

生産方法の推定

弁護士 井奈波 朋子

生産方法の推定を受けるための主張立証及び推定覆滅事由について説明せよ。

【キーワード】物を生産する方法の発明、生産方法の推定、法律上の推定、主張立証責任の分配、生産方法の推定覆滅事由

I 概要

(1) 総論

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。」と定める。特許法 65 条 1 項は、本条を準用するので（特 65 条 6 項）、出願公開に基づく補償金請求権を行使する場合にも、本条の規定を利用することができる。

現行特許法が制定された昭和 34 年法のもとでは、化学物質の発明について特許を受けることができなかつたため、このような発明を行っても物を生産する方法の発明として権利化をするほかなかつた。しかし、昭和 50 年改正法によって化学物質の発明についても特許を受けることができるようになったため、本条の利用価値は低下したといわれている。^{*1}

(2) 本条の法的性質

本条は、法律上の推定規定であるが、これが事実推定規定^{*2}か、権利推定規定^{*3}かという問題がある。本条は、特許発明がされている方法により生産したという事実を推定するものであり、それ以上に、何らかの権利を推定するものではないから、法律上の事実推定規定である。

(3) 本条の趣旨

本条は、生産方法の発明について、所定の条件のもと立証責任の転換を定めた規定である。本条の趣旨については、主に、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されたとの蓋然性が高いことから本条が規定されたと捉える見解（東京地判昭 53・2・10 判時 903 号 64 頁 [トランス体カルボン酸の製造法事件]）と、訴訟法的な観点から、被告の生産方法が原告の物の生産方法に関する特許発明を実施したものであるとの立証は、原告にとって困難であるから、そのような立

*1 中山信弘=小泉直樹編「新・注解特許法【下巻】」1776 頁[服部誠]

*2 事実推定規定は、たとえば前後の両時点において占有をした事実があれば、その間の占有継続という事実を推定する（民 186 条）というように、前提事実が証明されれば、ある事実が推定される規定である。

*3 権利推定規定は、たとえば占有の事実があれば、占有権を推定する（民法 188 条）というように、前提事実が証明されれば権利があるものと推定される規定である。

証の困難を救済し、訴訟上の公平を図る規定であると捉える見解がある。^{*4}

しかし、両見解は、対立する関係にあるものではないと考えられる。生産方法の発明について特許がされている場合、物の生産は他人の支配領域内において行われるため、他人の生産方法が特許発明の方法を用い特許を侵害していることを立証することは非常に困難である。ところで、特許されている方法によって生産される物が、日本国内において特許出願前に公然知られた物でない場合、その物と同一の物はその方法によって生産されたものである蓋然性が高い。そこで、立証責任の分配の公平から、その物と同一のものはその方法により生産されたものと推定し、立証責任の転換を図ったのであり、その背景として、蓋然性という事実が認められると考えられ、両説は着眼点の違いといえる。^{*5}

II 特許法 104 条による生産方法の推定の場合における特許権者の主張・立証^{*6}

^{*4} そのほか、新規物質の発明者を特に優遇し保護する必要があることを挙げる見解もある。

^{*5} 大阪地裁平成 12・10・19 判時 1809 号 143 頁 [石油燃焼器の燃料供給用電磁ポンプの製造方法事件] は、「特許法 104 条は、物を生産する方法の発明は、たとえこれを第三者が実施したとしても、その第三者の生産方法を立証することが極めて困難であるため、その生産方法についての立証責任を転換せしめることにより右困難を救済する趣旨に出るものであるが、このような推定を合理的ならしめる前提には、新規物の生産方法の発明がなされた場合、その特許出願以前には当該新規物の製造方法が知られていなかったことから、他の者によるその物と同一物の生産はその特許方法によってなされている蓋然性が高いとの認識が存しているものと解される。」と判示している。

^{*6} 特許法 104 条の適用を否定した裁判例として、大阪地判昭 50・4・11 判タ 326 号 328 頁 [合着耐圧ホース事件]、東京地判昭 51・7・21 判タ 352 号 313 頁 [ナリジクス酸事件]、大阪地判昭 52・2・25 判タ 353 号 284 頁 [アロプリノール事件]、東京地裁昭和 53 年 2 月 10 日判決判時 903 号 64 頁トランス体カルボン酸の製造法事件、秋田地裁昭和 58 年 3 月 23 日判決無体集 15 卷 1 号 229 頁はたはたの燻製事件、大阪地判昭 58・12・9 判例工業所有権法 2327 の 99 の 303 頁 [梅エキスを主成分とした固形食品の製造方法事件]、名古屋高金沢支判昭 61・7・28 判タ 622 号 199 頁 [フライヤー事件]、大阪地判平 12・10・19 判時 1809 号 143 頁 [石油燃焼器の燃料供給用電磁ポンプの製造方法事件]、東京地判平 15・11・26 (平 13(ワ)3764 号) 裁判所ホームページ [L-a-アスパルチル・L-フェニルアラニンメチルエステルの晶析法事件]。

