の積極的な制定根拠としては論理性に欠けるように思われる⁴⁾。

5 本稿の立場・合わせ技

したがって、法 104 条の趣旨は、多少の蓋然性は認められるにしても、結局、物質発明を特許しない発明として規定したことの「代替手段」⁵⁾としての意義のほうが大きいと考えられる（東京地判昭 46・11・26（昭和 45（ワ）7935）〔ビタミン B 6-ジサルファイドの製法〕）。すなわち、同条の存在を正当化するためには蓋然性だけでは弱く、物質特許を認めないことの代替としての意義を強調し、両者の「合わせ技」としてようやく正当化できるとさえいえよう。

しかし周知のように、我が国特許法は昭和 50 年改正によって特許法旧 32 条 3 号を廃止し、物質発明を認めることとなった。生産方法の如何を問わず、最終生成物である目的の化合物が直接保護されることになったのである。

したがってここに至り、物質発明を認めなかった代替である法 104 条は、歴史的な役目を果たすと評することもできよう。現行法下で特許権者がより厚い保護を求めるのならば、化合物そのものをクレームすることができるのだから、わざわざ生産方法でクレームした場合を特別に扱う必要はなくなった。すなわち、同条の存在理由である「代替手段」は既に過去のものとなり、残されたのは「弱い蓋然性」に過ぎなくなった⁶⁾。

二 推定の対象

法 104 条は、前提事実が存した場合、「その物と同一の物は、その方法により生産したもの」と推定する規定である。裁判例の多数および通説はこれを、「被告方法が特許発明の技術的範囲に属する」という意味に解釈し、推定を覆すためには、被疑侵害者において技術的範囲に属しないことを証明（本証）しなくてはならないと考えている。

裁判例で唯一の例外は、東京地判昭 54・3・23（昭和 48（ワ）4882）[ピリミド〔5・4-d〕ピリミジンの誘導体の製造法一審] が、被疑侵害者が自らの製造方法を開示すれば推定が覆る（被疑侵害者が被疑侵害方法を開示しない場合のみ、生産方法の同一が推定される）と述べている。

条文を素直に読む限りは、裁判例の多数ないし通説の解釈が正当に見える⁷⁾。

もっとも、法 104 条の趣旨を蓋然性と考えたなら、被疑侵害方法を被告が開示した時点で被告方法は確定し⁸⁾、蓋然性の問題は無くなるのだから、同条はその時点で役割を終えたと考えられる。そうであれば、そこから先、被疑侵害方法が技術的範囲に含まれるかは、証明責任を転換して特許権者を優遇する必要はなく、同条を適用しない通常の事件と同じように、特許権者が証明責任を負担するべきかもしれない。

三 本判決の特徴

本判決の特徴は、生産方法の目的物が複数の化合物からなる混合物であって、これに混合比たるパラメータが付随したものについて法 104 条の適用を認めた点である。

前述のように、法 104 条は化合物発明が特許できない発明として規定されていた時代に制定されたものであり、同条が念頭に置いていた目的物は、[類型 1] 単独の化学物質である。他方、例えば、[類型 2] 目的物が組成物（2 種類以上の化合物の混合物）の場合や、[類型 3] 目的物にパラメータが伴っている場合については、一般論として、本稿が説くところの蓋然性が認めにくい場合があり得る。

[類型 2] については、例えば、特許発明の生産方法が「～の工程からなる、化合物 A および B を含有する水溶液の生産方法」であった場合において、化合物 A、B およびそれぞれの水溶液自体は出願時点で公然知られた物だが、その両者の混

合水溶液は知られていなかったとする。

この例では、多くの場合、両者の混合水溶液を生産する方法は、特許方法以外にも多々存在することは自明であろう。特許発明は複雑で特許性が見いだせることはあるにしろ、それ以外に単純な方法によって生産できることが明らかだという場合は十分にあり得る。

[類型 3] すなわち問題となっている特許権の生産方法の目的物がパラメータを伴っている場合、例えば「～の行程からなる、水を媒体とし、化合物 A を 10% 含有する水溶液の生産方法」であり、この化合物 A の水溶液は、濃度が 5% と 15% のものだけが出願前に公然知られていた場合はどうだろうか。

5% 水溶液と 15% 水溶液を等量で混合すれば 10% 水溶液が出来上がる。この時にも、「10% 水溶液は知られていないから」という理由で法 104 条の適用を認めるのは、その趣旨から大きく逸脱する。単純に「目的物が公然知られていない」ことだけに着目して判断をすると、本条の趣旨を逸脱することになりかねないのである。

もちろん、例外はある。2 種類以上の化合物を混合することや当該パラメータに収めることについて、技術上の困難性（課題）があれば、被疑侵害者が特許発明を使用して生産した蓋然性が高いことがあり得るから、法 104 条の適用を認める余地はある。要は蓋然性であり、およそ蓋然性が認められない場合にまで無闇に同条を適用することは控えるべきであろう。

四 従来の裁判例

法 104 条が主張された裁判例はこれまでに 32 件ある⁹⁾。このうち、大半の 30 件は、物質発明について特許が認められなかった昭和 50 年法適用（出願日（優先日）が昭和 50 年 12 月 31 日以前）の事例である。実際、ほとんどの事例において、生産方法の目的物は単独の化合物である。

