



1. はじめに♪

皆さんこんにちは。風が涼しくなりました。知的財産の「伝説の名指揮者(?)」こと弁理士の中川浄宗です。

本稿では、前回まで「発明」(特2条1項)の要件について説明してきました。今回は、「発明の種類」を理解するのに役立つ判例として、最高裁判所の平成11年7月16日の判決「生理活性物質測定法事件」を紹介します。

特許法は、下図のとおり、3種類の発明について規定しています(特2条3項)。すなわち、「物の発明」と「方法の発明」に大きく分けられ、さらに、方法の発明は「単純方法の発明」と「生産方法の発明」に分けられるのです。



まず、物の発明とは、発明が生産などをなし得るものとして現れており、発明を構成する要素として時間の経過を含む必要がない発明のことです。例えば、手から滑り落ちにくいように、食べる人の指を置くための凹部を設けた肉まん α が、物の発明に該当します。

次に、方法の発明とは、発明を構成する要素として時間の経過を含む必要がある発明のことです。そのなかでも、単純方法の発明とは生産物を生じない発明のことです。例えば、肉まん α の手からの滑り落ちにくさを測定する方法 β の発明は、単純方法の発明に該当します。測定方法 β を使用しても、肉まん α は作れませんよね。

一方、生産方法の発明とは、当然生産物を生じる発明であって、原材料、生産工程、生産物の3つの要素から構成されます。例えば、肉まん α の生産方法 γ は、豚肉などの原材料、凹部の形成といった生産工程、そして肉まん α という生産物から構成されています。確かに、生産工程という時間の経過を要素として含んでいますね。

しかし、発明の種類は明確に線引きしなくてはならないのでしょうか？

また、何に基づいて発明の種類を判断すべきなのでしょう？ 今回紹介する判決を通じて、皆さんに発明の種類を「マスター」していただきましょう。

2. この事件のあらすじ♪

原告Xは、その名称を「生理活性物質測定法」とする発明(X発明)につき、特許第1725747号の特許権(X特許)を保有する特許権者です。X発明は、被検物質のカリクレイン生成阻害能を測定する方法に関するものです。カリクレインとは酵素タンパク質の一種で、^{けっしょう}血漿中の高分子であるキニノーゲンに作用すると、ブラジキニンを遊離させ、このブラジキニンが炎症や痛みを引き起こすとされています。

Xは、家兔にワクシニアウイルスを接種、その皮膚組織を採取して得た抽出液およびこれを有効成分とする製剤(X医薬品)について、薬事法(当時)上の製造承認を受けて製造し、鎮痛剤などとして販売しています。



Yは、X医薬品と同一の医薬品である後発医薬品として、ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚組織抽出液およびこれを有効成分とする製剤（Y医薬品）について、薬事法上の製造承認を受け、製造・販売を行っています。

X医薬品もY医薬品も、生体の皮膚組織から抽出された成分未詳の天然物質です。そこで、XおよびYは、その抽出液の品質規格の検定のため、カリクレイン様物質産生阻害活性の確認試験を実施する必要性がありました。

Yは、Y医薬品を製造するに際しての品質規格の検定のために、Y方法を使用していました。これに対し、Xは、YがY方法を使用してY医薬品を製造・販売することはX特許の侵害に当たるとして、Y医薬品の製造・販売の差止めなどを求めて提訴しました。

第一審（大阪地方裁判所平成7年6月29日判決）は、YによるY方法の実施について、Xは十分に証明していないとしてXの請求を棄却しました。

これに対し、控訴審（大阪高等裁判所平成9年11月18日判決）は、Y方法がX発明の技術的範囲に属しており、Y方法は概念的には単純方法の発明であるが、Y医薬品の製造工程に組み込まれていて実質的に物を生産する方法の発明であるから、X特許の効力はY方法を用いた生産物にも及ぶとして、Xの請求を認容しました。上告審では、以下のように判示されています。

3. この判決の内容

「特許権者は、自己の特許権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の差止めを請求することができる（特許法100条1項）、特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有するから（同法68条本文）、第三者が業として特許発明を実施することは、特許権の侵害に当たる。そして、特許発明の実施とは、方法の発明にあっては、その方法を使用する行為をいうから（同法2条3項2号）、特許権者は、業として特許発明の方法を使用する者に対し、その方法を使用する行為の差止めを請求することができる。これに対し、物を生産する方法の発明にあっては、特許発明の実施とは、その方法を使用する行為の外、その方法により生産した物を使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸し渡しの申出をする行為をいうから（同項3号）、特許権者は、業としてこれらの行為を行う者に対し、これらの行為の差止めを請求することができる。」