特許法 104 条を適用し推定を認め、覆滅を認めなかった裁判例として、東京地判昭 30・9・9 判タ 54 号 43 頁 [クロルテトラサイクリン仮処分事件]、東京地判昭 46・11・26 判時 650 号 52 頁 [ビタミン B6-β-ジアルファイドの製法事件]、東京地判昭 47・7・21 判時 698 号 77 頁 [テトラサイクリン輸入禁止仮処分事件]、大阪地判昭 55・5・20 取消集昭和 55 年 235 頁 [スルピリド事件]、名古屋高金沢支判昭 61・12・22 判例工業所有権法 2327 の 99 の 77 頁 [新ピペリジノアルカノール誘導体の製造方法事件]、東京地判昭 63・3・28 判例工業所有権法 2327 の 99 の 83 頁 [カルバドックス事件]、大阪地判平 3・12・25 知財集 23 卷 3 号 850 頁 [ピペミド酸事件]、金沢地判平 4・1・23 知財集 24 卷 1 号 50 頁 [塩酸ニカルジピン製剤の製造法事件]、名古屋高金沢支判平 4・9・2 知財集 24 卷 3 号 529 頁 [塩酸ニカルジピン製剤の製造法事件控訴審]、大阪地判平 4・3・24 判時 1453 号 152 頁 [塩酸ニカルジピン事件]、大阪地判平 4・11・26 日判時 1458 号 141 頁 [アルファカルシドール・クラレ事件]、東京地判平 5・4・16 判例工業所有権法 [第二期

(1) 特許権者の主張・立証

特許侵害訴訟においては、原則に従えば、原告が、原告の特許権、被告の業としての利用、特許発明の技術的範囲、被告の実施する物または方法、及び被告の実施する物または方法が特許発明の技術的範囲に属することを立証しなければならない。これに対し、本条の適用を受ける場合、特許権者は、特許法 104 条所定の要件を主張・立証すればよい。つまり、原告は、被告の実施する方法とその方法が技術的範囲に属することを主張・立証することに代えて、①物の生産方法の発明であること、②その生産方法によって生産されるもの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こと、つまり新規の物であること（新規性）、及び、③被告の生産する物が特許発明の方法により生産した物と同一であること（同一性）、を主張・立証すればよい。

(a) 物の生産方法の発明であること

本条は、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であるから、単純方法の発明については、適用されない。

物を生産する方法が他に存在する場合であっても、本条の推定が働くかという問題がある。本条の規定は、他に物を生産する方法が存在しないとの条件は加えていないうえ、法律に定める要件を加重する理由もないから、このような場合であっても、本条の推定が働くと考えらるべきである（東京高判平 14・10・31 判時 1823 号 109 頁 [トラニラスト製剤事件控訴審] *7）。

(b) その生産方法によって生産されるものが特許出願前に日本国内において特許出願前に「公然知られた物」でないこと

ここで、そのものが「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。」（東京地判昭 46・11・

版] 2623 の 37 頁 [新規ポリペプチドの製造法事件]、東京地判平 10・10・12 判時 1653 号 54 頁 [シメチジン製剤事件]、東京高判平 14・10・31 判時 1823 号 109 頁 [トラニラスト製剤事件控訴審]（ただし、被控訴人（原審被告）の訴訟追行に問題があったことによる）。

特許法 104 条の推定の覆滅を認めた裁判例として、東京地判昭 47・9・27 判タ 288 号 277 頁 [メトカルバモール事件]、東京地判昭 54・3・23 無体集 11 巻 1 号 157 頁 [ジピリダモール事件原審]、大阪地判昭 54・10・17 無体集 11 巻 2 号 472 頁 [ケントン N カプセル事件]、東京高判昭 57・6・30 判タ 499 号 192 頁 [ジピリダモール事件控訴審]、東京地判昭 59・10・26 判タ 543 号 205 頁 [ダイヤモンドの焼結体製造方法事件]（ただし、本件では前提となる本条の適用については明確ではない）、東京地判平 12・3・27 判時 1711 号 137 頁 [トラニラスト製剤事件原審]。

*7 「特許法 104 条が、『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。』と規定し、推定の前提事実として、『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』こと以外に何も定めていないのは、推定の根拠としては上記事実のみを取り上げるとの法政策を宣言したものと解すべきである。」

26 判時 650 号 52 頁 [ビタミン B6—ジサルファイドの製法事件]、同旨の判決として、大阪地判平 12・10・19 判時 1809 号 143 頁 [石油燃焼器の燃料供給用電磁ポンプの製造方法事件])。