上記と異なり、目的物が単独の化合物とは言い難い例は、大阪地判昭 50・4・11（昭和 47（ワ）1135 の 9）[軟質合成樹脂着圧耐圧ホースの製造法]、秋田地判昭 58・3・23（昭和 54（ワ）340）[魚類はたはのくん製方法]、大阪地判昭 58・12・9（昭和 56（ワ）695）[梅エキスを主成分とした固形食品の製造方法]、名古屋高金沢支判昭 61・7・28（昭和 58（ネ）152）[フライヤーの局部メッキ方法]、

大阪地判平 12・10・19（平成 9（ワ）11617）〔石油燃焼器の燃料供給用電磁ポンプの製造方法〕の 5 例を数えるのみであるが、複数の化学物質の混合物にパラメータが付された物が目的物だという事例は本判決が初である。

これらの裁判例はいずれも法 104 条の適用を否定し、結論も非侵害としている。すなわち、従来の裁判例では目的物が単独の化合物とはいえない事例については、結論としてすべて同条の適用が否定されているのである。

もともと、法 104 条の目的物すなわち「公然知られた物」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」と解釈されていた（前掲〔ビタミン B 6－ジサルファイドの製法〕。この点、比較的新しい裁判例である前掲〔石油燃焼器の燃料供給用電磁ポンプの製造方法〕も同旨）。

このように、法 104 条の「公然知られた物」は、法 29 条 1 項各号の新規性（「公然知られた発明」）とは異なり、法的評価を伴った膨らみのある概念だと考えられている。

五 本判決へのあてはめ

前提の通り、オルニチンおよびエクオールとともに優先日において公然知られた化合物だから、本判決においては、法 104 条の適用にあたって両者を混合する点について技術的課題が無いのであれば、同条を適用するべきではない。他方、両者を混合するのに技術的課題がある等の事情があれば、同条の適用を認める余地があるかもしれない。そして、目的物が混合物であったりパラメータを伴っている場合は、この点の検討が必要となるのではない。

この点、本判決の進歩性を判断する部分において目的物のパラメータが評価されているが、これはあくまで当該パラメータを伴った目的物を生産する方法の発明の進歩性判断として行われたものである。

このパラメータは、原審と本判決の二審の間に確定した訂正において挿入された事項である。原審は、目的物は公然知られた物だとして法 104 条の適用を否定している。すなわち原審は、パラメータの無い本判決の目的物は、「その物を製造

する手がかりが得られる程度に知られ」としていると判断している。

本稿で述べてきたように、法 104 条適用のポイント、生産方法の特許性ではなく、目的物の「その物を製造する手がかりが得られる程度に知られ」の程度である。目的物のパラメータが評価されたことによって生産方法に進歩性が認められても、問題とすべきは（生産方法を切り離れた）目的物自体が当該パラメータを伴うことの技術的課題にあるから、生産方法に特許性が認められても、当然に法 104 条の適用が否定されるわけではない。本判決において、目的物それ自体が公然知られた物と判断される余地はあったように思われる。

● 注

- 1) 中山信弘＝小泉直樹『新・注解 特許法〔第 2 版〕』（青林書院、2017 年）2124 頁〔服部誠〕。
- 2) 前掲注 1)『新・注解 特許法』2123～2124 頁、飯村敏明「生産方法の推定 (1)」牧野利秋編『裁判実務大系 9 工業所有権訴訟法』（青林書院、1985 年）218～219 頁。
法律上の事実推定については、新堂幸司『新民事訴訟法〔第 6 版〕』（弘文堂、2019 年）618 頁。
- 3) 品川澄雄「新規物質であることの主張立証と非侵害の主張立証」三宅喜寿『特許争訟の諸問題』（発明協会、1986 年）707～708 頁、前掲注 1)『新・注解 特許法』2123 頁、2125～2126 頁。
- 4) 小坂志磨夫「特許法第 104 条のあり方に関する実務上の一考察」豊崎追悼『無体財産法と商事法の諸問題』（有斐閣、1981 年）286～287 頁。
- 5) 田村善之『知的財産法〔第 5 版〕』（有斐閣、2010 年）309 頁。
- 6) なお本稿で詳しく触れることはできないが、法 104 条には、これを利用して被疑侵害者の方法を開示させようという特許権者の濫用を招く危険がある。
- 7) 学説の多数は法 104 条を事実推定と考えているが、同条を権利推定と考える等のその他の説およびその検討については前掲注 1)『新・注解 特許法』2123～2124 頁、菊池武「判批」判タ 276 号（1972 年）60～61 頁他を参照。もっとも裁判例の多数の取り扱い、同条の推定の効果を「技術的範囲に属する」という法的効果と解釈しており、これは事実推定というよりは権利推定と呼ぶべきであろう。もっとも、同条を権利推定と呼ぶか事実推定と呼ぶかは、講学上の問題に過ぎない。
- 8) なお現在は、民事訴訟法規則 79 条 3 項および特許法 104 条の 2 の積極否認義務が設けられたことから、法 104 条の代替としてこれを活用すれば十分かもしれない。
- 9) 別稿を参照（パテント誌投稿中）。