この判決のポイント

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70条1項参照）。

これを本件について見るに、本件明細書の特許請求の範囲第1項には、カリクレイン生成阻害能の測定法が記載されているのであるから、X発明が物を生産する方法の発明ではなく、方法の発明であることは明らかである。Y方法がY医薬品の製造工程に組み込まれているとしても、X発明を物を生産する方法の発明ということはできないし、X特許権に物を生産する方法の発明と同様の効力を認める根拠も見だし難い。

Y方法はX発明の技術的範囲に属するのであるから、YがY医薬品の製造工程においてY方法を使用することは、X特許権を侵害する行為に当たる。したがって、Xは、Yに対し、特許法100条1項により、Y方法の使用の差止めを請求することができる。しかし、X発明は物を生産する方法の発明ではないから、Yが、Y医薬品の製造工程において、Y方法を使用して品質規格の検定のための確認試験をしているとしても、その製造及びその後の販売を、X特許権を侵害する行為に当たるとすることはできない。したがって、Xが、Yに対し、Y医薬品の製造等の差止めを求める……請求はすべて認容することができないものである」

4. 明確な線引きの必要性

まず、本判決は、単純方法の発明と生産方法の発明は明確に分けるべきであって、前者に関する特許権に後者に関する特許権と同様の効力を認めることはできないと判断しています。

ここで、特許権の効力は、業として特許発明を実施することに及びます(特68条)。「実施」は特許法で定義されており、発明の種類により実施とされる行為が異なります(特2条3項)。

本件で問題になった単純方法と生産方法についていえば、前者はその方法の使用のみが実施とされるのに対し、後者はその方法の使用のほか、その方法によって生産された物の使用や譲渡なども実施とされているところです。

冒頭の例でいえば、肉まん α の測定方法 β に関する特許権の効力は、測定方法 β を使用して肉まん α の手からの滑り落ちにくさを測定することには及びますが、そのような測定を行った肉まん α には及びません。一方、肉まん α の生産方法 γ に関する特許権の効力は、その方法で肉まん α を生産することはもちろん、その方法で生産した肉まん α の譲渡などにも及びます。

このように、発明の種類により、実施とされる行為が異なるため、特許権の効力が及ぶ範囲も異なってきます。ですから、発明の種類が線引きが明確でなかったり、本来とは異なる種類の発明の効力が認められたりすると、特

許権の効力が及ぶ範囲を正確に把握できなくなったり、本来その特許権の効力が及ぶべき範囲とは異なる範囲に及んできたりしてしまうのです。これは、特許権者にとっても、第三者にとっても不利益を生じるおそれがあります。

さて、本件では、X特許の効力が及ぶ範囲である「特許発明の技術的範囲」にY方法は含まれると判断されました。よって、YがY方法を使用してY医薬品を製造する際の品質規格の検定を行うことは、単純方法であるX発明の実施に当たりますから、X特許の侵害になります。仮に、本件でXがYに対してY方法の使用の差止めを求めていけば、それは認められたでしょう。

しかしながら、YがY方法で品質規格の検定を行ったY医薬品の製造・販売は、単純方法であるX発明の実施に当たらないため、X特許の侵害にはなりません。よって、本件でXが求めていたY医薬品の製造・販売の差止めなどは認められなかったのです。

もし、控訴審判決のように、単純方法の発明であるにもかかわらず、生産方法の発明と同視してしまうと、本来ならX特許の効力が及ばないY医薬品の製造・販売についても、X特許の効力が及ぶことになります。これでは、X特許の効力が及ぶ範囲を不当に広げることになり、その効力はY医薬品には及ばないと考えていた者の予測を裏切ることになってしまうでしょう。

5. 発明の種類判断基準

次に、本判決は、当該発明がどの種類の発明に該当するかについては、「特許請求の範囲」の記載に基づいて判断すべきであると述べています。

もっとも、本判決は、特許請求の範囲の記載にのみ基づいて、それを判断すべきであるとは述べていません。

ここで、特許発明の権利範囲・保護範囲である技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められますが(特70条1項)、「明細書」の記載および「図面」を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈すると規定されています(同2項)。