特許発明の目的物質に属する化合物中に特許発明の特許出願前に既に公知になっていた物があるとしても、相手方が製造・販売する物質が目的物質に包含され、それが公知でない以上、本条の適用は妨げられない (東京高判昭 57・6・30 判タ 499 号 192 頁 [ジピリダモール事件控訴審])。

パリ条約による優先権が主張された場合の特許出願時について、裁判例*8は、一貫して第一国出願日を基準とする。学説には、日本出願日を基準とする説を提唱するものもある。

パリ条約第 4 条 B は、「他の同盟国においてされた後の出願は、その間に行われた行為……によつて不利な取扱いを受けない」と定め、特許法 104 条も新規な物であることを前提としている。また、日本出願日を基準とした場合、ほとんどの場合、その物は我が国において公知になっている状態になるから、権利者は優先権主張の効果を期待することができず、その結果、パリ条約 4 条、特許法 26 条の趣旨にも反する。したがって、第一国出願日を基準とする説が妥当と解される。

(c) 被告の生産する物が特許発明の方法により生産した物と同一であること

特に化学物質の場合、被告の生産する化学物質が、特許発明の方法により生産される化学物質と同一であるかどうかの問題となり得る。裁判例は、次のように判断している。「本条にいう同一の物に該当するかどうかの判断は、対象たる物が当該特許方法によって生産した物と見られるか否かによってなされるべきものであり、当該特許方法によって生産した物というのは、もとより当該特許明細書の特許請求の範囲に記載された目的物質をいうが、対象たる物の同一性を判断するにあたっては、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、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である。」(東京地判昭 53・2・10 判時 903 号 64 頁 [トランス体カルボン酸の製造法事件]、同旨の裁判例として東京地判昭 46・11・26 判時 650 号 52 頁 [ビタミン B6—ジサルファイドの製法事件])。

(2) 特許法 104 条の主張を行う場合の請求の趣旨

特許法 104 条による生産方法の推定がされる場合、被告が実施した生産方法がどのようなものかは何ら主張立証されないことになる。したがって、請求の趣旨において、差止請求の対象を特定するに当たり、被告の生産方法を具体的に特定することはできない。

この問題に関し、裁判例 (東京地判昭 46・11・26 判時 650 号 52 頁 [ビタミン B6—ジサルファイドの製法事件]) は、「物を生産する方法の発明についての特許権の侵害訴訟におい

*8 東京地判昭 46・11・26 判時 650 号 52 頁 [ビタミン B6—ジサルファイドの製法事件]、東京地判昭 47・7・21 判時 698 号 77 頁 [テトラサイクリン輸入禁止仮処分事件]、東京地判昭 47・9・27 判タ 288 号 277 頁 [メトカルバモール事件]、東京地判平 10・10・12 判時 1653 号 54 頁 [シメチジン製剤事件]。

て、特許法 104 条に基づき、被告の生産方法を特定する必要はなく、被告が生産等する物を対象として、その請求をすることができる」と判断した。判決主文も、「被告は、別紙目録記載の物品を輸入し、譲渡してはならない」という記載となる。特許法 104 条の適用がある場合において、原告に対し、被告の生産方法までも特定することを要求する場合、原告の立証の負担を軽減するものである本条の存在意義が失われることがその理由である（上記裁判例）。

状況によっては、104 条の適用を前提とした請求を主位的請求とし、予備的請求として、適用を前提とせず、被告方法を特定して、当該方法を用いて、目的物を製造、販売等することの差止めを求めることも可能である（大阪地判平 3・12・25 知財集 23 巻 3 号 850 頁 [ピペミド酸事件]）。

Ⅲ 推定覆滅事由

(1) 被告の主張立証—生産方法の推定の場合の被告の反証

特許権者が特許法 104 条の要件を主張・立証する場合、相手方は、推定を覆すために、特許方法と異なる実施方法を開示すればよいとする説（非侵害否認説）と、相手方は、実施している方法を開示するだけでなく、その実施方法が侵害されたとする特許の技術的範囲に属しないことを主張・立証する必要があるとする説（非侵害抗弁説）とがある*9。

前者の説を採用する裁判例として、東京地判昭 54・3・23 無体集 11 巻 1 号 157 頁 [ジピリダモール事件原審] がある。同裁判例は、その理由として、後者の説によれば、一般の侵害訴訟の場合に比較して、相手方の訴訟追行上の負担は不当に重くなり、かえって当事者間の公平を失うこと、本条は、相手方が実施方法を開示するときはこの限りでない旨のただし書の規定があるのと同趣旨に理解でき、開示を推定覆滅事由と見ることができること、を挙げる。