上記のとおり、発明の種類は特許権の効力が及ぶ範囲に直接的な影響を与える問題です。したがって、発明の種類についても、まずは特許請求の範囲の記載に基づいて判断し、その用語の意義は明細書の記載および図面を考慮して解釈することになるのです。

さて、本件について見てみると、X特許の特許請求の範囲には、被検物質のカリクレイン生成阻害能の測定法に関するX発明が記載されています。X発明は測定方法ですから、これを使用してもX医薬品やY医薬品といった生産物は生じませんし、測定の対象となる被検物質に何らかの変化を生じさせるといったこともありません。よって、X発明は、生産方法の発明ではなく、単純方法の発明に該当します。



そして、本判決は、Y方法がY医薬品の製造工程に組み込まれているとしても、X発明が生産方法の発明に該当することにはならないし、X特許に生産方法の発明と同様の効力を認める根拠もないと述べています。

つまり、発明の種類およびそれによって異なる特許権の効力が及ぶ範囲は、特許発明の内容によって定まるものであって、第三者がどのように特許発明を実施するかによって異なってくる問題ではないということなのです。

仮に、控訴審判決が述べるように、Y医薬品の製造工程に組み込まれるかたちでそれを実施する場合には、本来単純方法であるX発明は生産方法の発明になるとしましょう。それは、逆にいえば、Y医薬品の製造工程に組み込まれるかたちでそれを実施しない場合には、あくまでもX発明は単純方法の発明であるということになります。

つまり、同じくX発明を実施しているか、どのように実施しているかで、Y医薬品にまでX特許の効力が及んだり及ばなかったりしてしまうのです。

これでは、不公平な結果を生じることになるとともに、X特許の効力が及ぶ範囲も不明確になりますね。

特許権の及ぶ範囲が、特許発明の内容に基づいて、客観的かつ画一的に定まることにより、公平性を確保できるとともに、特許権者も第三者も、ある行為が特許権の侵害になるか否かを正確に判断できるのです。

さて、特許法は、特許請求の範囲の記載要件として、特許を取得しようとする発明が明確であること（明確性）を規定しています（特36条6項2号）。

これに関し、特許庁における審査の指針である「特許・実用新案審査基準」は、発明の属するカテゴリーが不明確であること、あるいはどのカテゴリーに属するともいえないことから、発明が不明確である場合には、上記の明確性の要件に違反すると述べています。

その理由は、もう皆さんお気づきでしょう。もし、その種類が明確でない発明に特許を認めてしまうと、その特許権の効力が及ぶ範囲も不明確になってしまうからですね。

6. おわりに♪

本判決を通じて、皆さんには、発明の種類は明確に線引きすべきものであること、そして発明の種類は特許請求の範囲の記載に基づいて判断されるべきものであることを知っておいていただきたいと思います。

最後に、この特許請求の範囲は、出願人が、自らの判断に基づいて、特許権による保護を求める発明を記載するものです（特36条5項）。

つまり、出願人は、特許権による保護の範囲が発明の種類により異なることを念頭において、どの種類の発明として出願するのか、注意して特許請求の範囲を記載する必要があります。

もし、自らの意図したとおりに、発明の種類が特許請求の範囲に記載されていないと、保護したい範囲に、特許権の効力を及ぼすことができなくなってしまっておそれがあるからです。

今回の「エチュード」では、「発明者」とは誰のことかについて、判例を紹介してご説明しましょう。それでは皆さん、今回もお疲れさまでした！

【ひと目で分かる今回のレッスンのポイント】

- 1 発明の種類は、**明確に線引き**されるべき問題である。
本来と異なる種類の発明についての特許権の効力は認められない。
 - 2 発明の種類は、**まず特許請求の範囲の記載に基づいて判断**される。
 - 3 発明の種類やそれに基づく特許権の効力は、**特許発明の内容により定まる**。
第三者がどのように特許発明を実施するかによって定まるものではない。
- 権利行使の公平性の確保 + 侵害判断の正確性の確保

中川 浄宗 (Kiyomune Nakagawa)

中川特許事務所 所長／弁理士

2006年に弁理士試験合格後、特許事務所を開設、幅広く知的財産の実務に携わり、専修大学および東海大学で講師も務める。
リムスキー＝コルサコフは海軍士官も務めた作曲家で、海を題材にした作品がある。船舶免許を取得してから、愛聴するようになった。
〒231-0006 神奈川県横浜市中央区南仲通3-35横浜エクセレントⅢ TEL.045-651-0236
URL : <http://www.ipagent.jp>
E-mail : customer@ipagent.jp