これに対し、控訴審（東京高判昭 57・6・30 判タ 499 号 192 頁 [ジピリダモール事件控訴審]）をはじめ、裁判例の主流*10は、後者の説を採用する。その理由として、特許法 104 条の推定が働く場合には、被告がその特許権を侵害していることになるから、その推定の結果を覆すためには、被告としては、自ら実施している方法を開示するだけでは不十分であり、また、同条は、規定の適用を新規物質に限っていることから、実質的な公平の理念に徴しても妥当と述べる。裁判例（東京地判昭 47・7・21 判時 698 号 77 頁 [テトラサイクリン輸入

*9 学説の分類については、城山康文ほか編著『知的財産訴訟手続法』（青林書院、平 21）145 頁、竹田和彦著『特許の知識 [第 8 版]』（ダイヤモンド、平 18）408 頁、中山=小泉編・前掲*1・1718 頁 [服部]、牧野利秋編『裁判実務体系(9)工業所有権訴訟法』（青林書院、昭 60）240 頁 [本間崇]。

*10 同旨裁判例として、大阪地判昭 54・10・17 無体集 11 巻 2 号 472 頁 [ケントン N カプセル事件]、大阪地判平 3・12・25 知財集 23 巻 3 号 850 頁 [ピペミド酸事件]、東京地判平 10・10・12 判時 1653 号 54 頁 [シメチジン製剤事件]、東京高判平 14・10・31 判時 1823 号 109 頁 [トラニラスト製剤事件控訴審] ほか。

禁止仮処分事件])は、被告がこのような立証責任を負うことについて、「右第 104 条に定められた要件である特許発明の目的とする物が日本国内において公然知られたものでないことおよび相手方の生産する物が特許権の目的物と同一であるとの点の立証責任は、特許権者がこれを負担しなければならないことを考慮すれば、必ずしも相手方が一方的に重い立証責任を負わされるということとはできない。」と述べ、当事者間の主張・立証の公平な負担に配慮している。

当事者間の衡平の理念からすれば、両説は価値観の違いであり、いずれも一理あると考えられる。しかし、法文の解釈からすれば、後者の見解が妥当である。つまり、特許法 104 条は、法律上の推定である。したがって、特許権者が特許法 104 条の要件を主張・立証した場合、生産された物と同一の物は、その方法により生産されたものという推定が働き、相手方が、その推定を覆さなければならない。また、方法の特許の立証責任を定める TRIPS 協定 34 条 1 項^{*11}は、「反証のない限り、特許を受けた方法によって得られたものと推定する」と規定するので、特許を受けたものであるという推定を覆す必要があり、前者の説では、TRIPS 条約に定める最低限の義務（同条約 1 条 1 項）を満たさないことになる^{*12}。

裁判例（東京地判昭 47・9・27 判タ 288 号 277 頁 [メトカルバモール事件]）は、技術的範囲に属しないことを主張するほか、「被告が特許権その他の権利を有し、被告の開示した生産方法の使用は、その権利にかかる発明または考案を実施するものである旨、主張立証することもできる。」というが、この主張は、技術的範囲に属しないことの間接事実として捉えられる。

(2) 実施している方法の開示

(a) 開示の程度

推定を覆すために主張立証すべき生産方法は、原告の発明との対比に必要な程度に特定されれば足り、必ずしもその全てを明らかにする必要はない（東京地判昭 59・10・26 判タ 543 号 205 頁 [ダイヤモンドの焼結体製造方法事件]）^{*13}。

また、請求の趣旨との関係においても、開示の程度が限定される。裁判例（大阪地判平 4・

*11 「第 28 条 1(b)に規定する特許権者の権利の侵害に関する民事上の手続において、特許の対象が物を得るための方法である場合には、司法当局は、被申立人に対し、同一の物を得る方法が特許を受けた方法と異なることを立証することを命ずる権限を有する。このため、加盟国は、少なくとも次のいずれかの場合には、特許権者の承諾を得ないで生産された同一の物について、反証のない限り、特許を受けた方法によって得られたものと推定することを定める。」

*12 尾島明『逐条解説 TRIPS 協定』（日本機械輸出組合、平 11）

*13 本件発明の方法により生産される目的物は、ダイヤモンドの焼結体であった。原告の発明は、ダイヤモンド粉末とダイヤモンドを溶解する金属粉末を混合する第一工程と、右混合粉末をダイヤモンドの安定なる温度圧力下で、かつ、ダイヤモンドとダイヤモンドを溶解する金属の共晶温度以上の温度で処理する第二工程からなるダイヤモンド焼結体を製造する方法である。被告は、コンパックスという商品名の物品を輸入し、販売していたが、コンパックスの生産方法は、原告の発明の第一工程を欠くものと認定され、本件発明の技術的範囲に属しないと認定された。